

**RICHTLINIEN FÜR DIE VERFAHREN VOR  
DEM HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN  
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND  
MODELLE)**

**TEIL B**

**PRÜFUNG**

**Endgültige Fassung: April 2008**

## INHALTSVERZEICHNIS

1.	ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE .....	3
2.	EINGANG DER ANMELDUNG UND FORMERFORDERNISSE .....	5
3.	KLASSIFIZIERUNG .....	11
4.	PRIORITÄT .....	14
5.	ZEITRANG .....	17
6.	RECHERCHE .....	19
7.	ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE .....	21
8.	VERÖFFENTLICHUNG .....	65
9.	BEMERKUNGEN DRITTER UND ÜBERPRÜFUNG ABSOLUTER EINTRAGUNGSHINDERNISSE .....	66
10.	GEMEINSCHAFTSKOLLEKTIVMARKEN .....	67
11.	ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN (ERWEITERUNG, KLASSIFIZIERUNGSÄNDERUNGEN) .....	69

## 1. ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

1.1. Das durch die Gemeinschaftsmarkenverordnung festgelegte System soll Markeninhabern die Möglichkeit geben, durch Eintragung ein Recht zu sichern, das in der gesamten Europäischen Gemeinschaft Gültigkeit hat, soweit es nicht die Rechte anderer beeinträchtigt. Zwar müssen die nach der Verordnung verliehenen Rechte im Einklang mit den Vorschriften der Verordnung stehen, jedoch ist es nicht Aufgabe der Prüfer, die Anmelder zu behindern, sondern vielmehr diesen behilflich zu sein.

1.2. Jede Anmeldung ist für sich und jeweils nach Lage des Einzelfalls zu beurteilen, unter besonderer Berücksichtigung der Marke und der Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand der Anmeldung sind. Der Prüfer muss die Besonderheiten der betreffenden Branche, die Art und Weise, wie die Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, und die beteiligten Verkehrskreise berücksichtigen, zum Beispiel, ob es sich um ein Fachpublikum handelt oder ob das allgemeine Publikum angesprochen wird.

1.3. Prüfer müssen die in der Marke verwendeten Wörter sowie das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen im Hinblick auf die gesamte Gemeinschaft prüfen.

Aus Artikel 7 Absatz 2 GMV folgt, dass ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt, wenn auch nur in einem Teil der Gemeinschaft ein Eintragungshindernis gegeben ist. Als Teil der Gemeinschaft zählt hier ein Mitgliedstaat oder eine Gruppe von Mitgliedstaaten, nicht jedoch ein Teil eines Mitgliedstaats, wie groß auch immer dieser sein mag. Hinsichtlich der Bedeutung eines Wortes sind sämtliche Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft zu berücksichtigen. Dazu ist es erforderlich, in allen diesen Sprachen eine linguistische Überprüfung vorzunehmen. Wenn z. B. eine Marke aus einem Wort besteht, das im Französischen der Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen entspricht, muss der Prüfer die Anmeldung beanstanden, unabhängig davon, in welcher Sprache die Anmeldung eingereicht wurde. Andere Sprachen sind nicht zu berücksichtigen.

Wenn eine Beanstandung mit der Bedeutung in einer bestimmten Sprache oder in einem oder mehreren Mitgliedstaaten als einem Teil der Gemeinschaft begründet wird, kann der Anmelder versuchen, dies zu entkräften, indem er nachweist, dass die Marke Unterscheidungskraft erlangt hat (Artikel 7 Absatz 3 GMV). Dieser Nachweis muss sich dann auf alle diese Mitgliedstaaten beziehen oder auf alle diejenigen Mitgliedstaaten, in denen die betreffende Sprache entweder Amtssprache ist oder leicht verstanden wird. Hat zum Beispiel ein Wort, das im Englischen und Französischen beschreibenden Charakter hat, aufgrund der Benutzung der Marke im Vereinigten Königreich Unterscheidungskraft erlangt, ist die Marke dennoch zurückzuweisen, weil bezüglich der französischen Sprache – und damit bezüglich Frankreichs – weiterhin ein Eintragungshindernis vorliegt. Vgl.: EuG T-91/99 „Options“.

Da für diejenigen Mitgliedstaaten, für die das Amt das Vorliegen eines Eintragungshindernisses festgestellt hat, eine Umwandlung ausgeschlossen ist

und da diese Entscheidung von der Dienststelle Register vorzunehmen ist, sollten die Prüfer klar und präzise angeben, auf welche Sprache oder auf welchen Mitgliedstaat sich das Eintragungshindernis bezieht. Vage Hypothesen wie etwa, dass die Marke „wahrscheinlich auch im Land X verstanden wird“, sind zu vermeiden. Beanstandungen sollten sich auf diejenigen Gründe beschränken, die mit Sicherheit nachweisbar sind.

1.4. Während in den Bestimmungen der Durchführungsverordnung allgemeine Fristen niedergelegt sind, sind in diesen Richtlinien die Fristen definiert, die im Einzelfall Anwendung finden. Wenn vor Ablauf einer Frist deren Verlängerung beantragt wird, sollte eine entsprechende weitere Frist eingeräumt werden. Weitere Fristverlängerungen sind nur zu gewähren, wenn berechtigte Gründe angeführt werden.

1.5. In allen Fällen, in denen die Entscheidungen der Prüfer für den Anmelder negativ ausfallen, sind die Entscheidungen zu begründen. Sofern der Anmelder in seinen Stellungnahmen relevante Ausführungen gemacht hat, ist auf diese einzugehen. Diese Schreiben verweisen auf die entsprechenden Abschnitte der Verordnung und der Durchführungsverordnung. Außer in ganz eindeutigen Fällen (z. B. Fehlen von Dokumenten oder Nichtzahlung von Gebühren) müssen die Gründe für jede Entscheidung auch erläutert werden. Basiert eine Entscheidung zum Beispiel auf früheren Entscheidungen oder Internet-Fundstellen, so teilt der Prüfer dem Anmelder die betreffende Fundstelle mit. Wird eine Einwendung oder spätere Entscheidung auf ein im Internet gefundenes Beweismittel gestützt, so muss der Prüfer neben den Internet-Links auch die Beweismittel in der Mitteilung beifügen. Dies ergibt sich aus der Entscheidung des EuG T-317/05. Bei jedem Beweismittel sollte der Tag angegeben werden, an dem es von der Internetseite entnommen wurde. Das Beweismittel sollte kopiert und in die Beanstandung oder in die Entscheidung eingefügt werden, durch die das Eintragungshindernis mitgeteilt wird. Sofern bei der Beanstandung umfassende Angaben gemacht wurden und eine spätere Entscheidung auf Beweisen aus dem Internet beruht, sollte die Entscheidung die vollständigen Angaben enthalten. Informationen, die nicht mehr verfügbar sind, sollten nicht zur Begründung einer gegen die betreffende Partei gerichteten Entscheidung herangezogen werden.

1.6. Anmelder können gegen jede Entscheidung, die ein Verfahren abschließt und die sich negativ für sie auswirkt, Beschwerde einlegen (Artikel 57 GMV). In der Praxis fallen in diese Kategorie alle von Prüfern getroffenen verfahrensbeendenden Entscheidungen, die vom Anmelder nicht hingenommen werden. Schriftliche Mitteilungen über derartige Entscheidungen enthalten stets den Hinweis, dass gegen die Entscheidung innerhalb von zwei Monaten Beschwerde eingelegt werden kann.

Beschwerden haben aufschiebende Wirkung. Selbst während der Beschwerdefrist sollten Prüfer keine Verfügungen treffen, die nicht ohne Weiteres rückgängig gemacht werden können (wie etwa die Veröffentlichung). Dasselbe gilt für den Fall, dass die Sache durch Klage gemäß Artikel 63 GMV vor das EuG oder den Gerichtshof gebracht wird, solange die Entscheidung noch nicht rechtskräftig geworden ist.

1.7. Zurzeit gilt die folgende Prüfungsreihenfolge: Prüfung des Eingangs und des Einreichungsdatums // Prüfung der Klassifizierung // Prüfung der Formerfordernisse // Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse // Übersetzungen und Recherchen. Obwohl es in der Vergangenheit allerdings Änderungen der Prüfungsreihenfolge gegeben hat, und solche sind auch künftig möglich (je nach den Funktionalitäten der aktuellsten Version von EUROMARC) sind, wurde die ursprüngliche Reihenfolge der Kapitel in diesen Richtlinien beibehalten.

## **2. EINGANG DER ANMELDUNG UND FORMERFORDERNISSE**

2.1. Anmeldungen können entweder direkt oder durch die nationalen Ämter, ebenso wie durch das Benelux-Markenamt, entgegengenommen werden. Das Amt vermerkt auf der Anmeldung das Eingangsdatum sowie das Aktenzeichen der Anmeldung und erstellt eine Empfangsbescheinigung (Regel 5 GMDV), die die Angaben zum Anmelder sowie das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthält, die in die Datenbank des Amtes eingegeben wurden. Wenn die Anmeldung Angaben wie „alle Waren der Klasse X“ oder einfache Bezugnahmen auf Klassennummern enthält, gibt das Amt die jeweiligen Klassenüberschriften ein. Bei Anmeldungen, die nicht direkt eingehen, wird das Datum des Eingangs bei dem Amt auf der Empfangsbescheinigung angegeben.

2.2. Unverzüglich nach Eingang der Anmeldung prüft das Amt, ob die Anmeldetagsvoraussetzungen gemäß Artikel 26 GMV (vgl. nachstehend Abschnitt 2.3.1 (i) – (iv)) erfüllt sind; trifft dies zu, so ist in der Empfangsbescheinigung anzugeben, dass der Tag des Eingangs auch der Anmeldetag ist, sofern die Grundgebühr für die Anmeldung innerhalb von einem Monat nach der Einreichung gezahlt wird.

Bei Anmeldungen, die durch nationale Ämter eingereicht werden, erhält der Anmelder außerdem eine Empfangsbescheinigung des nationalen Amtes; der Anmeldetag ist der Tag des Eingangs beim nationalen Amt, sofern die Anmeldung binnen zwei Monaten nach dem betreffenden Tag bei dem Amt eingeht. Auf der Empfangsbescheinigung sind beide Tage anzugeben. Geht die Anmeldung erst nach Ablauf von zwei Monaten bei dem Amt ein, so ist der Anmeldetag der Tag des Eingangs bei dem Amt (Artikel 25 GMV in der durch Verordnung (EG) Nr. 422/2004 geänderten Fassung).

### *2.3. Feststellung des Anmeldetags*

2.3.1. Für die Feststellung des Anmeldetags muss die Anmeldung zunächst auf folgende Angaben geprüft werden (Artikel 26 GMV):

- (i) einen Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke,
- (ii) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen,
- (iii) ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, und
- (iv) eine Wiedergabe der Marke.

Außerdem ist zu überprüfen, ob die Grundgebühr binnen eines Monats nach der Antragstellung gezahlt wurde (Artikel 27 GMV).

Hinsichtlich (i) ist der Antrag auf Eintragung eindeutig, wenn die Anmeldung auf dem Anmeldeformular des Amtes oder elektronisch eingereicht wurde.

In Bezug auf (ii) werden zwar nicht sämtliche unter Abschnitt 2.5 angegebenen Einzelheiten benötigt, doch muss für den Prüfer klar erkennbar sein, wer der Anmelder ist.

Bezüglich (iii) wird für die Festlegung des Anmeldetags keine ordnungsgemäße Klassifizierung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen verlangt. Die Angabe eines Verzeichnisses gilt als Mindestanforderung. Im Interesse einer zügigen und richtigen Bearbeitung ist es jedoch vorzuziehen, dass der Anmelder ein bereits klassifiziertes Verzeichnis vorlegt. Diesbezüglich bieten die Datenbanken des Amtes (EUROCLASS) Hilfe. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann unter Angabe der Nummer der betreffenden Gemeinschaftsmarke ersetzt werden durch Verweisung auf eine ältere Gemeinschaftsmarke. Dadurch wird die Bearbeitung der Anmeldung erleichtert und beschleunigt. Angaben wie „alle Waren der Klasse X“ oder einfache Bezugnahmen auf Klassennummern werden vom Amt in Verzeichnisse mit den jeweiligen Klassenüberschriften umgewandelt.

Für Punkt (iv) ist maßgebend, dass eine Wiedergabe der Marke vorliegt. Die Wiedergabe der Marke muss eine grafische Wiedergabe sein, d. h. eine bildliche Darstellung. Diese kann nicht durch eine Beschreibung der Marke ersetzt werden.

Für Gerüche gibt es derzeit keine Methode für deren grafische Wiedergabe. Zu zitierende Fundstelle: EuGH C-273/00 „Sieckmann“, Rn. 70-72, ABI. HABM 2003, 728.

Für Klänge akzeptiert das Amt in der Regel Musiknotationen. Eine sprachliche Beschreibung des Klangs durch Lautnachahmung (Onomatopöie) oder durch Bezeichnung der Noten reicht nicht aus. Zu zitierende Fundstelle: EuGH C-283/01 „Shield Mark“, Rn. 59-61. Elektronische Tondateien sind jedoch ebenfalls zulässig, sofern diese im Wege der elektronischen Anmeldung (e-filing) zusammen mit einer grafischen Wiedergabe des Klangs eingereicht werden.

Liegt eine grafische Wiedergabe (auf einem Blatt Papier oder in einer beigefügten Datei) vor, die jedoch nicht die an die Eindeutigkeit zu stellenden Anforderungen erfüllt (z. B. weil sie nicht den in den EuGH-Urteilen „Heidelberger“ oder „Shield Mark“ niedergelegte Anforderungen genügt), so wird ein Anmeldetag zuerkannt, jedoch später eine Beanstandung erhoben.

2.3.2. Ist eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt, weist der Prüfer durch entsprechende Mitteilung darauf hin, dass kein Anmeldetag zuerkannt werden kann, und setzt eine Frist von zwei Monaten zur Mängelbeseitigung oder

Stellungnahme (Regel 9 Absatz 2 GMDV). Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, wird die Anmeldung durch eine Entscheidung des Prüfers zurückgewiesen und der Anmelder hiervon in Kenntnis gesetzt. Der Prüfer benachrichtigt die Buchhaltungsabteilung, die ihrerseits die Erstattung bereits bezahlter Gebühren an den Anmelder veranlasst.

Werden innerhalb der Zweimonatsfrist alle Mängel behoben, wird das Datum, an dem die Mängel vollständig behoben sind, als Anmeldetag zuerkannt. Dieser wird von dem Prüfer in der Akte vermerkt und dem Anmelder mitgeteilt. Gelangt der Prüfer aufgrund der Stellungnahme des Anmelders zu der Überzeugung, dass seine Einwände unbegründet waren, so teilt er mit, dass der Tag des Eingangs als Anmeldetag anzusehen ist.

#### *2.4. Berechtigung*

Inhaber einer Gemeinschaftsmarke können, unabhängig von deren Staatsangehörigkeit oder Sitz, jegliche natürlichen oder juristischen Personen oder jegliche nach dem für sie geltenden nationalen Recht gleichgestellten Personen einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts sein.

#### *2.5. Anschrift des Anmelders und Zustellungsanschrift*

Der Anmelder muss seinen Namen, seine Anschrift, seine Staatsangehörigkeit sowie den Staat angeben, in dem er ansässig ist oder seinen Sitz bzw. seine Niederlassung hat (Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b GMDV). Bei natürlichen Personen sind der Nachname der betreffenden Person sowie der/die Vorname(n) anzugeben. Bei Gesellschaften, Firmen und sonstigen juristischen Personen ist die offizielle Bezeichnung, ggf. mit Abkürzung (z. B. AG, GmbH), anzugeben. Die Namen juristischer Personen sind voll anzugeben, nur ihre Rechtsform kann abgekürzt werden. Die Anschrift ist, soweit möglich, mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort (oder Bezirk) und Land anzugeben.

Der Anmelder sollte nur eine Anschrift angeben; werden mehrere Anschriften angegeben, vermerkt der Prüfer, sofern der Anmelder nicht ausdrücklich eine andere Zustellanschrift angibt, die erste aufgeführte Anschrift als Zustellanschrift.

Der Prüfer darf die vom Anmelder angegebenen Kommunikationsmittel verwenden. Werden keine Telefon- oder Faxnummern oder sonstigen Kommunikationsmittel mitgeteilt, so stellt dies keinen formellen Mangel dar.

Wird ein Vertreter benannt, müssen die Angaben zu seinem Namen und seiner Geschäftsanschrift den Erfordernissen im ersten Absatz dieses Abschnittes entsprechen. Verfügt der Vertreter über mehrere Geschäftsanschriften oder gibt es mehrere Vertreter mit unterschiedlichen Geschäftsanschriften, muss aus der Anmeldung hervorgehen, welche Anschrift als Zustellanschrift verwendet werden soll. Fehlt diese Angabe, vermerkt der Prüfer die erste aufgeführte Anschrift als Zustellanschrift.

Ist einem Anmelder, einem Vertreter oder einem Zusammenschluss von

Vertretern eine ID-Nummer zugeteilt worden, reicht es aus, den Namen und die Nummer anzugeben.

## 2.6. Vertretung

2.6.1. Natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft haben, müssen einen zugelassenen Vertreter benennen, der sie in sämtlichen Verfahren mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke vertritt. Wird in diesen Fällen eine Anmeldung eingereicht, ohne dass ein Vertreter bestellt wurde, so wird der Anmelder in einer Mängelmitteilung aufgefordert, eine Bestellung vorzunehmen. Gibt es mehr als einen Anmelder, so unterliegt die Bestellung Regel 75 GMDV.

2.6.2. Natürliche oder juristische Personen, die einen Sitz, Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Gemeinschaft haben, müssen keinen Vertreter bestellen, können dies jedoch tun. Genaue Angaben dazu sind Teil A Kapitel 6 dieser Richtlinien zu entnehmen.

2.6.3. Außer bei ernstlichen Zweifeln, etwa wenn zwei Vertreter darüber streiten, welcher von ihnen bevollmächtigt ist, prüft der Prüfer nicht, ob eine Vollmacht vorliegt. Arbeitnehmer müssen von ihrem Arbeitgeber bevollmächtigt sein.

## 2.7. Wiedergabe der Marke

### 2.7.1 Kategorisierung der Marken

Die Kategorisierung der Marken (Wortmarke, Bildmarke, etc.) dient mehreren Zwecken. Erstens ist in Regel 3 GMDV die rechtliche Voraussetzung niedergelegt, dass eine Wiedergabe der Marke erforderlich ist, zweitens kann dadurch leichter verständlich werden, was der Anmelder einzutragen wünscht, und letztlich erleichtert dies auch die Recherche in unserer Datenbank.

Sofern der Anmelder keine besondere grafische oder farbige Gestaltung beanspruchen will, ist die Marke in normaler Schrift wiederzugeben, z. B. indem die Buchstaben, Ziffern oder Zeichen an der dafür vorgesehenen Stelle des (Papier- oder Online-Anmeldeformulars) eingetragen werden. Es dürfen sowohl Klein- als auch Großbuchstaben verwendet werden. In diesem Falle handelt es sich um eine Wortmarke. Werden Farben oder bestimmte Schriften verwendet, so ist die Marke als Bildmarke einzustufen.

Anderenfalls ist die Marke auf einem gesonderten Blatt Papier wiederzugeben, das nicht größer als DIN A4 sein darf. Die für die Wiedergabe benutzte Fläche darf nicht größer als 26,2 cm x 17 cm sein, wobei auf der linken Seite ein Rand von mindestens 2,5 cm Breite einzuhalten ist. Sofern notwendig, muss auf jeder Wiedergabe durch die Angabe „oben“ auf die richtige Ausrichtung der Marke hingewiesen werden. Die Marke muss auf einer Fläche von 8 cm x 16 cm



(Breite x Höhe) deutlich wiedergegeben werden können. Bei Einreichung in Papierform reicht ein Exemplar. Bei elektronischer Einreichung ist eine Datei im jpg-Format beizufügen.

Wird die Eintragung einer dreidimensionalen Marke angemeldet, ist dies in der Anmeldung anzugeben. Die Darstellung muss aus einer fotografischen Wiedergabe oder grafischen Darstellung der Marke bestehen. Auf einem Blatt können bis zu sechs verschiedene Perspektiven eingereicht werden.

Wird eine farbige Eintragung beantragt, muss die Wiedergabe farbig sein und sind die Farben, aus denen die Marke besteht, anzugeben. Es wird empfohlen, dabei auf einen international anerkannten Farbcode Bezug zu nehmen. Dem Anmelder ist es freigestellt, selbst eine Beschreibung der Farben anzugeben.

Wird eine farbige Wiedergabe eingereicht, so beansprucht die Anmeldung implizit eine Farbe und gilt deshalb als eine auf die Eintragung einer Farbmarke abzielende Anmeldung. Es ist nicht möglich, dies in eine schwarz-weiße Marke abzuändern. Dem Anmelder bleibt dann keine andere Möglichkeit, als eine neue Anmeldung mit schwarz-weißer Wiedergabe einzureichen.

Erfolgt die Wiedergabe der Marke in Schwarz-Weiß und Grauschattierung(en), so gilt die Marke als Schwarz-Weiß-Marke, es sei denn, der Anmelder gibt eine abweichende Bezeichnung, indem er zum Beispiel einen Farbcode für Grau angibt.

Die Wiedergabe einer Farbmarke muss *per se* eine konturlose Wiedergabe der Farbe(n) enthalten. Gibt es mehr als eine Farbe, so sind der proportionale Anteil jeder Farbe und deren Erscheinungsbild anzugeben. Erfolgt dies nicht in der Anmeldung, so beanstandet der Prüfer diesen Mangel. Enthält die Wiedergabe Sonstiges, etwa Wörter oder Bilder, so handelt es sich nicht um eine Farbmarke *per se*.

Geruchs- oder olfaktorische Marken sind zurzeit nicht grafisch darstellbar. Dasselbe scheint für Hologramme zu gelten.

### Andere Marken

Anmelder können ihre Marken in ihren Anmeldungen anders als mit den oben verwendeten Begriffen kategorisieren. Passen sie nicht in eine der obigen Kategorien (z. B. eine Positionsmarke), so werden sie als „andere Marken“ kategorisiert und entsprechend in der Datenbank des Amtes eingetragen.

Anmelder können in der Anmeldung angeben, welche Kategorisierung sie wählen möchten. Die Entscheidung über die Kategorisierung liegt jedoch bei dem Prüfer, wobei gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt werden kann. Im Falle einer Meinungsverschiedenheit zwischen dem Prüfer und dem Anmelder besteht bei Wortmarken, Farbmarken, dreidimensionalen Marken und Klangmarken die Wahl, die Kategorisierung zu akzeptieren oder die Zurückweisung der Anmeldung gemäß Regel 3 GMDV in Kauf zu nehmen. Bei anderen Kategorisierungen, die lediglich zur Erleichterung der Recherche

vorgenommen werden, ist die Kategorisierung durch den Prüfer maßgeblich.

### 2.7.2. Markenbeschreibungen

Markenbeschreibungen sind nicht zwingend vorgeschrieben, können jedoch nützlich sein, um besser verständlich zu machen, was der Anmelder einzutragen wünscht. Jegliche Beschreibung muss dem entsprechen, was in der Wiedergabe der Marke gezeigt wird. Bei Diskrepanzen sollte der Anmelder aufgefordert werden, die Beschreibung zu löschen oder zu ändern, um diese mit der eingereichten Wiedergabe in Einklang zu bringen. Die Wiedergabe selbst kann nicht geändert werden.

### 2.7.3. Angemessenheit der Wiedergabe

Die Wiedergabe der Marke muss zusammen mit der Beschreibung, sofern eine solche vorliegt, dergestalt sein, dass für den Prüfer daraus ausreichend ersichtlich und verständlich ist, was eingetragen werden soll. Mängel können lediglich durch Angabe oder Änderung einer Beschreibung behoben werden. Neue Wiedergaben können nicht akzeptiert werden. Dies muss in der Mängelmitteilung klargestellt werden.

## 2.8. Formerfordernisse gemäß Regel 9 Absatz 3 GMDV - Checkliste

Die Anmeldung muss außerdem, soweit zutreffend, auf folgende Angaben überprüft werden:

Regel 9 Absatz 3 Buchstabe c GMDV (i) eine Erklärung, in der die Priorität einer oder mehrerer älterer Anmeldung(en) in Anspruch genommen wird, sowie Datum und Land, in dem die ältere(n) Anmeldung(en) eingereicht wurde(n);

Regel 9 Absatz 3 Buchstabe d GMDV (ii) eine Erklärung, in der die Ausstellungspriorität in Anspruch genommen wird, sowie der Name der Ausstellung und das Datum der ersten Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen;

Regel 9 Absatz 3 Buchstabe a GMDV (iii) eine Erklärung, mit der der Zeitrang einer oder mehrerer älterer Eintragungen in Anspruch genommen wird, sowie die Angabe des Mitgliedstaats/der Mitgliedstaaten, wo die ältere Marke eingetragen ist, die Eintragsnummer und das Datum des Schutzbeginns der betreffenden Eintragung sowie die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und für die der Zeitrang in Anspruch genommen wird;

(iv) die Angabe, dass die Eintragung einer Gemeinschaftskollektivmarke beantragt wird;

(v) die Angabe der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, sowie der zweiten vom Anmelder angegebenen Sprache;

(vi) die Unterschrift des Anmelders oder dessen Vertreters;

(vii) sofern die Marke farbig ist, eine Bezeichnung der Farben in Wörtern.

Sollten bezüglich jeglicher Aspekte dieser Checkliste Mängel bestehen, so ist dies dem Anmelder mitzuteilen und ihm eine Frist von zwei Monaten zur Beseitigung der Mängel zu setzen (Regel 9 Absatz 4 GMDV). Werden die Mängel innerhalb dieser Frist nicht beseitigt, so weist der Prüfer die Anmeldung zurück. Betrifft der Mangel jedoch die Priorität oder den Zeitrang, erlischt der

betreffende Anspruch.

