



**Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen
Praxis zu relativen Eintragungshindernissen
– Verwechslungsgefahr (Auswirkungen nicht
kennzeichnungskräftiger/schwacher
Bestandteile)**
2. Oktober 2014

1. HINTERGRUND

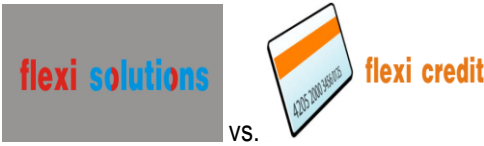
Die Markenämter der Europäischen Union haben sich in ihrem Willen zur Fortsetzung der Zusammenarbeit im Rahmen des Konvergenzprogramms durch das Europäische Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster auf eine gemeinsame Praxis bezüglich des Einflusses nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile von Marken auf die Prüfung der Verwechslungsgefahr (relative Eintragungshindernisse) geeinigt. Die gemeinsame Praxis wird in der Gemeinsamen Mitteilung veröffentlicht, um im Interesse der Prüfer wie auch der Nutzer die Transparenz, Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit weiter zu verbessern.

Gegenstand dieser Gemeinsamen Mitteilung ist die Vereinheitlichung der Vorgehensweisen in Bezug auf den Einfluss nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile der betreffenden Marken bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

2. DIE GEMEINSAME PRAXIS

Die gemeinsame Praxis ist im Dokument „Grundsätze der gemeinsamen Praxis“ (siehe Anhang I zur vorliegenden Mitteilung) definiert und im Einzelnen beschrieben. Die gemeinsame Praxis besteht im Wesentlichen aus vier Zielen:

Ziel 1	<i>Definieren, welche Marken einer Beurteilung der Kennzeichnungskraft unterzogen werden: die ältere Marke (vollständig oder teilweise) und/oder die jüngere Marke (vollständig oder teilweise)</i>
Gemeinsame Praxis	Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr • wird die Kennzeichnungskraft der älteren Marke als Ganzes geprüft, wobei ein gewisser Grad an Kennzeichnungskraft zuerkannt werden muss, • wird auch die Kennzeichnungskraft aller Bestandteile der älteren Marke und der jüngeren Marke und vor allem der übereinstimmenden Bestandteile geprüft.
Ziel 2	<i>Die Kriterien zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marke (vollständig oder teilweise) festlegen</i>
Gemeinsame Praxis	• Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marken im Rahmen der Prüfung von relativen Eintragungshindernissen gelten dieselben Kriterien wie bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft im Rahmen der Prüfung von absoluten Eintragungshindernissen. Bei der Prüfung von relativen Eintragungshindernissen werden diese Kriterien jedoch nicht nur dazu verwendet festzustellen, ob ein Mindestmaß an Kennzeichnungskraft vorliegt, sondern auch, um die verschiedenen Grade der Kennzeichnungskraft zu ermitteln.
Ziel 3	<i>Die Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr für den Fall festlegen, dass die gemeinsamen Bestandteile eine geringe Kennzeichnungskraft haben</i>
Gemeinsame Praxis	• Wenn Marken einen gemeinsamen Bestandteil mit geringer Kennzeichnungskraft haben, konzentriert sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Einfluss der nicht übereinstimmenden Bestandteile auf den Gesamteindruck der Zeichen. Die Ähnlichkeiten/Unterschiede und die Kennzeichnungskraft der nicht

Beispiele*	übereinstimmenden Bestandteile werden dabei berücksichtigt. - Die Übereinstimmung in einem Bestandteil mit geringer Kennzeichnungskraft führt in der Regel nicht für sich allein zu einer Verwechslungsgefahr. - Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch bestehen, wenn - die übrigen Bestandteile eine geringere (oder gleich geringe) Kennzeichnungskraft haben oder optisch wenig herausgehoben sind und der Gesamteindruck der Zeichen ähnlich ist - oder der Gesamteindruck der Zeichen sehr ähnlich oder identisch ist.	
	<i>KEINE Verwechslungsgefahr</i>	<i>Verwechslungsgefahr</i>
	MORELUX vs. INLUX (Klasse 44: Schönheitspflege)	COSMEGLOW vs. COSMESHOW (Klasse 3: Kosmetika)
	 (Klasse 9: Kreditkarten)	 (Klasse 43: Dienstleistungen in Bezug auf Ferienunterkünfte)

