



# Konvergenz

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Gemeinsamen Praxis  
CP 3 Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit  
beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern

## **A. DIE GEMEINSAME PRAXIS**

### **1. Welche Ämter werden die Gemeinsame Praxis umsetzen?**

AT, BG, BOIP, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, GR, HABM, HR, HU, IE, LT, LV, MT, NO, PT, RO, SE, SI, SK, UK.

### **2. Wird sich die Gemeinsame Praxis von der bisherigen Praxis unterscheiden?**

Zu Projektbeginn wurde eine erste Vergleichsstudie durchgeführt, die eine abweichende Praxis der teilnehmenden Ämter ergab. Die Bandbreite reichte von geringfügigen bis hin zu beträchtlichen Unterschieden. Es wurde eine einzige gemeinsame Praxis entwickelt, was bedeutet, dass die meisten Ämter, die diese gemeinsame Praxis umsetzen, ihre bisherige Praxis dementsprechend mehr oder weniger (je nachdem, wie diese frühere Praxis aussah) anpassen müssen.

Parallel zur Veröffentlichung der Gemeinsamen Mitteilung „*Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern*“ kann jedes umsetzende Amt zusätzliche Informationen über die Auswirkungen der Gemeinsamen Praxis auf seine bisherige Praxis auf nationaler Ebene veröffentlichen.

### **3. Wird sich die Gemeinsame Praxis auf bereits eingetragene Marken auswirken?**

Die Gemeinsame Mitteilung „*Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern*“ enthält eine Übersicht, die zeigt, welche Verfahren bei den Ämtern, die die Gemeinsame Praxis umsetzen, betroffen sein werden.

Außerdem kann jedes Amt, das die Gemeinsame Praxis umsetzt, zusätzliche ausführliche Informationen zu der Frage bereitstellen, ob sich die Gemeinsame Praxis auf Anmeldungen auswirkt, die vor dem Umsetzungsdatum eingereicht worden sind.

#### **4. Gibt es Ämter, die die Gemeinsame Praxis nicht umsetzen werden?**

Die Teilnahme an der Gemeinsamen Praxis und ihre Umsetzung sind vollkommen freiwillig. Die bisher nicht teilnehmenden bzw. nicht umsetzenden Ämter können sich ihr in Zukunft jederzeit mit uneingeschränkter Unterstützung des Konvergenzprogramms anschließen.

Zwei europäische Ämter für Geistiges Eigentum, das finnische und das italienische Amt, haben nicht am Projekt teilgenommen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht jederzeit beschließen können, sich der Gemeinsamen Praxis anzuschließen.

Die Gemeinsame Mitteilung „*Unterscheidungskraft – Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern*“ wird die endgültige Liste der umsetzenden Ämter enthalten.

#### **5. Muss jeder Fall gesondert beurteilt werden?**

Die Unterscheidungskraft muss einzelfallbezogen beurteilt werden, wobei die Gemeinsame Praxis den Nutzern und Prüfern der einzelnen Ämter als Orientierungshilfe dient.

Dabei soll die Gemeinsame Praxis zur „*Unterscheidungskraft – Wort-/ Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern*“ die überwiegende Mehrzahl der Fälle abdecken, wobei jedoch stets der Grundsatz der Einzelfallbetrachtung zu wahren ist und das Vorbringen der Anmelder/Inhaber der Marken zu berücksichtigen ist.

#### **6. Was ist im Sinne der Gemeinsamen Praxis unter einer „Wort-/Bildmarke“ zu verstehen?**

Die Gemeinsame Praxis findet auf Wort-/ Bildmarken oder zusammengesetzte Marken Anwendung, d. h. auf Marken, die keine reinen Wortmarken sind. In den Anwendungsbereich fallen Marken, bei denen beschreibende/nicht unterscheidungskräftige Wortelemente mit spezifischen grafischen Merkmalen wie etwa einer besonderen Schriftart, Farbe, unabhängigen Bildelementen usw. kombiniert werden.