2.9. Der Prüfer muss feststellen, ob sich vorgenommene Änderungen der Klassifizierung auf die Zahl der in der Anmeldung genannten Klassen auswirken; anschließend muss er feststellen, ob alle Klassengebühren bezahlt wurden. Werden ausstehende Klassengebühren nicht fristgerecht bezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, es sei denn, es ist eindeutig erkennbar, welche Klasse(n) durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden soll(en). Ohne andere Angaben berücksichtigt der Prüfer die Klassen in der Reihenfolge der Klassifikation. Für jede Klasse, für die nicht die volle Gebühr entrichtet wurde, gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

Der Prüfer vermerkt dies in der Akte und teilt dem Anmelder mit, inwieweit die Anmeldung zurückgewiesen wurde oder als zurückgenommen gilt.

### 2.10. Übersetzung

2.10.1. Ist die Anmeldung klassifiziert, so werden, sofern Übersetzungen erforderlich sind (d. h. wenn die automatisch vorgenommene Prüfung ergibt, dass Begriffe nicht in EURONICE enthalten sind), das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen und jegliche sonstigen Texte (etwa Farbansprüche, Beschreibungen) dem Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union zugeschickt. Das Amt berücksichtigt jegliche vom Anmelder eingereichten Übersetzungen, insbesondere Übersetzungen in die zweite Sprache der Anmeldung. Sofern das Übersetzungszentrum eine Übersetzung in die zweite Sprache vornehmen muss und die erste Sprache nicht zu den fünf Amtssprachen des Amtes gehört, ist diesbezüglich mit dem Anmelder Rücksprache zu nehmen und ihm eine Frist von zwei Monaten zu gewähren, um Änderungen der Übersetzung vorzuschlagen. Erwidert er nicht fristgerecht oder hält der Prüfer vorgeschlagene Änderungen für unzureichend, so ist die vom Amt vorgeschlagene Übersetzung maßgeblich. Dies wird dem Anmelder vom Prüfer mitgeteilt. Vgl. dazu Mitteilung des Präsidenten Nr. 5/97 vom 26. September 1997.

2.10.2. Die Übersetzungen in die anderen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft werden dem Anmelder nicht zugeleitet. Die weitere Prüfung erfolgt auf Grundlage der gemäß Artikel 116 Absatz 3 GMV maßgeblichen Sprache (die „Referenzsprache“), d. h. der ersten Sprache oder, falls diese nicht eine der fünf Sprachen des Amtes ist, der zweiten Sprache.

## 3. KLASSIFIZIERUNG

3.1. Für die Klassifizierung der in einer Anmeldung angegebenen Waren oder Dienstleistungen ist die geltende Fassung der Klassifikation gemäß dem Nizzaer Abkommen maßgebend (in Bezug auf Übergangsprobleme vgl. nachstehenden Abschnitt 12.6). Regel 2 GMDV schreibt vor, dass der Anmelder ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen vorlegen muss, das den folgenden Anforderungen entspricht:

- Das Verzeichnis ist so formulieren, dass sich die Art der Waren und

Dienstleistungen klar erkennen lässt und es die Klassifizierung der einzelnen Waren und Dienstleistungen vorzugsweise in nur jeweils einer Klasse der Nizzaer Klassifikation ermöglicht.

- Die Waren und Dienstleistungen sind entsprechend den Klassen der Klassifizierung von Nizza in Gruppen zusammenzufassen, wobei jeder Gruppe die Nummer der Klasse voranzustellen ist, zu der die Waren oder Dienstleistungen gehören, und die Gruppen in der Reihenfolge der Klassifizierung aufzuführen sind.

3.2. Die Klassifikation von Nizza enthält für jede Klasse Überschriften, erläuternde Anmerkungen und eine alphabetische Liste. Die Klassenüberschriften sind allgemeine Angaben bezüglich des Gebietes, in das die Waren oder Dienstleistungen grundsätzlich gehören. Die erläuternden Anmerkungen erklären, welche Waren in eine Klasse gehören bzw. nicht gehören, und sind integraler Bestandteil der Klassifikation. Die alphabetische Liste ist eine Aufzählung aller in die betreffende Klasse fallenden Waren oder Dienstleistungen. Es steht den Anmeldern frei, andere Bezeichnungen zu wählen, sofern diese klar sind und die Zuordnung in eine bestimmte Klasse der Klassifikation gestatten. Aus praktischen Gründen (einfachere Klassifizierung, Einheitlichkeit, Rechtssicherheit) sollten die Begriffe der Nizzaer Klassifikation verwendet werden.

3.3. Der Prüfer akzeptiert zur Klassifizierung Angaben, die Begriffe aus einer der 45 Klassenüberschriften enthalten. Angaben, die sich auf „alle Waren der Klasse X“ beschränken, sind unzulässig und werden in die jeweiligen Klassenüberschriften umgeändert. Weder die Klassenüberschriften noch die Begriffe in der alphabetischen Liste dürfen als zu vage abgelehnt werden, da sie eine ordnungsgemäße Klassifizierung ermöglichen. So ist etwa „Transportwesen“ ohne nähere Angabe der Art der zu transportierenden Güter zulässig, da dieser Begriff in der Klassenüberschrift der Klasse 39 enthalten ist.

Hinsichtlich des Begriffs „Dienstleistungen des Einzelhandels“ oder sonstiger Dienstleistungen in Klasse 35, die sich auf Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Warenverkauf beschränken, befolgt das Amt die in der „Praktiker“-Entscheidung EuGH C-418/02 niedergelegten Grundsätze. „Einzelhandelsdienstleistungen“ ist mit oder ohne Angabe des Charakters der Einzelhandelstätigkeit (z. B. „Supermarkt“) zulässig, sofern die Art der im Einzelhandel verkauften Waren angegeben ist. Genauere Angaben dazu sind der Mitteilung Nr. 7/05 des Präsidenten des Amtes zu entnehmen.

3.4. Ist es nicht möglich, einen Begriff anhand der Klassenüberschriften oder der alphabetischen Liste zu klassifizieren, so sind folgende Kriterien anzuwenden:

#### **Waren**

(a) Fertigerzeugnisse werden grundsätzlich nach ihrer Funktion oder ihrem Verwendungszweck klassifiziert; ist dieses Kriterium in der Klasseneinteilung nicht aufgeführt, werden Fertigerzeugnisse analog zu vergleichbaren anderen, in der alphabetischen Liste aufgeführten Fertigerzeugnissen klassifiziert. Ist auch auf diese Weise eine Klassifizierung nicht möglich, ist auf andere

Hilfskriterien abzustellen, z. B. auf das Material, aus dem die Waren bestehen oder auf deren Funktionsweise.

(b) Fertigerzeugnisse, bei denen es sich um kombinierte Gegenstände mit Mehrzweckcharakter handelt (z. B. Uhren mit integriertem Radio), können auf Antrag des Anmelders allen Klassen zugeordnet werden, denen sie entsprechend ihren verschiedenen Funktionen oder Bestimmungen angehören. Sind diese Kriterien in der Klasseneinteilung nicht enthalten, müssen die unter (a) genannten weiteren Kriterien angewendet werden.

(c) Rohmaterialien, unbearbeitete oder teilweise bearbeitete Erzeugnisse werden grundsätzlich anhand des Materials klassifiziert, aus dem sie bestehen.

(d) Waren, die dazu bestimmt sind, Teil eines anderen Erzeugnisses zu werden, werden grundsätzlich nur dann in dieselbe Klasse wie dieses Erzeugnis eingeordnet, wenn sie üblicherweise für keinen anderen Zweck verwendet werden können. In allen anderen Fällen gilt (a).

(e) Werden Waren, unabhängig davon, ob es sich um Fertigerzeugnisse handelt oder nicht, nach dem Material klassifiziert, aus dem sie bestehen, und bestehen sie aus unterschiedlichen Materialien, so erfolgt die Klassifizierung dieser Waren grundsätzlich nach dem vorherrschenden Material.

(f) Behältnisse, die dem Erzeugnis angepasst sind, für dessen Aufnahme sie vorgesehen sind (z. B. Geigenkästen), werden grundsätzlich derselben Klasse zugeordnet wie das Erzeugnis.

### **Dienstleistungen**

(g) Die Klassifizierung von Dienstleistungen erfolgt grundsätzlich nach den in den Überschriften der Dienstleistungsklassen und in den erläuternden Anmerkungen angegebenen Tätigkeitsbereichen, ansonsten analog zu vergleichbaren anderen, in der alphabetischen Liste aufgeführten Dienstleistungen.

(h) Dienstleistungen der Vermietung werden grundsätzlich denselben Klassen zugeordnet wie die Dienstleistungen, die mit den vermieteten Gegenständen erbracht werden (so ist z. B. die Vermietung von Fernsprecheinrichtungen der Klasse 38 zuzuordnen).

(i) Dienstleistungen, durch die Rat, Information oder Beratung gegeben werden, werden grundsätzlich denselben Klassen zugeordnet wie Dienstleistungen bezüglich des Gegenstands des Rats, der Information oder der Beratung; so fällt zum Beispiel Transportberatung in Klasse 39, Unternehmensberatung in Klasse 35, Finanzberatung in Klasse 36 und Schönheitsberatung in Klasse 44. Die Tatsache, dass der Rat bzw. die Informationen oder die Beratung auf elektronischem Wege (z. B. Telefon, Computer) erteilt werden, hat keinen Einfluss auf die Klassifizierung dieser Dienstleistungen.

3.5. Ist der Prüfer der Auffassung, dass das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen geändert werden muss, sollte er dies, soweit möglich, mit dem Anmelder besprechen. Soweit dies in angemessener Weise möglich ist, sollte er eine richtige Klassifizierung vorschlagen. Wird jedoch, wie es den alten deutschen Gepflogenheiten entsprach, ein langes Verzeichnis eingereicht, das keinerlei Gruppierung oder Klassifizierung enthält, so sollte der Prüfer dies einfach beanstanden und den Anmelder auffordern, ein Verzeichnis vorzulegen, das der Form nach Regel 2 GMDV und dem obigen Abschnitt 3.1 entspricht.

Keinesfalls darf das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen durch eine Änderung erweitert werden. Ein Klassenüberschrift umfasst sämtliche Waren oder Dienstleistungen, die in die betreffende Klasse fallen; die Beschränkung einer Klassenüberschrift auf eine bestimmte, in die Klasse fallende Ware, stellt keine Erweiterung dar. Beispiel: „Musikinstrumente“ (welches die Klassenüberschrift für Klasse 15 ist) kann auf „Geigenkästen“ beschränkt werden, die unter die alphabetische Liste der Klasse 15 fallen, obgleich der Geigenkasten selbst nicht zum Musizieren geeignet ist. Vgl.: Mitteilung Nr. 4/03, ABl. HABM 2003/10. Hat der Anmelder die Klasse(n) für die Waren oder Dienstleistungen überhaupt nicht oder falsch angegeben und erhöht sich durch die Einordnung in die richtigen Klassen deren Anzahl, so bedeutet dies keine Erweiterung des eigentlichen Verzeichnisses. Beispiel 1: Eine Anmeldung, in der Bier, Wein und Tee der Klasse 33 zugeordnet sind, ist wie folgt zu berichtigen: Klasse 30, Tee; Klasse 32, Bier; Klasse 33, Wein. Obwohl nun drei Klassen vorliegen, wurde das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen nicht erweitert. Beispiel 2: Eine Anmeldung für „Tee“ kann wie folgt geändert werden: „Klasse 5, medizinischer Tee; Klasse 30, Tee“. Ist jedoch die Klassennummer vom Anmelder selbst oder mit dessen Einverständnis richtig zugeordnet worden, so beschränken sich die Waren auf diejenigen in der betreffenden Klasse. Beispiel 3: Ein Verzeichnis „Klasse 30 Tee“ kann nicht zu „Klasse 5, medizinischer Tee; Klasse 30, Tee“ geändert werden, da das Verzeichnis dadurch erweitert würde und Waren enthielte, die zuvor nicht enthalten waren.

3.6. Sofern die Änderung der Klassifizierung erforderlich ist, wird der Anmelder aufgefordert, binnen zwei Monaten entweder eine richtige Klassifizierung vorzunehmen oder sein Einverständnis mit dem vom Prüfer unterbreiteten Vorschlag zu erklären; wird diese Frist versäumt, ist die Anmeldung zurückzuweisen. Die Zurückweisung bezieht sich nur auf die vom Prüfer beanstandeten Waren oder Dienstleistungen.

### 3.7. *Klassifizierung von Bildbestandteilen*

Im Rahmen des Rechercheverfahrens klassifiziert der Prüfer alle Anmeldungen, die Bestandteile enthalten, die keine Buchstaben oder Zahlen sind, entsprechend der Wiener Klassifikation. Dies geschieht ohne Rücksprache mit dem Anmelder.

## 4. **PRIORITÄT**

### 4.1. *Priorität gemäß der Verbandsübereinkunft (Artikel 29)*

Der Anmelder kann die Priorität einer oder mehrerer früherer Gemeinschaftsmarkenanmeldungen oder einer oder mehrerer früherer Markenanmeldungen beanspruchen, etwa einer nationalen (oder Benelux-) Anmeldung, die in oder für einen Staat eingereicht wurde, der Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des TRIPS-Übereinkommens ist oder für den die Kommission die Gegenseitigkeit bestätigt hat. Dies kann entweder in der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke oder nach dem Einreichen der

Anmeldung geschehen. Im letzteren Falle ist binnen zwei Monaten ab dem Anmeldetag die Prioritätserklärung einzureichen, in der anzugeben ist, wann und in welchem Land die frühere Anmeldung erfolgte. Die Priorität kann für einen Teil der Waren und Dienstleistungen beansprucht werden, für die eine Gemeinschaftsmarke angemeldet wird, oder für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der früheren Anmeldung(en). Der Anmelder muss dem Amt binnen drei Monaten ab dem Eingang der Prioritätserklärung das/die Aktenzeichen der älteren Anmeldung(en) nennen sowie eine von der Behörde, bei der die frühere(n) Anmeldung(en) einging(en), beglaubigte Kopie der früheren Anmeldung einreichen, aus der sich das Einreichungsdatum der früheren Anmeldung(en) ergibt („Prioritätsbeleg“); gemäß Beschluss Nr. EX-05-5 des Präsidenten des Amtes vom 1. Juni 2005 muss kein solches Prioritätsdokument eingereicht werden, wenn die erforderlichen Informationen auf der Website des HABM oder des betreffenden nationalen Amtes zu finden sind. Wird kein Prioritätsbeleg eingereicht, sucht der Prüfer zunächst auf der betreffenden Website selbst danach; nur wenn die Informationen dort nicht vorhanden sind, fordert er diese an. Gemäß Beschluss Nr. EX-03-5 müssen keine beglaubigten Kopien eingereicht werden. Ist die frühere Anmeldung oder die Bestätigung nicht in einer der Sprachen des Amtes abgefasst, räumt der Prüfer dem Anmelder eine Frist von drei Monaten für die Einreichung einer Übersetzung in einer dieser Sprachen ein. Auf Antrag des Anmelders kann diese Frist in begründeten Fällen verlängert werden. In diesem Falle ist eine Verlängerung um bis zu drei Monate möglich.

Eine Priorität wird anerkannt, wenn die Marken in der früheren Anmeldung und der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke identisch sind, wenn die Waren oder Dienstleistungen identisch sind oder wenn die Waren oder Dienstleistungen der Gemeinschaftsanmeldung von denjenigen der älteren Anmeldung umfasst werden, und der Inhaber in beiden Fällen derselbe ist. Ist die Anmeldung selbst oder der Prioritätsanspruch dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke übertragen worden, so gilt die Identität der Rechtsinhaberschaft als gegeben. Der Prüfer lehnt die Priorität nur bei offensichtlichen Diskrepanzen hinsichtlich eines dieser Aspekte ab. Priorität kann nur gewährt werden, wenn die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke binnen sechs Monaten nach der/den älteren Anmeldung(en) eingereicht wird.

Sind die Voraussetzungen für den Prioritätsanspruch nicht erfüllt, so wird der Anmelder aufgefordert, binnen zwei Monaten den Mangel zu beheben oder dazu Stellung zu nehmen. Wird der Mangel nicht behoben, so teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass er den Prioritätsanspruch verloren hat (Regel 9 Absatz 6 GMDV) und dass er gemäß Regel 54 GMDV eine Entscheidung über diese Feststellung des Rechtsverlusts beantragen kann. Wenn der Prüfer keine Einwände hat, wird der Prioritätsanspruch in der Akte vermerkt.

Ein Prioritätsanspruch kommt nur in Frage, wenn die erste Anmeldung in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation erfolgte.

Außerdem heißt es in Regel 101 GMDV: „... [Der] Präsident des Amtes [beantragt] bei der Kommission die Prüfung, ob ein Staat, der nicht

Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist, im Sinne des Artikels 29 Absatz 5 der Verordnung Gegenseitigkeit gewährt.“ Bislang sind im Amtsblatt des HABM drei Mitteilungen über das Ergebnis einer von der Kommission durchgeführten Gegenseitigkeitsrecherche veröffentlicht worden: Taiwan (ABl. 2/1999, schutzfähig), Andorra (ABl. 3/2000, schutzfähig) und Kaimaninseln (ABl. 9/2001, Priorität abgelehnt).

Seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission vom 29. Juni 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 zur Umsetzung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke beschränken sich Feststellungen hinsichtlich der Gegenseitigkeit im Sinne von Regel 101 GMDV auf Priorität im Sinne von Artikel 29 GMV (früher galten sie bezüglich der „Inhaber von Gemeinschaftsmarken“ auch für Artikel 5 ).

Die nachstehend aufgeführten Staaten und sonstigen Gebietskörperschaften sind weder Vertragsstaaten einschlägiger Abkommen, noch wird ihnen Gegenseitigkeit gewährt. Prioritätsansprüche, die auf Anmeldungen in diesen Ländern basieren, sind zurückzuweisen.

Unabhängige Staaten (kein Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder der WHO oder eines Gegenseitigkeitsabkommens):	Sonstige Gebietskörperschaften (kein Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder der WHO oder eines Gegenseitigkeitsabkommens):
<b>Afghanistan (AF)</b>	
	<b>Amerikanisch-Samoa (AS)</b>
	<b>Anguilla (AI)</b>
<b>Aruba (AW)</b>	
	<b>Bermuda (BM)</b>
<b>Kap Verde (CV)</b>	
	<b>Kaimaninseln (KY)</b>
<b>Cookinseln (CK)</b>	
<b>Eritrea (ER)</b>	
<b>Äthiopien (ET)</b>	
	<b>Falklandinseln (FK)</b>
	<b>Guernsey (Kanalinseln) (GC)</b>
	<b>Isle of Man (IM)</b>
	<b>Jersey (Kanalinseln) (JE)</b>
<b>Kiribati (KI)</b>	
<b>Marshallinseln (FK)</b>	
<b>Mikronesien (Föderierte Staaten von) (FM)</b>	
	<b>Montserrat (MS)</b>
<b>Nauru (NR)</b>	
<b>Palau (PW)</b>	
	<b>Pitcairninseln (PN)</b>
	<b>St. Helena (SH)</b>
<b>Somalia (SO)</b>	
	<b>Turks- und Caicosinseln (TC)</b>
<b>Tuvalu (TV)</b>	



<b>Vanuatu (Neue Hebriden) (VU)</b>	
	<b>Britische Jungferninseln (VG)</b>
<b>Westsamoa (WS)</b>	

#### 4.2. Ausstellungspriorität (Artikel 33)

Der Anmelder, der nach Einreichung der Anmeldung eine Ausstellungspriorität in Anspruch nehmen will, muss innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag die Prioritätserklärung zusammen mit der Bezeichnung der Ausstellung und dem Datum der erstmaligen Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen vorlegen. Der Anmelder muss dem Amt binnen drei Monaten nach Eingang der Prioritätserklärung eine von der Ausstellungsleitung ausgefertigte Bestätigung vorlegen. Aus der Bestätigung muss hervorgehen, dass die Marke tatsächlich für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wurde. Ferner müssen darin das Datum der Ausstellungseröffnung und, sofern die erstmalige öffentliche Zurschaustellung nicht mit dem Eröffnungsdatum der Ausstellung übereinstimmt, das Datum der erstmaligen öffentlichen Zurschaustellung verzeichnet sein. Der Bestätigung muss ein Nachweis über die tatsächliche Benutzung der Marke mit ordnungsgemäßer Bestätigung der Ausstellungsleitung beigefügt sein.

Ein Prioritätsrecht kann nur eingeräumt werden, wenn die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke innerhalb von sechs Monaten nach der erstmaligen Zurschaustellung auf einer für diese Zwecke anerkannten Ausstellung eingereicht wird, d. h. es muss sich um eine internationale Ausstellung im Sinne der Übereinkunft vom 22. November 1928 handeln. Derartige Ausstellungen sind sehr selten (vgl. Mitteilung Nr. 1/03, ABI. HABM 2003, 880); die Zurschaustellung auf anderen – nationalen – Ausstellungen ist nicht durch Artikel 33 GMV geschützt.

## 5. ZEITRANG

5.1. Der Anmelder, der in seiner Anmeldung den Zeitrang einer oder mehrerer älterer eingetragener Marken in Anspruch nimmt, muss grundsätzlich innerhalb von drei Monaten nach dem Anmeldetag eine Kopie der betreffenden Eintragung vorlegen.

5.2. Wird der Zeitrang nach Einreichung der Anmeldung in Anspruch genommen, muss die Erklärung binnen zwei Monaten nach dem Anmeldetag vorgelegt werden. In der Erklärung müssen der oder die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft, für die Zeitrang beansprucht wird, das Datum des Schutzbeginns der betreffenden Eintragung, die Nummer der Eintragung und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, angegeben sein; außerdem ist eine Kopie der betreffenden Eintragung beizufügen.

5.3. Gemäß Beschluss Nr. EX-05-5 vom 1. Juni 2005 muss der Anmelder keine Kopie der Eintragung beifügen, wenn das Amt die erforderlichen Informationen auf der Website des zuständigen nationalen Amtes finden kann. Wird keine Kopie der Eintragung eingereicht, so sucht der Prüfer zunächst auf

der betreffenden Website selbst danach; nur wenn die Informationen dort nicht vorhanden sind, fordert er diese an. Gemäß Artikel 3 des Beschlusses Nr. EX-03-5 muss es sich bei der Kopie der betreffenden Eintragung um eine Kopie (einfache Fotokopie genügt) der Eintragungs- oder Verlängerungsurkunde oder eines Registerauszugs oder um einen Auszug aus dem relevanten nationalen Amtsblatt oder um einen Datenbankauszug oder -ausdruck handeln.

5.4. Die Marke muss vor der Inanspruchnahme des Zeitrangs in einem Mitgliedstaat der Gemeinschaft eingetragen sein; diese Voraussetzung muss auch bei einer Benelux-Eintragung bzw. bei einer für einen Mitgliedstaat wirksamen internationalen Eintragung gemäß dem Madrider Abkommen oder dem Protokoll zum Madrider Markenabkommen erfüllt sein. Für einen gültigen Zeitranganspruch müssen drei Identitätsvoraussetzungen erfüllt sein: Die eingetragene Marke muss mit der als Gemeinschaftsmarke angemeldeten Marke übereinstimmen. Die Waren und Dienstleistungen in der Gemeinschaftsmarkenmeldung müssen mit denen, für welche die Marke eingetragen ist, entweder identisch oder in diesen enthalten sein. Der Inhaber muss derselbe sein. Beanstandungen des Prüfers dürfen sich nur darauf beziehen, dass die Identitätsvoraussetzungen hinsichtlich der Marken nicht erfüllt sind. Vgl. dazu Mitteilung des Präsidenten Nr. 2/00 vom 25. Februar 2000.

5.5. „Wortmarken“ werden im Allgemeinen nicht unter Berücksichtigung der Schriftart beurteilt, in der sie eingetragen sind. Bezüglich der Frage, ob Wortmarken identisch sind, erhebt der Prüfer keine Einwände, wenn z. B. eine Marke in Großbuchstaben, die andere dagegen in Kleinbuchstaben wiedergegeben ist. Enthält eine Wortmarke einen Buchstaben mehr oder weniger, so reicht dies aus, die Marken als nicht identisch anzusehen. Sofern es sich um Bildmarken handelt, sind offensichtliche Abweichungen in der Wiedergabe der Marken vom Prüfer zu beanstanden.

5.6. Ist der Inhaber eine Tochtergesellschaft des Anmelders oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen, so fehlt es an der Identität des Anmelders.

5.7. Anmelder können einen Zeitrang für einen Teil der von der Gemeinschaftsmarke umfassten Waren und Dienstleistungen oder für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der früheren Eintragung beanspruchen. In der Praxis wird der Zeitrang insoweit anerkannt, als die Waren oder Dienstleistungen der Anmeldung sich mit denen in der Eintragung, auf die der Anspruch gestützt wird, überschneiden. Der Anmelder muss diese Waren und Dienstleistungen nicht im Einzelnen angeben. Es reicht vielmehr aus, einfach insoweit Anspruch auf „den Zeitrang für alle in der älteren Marke zu findenden Waren [zu erheben], als diese in der Anmeldung enthalten sind“ (allgemeiner Zeitranganspruch).