Ziel 4	Die Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr für den Fall festlegen, dass die gemeinsamen Bestandteile keine Kennzeichnungskraft haben	
Gemeinsame Praxis	- Wenn Marken einen gemeinsamen Bestandteil ohne Kennzeichnungskraft haben, konzentriert sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Einfluss der nicht übereinstimmenden Bestandteile auf den Gesamteindruck der Zeichen. Die Ähnlichkeiten/Unterschiede und die Kennzeichnungskraft der nicht übereinstimmenden Bestandteile werden dabei berücksichtigt. - Eine Übereinstimmung nur in nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen führt nicht zu einer Verwechslungsgefahr. - Wenn die Zeichen auch andere Bild- und/oder Wortbestandteile enthalten, die ähnlich sind, besteht Verwechslungsgefahr, wenn der Gesamteindruck der Zeichen sehr ähnlich oder identisch ist.	
Beispiele*	<i>KEINE Verwechslungsgefahr</i>	<i>Verwechslungsgefahr</i>

BUILDGRO vs. BUILDFLUX (Klasse 19: Baumaterialien Klasse 37: Montagearbeiten)	TRADENERGY vs. TRACENERGY (Klasse 9: Solarkollektoren für die Stromerzeugung)
 (Klasse 36: Finanzwesen)	 (Klasse 9: Solarkollektoren für die Stromerzeugung)

* Weitere Beispiele sind im Dokument zu den Grundsätzen der gemeinsamen Praxis (Anhang I) zu finden.

2.1. NICHT GEGENSTAND DES PROJEKTS

Die folgenden Punkte sind nicht Gegenstand der gemeinsamen Praxis:

- Die Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft und/oder der durch Benutzung und/oder Bekanntheit erlangten Kennzeichnungskraft: Für die Zwecke dieser gemeinsamen Praxis wird angenommen, dass keine Nachweise und/oder Ansprüche und/oder Vorwissen hinsichtlich dessen bestehen, dass eine oder beide Marken bekannt sind oder eine durch Benutzung erlangte erhöhte Kennzeichnungskraft haben.
- Die Einigung über die Faktoren, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden. Obwohl es viele Faktoren gibt, die sich auf die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr auswirken, z. B. die dominierenden Elemente, der Grad der Aufmerksamkeit des angesprochenen Publikums, die Koexistenz, die Marktsituation oder Markenfamilien, ist es nicht Ziel der gemeinsamen Praxis, diese Faktoren zu ermitteln.
- Die Einigung über das Verhältnis zwischen der Beurteilung der Kennzeichnungskraft und aller anderen Faktoren, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden. Auch die Kriterien für die Beurteilung anderer Faktoren, die sich auf die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr auswirken könnten, oder das Verhältnis zwischen ihnen sind ebenfalls nicht Ziel dieser gemeinsamen Praxis, die sich nicht mit der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr, sondern mit einem ihrer wesentlichen Bestandteile befasst.
- Sprachprobleme: Für die gemeinsame Praxis wird davon ausgegangen, dass Marken, die englische Wortbestandteile ohne (oder nur mit einer geringen) Kennzeichnungskraft besitzen, in allen Sprachen keine (oder nur eine geringe) Kennzeichnungskraft aufweisen und von den nationalen Ämtern verstanden werden.

3. UMSETZUNG

Diese gemeinsame Praxis wird innerhalb von drei Monaten nach dem Veröffentlichungsdatum der vorliegenden Mitteilung umgesetzt.

Die umsetzenden Ämter können zusätzliche Informationen auf ihren Websites veröffentlichen.

Liste der umsetzenden Ämter: AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HR, HU, IE, IS, LT, LV, MT, NO, HABM, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK

4. ANHANG

I. CP5. RELATIVE EINTRAGUNGSHINDERNISSE – VERWECHSLUNGSGEFAHR (AUSWIRKUNGEN NICHT KENNZEICHNUNGSKRÄFTIGER/SCHWACHER BESTANDTEILE): GRUNDSÄTZE DER GEMEINSAMEN PRAXIS.