#### **7. Beschreibende Marken sind definitionsgemäß nicht unterscheidungskräftig; weshalb differenziert die Gemeinsame Praxis hier trotzdem und bezieht sich sowohl auf nicht unterscheidungskräftige als auch auf beschreibende Wortelemente?**

Beschreibende Marken sind zwar definitionsgemäß nicht unterscheidungskräftig, doch ist es durchaus möglich, dass die Unterscheidungskraft einer Marke aus anderen Gründen als wegen ihres beschreibenden Charakters zu verneinen sein kann. Deshalb ist eine Abgrenzung der beiden Schutzhindernisse hilfreich, um deutlich zu machen, dass sich die Gemeinsame Praxis auf beide Fälle bezieht. Die Differenzierung zwischen den beiden Schutzhindernissen wird wegen des unterschiedlichen zugrunde liegenden Allgemeininteresses beibehalten; die mangelnde Fähigkeit, die Hauptfunktion der Marke zu erfüllen, ist beiden Schutzhindernissen gemeinsam, während sich die Notwendigkeit, das Zeichen für die Benutzung durch alle frei zu halten, nur auf den beschreibenden Charakter bezieht.

#### **8. Können diese Grundsätze auch auf Wort-/Bildmarken mit schwachen Wortelementen angewandt werden?**

Ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft reicht aus, um die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse zu bestehen. Wenn die Wortelemente in der Wort-/Bildmarke schwach sind, bedeutet dies, dass die Marke in ihrer Gesamtheit noch ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft besitzt. Sie liegt daher außerhalb des Geltungsbereichs der Gemeinsamen Praxis, die sich ausschließlich auf nicht unterscheidungskräftige/beschreibende Wörter bezieht.

#### **9. Sind sprachliche Aspekte Gegenstand des Projekts?**

Nein. Der Grund dafür ist rein praktischer Natur - Alle Projektteilnehmer sollen die Möglichkeit haben, unabhängig von ihrer Muttersprache Schlussfolgerungen zu ziehen. Daher sind die Wortelemente in den Beispielen des Dokuments zur Gemeinsamen Praxis als beschreibend/nicht unterscheidungskräftig anzusehen. Es wäre nicht möglich gewesen, Beispiele mit Wortelementen zu finden, die in allen Sprachen beschreibend/nicht unterscheidungskräftig sind.

#### **10. Sind Disclaimer Gegenstand des Projekts?**

Nein. Disclaimer sind nicht Gegenstand des Projekts, da nicht alle europäischen Ämter für Geistiges Eigentum sie in ihren Rechtsvorschriften verwenden bzw. vorsehen.

**11. Kann die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft<sup>1</sup> auch weiterhin in Anspruch genommen werden?**

Ja. Die Gemeinsame Praxis hat keine Auswirkungen auf den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung/Verkehrsgeltung<sup>1</sup> in den Ämtern für Geistiges Eigentum, da sie sich lediglich auf die originäre Kennzeichnungskraft bezieht.

**B. METHODIK**

**12. Wie werden Wort-/Bildmarken mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern, die die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse bestehen, im Zusammenhang mit relativen Eintragungshindernissen beurteilt?**

Mit der Frage der Auswirkungen beschreibender/nicht kennzeichnungskräftiger Elemente bei der Prüfung relativer Eintragungshindernisse und insbesondere der Verwechslungsgefahr befasst sich die Gemeinsame Praxis zu „*Relative Eintragungshindernisse - Verwechslungsgefahr (Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile)*“<sup>4</sup>. Das Dokument ist abrufbar unter:

[https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_ohim/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication5\\_de.pdf](https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_ohim/who_we_are/common_communication/common_communication5_de.pdf)

**13. Es wurde eine Wort-/Bildmarke mit beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern angemeldet und diese hat die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse bestanden. Stehen dem Anmelder ausschließliche Rechte an diesen Wörtern zu?**

Nein. Unterscheidungskraft hat nur das Zeichen in seiner Gesamtheit; daher ist der Schutzzumfang auf die Gesamtmarke beschränkt und betrifft nicht das beschreibende/nicht unterscheidungskräftige Wordelement allein. Somit erhält der Anmelder keine ausschließlichen Rechte an den beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wörtern als solchen.