5.8. Die Prüfung der Zeitrangansprüche beschränkt sich auf die formellen Anforderungen sowie, hinsichtlich der drei Identitätsvoraussetzungen, auf die Identität der Marken. Sind diese formellen Anforderungen an den Zeitranganspruch nicht erfüllt, oder fehlt es an der Identität der Marken, so ergeht eine Mängelmitteilung, in dem dazu aufgefordert wird, binnen zwei

Monaten entweder die fehlenden Voraussetzungen zu erfüllen oder zur Beanstandung Stellung zu nehmen. Wird der Mangel nicht behoben, so teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass er den Zeitrang verloren hat (Regel 9 Absatz 7 GMDV) und dass er gemäß Regel 54 GMDV eine Entscheidung über diese Feststellung des Rechtsverlusts beantragen kann. Liegen die Voraussetzungen für den Zeitrang vor, so akzeptiert der Prüfer diesen Anspruch und teilt ihn der/den für den gewerblichen Rechtsschutz zuständigen Zentralbehörde(n) der betroffenen Mitgliedstaaten mit (Regel 8 Absatz 3 GMDV).

## 6. RECHERCHE

6.1. Anmeldungen, für die der Anmeldetag festgestellt und die ordnungsgemäÙe klassifiziert wurden, werden an die nationalen Ämter weitergeleitet, die sich zur Teilnahme am Recherchesystem bereit erklärt haben.

Für ab dem 10. März 2008 eingereichte Anmeldungen (bzw. bei internationalen Registrierungen für Anmeldungen, die von der WIPO nach diesem Datum bei dem HABM eingegangen sind) gelten nachstehende Regeln:

- Gemeinschaftsrecherchenberichte werden in allen Fällen erstellt, während nationale Recherchenberichte nur auf ausdrücklichen Antrag des Anmelders erstellt werden.
- Damit der Antrag auf nationale Recherchen gültig ist, ist je teilnehmendem nationalen Amt (16 Ämter im März 2008<sup>1</sup>) eine spezifische Gebühr zu zahlen. Die optionale Recherchegebühr beträgt 192 EUR. Diese Gebühr ergibt sich aus der Multiplizierung des Betrages von 12 EUR mit der Anzahl (16) der teilnehmenden nationalen Ämter in dem optionalen Recherchensystem.
- Nationale Recherchenberichte werden von den Ämtern erstellt, die sich für die Teilnahme an dem neuen System entschieden haben. Die den Ämtern zur Erstellung von Recherchenberichten eingeräumte Frist verringert sich von drei auf zwei Monate.
- Ein Antrag auf Durchführung nationaler Recherchen hat zur Folge, dass alle teilnehmenden Ämter die Recherchen durchführen, die alle zu bezahlen sind (Alles-oder-nichts-Politik, d. h. der Anmelder kann für die Recherche von den teilnehmenden Ämtern nicht nur einige Länder auswählen und andere auslassen).
- Das Format der Recherchenberichte wird vereinheitlicht.
- Die nationalen Recherchenberichte müssen der Regel 5a der Verordnung (EG) Nr. 2868/95<sup>2</sup> der Kommission hinsichtlich des nachstehenden Mindestinhalts entsprechen:
  - a) die Bezeichnung des nationalen Amtes, das die Recherche durchgeführt hat;

---

<sup>1</sup> Bulgarien, Dänemark, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakische Republik, Schweden, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich.

<sup>2</sup> In der durch die Verordnung (EG) Nr. 1041/2005 der Kommission geänderten Fassung

- b) das Aktenzeichen der im Recherchenbericht aufgeführten Markenmeldungen oder die Nummer der Markeneintragungen, die Gegenstand des Recherchenberichts sind;
- c) der Anmeldetag und gegebenenfalls Prioritätstag der im Recherchenbericht aufgeführten Markenmeldungen oder -eintragungen;
- d) der Tag der Eintragung der im Recherchenbericht aufgeführten Marken;
- e) der Name und die Kontaktadresse des Inhabers der im Recherchenbericht aufgeführten Markenmeldungen oder -eintragungen;
- f) eine Wiedergabe der im Recherchenbericht aufgeführten angemeldeten oder eingetragenen Marken;
- g) die Angabe der Klassen gemäß der Nizzaer Klassifikation, für die die älteren nationalen Marken angemeldet oder eingetragene wurden, oder der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken, die Gegenstand des Recherchenberichts sind, angemeldet oder eingetragene wurden.

#### Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke:

- Der Antrag kann nur gleichzeitig mit der Einreichung der Anmeldung erfolgen. Um diese Option zu berücksichtigen, werden sowohl das amtliche Anmeldeformular des HABM als auch die elektronischen Anmeldeformulare geändert.
- Die Zahlungsfrist fällt mit derjenigen für die Grundgebühr für die Anmeldung zusammen, nämlich einen Monat ab dem Tag der Anmeldung bei dem HABM. Verspätet eingehende oder ausbleibende Zahlungen der Recherchegebühr werden so behandelt, als ob keine nationalen Recherchen beantragt worden wären; in derartigen Fällen wird nur der Gemeinschaftsrecherchenbericht erstellt.
- Die Zahlung kann mit jedem von dem HABM für Anmeldungen einer Gemeinschaftsmarke akzeptierten Zahlungsmittel (derzeit Banküberweisung, laufendes Konto oder elektronische Zahlung) erfolgen.

6.2. Für jede Anmeldung wird (i) bezüglich Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, deren Anmeldetag oder Prioritätstag vor dem der betreffenden Anmeldung liegt, und (ii) bezüglich bereits eingetragener Gemeinschaftsmarken eine Gemeinschaftsrecherche durchgeführt. Diese Recherche zielt darauf ab, ältere Marken zu finden, die für dieselbe Klasse eingereicht wurden oder nach Einschätzung des Amtes zu benachbarten Klassen gehören (vgl. Verzeichnis in Mitteilung Nr. 4/99, ABl. HABM 1999, S. 1140).

6.3. Der Gemeinschaftsrecherchenbericht wird dem Anmelder per Standardschreiben zusammen mit den von den nationalen Ämtern eingegangenen Recherchenberichten zugeschickt. Gleichzeitig schickt das Amt Mitteilungen an die Inhaber der im Recherchenbericht genannten älteren Gemeinschaftsmarken.

## **7. ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE**

### *7.1. Allgemeine Grundsätze*

#### *7.1.1. Begründete Beanstandung*

Stellt der Prüfer fest, dass ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt, so erhebt er eine begründete Beanstandung, in dem er sämtliche Eintragungshindernisse einzeln aufführt, wobei jedes dieser Hindernisse klar und getrennt zu begründen ist. Sämtliche Einwände sollten in einem Zuge genannt werden. Eine sogenannte Salomitaktik, bei der immer wieder neue Beanstandungen angeführt werden, ist zu vermeiden. Jedes Eintragungshindernis ist konkret zu begründen. Häufig kommt es vor, dass sich Eintragungshindernisse überschneiden, z. B. fehlende Unterscheidungskraft und beschreibender Charakter (Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c GMV). Auch in diesen Fällen dürfen die Begründungen jedoch nicht vermischt werden, sondern jedes Hindernis ist gesondert zu begründen. Im Falle von Wortmarken mit semantischer Bedeutung beginnt der Prüfer mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV. Auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV ist dann in einem separaten Absatz einzugehen, wobei klar anzugeben ist, ob die mangelnde Unterscheidungskraft auf denselben – oder aber auf anderen – Erwägungen beruht wie diejenigen, derentwegen die Marke als beschreibende Angabe einzustufen ist.

Für die Zurückweisung einer Gemeinschaftsmarke reicht es aus, dass einer der in Artikel 7 GMV genannten Gründe zumindest in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt. Die Prüfer sollten jedoch alle vernünftigerweise in Betracht kommenden Eintragungshindernisse aufführen, weil das Nachschieben von Eintragungshindernissen zu einem späteren Zeitpunkt nur möglich ist, wenn dem Anmelder erneut Gelegenheit gegeben wird, zum neuen Eintragungshindernis Stellung zu nehmen; dies gilt sogar im Beschwerdeverfahren und selbst dann, wenn Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ersetzt wird oder umgekehrt.

Es kann passieren, dass die vom Anmelder vorgebrachten Ausführungen oder eine Einschränkung (Teiltrücknahme) des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen bewirken, dass der Tatbestand eines weiteren Eintragungshindernisses erfüllt wird; in diesem Falle ist dem Anmelder jedoch Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

#### *7.1.2. Dialog mit dem Anmelder*

Der Prüfer sollte versuchen, im Prüfverfahren nicht konfrontativ vorzugehen, sondern in einen Dialog mit dem Anmelder zu treten.

Der Prüfer sollte die Ausführungen des Anmelders in jeder Prüfungsphase sorgfältig prüfen und aus eigenem Antrieb neue Tatsachen oder Argumente berücksichtigen, die für die Schutzfähigkeit der Marke sprechen; schließlich darf die Anmeldung nur dann zurückgewiesen werden, wenn der Prüfer zum Zeitpunkt der Entscheidung davon überzeugt ist, dass die Beanstandung gut

begründet ist. Selbst vor dem Gericht erster Instanz wird das Amt sämtliche Argumente vorbringen, die für die Schutzfähigkeit der Marke sprechen. Vgl.: EuG T-379/03, „Cloppenburg“.

Nimmt der Anmelder nicht Stellung und hat auch der Prüfer aus eigener Initiative keine Gründe gefunden, die ihn zur Änderung seiner Rechtsauffassung bewegen könnten, so ist die Anmeldung durch Bescheid abzulehnen, wobei der Bescheid den Wortlaut der Beanstandung, die Zurückweisung der Anmeldung und eine Rechtsmittelbelehrung enthält. Die abschließende Zurückweisungsentscheidung darf nicht lediglich auf „die in der Beanstandung genannten Gründe“ verweisen.

Hat der Anmelder die in der ursprünglichen Mitteilung genannten Gründe angefochten, so sollte der Zurückweisungsbescheid mit der Wiederholung der ursprünglich genannten Begründung beginnen und dann auf die vom Anmelder vorgebrachten Argumente eingehen.

Muss der Prüfer seine Zurückweisung auf neue Tatsachen oder Ausführungen stützen, so ist dem Anmelder Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, bevor die abschließende Entscheidung ergeht.

Versucht der Anmelder, die Beanstandung auszuräumen, indem er das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränkt, kann es vorkommen, dass dadurch ein neues Eintragungshindernis entsteht (z. B. nicht nur „beschreibende Angabe“, sondern auch „täuschende Marke“). In einem solchen Falle ist dem Anmelder durch eine neue Beanstandung Gelegenheit zu geben, zu allen für einschlägig befundenen Eintragungshindernissen Stellung zu nehmen.

Es ist nicht möglich, Angaben unter einer Bedingung, z. B. unter der Bedingung, dass der Prüfer den Rest des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen für schutzfähig erklärt, einzuschränken. Der Anmelder kann jedoch den Prüfer um Auskunft bitten, ob ein abgeändertes Verzeichnis schutzfähig wäre. In diesem Falle bestehen für den Prüfer zwei Möglichkeiten: Er kann erklären, dass er bereit wäre, die geänderten Angaben als schutzfähig anzusehen. Dann fordert er den Anmelder auf, die Beschränkung förmlich zu erklären. Die andere Möglichkeit ist, dass er die Anmeldung der anderen Waren und Dienstleistungen direkt ablehnt, wobei es in diesem Falle unwahrscheinlich wäre, dass der Anmelder Beschwerde einlegt.

Hinsichtlich des Nachweises der erworbenen Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3 GMV) hat der Anmelder die Möglichkeit, hilfsweise die Eintragung aufgrund des Nachweises erworbener Unterscheidungskraft zu beantragen. Sofern der Prüfer die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV für schutzfähig befinden möchte, muss die Zurückweisung gleichzeitig eine Begründung dafür enthalten, warum ein Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV besteht, sowie eine Rechtsbehelfsbelehrung. Der Anmelder kann dann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen, die darauf abzielt, dass in der Eintragung nicht erwähnt wird, dass sie auf erworbener Unterscheidungskraft beruht. Beabsichtigt der Prüfer die Zurückweisung, so ist im

Zurückweisungsbescheid zu begründen, inwieweit hinsichtlich der Marke ein (durch erworbene Unterscheidungskraft überwindbares) Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 GMV besteht, und dann gesondert zu begründen, warum die vom Anmelder angeführte erworbene Unterscheidungskraft scheitert.

### *7.1.3. Europäische Kriterien*

Artikel 7 Absatz 1 GMV ist eine europäische Vorschrift, die gemäß dem allgemeinen europäischen Standard auszulegen ist. Es wäre falsch, auf den unterschiedlichen nationalen Traditionen basierende unterschiedliche Maßstäbe hinsichtlich der Unterscheidungskraft anzulegen, oder – je nach dem betroffenen Land – weniger strenge oder strengere Anforderungen an Verstöße gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung zu stellen.

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 GMV ist die Eintragung einer Anmeldung jedoch schon dann ausgeschlossen, wenn auch nur in einem Teil der Gemeinschaft ein Eintragungshindernis vorliegt.

Das bedeutet, dass es ausreicht, wenn die Marke in einer oder mehreren Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft eine beschreibende Angabe ist oder keine Unterscheidungskraft hat, ganz unabhängig von der Größe oder Bevölkerungszahl des betreffenden Mitgliedstaats. Für den Ausschluss der Eintragung wegen beschreibender Angabe oder Verstoßes gegen die guten Sitten reicht es aus, wenn die täuschende, beleidigende oder blasphemische Bedeutung des Wortes nur in einer der Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft erkennbar ist oder auf der besonderen Situation in einem Mitgliedstaat beruht (etwa wenn sich ein blasphemischer Begriff auf eine Religion bezieht, die es in nur einem der Mitgliedstaaten gibt).

Basiert die Beanstandung nicht auf der semantischen Bedeutung eines Wortes, so bezieht sich das Eintragungshindernis in der Regel auf die gesamte Gemeinschaft. Allerdings können die Wahrnehmung des Zeichens durch den betroffenen Verkehrskreis, die Handelspraktiken oder die Benutzung oder Relevanz der Waren und Dienstleistungen in den verschiedenen Teilen der Europäischen Gemeinschaft verschieden sein.

### *7.1.4. Irrelevante Kriterien*

Anmelder bringen häufig Argumente vor, die bereits durch die Rechtsprechung des EuG oder des EuGH für irrelevant befunden wurden; derartige Ausführungen sind unter Angabe der entsprechenden Fundstellen in diesen Gerichtsentscheidungen zurückzuweisen.

### *Nicht verwendeter Begriff*

Die Tatsache, dass eine beschreibende Verwendung des angemeldeten Begriffs nicht feststellbar ist, ist ohne Belang. Die Prüfung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV muss anhand einer Prognose erfolgen (wobei davon auszugehen ist, dass die Marke für die oder bezüglich der Waren oder

Dienstleistungen verwendet würde, für die sie angemeldet werden soll); dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ist klar zu entnehmen, dass es ausreicht, dass die Marken zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren und Dienstleistungen „dienen können“.

Zu zitierende Fundstelle: EuGH C-191/01 „Doublemint“, Rn. 33.

### *Kein Freihaltungsbedürfnis*

Häufig wird vorgebracht, dass andere Händler den angemeldeten Begriff nicht brauchen oder direktere und klarere Angaben oder aber Synonyme verwenden können, um die jeweiligen Warenmerkmale zu beschreiben. Derartige Ausführungen sind stets als irrelevant zurückzuweisen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV liegt durchaus das öffentliche Interesse zugrunde, dass beschreibende Angaben nicht als Marken eingetragen werden sollten, damit sie allen Konkurrenten weiterhin zur freien Verfügung stehen; es ist aber nicht erforderlich, dass das Amt nachweist, dass es derzeit oder künftig ein Bedürfnis oder konkretes Interesse Dritter gibt, die beantragte beschreibende Angabe zu verwenden (kein konkretes Freihaltebedürfnis). Zu zitierende Fundstelle: EuGH C-108/97 „Chiemsee“, Rn. 35; EuGH C-363/99 „Postkantoor“, Rn. 61.

### *Faktisches Monopol*

Ob der Anmelder die einzige Person ist, die die durch die Marke beschriebenen Waren und Dienstleistungen anbietet, ist für Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV unerheblich. In einem solchen Falle dürfte der Anmelder sich jedoch eher auf die erworbene Unterscheidungskraft berufen können.

Ob es Synonyme gibt oder sonstige, gebräuchlichere Arten, die beschreibende Bedeutung zum Ausdruck zu bringen, ist irrelevant. Zu zitierende Fundstelle: EuGH C-265/00 „Biomild“, Rn. 42.

### *Nicht „ausschließlich beschreibende“ Angabe*

Sofern der Anmelder geltend macht, das Zeichen sei nicht „ausschließlich beschreibend“, ist dies als falsche Auslegung des Wortlauts von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zurückzuweisen. In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV bezieht sich das Wort „ausschließlich“ auf die Begriffe, aus denen die Marke besteht, nicht auf die beschreibende Bedeutung. Anzuführende Fundstelle: EuGH C-191/01 „Doublemint“, Rn. 33.

### *Doppelbedeutung*

Das von Anmeldern häufig vorgebrachte Argument, dass die beantragten Begriffe mehr als eine Bedeutung haben, von denen eine nicht die Waren beschreibe, ist zurückzuweisen. Ein Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV liegt bereits dann vor, wenn zumindest eine der möglichen Bedeutungen des Begriffs beschreibenden Charakter hat. Zu zitierende Fundstelle: EuGH C-191/01 „Doublemint“, Rn. 32; EuGH C-363/99



„Postkantoor“, Rn. 97.

Dies gilt umso mehr, wenn eine der Bedeutungen sich auf ein völlig anderes Gebiet bezieht (schließlich muss die Prüfung auf die Waren und Dienstleistungen abstellen, auf die sich die Anmeldung bezieht). Bezieht sich die Anmeldung z. B. auf Gitarren, ist es also völlig unerheblich, ob „Rockbass“ auch eine Fischart bezeichnet. So ist es auch bei einem zusammengesetzten Begriff irrelevant, ob einem der einzelnen Elemente – für sich genommen – etliche Bedeutungen zukommen, da sich die Prüfung auf die Marke insgesamt beziehen muss. Auch in diesen Fällen ist die Begründung a fortiori auf „Doublemint“ und „Postkantoor“ zu stützen.

#### *7.1.5. Umfang der Beanstandung in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen*

Fast alle absoluten Eintragungshindernisse, insbesondere die am häufigsten einschlägigen Hindernisse (mangelnde Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter, Gattungsbezeichnungen und täuschende Angaben), sind bezüglich der Waren und Dienstleistungen zu prüfen, für die sie tatsächlich angemeldet werden.

Bei beschreibenden Angaben liegt ein Eintragungshindernis für diejenigen Waren und Dienstleistungen vor, die direkt durch den Begriff beschrieben werden, aber auch für die Gattungsbezeichnung, die verschiedene Begriffe umfasst, von denen einer die Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschreibt. So ist „EUROHEALTH“ bezüglich „Versicherungen“ insgesamt und nicht nur für Krankenversicherungen zurückzuweisen. Zu zitierende Fundstelle: EuG T-359/99 „Eurohealth“, Rn. 33.

Ein Hindernis liegt auch bezüglich derjenigen Waren und Dienstleistungen vor, bei denen eine direkte Verbindung zu denen besteht, auf die sich die beschreibende Bedeutung bezieht. Des Weiteren gilt für den Fall, dass sich die beschreibende Bedeutung auf eine komplexe Aktivität bezieht, welche die Verwendung mehrerer, in der Beschreibung gesondert aufgeführter Waren oder Dienstleistungen umfasst, dass das Hindernis dann für sämtliche dieser Waren und Dienstleistungen besteht. Vgl.: EuG T-355/00 „Tele Aid“ für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen, bei denen ein Zusammenhang zu Fern-Hilfeleistungen für Autofahrer besteht oder die für solche Anwendung finden.

Es ist möglich, eine Anmeldung für Waren und Dienstleistungen als sogenannte Hilfswaren oder Hilfsdienstleistungen vorzunehmen, sofern diese dafür vorgesehen sind, zusammen mit den Hauptwaren oder Hauptdienstleistungen oder zur Unterstützung der Verwendung derselben verwendet zu werden. In der Regel betrifft dies Papiere und Benutzerhandbücher für die Waren, zu denen sie gehören oder in die sie verpackt sind, Werbepapiere oder Reparaturanleitungen. Andererseits liegt jedoch für diese Hilfswaren oder Hilfsdienstleistungen das Hindernis der mangelnden Unterscheidungskraft oder das Hindernis der beschreibenden Angaben vor, es sei denn, diese Hilfswaren und Hilfsdienstleistungen sind

nicht im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthalten.

#### 7.1.6. Zeitpunkt der Beanstandung

Wie bereits gesagt wurde, sind Beanstandungen so früh wie möglich und möglichst vollständig vorzubringen. In seltenen Fällen wird das Amt jedoch das Prüfungsverfahren wiedereröffnen müssen, wenn es offensichtlich falsch wäre, die Marke für schutzfähig zu befinden. Dies kann jederzeit vor der Eintragung geschehen, d. h. sogar noch nach der Veröffentlichung. Anlass dazu können zum Beispiel Bemerkungen Dritter (Artikel 41 GMV) sein, es kann jedoch auch von Amts wegen geschehen. Wird etwa eine Anmeldung durch abschließende Entscheidung zurückgewiesen, so kann die Prüfung einer ähnlichen Anmeldung, für die dieselben Erwägungen gelten, wiedereröffnet werden. Als Beispiel hierfür kann angeführt werden: T-289/02 „Telepharmacy Solutions“.

#### 7.2. Verhältnis der verschiedenen Eintragungshindernisse

In der Beanstandung wie auch im Zurückweisungsbescheid sollten sämtliche einschlägigen Eintragungshindernisse aufgeführt sein. Jedes Eintragungshindernis ist einzeln zu begründen. Insbesondere ist jede Verwirrung darüber zu vermeiden, ob sich die Eintragungshindernisse auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV oder auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV bzw. auf beide Vorschriften beziehen. Deshalb sollte jedes dieser Eintragungshindernisse unter einer eigenen Überschrift behandelt werden. Es ist zu vermeiden, im Laufe des Prüfungsverfahrens immer wieder neue Eintragungshindernisse nachzuschieben. Ändert der Anmelder die Marke jedoch in solcher Weise, dass ein neues Eintragungshindernis vorliegt, so ist darauf einzugehen. Beispiel: Wenn der Anmelder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in solcher Weise beschränkt, dass die Marke täuschend wird.

Entsprechend gilt, wenn von der Beschwerdekammer oder letztlich vom Gericht erster Instanz über die Anmeldung entschieden wurde und die Sache zur weiteren Bearbeitung an den Prüfer zurückverwiesen wird, dass die Prüfung sich dann auf die bereits umstrittenen Eintragungshindernisse beschränkt, selbst wenn die Rechtskraft der Gerichtsentscheidung, streng genommen, eingeschränkt ist. Grund: Prozessökonomie und das Erfordernis, dem Gerichtsurteil „*effet utile*“ zu verschaffen.

Werden mehrere Eintragungshindernisse angeführt, so muss der Anmelder alle entkräften. Aus Gründen der Prozessökonomie kann die Entscheidung dann auf das Eintragungshindernis gestützt werden, dass definitiv nicht überwunden wurde, da schon das Vorliegen eines einzigen Eintragungshindernisses ausreicht. Zu zitierende Fundstelle: EuGH C-104/00 P „Companyline“, Rn. 28.

Ist eine Marke beschreibend, so ist dieser Punkt in der Beanstandung wie auch ggf. im Zurückweisungsbescheid zuerst anzusprechen.

Ist die beschreibende Angabe für das betroffene Publikum sofort deutlich, fehlt es der Marke außerdem an der erforderlichen Unterscheidungskraft. Ein Begriff, der reine Informationen über die Waren oder Dienstleistungen vermittelt, ist nicht geeignet, die Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich ihres kommerziellen Ursprungs unterscheidbar zu machen.

In diesen Fällen ist anzugeben, dass es der Marke aus denselben Gründen an Unterscheidungskraft mangelt. Zu zitierende Fundstelle: EuGH C-363/99 „Postkantoor“, Rn. 86.

Wird in einem solchen Falle nicht – oder nicht für sämtliche Waren oder Dienstleistungen – daran festgehalten, dass es sich um eine beschreibende Angabe handelt, darf die Marke logischerweise auch nicht wegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV zurückgewiesen werden.

In den folgenden Kapiteln dieser Richtlinien geht es zunächst um den beschreibenden Charakter (von Wortmarken, unabhängig davon, ob es sich um einen einzelnen Begriff oder eine Kombination beschreibender Begriffe handelt), zweitens um Kombinationen aus beschreibenden Begriffen mit nicht beschreibenden Begriffen, denen es jedoch an Unterscheidungskraft mangelt, oder mit Bildbestandteilen, denen es an Unterscheidungskraft mangelt, und drittens um Marken, denen es an Unterscheidungskraft mangelt (Wortmarken, einschließlich Slogans und Anpreisungen, Bildbestandteilen, sonstigen Markenarten).

### *7.3. Beschreibende Angaben im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV*

#### *7.3.1. Kategorien*

Beschreibende Marken sind solche, die sich auf Informationen über die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschränken. Die Marke muss *ausschließlich* aus beschreibenden Elementen bestehen. Enthält die Marke zusätzliche nicht beschreibende Elemente, so fällt sie nicht unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV.

Die **Bezugsgrundlage** ist dabei der gewöhnliche Sprachgebrauch des betreffenden Wortes.

