HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
Der Präsident

BESCHLUSS NR. EX-16-1 DES PRÄSIDENTEN DES AMTES

vom 10. März 2016

zur Annahme der „Richtlinien zu der vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum durchgeführten Prüfung von Unionsmarken und eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern“

DER PRÄSIDENT DES HARMONISIERUNGSAMTES FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) –

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“), insbesondere Artikel 124 Absatz 2 Buchstabe a, und die Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster („GGV“), insbesondere Artikel 100,

nach Anhörung des Verwaltungsrates gemäß Artikel 126 Absatz 4 GMV und Artikel 101 Buchstabe b GGV,

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST:

Artikel 1

Die diesem Beschluss als Anhang beigefügten „Richtlinien zu der vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum durchgeführten Prüfung von Unionsmarken und eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern“ werden hiermit angenommen.

Neue Teile der Richtlinien:

A) UNIONSMARKEN:

Teil A: Allgemeine Regeln
Abschnitt 1: Kommunikationsmittel, Fristen
Abschnitt 2: Allgemeiner Verfahrensablauf
Abschnitt 3: Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise
Abschnitt 4: Verfahrenssprache
Abschnitt 5: Berufsmäßige Vertretung
Abschnitt 6: Widerruf von Entscheidungen und Löschung von sonstigen Eintragungen im Register sowie Berichtigung von Fehlern
Abschnitt 7: Abhilfe
Abschnitt 8: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Abschnitt 9: Erweiterung

Teil B: Prüfung
Abschnitt 1: Verfahren
Abschnitt 2: Formerfordernisse
Abschnitt 3: Klassifizierung
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse und Unionskollektivmarken

Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a bis e UMV, Erworbene Unterscheidungskraft
Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben f bis m UMV, Kollektivmarken

Teil C: Widerspruch
Abschnitt 0: Einführung
Abschnitt 1: Verfahrensfragen
Abschnitt 2: Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr
Kapitel 1: Allgemeine Grundsätze
Kapitel 2: Vergleich von Waren und Dienstleistungen
Kapitel 3: Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit
Kapitel 4: Vergleich von Zeichen
Kapitel 5: Kennzeichnungskraft der älteren Marke
Kapitel 6: Sonstige Faktoren
Kapitel 7: Umfassende Beurteilung
Abschnitt 3: Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV)
Abschnitt 4: Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4a UMV
Abschnitt 5: Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV
Abschnitt 6: Benutzungsnachweis

Teil D: Löschung
Abschnitt 1: Löschungsverfahren
Abschnitt 2: Wesentliche Vorschriften

Teil E: Register
Abschnitt 1: Änderungen in Eintragungen
Abschnitt 2: Umwandlung
Abschnitt 3: Die Unionsmarke als Gegenstand des Vermögens
Kapitel 1: Rechtsübergang
Kapitel 2: Lizenzen
Kapitel 3: Dingliche Rechte
Kapitel 4: Zwangsvollstreckung
Kapitel 5: Insolvenzverfahren oder insolvenzähnliche Verfahren
Abschnitt 4: Verlängerung
Abschnitt 5: Akteneinsicht
Abschnitt 6: Sonstige Einträge in das Register
Kapitel 1: Widerklage

Teil M: Internationale Marken

B) EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER

Prüfung von Anträgen bezüglich eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster
Verlängerung von eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern
Prüfung von Anträgen auf Nichtigerklärung eines Geschmacksmusters

Artikel 2

Die in den früheren Richtlinien zur aktuellen Marken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusterpraxis enthaltene Praxis des Amtes gilt hiermit als außer Kraft gesetzt.

Artikel 3

Die in Artikel 1 genannten Richtlinien werden im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Artikel 4

Der Beschluss wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht und tritt am 23. März 2016 in Kraft.

Geschehen zu Alicante am 10. März 2016

António Campinos
Präsident

PRÜFUNGSRICHTLINIEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

EDITORISCHE VORBEMERKUNG UND ALLGEMEINE EINFÜHRUNG

Inhaltsverzeichnis

1. Gegenstand 3

2. Aufbau der Richtlinien 3

1. Gegenstand

Die Richtlinien zur Markenpraxis und die Richtlinien zur Praxis betreffend Geschmacksmuster spiegeln die praktische Vorgehensweise des Amtes wider.

Sie werden durch die abteilungsübergreifenden Wissenszirkel („Knowledge Circles“) des Amtes im Rahmen eines offenen und zyklisch stattfindenden Prozesses überprüft und überarbeitet. Die erforderlichen Anpassungen werden jedes Jahr auf zwei „Arbeitspakete“ aufgeteilt: Das Arbeitspaket 1 (AP 1) läuft jedes Jahr über einen Zeitraum von zwölf Monaten von Januar bis Dezember. Das Arbeitspaket 2 (AP 2) läuft ebenfalls über einen Zeitraum von zwölf Monaten, allerdings von Juli bis Juni des Folgejahres.

Der Prozess zur Änderung der bestehenden Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates), in der die für die Unionsmarken und für das Amt geltenden Vorschriften verankert sind, wird in Kürze abgeschlossen.

Die Änderungen in Folge der Rechtsreform wirken sich auf mehrere Bereiche der Praxis des Amtes aus. Die Richtlinien müssen daher entsprechend überarbeitet werden, um sie inhaltlich vollständig mit dem neuen Rechtsrahmen abzustimmen.

Aufgrund des Zeitpunkts des Inkrafttretens der neuen Verordnung und der Tragweite der erforderlichen Überarbeitungen ist ein Ad-hoc-Prozess erforderlich, da der „natürliche“ Überarbeitungszyklus der Richtlinien nicht mit dem Datum zusammenfällt, an dem der neue Rechtsrahmen in Kraft treten soll. Ein derartiger Ad-hoc-Prozess ist unabhängig von den regulären Arbeitspaketen. Diese werden parallel durchgeführt, um den normalen Aktualisierungen der Teile der Richtlinien Rechnung zu tragen, die nicht von den rechtlichen Änderungen betroffen sind.

Das Amt hat beschlossen, die Interessenvertreter in den Konsultationsprozess zum Entwurf der Richtlinien in Folge der Rechtsreform einzubeziehen, wie es auch bei der regulären Überarbeitung der Richtlinien der Fall ist. Die Richtlinien, die von der Rechtsreform betroffen sind, werden zur Einreichung von Stellungnahmen veröffentlicht.

Im Anschluss an den Konsultationsprozess werden die aktualisierten Richtlinien den Mitgliedern des Verwaltungsrats des Amtes zur schriftlichen Konsultation vorgelegt und anschließend vom Präsidenten angenommen. Nach ihrer Annahme treten die Richtlinien zusammen mit der neuen Verordnung in Kraft und werden in die anderen Amtssprachen der EU übersetzt.

2. Aufbau der Richtlinien

Nachstehend sind die einzelnen Teile der Richtlinien aufgeführt.

Editorische Vorbemerkung und allgemeine Einführung

UNIONSMARKEN

Teil A: Allgemeine Regeln
Abschnitt 1: Kommunikationsmittel, Fristen

Abschnitt 2: Allgemeiner Verfahrensablauf
Abschnitt 3: Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise
Abschnitt 4: Verfahrenssprache
Abschnitt 5: Berufsmäßige Vertretung
Abschnitt 6: Widerruf von Entscheidungen und Löschung von sonstigen Eintragungen im Register sowie Berichtigung von Fehlern
Abschnitt 7: Abhilfe
Abschnitt 8: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
Abschnitt 9: Erweiterung

Teil B: Prüfung
Abschnitt 1: Verfahren
Abschnitt 2: Formerfordernisse
Abschnitt 3: Klassifizierung
Abschnitt 4: Absolute Eintragungshindernisse und Unionskollektivmarken
Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a bis e UMV, Erworbene Unterscheidungskraft
Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben f bis m UMV, Kollektivmarken

Teil C: Widerspruch
Abschnitt 0: Einführung
Abschnitt 1: Verfahrensfragen
Abschnitt 2: Doppelte identität und Verwechslungsgefahr
Kapitel 1: Allgemeine Grundsätze
Kapitel 2: Vergleich von Waren und Dienstleistungen
Kapitel 3: Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit
Kapitel 4: Vergleich von Zeichen
Kapitel 5: Kennzeichnungskraft der älteren Marke
Kapitel 6: Sonstige Faktoren
Kapitel 7: Umfassende Beurteilung
Abschnitt 3: Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV)
Abschnitt 4: Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4a UMV
Abschnitt 5: Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV
Abschnitt 6: Benutzungsnachweis

Teil D: Löschung
Abschnitt 1: Löschungsverfahren
Abschnitt 2: Wesentliche Vorschriften

Teil E: Register
Abschnitt 1: Änderungen in Eintragungen
Abschnitt 2: Umwandlung
Abschnitt 3: Die Unionsmarke als Gegenstand des Vermögens
Kapitel 1: Rechtsübergang
Kapitel 2: Lizenzen
Kapitel 3: Dingliche Rechte
Kapitel 4: Zwangsvollstreckung
Kapitel 5: Insolvenzverfahren oder insolvenzähnliche Verfahren
Abschnitt 4: Verlängerung
Abschnitt 5: Akteneinsicht
Abschnitt 6: Sonstige Einträge in das Register
Kapitel 1: Widerklagen

Teil M: Internationale Marken

EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER

Prüfung von Anträgen bezüglich eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Verlängerung von eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Prüfung von Anträgen auf Nichtigerklärung eines Geschmacksmusters

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 1

KOMMUNIKATIONSMITTEL, FRISTEN

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Art der Anmeldung und der Kommunikation mit dem Amt 3

3 Zustellung und Übermittlung von Schriftstücken 4

3.1 Übermittlungen an das Amt 4

3.1.1 Übermittlung durch Fernkopierer (Telefax) 4

3.1.2 Übermittlung durch elektronische Mittel 5

3.1.3 Übermittlung per Post, durch Kurierdienst oder eigenhändige Übergabe 5

3.2 Zustellung durch das Amt 6

3.2.1 Zustellung durch Telefax 6

3.2.2 Zustellung per Post 7

3.2.3 Zustellung durch Hinterlegung im Abholfach beim Amt 7

3.2.4 Zustellung durch eigenhändige Übergabe 7

3.2.5 Zustellung über die offizielle Website des Amtes 8

3.2.6 Öffentliche Zustellung 8

3.3 Empfänger 8

4 Fristen 9

4.1 Vom Amt gesetzte Fristen 9

4.1.1 Länge der vom Amt gesetzten Fristen 9

4.1.2 Ablauf von Fristen 10

4.1.3 Fristverlängerung 10

4.1.4 Weiterbehandlung 11

4.1.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 13

1 Einleitung

Dieser Teil der Richtlinien enthält die Bestimmungen, die allen Verfahren vor dem Amt in Markenangelegenheiten, mit Ausnahme von Beschwerdeverfahren, gemein sind.

Aus Gründen der Effizienz und um zu verhindern, dass die Beteiligten mit ungleichen Vorgehensweisen konfrontiert werden, wird das Amt die Verfahrensvorschriften kohärent anwenden.

Die Verfahren vor dem Amt lassen sich in zwei Hauptkategorien einteilen, je nachdem, ob es sich um einseitige Verfahren – **Ex-parte** – oder um **Inter-partes**-Verfahren, in denen sich mindestens zwei Beteiligte gegenüberstehen, handelt.

Die erste Kategorie umfasst insbesondere die Verfahren im Zusammenhang mit Anträgen auf Eintragung oder Verlängerung einer Unionsmarke, Registereintragungen im Zusammenhang mit Rechtsübergängen, Lizenzen, Verfahren wegen Zwangsvollstreckungen oder wegen Konkurs sowie Verfahren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme des Zeitrangs und Umwandlungsanträgen.

Zur zweiten Kategorie gehören die Widerspruchsverfahren und die Löschungsverfahren (Verfall oder Erklärung der Nichtigkeit einer eingetragenen Unionsmarke).

2 Art der Anmeldung und der Kommunikation mit dem Amt

Artikel 25 UMV Regel 79 und Regel 83 UMDV

Die Anmeldung einer Unionsmarke muss direkt beim Amt eingereicht werden.

Alle Schriftstücke können auf dem Postweg oder durch Kurierdienste an das Amt gesendet, persönlich während der offiziellen Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 8.30 – 13.30 Uhr und 15.00 – 17.00 Uhr) beim Empfang des Amtes (Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante) abgegeben oder als Fax übermittelt werden. Anmeldungen von Unionsmarken, Widersprüche und Anträge auf Verlängerung können auch elektronisch über die offizielle Website des Amtes eingereicht werden. Künftig wird das Amt als Teil seiner E-Business-Strategie die elektronische Kommunikation für die Einreichung anderer Dokumente öffnen.

Das Amt hat in allen Amtssprachen der EU verschiedene Formblätter für die Öffentlichkeit verfügbar gemacht. Mit einer Ausnahme ist ihre Verwendung zwar nicht obligatorisch, wird aber dringend empfohlen. Die Ausnahme bildet die Einreichung einer internationalen Anmeldung oder einer nachträglichen Benennung gemäß dem Madrider Protokoll, die obligatorisch auf den Formblättern MM 2 oder MM 4 der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) oder auf den Versionen des Amtes EM 2 oder EM 4 erfolgen muss. Alle diese Formblätter können von der offiziellen Website des Amtes heruntergeladen werden.

3 Zustellung und Übermittlung von Schriftstücken

Die Durchführungsverordnung zur Verordnung über die Unionsmarke (UMDV) unterscheidet zwischen Schriftstücken, die von den Beteiligten an das Amt übermittelt werden, und Zustellungen von Schriftstücken, die vom Amt versandt werden.

Der Tag der Zustellung bzw. der Übermittlung eines Schriftstücks ist der Tag, an dem das Schriftstück beim Empfänger (einschließlich des Amtes) **eingeht oder als eingegangen gilt** (siehe Urteil vom 30/01/2014, C-324/13 P, „Patricia Rocha“, Randnr. 43). Wann genau der Empfang als erfolgt gilt, hängt von der Art der Zustellung bzw. Übermittlung ab.

3.1 Übermittlungen an das Amt

Artikel 25 Absatz 2 UMV Regeln 79 und 79a und Regeln 80 und 82 UMDV Beschluss Nr. EX-13-02 des Präsidenten des Amtes

3.1.1 Übermittlung durch Fernkopierer (Telefax)

Wird ein Schriftstück per Telefax an das Amt übermittelt, ist das Originalschriftstück zu unterzeichnen, sodass das beim Amt eingehende Telefax eine Wiedergabe der Unterschrift trägt. Trägt das an das Amt übermittelte Schriftstück keine Unterschrift, fordert das Amt den betreffenden Beteiligten auf, diesen Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben. Wird das Schriftstück innerhalb dieser Frist nicht unterzeichnet, wird die betreffende Anmeldung oder der betreffende Antrag für unzulässig erklärt bzw. wird das Schriftstück nicht berücksichtigt.

Wurde das Telefax jedoch elektronisch auf einem Computer erstellt (so genanntes „elektronisches Fax“), so ist die Angabe des Namens des Absenders gleichbedeutend mit der Unterschrift.

Eine nachträgliche Bestätigung des Telefax auf dem Postweg ist nicht erforderlich.

Das Amt bestätigt den Empfang des Telefax nur in den ausdrücklich in der Durchführungsverordnung vorgesehenen Fällen, nämlich bei der Einreichung einer Anmeldung einer Unionsmarke. Das Amt bestätigt folglich den Empfang eines Telefax nicht. Wenn allerdings die Mitteilung unvollständig oder unleserlich ist oder das Amt ernsthafte Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Übermittlung hat, teilt es dies dem Absender mit und fordert ihn auf, innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist das Schriftstück nochmals per Telefax oder ein unterzeichnetes Original des Schriftstücks per Post, durch eigenhändige Übergabe oder ein anderes Mittel dem Amt zu übermitteln. Ist die nochmalige Übermittlung vollständig, so gilt als Eingangsdatum der Tag des Eingangs der ersten Übermittlung; hiervon ausgenommen sind Fälle, in denen ein Anmeldetag für eine Unionsmarkenanmeldung festgelegt werden muss. Andernfalls wird das Amt die Übermittlung überhaupt nicht berücksichtigen, oder es wird nur die empfangenen und/oder lesbaren Teile berücksichtigen (siehe Entscheidung vom 04/07/2012, R 2305/2010-4 – Houbigant/PARFUMS HOUBIGANT PARIS et al.).

Für nähere Einzelheiten bezüglich des Anmeldetags siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse.

Wenn ein Schriftstück in Farbe übermittelt werden soll, reicht es aus, wenn das Schriftstück als Telefax übermittelt und das farbige Originalschriftstück innerhalb eines Monats nachgereicht wird, sofern die UMV nichts anderes vorsieht. In diesem Fall gilt als Eingangstag des farbigen Originalschriftstücks der Tag des Eingangs des Telefax beim Amt, auch für die Zwecke der Zuerkennung eines Anmeldetags für eine Unionsmarkenanmeldung. Der Zeitpunkt des Eingangs ist die Ortszeit in Alicante (Spanien), zu der das Fax beim Amt eingegangen ist.

3.1.2 Übermittlung durch elektronische Mittel

Gemäß Regel 82 UMDV ist bei der elektronischen Einreichung einer Unionsmarkenanmeldung oder bei der elektronischen Übermittlung einer Mitteilung an das Amt die Angabe des Namens gleichbedeutend mit der Unterschrift.

Der Beschluss des Exekutivdirektors des Amtes ist ausschlaggebend für die Bestimmung, ob, in welchem Umfang und unter welchen technischen Voraussetzungen Mitteilungen elektronisch an das Amt übermittelt werden können. In diesem Zusammenhang sei besonders auf den Beschluss Nr. EX-13-2 hingewiesen, demzufolge der Zeitpunkt des Eingangs von Anfragen, Mitteilungen oder Schriftstücken, die elektronisch über die offizielle Website des Amtes eingereicht werden, die Ortszeit in Alicante (Spanien) ist, zu der der Empfang bestätigt wurde.

Ist eine elektronische Mitteilung unvollständig oder unleserlich oder hat das Amt ernste Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Übermittlung, gilt Regel 80 Absatz 2 UMDV sinngemäß.

3.1.3 Übermittlung per Post, durch Kurierdienst oder eigenhändige Übergabe

Die auf dem Postweg, durch Kurierdienst oder eigenhändige Übergabe übermittelten Unterlagen sind an die Adresse des Amtes zu richten, die in den Erläuterungen zu den Formblättern des Amtes angegeben ist.

Bei Übermittlung per Post, Kurierdienst oder durch eigenhändige Übergabe von Schriftstücken müssen diese als Originalschriftstücke eingereicht werden und unterzeichnet sein. Ist ein dem Amt übermitteltes Schriftstück nicht unterzeichnet, so fordert das Amt den betreffenden Beteiligten auf, diesen Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben. Wird das Schriftstück innerhalb dieser Frist nicht unterzeichnet, wird die betreffende Anmeldung oder der betreffende Antrag für unzulässig erklärt bzw. wird das Schriftstück nicht berücksichtigt.

Der Tag des Eingangs ist der Tag, an dem die Mitteilung dem Amt zugegangen ist. Der Zeitpunkt des Eingangs ist die Ortszeit in Alicante (Spanien).

Für nähere Einzelheiten bezüglich Kopien (Ausfertigungen) von Schriftstücken siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, 4.2 Substanziierung.

3.2 Zustellung durch das Amt

Regel 55, 61 bis 69 UMDV Beschluss Nr. EX-97-1 des Präsidenten des Amtes Beschluss Nr. EX-05-6 des Präsidenten des Amtes Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes

Schriftliche Mitteilungen des Amtes an den oder die Beteiligten eines Verfahrens sind „zuzustellen". Ein Schriftstück gilt als **zugestellt**, wenn es beim Empfänger eingegangen ist bzw. als eingegangen gilt, unabhängig davon, ob der Empfänger hierüber benachrichtigt worden ist. Folglich ist der Tag der Zustellung eines Schriftstücks der Tag, an dem dieses Schriftstück **dem Empfänger zugänglich gemacht wurde oder dem Empfänger zugegangen ist**, und nicht der Tag, an dem es versandt wurde, oder der Tag, an dem die Person, an die es gerichtet ist, tatsächlich Kenntnis von der Übermittlung erlangt hat. Wann genau jedoch der Empfang als erfolgt gilt, hängt von der Art der Übermittlung ab.

Das Amt kann die am besten geeignete Art der Zustellung frei wählen (Regel 61 Absatz 3 UMDV); hiervon ausgenommen ist die öffentliche Zustellung, wobei jedoch einige Zustellungsmittel der vorherigen Zustimmung des Beteiligten bedürfen.

In der Praxis wird das Amt, sofern dies durchführbar und die Anzahl der zu übermittelnden Seiten nicht zu groß ist, stets die Zustellung durch elektronische Kommunikationsmittel wählen.

Wenn das ordnungsgemäße Zustellungsverfahren befolgt wurde, wird das Schriftstück als zugestellt betrachtet, sofern der Empfänger nicht nachweist, dass er das Schriftstück überhaupt nicht oder verspätet erhalten hat. Wenn dies nachgewiesen wird, wird das Amt das/die Schriftstück/e erneut zustellen (siehe Urteil vom 13/01/2011, T-28/09, „Pine Tree", Randnr. 32). Dagegen wird, wenn das ordnungsgemäße Zustellungsverfahren nicht befolgt wird, das Schriftstück dennoch als zugestellt betrachtet, wenn das Amt nachweisen kann, dass der Empfänger das Schriftstück tatsächlich erhalten hat.

Auf allen Mitteilungen oder Zustellungen des Amtes sind die Dienststelle oder Abteilung des Amtes und der Name des zuständigen Bediensteten bzw. die Namen der zuständigen Bediensteten anzugeben. Diese Schriftstücke müssen von dem Bediensteten bzw. den Bediensteten unterzeichnet oder andernfalls mit dem vorgedruckten oder aufgestempelten Dienstsiegel des Amtes versehen sein. Zusätzliche Informationen zu Schriftstücken, die durch Telefax zugestellt werden, sind unter Punkt 3.2.1 zu finden.

3.2.1 Zustellung durch Telefax

Das Amt kann die Zustellung durch Telefax wählen, wenn der Beteiligte eine Telefaxnummer angegeben hat; hiervon ausgenommen sind Zustellungen, die Farbelemente enthalten.

Die Zustellung gilt als an dem Tag erfolgt, an dem sie an dem Telefaxgerät des Empfängers eingeht. Das Amt bewahrt Telefaxprotokolle auf, um den Zeitpunkt der Übermittlung und den Inhalt nachweisen zu können. Wenn keine gegenteiligen Beweise oder Informationen vorliegen, die Zweifel an der ordnungsgemäßen

Übermittlung der Zustellung aufkommen lassen, kann der Tag des Empfangs eines Fax anhand des Übermittlungsberichts des Amtes bestimmt werden (siehe Urteil vom 13/01/2011, T-28/09, „Pine Tree“, Randnr. 32).

Bei der Zustellung von Schriftstücken durch Telefax reicht es gemäß Beschluss Nr. EX-97-1 des Präsidenten des Amtes zur Identifizierung aus, wenn die Bezeichnung der Dienststelle oder Abteilung im Kopfbogen des Schreibens und am Schluss des Schriftstücks der Name des oder der zuständigen Bediensteten angegeben sind.

3.2.2 Zustellung per Post

Das Verfahren für die Zustellung per Post hängt von der Art des zugestellten Schriftstücks ab.

Hat der Empfänger eine Niederlassung oder einen Wohnsitz innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) oder hat er einen zugelassenen Vertreter bestellt (laut Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung), werden Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Gang gesetzt wird, sowie Ladungen und andere vom Exekutivdirektor des Amtes bestimmte Schriftstücke durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt.

Wenn der Empfänger keine Anschrift im EWR hat oder keinen zugelassenen Vertreter bestellt hat oder bei Zustellung eines anderen Schriftstücks, wird das Amt das Schriftstück als gewöhnlichen Brief zusenden.

Die Zustellung gilt zehn Tage nach der Aufgabe des Schriftstücks als erfolgt. Diese Annahme kann durch den Empfänger nur widerlegt werden, indem er nachweist, dass er das Schriftstück nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt erhalten hat. „Indizien, die einen vernünftigen Zweifel am [ordnungsgemäßen] Empfang“ aufkommen lassen, genügen als Nachweis (siehe Urteil vom 25/10/2012, T-191/11, „Miura“, Randnr. 34). Im Streitfall muss das Amt nachweisen, dass die Zustellung ihr Ziel erreicht hat, bzw. nachweisen, an welchem Tag sie dem Empfänger zugegangen ist.

Eine Zustellung per Einschreiben gilt auch dann als erfolgt, wenn der Empfänger die Annahme des Einschreibens verweigert.

3.2.3 Zustellung durch Hinterlegung im Abholfach beim Amt

Die Zustellung an Empfänger, die der Einrichtung eines Abholfachs am Sitz des Amtes zugestimmt haben, kann durch die Hinterlegung des zuzustellenden Schriftstücks in diesem Abholfach vorgenommen werden. Das Datum der Hinterlegung wird durch das Amt vermerkt.

Die Zustellung gilt am fünften Tag nach der Hinterlegung des Schriftstücks als erfolgt.

3.2.4 Zustellung durch eigenhändige Übergabe

Die Zustellung kann auch durch eigenhändige Übergabe des Schriftstücks an den Empfänger erfolgen, wenn dieser persönlich im Amt anwesend ist. Diese Art der Zustellung stellt eine Ausnahme dar. Eine Abschrift des Schriftstücks, die mit einer mit

Datum und Unterschrift des Empfängers versehenen Empfangsbestätigung ausgestattet ist, wird in der Akte aufbewahrt.

3.2.5 Zustellung über die offizielle Website des Amtes

Gemäß Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 kann eine Zustellung auch über die offizielle Website des Amtes erfolgen, wenn der Inhaber eines elektronischen Kontos beim Amt dieses Zustellungsmittel akzeptiert hat. Die Zustellung besteht in diesem Fall aus der Ablage des elektronischen Schriftstücks im Posteingangsfach des Inhabers. Das Datum der Ablage wird im Posteingangsfach des Inhabers erwähnt und vom Amt protokolliert (siehe Entscheidung vom 17/01/2011, R 0956/2010-4 – DURAMAXX/DURAMAX).

Das Schriftstück gilt fünf Tage nach der Ablage im Posteingangsfach des Inhabers als zugestellt, unabhängig davon, ob der Empfänger es tatsächlich geöffnet und gelesen hat (Artikel 4 Absatz 4 des Beschlusses des Präsidenten Nr. EX-13-2).

3.2.6 Öffentliche Zustellung

Ist die Anschrift des Empfängers unbekannt oder ging die amtliche Zustellung durch die Post nach dem ersten Versuch an das Amt zurück, so erfolgt die Zustellung sämtlicher Schriftstücke durch öffentliche Zustellung.

Dies betrifft vor allem von der Post an das Amt zurückgesandte Korrespondenz mit dem Vermerk „Nicht wohnhaft unter der angegebenen Adresse“ und Korrespondenz, die von ihrem Empfänger nicht abgeholt wurde.

Öffentliche Zustellungen werden auf der Website des Amtes veröffentlicht. Das Schriftstück gilt einen Monat nach dem Tag, an dem es derart ins Internet gestellt wurde, als zugestellt.

3.3 Empfänger

Artikel 92 und 93 UMV
Regeln 67 und 77 UMDV

Sobald ein zugelassener Vertreter ordnungsgemäß bestellt wurde, erfolgen alle Zustellungen an den Vertreter (siehe Urteile vom 12/07/2012, T-279/09, „100 % Capri“ und vom 25/04/2012, T-326/11, „BrainLAB“.). „Ordnungsgemäß bestellt“ bedeutet, dass der Vertreter zur Vertretung befugt ist und ordnungsgemäß bestellt wurde, und dass kein allgemeines Hindernis vorliegt, das der Vertretung durch diese Person entgegensteht, beispielsweise eine unzulässige Vertretung beider Beteiligter in einem Inter-partes-Verfahren. Es muss keine Vollmacht eingereicht werden, um Zustellungen des HABM empfangen zu können. Nähere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

Jede Zustellung an den Vertreter hat dieselbe Wirkung, als wäre sie an die vertretene Person gerichtet. Ebenso hat jede Mitteilung des Vertreters an das Amt dieselbe Wirkung, als wäre sie von der vertretenen Person an das Amt gerichtet worden.

4 Fristen

Regel 70 bis 72 UMDV

Vom Amt gesetzte Fristen lassen sich in zwei Kategorien einteilen:

- Fristen, die in der UMV oder UMDV festgelegt und somit bindend sind;
- Fristen, die vom Amt gesetzt werden und somit nicht bindend sind und unter bestimmten Voraussetzungen verlängert werden können.