Konvergenz

Grundsätze der gemeinsamen Praxis
Konvergenzprogramm

CP 5. Relative Eintragungshindernisse –
Verwechslungsgefahr
(Auswirkungen nicht
kennzeichnungsstärkender/schwacher Bestandteile)

Index

1. HINTERGRUND DES PROGRAMMS	3
2. HINTERGRUND DES PROJEKTS	4
3. ZIEL DIESES DOKUMENTS	5
4. GEGENSTAND DES PROJEKTS	5
5. DIE GEMEINSAME PRAXIS.....	8
5.1. Beurteilung der Kennzeichnungskraft: die ältere Marke (vollständig oder teilweise) und die jüngere Marke (vollständig oder teilweise) (Ziel 1)	8
5.2. Kriterien zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marke (vollständig oder teilweise) (Ziel 2)	9
5.3. Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr für den Fall, dass die gemeinsamen Bestandteile eine geringe Kennzeichnungskraft haben (Ziel 3).	10
5.4. Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr für den Fall, dass die gemeinsamen Bestandteile keine Kennzeichnungskraft haben (Ziel 4).....	11

1. HINTERGRUND DES PROGRAMMS

Obwohl die Aktivitäten auf dem Gebiet der Marken und Designs in den letzten Jahren auf der ganzen Welt zugenommen haben, führten die Bemühungen, eine Annäherung der Vorgehensweisen der Ämter weltweit zu erreichen, nur zu mäßigen Ergebnissen. In Europa wird es noch länger dauern, bis die unterschiedlichen Vorgehensweisen der europäischen Ämter für geistiges Eigentum beseitigt werden. Dies ist gemäß dem Strategieplan des HABM eine der zentralen Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Vor diesem Hintergrund wurde das Konvergenzprogramm im Juni 2011 geschaffen. Es spiegelt die Entschlossenheit der nationalen Ämter, des HABM und der Nutzer wider, durch die schrittweise Verwirklichung eines aufeinander abgestimmten und auf Kooperation beruhenden europäischen Netzwerks, das das Umfeld für den gewerblichen Rechtsschutz in Europa stärkt, eine neue Ära für die europäischen Ämter für geistiges Eigentum einzuleiten.

Die Vision dieses Programms lautet „***Für Anmelder und Amt gleichermaßen Klarheit, Rechtssicherheit, Qualität und Nutzbarkeit schaffen und vermitteln.***“ Dieses Ziel wird durch gemeinsame Anstrengungen zur Harmonisierung der Praktiken erreicht werden, womit große Vorteile sowohl für die Nutzer als auch für die Ämter für geistiges Eigentum verbunden sind.

Zunächst wurden im Rahmen des Konvergenzprogramms die folgenden fünf Projekte in Angriff genommen:

- **CP 1. Harmonisierung der Klassifizierung**
- **CP 2. Vereinheitlichung von Klassenüberschriften**
- **CP 3. Absolute Eintragungshindernisse – Bildmarken**
- **CP 4. Schutzzumfang von schwarz-weißen Marken**
- **CP 5. Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr**

Schwerpunkt dieses Dokuments ist die gemeinsame Praxis des fünften Projekts: CP 5. Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr

2. HINTERGRUND DES PROJEKTS

Als das Projekt begonnen wurde, vertraten das HABM, das BOIP und die nationalen Ämter unterschiedliche Auffassungen hinsichtlich der Beurteilung und der Folgen des Umgangs mit nicht kennzeichnungskräftigen/schwachen Bestandteilen von Marken bei der Prüfung von relativen Eintragungshindernissen (Verwechslungsgefahr).

Inbesondere unterschieden sich die Vorgehensweisen und Auslegungen im Hinblick auf die Bedeutung, die der Tatsache beigemessen wird, dass eine ältere und eine jüngere Marke, die sich auf identische Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, in einem Bestandteil übereinstimmen, der keine (oder nur geringe) Kennzeichnungskraft besitzt. Diese unterschiedlichen Vorgehensweisen und Auslegungen führten zu unterschiedlichen Ergebnissen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr, auch wenn der behandelte Sachverhalt (die betreffenden Marken und die relevanten Waren und Dienstleistungen) gleich war.