Dieser kann durch **Wörterbucheinträge** untermauert werden. Wenn sich die Verwendung eines Begriffs in einer beschreibenden Weise nicht bereits klar aus der **gewöhnlichen Lesart** des Begriffs ergibt, können Beispiele dafür auf Internet-**Websites** gefunden werden. Insoweit kann der Prüfer eine Marke zurückweisen, ohne dass er nachweisen müsste, dass es für das Wort Wörterbucheinträge gibt. Insbesondere bei mehrteiligen Begriffen sind in Wörterbüchern nicht sämtliche möglichen Kombinationen aufgeführt. Entscheidend ist die übliche und einfache Bedeutung. Außerdem sind Begriffe, die in einer Fachsprache zur Bezeichnung der jeweils relevanten Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen verwendet werden, als beschreibend anzusehen. In diesen Fällen ist es nicht erforderlich

nachzuweisen, dass der Begriff für die Verbraucherkreise, für welche die Waren und Dienstleistungen gedacht sind, sofort erkennbar ist; es reicht vielmehr, dass der Begriff tatsächlich in beschreibender Weise – und zum Zwecke der Beschreibung – verwendet wird. Grund: Der Informationsgehalt einer Information wird nicht durch den Umstand beeinträchtigt, dass Personen, die mit dem Bereich, in dem die Informationen relevant sind, nicht vertraut sind, diesen nicht verstehen oder ihn nicht dem entsprechenden Kontext zuordnen können.

Eine zweite Kategorie beschreibender Begriffe sind diejenigen, die aus **Abkürzungen** bestehen. Für deren Zurückweisung ist es nicht nur erforderlich, dass der Prüfer nachweist, dass die Abkürzung tatsächlich eine Zusammensetzung aus Begriffen darstellt, die für sich genommen rein beschreibenden Charakters sind, sondern der Prüfer muss zusätzlich nachweisen, dass diese Abkürzung häufig verwendet wird oder zumindest von relevanten Fachleuten in diesen Gebieten als eine Abkürzung verstanden wird, durch die Waren bezüglich ihrer Eigenschaften identifiziert werden, und dass es sich nicht bloß um eine Abkürzung handelt, die ein oder zwei Händler zur Bezeichnung ihrer eigenen Produkte verwenden. Auch in dieser Fallgruppe gilt: Wenn die Abkürzung im relevanten Gebiet allgemein akzeptiert wird, muss nicht nachgewiesen werden, dass der Endverbraucher die Abkürzung versteht. Beispiel: LITT ist eine beschreibende Angabe für bestimmte medizinische Geräte, weil diese Abkürzung in der medizinischen Fachliteratur für „laser-induced thermo therapy“ verwendet wird (Löschungsabteilung C 573).

Eine dritte Kategorie beschreibender Begriffe sind diejenigen, die sozusagen **von Rechts wegen beschreibend** sind, weil der beschreibende Charakter des Begriffs durch Gemeinschaftsrecht oder sonstige Rechtsinstrumente festgeschrieben wurde, die für das Amt entweder verbindlich oder aber zu berücksichtigen sind. Dies gilt für alle eingetragenen geografischen Herkunftsangaben sowie „international non-proprietary names“ (internationale markenfreie Namen). Aufgrund dieser Bestimmung sind alle eingetragenen Herkunftsangaben zurückzuweisen, egal ob diese auf der Verordnung (EG) des Rates Nr. 510/2006, auf Vorschriften für Weine oder Spirituosen oder auf bilateralen Abkommen der EG mit Drittstaaten wie Australien, Südafrika und Chile beruhen. Einige davon bezeichnen eigentlich keine bestimmten Regionen oder Städte, sind jedoch von Rechts wegen zu einer geografischen Bezeichnung erklärt worden. Beispiele: Vinho verde, Cava. Außerdem fallen in diese Kategorie internationale markenfreie Namen, die von der Weltgesundheitsorganisation geschützt sind, um medizinische Substanzen durch eindeutige, international anerkannte Begriffe zu identifizieren.

Das Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zugrunde liegende öffentliche Interesse liegt zum einen darin, dass keine ausschließlichen Rechte an rein beschreibenden Angaben gewährt werden sollten, die andere Händler möglicherweise ebenfalls benutzen möchten, zum anderen darin, dass es dem öffentlichen Interesse entspricht, dass Begriffe, die einen reinen Informationswert haben, nicht einem einzelnen Händler vorbehalten werden sollten (dies gilt natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Eintragung bei

Nachweis durch Benutzung erworbener Unterscheidungskraft doch möglich ist). Der Prüfer muss jedoch nicht nachweisen, dass Konkurrenten des Anmelders der Gemeinschaftsmarke die beschreibende Angabe bereits benutzen. Der Prüfer muss auch nicht nachweisen, dass Dritte künftig ein spezifisches Interesse daran haben könnten, die Angaben als beschreibende Angaben zu verwenden. Diesbezüglich hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-108/97 „Chiemsee“ das sogenannte „Freihaltebedürfnis“ ausdrücklich verworfen. Dies hat insbesondere zur Folge, dass im Falle eines Wortes, das in seiner üblichen und einfachen Bedeutung beschreibenden Charakters ist, dieses Eintragungshindernis nicht durch den Nachweis überwunden werden kann, dass der Anmelder die einzige Person ist, die die betreffenden Waren produziert bzw. die zu deren Produktion in der Lage ist. Besteht etwa die Marke für ein Bier ausschließlich aus dem Namen der Stadt, in der das Bier gebraut wird, und ist der Name dieser Stadt allgemein als ein Ortsname bekannt, so ist es unerheblich, ob der Markenmelder der einzige Brauer in der betreffenden Stadt ist bzw. dass es unwahrscheinlich ist, dass andere Konkurrenten sich in dieser Stadt ansiedeln werden, weil eine solche Ansiedlung schon seit Jahrzehnten nicht mehr vorgekommen ist. In diesem Sinne ist es auch nicht angemessen, die an den beschreibenden Charakter zu stellenden Anforderungen von der Anzahl der möglicherweise betroffenen Konkurrenten abhängig zu machen (etwa im Sinne von „je weniger Konkurrenten es gibt, desto stärker muss der beschreibende Charakter der Marke sein, damit diese zurückgewiesen werden kann“).

Die folgenden **Unterkategorien** zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV können erwähnt werden:

**Art der Waren:**

- Die Waren oder Dienstleistungen selbst, d. h. ihre Gattung oder ihre Art. Dies wird auch als „Gattungsbezeichnung“ bezeichnet. Beispiele: Bank für Finanzdienstleistungen, Universaltelefonbuch für ein universales Telefonverzeichnis.

**Beschaffenheit:**

- Umfasst Anpreisungen, die sowohl auf die überlegene Beschaffenheit der betreffenden Waren als auch auf die den Waren innewohnende Qualität Bezug nehmen. Darunter fallen Begriffe wie etwa „light“, „extra“, „fresh“, „hyper light“ für Waren, die außerordentlich leicht sein können (R 1215/00-3).

**Menge:**

- Umfasst Angaben zu der Menge, in der die Waren in der Regel verkauft werden, z. B. „Six Pack“ für Bier, „ein Liter“ für Getränke, „100“ (Gramm) für Schokoladenriegel, „2000“ als Angabe zur Motorgröße bei Autos. Hier kommen nur die im Handel relevanten Mengenabmessungen in Betracht, nicht alle hypothetisch möglichen Mengenabmessungen.

**Bestimmung:**

- Die Bestimmung kann die Art und Weise, die Anwendungsweise oder die Funktion sein, in der bzw. für die eine Ware oder Dienstleistung zu verwenden

ist. Darunter fällt auch die Frage der Verwendung. Dieses Eintragungshindernis wird häufig übersehen. Insbesondere ist es falsch, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV auf Gattungsbezeichnungen für die Art der Waren und Dienstleistungen selbst zu beschränken. Aus diesem Grunde ist Folgendes zurückzuweisen: „Inhale“ für zu inhalierende Pharmazeutika (R 6/00-2), „Therapy“ für Massageinstrumente (R 144/99-3). Dieses Hindernis gilt auch für Zubehör: Ein Begriff, der die Art der Waren beschreibt, beschreibt auch die Bestimmung des Zubehörs zu diesen Waren. Deshalb sind „New Born Baby“ für Puppenzubehör und „Rockbass“ als Zubehör zu Rockgitarren zu beanstanden (EuG T-315/03).

**Wert:**

- Darunter fallen sowohl der zu zahlende (hohe oder niedrige) Preis wie auch der Qualitätswert. Dies umfasst nicht nur Ausdrücke wie „extra“ oder „top“, sondern auch Ausdrücke wie „billig“ oder „mehr für Ihr Geld“. Außerdem fallen darunter Ausdrücke wie „Premium“, die nach dem allgemeinen Sprachgebrauch Waren überlegener Qualität bezeichnen.

**Geografische Herkunft:**

- Vgl. untenstehenden Absatz 7.6.5.

*Zeitpunkt der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen:*

- Hierunter fallen Ausdrücke, die den Zeitpunkt der Leistungserbringung betreffen, entweder ausdrücklich („Abendnachrichten“, „24 Stunden“) oder in einer üblichen Weise („24/7“). Erfasst wird, sofern dies für die Waren relevant ist, auch der Zeitpunkt der Warenherstellung (etwa Spätlese bei Wein). Bei Wein wäre die Zahl „1998“ als Angabe des Weinjahrgangs relevant, bei Schokolade jedoch nicht.

*Sonstige Merkmale der Waren*

Dieser Punkt ist so auszulegen, dass er auch andere Merkmale der Dienstleistungen umfasst. Dies zeigt, dass die vorstehend in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV aufgeführte Liste nur als Beispiel dient. Jegliche relevanten Merkmale der Waren und Dienstleistungen führen zum Ausschluss gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV.

Beispiele für „sonstige Merkmale“:

- Gegenstand: „Elektronika“ für Messen und Ausstellungen (EuG T-32/00).
- die Definition der Verbraucherzielgruppe: „children“ oder „ellos“ für Kleidung (EuG T-219/00).

Darunter fallen auch technische Eigenschaften der Waren, die nicht unter die oben genannten Unterpunkte fallen, z. B. „Trustedlink“ für Waren und Dienstleistungen im IT-Sektor, die auf die Gewährleistung einer sicheren (vertrauenswürdigen) Verbindung abzielen. (EuG T-345/99).

*Markenkategorien*

*7.3.2. Ein Wort*

Beschreibende Angaben sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zurückzuweisen. Beschreibende Angaben sind solche, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, „welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“.

Beschreibende Angaben sind solche, die aus objektiven Informationen über Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen bestehen und dazu dienen, diese anhand ihrer Art (und nicht ihres kommerziellen Ursprungs) von gleichen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen unterscheidbar zu machen, damit Kunden eine Auswahl treffen können, die auf der ihnen innewohnenden Qualität, ihrer Funktion, ihrer Art oder sonstiger Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen – und nicht auf ihrem kommerziellen Ursprung – basiert. Aus diesem Grunde können beschreibende Angaben nicht die Funktion einer Marke erfüllen. Aus demselben Grunde gilt dieses Eintragungshindernis unabhängig davon, ob der betreffende Begriff bereits von anderen Konkurrenten in beschreibender Weise für die betreffenden Waren und Dienstleistungen verwendet wird.

Es ist nicht erforderlich, dass die Angabe eine präzise und exakte Definition einer bestimmten Wareneigenschaft darstellt. Für eine Zurückweisung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV reicht es aus, dass ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Begriff und den Waren und Dienstleistungen besteht. Anzuführende Fundstelle: EuG T-106/00, „Streamserve“, Rn. 40; EuG T-173/03, „Nurseryroom“, Rn. 20.

Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV fallen auch, jedoch nicht ausschließlich, wissenschaftliche Definitionen von Waren- bzw. Dienstleistungseigenschaften. Außerdem sind Angaben zurückzuweisen, die nicht wissenschaftlich korrekt sind, jedoch – aus Sicht des betroffenen Verkehrskreises – einen reinen Informationsgehalt haben. Nicht nur Marken, auch beschreibende Botschaften sind in der Regel kurz und leicht verständlich. Verbraucher nehmen in der Regel keine analytischen oder komplizierten Analysen der Angaben vor, die sie auf den Waren vorfinden – und dies gilt gleichermaßen für Angaben beschreibenden Charakters.

Im Einzelnen:

Die Marke hat beschreibenden Charakter, wenn sie entweder für das allgemeine Publikum (sofern die Waren für dieses gedacht sind) oder (unabhängig davon, ob die Waren auch für das allgemeine Publikum gedacht sind) für ein Fachpublikum beschreibenden Charakter hat. Auf dieser Basis ist Folgendes zurückzuweisen:

- SnTEM für Waren aus getempertem Zinn (EuG T-367/02);
- Cupuaçu für Lebensmittelprodukte, die diese Frucht aus dem Amazonasgebiet enthalten (Löschungsabteilung, 764C).

Darüber hinaus sind auch diejenigen Angaben beschreibenden Charakters, die wünschenswerte Eigenschaften von Waren und Dienstleistungen

beschreiben. Beispiele:

- Extra (zurückgewiesen: XTRA, R 20/97-3, ABI. HABM 1998, 1044)
- TOP (R 314/99-1, ABI. HABM 2003, 282)
- PRIMA (R 83/99-2, ABI. HABM 2000, 1346)
- LITE (T-79/00).

Derartige Begriffe sind für fast alle Waren und Dienstleistungen von der Eintragung ausgeschlossen. Hier ist jedoch zu unterscheiden zwischen von der Eintragung ausgeschlossenen Anpreisungen, die – wenngleich in allgemeinen Begriffen – wünschenswerte Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen beschreiben, etwa dass diese billig, zweckmäßig, von hoher Qualität sind etc., und Begriffen, die Anpreisungen im weiteren Sinne sind, sich jedoch nicht direkt auf die Waren und Dienstleistungen beziehen, sondern auf vage positive Assoziationen oder auf die Person des Käufers oder Herstellers der Waren.

Nicht beschreibend:

- BRAVO (vgl.: C-517/99, „BRAVO“) (wer sagt zu wem „BRAVO“, wer lobt was?)
- Best Partner (R 278/00-1); diesbezüglich nicht zu befolgende Entscheidung: T-360/00, „ULTRA PLUS“

Der Zusammenhang zwischen der Marke und der beschreibenden Angabe muss sich konkret, unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken ergeben (vgl.: EuG T-345/99 „Trustedlink“, Rn. 35). Es muss eine hinreichend enge Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und der Marke bestehen (vgl.: EuG T-219/00 „Ellos“, Rn. 35).

Andererseits findet Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV keine Anwendung auf Angaben, die lediglich gewisse Wareneigenschaften suggerieren oder auf solche anspielen. Zuweilen werden solche Angaben auch als vage oder mittelbare Bezugnahmen auf die Waren bezeichnet (vgl.: EuG T-135/99, „Cine Action“, Rn. 29).

Die Abgrenzung ist schwierig. Suggestivbegriffe sind solche, die bestimmte Wareneigenschaften suggerieren, ohne diese wirklich zu beschreiben. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es für die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV ausreicht, dass eine hinreichend unmittelbare Beziehung zwischen der Marke und den Waren besteht. Ein eintragungsfähiger Suggestivbegriff ist zum Beispiel „Teekampagne“, was eine PR-Kampagne für Tee suggeriert. Anspielende Begriffe lassen sich am besten als Wortspiel beschreiben. So hat etwa „It is only lunch“ [„Es geht nur ein Mittagessen“] bezogen auf Partnerschaftsvermittlungen anspielenden Charakter, weil dies genau das Gegenteil dessen ist, was der Kunde erwartet.

Dabei ist

- sprachlich,
  - hinsichtlich der Wörterbuchverwendung,
- nach folgenden Grundsätzen vorzugehen:



Die Marke ist zurückzuweisen, wenn sie in einer der Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft beschreibenden Charakter hat – unabhängig von der Größe oder Bevölkerungszahl des betreffenden Staats (vgl. insbesondere Artikel 7 Absatz 2 GMV sowie EuG T-91/99 „Options“). In der Beanstandung ist klar anzugeben, welche Sprache oder welche Sprachen betroffen sind, weshalb das Eintragungshindernis zumindest für die Mitgliedstaaten gilt, in denen diese Sprache die Amtssprache oder eine der Amtssprachen sind, und weshalb die Umwandlung für den betreffenden Mitgliedstaat unzulässig ist (vgl. Regel 45 Absatz 4 GMDV).

Auch eine Internet-Recherche ist, insbesondere bei neuen Begriffen oder Slang-Ausdrücken, ein gültiges Beweismittel für den beschreibenden Charakter. Dabei ist jedoch sorgfältig zu prüfen, ob das Wort tatsächlich in beschreibender Weise verwendet wird, da im Internet häufig nur vage zwischen der Verwendung von beschreibenden Angaben und Marken unterschieden wird und das Internet eine enorme Menge unstrukturierter, nichtüberprüfter Informationen oder Äußerungen enthält.

### 7.3.3. Zwei Wörter

Zur Zurückweisung einer Marke ist es nicht erforderlich nachzuweisen, dass diese in einem Wörterbuch aufgeführt ist oder tatsächlich beschreibenden Charakter hat. Die Marke muss schon dann gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zurückgewiesen werden, wenn sie aus zwei beschreibenden Angaben besteht, hinsichtlich derer nicht nachgewiesen werden kann, dass sie bereits zusammen benutzt wurden, die jedoch in einer grammatikalisch richtigen Struktur aneinandergereiht sind und deren beschreibende Bedeutung tatsächlich verstanden wird. Dies gilt dann, wenn zwei Begriffe eine neue beschreibende Bedeutung ergeben oder sich gegenseitig in ihrem beschreibenden Charakter verstärken.

Dies ist wie folgt zu prüfen: Grundsätzlich bleibt eine reine Zusammensetzung von Bestandteilen, die jeweils Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, ihrerseits eine beschreibende Angabe dieser Merkmale. Die bloße Aneinanderreihung dieser Bestandteile ohne Einführung ungewöhnlicher Abweichungen, etwa syntaktischer oder semantischer Art, kann nichts anderes ergeben als eine beschreibende Marke. Eine Marke, die aus einer Wortneuschöpfung besteht, die aus Elementen zusammengesetzt ist, die jeweils Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für welche die Eintragung begehrt wird, ist ihrerseits beschreibenden Charakters, es sei denn, das Wort vermittelt wegen der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck, der hinreichend weit von dem abweicht, was sich durch die reine Zusammenfügung der Bedeutungen der Bestandteile ergibt, aus denen er zusammengesetzt ist, sodass das Wort mehr darstellt als die Summe seiner Bestandteile. Fundstelle: EuGH C-265/00 „Biomild“, Rn. 39, 43.

Im Beispiel „Biomild“ war dies für Joghurt zurückzuweisen, da hier darauf Bezug genommen wurde, dass der Joghurt mild und biodynamisch ist. Andere

Angaben, die gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zurückzuweisen sind: „Companyline“, „Trustedlink“, „CineComedy“, „Teleaid“, „Quickgripp“, „Twist and Pour“.

Diese Begriffe „Ungewöhnlichkeit der Kombination“, „hinreichend weit abweichender Eindruck“ und „mehr als die Summe der Bestandteile“ sind so zu verstehen, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV keine Anwendung findet, wenn die Art und Weise, in der zwei beschreibende Bestandteile zusammengesetzt werden, ihrerseits phantasievoll ist.

Der exakt richtige grammatikalische Gebrauch von Substantiven und Adjektiven ist nicht das entscheidende Kriterium dafür, ob es sich um eine syntaktisch ungewöhnliche Aneinanderreihung handelt. Es ist vielmehr zu prüfen, ob die Bedeutung der Wortzusammensetzung sich ändert, wenn sie umgekehrt wird. So entspricht etwa „Vacations direct“ (nicht eintragungsfähig, R 33/00-3) „direct vacations“ und „Cine Action“ entspricht „Action Cine“, während „BestPartner“ nicht dasselbe ist wie „PartnerBest“ und der deutsche Begriff „Sportschule“ eine andere Bedeutung hat als „Schulsport“.

Zusammensetzungen aus zwei Wörtern aus verschiedenen Sprachen sind eintragungsfähig, sofern die Verwendung des jeweils anderen Begriffs in beiden Sprachen ungewöhnlich ist. Eintragungsfähig: „Pan Spezialitäten“ (Löschungsabteilung, 507 C).

Die Verdopplung einer Beschreibung bleibt eine Beschreibung. Deshalb ist „Pure digital“ für (digitale) Radios zurückzuweisen, unabhängig davon, ob der digitale Klang stets rein ist oder welche besonderen Maßnahmen zur Umwandlung digitaler Signale in reinen Klang erforderlich sind (zurückgewiesen, R 108/04-2).

Inhärente Widersprüche können dazu führen, dass die Marke eintragungsfähig ist. Sie können z. B. bewirken, dass die beschreibenden Bedeutungen sich gegenseitig aufheben. So sind zum Beispiel eintragungsfähig: „Mode=ADC“ (R 90/98-1). Andererseits müssen Antagonismen sich nicht gegenseitig widersprechen: „Inhouse-Outsourcing“ sollte, entgegen R 57/99-3, beanstandet werden, da sich die Dienstleistungen unter Umständen genau darauf beziehen, diejenigen Tätigkeiten zu definieren, die outgesourct bzw. weiterhin intern erledigt werden.

#### *7.3.4. Falschschreibungen, Auslassungen*

Häufig wird ein Wort oder eine Zusammensetzung aus mehreren Wörtern nicht in genau der richtigen Schreibung angemeldet, sondern in einer leicht veränderten Schreibung.

Erstens: Die reine Zusammenschreibung von zwei Wörtern ohne Leerzeichen bzw. die Hinzufügung oder Auslassung eines Bindestrichs ist irrelevant. Die Marke ist weiterhin zu beanstanden. Dies gilt insbesondere für die englische Sprache.

Falsch geschriebene Buchstaben, die, zum Beispiel wegen Einflüssen aus dem amerikanischen Englisch, in der Slang-Sprache häufig falsch geschrieben werden oder ein Wort zeitgemäßer erscheinen lassen, sind zu beanstanden. Beispiele für zurückgewiesene Marken sind: „XTRA“, R 20/97-3, ABl. HABM 1998, 1044; „Lite“, EuG T-79/00, ABl. HABM 2002, 1068; „Xpert“, R 1230/89-3; „EASI-CASH“, R 96/98-1.

Wenn dagegen das Wort wegen der Falschschreibung phantasievoll und/oder augenfällig ist (schutzfähig: „Indx“, GMA 1104710) oder eine Bedeutungsänderung erfährt (erfundenes Beispiel: „Minute Maid“ statt „Minute Made“), so ist die Marke schutzfähig.

Rn. 99 der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs C-363/99 „Postkantoor“ wird von dem Amt in der oben geschilderten Weise verstanden. Das Amt legt dies nicht so aus, dass es bedeutet, dass eine Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zurückzuweisen ist, wenn die Art der Aussprache sie zu einer beschreibenden Angabe macht. Argumente hinsichtlich phonetischer oder visueller Ähnlichkeit oder Identität sind in Artikel 8 GMV geregelt, nicht jedoch in Artikel 7 GMV.

In Bezug auf Auslassungen wird von Anmeldern häufig ausgeführt, die angemeldete Marke entspreche nicht der vollständigen beschreibenden Angabe in ihrer gebräuchlichen Form. Dieses Argument ist von vornherein zu verwerfen, weil es die Prüfung einer anderen Marke als der tatsächlich eingereichten bedeuten würde.

### *7.3.5. Abkürzungen und Akronyme*

Für Abkürzungen gilt eine Ausnahme. Abkürzungen beschreibender Angaben haben ihrerseits nur dann beschreibenden Charakter, wenn sie tatsächlich in dieser Weise verwendet werden und das betroffene (allgemeine oder Fach-) Publikum sie als identisch mit der vollständigen beschreibenden Angabe erkennt. Die bloße Tatsache, dass eine Abkürzung aus einer beschreibenden Angabe abgeleitet ist, reicht nicht aus.

Zurückgewiesen, weil die beschreibende Bedeutung für das Fachpublikum klar nachgewiesen wurde:

- SnTEM, CFI T-367/02, ABl. HABM 2005, 544;
- TDI, EuG T-16/02;
- LIMO, EuG T-311/02, ABl. HABM 2005, 734;
- BioID, EuG T-91/01, ABl. HABM 2003, 466;
- LITT, Lösungsabteilung, 573 C.

Lässt sich keine klare (und nicht rein hypothetische) beschreibende Funktion der Abkürzung feststellen oder gibt es so viele mögliche Wortbedeutungen, dass die Abkürzung nicht unmittelbar auf eine bestimmte von diesen Bezug nimmt, so ist die Abkürzung eintragungsfähig.

Bei der Benutzung von Internet-Datenbanken wie „Akronym Finder“ muss mit größter Vorsicht vorgegangen werden, da dort jegliche Abkürzungen von

Wörtern mit Bedeutungsgehalt angezeigt werden, unabhängig davon, ob diese als Marken oder als beschreibende Angaben verwendet werden. Viel besser sind, etwa im Bereich der Informationstechnologie, technische Handbücher oder populäre wissenschaftliche Literatur.

### 7.3.6. Slogans

Ein Slogan ist stets eintragungsfähig, wenn er eines oder mehrere Wörter enthält, denen schon für sich genommen Unterscheidungskraft zukommt. Beispiel: „Carlsberg – Probably the Best Bear in the World“.

Ein Slogan kann beschreibenden Charakters sein (vgl. die obigen Kriterien für den beschreibenden Charakter von Wortzusammensetzungen), wenn er sich darauf beschränkt, wünschenswerte Merkmale der Waren oder Dienstleistungen hervorzuheben. Beispiele für beschreibende Slogans: „Mehr für Ihr Geld“, (EuG T-281/02); „Looks like grass, feels like grass, plays like grass“ (EuG T-130/01); „Real people, real solutions“ (EuG T-130/01). Beschreibenden Slogans fehlt es auch an der Unterscheidungskraft.