4.1 Vom Amt gesetzte Fristen

Fristen tragen wesentlich dazu bei, dass das Verfahren ordnungsgemäß und angemessen zügig abläuft. Sie liegen im allgemeinen Interesse, und ihre strenge Einhaltung soll die Klarheit und Sicherheit der Rechtsverhältnisse gewährleisten.

Zur Abfederung der starren Anwendung des Grundsatzes der strengen Einhaltung von Fristen sieht die Verordnung drei Möglichkeiten vor und unterscheidet dabei zwischen noch laufenden und bereits abgelaufenen Fristen.

Läuft die Frist noch, kann der Beteiligte gemäß Regel 71 Absatz 1 UMDV eine Fristverlängerung beantragen.

Ist die Frist abgelaufen, stehen dem Beteiligten, der die Frist versäumt hat, zwei Wege offen: Er kann entweder gemäß Artikel 82 UMV eine *Weiterbehandlung* beantragen, wofür lediglich bestimmte Formanforderungen zu erfüllen sind, oder er kann gemäß Artikel 81 UMV die *Wiedereinsetzung in den vorigen Stand* beantragen, wofür formelle und inhaltliche Anforderungen zu erfüllen sind (wie Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt).

Nähere Informationen hierzu finden sich weiter unten in den Abschnitten 4.1.4 und 4.1.5.

4.1.1 Länge der vom Amt gesetzten Fristen

Mit Ausnahme der in der UMV und der UMDV ausdrücklich vorgesehenen Fristen dürfen die vom Amt festgelegten Fristen, wenn der Beteiligte seinen Wohnsitz, seinen Hauptgeschäftssitz oder eine Niederlassung im EWR hat, nicht weniger als einen Monat und nicht mehr als sechs Monate betragen. Wenn der betroffene Beteiligte seinen Wohnsitz oder Hauptgeschäftssitz nicht im EWR hat und auch dort keine Niederlassung hat, dürfen die Fristen nicht weniger als zwei und nicht mehr als sechs Monate betragen. In der Praxis werden generell zwei Monate gewährt.

Nähere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

4.1.2 Ablauf von Fristen

Hat das Amt in einer Mitteilung eine Frist gesetzt, ist das „maßgebliche Ereignis“ das Datum, an dem das Schriftstück zugestellt wird oder als zugestellt gilt, je nachdem, welche Vorschriften für das Zustellungsmittel gelten.

Wird eine Frist in Monaten angegeben, so endet die Frist in dem maßgeblichen folgenden Monat an dem Tag, der durch seine Zahl dem Tag entspricht, an dem das „maßgebliche Ereignis“ eingetreten ist.

Wird in einer am 28. Juni per Telefax zugestellten Mitteilung des Amtes eine Frist von zwei Monaten gesetzt, läuft die Frist am 28. August ab. Es ist unerheblich, ob das „maßgebliche Ereignis“ an einem Werktag, einem Feiertag oder einem Sonntag eingetreten ist; dies ist nur für den Ablauf der Frist erheblich.

Hat der betreffende folgende Monat keinen Tag mit der entsprechenden Zahl oder ist der Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist, der letzte Tag des Monats, so läuft die betreffende Frist am letzten Tag dieses Monats ab. Eine zweimonatige Frist, die in einer Mitteilung vom 31. Juli gesetzt wird, läuft demnach am 30. September ab. Entsprechend endet eine zweimonatige Frist, die in einer Mitteilung vom 30. Juni gesetzt wird, am 31. August.

Dabei gilt, dass jede Frist am letzten Tag um 24 Uhr (Ortszeit in Alicante, Spanien) abläuft.

Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder an dem gewöhnliche Postsendungen am Sitz des Amtes nicht zugestellt werden, (Samstage, Sonn- und Feiertage) so verlängert sich die Frist bis zum nächsten Werktag. Zu diesem Zweck werden vor Beginn eines jeden Kalenderjahres die Schließungstage des Amtes durch den Exekutivdirektor des Amtes festgelegt. Diese Verlängerung erfolgt automatisch, gilt aber nur am Ende dieser Frist (siehe Entscheidung vom 12/05/2011, R 0924/2010-1 – whisper power/WHISPER).

Läuft die Frist an einem Tag ab, an dem die Postzustellung in Spanien oder die Verbindung des Amtes zu zugelassenen elektronischen Kommunikationsmitteln allgemein unterbrochen ist, verlängert sich die Frist bis zum ersten Werktag nach dem Ende dieser Unterbrechung. Diese Fristen werden durch den Exekutivdirektor des Amtes festgelegt; die Fristverlängerung gilt für alle Verfahrensbeteiligten.

Bei außerordentlichen Ereignissen (Streik, Naturkatastrophe usw.), die eine Störung der Arbeitsabläufe des Amtes oder eine starke Beeinträchtigung seiner Kommunikation mit der Außenwelt zur Folge haben, können Fristen um einen vom Exekutivdirektor des Amtes festzulegenden Zeitraum verlängert werden.

4.1.3 Fristverlängerung

Eine Fristverlängerung kann gewährt werden, wenn der Antrag durch den betreffenden Beteiligten vor Ablauf der ursprünglichen Frist gestellt wird.

Wenn in einem ***einseitigen*** **Verfahren** vor dem Amt ein Antrag auf Fristverlängerung vor Ablauf einer Frist gestellt wird, sollte eine auf die Gegebenheiten des Einzelfalls abgestimmte Verlängerung gewährt werden; allerdings darf dieser Zeitraum sechs Monate nicht überschreiten.

Zu den Vorschriften für die Fristverlängerung in ***Inter-partes*-Verfahren** (wenn also wie in einem Widerspruchsverfahren, Verfahren auf Erklärung der Nichtigkeit und/oder Verfahren auf Erklärung des Verfalls mindestens zwei Beteiligte betroffen sind) siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Sofern weder in den Verordnungen noch in den einschlägigen Absätzen dieser Richtlinie etwas anderes bestimmt ist, gilt generell, dass einem rechtzeitig eingegangenen Erstantrag auf Verlängerung unabhängig von den Erläuterungen des beantragenden Beteiligten stets stattgegeben wird. Jeder weitere Antrag auf Verlängerung derselben Frist wird jedoch zurückgewiesen, es sei denn, der beantragende Beteiligte erläutert und belegt ordnungsgemäß die „außergewöhnlichen Umstände", die a) ihn daran gehindert haben, die verlangte Handlung im Verlauf der beiden bisherigen Zeiträume (d. h. der ursprünglichen Frist plus der ersten Verlängerung) vorzunehmen, und b) den Antragsteller nach wie vor an der Vornahme dieser Handlung hindern, so dass noch mehr Zeit benötigt wird.

Beispiele annehmbarer Begründungen:

- „Es werden Nachweise von den Vertriebskanälen in mehreren Mitgliedstaaten / allen Lizenznehmern / unseren Lieferanten zusammengetragen. Bisher haben wir von einigen von ihnen Unterlagen erhalten, doch konnten wir aufgrund der kommerziellen Struktur der Gesellschaft (siehe beigefügtes Dokument) mit den übrigen erst vor kurzem Kontakt aufnehmen".

- „Um belegen zu können, dass die Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, haben wir zu Beginn des Zeitraums (am …) mit Marktumfragen begonnen. Die Feldforschung konnte jedoch erst vor kurzem abgeschlossen werden (wie aus den beigefügten Unterlagen hervorgeht), so dass wir eine zweite Verlängerung benötigen, um die Antworten auszuwerten und unsere beim Amt einzureichenden Unterlagen vorzubereiten".

- „Ableben" gilt ebenfalls als „außergewöhnlicher Umstand". Ebenso eine ernsthafte Erkrankung, sofern kein angemessener Ersatz verfügbar war.

- „Außergewöhnliche Umstände" umfassen schließlich auch Fälle „höherer Gewalt". „Höhere Gewalt" ist definiert als eine natürliche und unvermeidbare Katastrophe, die den erwarteten Gang der Ereignisse unterbricht. Dazu gehören Naturkatastrophen, Kriege und Terrorismus sowie unvermeidbare Ereignisse, deren Kontrolle sich den Beteiligten entzieht.

Wenn ein Antrag auf Verlängerung einer verlängerbaren Frist vor Ablauf dieser Frist gestellt wird und diesem Antrag nicht stattgegeben wird, wird dem betreffenden Beteiligten mindestens ein Tag eingeräumt, um die Frist einzuhalten, auch wenn der Antrag auf Verlängerung am letzten Tag der Frist eingeht.

4.1.4 Weiterbehandlung

Artikel 82 UMV Mitteilung Nr. 06/05 des Präsidenten des Amtes

Die Ausdrücke „weitere Behandlung" und „Weiterbehandlung" sind gleichwertig.

Artikel 82 UMV sieht die Möglichkeit der Weiterbehandlung vor, wenn Fristen versäumt wurden, schließt aber mehrere in bestimmten Artikeln der UMV und der UMDV festgelegte Fristen aus. Die Mitteilung Nr. 06/05 des Präsidenten des Amtes vom 16/09/2005 über Rechtsbehelfe bei Fristversäumnis besagt, dass abgesehen von einigen Ausnahmen die meisten dieser Bezugnahmen ohne weitere Erläuterungen eindeutig sind.

Folgende Fristen sind ausgeschlossen:

- die in Artikel 81 UMV festgelegten Fristen zur Vermeidung einer doppelten Vergünstigung für dieselben Fristen;

- die in Artikel 112 UMV festgelegten Fristen, d. h. die Dreimonatsfrist, innerhalb derer eine Umwandlung beantragt und die Umwandlungsgebühr entrichtet werden muss;

- der Widerspruchszeitraum und die Frist für die Entrichtung der Widerspruchsgebühr gemäß Artikel 41 UMV;

  Die in Artikel 42 UMV festgelegten Fristen, d. h. die den Beteiligten vom Amt für Stellungnahmen in einem Widerspruchsverfahren gesetzten Fristen. Dies sind die Fristen gemäß Regel 19 UMDV, binnen derer Widersprechende ihren Widerspruch substanziieren können; die in Regel 20 Absatz 2 UMDV vorgesehene Frist für eine Stellungnahme des Anmelders; die Frist gemäß Regel 20 Absatz 4 UMDV für Äußerungen des Widersprechenden sowie die Fristen für einen gegebenenfalls vom Amt erlaubten weiteren Austausch von Argumenten (siehe Entscheidung vom 07/12/2011, R 2463/2010-1 – Pierre Robert/Pierre Robert).

  Gemäß Regel 50 Absatz 1 zweiter Satz UMDV bleiben diese (oder die entsprechenden) Fristen in den zweitinstanzlichen Verfahren vor den Beschwerdekammern ausgeschlossen.

  Die anderen im Verlauf eines Widerspruchsverfahrens zu setzenden Fristen werden in Artikel 42 UMV nicht erwähnt und sind daher von der Weiterbehandlung nicht ausgeschlossen. Folglich gewährt das Amt Weiterbehandlung für

  - die Frist gemäß Artikel 119 Absatz 6 UMV und Regel 16 Absatz 1 UMDV für die Übersetzung der Widerspruchsschrift;

  - die Frist gemäß Regel 17 Absatz 4 UMDV für die Beseitigung von Mängeln, die die Zulässigkeit des Widerspruchs berühren;

  - die Frist gemäß Regel 22 Absatz 1 UMDV für den Anmelder, wenn er vom Widersprechenden den Nachweis der Benutzung seiner älteren Marke verlangen möchte;

  - die Frist gemäß Regel 22 Absatz 2 UMDV für den Widersprechenden, wenn er den Nachweis der Benutzung seiner älteren Marke erbringen soll;

  - die Frist gemäß Regel 22 Absatz 6 UMDV für die Übersetzung des Benutzungsnachweises.

- Die in Artikel 27, Artikel 29 Absatz 1, Artikel 33 Absatz 1, Artikel 36 Absatz 2 und Artikel 47 Absatz 3, Artikel 60 und Artikel 62, Artikel 65 Absatz 5 und Artikel 82 und die in der UMDV festgelegten Fristen für die Inanspruchnahme einer Priorität gemäß Artikel 30, einer Ausstellungspriorität gemäß Artikel 33 oder eines Zeitrangs gemäß Artikel 34 nach erfolgter Einreichung der Anmeldung.

Artikel 82 UMV schließt keine der Fristen aus, die in Verfahren auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gelten.

Der Beteiligte, der eine Weiterbehandlung wünscht, hat innerhalb von zwei Monaten nach dem Ablauf der ursprünglichen Frist den Antrag zu stellen, für den eine im Anhang I der UMV festgelegte Gebühr zu entrichten ist, und hat bis zum Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung die versäumte Handlung nachzuholen.

Eine Verlängerung oder Weiterführung der Zweimonatsfrist ist nicht möglich. Anders als bei der Beantragung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sind keine inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen.

Akzeptiert das Amt den Antrag auf Weiterführung der Verfahren, werden die Folgen einer Nichteinhaltung der Frist als nicht eingetreten erachtet. Wurde zwischen dem Ablauf dieser Frist und dem Antrag auf Weiterführung des Verfahrens eine Entscheidung gefällt, wird die Abteilung, die für die Entscheidung über die versäumte Handlung zuständig ist, die Entscheidung überprüfen und eine andere Entscheidung fällen, sofern die Erfüllung der versäumten Handlung ausreicht. Gelangt das Amt nach Überprüfung der Entscheidung zu dem Schluss, dass die ursprüngliche Entscheidung nicht geändert werden muss, wird es diese Entscheidung schriftlich bestätigen.

4.1.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Jeder an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligte kann in seine Rechte wiedereingesetzt werden, wenn er, obwohl er die nach den gegebenen Umständen gebotene Sorgfalt hat walten lassen, gegenüber dem Amt eine Frist nicht hat einhalten können, vorausgesetzt, dass die Fristüberschreitung aufgrund der Bestimmungen der Verordnungen unmittelbar den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur Folge hat.

Nähere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 8, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 2

ALLGEMEINER VERFAHRENSABLAUF

Inhaltsverzeichnis

1 Angemessene Begründung 3

2 Anspruch auf rechtliches Gehör 3

3 Allgemeine Grundsätze des EU-Rechts 4

4 Beweisaufnahme 5

4.1 Schriftliche Beweisaufnahme 6

4.2 Anhörung 6

4.3 Besondere Beweismittel 7

4.3.1 Beauftragung von Sachverständigen durch das Amt 7

4.3.2 Eidesstattliche Versicherungen 7

4.3.3 Augenschein 8

4.4 Kosten der Beweisaufnahme 8

5 Mündliche Verhandlung 9

5.1 Eröffnung der mündlichen Verhandlung 9

5.2 Ablauf der mündlichen Verhandlung 10

5.3 Niederschrift der Beweisaufnahme und der mündlichen Verhandlung 10

6 Entscheidungen 11

6.1 Inhalt 11

6.2 Kostenverteilung 11

Artikel 75 bis 78, Artikel 85 UMV

1 Angemessene Begründung

Die Entscheidungen des Amtes werden schriftlich abgefasst und enthalten die Gründe, auf die sie sich stützen. Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen soll den Beteiligten der Grund für die Einleitung der Maßnahme erläutert werden, damit sie in die Lage versetzt werden, ihre Rechte zu schützen, und zum anderen soll den Gerichten der Europäischen Union ermöglicht werden, ihre Befugnis zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung wahrzunehmen (siehe Urteil vom 12/07/2012, T-389/11 „Guddy“, Randnr. 16, und vom 22/05/2012, T-585/10, „Penteo“, Randnr. 37, und die darin zitierte Rechtsprechung).

Das Amt verstößt jedoch nicht gegen seine Verpflichtung zur Begründung, wenn es nicht auf alle von den Beteiligten vorgetragenen Argumente eingeht.

Es reicht aus, dass es die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen anführt, denen nach dem Aufbau der Entscheidung eine wesentliche Bedeutung zukommt (siehe unter anderem Urteil vom 18/01/2013, T-137/12, „Vibrator“, Randnrn. 41 und 42; vom 20/02/2013, T-378/11, „Medinet“, Randnr. 17; vom 03/07/2013, T-236/12, „Neo“, Randnrn. 57 und 58; vom 16/05/2012, T-580/10, „Kindertraum“, Randnr. 28; oder vom 10/10/2012, T-569/10, „Bimbo Doughnuts“, Randnrn. 42-46, bestätigt durch das Urteil vom 08/05/2014, C-591/12 P).

2 Anspruch auf rechtliches Gehör

Nach dem allgemeinen Grundsatz des Schutzes der Rechte der Verteidigung muss der Adressat einer amtlichen Entscheidung, die seine Interessen beeinflusst, Gelegenheit erhalten, seinen Standpunkt gebührend darzulegen. In sämtlichen Verfahren vor dem Amt haben deshalb die Beteiligten stets die Möglichkeit, ihre Haltung geltend zu machen und Gründe zu ihrer Rechtswahrung vorzubringen.

Entscheidungen dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Für die Rechte der Verteidigung ist daher der Erhalt einer Mitteilung erforderlich (siehe Urteil vom 25/10/2012, T-191/11, „Miura“, Randnr. 25).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst alle Sach- und Rechtsfragen sowie die Beweise, die die Grundlage für die Entscheidung bilden. Allerdings gilt der Anspruch auf rechtliches Gehör nicht für den endgültig angenommenen Standpunkt. Deshalb ist das Amt nicht verpflichtet, vor dem Erlass einer Entscheidung die Beteiligten über sein Rechtsgutachten zu informieren und ihnen die Möglichkeit zur Einreichung ihrer Stellungnahme zu diesem Standpunkt oder selbst zum Einreichen zusätzlicher Beweise einzuräumen (siehe unter anderem Urteil vom 14/06/2012, T-293/10, „Colour per se“, Randnr. 46 am Ende; vom 08/03/2012, T-298/10, „Biodanza“, Randnr. 101; sowie vom 20/03/2013, T-277/12, „Caffè Kimbo“, Randnrn. 45 und 46).

In Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt (dies gilt auch bei Löschungsverfahren).

Diese Beschränkung hindert das Amt jedoch nicht daran, neben den ausdrücklich von den Beteiligten vorgetragenen Tatsachen auch offenkundige Tatsachen zu berücksichtigen, d. h. Tatsachen, die allgemein bekannt sind oder über allgemein zugängliche Quellen in Erfahrung gebracht werden können oder die sich aus der allgemeinen praktischen Erfahrung im Handel mit gängigen Konsumartikeln ergeben, die jeder kennen kann und die insbesondere den Verbrauchern dieser Waren bekannt sind. Daher kann das Amt seine Begründung auf allgemein bekannte Tatsachen stützen.

Das Amt muss die Richtigkeit dieser offenkundigen Tatsachen nicht nachweisen und ist somit nicht verpflichtet, eine derartige praktische Erfahrung mit Beispielen zu belegen; es obliegt dem betreffenden Beteiligten, Nachweise vorzulegen, die diese widerlegen (siehe unter anderem Urteil vom 20/03/2013, T-277/12, „Caffè Kimbo“, Randnr. 46; vom 11/07/2013, T-208/12, „Rote Schnürsenkelenden“, Randnr. 24; vom 21/02/2013, T-427/11, „Bioderma“, Randnrn. 19-22; vom 08/02/2013, T-33/12, „Medigym“, Randnrn. 20 und 25; vom 07/12/2012, T-42/09, „Quadratum“, Randnr. 73; und vom 19/09/2012, T-231/11, „Stoffmuster“, Randnr. 51).

Wenn das Amt hingegen in Ex-parte-Verfahren von Amts wegen Tatsachen zusammenträgt, die nicht allgemein bekannt sind und als Grundlage für seine Entscheidung dienen sollen, ist es verpflichtet, diese Tatsachen dem Beteiligten mitzuteilen, damit er dazu Stellung nehmen kann.

Werden nach Ablauf einer vom Amt gesetzten Frist Schriftstücke eingereicht oder Erklärungen abgegeben, gelten diese prinzipiell als verspätet erbracht, was zur Folge hat, dass das entsprechende Schriftstück unberücksichtigt bleibt. Weitere Informationen finden Sie in den Leitlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, 4.5.1 Zusätzliche Benutzungsnachweise; und Leitlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, 3.3.1 Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises.

Allerdings werden Rechtsfragen durch das Amt unabhängig davon berücksichtigt, ob sie von den Beteiligten vorgebracht wurden oder nicht.

Ebenso berücksichtigt werden Umstände, die sich im Verfahrensverlauf ändern. Erlischt beispielsweise während eines Widerspruchsverfahrens das ältere Recht, auf das der Widerspruch gestützt wurde (z. B. wenn es nicht verlängert oder für nichtig erklärt wird), wird dies stets Berücksichtigung finden.

3 Allgemeine Grundsätze des EU-Rechts

Das Amt hat die allgemeinen Grundsätze des EU-Rechts wie Gleichbehandlung und ordnungsgemäße Verwaltung zu wahren (siehe unter anderem Urteil vom 24/01/2012, T-260/08, „Visual Map“; vom 23/01/2014, T-68/13, „Care to care“, Randnr. 51; und vom 10/03/2011, C-51/10 P, „1000“, Randnr. 73).

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung muss eine strenge und vollständige Prüfung aller Markenanmeldungen erfolgen, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Diese Prüfung muss in jedem einzelnen Fall durchgeführt werden.

Die Rechtsmäßigkeit der Entscheidungen des Amtes ist ausschließlich auf Grundlage der Rechtsvorschriften der Europäischen Union in der Auslegung durch die gemeinschaftlichen Gerichte zu beurteilen. Demnach ist das Amt der Europäischen Union für Geistiges Eigentum (EUIPO) weder an seine bestehende Entscheidungspraxis noch an eine in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland ergangene Entscheidung, nach der das betreffende Zeichen als nationale Marke eintragungsfähig ist, gebunden. Dies ist sogar der Fall, wenn eine Entscheidung in einem Land ergangen ist, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat (siehe Urteil vom 16/05/2013, T-356/11, „Equipment“, Randnr. 7).

Unter Berücksichtigung der Grundsätze der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung wird das EUIPO jedoch den in Bezug auf ähnliche Anmeldungen bereits ergangenen Entscheidungen Rechnung tragen und sorgfältig abwägen, ob es in gleicher Weise entscheidet oder nicht (siehe Urteil vom 10/03/2011, C-51/10, „1000“, Randnrn. 74-75; vom 27/02/2014, T-225/12, „LIDL express“, Randnr. 56; vom 23/01/2014, T-68/13, „Care to care“, Randnr. 51; und vom 12/12/2013, T-156/12, „Oval“, Randnr. 28).

Darüber hinaus ist der Grundsatz der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung in einer Weise anzuwenden, die im Einklang mit dem Grundsatz der Rechtmäßigkeit steht, dem zufolge sich eine Partei zur Begründung ihrer Klage nicht auf eine unrechtmäßige Handlung in einem anderen Verfahren berufen darf (siehe Urteil vom 23/01/2014, T-68/13, „Care to care“, Randnr. 51; vom 12/12/2013, T-156/12, „Oval“, Randnr. 29, vom 02/05/2012, T-435/11, „UniversalPHOLED“, Randnr. 38; und vom 10/03/2011, C-51/10, „1000“, Randnrn. 76-77).

4 Beweisaufnahme

Artikel 77 und 78 UMV Regeln 56 – 60 UMDV Beschluss Nr. EX-99-1, geändert durch den Beschluss Nr. EX-03-2 vom 20/1/2003

In allen Verfahren vor dem Amt können Beweise erhoben werden. Die Arten der Beweismittel werden in Artikel 78 UMV und Regel 57 UMDV aufgeführt, wobei diese Auflistung nicht erschöpfend ist.

Die Arten von Beweismitteln sind folgende:

- Anhörung der Beteiligten
- Einholung von Auskünften
- Vorlegung von Urkunden und Beweisstücken
- Vernehmung von Zeugen
- Begutachtung durch Sachverständige
- schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben
- Augenschein.

Einige dieser Mittel, wie die Einholung von Auskünften, schriftliche Erklärungen und vor allem die Vorlegung von Dokumenten und Beweisstücken, werden häufiger ergriffen. Andere Mittel, wie die Anhörung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen oder

die Einnahme des Augenscheins werden nur in Ausnahmefällen ergriffen. Allein das Amt entscheidet über die Zweckmäßigkeit der zu ergreifenden Mittel.

Diese Mittel werden nur dann angewandt, wenn sie als für die Prüfung des Vorgangs erforderlich erachtet werden.

Wenn das Amt einen Antrag auf Durchführung einer Beweisaufnahme ablehnt, kann dies nur zusammen mit einer Beschwerde gegen die Endentscheidung angefochten werden.

Das vom Amt angewandte Verfahren hängt von der Art des vorgesehenen Beweismittels ab.

4.1 Schriftliche Beweisaufnahme

Im Rahmen der Beweisaufnahme beschränkt sich das Amt in den meisten Fällen auf schriftliche Beweismittel. Diese verursachen die geringsten Kosten und sind am einfachsten und flexibelsten anzuwenden.

Das Amt bevorzugt in diesem Zusammenhang die Vorlegung von Dokumenten und Beweismitteln. Jedoch sind als schriftliche Beweismittel nicht nur die Einholung von Auskünften oder schriftliche Erklärungen möglich, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben, sondern auch die Begutachtung durch Sachverständige, die sich auf ein schriftliches Gutachten beschränken kann.

Die Verordnung schreibt weder irgendeine Förmlichkeit noch ein besonderes Verfahren vor. Folglich sind die allgemeinen Verfahrensvorschriften des Amtes anzuwenden.

Insbesondere werden sämtliche von einem Beteiligten vorgelegte Auskünfte, Dokumente und Beweismittel umgehend dem anderen Beteiligten mitgeteilt; das Amt räumt dem anderen Beteiligten eine Frist zur Stellungnahme von in der Regel zwei Monaten ein.

Das Amt stützt seine Entscheidung nur auf Gründe, zu denen sich beide Seiten äußern konnten.

Weitere Informationen zur mündlichen Verhandlung finden sich in Abschnitt 5.

4.2 Anhörung

Es handelt sich hierbei um eine Beweisaufnahme mittels mündlicher Verfahren wie der Anhörung von Beteiligten, Zeugen und Sachverständigen.

Das Amt entscheidet sich nur in Ausnahmefällen für ein solches Mittel, insbesondere aufgrund ihrer verfahrensmäßigen Schwerfälligkeit, die zu einer Verlängerung des Verfahrens führen kann, sowie aus Kostengründen. Die Kosten müssen in einem Verfahren mit zwei oder mehr Beteiligten am Ende von der unterliegenden Partei getragen werden, in bestimmten Fällen von beiden Parteien.

Fordert das Amt einen Beteiligten auf, sich mündlich zu äußern, so müssen die anderen Beteiligten, die in diesem Fall zur Teilnahme berechtigt sind, darüber informiert werden.

Ebenso muss das Amt die Beteiligten über die Vernehmung eines Sachverständigen oder Zeugen benachrichtigen. Sie sind berechtigt, anwesend zu sein und Fragen an den Zeugen oder Sachverständigen zu richten.

4.3 Besondere Beweismittel

4.3.1 Beauftragung von Sachverständigen durch das Amt

Eine Begutachtung durch Sachverständige wird nur als äußerstes Mittel angewandt, da sie mit erheblichen Kosten und Verfahrensverzögerungen verbunden ist.

Die Entscheidung über die Begutachtung durch einen Sachverständigen sowie die Bestellung eines Sachverständigen liegt beim Amt. Das Amt führt jedoch keine Liste von Sachverständigen, da es Sachverständige nur in Ausnahmefällen zur Beweisaufnahme einsetzt.

Der Auftrag an einen Sachverständigen muss folgende Angaben enthalten:

- die genaue Beschreibung des Auftrags
- die Frist für die Einreichung des Gutachtens
- die Namen der am Verfahren Beteiligten
- genaue Angaben zu den vom Amt zu erstattenden Kosten.

Sobald das Amt das Sachverständigengutachten erhält, leitet es eine Abschrift an die Beteiligten weiter.

Hält das Amt das Gutachten für ausreichend und akzeptieren die Beteiligten diese Form des Gutachtens, so wird es grundsätzlich nur in seiner schriftlichen Fassung verwendet.

Ein mündliches Gutachten oder die Vernehmung des Sachverständigen bleibt dem Ermessen des Amtes überlassen.