Die Folge dieser Unterschiede waren Unvorhersehbarkeit und Rechtsunsicherheit bei der Prüfung von relativen Eintragungshindernissen. Die Ämter hielten daher eine Harmonisierung für erforderlich und waren der Ansicht, dass eine gemeinsame Praxis für die Nutzer und auch für sie selbst vorteilhaft wäre.

Ziel dieses Projekts ist die **Angleichung der Herangehensweisen bezüglich der Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile der betreffenden Marken, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.**

Dieses Projekt liefert vier Hauptergebnisse, die jeweils ein anderes Thema behandeln:

- 1) eine **gemeinsame Praxis, einschließlich einer gemeinsamen Herangehensweise**, die in einem Dokument beschrieben und in alle EU-Sprachen übersetzt wird;
- 2) eine gemeinsame **Kommunikationsstrategie** für diese Praxis;
- 3) einen **Aktionsplan zur Umsetzung** der gemeinsamen Praxis;
- 4) eine Analyse der erforderlichen Maßnahmen zur Auseinandersetzung mit der **bisherigen Praxis**.

Diese Projektergebnisse werden von den nationalen Ämtern und dem HABM unter Berücksichtigung der Kommentare der Nutzerverbände entwickelt und vereinbart.

Das vorliegende Dokument stellt das erste der vier Projektergebnisse dar.

Die erste Arbeitsgruppensitzung fand im Februar 2012 in Alicante mit dem Ziel statt, die allgemeinen Leitlinien, den Projektumfang und die Projektmethodik zu bestimmen. Weitere Sitzungen wurden im Oktober 2012, im Juni 2013 und im Oktober 2013 abgehalten. Dabei wurden die Projektziele von der Arbeitspaketgruppe eingehend erörtert, und es wurde eine Einigung bezüglich der Grundsätze der gemeinsamen Praxis erzielt. Des Weiteren wurde das Projekt mehrmals auf dem Verbindungstreffen und auf der Sitzung des Verwaltungsrats und des Haushaltsausschusses präsentiert.

3. ZIEL DIESES DOKUMENTS

Dieses Dokument soll den Ämtern für geistiges Eigentum, Nutzerverbänden, Anmeldern, Widersprechenden und Vertretern eine Orientierung hinsichtlich der gemeinsamen Praxis beim Umgang mit nicht kennzeichnungskräftigen/schwachen Bestandteilen von Marken bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr geben, sofern die Waren und/oder Dienstleistungen identisch sind. Es wird weithin verfügbar gemacht und leicht zugänglich sein und enthält eine **eindeutige und umfassende Erläuterung der Grundsätze, auf denen die gemeinsame Praxis basiert**. Diese Grundsätze werden allgemein angewendet werden und sollen die große Mehrheit aller Verfahren abdecken. Da die Verwechslungsgefahr jeweils im Einzelfall beurteilt werden muss, dienen die gemeinsamen Grundsätze als Orientierungshilfe. Damit wird sichergestellt, dass die verschiedenen Ämter alle zu einem ähnlichen, vorhersehbaren Ergebnis kommen, wenn die gleichen Marken und Gründe betroffen sind.

4. GEGENSTAND DES PROJEKTS

Das Projekt hat Folgendes zum **Gegenstand**:

*„Dieses Projekt wird die Praxis bezüglich **nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile von Marken bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr** angleichen, sofern die **Waren und/oder Dienstleistungen identisch sind**. Insbesondere wird das Projekt:*

- *definieren, **welche Marken einer Beurteilung der Kennzeichnungskraft unterzogen werden**: die ältere Marke (vollständig oder teilweise) und/oder die jüngere Marke (vollständig oder teilweise).*

- *die **Kriterien zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marke** (vollständig oder teilweise) festgelegt.*
- *die Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr für den Fall festgelegt, dass **die gemeinsamen Bestandteile eine geringe Kennzeichnungskraft haben.***
- *die Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr für den Fall festgelegt, dass **die gemeinsamen Bestandteile keine Kennzeichnungskraft haben.***

Gemäß dem 11. Erwägungsgrund der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (die „Richtlinie“) hängt das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr von einer Vielzahl von Umständen ab und ist – wie wiederholt durch die Rechtsprechung hervorgehoben – **umfassend** zu beurteilen (siehe beispielsweise das Urteil in der Rechtssache C-251/95 „Sabel“ Randnr. 22 und das Urteil in der Rechtssache C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnr. 18).