Darüber hinaus mangelt es denjenigen Slogans an Unterscheidungskraft, die sich auf allgemeine Kaufaufforderungen, Anpreisungen oder Werbung für das überlegene Wissen, die Kundenfreundlichkeit, den wirtschaftlichen Erfolg oder die Verfügbarkeit des Markenanmelders beschränken. Beispiele: „WE KNOW INSURANCE“ (Klasse 36), „TWO DAYS A WEEK“ (Klasse 41) R943/04-4.

Andererseits kommt Slogans Unterscheidungskraft zu, wenn sie einen ungewöhnlichen Bestandteil (z. B. Wortspiele, eine gewisse Ironie, Alliteration oder Reim) enthalten oder unterbewusste Botschaften vermitteln.

Beispiele: „YOUR SPARE CHANGE COULD CHANGE YOUR LIFE“ (Klasse 41), „FEEL AT HOME WHILE YOU ROAM“ (Klasse 38), „LISTEN AND YOU’LL SEE“ (Klasse 9), „IMPOSSIBLE IS NOTHING“ (Klasse 25, 28 und 41).

### 7.4. Beschreibende Angaben + Wort- oder Zeichenbestandteile ohne Unterscheidungskraft

Werden beschreibende Angaben mit anderen Bestandteilen kombiniert, die ihrerseits keinen beschreibenden Charakter haben (dies können Wortbestandteile, Buchstaben, Ziffern oder Bildbestandteile sein), so verläuft die Prüfung nach den folgenden Grundsätzen:

Eine Marke hat Unterscheidungskraft, wenn zumindest einem ihrer Bestandteile für sich genommen Unterscheidungskraft innewohnt. Wird eine beschreibende Angabe mit einer Angabe verbunden, der Unterscheidungskraft zukommt, so ist die Marke eintragungsfähig (ein einfaches Beispiel: „light“ ist nicht eintragungsfähig, „Pepsi light“ ist eintragungsfähig). Diese Fälle sind unproblematisch. Problematisch sind diejenigen Fälle, in denen dem Bestandteil, der der beschreibenden Angabe hinzugefügt wird, für sich genommen keine Unterscheidungskraft zukommt.

Die Marke hat ebenfalls Unterscheidungskraft, wenn der Gesamtkombination (der Marke insgesamt) Unterscheidungskraft zukommt, selbst wenn keiner ihrer Bestandteile für sich genommen Unterscheidungskraft hat.

Der Fall, dass zwei Wörter, von denen jedes beschreibenden Charakter hat, zusammengesetzt werden, wurde bereits oben unter 7.3.3 erörtert. In diesem Falle hat die Marke Unterscheidungskraft, sofern die Art und Weise, in der die beiden Wörter kombiniert werden, eine syntaktisch ungewöhnliche Aneinanderreihung bzw. phantasievoll oder „mehr als die Summe ihrer Bestandteile“ ist.

Dieselben Kriterien sind anzuwenden, wenn eine beschreibende Angabe mit einem Begriff verbunden wird, der zwar nicht beschreibend ist, dem aber auch keine Unterscheidungskraft zukommt. Auch in diesem Falle kann die Zusammensetzung zweier nicht eintragungsfähiger Bestandteile nur dann die Unterscheidungskraft der Marke insgesamt bewirken, wenn die Art und Weise, in der die beiden Bestandteile zusammengesetzt werden, etwas Phantasievolles hat oder „mehr ist als die Summe ihrer Bestandteile“. Generalanwalt Jacobs, der diesbezüglich in seinem Schlussantrag zur Rechtssache „SAT.2“ ironisch anmerkte, dass sämtliche Wörter aus nicht eintragungsfähigen Einzelbuchstaben zusammengesetzt sind, verkennt den entscheidenden Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass in Fällen, in denen den separat wiedererkennbaren, nicht künstlich getrennten Bestandteilen einer Marke keine Unterscheidungskraft zukommt, die Unterscheidungskraft der Kombination nur in der Art und Weise begründet sein kann, wie die Kombination erfolgt.

In dieser Hinsicht gibt die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs C-329/02 „SAT.2“, nicht einmal geeignete Hilfe zur Lösung des Problems, weil einerseits die Ausführung, dass die Marke insgesamt zu betrachten ist, sich von selbst versteht, und es andererseits in „SAT.2“ ausdrücklich heißt, dass es richtig ist, das Kriterium der phantasievollen Gestaltung zu berücksichtigen.

#### *7.4.1. Beschreibende Wörter + sprachliche Elemente, Buchstaben oder Ziffern*

Die reine Kombination eines sprachlichen Elements ohne Unterscheidungskraft mit einem anderen beschreibenden sprachlichen Element kann die Kombination nicht unterscheidungskräftig machen. Deshalb sind Zusammensetzungen aus „EURO“ und rein beschreibenden Angaben zurückzuweisen, wenn der „EURO“-Bestandteil den beschreibenden Charakter der Marke insgesamt verstärkt oder es eine vernünftige Verbindung zwischen dem Begriff und den betroffenen Waren oder Dienstleistungen gibt.

- Dies steht in Einklang mit der Entscheidung des EuG in der Rechtssache T-359/99 „Eurohealth“. Nicht zu befolgen: EuG T-334/03 „Europremium“, ABI. HABM 2005, 518.

Zu befolgen: R 219/04-1 „TRV4“ (zurückgewiesen wegen der Bedeutung von

„Thermostatic radiator valve“).

#### 7.4.2. Beschreibende Angaben + Bildbestandteile

Auch hier gilt: Wenn ein Bildbestandteil, der für sich genommen Unterscheidungskraft hat, einer beschreibenden Angabe hinzugefügt wird, ist die Marke zweifellos eintragungsfähig.

Die Eintragungsfähigkeit der Marke setzt nicht voraus, dass der hinzugefügte Bildbestandteil, der für sich genommen Unterscheidungskraft hat, auch „dominant“ oder „ko-dominant“ ist. Es reicht aus, dass er klar erkennbar ist.

Hat der – separat erkennbare – Bildbestandteil selbst keine Unterscheidungskraft oder wird die beschreibende Angabe in einer nicht dem Standard entsprechenden Schriftart oder mit farbigen Buchstaben, Unterstreichung oder sonstiger grafischer Darstellung präsentiert, so gilt:

Durch Darstellung eines Wortes als Bildmarke oder Darstellung in Standard-Schriftarten oder Kursivbuchstaben kann die Marke keine Unterscheidungskraft erlangen. Beispiele: EuG T-32/00 „Elektronica“, ABI. HABM 2001, 608; EuG T-91/01 „BioID“, ABI. HABM 2003, 466.

In diesem Sinne sind unter Standardschriftarten nicht nur Arial und Times New Roman zu verstehen, sondern sämtliche Schriftarten, die von einem durchschnittlichen Verbraucher bloß als weitere gewöhnliche Schriftart wahrgenommen würden.

Im Handel ist es üblich, beschreibende Angaben farbig oder in einer besonderen grafischen Darstellung zu verwenden. Auch Angaben, die in augenfälliger Weise auf den Waren erscheinen, sind beschreibenden Charakters. Allein durch die Darstellung einer beschreibenden Angabe in farbigen Buchstaben, kursiv, in einem Rahmen, mit Standardverzierungen oder mit sonstigen grafischen Bestandteilen ohne Unterscheidungskraft kann die Marke keine Unterscheidungskraft erlangen. Die folgenden Fälle, in denen die Marken zurückgewiesen wurden, lassen die Abgrenzung am besten erkennen:

- EuG T-122/01, ABI. HABM 2003, 2006.



- Beschwerdekammer R1155-2004



Alles, was ungewöhnlicher ist als die hier abgebildeten Zeichen, dürfte schutzfähig sein, sofern die Voraussetzung erfüllt ist, dass die Marke insgesamt, global betrachtet, für sich genommen als Zeichen mit Unterscheidungskraft erscheint und somit mehr darstellt als die Summe der einzelnen Bestandteile. So sind etwa die folgenden Zeichen für schutzfähig befunden worden:



#### 7.5. Unterscheidungskraft ( Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV)

Eine Marke hat Unterscheidungskraft, wenn sie ihre wesentliche Funktion erfüllen kann, dem Verbraucher die Identität des Ursprungs der mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, die Waren oder Dienstleistungen ohne jegliche Verwechslungsgefahr von solchen anderen Ursprungs zu unterscheiden. Eine Marke muss die betreffenden Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich ihres Ursprungs aus einem bestimmten Unternehmen unterscheidbar machen. (EuGH C-104/01 „Libertel“, Rn. 62, und ständige Rechtsprechung des EuGH und des EuG). Während der EuGH den Begriff der Unterscheidungskraft aus der Funktion einer Marke ableitet, ist der Begriff der Unterscheidungskraft vom Standpunkt des Verbrauchers aus zu sehen (und nicht von dem eines Konkurrenten, der insoweit eigene Interessen hat). Es besteht allgemein Einigkeit darüber, dass ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft genügt. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass eine Gemeinschaftsmarke nur dann Unterscheidungskraft hat, wenn die Marke hinsichtlich des gesamten Binnenmarkts Unterscheidungskraft hat. Es reicht also nicht, dass ihr nur bei der Verwendung in einem bestimmten örtlichen Umfeld Unterscheidungskraft zukommt.

##### 7.5.1. Einfache geometrische Formelemente

Einfache geometrische Formelemente wie Rechtecke, Kreise oder sogar Fünfecke haben keine Unterscheidungskraft.

Zurückgewiesen:



EuG T304/05

### *7.5.2. Gewöhnliche oder gebräuchliche Bildbestandteile*

Bildliche Darstellungen, die entweder bezüglich der Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet werden, oder – als solche – in dekorativer oder funktionaler – oder sogar beschreibender – Weise häufige Verwendung finden, sind zurückzuweisen.

So fehlt es einer naturalistischen Darstellung eines Weinblattes an Unterscheidungskraft in Bezug auf Wein. Häufig verwendete Piktogramme, zum Beispiel ein weißes „P“ auf blauem Hintergrund zur Bezeichnung eines Parkplatzes oder die Abbildung einer Eistüte, um zu zeigen, dass in der Nähe Eis verkauft wird, haben keine Unterscheidungskraft.

Auch grafische Symbole, die häufig in funktionaler Weise verwendet werden, etwa das @-Zeichen oder die zur Währungsbezeichnung verwendeten Zeichen €, £ und \$, sind zurückzuweisen. Diese Beanstandung gilt für sämtliche Waren und Dienstleistungen.

Bildmarken, die eine grafische Wiedergabe einer naturalistischen Reproduktion der Waren selbst darstellen, sind nur unter den Voraussetzungen eintragungsfähig, die zu erfüllen wären, wenn sie als dreidimensionale Marke angemeldet würden (EuG T-30/00).

Die Darstellung des Orts oder Gebäudes, wo die Waren verkauft werden sollen, hat keine Unterscheidungskraft bezüglich dieser Waren. Zurückzuweisen: Ein Foto eines Restaurants bezüglich Gaststättendienstleistungen oder der sogenannte „Smart-Turm“ für Autos (R-1/2003-4).

### *7.5.3. Zahlen, einzelne Buchstaben*

Seit der Entscheidung in der Sache R 4/98-2, IX, ABI. HABM 1998, 1058 geht das Amt nicht mehr davon aus, dass Kombinationen aus zwei Buchstaben oder Ziffern jede Unterscheidungskraft fehlt (allerdings sind diese sorgfältig auf einen etwaigen beschreibenden Charakter zu prüfen).

Einzelne Buchstaben oder Ziffern werden jedoch vom Amt weiterhin gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV beanstandet. Dies ist insbesondere insoweit gerechtfertigt, als den anderen Händlern nur eine eingeschränkte Anzahl an Buchstaben und Ziffern zur Verfügung steht. So wurde zum



Beispiel die Ziffer „7“ für Autos zurückgewiesen (R 63/99-3, ABl. HABM 2000, 208).

Einzelne Buchstaben oder Ziffern sind jedoch eintragbar, wenn sie ausreichend stilisiert sind, und zwar in solcher Weise, dass der grafische Gesamteindruck das bloße Vorliegen des einzelnen Buchstaben oder der einzelnen Ziffer überwiegt. So wurden etwa die folgenden Zeichen für schutzfähig befunden:

- GM 545541
- GM 930735
- GM 914887
- GM 270264

Mit anderen Worten: Derartige Zeichen sind eintragungsfähig, sofern es sich nicht bloß um eine reine Reproduktion des Buchstabens oder der Ziffer in einer anderen Schriftart handelt.

#### 7.5.4. Sprachliche Elemente

Sprachlichen Elementen fehlt es nur dann an Unterscheidungskraft, wenn sie so häufig verwendet werden, dass sie überhaupt nicht mehr geeignet sind, Waren und Dienstleistungen unterscheidbar zu machen.

Die folgenden Begriffe, allein oder in Kombination mit anderen nicht eintragbaren Bestandteilen, fallen hierunter.

**Top-Level-Domain**-Endungen wie .com zeigen lediglich den Ort an, wo im Internet Informationen zu finden sind, und sind somit nicht geeignet, die Eintragungsfähigkeit einer beschreibenden oder aus sonstigen Gründen zu beanstandende Marke zu bewirken. [www.books.com](http://www.books.com) ist daher für Druckmaterial genauso zu beanstanden wie es der allein verwendete Begriff „books“ [Bücher] wäre. Genauso wenig können Abkürzungen der **Rechtsform einer Gesellschaft** wie etwa Ltd. oder GmbH zur Unterscheidungskraft eines Zeichens führen.

Entsprechend können auch Begriffe wie „company, people“ oder (im Falle von Vereinen) „Club“, die besagen, dass die Waren und Dienstleistungen von einer **Gruppe von Personen** geleistet werden, nicht eingetragen werden. So kann zum Beispiel „Kitchen Company“ nicht für Küchen eingetragen werden.

Anders ist es, wenn das Zeichen insgesamt nicht nur abstrakt auf die Waren und Dienstleistungen Bezug nimmt, sondern den Gesamteindruck einer konkreten, identifizierbaren Rechtsperson vermittelt. Beispiele: „Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals“, „International Trade Mark Association“, „Institute of Engineers“ wären alle eintragungsfähig.

Das @-Symbol hat keine Unterscheidungskraft. Der vor elektronisch zu liefernden Waren und Dienstleistungen eingefügte Buchstabe **e-** hat keine

Unterscheidungskraft (e-learning, e-commerce, e-business, e-filing, etc.).

Genauso sind auch Angaben, die lediglich einen übergeordneten geografischen **Bereich der Geschäftstätigkeit** bezeichnen (etwa „national“, „international“ oder „global“), im Allgemeinen nicht eintragungsfähig, und zwar weder allein noch in Kombination mit beschreibenden Angaben. Wird der Begriff jedoch in phantasievoller Weise verwendet, wie etwa bei „Global Hairdressing“, so ist er für Friseurdienstleistungen schutzfähig.

Die folgenden Begriffe bezeichnen lediglich eine **überlegene Beschaffenheit oder Funktionsfähigkeit** der Waren und Dienstleistungen und sind deshalb, sowohl allein als auch in Kombination mit beschreibenden Angaben, zurückzuweisen.

- Extra, R 20/97-1;
- FLEXI, Synonym von flexibel;
- Multi;
- Mini, (R 62/1999-2);
- Plus, (R 329/1999-1);
- Bio;

dies gilt natürlich stets nur insoweit, als die betreffenden Waren oder Dienstleistungen organisch, multipel, klein, flexibel, etc. sein können.

Die Begriffe „**Welt**“ und „**Land**“, die zumeist lediglich angeben, dass am selben Ort eine große Vielfalt von Waren und Dienstleistungen einer bestimmten Art zu finden ist, haben bei Verwendung zusammen mit den entsprechenden beschreibenden Begriffen keine Unterscheidungskraft. Zurückzuweisen: „Investorworld“ für Finanzdienstleistungen (EuG T-360/99, ABl. HABM 2001, 1192).

Die Begriffe „**Serie**“ und „**Typ**“ beziehen sich lediglich auf den Charakter der Waren und nicht auf deren kommerziellen Ursprung. Sie sind nicht geeignet, einem ansonsten zu beanstandenden Begriff Unterscheidungskraft zu verleihen.

Folgende Marken fallen nicht unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV:

- Mega, Jumbo, Star, Trans.
- Eintragungsfähig: Transeuropa (R 125/98-3), Megatours (R 295/99-3).

**Namen** von Einzelpersonen haben in der Regel Unterscheidungskraft, unabhängig davon, wie häufig der Name vorkommt. Dies gilt selbst im Falle der am häufigsten vorkommenden Nachnamen wie Smith oder García.

Vgl.: EuGH C 404/02, „Nichols“, Rn. 30, 26.

Dasselbe gilt für Namen von Prominenten einschließlich Staatsoberhäuptern. Der früheren Praxis, derzufolge Namen von Staatsoberhäuptern mangels Unterscheidungskraft zu beanstanden waren (vgl. R-198/04-4 Queen

Elizabeth II), ist nicht mehr zu folgen.

### *7.6. Besondere Markenkategorien*

In diesem Kapitel geht es um besondere Markenkategorien in deren Gesamtzusammenhang, wobei auf sämtliche Eintragungshindernisse wie auch das Kriterium der grafischen Wiedergabe eingegangen wird.

#### *7.6.1. Hörmarken*

Gemäß Regel 3 Absatz 6 GMDV sind Hörmarken entweder in Form einer grafischen Wiedergabe oder, bei elektronischer Anmeldung, in Form einer grafischen Wiedergabe und einer den Klang selbst wiedergebenden Tondatei einzureichen. Zurzeit akzeptiert das Amt als dem im EuGH-Urteil „Shield Mark“ niedergelegten Kriterium genügende grafische Wiedergabe nur herkömmliche Notenschriften, nicht Frequenzoszillogramme oder Sonogramme. Das Amt akzeptiert jedoch nicht-herkömmliche (nichtmusikalische) Klänge, sofern der grafischen Wiedergabe durch ein Oszillogramm oder Sonogramm im Wege der elektronischen Anmeldung eine Tondatei beigefügt wird. Vgl. Beschluss Nr. EX-05-3 des Präsidenten vom 10. Oktober 2005.

#### *7.6.2. Dreidimensionale Marken*

Dreidimensionale Marken lassen sich in drei Kategorien fassen:

- von den Waren selbst unabhängige Formen;
- Formen, die aus der Form der Waren selbst bestehen;
- die Form von Verpackungen oder Behältern.

##### *Von den Waren oder Dienstleistungen selbst unabhängige Formen*

Formen, die von den Waren oder Dienstleistungen selbst unabhängig sind (zum Beispiel der Mercedes-Stern oder das Michelin-Männchen), sind unproblematisch und dürften in der Praxis stets Unterscheidungskraft haben.

##### *Form der Waren selbst*

Bei Formen, bei denen es sich um die eigentliche Form der Waren selbst handelt, erfolgt die Prüfung in drei Schritten:

Erstens ist festzustellen, ob eines der Eintragungshindernisse gemäß **Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e GMV** zutrifft, da diese nicht durch erworbene Unterscheidungskraft überwunden werden können. Es stimmt, dass das Eintragungshindernis, wonach die Form nicht zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sein darf, so auszulegen ist, dass es unabhängig davon Anwendung findet, ob es möglicherweise andere Formen gibt, mit denen dieselbe Wirkung erzielt werden kann (vgl. dazu EuGH C-299/99 „Philips“, Rn. 81, 83; Lösungsabteilung 63 C, Form eines Legosteins). Dennoch ist dieses Eintragungshindernis eng auszulegen.

Insbesondere gilt es nur für Formen, deren Veränderung die technische Wirkung selbst verändern würde, nicht für solche, die bloß funktional sind. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i GMV ist auf diejenigen Formen beschränkt, die mit den Waren identisch sind wie zum Beispiel die Form eines Fußballs mit dem Fußball. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii GMV („aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht“) beschränkt sich auf Formen, die ausschließlich eine ästhetische Funktion erfüllen, wie etwa die Form eines Kunstgegenstands für Kunstgegenstände; dies hat insbesondere nichts mit dem wirtschaftlichen Wert der Waren zu tun.

Dann ist zu prüfen, ob die Wiedergabe der dreidimensionalen Marke **sonstige Bestandteile** enthält, etwa Wörter oder Etiketten, durch welche die Marke entweder allein oder in Verbindung mit der Form Unterscheidungskraft erlangt. Die Mitteilung Nr. 2/98 des Präsidenten (ABl. HABM 1998, 701) findet Anwendung. Typische Beispiele sind Wortmarken oder Bildmarken, die auf der Form erscheinen und klar sichtbar bleiben, oder Flaschenetiketten. Selbst die Standardform der Waren oder die Form einer Standardflasche kann als dreidimensionale Marke eingetragen werden, sofern darauf eine Wortmarke oder ein Etikett mit Unterscheidungskraft erscheint.

Zum Schluss ist zu prüfen, ob die Voraussetzung der **Unterscheidungskraft der Form selbst** erfüllt ist.

Unter Berücksichtigung dessen,

- dass für Marken, die aus der Form der Ware selbst bestehen, keine strengeren Kriterien gelten als für andere Marken – wobei es jedoch unter Umständen schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft festzustellen, da derartige Marken vom betroffenen Verkehrskreis nicht notwendigerweise genauso wie eine Wort- oder Bildmarke wahrgenommen werden (zu zitieren: EuGH, C-136/02, „Maglite“ Rn. 30) -,
  - dass die Prüfung der Unterscheidungskraft keine Prüfung der Neuheit ist,
  - dass die Eintragung dreidimensionaler Marken kein Produktmonopol gewähren sollte,
- sind bei der Prüfung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die ausschließlich aus der Form der Waren selbst bestehen, die folgenden Kriterien zugrunde zu legen:

(1) Eine Form hat keine Unterscheidungskraft, wenn es sich um eine geometrische Grundform handelt (vgl. die Waschmitteltablettenfälle) oder um eine Zusammensetzung geometrischer Grundformen (vgl.: R-263/99-3).

(2) Einfache und banale Formen haben keine Unterscheidungskraft.

(3) Je mehr die Form derjenigen Form ähnelt, die für das betreffende Produkt am wahrscheinlichsten in Erscheinung tritt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie keine Unterscheidungskraft hat (zur Begründung: EuGH C-136/02 P „Maglite“, Rn. 31). Mit anderen Worten: Die Form muss von der Form abweichen, die der Verbraucher erwarten würde.

(4) Die Form muss erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit

abweichen (zur Begründung: EuGH C-136/02 P „Maglite“, Rn. 31).

(5) In einem Bereich ist, in dem es eine große Gestaltungsvielfalt gibt, reicht es nicht, dass die Form einfach eine Variante einer gewöhnlichen Form oder eine Variante einer Reihe von Formen ist. Fundstelle: EuGH C-136/02 P „Maglite“, Rn. 32, EuG T-88/00 „Maglite“, Rn. 37.

(6) Funktionale Formen oder Merkmale einer dreidimensionalen Marke werden vom Verbraucher in solcher Weise wahrgenommen, dass z. B. Waschmitteltabletten mit abgeschrägten Kanten die Wäsche schonen und andersfarbige Schichten für das Vorhandensein eines anderen Wirkstoffs stehen.

Ästhetische Originalität, die durch Reduzierung von Grundformen und -farben oder durch ergonomische Optimierung erzielt wird (Form folgt Funktion), spricht eher nicht für die Unterscheidungskraft der Marke.

Es ist daher zu fragen, ob sich die Form so wesentlich von den Grundformen, üblichen oder erwarteten Formen unterscheidet, dass es einem Verbraucher möglich ist, die Waren allein anhand ihrer Form zu erkennen und denselben Artikel, sofern er mit ihm zufrieden war, nochmals zu kaufen. Ein gutes Beispiel dafür sind Snacks in ungewöhnlichen Formen.

#### *Behälter, Flaschen*

Dieselben Kriterien gelten für die Formen von Flaschen oder Warenbehältern. Die angemeldete Form muss sich wesentlich von einer Kombination von Grundelementen oder gewöhnlichen Elementen unterscheiden, und sie muss auffallend sein. Bei Behältern ist der funktionale Charakter jedes Bestandteils zu berücksichtigen. Im Bereich von Behältern und Flaschen kann es für verschiedene Arten von Waren unterschiedliche Handelsbräuche geben. Um hier nicht subjektiv zu entscheiden, wird empfohlen zu recherchieren, welche Formen auf dem Markt sind, wobei eine ausreichend weit gefasste Kategorie der betreffenden Waren auszuwählen ist (vgl. diesbezüglich den Schlussantrag des Generalanwalts in der Sache C-173/04 „Standbeutel“).

#### *UFOS (Unidentified Filing Date-seeking Objects)*

Geht aus der Wiedergabe der Marke und der Lektüre des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nicht klar hervor, was die angemeldete Form darstellt, so besteht ein Problem: Ohne zu wissen, was die Form ist, lässt sich weder feststellen, ob sie Unterscheidungskraft haben wird, noch ob sie gebräuchlich oder funktional ist. Der Anmelder sollte aufgefordert werden, den Charakter der Form klarzustellen (insoweit besteht eine Kooperationspflicht sowie die Verpflichtung, wahrheitsgemäße Angaben zu machen). Auf jeden Fall sind derartige Formen zurückzuweisen, wenn sie aus grundlegenden geometrischen Formen oder banalen Bestandteilen bestehen.

#### *7.6.4. Farben*

#### 7.6.4.1.

a) Farbmarken können angemeldet werden als Bildmarken mit farbige dargestellten geometrischen Formen oder Waren

oder als eine Einzelfarbe oder Farbkombination an sich („Farbe *per se*“). Die grafische Wiedergabe muss aus der Darstellung der Farben auf einem Blatt Papier oder einem Bild bestehen. Außerdem

sind die tatsächlichen Farben in Worten zu bezeichnen; und für Farben *per se* wird empfohlen, den Farbton anhand eines international anerkannten Farbcodes zu bezeichnen (vgl. Mitteilung Nr. 6/03 ABI. HABM 2004, 88).