Die Beteiligten können den Sachverständigen wegen Unfähigkeit oder aufgrund eines Interessenkonflikts ablehnen, wenn der Sachverständige bereits an dem Streitfall beteiligt war oder ihm Parteilichkeit vorgeworfen wird. Die Ablehnung kann nicht mit der Staatsangehörigkeit des bestellten Sachverständigen begründet werden. Lehnen die Beteiligten den Sachverständigen ab, so entscheidet das Amt über die Ablehnung. Ein Sachverständiger kann aus denselben Gründen abgelehnt werden, die zur Ablehnung eines Prüfers oder eines Mitglieds einer Beschwerdekammer gemäß Artikel 137 UMV berechtigen.

4.3.2 Eidesstattliche Versicherungen

Schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben, sind gleichermaßen als Beweismittel zugelassen, wenn sie von einem Beteiligten vorgelegt werden.

Um als Erklärung unter Eid oder an Eides Statt betrachtet werden zu können, muss von den Beteiligten wahrgenommen werden, dass die Abgabe einer falschen Erklärung nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem die Erklärung abgefasst wurde, als strafbare Handlung gilt. Wenn dies nicht der Fall ist, gilt das Dokument nur als weiteres Schriftstück oder schriftliche Erklärung (siehe Urteil vom 28/03/2012, T-214/08, „Outburst“, Randnr. 32 sowie darin zitierte Rechtsprechung).

Die Beweiskraft einer eidesstattlichen Erklärung ist relativ (siehe Urteil vom 28/03/2012, T-214/08, „OUTBURST“, Randnr. 33). Bei der Bewertung der Beweiskraft eines entsprechenden Dokuments berücksichtigt das Amt in erster Linie die Glaubwürdigkeit der darin enthaltenen Erklärung. Anschließend berücksichtigt es insbesondere die Person, die das Dokument erstellt hat, die Umstände seiner Entstehung sowie den Adressaten, an den es gerichtet ist, und ob das Dokument fundiert und verlässlich erscheint (siehe Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, „Salvita“, Randnr. 42 und darin zitierte Rechtsprechung). Eidesstattliche Erklärungen, die detaillierte und konkrete Informationen und/oder durch andere enthaltende Nachweise unterstützt werden, haben eine stärkere Beweiskraft als sehr allgemein gehaltene und abstrakt formulierte Aussagen.

Allein die Tatsache, dass eidesstattliche Erklärungen von Dritten auf Grundlage eines von dem Beteiligten (oder den Beteiligten) erarbeiteten Entwurfs erstellt werden, hat an sich keinen Einfluss auf die Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit und stellt nicht die Beweiskraft infrage, da die Wahrhaftigkeit der Inhalte durch die Unterzeichnenden bescheinigt wird (siehe Urteil vom 16/09/2013, T-200/10, „Avery Dennison“, Randnr. 73).

4.3.3 Augenschein

Nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen wird das Amt die Einnahme des Augenscheins vornehmen. Wenn es eine Entscheidung über die Einnahme des Augenscheins erlässt, sind darin wie in jeder anderen Entscheidung die Art der beabsichtigten Maßnahme zur Beweisaufnahme (im vorliegenden Fall die Einnahme des Augenscheins), die zu beweisenden rechtserheblichen Tatsachen sowie das Datum, die Zeit und den Ort der Maßnahme genau anzugeben.

Bei der Festlegung des Termins der Einnahme des Augenscheins muss dem betreffenden Beteiligten ausreichend Zeit zur Vorbereitung eingeräumt werden. Wenn die Überprüfung aus jeglichen Gründen nicht stattfinden kann, wird das Verfahren auf Grundlage der im Dossier enthaltenen Nachweise fortgesetzt.

4.4 Kosten der Beweisaufnahme

Das Amt kann die Durchführung einer Beweisaufnahme von der Hinterlegung eines Vorschusses durch den Antragsteller abhängig machen. Das Amt legt den Vorschussbetrag anhand einer Kostenschätzung fest.

Zeugen und Sachverständige, die vom Amt geladen und vernommen werden, haben Anspruch auf Erstattung ihrer Reise- und Aufenthaltskosten, einschließlich eines Vorschusses. Sie haben ebenfalls Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihren Verdienstausfall und für die Vergütung ihrer Tätigkeit.

Die Erstattungsbeträge sowie die Kostenvorschüsse werden vom Exekutivdirektor des Amtes festgelegt und im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht. Einzelheiten sind Beschluss Nr. EX-99-1, geändert durch Beschluss Nr. EX-03-2 vom 20. Januar 2003 zu entnehmen.

Greift das Amt zu einem Mittel der Beweisaufnahme, das die Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen erfordert, so müssen die Kosten in diesem Fall vom Amt getragen werden. Wurde die Vernehmung dagegen von einem Beteiligten beantragt, so muss dieser die Kosten übernehmen, vorbehaltlich der Entscheidung über die Kostenverteilung in Verfahren mit zwei oder mehr Beteiligten.

5 Mündliche Verhandlung

Artikel 77 und 78 UMV Regeln 56-60 UMDV

Gemäß Artikel 77 UMV kann das Amt eine mündliche Verhandlung anordnen.

Eventuelle inoffizielle Kontakte wie Telefonate stellen keine mündliche Verhandlung im Sinne von Artikel 77 UMV dar.

Das Amt ordnet eine mündliche Verhandlung, entweder auf eigenen Anlass oder auf Antrag einer der Verfahrensparteien, nur dann an, wenn es diese für wirklich unerlässlich erachtet. Dies liegt im Ermessen des Amtes (siehe Urteil vom 20/02/2013, T-378/11, „Medinet“, Randnr. 72 und darin zitierte Rechtsprechung). In den meisten Fällen wird die Möglichkeit zur schriftlichen Äußerung der Beteiligten ausreichen.

5.1 Eröffnung der mündlichen Verhandlung

Hat das Amt entschieden, eine mündliche Verhandlung anzuordnen und die Beteiligten vorzuladen, so darf die Vorladungsfrist nicht weniger als einen Monat betragen, es sei denn, die Beteiligten verständigen sich auf eine kürzere Frist.

Da Ziel jeder mündlichen Verhandlung ist, alle noch bestehenden Fragen zu klären, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird, sollte das Amt in seiner Vorladung die Beteiligten auf die Punkte aufmerksam machen, die seiner Ansicht nach einer Erörterung bedürfen, um eine Entscheidung treffen zu können.

Wenn das Amt die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen für erforderlich hält, muss es stets eine Entscheidung erlassen, in der die Art der beabsichtigten Maßnahme zur Beweisaufnahme, die rechtserheblichen Tatsachen sowie das Datum, die Uhrzeit und der Ort der Vernehmung genau angegeben werden. Die Ladungsfrist beträgt mindestens einen Monat, sofern die Beteiligten nicht mit einer kürzeren Frist einverstanden sind. Die Vorladung muss eine Zusammenfassung dieser Entscheidung, die Namen der Verfahrensbeteiligten und genaue Angaben zu den Kosten, die sich die Zeugen oder Sachverständigen gegebenenfalls vom Amt erstatten lassen können, enthalten.

Sofern erforderlich, kann das Amt zur Erleichterung des Verfahrens die Beteiligten dazu auffordern, vor der mündlichen Verhandlung schriftliche Stellungnahmen vorzubringen oder Beweise zu erbringen. Bei der Festsetzung der Frist für die

Einreichung solcher Stellungnahmen muss das Amt berücksichtigen, dass diese innerhalb einer angemessenen Frist beim Amt eingehen müssen, damit sie den übrigen Beteiligten übersandt werden können.

Die Beteiligten können zur Unterstützung ihrer Argumentation auch von sich aus Beweise beibringen. Hätten diese Beweise jedoch zu einem früheren Zeitpunkt des Verfahrens erbracht werden müssen, entscheidet allein das Amt über deren Zulässigkeit, gegebenenfalls unter Wahrung des Grundsatzes des kontradiktorischen Verfahrens.

5.2 Ablauf der mündlichen Verhandlung

Die mündliche Verhandlung vor den Prüfern, vor der Widerspruchsabteilung und vor der Abteilung, die mit dem Register beauftragt ist, ist nicht öffentlich.

Die mündlichen Verhandlungen vor der Löschungsabteilung und den Beschwerdekammern, einschließlich der Verkündung der Entscheidung, sind öffentlich, sofern die Abteilung, vor der das Verfahren geführt wird, nicht anderweitig entscheidet, wie in den Fällen, in denen die Zulassung der Öffentlichkeit schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile zur Folge haben könnte, insbesondere für einen Verfahrensbeteiligten.

Erscheint ein ordnungsgemäß geladener Beteiligter nicht vor dem Amt, so kann das Verfahren ohne ihn fortgesetzt werden.

Fordert das Amt einen Beteiligten auf, sich mündlich zu äußern, so müssen die anderen Beteiligten, die in diesem Fall zur Teilnahme berechtigt sind, darüber informiert werden.

Ebenso muss das Amt die Beteiligten über die Vernehmung eines Sachverständigen oder Zeugen benachrichtigen. Sie sind berechtigt, anwesend zu sein und Fragen an den Zeugen oder Sachverständigen zu richten.

Am Ende der mündlichen Verhandlung sollte das Amt den Beteiligten die Möglichkeit geben, ihre Schlussplädoyers zu halten.

5.3 Niederschrift der Beweisaufnahme und der mündlichen Verhandlung

Regel 60 UMDV

Die Niederschrift der Beweisaufnahme und der mündlichen Verhandlung beschränkt sich auf deren wesentliche Aspekte. Insbesondere enthält sie nicht wortgetreu die abgegebenen Erklärungen und ist auch nicht zur Genehmigung vorzulegen. Eventuelle Erklärungen von Sachverständigen und Zeugen werden jedoch auf Band aufgenommen, so dass der genaue Wortlaut der Erklärungen später nachvollzogen werden kann; die Beteiligten erhalten eine Abschrift der Niederschrift (nicht der auf Band aufgenommenen Erklärungen).

6 Entscheidungen

6.1 Inhalt

Artikel 75 UMV Regel 55 UMDV

Entscheidungen des Amtes sind derart mit Gründen zu versehen, so dass ihre Rechtmäßigkeit im Wege der Beschwerde oder vor den Gerichten, die für die Einlegung von Rechtsmitteln zuständig sind, beurteilt werden kann.

Die Entscheidung geht auf die von den Beteiligten vorgebrachten relevanten Punkte ein. Insbesondere muss, wenn sich für einige der Waren und Dienstleistungen der betreffenden Anmeldung oder Eintragung einer Unionsmarke unterschiedliche Ergebnisse zeigen, aus der Entscheidung klar hervorgehen, welche der Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen oder nicht zurückgewiesen werden.

Am Ende der Entscheidung müssen die Namen der Person oder der Personen aufgeführt werden, die die Entscheidung erlassen haben (Regel 55 UMDV).

Am Ende der Entscheidung muss eine Rechtsmittelbelehrung abgegeben werden.

Deren Fehlen wirkt sich weder auf die Rechtmäßigkeit der Entscheidung noch auf die Frist für die Einlegung einer Beschwerde aus.

6.2 Kostenverteilung

Artikel 82 Absatz 5 und Artikel 85 UMV Regel 51 und Regel 94 UMDV Anhang I Teil A Nummer 33 UMV

In Verfahren mit nur einem Beteiligten ergeht keine Kostenentscheidung, und es findet keine Kostenverteilung statt. An das Amt gezahlte Gebühren werden nicht erstattet (Ausnahmen: Regel 51 UMDV, Rückzahlung der Beschwerdegebühr in bestimmten Fällen, sowie Artikel 82 Absatz 5 UMV, Rückzahlung der Gebühr für die Weiterbehandlung, wenn eine Weiterbehandlung nicht gewährt wird).

Entscheidungen über die Kosten oder über die Kostenfestsetzung sind auf Widerspruchs- und Löschungsverfahren beschränkt (einschließlich der nachfolgenden Beschwerdeverfahren oder der Verfahren vor dem Gericht und dem Gerichtshof). Die „Kosten“ umfassen die den Verfahrensbeteiligten entstandenen Kosten, vor allem i) Vertretungskosten (obwohl hierfür relativ niedrige Obergrenzen gelten) und Kosten der Teilnahme an mündlichen Verhandlungen; „Vertretungskosten“ sind die Kosten für berufsmäßige Vertreter im Sinne von Artikel 93 UMV, nicht für Mitarbeiter (auch nicht für Mitarbeiter eines anderen Unternehmens mit wirtschaftlichen Verbindungen); ii) die vom Widersprechenden oder einem Dritten gezahlte Widerspruchs- oder Löschungsgebühr.

„Kostenverteilung“ bedeutet, dass das Amt darüber entscheidet, ob und in welchem Umfang die Beteiligten einander diese Beträge erstatten müssen. Die

„Kostenverteilung“ bezieht sich nicht auf die Beziehungen zum Amt (entrichtete Gebühren, interne Kosten des Amtes).

Ergeht somit eine Entscheidung in einem Verfahren mit zwei oder mehr Beteiligten, entscheidet das Amt über die Kostenverteilung. Die unterlegene Partei muss die von der anderen Partei ausgelegten Gebühren und Kosten übernehmen, die für die Durchführung des Verfahrens notwendig waren. Soweit jedoch die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen und soweit es die Billigkeit erfordert, kann das Amt eine andere Kostenverteilung beschließen.

Die Entscheidung enthält die Festsetzung der von der unterlegenen Partei/den unterlegenden Parteien zu erstattenden Kosten. Zu diesem Zweck ist kein Nachweis darüber erforderlich, dass diese Kosten tatsächlich entstanden sind.

Dieser Teil der Entscheidung ist ein Titel, der in allen Mitgliedstaaten der EU im Wege vereinfachter Verfahren vollstreckt werden kann.

Nach einer Rücknahme der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung oder Unionsmarke oder einem Verzicht hierauf oder nach einer Rücknahme des Widerspruchs oder eines Antrags auf Löschung entscheidet das Amt nicht in der Sache, sondern beschließt über die Kosten. Die Partei, die das Verfahren beendet, trägt die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wird das Verfahren aus anderen Gründen eingestellt, setzt das Amt die Kosten nach freiem Ermessen fest. In keinem Fall wird die Kostenentscheidung auf hypothetische Annahmen oder Prognosen zu der Frage gestützt, wer das Verfahren gewonnen hätte, wenn eine Entscheidung in der Sache notwendig geworden wäre. Innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Zustellung des Kostenfestsetzungsbeschlusses kann die betroffene Partei einen Antrag auf Überprüfung stellen. Dieser Antrag ist zu begründen, und es muss die dafür anfallende Gebühr (Anhang I Teil A Nummer 33 UMV) entrichtet werden.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 3

ZAHLUNG DER GEBÜHREN, KOSTEN UND PREISE

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 3

2 Zahlungsmittel 4

2.1 Zahlung mittels Banküberweisung 4

2.1.1 Bankkonto 4

2.1.2 Für die Zahlung erforderliche Angaben 5

2.2 Zahlung per Debit- oder Kreditkarte 7

2.3 Zahlung über ein laufendes Konto beim EUIPO 8

3 Fälligkeit der Zahlung 9

4 Datum, an dem die Zahlung als erfolgt gilt 10

4.1 Zahlung mittels Banküberweisung 10

4.1.1 Verspätete Zahlung mit oder ohne Zuschlag 10

4.1.2 Zahlungsnachweis und Zahlungstag 11

4.2 Zahlung per Debit- oder Kreditkarte 12

4.3 Zahlung über ein laufendes Konto 12

5 Gebührenerstattung 12

5.1 Erstattung der Anmeldegebühr 13

5.2 Erstattung der Widerspruchsgebühr 13

5.3 Erstattung von Gebühren für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist 14

5.4 Erstattung der Beschwerdegebühr 14

5.5 Erstattung der Verlängerungsgebühr 14

5.6 Erstattung geringfügiger Beträge 15

6 Gebührenermäßigung für elektronisch eingereichte UM-Anmeldungen 15

7 Kostenentscheidungen 15

7.1 Kostenverteilung 16

7.2 Kostenfestsetzung 16

7.3 Vollstreckung der Entscheidungen zur Kostenfestsetzung 16

7.3.1 Bedingungen 16

7.3.2 Nationale Behörde 16

7.3.3 Verfahren 17

1 Einführung

Artikel 144, 144a, 144b und Artikel 144c UMV
Anhang I UMV

Die spezifischen Bestimmungen für die zu entrichtenden Gebühren und Entgelte sind in den Artikeln 144, 144a bis 144c und im Anhang zur UMV niedergelegt. Die vollständige Gebührenliste kann auf der Internetseite des EUIPO eingesehen werden.

Desgleichen gilt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster neben den Bestimmungen der Grundverordnung (GGV) und der Durchführungsverordnung (GGDV) eine spezifische Verordnung für die an das EUIPO zu entrichtenden Gebühren (GGGebV). Diese Verordnung wurde 2007 im Zuge des Beitritts der Europäischen Union zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle geändert.

Der Präsident des Amtes ist außerdem ermächtigt, die Preise für etwaige Leistungen des Amtes festzusetzen und auch andere als ausdrücklich in der UMV und der GGGebV vorgesehene Zahlungsarten zu gestatten.

Die Begriffe Gebühren, Kosten und Preise unterscheiden sich wie folgt:

- **Gebühren** für die Verfahren zur Einreichung und Bearbeitung von Marken und Geschmacksmustern sind von Nutzern an das Amt zu entrichten; die entsprechenden Gebührenbeträge und Zahlungsarten sind in den Gebührenverordnungen festgelegt. Für die meisten der Verfahren vor dem Amt sind Gebühren zu entrichten, wie die Anmeldegebühr für eine Unionsmarke oder ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die Verlängerungsgebühr usw. Einige Gebühren wurden auf Null gesenkt (z. B. die Eintragungsgebühren für Unionsmarken und die Gebühren für Rechtsübertragungen bei Unionsmarken).

  Die Höhe der Gebühren ist so zu bemessen, dass die Einnahmen hieraus grundsätzlich den Ausgleich des Haushaltsplans des Amtes sicherstellen (siehe Artikel 144 UMV), um die vollständige Selbstständigkeit und Unabhängigkeit des Amtes zu gewährleisten. Die Einnahmen des Amtes umfassen in erster Linie das Aufkommen an Gebühren, die von den Benutzern des Systems zu zahlen sind.

- **Kosten** sind Kosten der Parteien in mehrseitigen Verfahren (Inter-partes-Verfahren), insbesondere für die berufsmäßige Vertretung (für Marken siehe Artikel 85 UMV und Regel 94 UMDV, für Geschmacksmuster siehe Artikel 70 bis 71 GGV und Artikel 79 GGDV). Entscheidungen in Inter-partes-Verfahren müssen eine Entscheidung über die Gebühren und Kosten der berufsmäßigen Vertretung umfassen und die Kosten festsetzen. Entscheidungen zur Kostenfestsetzung können gemäß Artikel 86 UMV vollstreckt werden, sobald sie rechtskräftig geworden sind.

- **Preise** werden vom Exekutivdirektor des Amtes für alle etwaigen Leistungen des Amtes festgesetzt mit Ausnahme derjenigen, die im Anhang zur UMV (Artikel 144 UMV) genannt sind. Die Beträge der Preise werden vom Exekutivdirektor festgelegt, im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht und können auf der Internetseite unter den Beschlüssen des Exekutivdirektors eingesehen werden. Beispiele sind die Preise für die Mediation in Brüssel oder für bestimmte vom Amt herausgegebene Veröffentlichungen.

2 Zahlungsmittel

Artikel 144a Absatz 1 UMV
Artikel 5 GGGebV
Mitteilung Nr. 2/97 des Präsidenten des Amtes vom 3. Juli 1997

Alle Gebühren und Preise sind in Euro zu entrichten. Zahlungen in anderen Währungen sind ungültig, begründen keine Rechte und werden erstattet.

An das Amt zu zahlende Gebühren dürfen nicht an nationale Ämter oder durch deren Vermittlung gezahlt werden.

Zulässige Zahlungsmittel sind in der Regel Banküberweisungen, Belastungen von beim Amt geführten laufenden Konten sowie (nur für bestimmte Online-Dienste) Debit- oder Kreditkarten. Barzahlungen in der Dienststelle des Amtes und Schecks sind nicht mehr möglich (Entscheidung vom 03/09/2008, R 0524/2008-1, TEAMSTAR).

Das Amt kann keine Rechnungen ausstellen. Das Amt stellt jedoch auf Antrag des Benutzers eine Quittung aus.

2.1 Zahlung mittels Banküberweisung

Zahlungen an das Amt können mittels Überweisung getätigt werden. Eine Gebühr gilt als nicht entrichtet, wenn der Überweisungsauftrag nach Ablauf der Frist erteilt wird. Wird die Gebühr vor Ablauf der Frist angewiesen, geht aber erst nach Ablauf der Frist ein, kann das Amt unter bestimmten Bedingungen davon ausgehen, dass die Gebühr fristgerecht entrichtet wurde (siehe Abschnitt 4.1 unten).

2.1.1 Bankkonto

Die Zahlung mittels Banküberweisung kann nur auf eines der beiden nachfolgend genannten Bankkonten des Amtes getätigt werden:

Bank	**Banco Bilbao Vizcaya Argentaria**	**La Caixa**
Anschrift	Explanada de España, 11 E-03002 Alicante SPANIEN	Calle Capitán Segarra, 6 E-03004 Alicante SPANIEN
Swift-Code*	BBVAESMMXXX	CAIXESBBXXX
IBAN	ES8801825596900092222222	ES0321002353010700000888
Überweisungsgebühren**	>OUR	>OUR

* **Swift-Code:** Einige Computerprogramme erkennen die letzten drei Ziffern XXX des Swift-/BIC-Codes nicht. In diesen Fällen muss der Benutzer BBVAESMM bzw. CAIXESBB angeben.

** **Überweisungsgebühren:** Es muss sichergestellt werden, dass der gesamte Betrag ohne Abzüge beim Amt eingeht. Aus diesem Grund muss bei einer Überweisung zur Zahlung der Überweisungsgebühren die OUR-Regel gewählt werden, damit sichergestellt ist, dass beim Amt der fällige Betrag in voller Höhe eingeht. Bei SEPA-

Überweisungen hingegen muss die SEPA-Standardgebührenregelung „SHA“ eingestellt sein. SEPA ist ein gemeinsames europäisches Zahlungssystem, das von den meisten Kreditinstituten in den EU-Mitgliedstaaten und fünf weiteren europäischen Ländern benutzt wird.

2.1.2 Für die Zahlung erforderliche Angaben

Artikel 144a Absätze 2 und 3 UMV Artikel 6 GGGebV

Die Zahlung einer Gebühr und die Angabe der Art der Gebühr und des betreffenden Verfahrens ersetzen die anderen verbleibenden förmlichen Anforderungen der betreffenden Verfahrenshandlung nicht. So sind beispielsweise die Bezahlung der Beschwerdegebühr und die Angabe der Nummer der angefochtenen Entscheidung zur Einreichung einer gültigen Beschwerdeschrift (Urteile vom 31/05/2005, T-373/03, Parmitalia, EU:T:2005:191, § 58; und vom 09/09/2010, T-70/08, Etrax, EU:T:2010:375, § 23-25) nicht ausreichend.

Sind die gelieferten Angaben zur ordnungsgemäßen Zuordnung der Zahlung nicht ausreichend, setzt das Amt eine Frist, innerhalb derer die fehlenden Informationen nachgereicht werden müssen, anderenfalls gilt die Zahlung als nicht getätigt und der Betrag wird erstattet. Das EUIPO erhält täglich Tausende von Zahlungen und eine falsche oder unzureichende Identifizierung der Akte kann zu beachtlichen Verzögerungen bei der Bearbeitung der Verfahrenshandlungen führen.

Folgende Daten müssen auf dem Überweisungsformular der Zahlung angegeben werden:

- Nummer des Verfahrens (z. B. UM-, Widerspruchs-, GGM-Nummer usw.);
- Name des Einzahlers und Anschrift oder seine Identifikationsnummer beim Amt;
- Art der Gebühr, vorzugsweise in abgekürzter Form.

Zur raschen Bearbeitung der mittels Banküberweisung getätigten Zahlungen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in den Feldern „Einzahler“ und „Verwendungszweck“ nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen verwendet werden kann, wird dringend empfohlen, diese Felder wie folgt auszufüllen:

Feld „Verwendungszweck“

- Es sollten die in den nachstehenden Tabellen aufgeführten Codes verwendet werden, z. B. EUTM anstelle von: „Anmeldegebühr für eine Unionsmarke“.
- Zahlen voranstehende Nullen sind wegzulassen, ebenso Leerzeichen und Gedankenstriche, um Platz zu sparen.
- Es ist stets mit der Nummer der Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters (EUTM/RCD) zu beginnen, z. B. EUTM3558961.
- Betrifft die Zahlung mehr als eine Marke oder ein Geschmacksmuster, ist nur die/das jeweils erste und letzte anzugeben, z. B. EUTM3558961-3558969; die genauen Angaben der betreffenden Marken bzw. des betreffenden Geschmacksmusters sind anschließend per Fax zu übermitteln.

Beschreibungscodes

Beschreibung	Code	Beispiel
Zahlung auf ein laufendes Konto	CC + Kontonummer	CC1361
Inhaber-ID oder Vertreter-ID	OWN + ID, REP + ID	REP10711
Nummer der Marke oder des Geschmacksmusters	EUTM, RCD + Nummer	EUTM5104422 RCD1698
Kurzname der Unionsmarke oder des Geschmacksmusters		„XYZABC“ oder „Flaschenform“
Vorgangskennzeichen: Anmeldegebühr für UM oder GGM Gebühr für internationale Anmeldung Verlängerungsgebühr Widerspruchsgebühr Löschungsgebühr Beschwerde Eintragung Rechtsübergang Umwandlung Akteneinsicht Beglaubigte Abschriften	 EUTM, RCD INT RENEWAL OPP CANC APP REC TRANSF CONV INSP COPIES	 OPP, REC, RENEWAL, INSP, INT, TRANSF, CANC, CONV, COPIES, APP

Beispiele:

Gegenstand der Zahlung	Beispiel für den Verwendungszweck der Zahlung
Anmeldegebühr (EUTM = European Union Trade Mark – Unionsmarke)	EUTM5104422 XYZABC.
Anmeldegebühr (RCD = Registered Community Design - Gemeinschaftsgeschmackmuster)	RCD1234567 Flaschenform.
Widerspruch + Einzahler	EUTM4325047 OPP XYZABC REP10711
Internationale Anmeldung	EUTM4325047 INT XYZABC
Verlängerung (EUTM/UM)	EUTM509936 RENEWAL
Zahlung auf das laufende Konto Nr. 1361	CC1361
Beglaubigte Abschriften	EUTM1820061 COPIES
Übertragung von mehreren Geschmacksmustern (erstes GGM 1420061 und letztes GGM 1420065) + Einzahler	RCD1420061 1420065 TRANSF REP10711
Eintragung einer Lizenz für eine EUTM/UM	EUTM4325047 REC LICENCE OWN10711

Feld „Einzahler“

Beispiele für die Angabe einer Anschrift:

Anschrift	Beispiel
Name des Einzahlers Anschrift des Einzahlers Ort und Postleitzahl des Einzahlers	John Smith 58 Long Drive London, ED5 6V8.

- Es ist ein Name zu verwenden, mit dem der Einzahler, Anmelder (Inhaber oder Vertreter) oder Widersprechende identifiziert werden kann.
- Als Name des Einzahlers sollte nur der Name ohne sonstige Abkürzungen (wie z. B. DIPL.-ING. PHYS, DR. usw.) angegeben werden.
- Bei künftigen Zahlungen sind dieselben Angaben zu verwenden.

2.2 Zahlung per Debit- oder Kreditkarte

Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt: Artikel 7, Elektronische Zahlung von Gebühren per Kreditkarte Anhang I Abschnitt A UMV und Artikel 5 Absatz 2 GGGebV

Eine Zahlung per Debit- oder Kreditkarte ist noch nicht für alle Gebühren des EUIPO möglich. Nur bestimmte Online-Dienste können per Debit- oder Kreditkarte bezahlt werden.

Bei elektronisch eingereichten Anmeldungen und Verlängerungen ist die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte die zu bevorzugende Option. Durch Debit- oder Kreditkartenzahlungen kann das EUIPO seine automatischen internen Systeme am besten nutzen, sodass die Bearbeitung der Akte schneller beginnen kann.

Zahlungen per Debit- oder Kreditkarte sind sofortige Zahlungen (siehe Abschnitt 4.2 unten) und daher für aufgeschobene Zahlungen (binnen eines Monats nach dem Datum der Einreichung) nicht zulässig.

Bei allen anderen Gebühren ist die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte derzeit nicht möglich. So können Debit- oder Kreditkarten insbesondere nicht zur Bezahlung der in Artikel 144 Absatz 1 UMV und Artikel 3 GGGebV genannten Preise oder zur Auffüllung eines laufenden Kontos verwendet werden.