In seinem Urteil in der Rechtssache C-251/95, „Sabel“ führt der Gerichtshof Folgendes an:

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.“

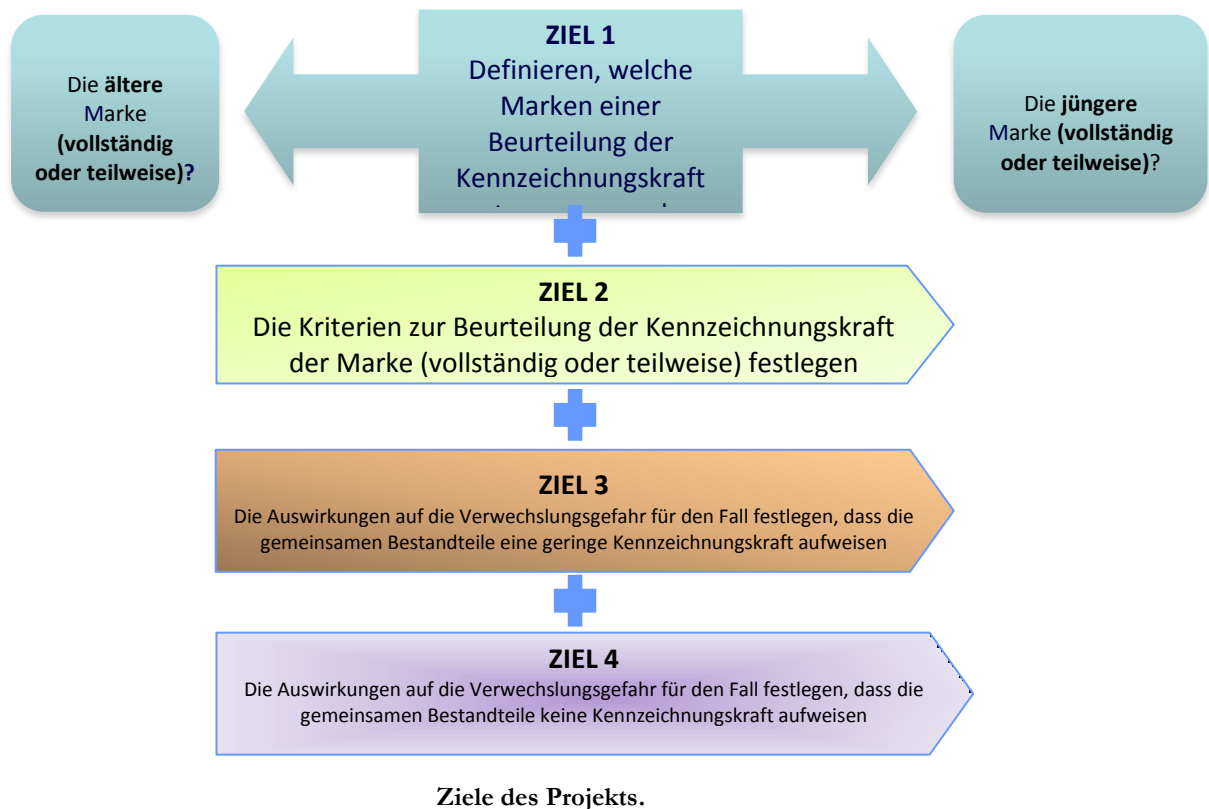
Wie bereits erwähnt, analysiert das Projekt u. a. die **Auswirkungen nicht kennzeichnungsstärkender/schwacher Bestandteile** der betreffenden Marken, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Obwohl es **viele Faktoren** gibt, die sich auf die **umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr** auswirken, z. B. die dominierenden Elemente, der Grad der Aufmerksamkeit des angesprochenen Publikums, die Koexistenz, die Marktsituation oder Markenfamilien, ist es nicht Ziel dieses Projekts, alle relevanten Faktoren, die Kriterien für deren Beurteilung oder das Verhältnis zwischen ihnen zu ermitteln. Daher befasst sich das Projekt nicht mit der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr, sondern mit einem ihrer wesentlichen Faktoren.