Wird eine Kombination von Farben *per se* angemeldet, so bestimmt sich die Marke nach der eingereichten grafischen Wiedergabe, einschließlich der Proportionen und Positionen der verschiedenen Farben, die eindeutig aus der Wiedergabe hervorgehen müssen („WYSIWYG“ – What you see is what you get, „Das was Sie sehen ist das, was Sie bekommen“). Diese Anforderung ergibt sich aus dem EuGH-Urteil in der Rechtssache C-49/02 vom 24. Juni 2004 („Heidelberger“), Rn. 33. Enthält zum Beispiel eine Marke einen kleinen gelben Streifen über einem roten, so ist diese verschieden von einer Marke mit gleichen Anteilen von Rot und Gelb und der Anordnung der roten Farbe auf der linken Seite. Ein abstrakter Anspruch, insbesondere hinsichtlich zweier Farben „in jeder möglichen Kombination“ oder „in jeglichem Verhältnis“, ist nicht zulässig und somit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a GMV zu beanstanden („Heidelberger“, Rn. 34; Beschwerdekammer R 730/01-4 vom 27. Juli 2004, „yellow/blue/red“).

Dies ist zu unterscheiden von Angaben darüber, wie die Farbkombination auf dem Produkt erscheinen soll. Derartige Angaben sind nicht erforderlich, weil es nur auf den Gegenstand der Anmeldung ankommt, nicht darauf, wie die Marke tatsächlich oder potenziell auf der Ware verwendet wird.

b) Sofern Farben oder Farbkombinationen als solche angemeldet werden, ist richtigerweise zu prüfen, ob diese Unterscheidungskraft besitzen, sei es bei der Verwendung auf den Waren oder deren Verpackung, oder bezüglich der Dienstleistungen oder bei der Verwendung für die Werbung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Für die Zurückweisung einer Marke reicht es aus, dass die Marke in keiner dieser Situationen Unterscheidungskraft hat. Bei Farbkombinationen sollte die Prüfung der Unterscheidungskraft von der Annahme ausgehen, dass die angemeldete Farbkombination auf den Waren oder auf deren Verpackung oder in Anzeigen oder auf Werbematerial für die Dienstleistungen erscheint.

#### 7.6.4.2. Einzelfarben

Wie durch das Urteil des EuGH in der Rechtssache C-104/01 „Libertel“ bestätigt wurde, besitzt eine Einzelfarbe nur unter ganz besonderen Voraussetzungen Unterscheidungskraft für Waren und Dienstleistungen. Solche besonderen Voraussetzungen liegen vor, wenn der Anmelder nachweist, dass die Marke für die konkreten Waren absolut ungewöhnlich, das heißt auffällig, ist. Dies wird nur in sehr seltenen Ausnahmefällen der Fall

sein, etwa bei der Verwendung der Farbe Rosa für Dämmstoff. Die Zurückweisung setzt nicht voraus, dass einer der nachstehend in Absatz 3 aufgeführten Faktoren vorliegt; ist dies jedoch der Fall, so sollte dies als weiterer Zurückweisungsgrund angeführt werden.

#### 7.6.4.3. Farbkombinationen

Es gibt keine Regel, wonach aus zwei oder mehr willkürlichen Farben bestehende Farbkombinationen *per se* ausgeschlossen sind. In diesen Fällen kann die Zurückweisung vielmehr nur auf spezifische Tatsachen oder Argumente gestützt werden. Sind keine konkreten Zurückweisungsgründe festzustellen, so ist die Marke schutzfähig. Der Begriff „willkürliche Farben“ ist für den Fall verwendet worden, dass eine von zwei Farben entweder die übliche Farbe der Ware oder die natürliche Farbe derselben ist. In diesem Falle handelt es sich eigentlich um die Hinzufügung einer einzigen Farbe zur üblichen oder natürlichen Farbe der Ware. Diese ist genauso zu beanstanden, als ob es sich um nur eine Farbe handelte. Beispiele: Die übliche Farbe für den Griff von Gartengeräten ist grau, und die natürliche Farbe von Waschmittltabletten ist weiß. Deshalb handelt es sich bei einer weißen Waschtablette, die eine weitere rote Schicht aufweist, tatsächlich um den Fall einer Hinzufügung einer Farbe.

Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Kombination zweier willkürlicher Farben dennoch zurückgewiesen werden sollte, im Einzelnen:

- Vielfach handelt es sich bei einer Farbe lediglich um ein dekoratives Element der Waren oder um die Erfüllung von Kundenwünschen (typische Beispiele: die Farben von Autos oder T-Shirts, unabhängig von der Anzahl der betroffenen Farben).
- Eine Farbe kann die Art der Ware sein (z. B. im Falle von Tönungen).
- Eine Farbe kann beschreibenden Charakter haben oder eine technische Funktion erfüllen (Beispiel: die Farbe Rot für Feuerlöscher, die Benutzung verschiedener Farben für Stromkabel).
- Eine Farbe kann auch gewöhnlichen oder generischen Charakter haben (Beispiel: Rot für Feuerlöscher und Gelb für Postdienstleistungen).
- Eine Farbe kann bestimmte Wareneigenschaften anzeigen, etwa den Geschmack (Gelb für Zitronengeschmack, Rosa für Erdbeergeschmack).
- Eine Farbkombination sollte auch dann zurückgewiesen werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Farbkombination auf dem Markt bereits vorkommt, insbesondere, wenn sie von mehreren verschiedenen Konkurrenten verwendet wird (Beispiel: Wir konnten nachweisen, dass die Farbkombination Rot und Gelb von verschiedenen Unternehmen für Getränkedosen (Bier und nichtalkoholische Getränke) verwendet wird).

In allen diesen Fällen sollte die Marke beanstandet werden, was jedoch eine genaue Analyse der betroffenen Waren und Dienstleistungen wie auch der Marktsituation voraussetzt.

Handelt es sich um mehr als drei Farben, so gilt: Je größer die Anzahl ist, desto wahrscheinlicher fehlt es an Unterscheidungskraft, da es schwierig ist, sich eine große Anzahl verschiedener Farben und deren Reihenfolge zu merken.

#### 7.6.5. Geografische Angaben

Vorbemerkung: In diesem Kapitel wird der Begriff „geografische Bezeichnung“ so verwendet, dass darunter alle in einer Gemeinschaftsmarkenmeldung verwendeten geografischen Angaben oder Konnotationen mit sprachlichen oder bildlichen Bestandteilen fallen, wohingegen die Begriffe „geographical indication“ (geografische Angabe), „appellation of origin“ (Herkunftsbezeichnung) und „indication of source“ (Herkunftsangabe) jeweils im Zusammenhang mit den besonderen Vorschriften verwendet werden, durch die sie geschützt sind. Das Verzeichnis der durch EG-Recht geschützten geografischen Angaben ist im Intranet zu finden.

##### 7.6.5.1. ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE c GMV

a) Eine Gemeinschaftsmarkenmeldung, die eine geografische Bezeichnung enthält, ist nach dieser Bestimmung nur dann zu beanstanden, wenn sie ausschließlich aus dieser Bezeichnung besteht. Diese Bestimmung gilt somit nicht, wenn die Marke Bestandteile enthält, die auch für sich genommen eintragungsfähig wären. Sofern die Marke andere Bestandteile mit oder ohne Unterscheidungskraft enthält, ist die Eintragungsfähigkeit der Kombination (der Marke insgesamt) genauso zu bewerten wie in anderen Fällen, in denen Bestandteile mit Unterscheidungskraft mit anderen – zur Unterscheidung geeigneten oder ungeeigneten – Bestandteilen verbunden sind.

b) Geschützte geografische Angaben genießen nach dem Gemeinschaftsrecht besonderen Schutz:

- geografische Angaben zur Bezeichnung von Weinen oder Spirituosen sind durch verschiedene EG-Verordnungen geschützt;
- geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel sind durch Ratsverordnung geschützt;
- bestimmte Angaben sind durch bilaterale Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und Drittländern (z. B. Australien und die Schweiz) geschützt.

Hinsichtlich der Waren und Dienstleistungen, für die sie geschützt sind, handelt es sich bei diesen Angaben von Rechts wegen um geografische Beschreibungen. Dies gilt unabhängig davon, ob dies von Verbrauchern erkannt wird, sowie unabhängig davon, ob der Begriff tatsächlich einen existierenden geografischen Ort bezeichnet (was etwa im Falle des „vinho verde“ aus Portugal nicht der Fall ist). Das Amt darf derartige Angaben auch nicht für allgemeine Gattungsbezeichnungen befinden.



Derartige Angaben sind daher zurückzuweisen.

c) Kriterien für geografische Bezeichnungen, die keinen besonderen Schutz genießen

Das Folgende betrifft lediglich diejenigen geografischen Bezeichnungen, die nicht den besonderen Schutz genießen, den eine geografische Angabe im Sinne des vorstehenden Unterabsatzes b) genießt.

Es ist hervorzuheben, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht geografische Angaben ausschließt, sondern „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, (...) der geografischen Herkunft (...) oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können“. Wie bei allen anderen beschreibenden Angaben gilt:

- Entscheidend ist, ob die geografische Bezeichnung objektive Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschreibt,
- wobei dies unter Bezugnahme auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung der Wahrnehmung durch den betroffenen Verkehrskreis zu prüfen ist.

Der beschreibende Charakter der geografischen Bezeichnung kann sich beziehen auf

- den Ort der Herstellung der Waren,
- den Gegenstand der Ware (z. B. die Stadt oder Region, die Gegenstand eines Reiseführers ist, oder den Berichterstattungsbereich einer Zeitung),
- den Ort, an dem die Dienstleistungen erbracht werden,
- den Ort, an dem das Unternehmen, das die Dienstleistungen erbringt, seinen Sitz hat, und von dem aus die Erbringung der Dienstleistungen verwaltet und überwacht wird,
- den Charakter der Waren, auf welche die Dienstleistungen sich beziehen (z. B. „China-Restaurant“).

Es ist zu prüfen, dass die Marke in keiner dieser Hinsicht beschreibenden Charakters ist.

Die geografische Herkunft der Verbraucher ist dagegen völlig unerheblich. (Ein China-Restaurant zielt nicht auf chinesische Kunden ab; ein Versicherungsunternehmen in Zürich könnte von seinen Zürcher Kunden allein nicht überleben.)

d) Der Begriff der geografischen Bezeichnung

Eine geografische Bezeichnung ist jeder existierende Name eines Landes, einer Region, einer Landschaft, einer Stadt, eines Sees oder Flusses. Veraltete Begriffe sind nur insoweit hierunter zu fassen, als sie noch gebräuchlich sind und allgemein als Synonym der aktuellen Bezeichnung verstanden werden (zweifelhaft: „Batavia“).

e) Der erste Prüfungsschritt: Wird die Bezeichnung als geografische Bezeichnung verstanden?

Handelt es sich bei der Bezeichnung um eine existierende Stadt, Region, etc., so ist dennoch als erstes zu prüfen, ob der Begriff dem betroffenen Verkehrskreis als geografische Bezeichnung geläufig ist. Eine Ablehnung

gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV kommt daher nicht in Betracht hinsichtlich der Namen von Städten, Dörfern etc., die nicht gleich als geografische Bezeichnung verstanden werden. Diese Frage ist nicht durch Meinungsumfragen zu entscheiden, sondern vielmehr normativ, wobei auf einen angemessen gut informierten Verbraucher abzustellen ist, der eine ausreichende Allgemeinbildung hat, jedoch kein Fachmann für Geografie ist.

Die Größe einer Stadt oder eines Dorfes kann kein absolutes Kriterium sein (schließlich kann auch eine kleine Stadt aus besonderen Gründen weithin bekannt sein). Man kann jedoch davon ausgehen, dass eine große Zahl geografischer Bezeichnungen außerhalb der EG sowie eine große Zahl kleinerer Dörfer und Städte schon allein aufgrund dieses Kriteriums nicht gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV zu beanstanden sind.

f) Der zweite Prüfungsschritt: Wird die geografische Bezeichnung nicht nur erkannt, sondern auch als solche wahrgenommen?

Es reicht nicht aus, dass der betroffene Verkehrskreis die geografische Bezeichnung als solche kennt. Er muss auch wissen, dass damit in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen auf den geografischen Ort Bezug genommen wird. Mit anderen Worten: Die geografische Bezeichnung darf nicht als rein suggestiver oder phantasievoller Begriff verstanden werden. Beispiel: Der Nordpol und der Mont Blanc sind allgemein bekannt. Im Zusammenhang mit Eiskrem oder Sportwagen würden diese Bezeichnungen jedoch nicht als möglicher Herstellungsort, sondern lediglich als suggestiver oder ungewöhnlicher Begriff aufgefasst werden.

g) Der dritte Prüfungsschritt: Die Verbindung zwischen dem geografischen Ort und den Waren oder Dienstleistungen.

Selbst wenn die Eintragung nicht am zweiten Prüfungsschritt scheitert, reicht es nicht aus, dass die Waren oder Dienstleistungen theoretisch am betreffenden geografischen Ort hergestellt bzw. erbracht werden könnten. Außer insoweit, als es klimatische Einschränkungen gibt, wäre das schließlich heute fast überall in der Welt möglich. Der Europäische Gerichtshof und das Gericht erster Instanz haben vielmehr in den Rechtssachen „Chiemsee“ und „Oldenburger“ die folgenden Voraussetzungen aufgestellt, die erfüllt sein müssen:

(1) Der geografische Ort muss aktuell in der Vorstellung der beteiligten Verkehrskreise mit der betreffenden Warengruppe in Verbindung gebracht werden oder es muss zu erwarten sein, dass der geografische Name künftig von den betroffenen Unternehmen als Angabe zur geografischen Herkunft der Warengruppe verwendet werden kann (Chiemsee, Rn. 31, 37); bei dieser Prüfung ist zu berücksichtigen, wie gut dem Verkehrskreis der geografische Name, die Eigenschaften des mit dem Namen bezeichneten Orts sowie der betreffenden Warengruppe bekannt sind (Chiemsee, Rn. 32).

(2) Die Eintragung ist nicht nur für solche geografischen Namen ausgeschlossen, die bereits für die betreffenden Waren berühmt oder bekannt sind, sondern auch für solche geografischen Namen, von denen zu erwarten ist, dass sie künftig von Unternehmen benutzt werden und die solchen

Unternehmen weiterhin zur Angabe der geografischen Herkunft der betreffenden Warengruppe zur Verfügung stehen müssen (Oldenburger, Rn. 31); die Eintragung geografischer Namen ist jedoch nicht ausgeschlossen, wenn es aufgrund der Art des Ortes, den sie bezeichnen, unwahrscheinlich ist, dass der Verkehrskreis annehmen wird, dass die betroffene Warengruppe dort ihre Herkunft hat (Oldenburger, Rn. 33).

Daraus folgt zweierlei: Einerseits ist zu prüfen, ob von einem geografischen Namen, auch wenn er derzeit nicht zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren verwendet wird, zu erwarten ist, dass er künftig so verwendet werden wird; dabei ist auf Basis der heutigen Wahrnehmung der Verbraucher auf objektive Kriterien abzustellen, wobei insbesondere die Relevanz der geografischen Herkunft der betreffenden Waren und der Handelsbrauch bezüglich der Verwendung geografischer Namen zur Herkunftsangabe von Waren oder zur Bezugnahme auf bestimmte qualitative und objektive Warenmerkmale zu berücksichtigen sind. Andererseits beschränkt sich Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV nicht auf geografische Bezeichnungen, die bereits einen Ruf erlangt haben oder hinsichtlich derer das Amt nachweisen kann, dass tatsächlich das Bedürfnis besteht, diese für die Konkurrenz freihalten zu müssen. Dementsprechend kann das Eintragungshindernis nicht allein durch die Tatsache überwunden werden, dass die geografische Bezeichnung von nur einem einzigen Hersteller verwendet wird (wenngleich dies ein sehr wichtiges Argument ist, dass bei der Beurteilung der erworbenen Unterscheidungskraft zu berücksichtigen ist).

h) In vielen Fällen können der zweite und dritte Prüfungsschritt in einem Gedankenschritt erledigt werden.

Ob eine existierende geografische Bezeichnung so verstanden werden wird, dass sie für die betreffenden Waren einen Informationsgehalt bezüglich des Herstellungsorts der Waren hat, oder ob sie bloß für eine phantasievolle Bezeichnung gehalten werden wird, wird hauptsächlich vom Charakter der Waren abhängen.

Aus praktischen Gründen wäre es am besten zu prüfen, ob es hinsichtlich der betreffenden Waren eine Art Handelsbrauch oder eine Tradition gibt, auf deren geografische Herkunft Bezug zu nehmen. Dazu ist am besten jemand aus dem betreffenden Mitgliedstaat zu befragen.

So wird zum Beispiel bei Wein der geografische Name stets als Herkunftsangabe verstanden, weil die Herkunft beim Wein ordnungsgemäß angegeben sein muss.

Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen oder Getränken (Mineralwasser, Bier) sind geografische Namen in der Regel als Hinweis auf den Herstellungsort gedacht. Dies ist jedoch unter Umständen nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall, und es kann von der Größe des geografischen Ortes oder Bereichs abhängig sein. (Beispiel: Oldenburger).

Bei Textil- und Körperpflegeprodukten kann es für manche Orte eine Tradition der Fertigung geben, während die Namen anderer Orte unter Umständen willkürlich gewählt werden. In diesen Fällen ist festzustellen, ob die betreffenden Waren dort tatsächlich hergestellt werden und ob diese Tatsache national oder international bekannt ist (dies ist nicht zu verwechseln mit dem Ruf der geografischen Angabe als solcher). Die bloße Tatsache,

dass die Waren am betreffenden Ort hergestellt werden können, reicht als Zurückweisungsgrund nicht aus.

Es ist allgemein üblich, Städtenamen, die sich eines bestimmten Rufs erfreuen, für Waren zu verwenden, die nichts mit dem zu tun haben, wofür die Stadt bekannt ist (etwa „Hollywood“ für Kaugummi). Ähnliches kommt vor bezüglich der Namen bestimmter Einkaufsstraßen oder Stadtteile (Champs Élysées, Manhattan). Diese sind als suggestive Begriffe anzusehen und nicht zurückzuweisen.

Bei bestimmten mechanischen Waren, z. B. bei Autos, ist allgemein bekannt, dass diese nicht an einer Vielzahl verschiedener Orte gebaut werden. Städtenamen können dann dazu verwendet werden, eine Serie von Modellbezeichnungen aufzubauen wie etwa SEAT Cordoba, Toledo, Malaga. Bei Hi-Tech-Waren (Computer, Telekommunikationswaren, Verbraucherelektronik) ist der Herstellungsort noch weniger relevant. (Schutzfähig: Germansat).

Bei Dienstleistungen wird die geografische Bezeichnung vielfach als der Ort des Unternehmenssitzes verstanden. Handelt es sich bei dem Ort um einen relevanten Ort für derartige Dienstleistungen, so muss dieser freigehalten werden (zurückzuweisen: „München“ für Finanzdienstleistungen, „Zürich“ für Versicherungen).

Im Bereich Hotels und Gaststätten kann sich eine geografische Bezeichnung auf die Art der Speisen, den Herkunftsort des Restaurantbesitzers, den Stadtteil oder die Straße, wo sich das Hotel befindet, beziehen oder aber keinerlei Zusammenhang zu den Dienstleistungen aufweisen (Hotel Bali in Benidorm).

Die bloße Tatsache, dass die Dienstleistung am betreffenden Ort erbracht werden kann, berechtigt nicht zur Zurückweisung (Rechtsauffassung des HABM in der Sache „Cloppenburg“ bezüglich Einzelhandelsdienstleistungen).

#### *7.6.5.2. ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE d GMV*

Dieses Eintragungshindernis gilt nur, wenn die Marke ausschließlich aus einer Gattungsbezeichnung besteht. Ob es sich bei einem Begriff, der einen geografischen Ort bezeichnet, um eine geografische Angabe oder eine Gattungsbezeichnung handelt, kann offen gelassen werden, da die Marke in beiden Fällen zurückzuweisen ist.

#### *7.6.5.3. ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE g GMV*

Dieses Eintragungshindernis bezieht sich auf Marken, die geeignet sind, das Publikum bezüglich der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.

a) Dieses Eintragungshindernis gilt auch, wenn die Marke außer der geografischen Bezeichnung weitere Bestandteile enthält.

b) Bei geografischen Angaben, die durch die Verordnung (EG) Nr. 510/2006, durch von der EG abgeschlossene bilaterale Abkommen oder durch EG-Vorschriften auf dem Gebiet der Weine und Spirituosen geschützt sind, muss die Angabe auf Waren beschränkt werden, die aus der Region

stammen, für welche die geografische Angabe rechtmäßig benutzt werden darf.

c) Bei nicht nach den vorstehenden Bestimmungen geschützten geografischen Angaben kann sich die Wahrscheinlichkeit der Täuschung des Publikums aus nicht gebotenen Zusätzen ergeben, die den geografischen Zusammenhang beseitigen („Münchner Bier in Hamburg gebraut“). Dies werden seltene Ausnahmefälle sein. Grundsätzlich reicht es, dass angesichts der Umstände eine nicht täuschende Verwendung der Marke vorstellbar ist. Ablehnungen wegen Täuschung sollten auf keinen Fall auf den geografischen Ort des Anmelders gestützt werden, da dieser für den Ort der Warenherstellung irrelevant ist.

#### 7.6.5.4. ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE h GMV

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h GMV schützt Symbole etc., die gemäß Artikel 6<sup>ter</sup> Pariser Verbandsübereinkunft geschützt sind, wozu u.a. sämtliche Staatsflaggen zählen.

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h GMV sind Marken, die mangels Genehmigung durch die zuständigen Stellen gemäß Artikel 6<sup>ter</sup> Pariser Verbandsübereinkunft zurückzuweisen sind, nicht einzutragen.

Gemäß Artikel 6<sup>ter</sup> Absatz 1 Buchstabe a Pariser Verbandsübereinkunft ist die Eintragung von Wappen, Flaggen und anderen staatlichen Hoheitszeichen der Länder der Union wie auch die Eintragung jeglicher Nachahmungen im heraldischen Sinne zurückzuweisen.

Abgesehen von den Staatsflaggen müssen die Hoheitszeichen im „Verzeichnis der staatlichen Hoheitszeichen“ enthalten sein.



Die Flagge der Europäischen Union ist im Verzeichnis enthalten.

In der Rechtssache T-127/02 (ECA) entschied das EuG über die Zurückweisung einer Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h GMV in Verbindung mit Artikel 6<sup>ter</sup> Pariser Verbandsübereinkunft.

39

Artikel 6<sup>ter</sup> Absatz 1 Buchstabe a der Pariser Verbandsübereinkunft soll die Eintragung und Benutzung von Fabrik- oder Handelsmarken verhindern, die mit staatlichen Hoheitszeichen identisch sind oder eine gewisse Ähnlichkeit mit ihnen aufweisen. Eine solche Eintragung oder Benutzung würde das Recht des Staates verletzen, die Verwendung der Symbole seiner Hoheitsgewalt zu kontrollieren, und könnte außerdem den Verkehr über den Ursprung der mit solchen Marken gekennzeichneten Waren irreführen. Nach Artikel 6<sup>ter</sup> Absatz 1

Buchstabe b der Pariser Verbandsübereinkunft erstreckt sich dieser Schutz auch auf die Wappen, Flaggen und anderen Kennzeichen, Sigel oder Bezeichnungen der internationalen zwischenstaatlichen Organisationen.

40

Die Kennzeichen des Staates und der internationalen zwischenstaatlichen Organisationen sind nicht nur gegen die Eintragung und Benutzung von Marken geschützt, die mit ihnen identisch sind oder sie enthalten, sondern auch dagegen, dass Nachahmungen dieser Kennzeichen im heraldischen Sinne in die Marke aufgenommen werden.

41

... Vielmehr kommt es auf die Frage an, ob [im vorliegenden Falle] die angemeldete Marke ein Element enthält, das als Europa-Emblem oder als dessen Nachahmung im heraldischen Sinne angesehen werden kann. Dieses Element braucht mit dem Europa-Emblem nicht notwendig identisch zu sein. Eine Nachahmung im heraldischen Sinne wird nicht bereits dadurch ausgeschlossen, dass das Emblem in bestimmter Weise stilisiert oder nur ein Teil von ihm verwendet worden ist.

44

... Bei dem Vergleich „im heraldischen Sinne“ ist aber gerade auf die heraldische Beschreibung abzustellen und nicht auf die geometrische, die ihrem Wesen nach wesentlich detaillierter ist.

63

Artikel 6<sup>ter</sup> Absatz 1 Buchstabe c Satz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft sieht die Möglichkeit vor, im Fall des Kennzeichens einer internationalen Organisation die Eintragung einer Marke nicht zu untersagen, falls diese Eintragung nicht geeignet ist, beim Verkehr den Eindruck einer Verbindung zwischen der betreffenden Organisation und den Wappen, Flaggen, Kennzeichen, Sigeln oder Bezeichnungen hervorzurufen, oder falls die Eintragung offenbar nicht geeignet ist, den Verkehr über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Benutzer und der Organisation irreführen.

Angesichts des Vorstehenden ist bei der Prüfung dieser Art von Marken Folgendes zu berücksichtigen:

- a. Ob das betreffende Hoheitszeichen im „6<sup>ter</sup>-Verzeichnis“ enthalten ist;
- b. ob das Hoheitszeichen in der Marke wahrscheinlich erkannt wird;
- c. ob es dem Publikum suggeriert, dass eine Verbindung zwischen dem Anmelder und der Organisation besteht; auch die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet werden, können eine Rolle spielen.