Bei Zahlungen per Debit- oder Kreditkarte sind einige wesentliche Angaben erforderlich. Die bereitgestellten Informationen werden vom EUIPO nicht in einer permanenten Datenbank gespeichert. Sie werden nur bis zur Übermittlung an die Bank aufbewahrt. Alle Aufzeichnungen des Formulars enthalten nur die Debit- oder Kreditkartenart sowie die letzten vier Ziffern der Debit- oder Kreditkartennummer. Die gesamte Debit- oder Kreditkartennummer kann gefahrlos über einen sicheren Server eingegeben werden, der alle eingegebenen Daten verschlüsselt.

2.3 Zahlung über ein laufendes Konto beim EUIPO

Beschluss Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11. Januar 1996 über die Eröffnung von laufenden Konten beim Amt, einschließlich der Änderungen von 1996, 2003 und 2006
Mitteilung Nr. 5/01 des Präsidenten des Amtes vom 29. Juni 2001 über die Verfügbarkeit von Kontoauszügen für laufende Konten auf der Internetseite des Amtes
Mitteilung Nr. 11/02 des Präsidenten des Amtes vom 11. Oktober 2002 über die Eröffnung eines weiteren Bankkontos

Es ist zu empfehlen, ein laufendes Konto beim EUIPO zu eröffnen, da fristgebundene Verfahrensanträge, wie Widersprüche oder Beschwerden, als fristgerecht getätigt gelten, selbst wenn die betreffende Dokumentation, für welche die Zahlung erbracht wird (z. B. eine Widerspruchsschrift), am letzten Tag der vorgeschriebenen Frist übermittelt wird, vorausgesetzt, das laufende Konto ist ausreichend gedeckt (siehe Abschnitt 4.3 unten) (Entscheidung vom 07/09/2012, R 2596/2011-3, STAIR GATES, § 13-14). Das Datum, an dem das laufende Konto effektiv belastet wird, ist in der Regel später, die Zahlung gilt aber als an dem Tag erfolgt, an dem der Verfahrensantrag beim Amt eingeht oder gemäß Artikel 6 des Beschlusses Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes in der Fassung von 2006 an dem für den Verfahrensbeteiligten günstigsten Tag.

Falls die Person (d. h. der Verfahrensbeteiligte oder dessen Vertreter), die die Anmeldung oder den Verfahrensantrag eingereicht hat, Inhaber eines laufenden Kontos beim Amt ist, belastet das Amt automatisch das laufende Konto, es sei denn, es werden im einzelnen Fall anderslautende Anweisungen erteilt. Damit das Konto ordnungsgemäß identifiziert werden kann, empfiehlt das Amt, die EUIPO-ID-Nummer des Inhabers des laufenden Kontos beim Amt eindeutig anzugeben.

Das System laufender Konten ist ein automatisches Abbuchungssystem. Dies bedeutet, dass bei Identifizierung eines solchen Kontos das Amt je nach Fortschritt der betreffenden Verfahren und sofern das Konto eine ausreichende Deckung aufweist sämtliche Gebühren und Preise innerhalb der Fristen der genannten Verfahren vom Konto abbuchen kann; ohne weitere Anweisungen wird jeder Abbuchung ein Zahlungstag zugewiesen. Die einzige Ausnahme dieser Regel ist dann gegeben, wenn der Inhaber eines laufenden Kontos dem Amt schriftlich mitteilt, dass er zur Zahlung einer bestimmten Gebühr oder eines bestimmten Preises das laufende Konto nicht nutzen möchte. In diesem Fall kann der Inhaber des Kontos die Zahlungsmethode jedoch jederzeit vor Ablauf der Zahlungsfrist wieder auf Zahlung über das laufende Konto ändern.

Eine fehlende Anweisung oder eine nicht korrekte Angabe des Gebührenbetrags hat keine negativen Auswirkungen, da das laufende Konto automatisch für den entsprechenden Verfahrensantrag belastet wird, für welches die Zahlung fällig ist.

Falls ein laufendes Konto keine ausreichende Deckung aufweist, wird der Inhaber vom Amt informiert und es wird ihm die Möglichkeit eingeräumt, das Konto aufzufüllen und 20 % zur Abdeckung der Verwaltungsgebühren aufgrund der unzureichenden Deckung zu bezahlen. Falls der Inhaber dies tut, gilt die Zahlung der Gebühr als zu dem Datum geleistet, an dem das entsprechende Dokument, auf welches sich die Zahlung bezieht (z. B. eine Widerspruchsschrift), beim Amt eingegangen ist. Zur Auffüllung eines laufenden Kontos ist die Angabe der Kontonummer des laufenden Kontos ausreichend. Wird das Konto aufgefüllt, sollte der Inhaber sicherstellen, dass eine ausreichende

Deckung für alle fälligen Zahlungen gewährleistet ist, oder zumindest die Prioritäten der Verwendung der Mittel angeben (Entscheidung vom 03/09/2008, R 1350/2007-1, SCHNEIDER). Werden keine Prioritäten angegeben, zieht das Amt die Zahlungen chronologisch nach Fälligkeitsdatum ein.

Das EUIPO gewährt den Kontoinhabern auf seiner Internetseite über eine sichere Internetverbindung Zugang zu den aktuellen Kontoinformationen des laufenden Kontos, die mindestens den Zeitraum des Vorjahres umfassen. Dieser Dienst umfasst den Kontostand, die Liste sämtlicher Buchungsvorgänge, monatliche Auszüge und eine Suchfunktion zum Auffinden bestimmter Buchungsvorgänge.

Zur Zahlung einer Gebühr mittels Belastung eines laufenden Kontos eines Dritten ist eine ausdrückliche schriftliche Ermächtigung erforderlich. Die Zahlung gilt als an dem Tag getätigt, an dem das Amt diese Ermächtigung erhält. Die Ermächtigung muss vom Inhaber des laufenden Kontos erteilt werden, und es muss aus ihr hervorgehen, dass das Konto mit einer bestimmten Gebühr belastet werden darf. Ist der Inhaber weder ein Verfahrensbeteiligter noch dessen Vertreter, überprüft das Amt, ob eine entsprechende Ermächtigung vorliegt. Liegt keine Ermächtigung vor, fordert das Amt den Verfahrensbeteiligten auf, vor Ablauf der Zahlungsfrist die Ermächtigung zur Belastung des Kontos eines Dritten vorzulegen, sofern Zweifel über die Existenz einer solchen Ermächtigung vorliegen. Der Verfahrensbeteiligte, der die Zahlung einer Gebühr mittels Belastung des laufenden Kontos eines Dritten beantragt, muss dem Amt die Ermächtigung übermitteln, damit das Konto belastet werden kann.

Zur Eröffnung eines laufenden Kontos beim EUIPO ist ein entsprechender Antrag zu übermitteln: per Fax an +34 965 131 344 oder per E-Mail an fee.information@euipo.europa.eu.

Der Mindestbetrag zur Eröffnung eines laufenden Kontos beträgt 3 000 EUR.

3 Fälligkeit der Zahlung

Artikel 144 Absatz 2 UMV Artikel 4 GGGebV

Die Gebühren müssen spätestens am letzten Tag der Fälligkeitsfrist entrichtet werden.

Wird für eine Zahlung eine Frist gesetzt, muss die Zahlung innerhalb dieser Frist erfolgen.

Gebühren und Preise, für die in den Verordnungen kein Fälligkeitsdatum vorgesehen ist, werden zum Datum des Eingangs des Antrags für eine Leistung fällig, auf welche sich die Gebühr oder der Preis bezieht, z. B. ein Antrag auf Änderung einer Eintragung.

4 Datum, an dem die Zahlung als erfolgt gilt

Artikel 144b Absätze 1 und 3 UMV
Artikel 7 GGGebV
Artikel 7 des Beschlusses Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11. Januar 1996 über die Eröffnung von laufenden Konten beim Amt, einschließlich der Änderungen von 1996, 2003 und 2006
Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt, Artikel 7, Elektronische Zahlung von Gebühren per Kreditkarte

Das Datum, an dem die Zahlung als erfolgt gilt, hängt von der Zahlungsweise ab.

4.1 Zahlung mittels Banküberweisung

Erfolgt die Zahlung mittels Überweisung oder Zahlung auf ein Bankkonto des Amtes, gilt als Datum, an dem die Zahlung erfolgt ist, das Datum, an dem der Betrag auf dem Bankkonto des Amtes gutgeschrieben wird.

4.1.1 Verspätete Zahlung mit oder ohne Zuschlag

Geht eine Zahlung erst nach Ablauf der Frist beim Amt ein, so kann die Frist dennoch als gewahrt betrachtet werden, wenn gegenüber dem Amt nachgewiesen wird, dass der Einzahler a) innerhalb der Frist ordnungsgemäß bei einer Bank einen Überweisungsauftrag getätigt hat und b) einen Zuschlag in Höhe von 10 % des fälligen Gesamtbetrags (jedoch nicht mehr als 200 EUR) entrichtet hat. (Beide Voraussetzungen müssen gemäß Urteil vom 12/05/2011, T-488/09, Redtube, EU:T:2011:211, § 38; und Entscheidung vom 10/10/2006, R 0203/2005-1, Blue Cross erfüllt sein).

Dies gilt nicht für die verspätete Zahlung des Zuschlags. Erfolgt die Zahlung des Zuschlags verspätet, wird die gesamte Zahlung als verspätet geleistet betrachtet, und dieser Mangel kann nicht durch Zahlung eines „Zuschlags auf den Zuschlag“ beseitigt werden (Entscheidung vom 07/09/2012, R 1774/2011-1, LAGUIOLE, § 12-15).

Der Zuschlag entfällt jedoch, wenn die betreffende Person nachweisen kann, dass die Zahlung mehr als zehn Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde.

In dem Fall, dass die Zahlung nach Ablauf der Zahlungsfrist getätigt worden ist, kann das Amt den Einzahler auffordern, innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist nachzuweisen, dass eine der vorgenannten Voraussetzungen erfüllt worden ist.

Für weitere Informationen zu den Folgen einer verspäteten Zahlung in bestimmten Verfahren siehe die diesbezüglichen Teile der Richtlinien. Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse, beschäftigt sich z. B. mit den Folgen einer verspäteten Zahlung der Antragsgebühr, während in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, die Konsequenzen einer verspäteten Zahlung der Widerspruchsgebühr behandelt werden.

4.1.2 Zahlungsnachweis und Zahlungstag

Artikel 76 GGDV. Artikel 144b Absatz 4 UMV. Artikel 63 GGV Artikel 7 Absatz 4 GGGebV

Es kann jeder beliebige Zahlungsnachweis vorgelegt werden, wie:

- ein Überweisungsauftrag (z. B. SWIFT-Auftrag) mit Stempel und Eingangsdatum der betroffenen Bank;
- ein Online-Zahlungsauftrag, der über das Internet übermittelt wurde, oder ein Ausdruck einer elektronischen Überweisung, vorausgesetzt, es sind darin das Überweisungsdatum, die beauftragte Bank und ein Vermerk wie etwa „Auftrag ausgeführt“ aufgeführt.

Darüber hinaus können die folgenden Nachweise vorgelegt werden:

- Eingangsbestätigung der Zahlungsanweisungen bei der Bank;
- Schreiben der Bank, bei der die Zahlung getätigt wurde, in denen der Tag der Auftragserteilung oder der Tätigung der Zahlung bescheinigt wird und das Verfahren angegeben ist, für welches die Zahlung getätigt wurde;
- schriftliche Erklärungen der Partei oder deren Vertreter, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben.

Diese zusätzlichen Belege werden nur dann als ausreichend anerkannt, wenn sie zusammen mit dem ursprünglichen Nachweis vorgelegt werden.

Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend.

Ist der Nachweis nicht eindeutig erbracht, fordert das Amt weitere Nachweise an.

Werden keine Nachweise vorgelegt, gilt das Verfahren, auf welches sich die Zahlung bezieht, als nicht beantragt.

Bei unzureichendem Nachweis oder sofern der Einzahler der Aufforderung des Amtes, fehlende Informationen nachzureichen, nicht nachkommt, gilt die Zahlungsfrist als nicht eingehalten.

Das Amt kann außerdem die Person innerhalb derselben Frist auffordern, einen Zuschlag zu entrichten. Bei Nichtentrichtung des Zuschlags gilt die Zahlungsfrist als nicht eingehalten.

Wurden die Gebühren oder Preise ganz oder teilweise entrichtet, so werden sie zurückerstattet, da die Zahlung gegenstandslos geworden ist.

Regel 96 Absatz 2 UMDV
Artikel 81 Absatz 2 GGDV

Sprache des Nachweises: Die Dokumente können in jeder beliebigen Amtssprache der EU eingereicht werden. Ist die Sprache der Dokumente nicht die Verfahrenssprache, kann das Amt eine Übersetzung in einer der Sprachen des Amtes verlangen.

4.2 Zahlung per Debit- oder Kreditkarte

Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26/11/2013, in der Fassung von 2015

Die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte gilt als an dem Tag geleistet, an dem die entsprechende elektronische Anmeldung oder der entsprechende elektronisch gestellte Antrag erfolgreich abgeschlossen wurde. Schlägt die Transaktion bei dem Versuch des Amtes, die Kredit- oder Debitkarte zu belasten, fehl, gilt die Zahlung als nicht geleistet. Dies trifft auch zu, wenn der Einzahler nicht für das Fehlschlagen der Transaktion verantwortlich ist.

4.3 Zahlung über ein laufendes Konto

Beschluss Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11. Januar 1996 über die Eröffnung von laufenden Konten beim Amt, einschließlich der Änderungen von 1996, 2003 und 2006

Erfolgt die Zahlung über ein beim Amt geführtes laufendes Konto, so ist durch den Beschluss Nr. EX-96-1 des Präsidenten (in geänderter Fassung) gewährleistet, dass als Tag des Eingangs der Zahlung der für den Verfahrensbeteiligten günstigste Tag gilt. So wird beispielsweise die Anmeldegebühr für eine Unionsmarke grundsätzlich am letzten Tag des Monats der Frist, die zur Zahlung der Gebühr festgesetzt wird, vom laufenden Konto abgebucht. Der Antragsteller/Vertreter kann jedoch das Amt anweisen, das Konto direkt bei Eingang der UM-Anmeldung zu belasten. Entsprechend kann der Kontoinhaber auch bei der Verlängerung zwischen den Optionen „Gebühr sofort abbuchen“ und „Gebühr bei Ablauf abbuchen“ wählen. Zieht eine Partei einen Antrag auf Verfahrenshandlung (Widerspruch, Antrag auf Löschung, Beschwerde, Antrag auf Verlängerung) vor Ablauf der Zahlungsfrist zurück, wird die bei Ablauf abzubuchende Gebühr nicht vom laufenden Konto abgebucht und die Handlung gilt als nicht beantragt.

5 Gebührenerstattung

Artikel 144a Absatz 3 und Artikel 144c UMV
Artikel 84, 154 und 156 UMV
Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 1 GGV
Artikel 30 Absatz 2 GGDV

Die Erstattung von Gebühren ist in den Verordnungen ausdrücklich vorgesehen. Die Erstattung erfolgt mittels Banküberweisung oder über laufende Konten beim EUIPO, auch wenn die Gebühren per Debit- oder Kreditkarte entrichtet wurden.

5.1 Erstattung der Anmeldegebühr

Regel 9 Absätze 1 und 2 UMDV Artikel 10, 13 und 22 GGDV Artikel 43 Absatz 1 UMV

Im Falle einer Zurücknahme einer UM-Anmeldung, werden die Gebühren nicht erstattet, es sei denn, das Amt erhält eine diesbezügliche Erklärung:

- sofern die Zahlung per **Banküberweisung** vor oder spätestens am gleichen Tag erfolgt ist, an dem der Betrag effektiv auf dem Bankkonto des Amtes verbucht wird;
- sofern die Zahlung per Debit- oder **Kreditkarte** erfolgt ist, am selben Tag der Anmeldung, welche die Anweisungen/Daten der Debit- oder Kreditkarte enthält;
- sofern die Zahlung über ein **laufendes Konto** getätigt wird, innerhalb der Frist von einem Monat für die Zahlung der Grundgebühr für die Anmeldung oder, sofern die Anweisung zur unmittelbaren Belastung des laufenden Kontos schriftlich erteilt wurde, vor oder spätestens zum Datum, an dem die Anweisung eingegangen ist.

Muss die Grundgebühr der Anmeldung erstattet werden, werden auch alle etwaigen zusätzlichen Klassengebühren zurückerstattet.

Zusätzliche Klassengebühren allein werden vom Amt nur erstattet, wenn diese über die vom Anmelder in der UM-Anmeldung angegebenen Klassen hinaus entrichtet wurden und sofern die Zahlung vom Amt nicht gefordert worden war oder wenn das Amt nach Prüfung der Klassifizierung zu dem Schluss kommt, dass zusätzliche Klassen aufgeführt wurden, die zur Erfassung der im ursprünglichen Antrag aufgeführten Waren und Dienstleistungen nicht erforderlich waren.

Werden bei Geschmacksmustern Mängel festgestellt, die sich auf das Datum der Einreichung auswirken, d. h., aufgrund dieser Mängel wurde der Anmeldetag nicht zuerkannt, und werden diese Mängel nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist beseitigt, wird das Geschmacksmuster nicht als Gemeinschaftsgeschmacksmuster behandelt und die etwaig entrichteten Gebühren werden erstattet. Wurde das Geschmacksmuster hingegen eingetragen, werden die Gebühren unter keinen Umständen erstattet.

5.2 Erstattung der Widerspruchsgebühr

Regeln 17 Absatz 1, 18 Absatz 5 und 19 Absatz 1 UMDV

Gilt der Widerspruch als nicht erhoben (da die Widerspruchsschrift nach Ablauf der Frist von drei Monaten vorgelegt wurde) oder wurde die Widerspruchgebühr nicht in voller Höhe oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet, muss das Amt die Gebühr samt Zuschlag erstatten.

5.3 Erstattung von Gebühren für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist

Beschluss Nr. ADM-11 98 des Präsidenten des Amtes zur Regularisierung bestimmter Gebührenerstattungen

Siehe Richtlinien, Teil M, Internationale Marken, Abschnitt 3.13

5.4 Erstattung der Beschwerdegebühr

Die Bestimmungen bezüglich der Erstattung der Beschwerdegebühr sind in Regel 51 UMDV und Artikel 35 Absatz 3 und Artikel 37 GGDV enthalten.

5.5 Erstattung der Verlängerungsgebühr

Artikel 47 Absatz 8 UMV

Gebühren, die **vor** Beginn der ersten Verlängerungsfrist von sechs Monaten entrichtet wurden, werden nicht berücksichtigt und werden erstattet.

Wurden die Verlängerungsgebühren zwar entrichtet, die Eintragung jedoch nicht verlängert (d. h. sofern die Gebühr erst nach Ablauf der zusätzlichen Frist entrichtet wurde oder die entrichtete Gebühr niedriger als die Grundgebühr und die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung der Verlängerungsgebühr bzw. für die verspätete Einreichung des Verlängerungsantrags ist oder sofern andere Mängel nicht beseitigt wurden), so werden diese Gebühren erstattet.

Hat der Inhaber das Amt angewiesen, die Eintragung zu verlängern und den Antrag auf Verlängerung zu einem späteren Zeitpunkt teilweise (in Bezug auf einige Klassen) oder vollständig zurückzogen, wird die Verlängerungsgebühr nur erstattet, wenn:

- im Fall einer Zahlung durch **Überweisung** die Zurücknahme des Antrags vor Eingang der Zahlung beim Amt eingeht;
- im Fall einer Zahlung per **Debit**- oder **Kreditkarte** die Zurücknahme vor oder am selben Tag eingeht wie die Zahlung per Debit- oder Kreditkarte;
- im Fall einer Zahlung über ein **laufendes Konto** die Zurücknahme vor Ablauf der sechsmonatigen Verlängerungsfrist eingegangen ist oder eine schriftliche Anweisung, das laufende Konto sofort zu belasten, vor oder an dem Tag erteilt wurde, an dem das Amt die Anweisung erhielt.

Weitere Informationen sind in den Richtlinien, Teil E, Eintragungsverfahren, Abschnitt 4, Verlängerung enthalten.

5.6 Erstattung geringfügiger Beträge

Artikel 144c UMV
Artikel 9 Absatz 1 GGGebV
Beschluss Nr. EX-03-6 des Präsidenten des Amtes vom 20. Januar 2003 zur Bestimmung des geringfügigen Betrags einer Gebühr oder eines Preises

Eine Gebühr wird erst als entrichtet betrachtet, wenn sie in voller Höhe bezahlt wurde. Ist dies nicht der Fall, wird der bereits entrichtete Betrag nach Ablauf der für die Zahlung gesetzten Frist erstattet, da die Gebühr in diesem Fall gegenstandslos wurde.

Sofern es möglich ist, kann das Amt die Person jedoch auffordern, innerhalb der gesetzten Frist die Zahlung zu ergänzen.

Wird ein höherer Betrag, als die Gebühr oder der Preis beträgt, entrichtet, wird der überschüssige Betrag nicht erstattet, wenn er geringfügig ist und die betreffende Partei keinen ausdrücklichen Antrag auf Erstattung gestellt hat. Gemäß Beschluss Nr. EX-03-6 des Präsidenten des Amtes vom 20. Januar 2003 werden Beträge von bis zu 15 EUR als geringfügige Beträge betrachtet.

6 Gebührenermäßigung für elektronisch eingereichte UM-Anmeldungen

Anhang I Abschnitt A Nummer 2 UMV
Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26/11/2013, in der Fassung von 2015

Gemäß Anhang I Abschnitt A Nummer 2 UMV kann für die Grundgebühr für die Anmeldung einer Marke eine Ermäßigung gewährt werden, wenn die Anmeldung elektronisch eingereicht wurde. Die geltenden Regeln und Verfahren für eine solche elektronische Anmeldung sind dem Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26/11/2013 zu entnehmen und im Zusammenhang mit den für diesen Beschluss geltenden Bedingungen zu lesen.

Damit eine Anmeldung für eine Unionsmarke als eine elektronisch eingereichte Anmeldung im Sinne von Anhang I Abschnitt A Nummer 2 UMV angesehen wird, muss der Anmelder alle Waren und/oder Dienstleistungen, die von der Anmeldung abgedeckt sind, direkt in das Online-Tool des Amtes eingeben. Der Anmelder darf die Waren und/oder Dienstleistungen also nicht in einem angehängten Dokument auflisten oder sie auf andere Weise übermitteln. Werden die Waren und Dienstleistungen in einem Dokument angehängt oder auf andere Weise an das Amt übermittelt, gilt die Anmeldung als nicht elektronisch eingereicht und es kann für sie keine entsprechende Gebührenermäßigung gewährt werden.

7 Kostenentscheidungen

(Artikel 85 UMV).
(Regel 94 UMDV)

7.1 Kostenverteilung

Bei Inter-Partes-Verfahren treffen die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die Beschwerdekammer eine Entscheidung über die Kostenverteilung. Diese Kosten umfassen insbesondere die etwaigen Vertretungskosten und die entsprechenden Gebühren. Weitere Informationen bezüglich der Kostenverteilung in Widerspruchsverfahren sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen enthalten. Enthält eine Kostenentscheidung offensichtliche Fehler, können die Parteien – je nach den Umständen – eine Berichtigung (Regel 53 UMDV) oder einen Widerruf (Artikel 80 UMV) fordern (siehe Richtlinien; Teil A, Abschnitt 6, Widerruf von Entscheidungen, Löschung von Registereintragungen und Berichtigung von Fehlern).

7.2 Kostenfestsetzung

Die Entscheidung, in der die Höhe der Kosten festgesetzt wird, umfasst den Pauschalbetrag gemäß Regel 94 UMDV für Vertretungskosten und Gebühren (siehe oben), die der obsiegenden Partei entstanden sind, unabhängig davon, ob sie tatsächlich angefallen sind. Die Kostenfestsetzung kann in einem spezifischen Verfahren gemäß Artikel 85 Absatz 6 UMV überprüft werden.

7.3 Vollstreckung der Entscheidungen zur Kostenfestsetzung

Artikel 86 UMV

Das Amt ist für Vollstreckungsverfahren nicht zuständig. Diese müssen von den zuständigen nationalen Behörden durchgeführt werden.

7.3.1 Bedingungen

Die obsiegende Partei kann eine Entscheidung zur Kostenfestsetzung vollstrecken, sofern

- die Entscheidung eine Entscheidung, die Kosten zu ihren Gunsten festsetzt, enthält;
- die Entscheidung rechtskräftig geworden ist; die Partei kann die Rechtskraft der Entscheidung nachweisen, indem sie die entsprechenden Auszüge aus den Datenbanken des Amtes oder eine Bestätigung des Amtes einreicht;
- die nationale zuständige Behörde die Vollstreckungsklausel für die Entscheidung erteilt hat.

7.3.2 Nationale Behörde

Jeder Mitgliedstaat benennt eine nationale Behörde für die Erteilung der Vollstreckungsklausel für Entscheidungen des Amtes über die Kostenfestsetzung. Der Mitgliedstaat teilt diese Behörde dem Amt und dem Gerichtshof mit (Artikel 86 Absatz 2 UMV) mit.

Das Amt veröffentlicht diese Benennungen im Amtsblatt des EUIPO

Dort finden sich Angaben zu folgenden Ländern:

Österreich (ABl. HABM 4/2004, S. 559 und 561)Belgien (ABl. HABM 4/2007)
Tschechische Republik (Veröffentlichung vorgesehen)
Dänemark (ABl. HABM 10/2002, S. 1883)
Estland (ABl. HABM 10/2009)
Frankreich (ABl. HABM 5/2002, S. 886)
Deutschland (ABl. HABM 6/2005, S. 853 und 855)
Irland (ABl. HABM 3/2007)
Niederlande (ABl. HABM 12/1999, S. 1517)
Slowakei (ABl. HABM 11/2004, S. 1273)
Vereinigtes Königreich (ABl. HABM 12/1998, S. 1381).

Bestimmte andere Mitgliedstaaten haben eine nationale Behörde als zuständig bestimmt (z. B. im Fall Spaniens das Technische Generalsekretariat des Justizministeriums durch das Königliche Dekret 1523/1997), das EUIPO oder den EuGH jedoch noch nicht davon in Kenntnis gesetzt.

7.3.3 Verfahren

a. Die betroffene Partei muss bei der zuständigen nationalen Behörde beantragen, dass die Vollstreckungsklausel für die Entscheidung erteilt wird. Derzeit hängen die Bedingungen für die Sprachen der Anträge, die Übersetzungen der relevanten Teile der Entscheidung, die Gebühren und den Vertretungsbedarf von der Verfahrenspraxis der Mitgliedstaaten ab und sind nicht harmonisiert, sondern werden von Fall zu Fall geprüft.

   Die zuständige Behörde erteilt die Vollstreckungsklausel für die Entscheidung nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit der Entscheidung erstreckt. In Bezug auf falsche Kosten- oder Kostenfestsetzungsentscheidungen wird auf die Abschnitte 7.1 und 7.2 oben verwiesen.

b. Sind die Formvorschriften erfüllt, kann die betroffene Partei die Zwangsvollstreckung betreiben. Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den geltenden Vorschriften des Zivilprozessrechts des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Union ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind die Rechtsprechungsorgane des betreffenden Mitgliedsstaates zuständig (Artikel 86 Absatz 4 UMV).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 4

VERFAHRENSSPRACHE

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung 3

2 Von der Einreichung der Anmeldung zur Eintragung (ausgenommen Widerspruchsverfahren) 3

2.1 Anmeldung 3

2.2 Sonstige Anträge 4

3 Nach der Eintragung (ausgenommen Nichtigkeitsverfahren) 4

4 Widerspruch und Löschung 4

5 Unveränderlichkeit der Sprachenregelung 5

6 Übersetzungen und ihre Beglaubigung 5

7 Nichtbefolgung der Sprachregelung 5

1 Einführung

Artikel 119 UMV Regeln 95, 96 und 98 UMDV Mitteilung Nr. 4/04 des Präsidenten des Amtes

Die fünf Sprachen des Amtes sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch. Gleichwohl kann bei der Anmeldung einer Unionsmarke (UM) jede Amtssprache der Europäischen Union verwendet werden. In der Verordnung über die Unionsmarke (UMV) sind die Regeln für die Bestimmung und Verwendung der Verfahrenssprache festgelegt. Diese Regeln können nicht nur von Verfahren zu Verfahren variieren, sondern unterscheiden sich insbesondere in Abhängigkeit davon, ob es sich um ein Verfahren mit einem Beteiligten (Ex-Parte-Verfahren) oder ein Verfahren mit zwei oder mehreren Beteiligten (Inter-Partes-Verfahren) handelt.