Die folgenden Punkte sind nicht Gegenstand des Projekts:

- *die Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft und/oder der durch Benutzung und/oder Bekanntheit erlangten Kennzeichnungskraft: Für die Zwecke dieses Projekts wird angenommen, dass keine Nachweise und/oder Ansprüche und/oder Vorwissen hinsichtlich dessen besteht, dass eine oder mehrere Marken bekannt sind oder eine durch Benutzung erlangte erhöhte Kennzeichnungskraft besitzen;*
- *die Einigung über die Faktoren, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden;*
- *die Einigung über das Verhältnis zwischen der Beurteilung der Kennzeichnungskraft und allen anderen Faktoren, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden;*
- *Sprachprobleme: Für das Projekt wird davon ausgegangen, dass Marken, die englische Wortbestandteile ohne (oder nur mit einer geringen) Kennzeichnungskraft besitzen, in allen Sprachen keine (oder nur geringe) Kennzeichnungskraft aufweisen und von den nationalen Ämtern verstanden werden.*

Wie in der folgenden Abbildung zu sehen, gibt es vier verschiedene Ziele:



Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr wird unterschiedlich vorgegangen. Die Kennzeichnungskraft der Markenbestandteile wird hierbei in unterschiedlichen Phasen beurteilt. Unabhängig von der gewählten Herangehensweise wird das Ergebnis, was den Einfluss nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile angeht, in der Praxis gleich sein.

5. DIE GEMEINSAME PRAXIS

5.1. Beurteilung der Kennzeichnungskraft: die ältere Marke (vollständig oder teilweise) und die jüngere Marke (vollständig oder teilweise) (Ziel 1)

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr

- wird die Kennzeichnungskraft der älteren Marke als Ganzes geprüft;
- wird auch die Kennzeichnungskraft aller Bestandteile der **älteren** Marke und der **jüngeren** Marke und vor allem der übereinstimmenden Bestandteile geprüft.

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke als Ganzes muss jedoch die Tatsache berücksichtigt werden, dass gemäß dem Urteil des Gerichtshofs in der Rechtssache C-196/11P, *F1-LIVE* bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die Gültigkeit älterer eingetragener Marken nicht in Frage gestellt werden kann (Randnr. 40). Folglich muss einer nationalen Marke, auf die ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke gestützt wird, **ein gewisser Grad an Unterscheidungskraft zuerkannt werden** (Randnr. 47).

5.2. Kriterien zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marke (vollständig oder teilweise) (Ziel 2)

Bei der Auslegung der Bestimmungen von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie legte der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“ Folgendes fest:

„Um die **Kennzeichnungskraft einer Marke** zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, hat das vorlegende Gericht umfassend zu prüfen, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden“ (Randnr. 22).

Dementsprechend und aufgrund der Tatsache, dass eine schwache Marke weniger geeignet ist, ihre wesentliche Funktion auf dem Markt wahrzunehmen, sollte ihr Schutzzumfang angesichts ihrer Bestandteile ohne (oder nur mit einer geringen) Kennzeichnungskraft eng gefasst werden.

Bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft der Marken im Rahmen der Prüfung von relativen Eintragungshindernissen gelten dieselben Kriterien wie bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft im Rahmen der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse. Bei der Prüfung von relativen Eintragungshindernissen werden diese Kriterien jedoch nicht nur dazu verwendet festzustellen, ob ein Mindestmaß an Kennzeichnungskraft vorliegt, sondern auch, um den unterschiedlichen Grad an Kennzeichnungskraft zu ermitteln.

5.3. Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr für den Fall, dass die gemeinsamen Bestandteile eine geringe Kennzeichnungskraft haben (Ziel 3).

- Wenn Marken einen gemeinsamen Bestandteil mit geringer Kennzeichnungskraft haben, konzentriert sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Einfluss der nicht übereinstimmenden Bestandteile auf den Gesamteindruck der Zeichen. Die Ähnlichkeiten/Unterschiede und die Kennzeichnungskraft der nicht übereinstimmenden Bestandteile werden dabei berücksichtigt.
- Die Übereinstimmung in einem Bestandteil mit geringer Kennzeichnungskraft führt in der Regel nicht **für sich allein** zur Verwechslungsgefahr.

Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch bestehen, wenn

- die übrigen Bestandteile eine geringere (oder gleich geringe) Kennzeichnungskraft haben oder optisch wenig herausgehoben sind und der Gesamteindruck der Zeichen ähnlich ist

ODER

- der Gesamteindruck der Zeichen sehr ähnlich oder identisch ist.

Beispiele:

* Für die Zwecke dieses Projekts wird angenommen, dass alle übrigen Faktoren, die für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant sein können, das Ergebnis nicht beeinflussen. Des Weiteren wird angenommen, dass die Waren und Dienstleistungen identisch sind.

Bei allen Beispielen wird angenommen, dass der gemeinsame Bestandteil/die gemeinsamen Bestandteile eine geringe Kennzeichnungskraft besitzt/besitzen.

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Waren/ Dienstleistungen	Ergebnis
MORELUX	INLUX	Klasse 44: Schönheitspflege	KEINE VERWECHS- LUNGSGEFAHR
DURALUX	VITALUX	Klasse 44: Schönheitspflege	KEINE VERWECHS- LUNGSGEFAHR

		Klasse 32: Säfte	KEINE VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 9: Kreditkarten	KEINE VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 32: Säfte	KEINE VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 30: Tee	KEINE VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 9: Kreditkarten	KEINE VERWECHS- LUNGSGEFAHR
COSMEGLOW	COSMESHOW	Klasse 3: Kosmetika	VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 11: Kühlgeräte	VERWECHS- LUNGSGEFAHR
		Klasse 43: Dienstleistungen in Bezug auf Ferienunterkünfte	VERWECHS- LUNGSGEFAHR

5.4. Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr für den Fall, dass die gemeinsamen Bestandteile keine Kennzeichnungskraft haben (Ziel 4).

- Wenn Marken einen gemeinsamen Bestandteil ohne Kennzeichnungskraft haben, konzentriert sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Einfluss der nicht übereinstimmenden Bestandteile auf den Gesamteindruck der Zeichen. Die Ähnlichkeiten/Unterschiede und die Kennzeichnungskraft der nicht übereinstimmenden Bestandteile werden dabei berücksichtigt.

- Eine Übereinstimmung nur in nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen **führt nicht zur Verwechslungsgefahr.**
- Wenn Zeichen auch andere Bild- und/oder Wortbestandteile enthalten, die ähnlich sind, **besteht Verwechslungsgefahr,** wenn der Gesamteindruck der Zeichen sehr ähnlich oder identisch ist.

Beispiele:

* Für die Zwecke dieses Projekts wird angenommen, dass alle übrigen Faktoren, die für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant sein können, das Ergebnis nicht beeinflussen. Des Weiteren wird angenommen, dass die Waren und Dienstleistungen identisch sind.

Bei allen Beispielen wird angenommen, dass der gemeinsame Bestandteil/die gemeinsamen Bestandteile keine Kennzeichnungskraft besitzt/besitzen.

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Waren/ Dienstleistungen	Ergebnis
GREENGRO	GREENFLUX	Klasse 19: Baumaterialien Klasse 37: Montagearbeiten	KEINE VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
BUILDGRO	BUILDFLUX	Klasse 19: Baumaterialien Klasse 37: Montagearbeiten	KEINE VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
	SMARTPHONES.NET	Klasse 9: Mobiltelefone	KEINE VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
		Klasse 36: Finanzwesen	KEINE VERWEC- HS- LUNGS- GEFAHR
		Klasse 29: Fisch (nicht lebend)	KEINE VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
CRE-ART	PRE-ART	Klasse 41: Betrieb einer Kunstgalerie	VER- WECHS- LUNGSG EFAHR
TRADENERGY	TRACENERGY	Klasse 9: Solarkollektoren für die Stromerzeugung	VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR

		Klasse 9: Solarkollektoren für die Stromerzeugung	VER- WECHS- LUNGS- GEFAHR
---	---	--	--

www.tmdn.org

Konvergenz



Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt

Avenida de Europa 4,
E-03008 Alicante, Spanien
Tel +34 96 513 9100
Fax +34 96 513 1344
information@oami.europa.eu
www.oami.europa.eu