Da der Anmelder im folgenden Beispiel keine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke angemeldet wird, und der Europäischen Union suggeriert, wird angenommen, dass die Sterne kein herausragendes Element der Marke sind.



Dieselbe Ansicht wurde (mit derselben Begründung) hinsichtlich der Anmeldung von GM 4114062 für die Klassen 19, 27, 35 und 37 vertreten.



#### 7.6.5.5. ARTIKEL 7 ABSATZ 1 BUCHSTABE j GMV

Nach dieser Bestimmung sind Marken, die geschützte geografische Angaben enthalten, für Weine oder Spirituosen ausgeschlossen, wenn diese nicht die angegebene geografische Herkunft haben.

Da die Frage, ob die Waren, die tatsächlich unter der Marke vermarktet werden, aus dem angegebenen geografischen Ort stammen, in dieser Prüfungsphase nicht geprüft werden kann, hat diese Bestimmung lediglich zur Folge, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf Weine und Spirituosen beschränkt werden muss, die aus der angegebenen geografischen Region stammen. Sofern eine Gemeinschaftsmarke eine geschützte geografische Angabe enthält, muss das Verzeichnis der Weine und Spirituosen auf genau die betreffende geografische Herkunft beschränkt werden. Enthält etwa eine Gemeinschaftsmarke das Wort BORDEAUX, so muss das Verzeichnis der Weine auf „Weine aus Bordeaux“ oder einen entsprechenden Wortlaut eingeschränkt werden. Ausdrücke wie „Französischer Wein“ oder „Wein aus dem Südwesten Frankreichs“ sind keine hinreichend genaue Beschränkung. Ist der Anmelder nicht bereit, diese Einschränkung vorzunehmen, so ist die Anmeldung zurückzuweisen.

Enthält die Marke eine geografische Angabe, die keine geschützte geografische Angabe ist, so ist eine Beschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nicht erforderlich. Dementsprechend sind auch

keine Beschränkungen auf nicht geschützte Unterregionen oder Örtlichkeiten erforderlich.

Die den Prüfern seit Kurzem zur Verfügung stehende Datenbank enthält genaue Angaben zu allen geschützten geografischen Angaben für Weine und Spirituosen bzw. für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel.

Sofern die Marke aus einem signifikanten Element einer geschützten geografischen Angabe besteht oder ein solches enthält, gelten dieselben Erwägungen. Ein Beispiel: „Ribera del Duero“ ist eine geschützte geografische Angabe. Ein Marke, die „Duero“ enthielte, etwa „Castillo de Duero“, wäre auf Weine vom Ribera del Duero zu beschränken. Andererseits ist „Napa Valley“ eine geschützte geografische Angabe, doch für eine Marke, die „Valley“ enthält, etwa „Shannon Valley“ wäre keine Beschränkung erforderlich.

#### *7.6.5.6. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k und Artikel 159 GMV*

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates geschützte geografische Angaben sind auch vor den in Artikel 13 Absatz 1 und Artikel 14 derselben Verordnung aufgeführten Aktivitäten geschützt, wobei diese Bestimmungen ebenfalls auf die Verhinderung der irreführenden Verwendung geografischer Angaben abzielen, jedoch einen etwas weiteren Anwendungsbereich haben. Dies folgt aus Artikel 159 (vormals Artikel 142) GMV, der ein selbstständiges und von Artikel 7 Absatz 1 GMV unabhängiges Eintragungshindernis darstellt. Dieser Schutz wird durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k GMV lediglich verstärkt.

In diesen Fällen gelten für Weine und Spirituosen dieselben Grundsätze und Gepflogenheiten.

Dies gilt auch dann, wenn die Marke selbst eine Variante der geografischen Angabe enthält, die dazu geeignet ist, den örtlichen Bezug aufzuheben, und deshalb für sich genommen einen falschen Eindruck hinsichtlich der wahren Herkunft der Waren schafft (Beispiel: Bergazola/Gorgonzola oder das erfundene Beispiel: Allgäuer Gorgonzola).

Der neue Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k GMV bestätigt lediglich Artikel 159 GMV und bewirkt keine Änderung der Praxis.

#### *7.6.5.7. ARTIKEL 64 ABSATZ 2*

Eine Marke, die eine Bezeichnung der geografischen Herkunft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c GMV darstellt, kann (sofern sie nicht zur Täuschung im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV geeignet ist) dennoch als Gemeinschaftskollektivmarke eingetragen werden, sofern die die Benutzung regelnde Satzung eine Öffnungsklausel gemäß Artikel 65 Absatz 2 Satz 2 GMV enthält. Beispiele für schutzfähige Gemeinschaftskollektivmarken, die ausschließlich aus der Verbindung



geografischer Angaben mit Gattungsbezeichnungen bestehen, sind: „Bayerisches Bier“, „Dresdner Christstollen“, „Spreewälder Gurken“.

#### 7.7. Gattungsbezeichnungen, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im aktuellen Sprachgebrauch oder in den redlichen und festen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind.

Der gewöhnliche Charakter des Zeichens kann dabei auch auf etwas anderes hinweisen als auf die Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen selbst. Das Eintragungshindernis gilt auch für Wörter, die ursprünglich keine oder eine andere Bedeutung hatten. Außerdem gilt es für Abkürzungen, da deren Bedeutung erst wahrgenommen werden kann, nachdem sie üblich geworden sind. Des Weiteren fallen darunter Bildbestandteile, die entweder häufig vorkommen oder sogar zur Standardbezeichnung für Waren und Dienstleistungen geworden sind, z. B. ein weißes „P“ auf blauem Hintergrund für Parkplätze oder der Äskulapstab für Apotheken. Im Bereich von Weinen und Spirituosen erfasst es die sogenannten traditionellen Ausdrücke, bei denen es sich zwar nicht um geografische Bezeichnungen handelt, die jedoch bestimmte Arten von Produkten hinsichtlich ihres Charakters bezeichnen, wobei sie sich dabei allerdings auf bestimmte geografische Bereiche beschränken.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV überschneidet sich zum großen Teil mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c GMV. Es wird daher sehr selten vorkommen, dass ein Ausschluss allein mit dieser Bestimmung begründet wird. Der Grund dafür ist, dass die Unterscheidungskraft oder der beschreibende Charakter einer Marke sowohl im Hinblick auf den Anmeldetag als auch auf den Tag der Entscheidung zu beurteilen sind. Die Frage, ob ein Begriff oder Bildbestandteil viele Jahre vor dem betreffenden Tag keinen beschreibenden Charakter oder Unterscheidungskraft hatte, oder wann der Begriff zuerst entstand, wird in den meisten Fällen nicht von Belang sein.

Anders steht es jedoch bei Entwicklungen, die nach dem Anmeldetag eingetreten sind. Bedeutungsänderungen, die nach der Eintragung dazu führen, dass es sich um eine Gattungsbezeichnung handelt, ziehen keine Nichtigerklärung *ex tunc* gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a GMV nach sich, können jedoch dazu führen, dass die Marke gemäß Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b GMV mit Wirkung *ex nunc* für verfallen erklärt wird.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d GMV ist auf jeden Fall im Hinblick auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen zu prüfen, sodass es nicht ausreicht, dass ein Wort häufig gebraucht wird und dadurch in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen ist (vgl. EuGH, C-517/99, „Bravo“, Rn. 27, 31).

#### 7.8. Sonstige Eintragungshindernisse

Sonstige Eintragungshindernisse spielen in der Praxis nur eine

untergeordnete Rolle. Dennoch ist es wichtig, sie sorgfältig zu prüfen.

### *7.8.1. Öffentliche Ordnung oder gute Sitten, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV*

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV schließt die Eintragung von Marken aus, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen. Wie alle anderen Eintragungshindernisse auch, ist dies ein EU-rechtliches Kriterium, das unabhängig von lockereren oder strengeren Moralvorstellungen in verschiedenen Gebieten der Gemeinschaft gilt. Hinsichtlich der Bedeutungen in verschiedenen Sprachen oder des Vorhandenseins gesellschaftlicher, politischer oder religiöser Phänomene in verschiedenen Mitgliedstaaten der EG bleibt jedoch Artikel 7 Absatz 2 GMV anwendbar.

Es ist eine notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung, dass die Benutzung der angemeldeten Marke danach rechtswidrig und verboten wäre. Die Rechtswidrigkeit der Markenbenutzung reicht jedoch nicht aus, sie gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV zu beanstanden.

Die „öffentliche Ordnung“ ist die Gesamtheit aller für das Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft und eines Rechtsstaats erforderlichen Rechtsvorschriften. Die „guten Sitten“ sind diejenigen, die für das ordnungsgemäße Funktionieren einer Gesellschaft absolut erforderlich sind. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV befasst sich somit nicht mit schlechtem Geschmack oder dem Schutz der Gefühle Einzelner. Ein Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV kommt nur in Betracht, wenn eine Marke direkt gegen die Grundnormen der Gesellschaft verstößt. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV bezweckt den Eintragungsausschluss für Marken, wo die Gewährung eines Monopols den Rechtsstaat unterminieren würde.

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV sind daher blasphemische, rassistische oder diskriminierende Ausdrücke ausgeschlossen, jedoch nur, wenn diese Bedeutung durch die angemeldete Marke klar und eindeutig vermittelt wird. Bei Marken, die möglicherweise als geschmacklos anzusehen sein mögen, ist der Tatbestand dieser Bestimmung nicht erfüllt. Ausgeschlossen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV sind außerdem sämtliche direkten Verherrlichungen von Straftaten oder Aufforderungen zur Begehung von Straftaten. Des Weiteren sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV Namen von Terrororganisationen ausgeschlossen, da diese sonst als direkte Unterstützung derselben angesehen würden.

Es besteht offensichtlich die Gefahr, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV subjektiv anzuwenden, um Marken auszuschließen, die nicht dem persönlichen Geschmack des Prüfers entsprechen. Dies sollte vermieden werden. Eine Beanstandung kommt nur in Betracht, wenn das Wort/die Wörter für Menschen mit normaler Empfindlichkeit klar als beleidigend aufgefasst werden.

### *7.8.2. Täuschende Marken, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV*

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV sind Marken auszuschließen, die ihrem Charakter nach geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu täuschen.

Dieses Eintragungshindernis setzt nicht voraus, dass die Marke ausschließlich aus derartigen Begriffen besteht.

Die Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Marke eine objektive Angabe über Eigenschaften der Waren enthält, die eindeutig nicht der Realität dessen entspricht, was im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgeführt ist. Solange die Marke nicht benutzt worden ist, kann diese Beurteilung nur bezüglich des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen vorgenommen werden, wobei davon auszugehen ist, dass die Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet wird, jedoch – soweit möglich – in nicht täuschender Weise. Ist eine nicht-täuschende Benutzung möglich, so darf die Marke nicht zurückgewiesen werden. Erfundenes Beispiel: Die Marke „John Miller’s Genuine Leather Shoes“ wäre hinsichtlich „Plastikschuhen“ zu beanstanden, nicht jedoch hinsichtlich „Schuhen“, da darunter auch Lederschuhe fallen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV findet keine Anwendung auf rein suggestive Bezeichnungen: „Metal Jacket“ ist bezogen auf Jacken aus Textilien und suggestiv und nicht-täuschend (R 314/02-1).

Marken, die einen in Wahrheit nicht bestehenden offiziellen Status oder eine staatliche Anerkennung vortäuschen, werden zurückgewiesen. Beispiel: „International star registry“ für eine private Dienstleistung, die die Benennung von Sternen zum Gegenstand hat (R 468/99-1, ABl. HABM 2002, 1184). Dies gilt jedoch nicht, wenn lediglich auf eine amtliche Eigenschaft angespielt wird. Eintragungsfähig: R 803/00-1, „The E-Commerce Authority“.

In der Marke enthaltene Bezugnahmen auf amtliche Anerkennung (zum Beispiel „by Appointment of her Majesty“) sind dann eine Täuschung, wenn der Anmelder diese nicht nachweisen kann. „Royal“ verheißt dagegen keinen amtlichen Status.

Änderung der Entscheidungspraxis: Bei Namen von Staatsoberhäuptern ist nicht mehr anzunehmen, dass der Tatbestand der Täuschung oder des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung erfüllt ist.

### *7.8.3. Artikel 6<sup>ter</sup> Pariser Verbandsübereinkunft (Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h und i GMV)*

Marken, die gemäß Artikel 6<sup>ter</sup> Pariser Verbandsübereinkunft unzulässig sind, sind unabhängig davon, für welche Waren und Dienstleistungen sie beansprucht werden, zurückzuweisen. Dies betrifft zum einen für nationale Flaggen, die gemäß Artikel 6<sup>ter</sup> Pariser Verbandsübereinkunft auch ohne Notifikation geschützt sind. Zum anderen gilt dies für alle Hoheitszeichen, Wappen etc., die notifiziert und von der WIPO veröffentlicht wurden.

Geschützt sind nicht nur die genaue Wiedergabe dieser Namen und Hoheitszeichen, sondern auch Marken, die diese Wappen oder heraldische Nachahmungen enthalten. Vgl.: EuG T-127/02 „ECA“.

Vgl. dazu auch die Diskussion über geografische Angaben und die anzuwendenden Kriterien.

Beispiele für Hoheitszeichen oder Wappen, die nicht durch Artikel 6<sup>ter</sup> Pariser Verbandsübereinkunft geschützt sind, jedoch unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i GMV fallen, hat es bislang nicht gegeben.

### *7.9. Erworbene Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3 GMV)*

Artikel 7 Absatz 3 GMV sieht vor, dass „die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d keine Anwendung [finden], wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.“ Eine Marke hat Unterscheidungskraft in diesem Sinne, wenn sie von einem ausreichend großen Teil des relevanten Publikums als Marke eines einzigen Anbieters erkannt wird.

Die Kriterien für den Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft von Farbmarken unterscheiden sich nicht von denen, die für alle anderen Arten von Marken gelten. Die Tatsache, dass die Farbe aufgrund einer Monopolsituation weithin verwendet worden ist oder Marktanererkennung erlangt hat, spricht für sich allein nicht gegen die Feststellung erworbener Unterscheidungskraft; dies ist etwa der Fall, wenn der Gemeinschaftsmarkenanmelder der einzige Anbieter bestimmter Waren oder Dienstleistungen ist, z. B. im Bereich von Telefon- oder Postdienstleistungen (vgl. das Urteil des EuGH, C-299/99 „Philips/Remington“, Rn. 65). Allerdings muss dies dann für die gesamte Gemeinschaft gelten, nicht bloß in einem Mitgliedstaat.

Folgendes ist dabei hervorzuheben:

- Der Benutzungsnachweis dient dazu festzustellen, ob durch die Benutzung eine Situation entstanden ist, durch die eine Marke, die ansonsten aus einem oder mehreren der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d GMV aufgeführten Gründe hätte zurückgewiesen werden müssen, Unterscheidungskraft erlangt hat. Es geht nicht nur darum, ob bzw. inwieweit eine Benutzung erfolgt ist;
- die Benutzung muss die angemeldete Marke betreffen, nicht eine erheblich abweichende Variante;
- die Benutzung muss sich auf die Waren und Dienstleistungen beziehen, die Gegenstand der Gemeinschaftsmarkenmeldung sind;
- auf diese Weise können nur Beanstandungen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c und d GMV überwunden werden. Das Eintragungshindernis „Täuschung“ (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g GMV) kann zum Beispiel nicht auf diese Weise überwunden werden.

*Auf welchen Zeitpunkt muss sich der Nachweis beziehen?*

Die Marke muss zum Zeitpunkt der Anmeldung (Anmeldetag) Unterscheidungskraft erworben haben, und diese Unterscheidungskraft muss zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit weiterhin gegeben sein.

*Worauf muss sich der Nachweis beziehen?*

Der Prüfer muss berücksichtigen, ob das Eintragungshindernis in der gesamten Gemeinschaft oder nur in einem Teil derselben besteht.

*Gesamte Gemeinschaft*

Wird die Beanstandung mit der mangelnden Unterscheidungskraft einer einfachen Marke (z. B. Einzelfarbe, einfache geometrische Form, Einzelbuchstabe oder Einzelziffer) oder einer sehr komplexen Marke, die das Produkt lediglich dekoriert, begründet, so betrifft die Beanstandung fast immer die gesamte Gemeinschaft. Diese Aufzählung von Beispielen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Betrifft die Beanstandung eine Sprache, die hinsichtlich der betroffenen Waren bzw. Dienstleistungen in der gesamten Gemeinschaft gut verstanden wird (z. B. Englisch für Waren und Dienstleistungen im Computerbereich), so wird sich die Beanstandung auf die gesamte Gemeinschaft erstrecken. Entsprechendes gilt für einige Worte, die – unabhängig von der Sprache, der sie entnommen sind – fast überall verstanden werden (z. B. extra, vino); auch hier gilt die Beanstandung für die gesamte Gemeinschaft.

In diesen Fällen muss sich der Nachweis auf die gesamte Gemeinschaft beziehen, nicht bloß auf einen Teil derselben.

Es ist jedoch möglich, den Nachweis durch Extrapolation von einem Teil der Gemeinschaft auf andere Teile zu übertragen. Ergibt beispielsweise eine Meinungsumfrage bestimmte Ergebnisse, die auf dem konkreten Umfang (Quantität und Dauer) der Benutzung in einem Teil der Gemeinschaft beruhen, so kann man vernünftigerweise – sofern keine guten Gründe dafür vorliegen, dass dies nicht der Fall wäre – davon ausgehen, dass eine Benutzung in ähnlichem Umfang anderswo dieselben Folgen zeitigen würde. In einem solchen Fall wäre es nicht nötig, für jeden Teil der Gemeinschaft eine Meinungsumfrage durchzuführen.

Die Gemeinschaft ist als Ganzes zu sehen, nicht bloß als die Summe der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten. Das bedeutet insbesondere, dass sich der Nachweis auf alle relevanten Markträume in der Gemeinschaft beziehen muss. Dies wird in der Regel erfordern, den relevanten Marktraum vorab festzulegen. Dazu sind die betroffenen Waren oder Dienstleistungen sowie die relevanten Vertriebs-, Absatz- und Verkaufsförderungsmittel zu prüfen. Die relevanten Märkte werden in der Regel, unabhängig von den Staatsgrenzen, verschiedene Gebiete umfassen. Der Nachweis muss sich auf jeden dieser Märkte beziehen, jedoch nicht unbedingt auf sämtliche

Untergebiete jedes dieser Märkte.

#### *Teil der Gemeinschaft*

Bezieht sich die Beanstandung nur auf einen Teil der Gemeinschaft, muss der Nachweis gemäß Artikel 7 Absatz 2 GMV auch nur auf den betreffenden Teil Bezug nehmen. In der Regel betrifft dieser Grundsatz nur Wortmarken, die aus sprachlichen Gründen nicht überall verstanden werden, er kann jedoch auch für andere Marken relevant sein.

Was vorstehend über die relevanten Markträume in der Gemeinschaft gesagt wurde, gilt entsprechend auch für den relevanten Markt in dem zu prüfenden Teil der Gemeinschaft. Hat zum Beispiel eine Marke im Finnischen beschreibenden Charakter, so muss sich der Nachweis auf das Gebiet beziehen, in dem Finnisch gesprochen oder verstanden wird. Der Nachweis muss sich jedoch nicht notwendigerweise auf jede einzelne Region oder Unterregion dieses Gebiets erstrecken.

*Auf welches Publikum (welchen Teil des Publikums) muss sich der Nachweis beziehen?*

Der Nachweis muss sich auf das Publikum (bzw. den Teil desselben) beziehen, an den sich die Marke richtet. Der Ausgangspunkt für diese Prüfung ist das mit der Anmeldung eingereichte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen. Sofern sich diese Waren ihrem Charakter nach nicht an Fachleute oder einen eingeschränkten Verkehrskreis wenden, sind die Waren oder Dienstleistungen nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch zu verstehen, und es ist davon auszugehen, dass die Waren und Dienstleistungen für das allgemeine Publikum gedacht sind. Während etwa Waren der Klasse 1 grundsätzlich für den Handel bestimmt sind, werden Lebensmittel und Getränke allen Verbrauchern angeboten.

Es ist nachzuweisen, dass ein ausreichend großer Teil des Publikums die erforderliche Kenntnis hat, dass es sich bei dem Zeichen um eine Marke handelt (auch wenn deren Herkunft möglicherweise nicht bekannt ist). Diesbezüglich können keine festen Prozentzahlen vorgegeben werden, da sonst im Grunde nur noch Meinungsumfragen als Beweismittel in Frage kämen. Der Prüfer muss vielmehr prüfen, ob es angesichts aller vorgelegten Beweismittel und der daraus zu ziehenden Schlüsse wahrscheinlich ist, dass ein relevanter Teil des angesprochenen Publikums über ein Markenbewusstsein im vorgenannten Sinne verfügt.

#### *Art des Beweismittels*

Es ist Sache des Anmelders zu entscheiden, welche Art Beweismittel er vorlegt. In Artikel 76 Absatz 1 GMV sind einige Beispiele aufgeführt, doch ist dies keine erschöpfende Aufzählung. Der Prüfer muss bereit sein, z. B. Meinungsumfragen, Erhebungen, Erklärungen von Handels- und Verbraucherorganisationen, Aufsätze, Broschüren, Muster, Umsatznachweise und Werbe- und sonstiges Verkaufsförderungsmaterial oder die erfolgreiche

Verfolgung von Rechtsverletzern oder erlangte Markeneintragungen etc. zu akzeptieren.

### *Beweisprüfung*

Bei Prüfung und Entscheidung über Umfang, Charakter etc. der erforderlichen Benutzung muss der Prüfer die Art des betroffenen Handels, die Art und Weise, in der Waren und Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht werden, sowie das relevante Publikum, etwa ob es sich um ein Fachpublikum oder um ein allgemeines Publikum handelt, berücksichtigen. Der Grad der mangelnden Unterscheidungskraft der Marke ist gegen die vorgelegten Beweismittel abzuwägen.

### *Meinungsumfragen und Erhebungen*

Ein besonders überzeugendes Beweismittel sind gut durchgeführte Meinungsumfragen, insbesondere solche, in denen relevante Fragen gestellt werden, die keine Suggestivfragen sind, und bei denen die Befragten ordnungsgemäß ausgewählt werden, ohne dass bestimmte Personengruppen von vornherein bevorzugt werden. Dies gilt insbesondere für Meinungsumfragen oder Erhebungen, die von unabhängigen und angesehenen Organisationen oder Instituten durchgeführt werden.

### *Beweismittel aus dem Handel*

Nachweise von unabhängigen Handelsverbänden, Verbraucherorganisationen und Konkurrenten sind ebenfalls stark zu gewichten. Beweismittel von Lieferanten oder Vertriebshändler sind dagegen weniger stark zu gewichten. Bei letzteren orientiert sich die Gewichtung des Beweismittels am Grad der Unabhängigkeit.

### *Umsatz und Werbung*

Werden Umsatz- oder Werbungszahlen vorgelegt, so sollten diese sich allein auf die Waren oder Dienstleistungen beziehen, für welche die Eintragung begehrt wird. Beansprucht die Anmeldung „Kaffee“, so sollten die vorgelegten Zahlen sich nicht auf „Lebensmittel“ beziehen. Der Anmelder sollte allgemeine Angaben zur Größe des relevanten Markts (Gemeinschaft oder Teil derselben) machen, damit es einen Kontext zur Würdigung des Beweismaterials gibt. Umsatzzahlen sollten nach Jahren gegliedert sein. Alle Beweismittel sollten erkennen lassen, wann die Benutzung begann. Es muss Beweismaterial für die Zeit vor der Anmeldung geben. Je größer der Umfang der Benutzung, desto größeres Gewicht ist ihr zuzumessen.

### *Art der Benutzung*

Das Beweismaterial sollte Beispiele dafür enthalten, wie die Marke benutzt wird (Broschüren, Verpackungen etc.). Der Benutzung einer im Wesentlichen unterschiedlichen Marke ist nicht viel Gewicht beizumessen. Manchmal bezieht sich die nachgewiesene Benutzung auf ein Zeichen, das zwar der

angemeldeten Marke ähnlich ist, jedoch selbst Unterscheidungskraft hat. In diesen Fällen ist das Beweismaterial nicht heranzuziehen.

In anderen Fällen werden Nachweise für die Benutzung der Marke als Teil eines komplexeren Zeichens vorgelegt, häufig in Verbindung mit einer „Hausmarke“ oder einem sonstigen allgemeineren Identifikationszeichen des Anmelders. Dann ist zu prüfen, ob es sich dabei um die anzumeldende Marke handelt.

#### *Benutzungsdauer*

Neben dem (quantitativen) Umfang der Benutzung ist die Benutzungsdauer von besonderer Relevanz. Das Beweismaterial sollte daher erkennen lassen, wann die Benutzung begann. Dies gilt allerdings nicht, wenn diese Informationen unwesentlich sind, weil die Benutzung auf jeden Fall lange vor dem Anmeldetag begonnen hatte. Dieses Beweismaterial sollte auch zeigen, dass die Benutzung kontinuierlich andauerte, bzw. – falls dies nicht der Fall war – auf welchen Gründen die Unterbrechung beruhte.

#### *Benutzung nach der Anmeldung*

Die erworbene Unterscheidungskraft muss bereits am Anmeldetag bestehen. Es reicht nicht aus, wenn diese erst nach dem betreffenden Datum erworben wird. Zu zitierende Fundstelle: EuG T-247/01 „Ecopy“, Rn. 36, 37.