In diesem Kapitel werden nur die allgemeinen, für alle Verfahren gemeinsam geltenden Bestimmungen behandelt. Die im Zusammenhang mit einem bestimmten Verfahren geltenden Ausnahmen werden unter dem jeweiligen Abschnitt der Richtlinien beschrieben.

2 Von der Einreichung der Anmeldung zur Eintragung (ausgenommen Widerspruchsverfahren)

2.1 Anmeldung

Die Anmeldung einer Unionsmarke (Anmeldung einer Unionsmarke) kann in jeder der Amtssprachen der EU eingereicht werden.

Es muss eine zweite Sprache angegeben werden, bei der es sich um eine der fünf Sprachen des Amtes handeln muss.

Während des Verfahrens kann der Anwender:

- die erste Sprache verwenden, wenn die erste Sprache eine der Sprachen des Amtes ist;

- oder die zweite Sprache verwenden, nach eigener Wahl, wenn die erste Sprache keine der Sprachen des Amtes ist.

Das Amt wird:

- nur die erste Sprache verwenden, wenn die erste Sprache eine der Sprachen des Amtes ist.

- Ist die erste Sprache keine der Sprachen des Amtes, wird das Amt gemäß dem Urteil des EuGH in der Rechtssache „Kik“ (siehe Urteil vom 09/09/2003, C-361/01 P) die erste Sprache verwenden, sofern der Anmelder nicht schriftlich sein Einverständnis mit der Verwendung der zweiten Sprache durch das Amt erklärt hat; in diesem Fall wird das Amt entsprechend verfahren. Die Zustimmung zur Verwendung der zweiten Sprache muss für jedes einzelne Eintragungsverfahren erteilt werden, sie kann nicht für alle laufenden oder künftigen Eintragungsverfahren erteilt werden.

Diese Sprachenregelung gilt für das gesamte Anmelde- und Prüfungsverfahren bis zur Eintragung, mit Ausnahme von Widersprüchen und Nebenanträgen (siehe folgenden Absatz).

2.2 Sonstige Anträge

Regel 95 Buchstabe a UMDV

Innerhalb des Zeitraums von der Anmeldung bis zur Eintragung können alle Ersuchen, Anträge oder Erklärungen, die sich nicht auf die Prüfung der Anmeldung im eigentlichen Sinne beziehen, sondern ein Nebenverfahren (Akteneinsicht, Eintragung von Rechtsübergang oder Lizenz, Umwandlungsantrag, Teilung der Anmeldung) einleiten sollen, in der ersten oder zweiten Sprache abgefasst werden, nach Wahl des Anmelders der Unionsmarke oder des betreffenden Dritten. Diese Sprache wird dann zur Verfahrenssprache für dieses Nebenverfahren. Dies gilt unabhängig davon, ob die erste Sprache eine der Sprachen des Amtes ist.

3 Nach der Eintragung (ausgenommen Nichtigkeitsverfahren)

Regel 95 Buchstabe b UMDV

Alle Ersuchen, Anträge oder Teilungs- oder Verzichtserklärungen, ausgenommen Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit, die nach der Eintragung der Unionsmarke eingereicht werden, müssen in einer der fünf Sprachen des Amtes abgefasst werden.

Beispiel: Nach der Eintragung kann der Inhaber einer Unionsmarke einen Antrag auf Eintragung einer Lizenz in englischer Sprache und einige Wochen später einen Verlängerungsantrag in italienischer Sprache einreichen.

4 Widerspruch und Löschung

Regeln 16 und 38 Absatz 1 UMDV

Ein Widerspruch oder ein Antrag auf Löschung (Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit) kann abgefasst werden

- nach Wahl des Widersprechenden bzw. des Antragstellers der Nichtigkeitserklärung in der ersten oder zweiten Sprache der Unionsmarkenanmeldung, wenn die erste Sprache eine der fünf Sprachen des Amtes ist;

- in der zweiten Sprache, wenn die erste Sprache keine der Sprachen des Amtes ist.

Diese Sprache wird dann die Verfahrenssprache für das Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren, sofern sich die Beteiligten nicht auf eine andere Verfahrenssprache (aus den Amtssprachen der EU) einigen.

Der Widerspruch oder Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit kann auch in jeder der anderen Sprachen des Amtes eingereicht werden, sofern der Widersprechende/Antragsteller innerhalb eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder innerhalb eines Monats nach Einreichen des Antrags der Nichtigkeitserklärung eine Übersetzung in die oder eine der beiden Sprachen, die als Verfahrenssprachen zur Verfügung stehen, nachreicht.

5 Unveränderlichkeit der Sprachenregelung

Die Verordnungen gestatten gewisse Wahlmöglichkeiten zwischen den im Verfahrensverlauf zur Verfügung stehenden Sprachen (siehe oben) und ermöglichen innerhalb festgelegter Zeiträume die Wahl einer anderen Sprache als Verfahrenssprache für Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren. Abgesehen von diesen Ausnahmen ist die Sprachenregelung jedoch unveränderlich. Insbesondere können die erste und zweite Sprache im Verlauf des Verfahrens nicht geändert werden.

6 Übersetzungen und ihre Beglaubigung

Regel 98 UMDV

Ist eine Übersetzung eines Schriftstücks einzureichen, gilt allgemein, dass diese innerhalb der für die Einreichung des Originalschriftstücks gesetzten Frist beim Amt eingehen muss. Dies gilt, sofern die Verordnungen nicht ausdrücklich eine Ausnahme von dieser Regel vorsehen.

Die Übersetzung muss Angaben zu dem Schriftstück enthalten, auf das sie sich bezieht, und muss dem Aufbau und dem Inhalt des Originalschriftstücks folgen. Das Amt kann innerhalb einer von ihm bestimmten Frist die Vorlage einer beglaubigten Übersetzung verlangen, aber nur, wenn Zweifel hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Übersetzung bestehen.

7 Nichtbefolgung der Sprachregelung

Sollte die Sprachregelung nicht befolgt werden, wird das Amt eine Beanstandung ausstellen. Wird die Beanstandung nicht behoben, so wird die Anmeldung oder der Antrag abgelegt.

Nähere Information zu in bestimmten Verfahren geltende Sprachregelungen werden unter dem jeweiligen Abschnitt der Richtlinien beschrieben.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 5

BERUFSMÄSSIGE VERTRETUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung – Grundsätze der Vertretung 4

2 Persönliche Befugnis zur Vertretung 5

2.1 Vertreterdatenbank 5

2.2 Berufsmäßige Vertretung durch Rechtsanwälte 6

2.2.1 Der Begriff „Rechtsanwalt“ 6
2.2.2 Zulassung 6
2.2.3 Staatsangehörigkeit und Geschäftssitz 7
2.2.4 Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Marken- und/oder Geschmacksmusterwesens 7

2.3 In die vom Amt geführten Listen zugelassene und eingetragene Vertreter 8

2.3.1 Vertretungsbefugnis nach nationalem Recht 9
2.3.2 Staatsangehörigkeit und Geschäftssitz 10
2.3.3 Bescheinigung 10
2.3.4 Befreiungen 10
2.3.5 Verfahren zur Eintragung in die Liste 11
2.3.6 Änderung in der Liste der zugelassenen Vertreter 11
2.3.6.1 Löschung 11
2.3.6.2 Zeitweilige Aussetzung der Eintragung in die Liste 12
2.3.7 Wiedereintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter 13

2.4 Vertretung durch Angestellte 13

2.4.1 Angestellte, die für ihren Arbeitgeber handeln 14
2.4.2 Vertretung durch Angestellte einer juristischen Person mit wirtschaftlichen Verbindungen 14

2.5 Gesetzliche Vertretung 15

3 Bestellung eines berufsmäßigen Vertreters 15

3.1 Voraussetzungen, unter denen Vertretungszwang besteht 15

3.1.1 Sitz und Wohnsitz 16
3.1.2 Begriff „im EWR“ 16

3.2 Rechtsfolgen bei Verstoß gegen den Vertretungszwang 16

3.2.1 Während des Eintragungsverfahrens 17
3.2.2 Während des Widerspruchsverfahrens 17
3.2.3 Während des Löschungsverfahrens 18

3.3 Vertreterbestellung, wenn kein Vertretungszwang besteht 18

3.4 Vertreterbestellung 18

3.4.1 Ausdrückliche Bestellung 18
3.4.2 Implizite Bestellung 19
3.4.3 Zusammenschlüsse von Vertretern 19
3.4.4 ID-Nummern 20

4 Schriftverkehr mit Vertretern 20

5. Vollmacht 21

5.1 Einzelvollmachten 22

5.2 Allgemeine Vollmachten 22

5.2.1 Registrierung Allgemeiner Vollmachten 23

5.3 Rechtsfolgen bei fehlender, durch das Amt ausdrücklich angeforderter Vollmacht 23

6 Niederlegung der Vertretung oder Widerruf der Vollmacht 23

6.1 Initiative des Vertretenen 23

6.2 Mandatsniederlegung durch den Vertreter 23

7 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen oder des Vertreters 24

7.1 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen 24

7.2 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertreters 24

1 Einleitung – Grundsätze der Vertretung

Artikel 92 und 93 UMV, Regel 76 UMDV

Eine neue Regelung gilt für Unionsmarken (UM) bezüglich der Verpflichtung der Vertretung vor dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) und der zugelassenen Vertreter, die befugt sind, vor dem Amt aufzutreten.

Personen mit Wohnsitz oder Sitz oder einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), der die Europäische Union sowie Island, Liechtenstein und Norwegen umfasst, müssen in keinem Verfahren vor dem Amt vertreten sein (siehe unten Abschnitt 3.1.1.).

Natürliche Personen, die keinen Wohnsitz im EWR haben, oder juristische Personen, die weder Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR haben, müssen durch einen Vertreter mit Sitz im EWR vertreten sein. Diese Pflicht gilt in allen Verfahren vor dem Amt mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung einer GM. Siehe Abschnitt 3.2.1 unten zu den Konsequenzen der Nichtbestellung eines Vertreters in Fällen, in denen eine Vertretung vorgeschrieben ist, nachdem die Unionsmarkenanmeldung eingereicht wurde.

Vertreter im Sinne von Artikel 92 und 93 UMV dürfen ihren Wohnsitz im EWR haben.

Für GGM ist die EU das maßgebliche Territorium für die Feststellung der Verpflichtung zur Vertretung vor dem Amt und des Ortes, an dem Vertreter gemäß ihren Sitz oder Wohnsitz haben müssen. In diesem Abschnitt wird ausschließlich auf den **EWR** Bezug genommen; für die Zwecke von GGM-Verfahren sind diese Bezugnahmen jedoch durch die **EU** zu ersetzen.

Für Anträge auf Verlängerung von UM oder GGM oder für das Einreichen eines Antrags auf Akteneinsicht ist die Bestellung eines Vertreters nicht notwendig.

Im Prinzip brauchen Vertreter keine Vollmacht beim Amt einzureichen, es sei denn, das Amt fordert sie ausdrücklich an oder die andere Partei in Inter-Partes-Verfahren bittet ausdrücklich darum.

Wurde ein Vertreter bestellt, kommuniziert das Amt ausschließlich mit diesem Vertreter.

Weitere Informationen über spezifische Aspekte der berufsmäßigen Vertretung in Verfahren vor dem Amt in Bezug auf internationale Marken sind den Richtlinien, Teil M, Internationale Marken, zu entnehmen.

Im ersten Teil der vorliegenden Richtlinien (Abschnitt 2) werden die verschiedenen Arten von Vertretern definiert.

Der zweite Teil der vorliegenden Richtlinien (Abschnitte 3 bis 6) beschäftigt sich mit der Bestellung von Vertretern, der verabsäumten Bestellung von Vertretern und der Bevollmächtigung von Vertretern.

2 Persönliche Befugnis zur Vertretung

Artikel 92 Absatz 3 und Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben a und b UMV, Regel 76 UMDV, Artikel 77 Absatz 3 und Artikel 78 Absatz 1 Buchstaben a und b GGV

In allen Mitgliedstaaten des EWR gehört die Vertretung in Rechtsangelegenheiten zu den reglementierten Berufen und darf nur unter bestimmten Bedingungen ausgeübt werden. Die in Artikel 93 UMV verwendete Terminologie umfasst unter der Überschrift „Zugelassene Vertreter" verschiedene Kategorien von Vertretern. Bei Verfahren vor dem Amt werden die folgenden Vertreterkategorien unterschieden:

Rechtsanwälte (Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe a UMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a GGV) sind berufsmäßige Vertreter, die in Abhängigkeit vom nationalen Recht immer zur Vertretung von Dritten vor nationalen Ämtern zugelassen sind (siehe Abschnitt 2.2).

Andere zugelassene Vertreter (Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV) müssen weitere Bedingungen erfüllen und in einer vom Amt für diesen Zweck geführten speziellen Liste aufgeführt sein (die „HABM-Liste der zugelassenen Vertreter"). Unter diesen sind zwei weitere Gruppen zu unterscheiden: Jene, die nur in Gemeinschaftsgeschmacksmusterverfahren die Vertretung übernehmen dürfen („Geschmacksmusterliste"), und jene, die die Vertretung sowohl in Unionsmarken- als auch in Gemeinschaftsgeschmacksmusterverfahren übernehmen dürfen (siehe Abschnitt 2.3 unten). Das Amt bezeichnet diese anderen Vertreter gemeinsam als „**zugelassene Vertreter**".

Mehrere Rechtsanwälte und berufsmäßige bzw. zugelassene Vertreter können in sogenannten „**Zusammenschlüssen von Vertretern**" organisiert sein (Regel 76 Absatz 9 UMDV) (siehe Abschnitt 3.4.3).

Die letzte Kategorie von Vertretern sind **Angestellte**, die vor dem Amt als Vertreter für den Verfahrensbeteiligten handeln (Artikel 92 Absatz 3, erste Alternative, UMV) (siehe Abschnitt 2.4.1), oder als Angestellte von **wirtschaftlich verbundenen** juristischen Personen (Artikel 92 Absatz 3, zweite Alternative, UMV) (siehe Abschnitt 2.4.2).

Angestellte sind von **Vertretern von Gesetzes wegen** nach nationalem Recht (siehe Abschnitt 2.5) zu unterscheiden.

2.1 Vertreterdatenbank

Alle Personen, die sich als Vertreter oder Angestellte von einzelnen Verfahrensparteien vor dem Amt ausweisen und die in den Verordnungen festgelegten Anforderungen erfüllen, werden in die Vertreterdatenbank eingetragen und erhalten eine ID-Nummer. Die Datenbank hat eine doppelte Funktion: sie enthält alle relevanten Kontaktinformationen unter der jeweiligen ID-Nummer für jede Art von Vertreter sowie die öffentlichen Informationen in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder der Geschmacksmusterliste.

Alle Vertreter, einschließlich Zusammenschlüsse von Vertretern, müssen gemäß Regel 1 UMDV angeben, zu welcher Vertreterkategorie sie gehören, sowie ihren Namen und ihre Adresse.

Ein Vertreter kann mehrere IDs haben. Beispielsweise können Vertreterzusammenschlüsse unterschiedliche IDs für unterschiedliche Sitze haben (nicht zu verwechseln mit unterschiedlichen Korrespondenzadressen, die unter einer einzigen ID aufgeführt werden können; siehe Richtlinien Teil E, Register Abschnitt 1 Änderungen in Eintragungen). Einzelne Vertreter können eine ID als Angestelltenvertreter und eine andere ID als Rechtsanwalt in eigener Person haben.

Rechtsanwälte können in der Datenbank im Prinzip nicht als „beim HABM zugelassene Vertreter“ geführt werden, da sie keiner Zulassung durch das HABM bedürfen. Bitten von Rechtsanwälten um Eintragung in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter werden vom Amt daher fast unweigerlich abgelehnt. Die einzig geltende Ausnahme betrifft zugelassene Vertreter auf der Liste, die auch Rechtsanwälte sind, falls eine derartige Doppelzulassung nach nationalem Recht gestattet ist.

Die Datenbank der zugelassenen Vertreter steht online zur Verfügung. In der Datenbank werden Vertreter wie folgt kategorisiert: Zusammenschluss, Angestellter, Anwalt (Rechtsanwälte) und zugelassener Vertreter. Intern wird die letztgenannte Kategorie in zwei Unterkategorien unterteilt: Typ 1 besteht aus Geschmacksmustervertretern, die gemäß Artikel 78 GGV ausschließlich zur Vertretung in Geschmacksmusterangelegenheiten befugt sind, und Typ 2 aus zugelassenen Vertretern für Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten gemäß Artikel 93 UMV.

2.2 Berufsmäßige Vertretung durch Rechtsanwälte

Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe a UMV und Artikel 78 GGV

Rechtsanwälte sind berufsmäßige Vertreter, die automatisch und ohne weitere formelle Anerkennung Dritte vor dem Amt vertreten können, vorausgesetzt, sie erfüllen die folgenden drei Bedingungen:

a) sie müssen in einem der Mitgliedstaaten des EWR zugelassen sein;

b) sie müssen ihren Geschäftssitz im EWR haben und

c) sie müssen berechtigt sein, in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Marken- bzw. Geschmacksmusterwesens auszuüben.

2.2.1 Der Begriff „Rechtsanwalt“

In der Richtlinie 98/5/EG vom 16.2.1998, ABl. L 77 vom 14.3.1998 des Europäischen Parlaments und des Rates wird der Begriff „Anwalt“ (d. h. Rechtsanwalt) definiert. Die Berufsbezeichnungen gehen aus der Spalte „Terminologie für Rechtsanwalt“ in Anlage 1 dieses Abschnittes hervor.

2.2.2 Zulassung

Das Erfordernis der Zulassung in einem der Mitgliedstaaten des EWR bedeutet, dass die betreffende Person gemäß den entsprechenden nationalen Regelungen eine Anwaltszulassung besitzen muss oder Mitglied dieses Berufsstands mit einer der in

Anlage 1 genannten Berufsbezeichnungen sein muss. Das Amt wird dies nicht überprüfen, außer wenn ernsthafte Zweifel bestehen.

2.2.3 Staatsangehörigkeit und Geschäftssitz

Es besteht kein Staatsangehörigkeitserfordernis. Der Rechtsanwalt darf die Staatsangehörigkeit eines anderen Staates als die eines Mitgliedstaates des EWR besitzen.

Der Geschäftssitz muss sich im EWR befinden. Ein Postfach ist kein Geschäftssitz. Der Geschäftssitz muss nicht notwendigerweise der einzige Geschäftssitz des Vertreters sein. Ferner kann sich der Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat des EWR als demjenigen befinden, in dem der Rechtsanwalt zugelassen ist. Dagegen sind Rechtsanwälte, deren einziger Geschäftssitz sich außerhalb des EWR befindet, nicht befugt, vor dem Amt zu vertreten, auch wenn sie in einem Mitgliedstaat des EWR zur Rechtsanwaltschaft zugelassen sind.

Hat ein Zusammenschluss von Vertretern, wie eine Anwaltskanzlei oder -firma, mehrere Geschäftssitze, so darf er Vertretungshandlungen nur unter einem Geschäftssitz innerhalb des EWR vornehmen, und das Amt wird mit dem Rechtsanwalt nur unter einer Adresse innerhalb des EWR korrespondieren.

2.2.4 Befugnis zur Vertretung auf dem Gebiet des Marken- und/oder Geschmacksmusterwesens

Die Befugnis zur Ausübung der Vertretung auf dem Gebiet des Marken- und/oder Geschmacksmusterwesens in einem Staat muss die Befugnis umfassen, Mandanten vor dem betreffenden nationalen Patent- und Markenamt zu vertreten. Diese Voraussetzung gilt für alle Mitgliedstaaten des EWR.

In Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe a UMV erwähnte Rechtsanwälte, die die in diesem Artikel festgelegten Bedingungen erfüllen, sind von Rechts wegen automatisch zur Vertretung ihrer Mandanten vor dem Amt befugt. Das bedeutet im Grunde genommen, dass Rechtsanwälte, die in Marken- und/oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des Mitgliedstaates des EWR, in dem sie zur Berufsausübung berechtigt sind, handlungsbefugt sind, auch vor dem HABM handlungsbefugt sind. Rechtsanwälte werden nicht in der Liste der zugelassenen Vertreter, auf die sich Artikel 93 Absatz 2 UMV bezieht, eingetragen, weil sich die Befugnis und die besondere berufliche Befähigung, die in diesen Bestimmungen erwähnt werden, auf Personen in Kategorien von berufsmäßigen Vertretern beziehen, die auf gewerbliche Rechtsschutz- oder Markenangelegenheiten spezialisiert sind, während Rechtsanwälte definitionsgemäß zur Vertretung in allen Rechtsangelegenheiten befugt sind.

Wenn ein Rechtsanwalt, dem bereits eine Identifikationsnummer als Anwalt zugeteilt wurde, die Eintragung auf der Liste beantragt, wird die Nummer zwar beibehalten, aber der Status wird von „Rechtsanwalt“ in „zugelassener Vertreter“ geändert. Als einzige Ausnahme gilt, wenn ein zugelassener Vertreter aus der Liste auch ein Rechtsanwalt ist und nach nationalem Recht in beiden Kontexten handlungsbefugt ist.

Aus **Anlage 1** geht eine ausführliche Erläuterung der meisten landesspezifischen Regelungen hervor.

2.3 In die vom Amt geführten Listen zugelassene und eingetragene Vertreter

Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 93 Absatz 2 UMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV

Die zweite Gruppe von Personen, die befugt sind, Dritte berufsmäßig vor dem Amt zu vertreten, sind diejenigen Personen, die in eine der beiden vom Amt geführten Listen zugelassener Vertreter, die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter und die Geschmacksmusterliste, eingetragen sind.

Durch die Eintragung in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder der Geschmacksmusterliste sind die zugelassenen Vertreter dieser Kategorie zur Vertretung von Dritten vor dem Amt befugt. Ein in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter, die in Artikel 93 Absatz 1 Buchstabe b UMV erwähnt wird, eingetragener Vertreter ist gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV automatisch zur Vertretung von Dritten in Geschmacksmusterangelegenheiten befugt und wird nicht in der speziellen Liste der zugelassenen Vertreter in Geschmacksmusterangelegenheiten („Geschmacksmusterliste“) eingetragen.

Wenn jemand aus der gemäß Artikel 93 UMV geführten Liste die Eintragung in der Geschmacksmusterliste beantragt, die für zugelassene Vertreter, die ausschließlich in Gemeinschaftsgeschmacksmusterangelegenheiten handlungsbefugt sind, gemäß Artikel 78 Absatz 4 GGV geführt wird, wird der Antrag abgelehnt.

Die Geschmacksmusterliste ist nur für zugelassene Vertreter bestimmt, die in Geschmacksmusterangelegenheiten, aber nicht in Markenangelegenheiten zur Vertretung von Mandanten vor dem Amt befugt sind.

Aus **Anlage 2** geht eine ausführliche Erläuterung der meisten landesspezifischen Regelungen hervor.

Die Eintragung in die Listen erfolgt auf individuellen Antrag, der vom Antragsteller auf dem zu diesem Zweck vom Amt unter folgender Adresse zur Verfügung gestellten Formblatt zu stellen und zu unterzeichnen ist: http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_de.pdf.

Zur Eintragung in die Liste müssen drei Bedingungen erfüllt sein.

a) Die Vertreter müssen die Staatsangehörigkeit eines der Mitgliedstaaten des EWR besitzen.

b) Sie müssen ihren Geschäftssitz im EWR haben.

c) Sie müssen nach nationalem Recht befugt sein, Dritte auf dem Gebiet des Markenwesens vor der nationalen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz zu vertreten. Dazu müssen sie eine entsprechende Bescheinigung von der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats des EWR vorlegen.

2.3.1 Vertretungsbefugnis nach nationalem Recht

Die Voraussetzungen für die Eintragung in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter und die Geschmacksmusterliste richten sich nach der Rechtslage in dem betreffenden Mitgliedstaat des EWR.

Artikel 93 Absatz 2 Buchstabe c UMV und Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe b GGV

In einer Reihe von Mitgliedstaaten des EWR hängt die Befugnis zur Vertretung vor dem nationalen Amt auf dem Gebiet des Markenwesens von dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung ab (Artikel 93 Absatz 2 Buchstabe c, erste Alternative, UMV). Zur befugten Vertretungsausübung muss der Betreffende also die erforderliche berufliche Befähigung besitzen. In anderen Mitgliedstaaten des EWR besteht kein solches Erfordernis einer besonderen Befähigung, das heißt, die Vertretung in Markenangelegenheiten steht jedermann offen. In diesem Fall muss der Antragsteller die Vertretung Dritter in Marken- oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor dem betreffenden Amt mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben (Artikel 93 Absatz 2 Buchstabe c, zweite Alternative, UMV). Einen Unterfall dieser Kategorie von Mitgliedstaaten des EWR bilden diejenigen , die ein System der amtlichen Feststellung der beruflichen Befähigung zur Vertretung vor dem betreffenden nationalen Amt haben, obwohl eine solche amtliche Feststellung keine Voraussetzung für die berufsmäßige Ausübung der Vertretung darstellt. In diesem Fall unterliegt derjenige, für den eine solche Feststellung getroffen worden ist, nicht dem Erfordernis der mindestens fünfjährigen regelmäßigen Ausübung der Vertretung.

Erste Alternative – Besondere berufliche Befähigung

Wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat des EWR die Befugnis zur Vertretung von dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung abhängt, müssen diejenigen, die die Eintragung in die Liste beantragen, diese besondere berufliche Befähigung erlangt haben.

Diese besondere berufliche Befähigung (oft mittels einer Prüfung) ist in folgenden Ländern erforderlich: Bulgarien, Deutschland, Estland, Frankreich, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes Königreich.

Wenn der Antragsteller bestätigt, dass er für zwei verschiedene Zusammenschlüsse von Vertretern oder von zwei verschiedenen Adressen aus arbeitet, können möglicherweise zwei unterschiedliche Nummern zugeteilt werden. Es können auch zwei unterschiedliche Nummern zugeteilt werden, eine als Anwalt und eine als zugelassener Vertreter, sofern dies gemäß nationalem Recht zulässig ist (in Belgien und Frankreich ist dies beispielsweise nicht zulässig).

Zweite Alternative – Fünfjährige Erfahrung

Wenn in dem betreffenden Mitgliedstaat des EWR die Befugnis zur Vertretung nicht von einer besonderen beruflichen Befähigung abhängt, müssen diejenigen, die die Eintragung in die Liste beantragen, die Vertretung vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats des EWR mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben.

Der Exekutivdirektor kann Befreiung von dieser Anforderung erteilen (siehe Abschnitt 2.3.4).

Dies gilt für Benelux, Dänemark, Malta, Finnland und Schweden.

Dritte Alternative – Anerkennung durch einen Mitgliedstaat des EWR

Für Personen, deren berufliche Befähigung zur Vertretung von natürlichen oder juristischen Personen in Marken- und/oder Geschmacksmusterangelegenheiten vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz in einem der Mitgliedstaaten des EWR gemäß den in diesem Staat festgelegten Bestimmungen offiziell anerkannt ist, gilt die Bedingung der mindestens fünfjährigen Vertretungsausübung nicht.

2.3.2 Staatsangehörigkeit und Geschäftssitz

Artikel 93 Absatz 2 Buchstaben a und b UMV und Artikel 93 Absatz 4 UMV

Um in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden zu können, muss der berufsmäßige Vertreter Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats des EWR sein und seinen Geschäftssitz oder Arbeitsplatz im EWR haben. Die Vertretungsbefugnis in einem anderen Mitgliedstaat des EWR und die dort erworbene berufliche Erfahrung kann nur im Rahmen des Artikels 93 Absatz 4 UMV Berücksichtigung finden. Der Exekutivdirektor des Amtes kann Befreiung von dieser Anforderung erteilen (siehe Abschnitt 2.3.4).

2.3.3 Bescheinigung

Artikel 93 Absatz 3 UMV

Die Erfüllung der oben genannten, in Artikel 93 Absatz 2 UMV niedergelegten Voraussetzungen muss in einer von dem betreffenden nationalen Amt ausgestellten Bescheinigung bestätigt sein. Einige nationale Ämter erteilen Einzelbescheinigungen, während andere dem Amt Sammelbescheinigungen übermitteln. Sie übersenden in regelmäßigen Abständen aktualisierte Listen zugelassener Vertreter, die zur Vertretung von Mandanten vor ihrem Amt befugt sind (siehe Mitteilung Nr. 1/95 des Präsidenten des Amtes vom 18.9.1995; ABl. HABM 1995, 16). Anderenfalls hat der Antragsteller seinem Antrag eine Einzelbescheinigung beizufügen (siehe http://oami.europa.eu/pdf/forms/prorep_form93_certificate_de.pdf).