Mit der Frage der Auswirkungen beschreibender/nicht unterscheidungskräftiger Elemente bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr befasst sich die Gemeinsame Praxis zu „*Relative*

<sup>1</sup>Gemeint ist hier, bezogen auf Deutschland, Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs. 3 des deutschen MarkenG bzw. bezogen auf Österreich, Verkehrsgeltung im Sinne von § 4 Abs. 2 des österreichischen MSchG.

*Eintragungshindernisse - Verwechslungsgefahr (Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile)“.*

**14. Weshalb gibt es für einige Kriterien der Gemeinsamen Praxis keine unterscheidungskräftigen (positiven) Beispiele ?**

Die in der Gemeinsamen Praxis genannten Beispiele - sowohl eintragungsfähige als auch nicht eintragungsfähige - sollen Prüfern und Nutzern eine Orientierungshilfe an die Hand geben. Bei dem Kriterium „Kombination mit Farbe“ war es nicht möglich, sich auf unterscheidungskräftige Beispiele zu einigen. In Bezug auf die Kriterien „Satzzeichen“, „andere Symbole, die üblicherweise im geschäftlichen Verkehr verwendet werden“, und „Bildelemente, die häufig im geschäftlichen Verkehr verwendet werden oder in Bezug auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen allgemein üblich sind“, war sich die Arbeitsgruppe einig, dass diese Kriterien einer Marke in ihrer Gesamtheit im Allgemeinen keine hinreichende Unterscheidungskraft verleihen.

**15. Weshalb werden in der Gemeinsamen Praxis keine echten Anmeldungen/Marken verwendet?**

Die Arbeitsgruppe hat es vermieden, echte Anmeldungen/Marken in das Dokument zur Gemeinsamen Praxis aufzunehmen, da sich dies für die Inhaber oder Anmelder dieser Marken als Vor- oder als Nachteil erweisen könnte. Stattdessen wurden sie als Anregung genutzt, um anschauliche Beispiele zu erstellen, die die Grundsätze verdeutlichen.

**16. Wurde bei der Gemeinsamen Praxis die nationale Rechtsprechung und/oder die Rechtsprechung der Europäischen Union berücksichtigt?**

Während des gesamten Projektverlaufs, von der ersten Bewertung bis zur Ausarbeitung der Gemeinsamen Praxis wurde die nationale Rechtsprechung und die Rechtsprechung der Europäischen Union eingehend berücksichtigt und bei der Ausgestaltung der Grundsätze und der Erstellung der Beispiele als Anregung genutzt. Im Dokument selbst wurde u. a. folgende Rechtsprechung berücksichtigt: Rechtssache C-39/97, *Canon*, EU:C:1998:442, Rechtssache C-265/00, *Campina Melkunie*, (BIOMILD), EU:C:2004:87, Rechtssache C-104/01, *Libertel*, EU:C:2003:244 und Rechtssache C-37/03P, *BioID AG / HABM*, (BioID), EU:C:2005:547.

### **17. Inwieweit wurden die Nutzer in das Projekt einbezogen?**

An der Arbeitsgruppe waren von Projektbeginn an Vertreter von drei Nutzerverbänden (AIM, ECTA, EFPIA) als Beobachter beteiligt, die jederzeit Zugang zu allen Dokumenten hatten. Sie wurden auch immer um Rückmeldung gebeten.

Die Teilergebnisse des Projekts wurden jeweils veröffentlicht, verbunden mit der Bitte, diese zu überprüfen, gegebenenfalls weitere Kreise mit einzubeziehen und ein Feedback abzugeben. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass die geäußerten Bedenken von der Arbeitsgruppe berücksichtigt und analysiert werden konnten.

Alle internationalen Nutzerverbände wurden zu einer eigens anberaumten Sitzung im März 2015 in Brüssel eingeladen. Dort wurde ihnen die Gemeinsame Praxis vorgestellt und sie konnten unmittelbar ein Feedback zu den Grundsätzen abgeben. An der Tagung nahmen Vertreter von AIM, BUSINESSEUROPE, ECTA, FICPI, INTA, MARQUES und UNION teil.



[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Convergence



**Office for Harmonization in the Internal Market**

Avenida de Europa 4  
E-03008 Alicante, Spain  
Tel +34 96 513 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)