Beweismaterial, das nach dem Anmeldetag gesammelt wurde, ist nur insoweit zulässig, als es für den Nachweis ausreicht, dass die erworbene Unterscheidungskraft bereits zum betreffenden Datum bestand. Beweismaterial, das sich auf den Zeitraum nach dem Anmeldetag der Anmeldung bezieht, ist zulässig, wird jedoch weniger stark gewichtet als solches, das sich auf den Zeitraum vor dem Anmeldetag bezieht. Der Zeitabstand zwischen dem Anmeldetag und dem Tag, auf den sich das Beweismaterial bezieht, ist genauso zu berücksichtigen wie der Zeitfaktor (wie lange und wie intensiv die Marke vor dem Anmeldetag benutzt wurde). Je näher das Beweismaterial dem Anmeldetag liegt, desto mehr Gewicht ist ihm beizumessen.

Belegt keines der Beweismittel eine Benutzung vor dem Anmeldetag, so sind die Beweismittel nicht in Betracht zu ziehen.

#### *Mittelbarer Beweis der Benutzung*

Bei den Beweismitteln kann es sich um Eintragungen handeln, die in einem Mitgliedstaat aufgrund erworbener Unterscheidungskraft erworben wurden. Der Prüfer sollte solche mittelbaren Beweismittel akzeptieren, sofern nicht gute Gründe gegen die Berücksichtigung einer solchen Eintragung sprechen.

#### *Veröffentlichung*

Ist die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV schutzfähig, so ist diese



Information ebenfalls zu veröffentlichen (Regel 12 Buchstabe i GMDV). Dies gilt auch in den Fällen eines mittelbaren Nachweises, der auf einer aufgrund erworbener Unterscheidungskraft erfolgten Eintragung in einem Mitgliedstaat beruht.

In der Praxis erfolgt die Veröffentlichung gemäß dem INID-Code 521 im Blatt für Gemeinschaftsmarken ohne nähere Angaben oder Erläuterungen.

#### *7.10. Disclaimer*

*7.10.1.* Enthält die Marke einen Bestandteil, der nicht unterscheidungskräftig ist, und gibt die Aufnahme dieses Bestandteils möglicherweise Anlass zu Zweifeln über den Schutzzumfang der Marke, so kann der Prüfer den Anmelder zu der Erklärung auffordern, dass er an diesem Bestandteil kein ausschließliches Recht in Anspruch nehmen wird. Die Prüfer sollten nicht automatisch auf diese Vorschrift zurückgreifen, wenn die Marke Bestandteile enthält, die nicht unterscheidungskräftig sind. Für typische Bestandteile, die Art, Beschaffenheit, Menge, Wert oder geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, ist kein Schutzverzicht erforderlich. Gleiches gilt für häufig vorkommende Wörter, die bei zahlreichen Marken Verwendung finden (der, aus, usw.) oder sonstige nicht unterscheidungskräftige Bestandteile (Umrahmungen, übliche Behälterformen usw.).

Besteht eine Marke aus einer Kombination von Bestandteilen, von denen jeder für sich genommen eindeutig nicht unterscheidungskräftig ist, ist kein Schutzverzicht für die einzelnen Bestandteile notwendig. Lautet z. B. die Marke einer Zeitschrift „Alicantiner lokale und internationale Nachrichten“, ist kein Schutzverzicht für die einzelnen Bestandteile der Marke erforderlich.

*7.10.2.* Räumt die Erklärung des Anmelders die Gründe für die Zurückweisung der Eintragung nicht aus oder erklärt er sich mit der Bedingung nicht einverstanden, so ist die Anmeldung im beantragten Umfang zurückzuweisen.

*7.10.3.* Hat der Anmelder in seine Anmeldung einen Disclaimer aufgenommen, sollte der Disclaimer auch dann beibehalten werden, wenn der Prüfer dies nicht für notwendig erachtet.

Wird die Anmeldung für schutzfähig erachtet, teilt der Prüfer dies dem Anmelder mit.

## **8. VERÖFFENTLICHUNG**

*8.1.* Die Veröffentlichung erfolgt erst nach Ablauf eines Monats nach Übermittlung der Recherchenberichte an den Anmelder und nur dann, wenn die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt die Anforderungen zu der Zulassung erfüllt.

*8.2.* Der Prüfer muss sicherstellen, dass, soweit zutreffend, die folgenden Angaben bzw. Bestandteile vorliegen:

- (a) Name und Anschrift des Anmelders;
- (b) Name und Geschäftsanschrift des Vertreters, sofern dieser kein Angestellter

des Anmelders ist. Bei mehreren Vertretern mit derselben Geschäftsanschrift wird nur der Name des erstgenannten mit dem Zusatz „und andere“ veröffentlicht. Bei mehreren Vertretern mit verschiedenen Geschäftsanschriften wird nur die Zustellanschrift veröffentlicht. Wird ein Zusammenschluss von Vertretern benannt, ist nur dessen Name und Geschäftsanschrift erforderlich;

- (c) eine Wiedergabe der Marke; die Angabe, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handelt, die Angabe „farbig“ und die Angabe der Farbe(n), aus denen die Marke besteht;
- (d) das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, gruppiert in der Reihenfolge der Klassen der Nizzaer Klassifikation und jeweils mit vorangestellter Klassennummer;
- (e) Anmeldetag und Anmeldenummer;
- (f) Einzelheiten zur Inanspruchnahme der Priorität, nämlich das/die Aktenzeichen der Anmeldung, den/die Anmeldetag(e) mit Angabe des Landes, in dem die Anmeldung erfolgte, unter Verwendung eines Codes;
- (g) genaue Angaben zur Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität;
- (h) genaue Angaben zur Inanspruchnahme des Zeitrangs, nämlich die Eintragungsnummer(n), den/die Tag(e) des Schutzbeginns der Eintragung(en) und den/die Mitgliedstaat(en), in dem/denen und für den/die die Eintragung(en) besteht/bestehen;
- (i) eine Erklärung, dass die Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat;
- (j) eine Erklärung, dass die Anmeldung eine Gemeinschaftskollektivmarke betrifft;
- (k) eine Erklärung des Anmelders, mit der er auf ein Ausschließlichkeitsrecht an einem Bestandteil der Marke verzichtet. Es wird nicht angegeben, ob der Schutzverzicht auf Initiative des Anmelders (Regel 1 Absatz 2 GMDV) oder des Amtes (Regel 10 Absatz 2 GMDV) zustande kam. Handelt es sich bei dem betreffenden Bestandteil um ein Wort, wird dessen Bedeutung in allen Sprachen der Gemeinschaft angegeben;
- (l) die Angabe der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, sowie der zweiten von dem Anmelder benannten Sprache.

Wenn alle diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann die Anmeldung der Veröffentlichungsabteilung zugeleitet werden.

*8.3. Die Veröffentlichung erfolgt in allen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft.*

## **9. BEMERKUNGEN DRITTER UND ÜBERPRÜFUNG ABSOLUTER EINTRAGUNGSHINDERNISSE**

9.1. Bemerkungen Dritter sind gemäß Artikel 41 GMV möglich, sofern sie nach Veröffentlichung der Anmeldung erfolgen und sich auf das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses beziehen. Der Dritte, der die Bemerkungen macht, ist nicht am Verfahren vor dem HABM beteiligt. Jegliche derartigen Bemerkungen werden dem Anmelder in Kopie zugeleitet und dieser wird um Stellungnahme gebeten. Der Prüfer soll prüfen, ob die Bemerkungen begründet sind, d. h. ob ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt. Ist dies der Fall, so ist zunächst eine Beanstandung zu verfassen und eventuell eine Zurückweisung

vorzunehmen. Falls eine in solchen Bemerkungen aufgeworfene Frage bereits bei der Prüfung der Anmeldung in Betracht gezogen wurde, ist es unwahrscheinlich, dass diese Frage nach der Veröffentlichung zu ernsthaften Bedenken Anlass gibt. Der Prüfer teilt dem Dritten mit, welche Maßnahmen ergriffen wurden, insbesondere ob die Bemerkungen Anlass zur Beanstandung gaben; der Ausgang des Verfahrens ist dem Dritten mitzuteilen. Vgl. dazu Mitteilung Nr. 1/00 des Präsidenten des Amtes vom 25. Februar 2000 und Mitteilung Nr. 3/02 des Präsidenten des Amtes vom 5. März 2002 bezüglich Bemerkungen Dritter.

9.2. Der Prüfer kann die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse bis zur Eintragung jederzeit aus anderen Gründen wiedereröffnen, insbesondere wenn entweder Bemerkungen Dritter bereits vor Veröffentlichung der Anmeldung eingereicht werden oder wenn der Prüfer von sich aus feststellt, dass ein Eintragungshindernis übersehen wurde. Nach der Veröffentlichung der Anmeldung sollte von dieser Möglichkeit nur noch in ganz eindeutigen Fällen Gebrauch gemacht werden. (Dieser Absatz gilt nicht für internationale Eintragungen mit Benennung der EG, da für diese aufgrund des Madrider Protokolls besondere Regelungen gelten.)

## **10. GEMEINSCHAFTSKOLLEKTIVMARKEN**

10.1. Für Anmeldungen von Gemeinschaftskollektivmarken, die bei der Anmeldung als solche zu bezeichnen sind, gelten im Wesentlichen dieselben Verfahren und Voraussetzungen wie für normale Marken. Die Ausnahmen sind nachstehend aufgeführt.

10.2. Gemeinschaftskollektivmarken können nur von Verbänden von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern oder Händlern angemeldet werden, die nach dem für sie maßgeblichen Recht im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art sind, Verträge schließen oder andere Rechtshandlungen vornehmen und vor Gericht stehen können, sowie von juristischen Personen des öffentlichen Rechts. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Kriterien: Erstens muss es sich bei dem Anmelder um einen Verband handeln, und zweitens muss dieser selbst eine juristische Person sein. Diese Voraussetzungen werden daher von einigen nichtrechtsfähigen Institutionen nicht erfüllt. Sofern es sich um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handelt, muss diese außerdem Mitglieder haben, die berechtigt sind, auf die Markensatzung Einfluss zu nehmen (z. B. „consejos reguladores“, nicht jedoch einzelne Kommunen). Die Kollektivmarke kann – muss aber nicht – bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der Waren bestätigen; dies muss jedoch durch einen Verband geschehen. Gütezeichen, durch welche eine einzelne Rechtsperson einseitig Standards festlegt, denen die Waren genügen müssen, um mit der Marke versehen werden zu dürfen, können keine Gemeinschaftskollektivmarken sein, sondern müssen als Gemeinschaftsindividualmarke angemeldet werden.

10.3. Abweichend von Abschnitt 7.2 muss die Marke für die Waren oder Dienstleistungen von Mitgliedern des Verbandes Unterscheidungskraft besitzen

– nicht für ein bestimmtes Unternehmen gegenüber den Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen. Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben c - k GMV können Zeichen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen dienen können, Kollektivmarken sein. Allerdings muss in diesem Falle die Markensatzung zwingend eine Öffnungsklausel enthalten (vgl. nachstehenden Abschnitt 10.5).

10.4. Für Anmeldungen von Kollektivmarken gilt ein weiterer Zurückweisungsgrund, der auf normale Anmeldungen nicht zutrifft. Der Prüfer muss die Anmeldung zurückweisen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über die Art oder die Bedeutung der Marke irreführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, sie sei etwas anderes als eine Kollektivmarke. Bei einer Kollektivmarke, die nur von den Mitgliedern des Verbandes benutzt werden darf, der Inhaber der Marke ist, besteht die Gefahr der Irreführung, wenn sie den Eindruck erwecken kann, dass sie jedermann zur Benutzung zur Verfügung steht, der gewisse objektive Vorgaben erfüllt.

10.5. Der Anmelder einer Gemeinschaftskollektivmarke muss eine Satzung vorlegen, die deren Benutzung regelt. Wird die Satzung innerhalb der in Regel 43 GMDV gesetzten Frist von zwei Monaten nicht vorgelegt, weist der Prüfer die Anmeldung zurück.

Die Satzung muss folgende Angaben enthalten:

- den Namen der Organisation des Anmelders und deren Geschäftsanschrift;
- den Zweck der Organisation;
- die zur Vertretung der Organisation bevollmächtigten Organe;
- die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft;
- die zur Benutzung der Marke berechtigten Personen;
- falls die Benutzung der Marke an Bedingungen, einschließlich Sanktionen, geknüpft ist, müssen diese angegeben sein; sowie
- falls die Marke die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, die Erlaubnis für jede Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, der Organisation als Mitglied beizutreten.

Verstößt die Satzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten, ist sie nicht zulässig. Regeln, die zum Beispiel Unterschiede bezüglich Geschlecht, Glauben oder Hautfarbe machen, könnten unzulässig sein. Hält der Prüfer die Marke aus einem der vorgenannten Gründe für nicht schutzfähig, sollte er dies nach Möglichkeit mit dem Anmelder besprechen. Führt dies zu keiner Lösung, so nennt der Prüfer dem Anmelder die einzelnen Mängel in einer Mitteilung und setzt ihm zu deren Beseitigung eine Frist von zwei Monaten. Werden die Mängel nicht innerhalb der Frist beseitigt, so weist der Prüfer die Anmeldung zurück.

10.6. Eine Änderung der Kategorie (von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke oder umgekehrt) ist nur dann ausnahmsweise zulässig, wenn

es sich um einen offensichtlichen Fehler handelt und die wahre Absicht aus den Anmeldeunterlagen hervorgeht. Die verschiedenen Kategorien lassen Prioritäts- oder Zeitrangansprüche unberührt.

## **11. ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN (ERWEITERUNG, KLASSIFIKATIONSÄNDERUNGEN)**

In diesem Abschnitt geht es um die Übergangsbestimmungen bezüglich des Beitritts der neuen Mitgliedstaaten zur Europäischen Gemeinschaft sowie um Änderungen der Klassifikation von Nizza.

### *11.1. Erstreckung der Gemeinschaftsmarken bei Erweiterung der Gemeinschaft*

Mit Wirkung ab dem 1. Mai 2004 sind zehn neue Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft beigetreten (Tschechische Republik, Zypern, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowakei und Slowenien). Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2007 sind zwei weitere neue Mitgliedstaaten beigetreten (Bulgarien und Rumänien). Durch den Beitrittsvertrag wurde ein neuer Artikel 159a (vormals Artikel 142a) in die GMV eingefügt, welcher Bestimmungen bezüglich der Erweiterung der Gemeinschaft enthält. Grundsätzlich erstrecken sich sämtliche bestehenden Gemeinschaftsmarken-anmeldungen und eingetragenen Gemeinschaftsmarken automatisch auf die neuen Mitgliedstaaten, ohne dass dafür eine zusätzliche Gebühr zu zahlen oder Förmlichkeiten zu beachten wären. Diese Gemeinschaftsmarken-anmeldungen und Gemeinschaftsmarken, d. h. sämtliche Gemeinschaftsmarken-anmeldungen und Gemeinschaftsmarkeneintragungen, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt, können nicht aufgrund absoluter oder relativer Eintragungshindernisse zurückgewiesen oder für nichtig erklärt werden, wenn diese Eintragungshindernisse lediglich durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind, sie also am Anmeldetag der betreffenden Gemeinschaftsmarken-anmeldungen noch nicht bestanden. Hinsichtlich der relativen Eintragungshindernisse sieht Artikel 159a Absatz 3 GMV jedoch eine Ausnahme vor: Gegen Gemeinschaftsmarken-anmeldungen, die erst sechs Monate vor dem Beitrittsdatum angemeldet wurden, kann Widerspruch eingelegt werden.

Grundsätzlich können also Gemeinschaftsmarken-anmeldungen und Gemeinschaftsmarkeneintragungen mit einem vor dem Beitrittsdatum liegenden Anmeldetag weiter so behandelt werden, als habe es keinen Beitritt gegeben. Bei Gemeinschaftsmarken-anmeldungen und Gemeinschaftsmarkeneintragungen, deren Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein darauf folgender Tag ist, umfasst jedoch jede Bezugnahme auf die Europäische Gemeinschaft auch die neuen Mitgliedstaaten.

Dies hat die folgenden praktischen Auswirkungen:

### *11.2 Anmeldung bei nationalen Ämtern*

Ab dem Beitrittsdatum können Gemeinschaftsmarkenmeldungen auch durch die nationalen Ämter eines neuen Mitgliedstaats eingereicht werden (vgl. vorstehenden Abschnitt 3.1).

### *11.3. Vertretung*

Hinsichtlich der Vertretung gilt, dass Anmelder (wie auch andere Verfahrensbeteiligte vor dem HABM), die ihren Sitz oder Wohnsitz in einem neuen Mitgliedstaat haben, nicht mehr durch einen Vertreter vertreten sein müssen. Ab dem Beitrittsdatum können Vertreter aus einem der neuen Mitgliedstaaten in die bei dem Amt gemäß Artikel 89 GMV geführte Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden, womit sie dann berechtigt sind, Dritte vor dem HABM zu vertreten.

### *11.4. Erste und zweite Sprache*

Seit dem 1. Mai 2004 hat die Europäische Gemeinschaft neun neue Amtssprachen, nämlich Tschechisch, Estnisch, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch und Slowenisch. Am dem 1. Januar 2007 sind zwei weitere Sprachen (Bulgarisch und Rumänisch) hinzugekommen. Diese Sprachen dürfen als erste Sprache nur für solche Gemeinschaftsmarkenmeldungen verwendet werden, die am oder nach dem Beitrittsdatum eingereicht werden.

### *11.5. Übersetzung*

Die Übersetzung und Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt nur in diejenige/denjenigen Sprachen, die ab dem Beitrittsdatum Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft geworden sind, und zwar nur für Gemeinschaftsmarkenmeldungen, die am oder nach dem Beitrittsdatum eingereicht werden. Gemeinschaftsmarkenmeldungen, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt, wie auch bereits existierende Gemeinschaftsmarkenmeldungen werden weder in diese zusätzlichen Sprachen übersetzt, noch nochmals in diesen veröffentlicht.

### *11.6. Klassifikation*

Die Klassifikation von Nizza wird regelmäßig überarbeitet. Am dem 1. Januar 2007 ist die 9. Ausgabe in Kraft getreten. Sie wird vom Amt für sämtliche Gemeinschaftsmarkenmeldungen verwendet, deren Anmeldetag der 1. Januar 2007 oder ein späterer Tag ist. Gemeinschaftsmarkenmeldungen oder Gemeinschaftsmarkeneintragungen, für die eine frühere Ausgabe der Klassifikation von Nizza zugrunde zu legen ist, werden nicht – auch nicht auf Antrag – neu klassifiziert (vgl. Mitteilung Nr. 3/06 des Präsidenten des Amtes vom 31. Oktober 2006). Für Anmeldungen, die gemäß der 9. Ausgabe zu klassifizieren sind, akzeptiert das Amt sämtliche Klassenüberschriften.

### *11.7. Zeitrang*

Für eine nationale Marke, die vor dem Beitritt des betreffenden neuen

Mitgliedstaats oder sogar vor der Gründung der Europäischen Gemeinschaft eingetragen wurde, kann der Zeitrang beansprucht werden. Der Zeitranganspruch kann jedoch erst nach dem Beitrittsdatum erhoben werden. Die im neuen Mitgliedstaat eingetragene Marke muss „älter“ sein als die Gemeinschaftsmarke. Da die Zeitrangwirkung einer erweiterten Gemeinschaftsmarke im neuen Mitgliedstaat ab dem Beitrittsdatum gilt, reicht es aus, wenn die ältere nationale Marke einen Anmeldetag oder Prioritätstag hat, der vor dem Beitrittsdatum liegt. Beispiel: Dieselbe Person meldet am 1. April 1996 eine Gemeinschaftsmarke an und am 1. Januar 1999 eine nationale Marke in Rumänien. Ab dem 1. Januar 2007 kann der Zeitrang dieser rumänischen Markenmeldung beansprucht werden.

### *11.8. Recherche*

Hinsichtlich des vorstehenden Abschnitts 7.1 gilt, dass nationale Ämter der neuen Mitgliedstaaten sich ab dem Beitrittsdatum am Recherchensystem (Artikel 39 Absatz 2 GMV) beteiligen können. Den betreffenden nationalen Ämtern werden nur diejenigen Gemeinschaftsmarkenmeldungen zugeschickt, deren Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein späterer Tag ist.

### *11.9. Absolute Eintragungshindernisse*

Artikel 159a Absatz 2 GMV verankert den wichtigen Grundsatz, dass Gemeinschaftsmarkenmeldungen, die am Beitrittsdatum anhängig sind, nicht wegen eines absoluten Eintragungshindernisses zurückgewiesen werden dürfen, sofern dieses Hindernis allein wegen des Beitritts eines neuen Mitgliedstaates gilt: Artikel 159a Absatz 4 GMV enthält denselben Grundsatz für Lösungsverfahren.

In der Praxis bedeutet das, dass die Gemeinschaftsmarkenmeldungen für eine Marke, die nur in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaats oder nur im Gebiet eines neuen Mitgliedstaats keine Unterscheidungskraft hat, beschreibenden Charakters oder eine Gattungsbezeichnung ist, zurückgewiesen werden muss, wenn der Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein auf das Beitrittsdatum folgender Tag ist, jedoch nicht zurückgewiesen werden darf, wenn der Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt. Für Anmeldungen, deren Anmeldetag nach dem Beitrittsdatum liegt, ist die Prüfung anhand von Wörterbüchern und Referenzmaterial daher auf alle zwanzig Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft zu erstrecken.

Dieser Grundsatz bedeutet jedoch lediglich, dass die Voraussetzungen für die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 GMV durch die Erweiterung nicht verschärft werden. Daraus kann jedoch nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass Begriffe, die in einer Sprache oder bezüglich des Staatsgebiets eines neuen Mitgliedstaats beschreibenden Charakters sind, ohne Weiteres für Gemeinschaftsmarkenmeldungen eingetragen werden können, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt. So können zum Beispiel beschreibende Angaben aus Sprachen neuer Mitgliedstaaten in den gewöhnlichen Sprachgebrauch bestehender Mitgliedstaaten eingeflossen oder dort allgemein bekannt sein (z. B. Wodka). Auch geografische Angaben

sind schon jetzt als beschreibende Angaben zurückzuweisen (z. B. Balaton oder Tokay). Auch für geografische Angaben, die bereits in den neuen Mitgliedstaaten geschützt sind, ist zu prüfen, ob diese möglicherweise durch Gemeinschaftsrecht oder bilaterale Abkommen zwischen den neuen Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft bzw. bestehenden Mitgliedstaaten geschützt sind.

Die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben f und g GMV aufgeführten Eintragungshindernisse sind von dieser Regelung nur insoweit betroffen, als die Täuschung bzw. der Verstoß gegen die guten Sitten sich aus einer Bedeutung ergibt, die nur in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaats verstanden wird. Im Übrigen ist für Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f GMV auf eine gemeinschaftsweite Auslegung abzustellen.

Die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben e und i GMV festgelegten Eintragungshindernisse sind nicht betroffen.

#### *11.10. Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft*

Hinsichtlich des vorstehenden Abschnitts 8.12 wird daran erinnert, dass die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3 GMV) am Anmeldetag bereits gegeben sein und am Eintragungstag noch vorliegen muss. Kann der Anmelder einer bestehenden (erstreckten) Gemeinschaftsmarkenmeldung nachweisen, dass die erworbene Unterscheidungskraft bereits am Anmeldetag vorlag, ist es gemäß Artikel 159a Absatz 2 GMV ausgeschlossen, das Hindernis damit zu begründen, dass sie jedenfalls in den neuen Mitgliedstaaten noch nicht durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hatte. In diesen Fällen muss der Anmelder daher nicht nachweisen, dass in den neuen Mitgliedstaaten Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben wurde.

#### *11.11. Bösgläubigkeit*

Das Amt geht davon aus, dass eine Gemeinschaftsmarkenmeldungen bösgläubig eingereicht wurde, wenn vor dem Beitrittsdatum ein Begriff angemeldet wird, der im Hinblick auf die Sprache eines neuen Mitgliedstaats beschreibenden Charakters oder aus anderen Gründen nicht eintragungsfähig ist, sofern dies allein zu dem Zweck geschieht, ausschließliche Rechte an einem nicht eintragungsfähigen Begriff zu erwerben, oder zu Zwecken, die aus sonstigen Gründen zu beanstanden sind. Das Amt ist nicht ermächtigt, in der Prüfungsphase gegen derartige Anmeldungen vorzugehen. Es wird jedoch seine Pflichten bezüglich bösgläubiger Anmeldungen zweifellos ausüben, wenn die Nichtigerklärung beantragt wird (Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b GMV). Die nationalen Ämter der neuen Mitgliedstaaten sind gleichermaßen entschlossen, gegen bösgläubiges Verhalten in Verbindung mit der Erweiterung vorzugehen. Gemeinschaftsmarkenmelder sollten daher bedenken, dass ihre Eintragungen, selbst wenn es in der Prüfungsphase keine Eintragungshindernisse gibt, später noch gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b GMV angefochten werden können.



### *11.12. Umwandlung*

Ab dem Beitrittsdatum kann die Umwandlung in nationale Markenmeldungen der neuen Mitgliedstaaten beantragt werden. Die Umwandlung ist auch dann möglich, wenn die umgewandelte Gemeinschaftsmarke einen Anmeldetag hat, der vor dem Beitrittsdatum liegt. In diesem Falle wird die umgewandelte Anmeldung in einem neuen Mitgliedstaat allerdings die Rechtswirkung eines älteren Rechts haben, die sich nach dem nationalen Recht ergibt. Die neuen Mitgliedstaaten haben dem Artikel 159a GMV (vormals Artikel 142a GMV) vergleichbare Bestimmungen in ihr nationales Recht aufgenommen, sodass erweiterte Gemeinschaftsmarken in den neuen Mitgliedstaaten erst ab der Erweiterung die Rechtswirkung eines älteren Rechts genießen.

Durch das Beitrittsdatum wird keine neue Dreimonatsfrist für die Einreichung des Umwandlungsantrags gemäß Artikel 108 Absatz 4 GMV in Gang gesetzt.