2.3.4 Befreiungen

Artikel 93 Absatz 4 UMV

Der Exekutivdirektor des Amtes kann in besonders gelagerten Fällen Befreiung erteilen vom Erfordernis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des EWR sowie vom Erfordernis einer mindestens fünfjährigen regelmäßigen Vertretung in Markenangelegenheiten, wenn der zugelassene Vertreter nachweist, dass er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat. Hierbei steht ihm Ermessen zu.

Sämtliche dem Exekutivdirektor des Amtes bisher unterbreiteten Fälle haben ihm erlaubt, Befreiung vom Erfordernis der Staatsangehörigkeit zu erteilen. Befreiungen vom Erfordernis einer Erfahrung von mindestens fünf Jahren sind auf Fälle beschränkt, in denen die auf andere Weise erworbene Befähigung zur Vertretung in Markensachen bereits für den gleichwertigen Zeitraum gültig ist.

Dies ist etwa der Fall, wenn der berufsmäßige Vertreter vor seiner Tätigkeit als Vertreter auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes für Markenangelegenheiten innerhalb einer Firma verantwortlich war, ohne persönlich vor der betreffenden nationalen Behörde tätig geworden zu sein. Die Berufserfahrung muss in einem Mitgliedstaat des EWR erworben worden sein.

2.3.5 Verfahren zur Eintragung in die Liste

Artikel 93 Absatz 3 UMV und Artikel 78 GGV

Die Eintragung in die Liste erfolgt durch Zustellung einer stattgebenden Entscheidung, in der dem zugelassenen Vertreter die ihm zugeteilte ID-Nummer mitgeteilt wird. Die Eintragungen in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder in die Geschmacksmusterliste werden im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Ist eine der Voraussetzungen für die Eintragung in die Liste nicht erfüllt, so wird, nachdem dem Antragsteller Gelegenheit gegeben worden ist, eine diesbezügliche Erwiderung auf die Mangelmitteilung des Amtes zu übermitteln, eine ablehnende Entscheidung getroffen, es sei denn, der Antragsteller behebt den Mangel. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (Artikel 58 Absatz 1 und Artikel 133 UMV).

Zugelassene Vertreter können gebührenfrei eine weitere Ausfertigung der Entscheidung erhalten. Die Akten zu den Verfahren über die Eintragung in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder die Geschmacksmusterliste unterliegen nicht der Akteneinsicht.

2.3.6 Änderung in der Liste der zugelassenen Vertreter

2.3.6.1 Löschung

Erste Alternative, auf eigenen Antrag

Artikel 93 Absatz 5 UMV, Regel 78 Absätze 1 und 6 UMDV und Artikel 64 Absätze 1 und 6 GGDV

Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder der Geschmacksmusterliste wird auf Antrag dieses Vertreters gelöscht.

Die Löschung wird in den vom Amt geführten Akten vermerkt. Der Löschungsbescheid geht dem Vertreter zu und die Löschung wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Zweite Alternative, automatische Löschung von der Liste der zugelassenen Vertreter

Regel 78 Absätze 2 und 5 UMDV und Artikel 64 Absätze 2 und 5 GGDV

Die Eintragung eines zugelassenen Vertreters in der HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder der Geschmacksmusterliste wird automatisch gelöscht

a) im Fall des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des zugelassenen Vertreters;

b) wenn der zugelassene Vertreter nicht mehr die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates des EWR besitzt; der Exekutivdirektor des Amtes kann jedoch immer noch eine Befreiung gemäß Artikel 93 Absatz 4 Buchstabe b UMV erteilen;

c) wenn der zugelassene Vertreter seinen Geschäftssitz oder Arbeitsplatz nicht mehr im EWR hat oder

d) wenn der zugelassene Vertreter nicht mehr die Befugnis besitzt, Dritte vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates des EWR zu vertreten.

Wenn bei zugelassenen Vertretern ein Wechsel von Geschmacksmustervertreter zu Markenvertreter stattfindet, werden sie aus der Geschmacksmusterliste gelöscht und in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen.

Das Amt kann über solche Umstände in verschiedener Weise unterrichtet werden. Im Zweifel holt das Amt vor der Löschung aus der Liste Auskünfte bei dem betreffenden nationalen Amt ein. Es hört ferner den zugelassenen Vertreter, insbesondere wenn die Möglichkeit besteht, dass der Vertreter weiterhin auf einer anderen rechtlichen oder tatsächlichen Grundlage befugt ist, in der Liste eingetragen zu sein.

Die Löschung wird in den vom Amt geführten Akten vermerkt. Der Löschungsbescheid geht dem Vertreter zu und die Löschung wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

2.3.6.2 Zeitweilige Aussetzung der Eintragung in die Liste

Regel 78 Absätze 3 und 5 UMDV und Artikel 64 Absatz 3 GGDV

Die Eintragung des zugelassenen Vertreters in die HABM-Liste der zugelassenen Vertreter oder Geschmacksmusterliste wird von Amts wegen zeitweilig ausgesetzt, wenn dessen Befugnis, natürliche und juristische Personen vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates des EWR zu vertreten, zeitweilig ausgesetzt worden ist.

Die nationalen Ämter teilen dem Amt unverzüglich alle relevanten Tatsachen mit, soweit sie ihnen bekannt sind. Bevor das Amt eine - beschwerdefähige - Entscheidung zur zeitweiligen Aussetzung der Eintragung trifft, teilt es dies dem Vertreter mit und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

2.3.7 Wiedereintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter

Regel 78 Absatz 4 UMDV und Artikel 64 Absatz 4 GGDV

Eine Person, deren Eintragung gelöscht oder zeitweilig ausgesetzt worden ist, wird auf Antrag in die Liste der zugelassenen Vertreter wieder eingetragen, wenn die Voraussetzungen für die Löschung oder die zeitweilige Aussetzung nicht mehr gegeben sind.

Hierzu ist ein neuer Antrag einzureichen, für den das normale Verfahren für die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter (siehe Abschnitt 2.2, oben) gilt.

2.4 Vertretung durch Angestellte

Artikel 92 Absatz 3 UMV und Artikel 77 Absatz 3 GGV

Natürliche und juristische Personen mit Sitz, Wohnsitz oder tatsächlicher und nicht nur zum Schein bestehender gewerblicher oder Handelsniederlassung im EWR können vor dem Amt durch eine bei ihnen angestellte natürliche Person („Angestellter“) handeln.

Eine natürliche Person mit Sitz außerhalb des EWR kann keinen Angestellten als Vertreter in der EWR bestimmen.

Angestellte solcher juristischen Personen können auch für andere juristische Personen handeln, die wirtschaftliche Verbindungen mit der erstgenannten juristischen Person haben (Entscheidung vom 25./01/2012, R 0466/2011-4, FEMME LIBRE/FEMME *et al.*; § 10 (siehe Abschnitt 2.4.2). Dies gilt auch, wenn diese anderen juristischen Personen weder Sitz noch Wohnsitz noch tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR haben (siehe Abschnitt 2.4.2 unten). Wird eine nicht im EWR ansässige juristische Person auf diese Weise vertreten, so ist sie nicht verpflichtet, einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 UMV zu bestellen; dies ist eine Ausnahme zu der Regel, dass außerhalb des EWR ansässige Verfahrensbeteiligte verpflichtet sind, einen berufsmäßigen Vertreter zu bestellen.

Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h UMDV

Der Angestellte, der die Anmeldung oder den Antrag unterzeichnet, muss in den vom Amt gemäß Regel 83 Absatz 1 UMDV zur Verfügung gestellten Formblättern seinen Namen angeben und die für Angestellte vorgesehenen Kästchen ankreuzen sowie das für berufsmäßige Vertreter auf Seite 1 des Formblattes vorbehaltene Feld oder das Blatt mit Angaben zu berufsmäßigen Vertretern ausfüllen.

Regel 12 Buchstabe b UMDV und Regel 84 Absatz 2 Buchstabe e UMDV

Name(n) des/der Angestellten werden in die Datenbank eingetragen und unter „Vertreter“ im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht.

2.4.1 Angestellte, die für ihren Arbeitgeber handeln

Artikel 92 Absatz 3 UMVUMDV und Artikel 77 Absatz 3 GGV

Handeln Angestellte für ihren Arbeitgeber, so handelt es sich nicht um einen Fall berufsmäßiger Vertretung gemäß Artikel 93 Absatz 1 UMV. Als solche gilt Regel 94 Absatz 7 Buchstabe d UMDV für die Entscheidung über die Kostenverteilung und Kostenfestsetzung in *Inter-partes*-Verfahren nicht (Entscheidung vom 03/02/2011, R 0898/2010-1, MYBEAUTY (Bildmarke)/BEAUTY *et al.*, § 11 und 12).

Die natürliche oder juristische Person, die Beteiligte an den Verfahren vor dem Amt ist, kann durch ihre Angestellten handeln. Es muss keine Vollmacht eingereicht werden. Lediglich in Zweifelsfällen kann das Amt eine Vollmacht verlangen. Andere Anforderungen wie beispielsweise, dass der Angestellte zur Vertretung Dritter vor nationalen Behörden befugt ist, müssen nicht erfüllt werden.

Das Amt wird normalerweise keine Nachforschungen darüber anstellen, ob tatsächlich ein Anstellungsverhältnis beim Verfahrensbeteiligten vorliegt. Das Amt behält sich jedoch vor, dies zu tun, wenn Gründe bestehen, an einem Angestelltenverhältnis zu zweifeln, etwa wenn unterschiedliche Anschriften angegeben werden oder wenn dieselbe Person als Angestellter verschiedener juristischer Personen benannt wird.

2.4.2 Vertretung durch Angestellte einer juristischen Person mit wirtschaftlichen Verbindungen

Artikel 92 Absatz 3 UMV und Artikel 77 Absatz 3 GGV

Angestellte juristischer Personen können die Vertretung anderer juristischer Personen wahrnehmen, vorausgesetzt, dass die beiden juristischen Personen untereinander wirtschaftliche Verbindungen haben. Wirtschaftliche Verbindungen in diesem Sinne bestehen, wenn eine wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen den beiden juristischen Personen besteht, entweder in dem Sinne, dass der Verfahrensbeteiligte vor dem Amt von dem Arbeitgeber des Angestellten wirtschaftlich abhängig ist oder umgekehrt. Eine solche wirtschaftliche Abhängigkeit besteht

- entweder, wenn die beiden juristischen Personen Mitglieder desselben Konzerns sind, oder wenn
- Beherrschungsmechanismen (Kontrolle des Managements) bestehen.

Gemäß Artikel 2 der Richtlinie 80/723/EWG der Kommission vom 25/06/1980 (ABl. L 195 vom 29/07/1980, S. 35) über die Transparenz bei finanziellen Beziehungen zwischen Mitgliedstaaten und öffentlichen Unternehmen und Artikel 10 der Verordnung Nr. 240/96 der Kommission vom 31/01/1996 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrags auf Gruppen von Technologietransfervereinbarungen (ABl. L 31 vom 09/02/1996, S. 2) hat ein Unternehmen wirtschaftliche Verbindungen mit einem anderen Unternehmen,

- wenn es mehr als die Hälfte des Kapitals des anderen Unternehmens hält, oder
- wenn es mehr als die Hälfte der Stimmrechte des anderen Unternehmens hält, oder
- wenn es mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungsrates bestimmen kann, oder

- wenn es das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu führen.

Im Einklang mit der Rechtsprechung zu Artikel 106 des AEUV bestehen außerdem wirtschaftliche Verbindungen, wenn beide Unternehmen eine wirtschaftliche Einheit bilden, bei der die untergeordnete Einheit keine wirkliche Autonomie bei der Bestimmung ihrer Marktstrategie besitzt.

Dagegen reicht zur Begründung wirtschaftlicher Verbindungen nicht aus:

- die Verbindung aufgrund eines Markenlizenzvertrags,
- eine vertragliche Beziehung zwischen zwei Unternehmen mit dem Ziel gegenseitiger Vertretung oder rechtlicher Unterstützung,
- eine reine Lieferanten-Kunden-Beziehung, z. B. auf der Grundlage eines ausschließlichen Vertriebsvertrags oder Franchisevertrags.

Beruft sich ein Angestelltenvertreter auf wirtschaftliche Verbindungen, so hat er den betreffenden Abschnitt in dem amtlichen Formblatt anzukreuzen und seinen eigenen Namen sowie Name und Anschrift seines Arbeitgebers anzugeben. Es wird empfohlen, dass die Art der wirtschaftlichen Verbindungen angegeben wird, wenn dies aus den eingereichten Dokumenten nicht ersichtlich ist. Das Amt wird normalerweise keine Nachforschungen hierzu anstellen, außer wenn es Anlass hat, an dem Bestehen wirtschaftlicher Verbindungen zu zweifeln. In diesem Fall wird das Amt weitere Erläuterungen und, falls notwendig, urkundliche Nachweise anfordern.

2.5 Gesetzliche Vertretung

Gesetzliche Vertretung bezieht sich auf die Vertretung von natürlichen oder juristischen Personen durch andere Personen in Übereinstimmung mit nationalem Recht. Beispielsweise ist der Präsident eines Unternehmens der gesetzliche Vertreter dieses Unternehmens.

Es handelt sich außerdem nicht um eine Vertretung im Sinne der UMV, wenn gemäß dem anwendbaren nationalen Recht eine natürliche oder juristische Person in bestimmten Umständen durch einen Vertreter von Gesetzes wegen handelt, z. B. wenn Minderjährige von ihren Eltern oder einem Vormund vertreten werden oder wenn eine Gesellschaft von einem Konkursverwalter vertreten wird. In diesen Fällen hat die Person, die tatsächlich zeichnet, ihre Zeichnungsbefugnis darzulegen, ist jedoch nicht verpflichtet, eine Vollmacht einzureichen.

Es ist jedoch zu beachten, dass eine sich von außerhalb des EWR an das HABM wendende juristische Person von einem zugelassenen Vertreter innerhalb des EWR vertreten werden muss. Diese Pflicht gilt in allen Verfahren vor dem Amt mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung für eine UM (für Anträge auf Verlängerung von UM bzw. GGM oder zum Einreichen eines Antrags auf Akteneinsicht ist keine Vertretung erforderlich). Siehe Abschnitt 3.2.1 unten zu den Konsequenzen der Nichtbestellung eines Vertreters in Fällen, in denen die Vertretung vorgeschrieben ist, nachdem die UMAeingereicht wurde.

3 Bestellung eines berufsmäßigen Vertreters

3.1 Voraussetzungen, unter denen Vertretungszwang besteht

Vorbehaltlich der oben unter Abschnitt 2.4. genannten Ausnahme sind Beteiligte an Verfahren vor dem Amt, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR haben, verpflichtet, einen berufsmäßigen Vertreter zu bestellen. Diese Pflicht gilt in allen Verfahren vor dem Amt mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung für eine UM oder eine GGM.

Dasselbe gilt für Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist. Weitere diesbezügliche Informationen sind den Richtlinien, Teil M, Internationale Marken zu entnehmen.

3.1.1 Sitz und Wohnsitz

Es wird beim Vertretungszwang auf den Sitz oder Wohnsitz und den Ort der Niederlassung abgestellt, nicht auf die Staatsangehörigkeit. So besteht z. B. für einen französischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Japan Vertretungszwang, jedoch nicht für einen australischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Belgien. Das Amt prüft diese Voraussetzungen im Hinblick auf die angegebene Anschrift. Gibt der Verfahrensbeteiligte eine Anschrift außerhalb des EWR an, beruft sich jedoch auf einen Sitz oder eine Niederlassung innerhalb des EWR, so hat er die entsprechenden Angaben und Erläuterungen vorzulegen, und der weitere Schriftverkehr mit diesem Beteiligten erfolgt unter seiner Anschrift im EWR. Das Erfordernis eines Sitzes oder einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung ist nicht erfüllt, wenn der Verfahrensbeteiligte lediglich ein Postfach oder eine Zustellanschrift im EWR hat oder wenn der Anmelder die Anschrift eines Bevollmächtigten mit Geschäftssitz im EWR angibt. Ein Tochterunternehmen ist aufgrund der Tatsache, dass es eine eigene Rechtspersönlichkeit hat, keine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung (Entscheidung vom 01/04/2014, R1969/2013-4 DYNATRACE, § 17-19). Gibt der Verfahrensbeteiligte eine Anschrift imn der EWRU als seine eigene Anschrift an, so wird das Amt keine weiteren Nachforschungen anstellen, es sei denn, dass besondere Umstände Anlass zu Zweifeln geben.

Der Sitz juristischer Personen bestimmt sich gemäß Artikel 65 des AEUV. Der tatsächliche Sitz oder Hauptgeschäftssitz muss im EWR sein. Es reicht nicht aus, dass das auf die Gesellschaft anwendbare Recht das Recht eines Mitgliedstaats des EWR ist.

3.1.2 Begriff „im EWR“

Artikel 92 Absatz 2 UMV

Für die Anwendung von Artikel 92 Absatz 2 UMV ist auf das Territorium des EWR abzustellen, der neben der Europäischen Union die Länder Island, Liechtenstein und Norwegen umfasst.

3.2 Rechtsfolgen bei Verstoß gegen den Vertretungszwang

Artikel 93 Absatz 1 UMV

Hat ein Beteiligter an Verfahren vor dem Amt (Anmelder, Eigentümer/Inhaber, Widersprechender, Antragsteller im Löschungsverfahren), auf den Abschnitt 3.1 zutrifft, in der Anmeldung oder seinem Antrag keinen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 UMV bestellt oder wird das Vertretungserfordernis zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erfüllt (z. B. wenn der Vertreter sein Mandat niederlegt), so ergeben sich je nach dem betreffenden Verfahren unterschiedliche rechtliche Folgen.

3.2.1 Während des Eintragungsverfahrens

Artikel 92 Absatz 2 UMV und Regel 9 Absatz 3 UMDV

Hat der UM-Anmelder, wenn Vertretungszwang besteht, im Anmeldeformblatt keinen berufsmäßigen Vertreter bestellt, so fordert der Prüfer den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen Vertreter im Rahmen der Formalprüfung gemäß Regel 9 Absatz 3 UMDV zu bestellen. Kommt der Anmelder dieser Mitteilung nicht nach, so wird die UMA zurückgewiesen.

Ebenso wird verfahren, wenn die Bestellung eines Vertreters später während des Eintragungsverfahrens, bis zum Zeitpunkt der tatsächlichen Eintragung, nicht mehr existiert; dies gilt auch innerhalb des Zeitraums zwischen der Veröffentlichung der UMA und der Eintragung der Unionsmarke.

Wird während des Eintragungsverfahrens namens des UM-Anmelders ein besonderer Antrag (Nebenverfahren) eingereicht, z. B. ein Antrag auf Akteneinsicht, auf Eintragung einer Lizenz oder auf Gewährung der Wiedereinsetzung, so braucht die Bestellung eines Vertreters nicht wiederholt zu werden, aber das Amt kann im Zweifelsfall eine Vollmacht verlangen. Das Amt wird in diesen Fällen den Schriftwechsel mit dem Vertreter gemäß der Akte führen bzw. mit dem Vertreter des Antragstellers auf Eintragung, sofern diese nicht miteinander übereinstimmen.

3.2.2 Während des Widerspruchsverfahrens

Was den UM-Anmelder betrifft, so gelten die vorstehenden Abschnitte. Das Verfahren zur Beseitigung etwaiger Mängel bei der Vertretung wird außerhalb des Widerspruchsverfahrens geführt, das durch die Zurückweisung der UMA endet, wenn der Anmelder dem Bescheid nicht Folge leistet.

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii und Regel 17 Absatz 4 UMDV

Was den Widersprechenden betrifft, so ist jeder Mangel in Bezug auf die Vertretung ein Grund für die Unzulässigkeit des Widerspruchs. Enthält die Widerspruchsschrift nicht die Bestellung eines Vertreters, so fordert die Widerspruchsabteilung den Widersprechenden gemäß Artikel 93 Absatz 1 UMV auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen Vertreter zu bestellen. Der Widerspruch wird sodann als unzulässig zurückgewiesen, es sei denn, dass dieses Erfordernis innerhalb der gesetzten Frist erfüllt wird (siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Absatz 2.4.2.6).

Wenn ein Vertreter sein Mandat niederlegt, wird das Verfahren mit dem Widersprechenden selbst fortgeführt, wenn er aus dem EWR ist. Die andere Partei

wird von der Mandatsniederlegung des Vertreters unterrichtet. Wenn die Partei, deren Vertreter sein Mandat niedergelegt hat, nicht aus dem EWR ist, ergeht ein Schreiben an die betreffende Partei, in dem diese davon in Kenntnis gesetzt wird, dass gemäß Artikel 92 Absatz 2 UMV Parteien, die weder Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR haben, gemäß Artikel 93 Absatz 1 UMV in allen Verfahren vor dem Amt, mit Ausnahme der Einreichung der Anmeldung, vertreten werden müssen und dass innerhalb einer Frist von zwei Monaten ein neuer Vertreter bestellt werden muss.

Geschieht dies nicht, wird der Widerspruch als unzulässig abgewiesen.

Wenn sich der Vertreter während eines Widerspruchsverfahrens ändert, setzt das Amt die andere Partei von dieser Änderung in Kenntnis, indem es ihr eine Abschrift des Schreibens und der Vollmacht (falls vorgelegt) übermittelt.

3.2.3 Während des Löschungsverfahrens

Regel 37 Buchstabe c Ziffer ii und Regel 39 Absatz 3 UMDV

Im Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls einer Unionsmarke gilt für den Antragsteller das in Bezug auf den Widerspruch Gesagte entsprechend.

Ist der Inhaber der Unionsmarke nicht länger vertreten, so fordert ihn der Prüfer auf, einen Vertreter zu bestellen. Wird dem nicht entsprochen, so bleiben alle Eingaben und Verfahrenserklärungen des Inhabers der Unionsmarke unberücksichtigt, und es wird über den Antrag anhand der dem Amt vorliegenden Beweismittel entschieden. Die Unionsmarke wird jedoch nicht einfach gelöscht, nur weil der Inhaber der Unionsmarke nach der Eintragung nicht mehr vertreten ist.

3.3 Vertreterbestellung, wenn kein Vertretungszwang besteht

Ist der Beteiligte an den Verfahren vor dem Amt nicht verpflichtet, vertreten zu sein, so kann er gleichwohl jederzeit einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 92 oder 93 UMV bestellen.

Wurde ein Vertreter bestellt, so korrespondiert das Amt ausschließlich mit diesem Vertreter (siehe Abschnitt 4 unten).

3.4 Vertreterbestellung

3.4.1 Ausdrückliche Bestellung

Üblicherweise wird der Vertreter auf dem amtlichen Formblatt des Amtes bestellt, das das betreffende Verfahren einleitet, z. B. dem Anmeldeformblatt oder dem Widerspruchsformblatt. Es kann mehr als ein (höchstens zwei) Vertreter bestellt werden, indem das betreffende Kästchen „mehrere Vertreter“ angekreuzt wird und die erforderlichen Angaben für jeden zusätzlichen Vertreter gemacht werden.

Der Vertreter kann auch in einer späteren Mitteilung bestellt werden, die von dem Verfahrensbeteiligten oder dem Vertreter (Anzeige der Vertretungsübernahme) unterzeichnet sein kann. Die Bestellung muss eindeutig sein.

Wenn es keinen Vertreter im Verfahren gibt, impliziert eine Mitteilung, die im Rahmen eines bestimmten Verfahrens (z. B. Eintragungs- oder Widerspruchsverfahren) übersandt und der eine vom Verfahrensbeteiligten unterzeichnete Vollmacht beigefügt wird, die Bestellung des Vertreters. Dies gilt auch, wenn auf diese Weise eine Allgemeine Vollmacht eingereicht wird. Informationen über Allgemeine Vollmachten gehen aus Abschnitt 5.2 unten hervor.

Wenn es bereits einen Vertreter im Verfahren gibt, muss die vertretene Person klarstellen, ob der frühere Vertreter abgelöst wird.

3.4.2 Implizite Bestellung

Vorbringen, Anträge usw., die im Namen der Parteien von einem Vertreter (im Weiteren der „neue“ Vertreter) eingereicht werden, der nicht mit dem aus unserem Register hervorgehenden Vertreter (im Weiteren der „alte“ Vertreter) übereinstimmt, werden zunächst angenommen.

Das Amt setzt sich dann schriftlich mit dem „neuen“ Vertreter in Verbindung und bittet ihn, seine Bestellung innerhalb eines Monats zu bestätigen. Das Schreiben des Amtes enthält eine Warnung, nach der das Amt davon ausgehen wird, dass keine Bestellung zum Vertreter vorliegt, wenn der Vertreter keine fristgerechte Erwiderung schickt.

Wenn der „neue“ Vertreter seine Bestellung bestätigt, wird das Vorbringen berücksichtigt und das Amt richtet jeden weiteren Schriftverkehr an den „neuen“ Vertreter.

Wenn der „neue“ Vertreter innerhalb eines Monats keine Stellungnahmen einsendet oder wenn er bestätigt, dass er nicht der „neue“ Vertreter ist, wird das Verfahren mit dem „alten“ Vertreter fortgesetzt. Das Vorbringen und die Replik vom „neuen“ Vertreter werden nicht berücksichtigt werden und an den „alten“ Vertreter zur Information weitergeleitet.

Besonders wenn das Vorbringen zum Abschluss des Verfahrens führt (Rücknahme/Einschränkungen), muss der „neue“ Vertreter seine Bestellung zum Vertreter bestätigen, so dass der Abschluss des Verfahrens oder die Einschränkung angenommen werden kann. Auf jeden Fall wird das Verfahren nicht ausgesetzt.

3.4.3 Zusammenschlüsse von Vertretern

Regel 76 Absatz 9 UMDV

Ein Zusammenschluss von Vertretern (wie etwa eine Firma oder Partnerschaft von Rechtsanwälten oder zugelassenen Vertretern oder beiden) kann als Vertreter bestellt werden, statt dass die einzelnen Vertreter, die in dem Zusammenschluss tätig sind, als mehrere Vertreter bestellt werden.

In diesem Fall sind die betreffenden Angaben zu machen, und es braucht nur die Bezeichnung des Zusammenschlusses der Vertreter angegeben zu werden und nicht zusätzlich die Namen der einzelnen Vertreter, die in dem Zusammenschluss tätig sind.

Erfahrungsgemäß werden vielfach widersprüchliche Angaben gemacht. In solchen Fällen wird das Amt, soweit möglich, die Angabe als Bestellung und Bevollmächtigung des Zusammenschlusses von Vertretern interpretieren, jedoch falls erforderlich dem Vertreter für zukünftige Fälle Hinweise geben.

Die Bevollmächtigung eines Zusammenschlusses von Vertretern erstreckt sich automatisch auf alle berufsmäßigen Vertreter, die im Anschluss an die ursprüngliche Vertreterbestellung in den Zusammenschluss eintreten. Umgekehrt endet die Bevollmächtigung automatisch für jeden Vertreter, der den betreffenden Zusammenschluss von Vertretern verlässt. Es ist weder erforderlich noch wird empfohlen, dem Amt die Namen der Vertreter mitzuteilen, aus denen der Zusammenschluss besteht. Es wird jedoch unbedingt empfohlen, dem Amt etwaige Änderungen und Informationen über den Zusammenschluss verlassende Vertreter mitzuteilen. Das Amt behält sich jedoch vor, zu überprüfen, ob ein Vertreter tatsächlich innerhalb des betreffenden Zusammenschlusses tätig ist, wenn dies den Umständen nach gerechtfertigt ist.

Artikel 93 Absatz 1 UMV, Regel 76 UMDV

Die Bestellung eines Zusammenschlusses von Vertretern stellt keine Durchbrechung des Grundsatzes dar, dass nur berufsmäßige Vertreter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 UMV vor dem Amt Rechtshandlungen im Namen Dritter vornehmen dürfen. Es sind somit alle Anmeldungen, Anträge und Mitteilungen von einer natürlichen Person zu unterzeichnen, die diese Qualifikation besitzt. Der Vertreter muss unter seiner Unterschrift seinen Namen angeben. Er kann auch seine individuelle ID-Nummer angeben, falls eine solche bereits vom Amt vergeben worden ist, obwohl die Erlangung einer individuellen ID-Nummer nicht notwendig ist, da die ID- Nummer des Zusammenschlusses Vorrang hat.

3.4.4 ID-Nummern

Jedes Formblatt und jede Mitteilung, die an das Amt gerichtet ist, kann anstelle der Angabe der Anschrift und der Telekommunikationsnummern des Vertreters die Angabe der vom Amt zugeteilten ID-Nummer zusammen mit dem Namen des Vertreters enthalten; es wird empfohlen, hiervon Gebrauch zu machen. ID-Nummern werden nicht nur den in die vom Amt geführte Liste eingetragenen zugelassenen Vertretern zugeteilt (siehe Abschnitt 2.2 oben), sondern auch Rechtsanwälten und Zusammenschlüssen von Vertretern. Darüber hinaus hat ein Vertreter oder ein Zusammenschluss von Vertretern, wenn er mehrere Anschriften hat, für jede Anschrift eine eigene ID-Nummer.

Die ID-Nummer geht aus allen Akten des betreffenden Vertreters über unsere Website hervor: www.oami.europa.eu

4 Schriftverkehr mit Vertretern

Regel 77 UMDV

Alle Zustellungen und anderen Mitteilungen des Amtes an den ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter haben dieselbe Wirkung, als wären sie an die vertretene Person gerichtet. Alle Mitteilungen des ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters an

das Amt haben dieselbe Wirkung, als wären sie von der vertretenen Person an das Amt gerichtet (Entscheidung vom 24/11/2011, R 1729/2010-1, WENDY'S OLD FASHIONED HAMBURGERS (Bildmarke)/WENDYS *et al.*, § 21)

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e, Regel 67 Absatz 2 und Regel 76 Absatz 8 UMDV

Beteiligte an Verfahren vor dem Amt können mehrere Vertreter bestellen; in diesem Fall kann jeder Vertreter sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln handeln, es sei denn, dass die dem Amt vorgelegte Vollmacht eine abweichende Bestimmung enthält. Jedoch korrespondiert das Amt grundsätzlich nur mit dem zuerst genannten Vertreter, außer in den folgenden Fällen:

- wenn der Anmelder gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e eine abweichende Anschrift als Zustellanschrift angibt;
- wenn der zusätzliche Vertreter für ein besonderes Nebenverfahren (wie etwa Akteneinsicht oder das Widerspruchsverfahren) bestellt wird; in diesem Fall verfährt das Amt entsprechend.

Artikel 92 Absatz 4 UMV und Regel 75 Absatz 1 UMDV

Bei mehreren UM-Anmeldern, -Widersprechenden oder anderen Verfahrensbeteiligten vor dem Amt ist von den UM-Anmeldern usw. ausdrücklich ein gemeinsamer Vertreter zu bestellen. Hat der gemeinsame Vertreter keinen berufsmäßigen Vertreter bestellt und ist einer der anderen Beteiligten verpflichtet, einen berufsmäßigen Vertreter zu bestellen, und hat er dies getan, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter aller Beteiligten.

Artikel 92 und 93 UMV, Regel 67 UMDV

Wurde ein Vertreter im Sinne von Artikel 92 oder 93 UMV bestellt, kommuniziert das Amt ausschließlich mit diesem Vertreter.

5. Vollmacht

Artikel 92 Absatz 3 und 93 Absatz 1 UMV, Regel 76 UMDV

Vor dem Amt zugelassene Vertreter müssen im Prinzip keine Handlungsvollmacht beim Amt einreichen. Jeder vor dem Amt handelnde zugelassene Vertreter (Rechtsanwalt oder auf der HABM-Liste eingetragener zugelassener Vertreter, einschließlich eines Zusammenschlusses von Vertretern) muss eine Vollmacht für die Akten einreichen, wenn dies speziell vom Amt gefordert wird, oder, bei Beteiligung mehrerer Parteien an dem Verfahren, in dem der Vertreter vor dem Amt handelt, wenn die andere Partei ausdrücklich darum bittet.

In derartigen Fällen bittet das Amt den Vertreter um Einreichung der Vollmacht innerhalb einer bestimmten Frist (siehe Richtlinien, Teil A, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen). Das Schreiben enthält eine Warnung, nach der das Amt davon ausgehen wird, dass keine Bestellung zum Vertreter vorliegt, wenn der Vertreter keine fristgerechte Erwiderung einsendet, und das Verfahren wird direkt mit der vertretenen Partei fortgesetzt. Bei Vertretungszwang wird die Partei um die

Bestellung eines neuen Vertreters gebeten und es gilt Abschnitt 3.2 oben. Mit Ausnahme der Einreichung der Anmeldung gelten alle Verfahrensschritte des Vertreters als nicht erfolgt, wenn die vertretene Partei sie nicht innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist billigt.

Die Vollmacht muss von dem Verfahrensbeteiligten unterzeichnet sein. Im Falle juristischer Personen muss sie von einer Person, die nach dem anwendbaren nationalen Recht befugt ist, für diese juristische Person zu handeln, unterzeichnet sein. Das Amt wird dies nicht nachprüfen.

Es können einfache Fotokopien des unterzeichneten Originalschriftstückes eingereicht werden, auch per Telekopie. Originalschriftstücke werden in die Akte übernommen und können daher nicht an den Einreichenden zurückgesandt werden.

Vollmachten können als Einzelvollmachten und Allgemeine Vollmachten eingereicht werden.

5.1 Einzelvollmachten

Artikel 93 Absatz 3 UMV sowie Regel 76 Absatz 1 und Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h UMDV

Einzelvollmachten können auf dem vom Amt gemäß Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h UMDV zur Verfügung gestellten Formblatt gegeben werden. Es ist das Verfahren anzugeben, auf das sich die Vollmacht bezieht (z. B. „betr. UMA Nr. 12345“). Eine solche Vollmacht erstreckt sich auf alle Rechtshandlungen während der Lebensdauer der entstehenden UM. Es können mehrere Verfahren angegeben werden.

Einzelvollmachten können Einschränkungen ihres Umfangs enthalten; dies gilt für Vollmachten auf dem vom Amt zur Verfügung gestellten Formblatt wie für Vollmachten auf dem eigenen Formblatt des Vertreters.

5.2 Allgemeine Vollmachten

Artikel 93 Absatz 1 UMV sowie Regel 76 Absatz 1 und Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h UMDV

Eine Allgemeine Vollmacht bevollmächtigt den Vertreter, den Zusammenschluss von Vertretern oder den Angestellten, alle Handlungen in allen Verfahren vor dem Amt vorzunehmen; darunter fallen die Einreichung und Verfolgung von UMA, die Einreichung von Widersprüchen und Anträgen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit sowie alle Verfahren betreffend eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster und internationale Marken, ohne dass diese Aufzählung abschließend wäre. Für die Vollmacht ist das vom Amt zur Verfügung gestellte Formblatt oder ein Formblatt mit dem gleichen Inhalt zu verwenden. Die Vollmacht muss alle Verfahren vor dem Amt umfassen und darf keine Einschränkungen enthalten. Bezieht sich etwa der Text der Vollmacht auf die „Einreichung und Verfolgung von UMA und deren Verteidigung“, so ist dies nicht zulässig, da dies nicht die Befugnis umfasst, Widersprüche und Anträge auf Erklärung

der Nichtigkeit oder des Verfalls einzureichen. Enthält die Vollmacht derartige Einschränkungen, so ist sie als Einzelvollmacht zu behandeln.

5.2.1 Registrierung Allgemeiner Vollmachten

Seit April 2002 und in Übereinstimmung mit der Mitteilung Nr. 2/03 des Präsidenten des Amtes vom 10.02.2003 wird Vertretern keine Vollmachtnummer mehr zugeteilt; es ergehen auch keinerlei Mitteilungen mehr an sie über die interne Bearbeitung von Vollmachten nach deren Eingang beim Amt. Dies hat jedoch keinerlei Auswirkung auf die Vergabe von ID-Nummern an Vertreter, welche in den amtlichen Datenbanken integriert werden.

5.3 Rechtsfolgen bei fehlender, durch das Amt ausdrücklich angeforderter Vollmacht

a) Falls kein Vertretungszwang besteht, wird das Verfahren mit dem Vertretenen fortgesetzt.

b) Besteht Vertretungszwang, greift Abschnitt 3.2 oben.

6 Niederlegung der Vertretung oder Widerruf der Vollmacht

Eine Niederlegung der Vertretung oder eine Änderung des Vertreters kann sich als Folge von Handlungen des Vertretenen, des bisherigen Vertreters oder des neuen Vertreters ergeben.

6.1 Initiative des Vertretenen

Regel 79 UMDV

Der Vertretene kann jederzeit durch eine schriftliche und unterzeichnete Mitteilung an das Amt die Bestellung eines Vertreters und die ihm erteilte Vollmacht widerrufen. Der Widerruf einer Vollmacht gilt zugleich als Widerruf der Bestellung des Vertreters.

Regel 76 Absatz 6 UMDV

Teilt der Vertretene den Widerruf seinem Vertreter mit, nicht aber dem Amt, so bleibt dies für die Verfahren vor dem Amt solange ohne Wirkung, bis der Widerruf dem Amt mitgeteilt worden ist. Besteht für den Verfahrensbeteiligten Vertretungszwang, so gilt das oben unter Abschnitt 3.2 Gesagte.

6.2 Mandatsniederlegung durch den Vertreter

Der Vertreter kann jederzeit durch eine unterschriebene Mitteilung an das Amt erklären, dass er die Vertretung niederlegt. Im Antrag muss die Nummer des Verfahrens angegeben werden (z. B. UM/GGM, Widerspruch etc.). Teilt er mit, dass die Vertretung von nun an von einem anderen Vertreter übernommen wird, so trägt das

Amt diese Änderung ein und führt den Schriftverkehr mit dem neuen Vertreter. Besteht für den Vertretenen Vertretungszwang, so gilt das oben unter Abschnitt 3.2 Gesagte.

7 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen oder des Vertreters

7.1 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertretenen

Regel 76 Absatz 7 UMDV

Ist der Vollmachtgeber bzw. Vertretene verstorben oder geschäftsunfähig, so wird das Verfahren mit dem Vertreter fortgesetzt, soweit in der Vollmacht nichts Gegenteiliges bestimmt ist.

Regel 73 Absatz 1 Buchstabe a UMDV

Abhängig von den Verfahren obliegt es dem Vertreter, die Eintragung des Rechtsübergangs auf den Rechtsnachfolger zu beantragen. Der Vertreter kann jedoch die Unterbrechung des Verfahrens beantragen. Weitere Informationen zur Unterbrechung des Widerspruchsverfahrens aufgrund von Ableben oder Geschäftsunfähigkeit sind Teil C, Abschnitt 1, Verfahrensfragen zu entnehmen.

Bei Insolvenzverfahren übernimmt der Insolvenzverwalter nach seiner Bestellung die Handlungsbefugnis für den Konkursschuldner und kann oder muss, im Falle des Vertretungszwangs, einen neuen Vertreter bestellen oder die Bestellung des bestehenden Vertreters bestätigen.

Weitere Informationen über Insolvenzverfahren sind aus Teil E, Register, Abschnitt 3, Kapitel 5, Insolvenz ersichtlich.

7.2 Ableben oder Geschäftsunfähigkeit des Vertreters

Regel 73 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 3 Buchstaben a und b UMDV

Ist ein Vertreter verstorben oder geschäftsunfähig, so wird das Verfahren vor dem Amt unterbrochen. Ist dem Amt innerhalb einer Frist von drei Monaten nach der Unterbrechung keine Bestellung eines neuen Vertreters mitgeteilt worden, so teilt das Amt

- in Fällen, in denen kein Vertretungszwang besteht, der vertretenen Partei mit, dass das Verfahren nunmehr mit ihr wiederaufgenommen wird;
- in Fällen, in denen Vertretungszwang besteht, der vertretenen Partei mit, dass die einschlägigen für das konkret anhängige Verfahren vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten werden (z. B.: die UMA gilt als zurückgenommen oder der Widerspruch wird zurückgewiesen), sofern nicht innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung ein neuer Vertreter bestellt wird (Entscheidung vom 28/09/2007, R 0048/2004-4, PORTICO/PORTICO, § 13 und 15).

Anlage 1

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Belgien	Avocat, Advocaat, Rechtsanwalt	**Anwälte sind zwar voll und ganz befugt,** aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Auf Holländisch: Merkengemachtigde Auf Französisch: Conseil en Marques / Conseils en propriété industrielle Auf Deutsch: Patentanwalt	Fällt unter den Benelux Vertag für das geistige Eigentum (Artikel 4.1). Jede Person mit einer Anschrift auf dem Gebiet der Benelux-Staaten kann Mandanten in IP-Angelegenheiten vertreten. Die Befugnis **hängt nicht** von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens **fünf Jahre** regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats tätig gewesen sein.
Bulgarien	Адвокат / Практикуващ Право Advokat / Praktikuvasht Pravo	Anwälte **sind nicht befugt**	Spetsialist po targovski marki / Spetsialist po dizayni Специалист по търговски марки / Специалист по дизайни	Eine besondere berufliche Qualifizierung ist erforderlich. Das bulgarische Patentamt kann eine Bescheinigung ausstellen, dass eine fünfjährige Vertretungstätigkeit gegeben ist.
Dänemark	Advokat	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Varemaerkefuldmaegtig	Die Befugnis **hängt nicht** von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens **fünf Jahre** regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats tätig gewesen sein.
Deutschland	Rechtsanwalt	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Patentanwalt	Ein „Patentassessor" ist nicht als zugelassener Vertreter approbiert. Er kann als angestellter Vertreter agieren.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Estland	Jurist, Advokaat	Anwälte sind **nur befugt**, wenn sie auch als IP-Anwalt zugelassen sind	Patendivolinik	Die Prüfung besteht aus zwei voneinander unabhängigen Teilen: Patente und Gebrauchsmuster einerseits, Marken, Geschmacksmuster und geografische Angaben andererseits. Beide Vertreterarten sind „patendivolinik“. Wer nur den Patentteil der Prüfung bestanden hat, kann nicht in die Liste von Artikel 93 UMV eingetragen werden. In die Liste kann nur eingetragen werden, wer den Prüfungsteil über Marken, Geschmacksmuster und geografische Angaben bestanden hat.
Finnland	Asianajaja, Advokat	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Auf Finnisch: Tavaramerkkiasiamies Auf Schwedisch: Varumaerkesombud	Ab dem 1. Juli 2014 stellt das finnische Patentamt Bescheinigungen für die zugelassenen Vertreter aus, die den in Artikel 93 Absatz 2 UMV niedergelegten Bedingungen entsprechen und die in die Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Frankreich	Avocat	Rechtsanwälte **sind zwar befugt**, aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Conseil en Propriété Industrielle marques et modèles ou juriste.	Das INPI führt zwei verschiedene Listen: Die „**Liste des Conseils en propriété industrielle**“ und die „Liste des Personnes qualifiées en Propriété industrielle“. Nur wer in der „**Liste des Conseils en propriété industrielle**“ geführt ist, ist zur Vertretung von Dritten vor dem französischen Patentamt und daher auch zur Aufnahme in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter befugt und wird in der Sammelbescheinigung aufgeführt. Ein „Conseil en PI“ ist jemand, der für einen Zusammenschluss („Cabinet“) arbeitet. Eine „Personne qualifiée en PI“ arbeitet für ein Privatunternehmen (z. B. in der Markenabteilung). Sie wechseln in Frankreich automatisch von einer Liste zur anderen.
				Da die „Personnes qualifiées“ über dieselben beruflichen Qualifikationen wie die „Conseils“ verfügen, sind sie zwar befugt, die Aufnahme in unserer Liste zu beantragen, müssen aber eine vom Direktor für rechtliche und internationale Angelegenheiten unterzeichnete Bescheinigung vorlegen.
Griechenland	Δικηγόρος - Dikigoros	**NUR** Anwälte **sind befugt**	nihil	Nicht relevant
Irland	Barrister, Solicitor	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Trade Mark Agent	Es muss eine Eintragung im Markenanwaltsregister vorliegen.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Italien	Avvocato	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Consulenti abilitati / Consulenti in Proprietà Industriale	Es muss eine Eintragung in dem von der Anwaltskammer („Consiglio dell'Ordine") geführten Register der „Consulenti in Proprietà Industriale" („Albo") vorliegen, und das Register muss dem italienischen Marken- und Patentamt („UIBM") übermittelt werden.
Kroatien	Odvjetnik	Anwälte sind voll und ganz befugt	Zastupnik Za Žigove	Besondere berufliche Qualifizierung ist erforderlich. Ein „bevollmächtigter Vertreter" hat eine Prüfung für Markenvertreter beim kroatischen Amt bestanden.
Lettland	Advokāts	**Anwälte können nur** Mandanten **vertreten**, die ihren **ständigen Wohnsitz in der Europäischen Union** haben. Mandanten ohne ständigen Wohnsitz in der EU müssen von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden.	Patentu pilnvarotais / Preču zīmju aģents / Profesionâls patentpilnvarotais	Es ist eine Marken-Prüfung zu absolvieren. Mandanten, die keinen ständigen Wohnsitz in der EU haben, müssen von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden. Notare können nicht als Vertreter von Rechts wegen handeln.
Litauen	Advokatas	**Anwälte können nur** Mandanten **vertreten**, die ihren **ständigen Wohnsitz in der Europäischen Union** haben. Mandanten ohne ständigen Wohnsitz in der EU müssen von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden.	Patentinis patikėtinis	Mandanten, die keinen ständigen Wohnsitz in der EU haben, müssen von einem zugelassenen Vertreter vertreten werden. Notare können nicht als Vertreter von Rechts wegen handeln.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Luxemburg	Avocat / Rechtsanwalt	Anwälte **sind voll und ganz befugt** aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Auf Französisch: Conseil en Marques / Conseils en propriété industrielle Auf Deutsch: Patentanwalt	Fällt unter den Benelux Vertrag für das geistige Eigentum (Artikel 4.1). Jede Person mit einer Anschrift auf dem Gebiet der Benelux-Staaten kann Mandanten in IP-Angelegenheiten vertreten. Die Befugnis **hängt nicht** von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens **fünf Jahre** regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats tätig gewesen sein.
Malta	Avukat, Prokuratur Legali	Anwälte **sind voll und ganz befugt**		Alle Juristen, einschließlich Notare, können als Markenanwälte handeln. Ein urkundlicher Nachweis der beruflichen Qualifikation als Rechtsanwalt, der als Markenanwalt handelt, ist nicht erforderlich.
Niederlande	Advocaat	Anwälte **sind voll und ganz befugt** aber eine Person kann nicht gleichzeitig Anwalt und zugelassener Vertreter sein	Merkengemachtigde	Fällt unter den Benelux-Vertrag über das geistige Eigentum (Artikel 4.1). Jeder mit einer Anschrift auf dem Gebiet der Benelux-Staaten kann Mandanten in IP-Angelegenheiten vertreten. Die Befugnis **hängt nicht** von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens **fünf Jahre** regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats tätig gewesen sein.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Österreich	Rechtsanwalt	**Anwälte sind voll und ganz befugt**	Patentanwalt	Notare können aufgrund ihrer besonderen beruflichen Qualifizierung Dritte vor der österreichischen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz vertreten. Daher können Notare die Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter beantragen.
Polen	Adwokat, radca prawny	Anwälte **sind nicht voll und ganz befugt**. Der Anwalt kann die Vertretung nur in Widerspruchs- und Löschungsverfahren übernehmen.	Rzecznik Patentowy	Der Vertreter muss auf der vom polnischen Patentamt geführten Patentanwaltsliste sein. In Polen muss ein Markenanwalt für alle Verfahren außer Widerspruch und Löschung bestellt werden. Markenanwälte müssen die entsprechenden Prüfungen absolviert haben.
Portugal	Advogado	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Agente Oficial da Propriedade Industrial	5 Jahre Erfahrung oder besondere Qualifikationen. Ein Notar ist kein Rechtsanwalt und kann daher die Eintragung in die Liste beantragen.
Rumänien	Avocat	Anwälte **sind nicht voll und ganz befugt**	Consilier în proprietate industrială	In Rumänien werden drei Listen geführt. Vertreter müssen entweder über besondere Qualifikationen oder 5-jährige Erfahrung verfügen und ein Mitglied einer nationalen Kammer sein. Ein zugelassener Vertreter muss über eine besondere berufliche Qualifikation verfügen.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Schweden	Advokat	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Patentombud	Die Befugnis **hängt nicht** von der Erforderlichkeit besonderer beruflicher Qualifizierung ab; wer die Eintragung in die Liste beantragt, muss mindestens **fünf Jahre** regelmäßig als zugelassener Vertreter vor einer Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats gewirkt haben.
Slowakei	Advokát, Komerčný Pravnik	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Patentový zástupca	In der Slowakei können Rechtsanwälte („advokáts"), die Mitglieder der slowakischen Anwaltskammer sind, als Vertreter beim slowakischen Patent- und Markenamt handeln.
Slowenien	Odvetnik	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Patentni zastopnik	Rechtsanwälte, die nicht im slowenischen Patent-/Markenanwaltsregister eingetragen sind, haben keine Vertretungsbefugnis vor dem Amt. Notare haben von Rechts wegen keine Befugnis.
Spanien	Abogado	Anwälte **sind voll und ganz befugt.**	Agente Oficial de la Propiedad Industrial	Eintragung in die Liste ist von einer Prüfung abhängig.
Tschechische Republik	Advokát	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Patentový zástupce	In der Tschechischen Republik ist eine zweiteilige Prüfung zu absolvieren. Absolventen von Teil B (Marken und Ursprungsbezeichnungen) dürfen als Vertreter auf diesem Gebiet handeln und können daher in die Liste von Artikel 93 UMV eingetragen werden. Patentanwälte, die beide Teile der Prüfung bestanden haben, sind zur Vertretung von Anmeldern in allen Verfahren vor dem Amt befugt.

LAND	Nationale Terminologie für Rechtsanwalt	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten	Nationale Terminologie für Personen mit besonderer Zulassung – Patent-/Marken-/Geschmacksmusteranwalt (beim HABM ZUGELASSENER VERTRETER)	Befugnisse / Spezielle Regeln zur Vertretung von Mandanten in Marken- und Geschmacksmusterangelegenheiten
Ungarn	Ügyvéd,	Rechtsberater sind nicht in Verfahren des gewerblichen Rechtsschutzes nicht vertretungsbefugt. Daher dürfen sie nicht in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter aufgenommen werden.	Szabadalmi ügyvivő	Eine besondere berufliche Qualifizierung ist erforderlich, um als Patentanwalt handeln zu können. Patentanwälte sind befugt Klienten in allen Verfahren vor dem Amt zu vertreten. Notare dürfen in gewerblichen Rechtsschutzverfahren nicht als Rechtsanwälte handeln. Daher können sie eine Eintragung in die Liste der beim HABM zugelassenen Vertreter beantragen.
Vereinigtes Königreich	Barrister, Solicitor, Registered Trade Mark Attorney	Anwälte **sind voll und ganz befugt**	Registered Trade Mark Attorney	Nach Prüfung.
Zypern	Δικηγόρος Dikigoros	Nur Anwälte sind befugt	nihil	Nicht relevant

Anlage 2

Aus der folgenden Liste gehen die Länder hervor, in denen Personen, die nur in Geschmacksmusterangelegenheiten vertretungsbefugt sind, über einen besonderen Titel verfügen. In Ländern, die nicht in der Liste aufgeführt sind, deckt die relevante Berechtigung auch Markenangelegenheiten, und der jeweilige Vertreter würde nicht in der besonderen Geschmacksmusterliste geführt werden.

LAND	**Geschmacksmusteranwalt**
Belgien	Modellengemachtigde, Conseil en modèles
Dänemark	Varemaerkefuldmaegtig
Estland	Patendivolinik
Finnland	Mallioikeusasiamies/, Mönsterrättsombud
Irland	Registered Patent Agent
Italien	Consulente in brevetti
Lettland	Patentpilnvarotais dizainparaugu lietas
Luxemburg	Conseil en Propriété Industrielle
Niederlande	Modellengemachtigde
Rumänien	Consilier de proprietate industriala
Tschechische Republik	Patentový zástupce (dieselbe Bezeichnung wie Markenanwalt)
Vereinigtes Königreich	Registered Patent Agent

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 6

WIDERRUF VON ENTSCHEIDUNGEN UND LÖSCHUNG VON SONSTIGEN EINTRAGUNGENEN IM REGISTER SOWIE BERICHTIGUNG VON FEHLERN

Inhaltsverzeichnis

1 Widerruf von Entscheidungen und Löschung von Registereintragungen 3

1.1 Offensichtlich dem Amt anzulastender Verfahrensfehler 3

1.2 Wer entscheidet über Anträge auf Widerruf/Löschung? 5

1.3 Prozedurale Aspekte 5

1.3.1 Beurteilung 5

1.3.2 Unterscheidung zwischen einem und zwei Beteiligten 6

1.3.2.1 Verfahren für einen Beteiligten 6

1.3.2.2 Verfahren für mehr als eine Partei 7

2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und anderen Mitteilungen 8

2.1 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen 8

2.1.1 Allgemeine Anmerkungen 8

2.1.2 Prozedurale Aspekte 9

2.1.2.1 Frist 9

2.1.2.2 Beurteilung 9

2.1.2.3 Verfahren 9

2.2 Berichtigung von Fehlern in Mitteilungen, die nicht Entscheidungen betreffen 10

3 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen und Berichtigung von Fehlern im Register oder in der Veröffentlichung der Eintragung 10

1 Widerruf von Entscheidungen und Löschung von Registereintragungen

Artikel 80 UMV

Unter bestimmten Voraussetzungen kann eine Entscheidung des Amtes widerrufen oder eine Eintragung im Register gelöscht werden. Dieser Teil der Richtlinien befasst sich mit den praktischen Aspekten des Widerrufs/der Löschung gemäß Artikel 80 UMV; er findet keine Anwendung auf eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Das Widerrufsverfahren kann entweder auf Betreiben eines der Verfahrensbeteiligten oder vom Amt von Amts wegen eingeleitet werden.

Eine Entscheidung kann nur durch eine andere Entscheidung widerrufen werden. Dies gilt auch für die Löschung von Eintragungen im Register.

1.1 Offensichtlich dem Amt anzulastender Verfahrensfehler

Es kann eine Entscheidung nur widerrufen oder eine Registereintragung nur gelöscht werden, wenn sie mit einem offensichtlich dem Amt anzulastenden Verfahrensfehler behaftet ist.

Eine Entscheidung/Eintragung enthält einen offensichtlichen Verfahrensfehler, wenn während des Verfahrens ein Fehler begangen wurde (dies trifft üblicherweise dann zu, wenn ein Verfahrensschritt ausgelassen wurde) oder wenn die Entscheidung/Eintragung eine Verfahrenshandlung der Verfahrensbeteiligten nicht berücksichtigt. Es ist zwischen Verfahrensfehlern und inhaltlichen Fehlern zu unterscheiden, bei denen ein Widerruf nicht möglich ist. Aus verfahrenstechnischer Sicht ist eine Entscheidung/Eintragung falsch (ist also mit einem offensichtlichen Verfahrensfehler behaftet), wenn das in den Verordnungen geregelte Verfahren nicht ordnungsgemäß eingehalten wurde.

Nachstehend eine nicht erschöpfende Auflistung von Beispielen offensichtlicher Verfahrensfehler, die einen Widerruf verlangen.

- Die Unionsmarke wird eingetragen, obwohl sie zuvor zurückgenommen wurde.

- Der Widerspruch wurde als zulässig erklärt, obwohl einige Zulässigkeitskriterien nicht erfüllt waren (siehe Urteil des EuGH vom 18/10/2012, C-402/11 P, „REDTUBE“).

- Die Unionsmarke wird eingetragen, obwohl die Anmeldegebühren nicht oder nicht vollständig entrichtet wurden.

- Die Unionsmarke wird trotz eines erfolgreichen Widerspruchs eingetragen.

- Die Zurückweisung der Unionsmarke wegen absoluter Eintragungshindernisse wird vor Ablauf der Frist mitgeteilt, die dem Anmelder zur Einreichung einer Gegenstellungnahme eingeräumt wurde, oder unter Missachtung der vom Anmelder fristgerecht eingereichten Stellungnahme. (Hat der Anmelder seine Stellungnahme fristgerecht vorgelegt, kann der Prüfer mit der Bearbeitung der

Anmeldung fortfahren und beispielsweise eine Entscheidung erlassen; er muss nicht den Ablauf der im Beanstandungsschreiben festgelegten Frist abwarten).

- Die Unionsmarke wird unter Missachtung eines gültigen Antrags des Anmelders auf Einreichung von Nachweisen der erlangten Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3 UMV) wegen absoluter Eintragungshindernisse zurückgewiesen.

- Die Unionsmarke wird wegen absoluter Eintragungshindernisse unter Missachtung ordnungsgemäß eingereichter Nachweise der erworbenen Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

- Die Unionsmarke wird von der Widerspruchsabteilung unter Missachtung eines nicht bearbeiteten Antrags auf Nachweis der Benutzung oder ohne Befassung mit dem Thema Nachweis der Benutzung zurückgewiesen.

- Die Unionsmarke wird trotz eines anhängigen Widerspruchs eingetragen.

- Der Widerspruch wird wegen fehlender Nachweise der Benutzung zurückgewiesen, allerdings
  - war dem Widersprechenden keine ausdrückliche Frist für die Einreichung eines Nachweises der Benutzung eingeräumt worden;
  - war der Nachweis der Benutzung rechtzeitig eingereicht, jedoch übersehen worden.

- Die Entscheidung über den Widerspruch erging, während das Verfahren ausgesetzt oder unterbrochen war oder, eher allgemein, eine Frist, die einem der Verfahrensbeteiligten gesetzt worden war, noch lief.

- Jede Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (eine Stellungnahme wurde an den anderen Beteiligten nicht weitergeleitet, obwohl diesem Beteiligten im Einklang mit der Verordnung oder der Praxis des Amtes eine Frist für eine Gegenstellungnahme hätte eingeräumt werden müssen).

- Beim Schließen einer Akte aufgrund einer Einschränkung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung oder einer Rücknahme hat das Amt eine Kostenentscheidung erlassen und dabei eine Einigung über die Kosten zwischen den beiden Beteiligten übersehen, die zu dem Zeitpunkt bereits zu den Akten genommen war.

- Eine Übertragung des Eigentums wurde trotz fehlenden Nachweises der Übertragung in das Register eingetragen.

Es ist unerheblich, ob diese Verfahrensfehler auf menschliches Versagen oder auf Funktionsstörungen eines IT-Tools zurückzuführen sind oder nicht.

Der Widerruf einer Entscheidung oder die Löschung einer Registereintragung hat auf jeden Fall zur *Folge*, dass die Entscheidung bzw. Eintragung als nie erfolgt gilt. Die Akte kehrt auf die Verfahrensstufe zurück, auf der sie sich vor der fehlerhaften Entscheidung oder Eintragung befand.

1.2 Wer entscheidet über Anträge auf Widerruf/Löschung?

Entscheidungen über einen Widerruf bzw. eine Löschung werden von der Hauptabteilung oder der Dienststelle getroffen, die die Eintragung vorgenommen oder die Entscheidung erlassen hat; diese Entscheidungen können gemäß Artikel 58 Absatz 2 UMV mit einer Beschwerde angefochten werden.

1.3 Prozedurale Aspekte

Artikel 80 UMV

1.3.1 Beurteilung

Die Prüfer haben erstens zu überprüfen, ob die Entscheidung oder Eintragung offensichtlich mit einem Verfahrensfehler behaftet ist, zweitens, ob seit der Mitteilung der Entscheidung oder der Registereintragung mehr als sechs Monate vergangen sind, und drittens, ob gegen die Entscheidung/Registereintragung Beschwerde eingelegt wurde.

(a) **Beurteilung:** Es ist zu überprüfen, ob die Entscheidung/Eintragung offensichtlich mit einem Verfahrensfehler behaftet ist. Nähere Informationen hierzu weiter oben unter Abschnitt 1.1.

(b) **Sechs Monate:** Sobald ein Prüfer auf einen offensichtlichen Verfahrensfehler stößt, ist festzustellen, ob seit der Mitteilung über die Entscheidung oder der Eintragung in das Register mehr als sechs Monate vergangen sind. Sind mehr als sechs Monate vergangen, ist ein Widerruf/eine Löschung nicht möglich (Artikel 80 Absatz 2 UMV).

In Artikel 80 UMV heißt es, dass die Löschung oder der Widerruf binnen sechs Monaten ab dem Datum der Eintragung oder Entscheidung „angeordnet wird“. Das bedeutet, dass auch nach Ablauf der Frist eine Eintragung gelöscht oder eine Entscheidung widerrufen wird, wenn das Amt binnen sechs Monaten ab der Mitteilung dieser Eintragung/Entscheidung schriftlich auf einen offensichtlichen Verfahrensfehler in dieser Eintragung oder Entscheidung hingewiesen wird. Es bedeutet ferner, dass nach Ablauf des Sechsmonatszeitraums eine Eintragung gelöscht oder eine Entscheidung widerrufen werden kann, wenn das Amt binnen sechs Monaten ab der Mitteilung über diese Eintragung/Entscheidung eine Mitteilung über die Einleitung des Löschungs-/Widerrufsverfahrens versendet.

(c) **Entscheidung/Eintragung, gegen die eine Beschwerde anhängig ist:** Bevor das Amt die Beteiligten mit einem Schreiben über seine Absicht in Kenntnis setzt, eine Eintragung zu löschen oder eine Entscheidung zu widerrufen, und bevor es die Löschung/den Widerruf tatsächlich vornimmt, muss es überprüfen, ob gegen die Entscheidung oder die Registereintragung Beschwerde eingelegt wurde. **Eine Entscheidung oder Eintragung kann nicht widerrufen bzw. gelöscht werden, wenn gegen sie bei den Beschwerdekammern Beschwerde eingelegt wurde** (siehe Entscheidung vom 28/04/2009, R 323/2008-G – BEHAVIOURAL INDEXING).

1.3.2 Unterscheidung zwischen einem und zwei Beteiligten

Das Verfahren in Fällen, in denen nur **ein Beteiligter** betroffen ist, ist nachstehend unter Abschnitt 1.3.2.1 beschrieben. Beispiele hierfür sind Fälle, in denen das Amt Stellungnahmen von Dritten erhält, die Anlass zu ernsthaften Zweifeln geben, die Anmeldung einer Unionsmarke aber nicht blockiert wird, sondern das Verfahren bis zur Eintragung weiterläuft, oder in denen eine Anmeldung einer Unionsmarke eingetragen wird, obwohl die Anmeldegebühr nicht entrichtet wurde.

Fehler, die auf den nicht korrekten Umgang mit den Akten nach Erlass einer Entscheidung zurückzuführen sind, wenn beispielsweise eine Unionsmarkenanmeldung eingetragen wird, obwohl sie wegen absoluter Eintragungshindernisse zurückgewiesen wurde, berühren nur eine Partei, nämlich den Anmelder.

Sollte der Widerruf einer Entscheidung vermutlich ***mehr als nur einen Beteiligten*** betreffen, ist das nachstehend unter Abschnitt 1.3.2.2 geschilderte Verfahren einzuhalten. So ist z. B. vom Widerruf einer Entscheidung in einem Widerspruchsverfahren, in dem das Amt einen Antrag auf Nachweis der Benutzung übersehen hat, mehr als ein Beteiligter betroffen.

Bei Fehlern, die auf den nicht korrekten Umgang mit den Akten nach einer Widerspruchsentscheidung zurückzuführen sind, wenn beispielsweise die Anmeldung einer Unionsmarke in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen, aber dennoch eingetragen wird, wird davon ausgegangen, dass sowohl der Anmelder als auch der Widersprechende betroffen sind.

Bei Fehlern im Zusammenhang mit der Übertragung der Eigentumsrechte ist auch mehr als ein Beteiligter betroffen. Obwohl das Verfahren im Wesentlichen ein *Ex-parte*-Verfahren ist, kann das Amt je nach den Gegebenheiten des Einzelfalls zu der Auffassung gelangen, dass mehr als ein Beteiligter betroffen ist, nämlich der neue Inhaber, der alte Inhaber und der Dritte, der eigentlich in das Register hätte eingetragen werden müssen.

1.3.2.1 Verfahren für einen Beteiligten

<u>Vom Amt festgestellter Fehler</u>

Findet das Amt selber heraus, dass ein Fehler begangen wurde, unterrichtet es den Anmelder/Inhaber über seine Absicht, die Entscheidung zu widerrufen/die Eintragung zu löschen und setzt für die Abgabe einer Stellungnahme eine Frist von einem Monat, wenn der Anmelder/Inhaber seinen Sitz in der EU hat, und von zwei Monaten im anderen Fall. In dem Schreiben sind die Gründe für den Widerruf/die Löschung anzugeben.

Stimmt der Anmelder/Inhaber zu oder reicht er keine Stellungnahme ein, widerruft das Amt die Entscheidung bzw. löscht das Amt die Eintragung.

Stimmt der Anmelder/Inhaber dem Widerruf/der Löschung nicht zu, muss eine formelle Entscheidung ergehen, die den üblichen Anforderungen zu genügen hat, wie sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 2, Allgemeiner Verfahrensablauf, Abschnitt 7, Entscheidungen, niedergelegt sind.

Von einem betroffenen Beteiligten gemeldeter Fehler

Setzt der Anmelder/Inhaber das Amt schriftlich über einen Fehler in Kenntnis, was als Antrag auf Widerruf bzw. Löschung ausgelegt wird, muss von ihm keine Stellungnahme eingeholt werden. In derartigen Fällen ist zu bestimmen, ob der Antrag auf Widerruf/Löschung zulässig ist. Ist er zulässig, wird die Entscheidung widerrufen bzw. die Eintragung in das Register gelöscht. Befindet das Amt, dass es keinen Grund für einen Widerruf bzw. eine Löschung gibt, weist es den Antrag des Beteiligten im Wege einer Entscheidung zurück, in der die Zurückweisung des Antrags begründet wird.

1.3.2.2 Verfahren für mehr als eine Partei

Vom Amt festgestellter Fehler

Findet das Amt selber heraus, dass ein Fehler begangen wurde, unterrichtet es beide Beteiligte über seine Absicht, die Entscheidung zu widerrufen/die Eintragung zu löschen und setzt für Stellungnahmen eine Frist von grundsätzlich zwei Monaten (die auf einen Monat verkürzt wird, wenn beide Beteiligte ihren Sitz in der EU haben).

Stimmen die Beteiligten zu oder reichen sie keine Gegenstellungnahme ein, muss das Amt die Entscheidung widerrufen/die Registereintragung löschen.

Stimmt einer der Beteiligten dem Widerruf/der Löschung nicht zu, muss eine formelle Entscheidung ergehen, die den üblichen Anforderungen zu genügen hat, wie sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 2, Allgemeiner Verfahrensablauf, Abschnitt 7, Entscheidungen, niedergelegt sind.

Von einem der Beteiligten gemeldeter Fehler

Setzt der von dem Fehler benachteiligte Beteiligte das Amt schriftlich von einem Fehler in Kenntnis, was als Antrag auf Widerruf bzw. Löschung ausgelegt wird, ist zu bestimmten, ob der Antrag auf Widerruf/Löschung zulässig ist. Ist er zulässig, teilt das Amt dem Beteiligten, der durch den Fehler begünstigt wurde (dem anderen Beteiligten), seine Absicht mit, die Entscheidung zu widerrufen/die Eintragung zu löschen (und sendet dem ersten Beteiligten zu dessen Information eine Kopie dieses Schreibens zu). Für Stellungnahmen wird eine Frist von grundsätzlich zwei Monaten festgelegt (die auf einen Monat verkürzt werden kann, wenn der benachteiligte Beteiligte seinen Sitz in der EU hat).

Stimmt der andere Beteiligte zu oder reicht er keine Gegenstellungnahme ein, muss das Amt die Entscheidung widerrufen bzw. die Eintragung löschen.

Stimmt der andere Beteiligte dem Widerruf/der Löschung nicht zu, muss eine formelle Entscheidung ergehen, die den üblichen Anforderungen zu genügen hat, wie sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 2, Allgemeiner Verfahrensablauf, Abschnitt 7, Entscheidungen, niedergelegt sind.

Wenn beispielsweise ein Widersprechender, dessen Widerspruch stattgegeben wurde, worauf die Anmeldung einer Unionsmarke zurückgewiesen wurde, dem Amt mitteilt, das die Unionsmarkenanmeldung trotzdem eingetragen wurde, muss der Anmelder

informiert und ihm zwei Monate für die Einreichung einer Stellungnahme eingeräumt werden. Die Eintragung wird dann gelöscht, und zwar unabhängig davon, ob der Anmelder zustimmt oder nicht antwortet.

Setzt der von dem Fehler begünstigte Beteiligte das Amt schriftlich von dem Fehler in Kenntnis, ist zu bestimmen, ob der Antrag auf Widerruf/Löschung zulässig ist. Ist er zulässig, muss der durch den Fehler benachteiligte Beteiligte entsprechend in Kenntnis gesetzt werden. Da der Widerruf/die Löschung einen Vorteil für ihn bedeutet, kann gleichzeitig mit dem Versand des Schreibens (an beide Beteiligte) die Entscheidung widerrufen bzw. die Eintragung gelöscht werden. Es muss keine Stellungnahme von dem durch den Fehler begünstigten Beteiligten eingeholt werden, da sein Schreiben, mit dem er das Amt über den Fehler unterrichtet, als seine Zustimmung zum Widerruf/zur Löschung aufgefasst werden kann.

Wenn beispielsweise ein Anmelder das Amt darüber informiert, dass seine Unionsmarkenanmeldung eingetragen wurde, obwohl sie vom Amt per Entscheidung zurückgewiesen wurde, muss die Eintragung in das Register gelöscht werden. Eine Anhörung des Widersprechenden ist nicht erforderlich.

Ist ein Widerruf oder eine Löschung rechtskräftig geworden, muss er/sie veröffentlicht werden, sofern bereits eine falsche Registereintragung veröffentlicht worden ist. Kommt das Amt zu dem Schluss, dass keine Gründe für den Widerruf einer Entscheidung/die Löschung einer Eintragung vorliegen, weist es den entsprechenden Antrag in einem Schreiben zurück und übersendet Abschriften dieses Schreibens sowie des ursprünglichen Antrags an den anderen Beteiligten zur Information.

2 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und anderen Mitteilungen

Regel 53 UMDV

2.1 Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen

2.1.1 Allgemeine Anmerkungen

Regel 53 UMDV besagt: „Stellt das Amt von Amts wegen oder auf Betreiben eines Verfahrensbeteiligten einen sprachlichen Fehler, einen Schreibfehler oder einen offensichtlichen Fehler in einer Entscheidung fest, so sorgt es dafür, dass der Irrtum oder Fehler von der zuständigen Dienststelle oder Abteilung korrigiert wird“. Aus diesem Wortlaut geht hervor, dass der einzige rechtmäßige Zweck von Berichtigungen auf der Grundlage dieser Bestimmung darin besteht, Rechtschreib- oder Grammatikfehler, Schreibfehler - wie Fehler in der Schreibweise der Namen der Beteiligten oder in der schriftlichen Fassung der Zeichen - oder Fehler zu korrigieren, die so offensichtlich sind, dass nur der berichtigte Wortlaut verständlich ist. Berührt der Fehler allerdings den Tenor einer Entscheidung, ist nur ein Widerruf möglich, und das auch nur, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.

Das Amt definiert „offensichtlichen Fehler“ wie in Nr. B.16 der Gemeinsamen Erklärungen des Rates und der Kommission zu Artikel 44 Absatz 2 UMV und Regel 53 UMDV, die bei der Ratstagung zu Protokoll gegeben wurden, auf der die UMV angenommen wurde: Die Wörter „offensichtlicher Fehler“ seien so zu verstehen, dass sie Fehler bezeichnen, die offensichtlich einer Berichtigung dahingehend

bedürfen, dass nichts anderes als das beabsichtigt wurde, als mit der Berichtigung erreicht wird.

Der Unterschied zwischen Widerruf gemäß Artikel 80 UMV und Berichtigung gemäß Regel 53 UMDV besteht darin, dass mit dem Widerruf die Entscheidung aufgehoben wird, während die Berichtigung von Fehlern die Gültigkeit der Entscheidung nicht berührt und auch keine neue Beschwerdefrist anläuft.

Ein Schreibfehler liegt z. B. vor, wenn eine Marke nicht korrekt geschrieben wird, wenn es also beispielsweise statt „HAMMER“ „HUMMER“ heißt.

Ein offensichtlicher Fehler liegt z. B. vor, wenn beim Vergleich der Zeichen die ältere Marke und die angefochtene Marke verwechselt werden.

2.1.2 Prozedurale Aspekte

2.1.2.1 Frist

In der Verordnung ist keine Frist für die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen festgelegt. Das deutet darauf hin, dass Berichtigungen jederzeit vorgenommen werden können, solange sie nicht gegen den Grundsatz der Billigkeit verstoßen.

2.1.2.2 Beurteilung

Der Prüfer muss erstens überprüfen, ob es sich bei dem zu korrigierenden Fehler um einen sprachlichen Fehler, einen Schreibfehler oder einen offensichtlichen Fehler handelt, und zweitens, ob gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt wurde.

(a) **Beurteilung:** Vor dem Versenden des Berichtigungsschreibens hat der Prüfer festzustellen, ob es sich bei dem zu korrigierenden Fehler um einen sprachlichen Fehler, einen Schreibfehler oder einen offensichtlichen Fehler handelt.

(b) **Beschwerde:** Ferner hat der Prüfer zu überprüfen, ob gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt wurde. **Wenn gegen die Entscheidung eine Beschwerde vor den Beschwerdekammern anhängig ist, kann keine Berichtigung vorgenommen werden.** Die Kammern sind allerdings über die Lage in Kenntnis zu setzen.

2.1.2.3 Verfahren

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und offensichtliche Fehler werden durch den Versand eines Korrigendums an den/die betroffenen Beteiligten berichtigt. Im Anschreiben sind die Korrekturen kurz zu erläutern.

Nachdem die Berichtigung vorgenommen worden ist, sorgt der Prüfer dafür, dass die Änderungen auch in die Fassung der Entscheidung eingehen, die in der Datenbank des Amtes gespeichert sind.

Das Datum der Entscheidung oder Eintragung **ändert sich durch die Berichtigung nicht. Damit bleibt auch die Frist für die Einlegung einer Beschwerde unberührt.**

Ist die Kostenfestsetzung Bestandteil des Tenors der Entscheidung, kann sie nur durch Widerruf berichtigt werden.

2.2 Berichtigung von Fehlern in Mitteilungen, die nicht Entscheidungen betreffen

Fehler in Mitteilungen, die nicht Entscheidungen betreffen, können durch Versenden einer berichtigten Mitteilung mit dem Hinweis behoben werden, dass die zweite Mitteilung an die Stelle der ersten tritt und diese aufhebt. Die Mitteilung sollte eine Entschuldigung für entstandene Unannehmlichkeiten enthalten.

3 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen und Berichtigung von Fehlern im Register oder in der Veröffentlichung der Eintragung

Artikel 39 und 87 UMV Regeln 14, 27und 85 UMDV

Artikel 39 UMV besagt, dass Unionsmarkenanmeldungen, die nicht wegen absoluter Eintragungshindernisse zurückgewiesen wurden, einen Monat nach Vorlage des Recherchenberichts zu veröffentlichen sind.

Gegenstand von Regel 14 UMDV ist die Berichtigung von Fehlern und Irrtümern bei der Veröffentlichung der Anmeldung gemäß Artikel 39 UMV.

Gegenstand von Regel 27 UMDV sind Fehler und Irrtümer bei der Eintragung einer Unionsmarke oder einer Registereintragung gemäß Artikel 87 UMV oder einem Beschluss des Exekutivdirektors nach Artikel 87 Absatz 4 UMDV, sowie Fehler bei der Veröffentlichung dieser Registereinträge.

Der Hauptunterschied zwischen der Berichtigung einer Registereintragung gemäß Regel 27 UMDV und der Löschung eines Registereintrags gemäß Artikel 80 UMV liegt darin, dass erstere sich nur auf einen Teil der Veröffentlichung bezieht, während letztere den Registereintrag insgesamt löscht.

Liegt ein dem Amt anzulastender Fehler vor, so berichtigt das Amt den Fehler entweder von Amts wegen (wenn das Amt den Fehler eigenständig bemerkt hat) oder auf Antrag des Markeninhabers.

Berichtigungen von Fehlern in Anmeldungen von Unionsmarken, die keine erneute Veröffentlichung der Anmeldung zu Widerspruchszwecken erfordern, werden in Abschnitt B.2 des Blatts für Unionsmarken veröffentlicht. Berichtigungen gemäß Regel 14 UMDV, die eine erneute Veröffentlichung der Anmeldung zu Widerspruchszwecken erfordern, werden in Abschnitt A.2 veröffentlicht. Eine erneute Veröffentlichung ist jedoch nur erforderlich, wenn in der ursprünglichen Veröffentlichung ein eingeschränkteres Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen veröffentlicht wurde.

Der/die betroffene(n) Beteiligte(n) wird/werden in allen Fällen über die Berichtigungen gemäß Regel 14 oder 27 UMDV unterrichtet.

Nachstehend einige Beispiele von Fehlern, die berichtigt werden können (Regel 27 Absatz 1 UMDV).

- Die Unionsmarke wurde für eine Klasse weniger als angemeldet eingetragen.

- Es wurde das Zeichen „x“ angemeldet, in der Veröffentlichung wird aber das Zeichen „y“ genannt, oder das veröffentlichte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen ist inkorrekt.

- Die Unionsmarke wurde ohne Berücksichtigung einer Einschränkung eingetragen.

Berichtigungen von Fehlern in eingetragenen Unionsmarken, die keine erneute Veröffentlichung zu Widerspruchszwecken erfordern, werden in Abschnitt B.4.2 des Blatts für Unionsmarken veröffentlicht. Berichtigungen gemäß Regel 27 UMDV, die eine erneute Veröffentlichung eines Teils der Anmeldung zu Widerspruchszwecken erfordern, werden in Unterabschnitt A.2.1.2 veröffentlicht.

Eine erneute Veröffentlichung zu Widerspruchszwecken ist immer dann erforderlich, wenn eine Berichtigung eine Änderung der Wiedergabe der Marke oder eine Erweiterung des bereits veröffentlichten Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen mit sich bringt. Bei anderen Arten der Berichtigung ist über die erneute Veröffentlichung fallweise zu entscheiden.

Berichtigungen von Registereintragungen sind gemäß Regel 27 Absatz 3 und Regel 85 Absatz 2 UMDV zu veröffentlichen. Berichtigungen relativer Fehler in einer Registereintragung werden in Unterabschnitt B.4.2 des Blatts für Unionsmarken veröffentlicht. Bei allen vorstehend aufgeführten Beispielen (von Berichtigungen und Widerrufen/Löschungen) ist eine Veröffentlichung erforderlich.

Es muss keine Berichtigung gemäß Regel 27 UMDV veröffentlicht werden, wenn die ursprüngliche Veröffentlichung im falschen Abschnitt des Blatts für Unionsmarken erfolgt war. Gemäß der Mitteilung Nr. 11/98 des Präsidenten des Amtes vom 15. Dezember 1998 ist es für die rechtliche Wirkung einer Veröffentlichung gemäß Artikel 9b UMV gleichgültig, ob die Veröffentlichung in Teil B.1 oder Teil B.2 des Blatts für Unionsmarken erfolgt.

Frist: Für Berichtigungen gemäß Regel 14 oder Regel 27 UMDV besteht keine Frist. Sie können nach Entdeckung des Fehlers jederzeit erfolgen.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 7

ABHILFE

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Grundsätze 3

2 Verfahren bei statthafter Abhilfe 3

2.1 Prüfung, ob die Beschwerde als eingereicht gilt 3

2.2 Prüfung, ob die Beschwerde zulässig ist 4

2.3 Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist 4

2.3.1 Situationen, in denen die ursprüngliche Entscheidung aufgehoben werden kann 4

2.3.2 Situationen, in denen die Beschwerde begründet ist, aber gleichwohl keine Abhilfe erfolgen kann 5

2.4 Auswirkungen eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 5

2.5 Entscheidung, mit der Abhilfe gewährt wird 6

2.5.1 Frist für die Entscheidung 6

2.5.2 Inhalt der Entscheidung 6

2.6 Beschwerde gegen die Entscheidung 6

2.7 Zustellung der Entscheidung 7

3 Verfahren, wenn keine Abhilfe gewährt wird 7

1 Allgemeine Grundsätze

Artikel 61 UMV

Die Entscheidung über Beschwerden gegen vorausgegangene Entscheidungen obliegt den Beschwerdekammern. Gemäß Artikel 61 UMV überweist die Kammer in Ex-Parte-Verfahren die angefochtene Entscheidung zur Prüfung an die Stelle zurück, die die Entscheidung getroffen hat. Auf diese Weise wird der Entscheidungsträger in erster Instanz in die Lage versetzt, die Entscheidung zu revidieren, falls die Beschwerde zulässig und begründet ist.

Zweck der Abhilfe ist es, die Überhäufung der Beschwerdekammern mit Beschwerden gegen solche Entscheidungen zu vermeiden, deren Korrekturbedürftigkeit vom Amt erkannt wird. Es ist hingegen nicht Zweck der Abhilfe, lediglich Fehler in Entscheidungen des Amtes zu berichtigen, ohne zugleich das Ergebnis eines Verfahrens zu ändern; vielmehr soll dem Anliegen des Beschwerdeführers Genüge getan werden.

Abhilfe kann gewährt werden, wenn eine Beschwerde gegen eine Entscheidung eingelegt wird, für welche die Beschwerdekammern gemäß Artikel 58 UMV zuständig sind.

Erachtet die Abteilung oder die Stelle des Amtes, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde als zulässig und begründet, so hilft sie der Beschwerde ab.

Wird der Beschwerde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung abgeholfen, so ist sie unverzüglich und ohne sachliche Stellungnahme den Beschwerdekammern vorzulegen.

2 Verfahren bei statthafter Abhilfe

Artikel 61 und 130 UMV

Ist Abhilfe statthaft, so übermittelt der Geschäftsstellenleiter der Beschwerdekammern die Unterlagen, die die Beschwerde bilden sowie etwaige spätere Mitteilungen im Zusammenhang mit derselben an die Abteilung des Amtes, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat.

Die betreffende Abteilung prüft, ob Abhilfe gewährt werden kann.

Abhilfe kann nur dann gewährt werden, wenn die Beschwerde zulässig und begründet ist.

2.1 Prüfung, ob die Beschwerde als eingereicht gilt

Artikel 60, Artikel 114b, Absätze 3 und 4 sowie Anhang I Nummer 21 UMV
Regel 49 Absatz 3 UMDV

Da eine Beschwerde nur dann als eingelegt gilt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet wurde, dürfen Beschwerden, für die die Gebühr nicht entrichtet wurde, für die Gewährung von Abhilfe nicht in Betracht gezogen werden.

Die zuständige Abteilung muss daher prüfen, ob die Beschwerdegebühr innerhalb der vorgesehenen Frist von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung in voller Höhe entrichtet wurde.

Ist dies nicht der Fall, so ist die Gewährung von Abhilfe ausgeschlossen und die Beschwerde muss unverzüglich (und nicht notwendigerweise erst am Ende der Frist von einem Monat) dem Geschäftsstellenleiter der Beschwerdekammern vorgelegt werden.

Weitere Informationen über die Gebühren sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise enthalten.

2.2 Prüfung, ob die Beschwerde zulässig ist

Artikel 58 bis 60 UMV Regel 48 sowie Regel 49 Absätze 1 und 2 UMDV

Die zuständige Abteilung prüft, ob die Beschwerde zulässig ist, d.h. ob sie die in Artikel 58 bis 60 UMV und Regel 48 Absatz 1 Buchstabe c UMDV genannten Anforderungen erfüllt sowie alle anderen Anforderungen, auf die in Regel 49 Absatz 2 UMDV verwiesen wird.

Die zuständige Abteilung darf unter keinen Umständen Kontakt mit dem Beschwerdeführer aufnehmen, um formale oder sachliche Mängel in der Beschwerde zu beseitigen. Dies gilt auch für mündliche Kontaktaufnahmen. Sind die Voraussetzungen für die Zulässigkeit der Beschwerde nicht erfüllt, so muss die Sache unverzüglich an die Beschwerdekammern überwiesen werden.

Ist die verwendete Sprache keine für die Beschwerde zulässige Sprache, wird keine Abhilfe gewährt.

Fehlen wesentliche Angaben, wie der Name und die Anschrift des Beschwerdeführers, oder liegt keine Unterschrift oder Vollmacht vor, so kann keine Abhilfe gewährt werden.

2.3 Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist

Die zuständige Abteilung prüft, ob die Beschwerde begründet ist.

2.3.1 Situationen, in denen die ursprüngliche Entscheidung aufgehoben werden kann

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung der Begründetheit der Beschwerde ist der Zeitpunkt, zu dem die zuständige Abteilung prüft, ob Abhilfe gewährt werden kann oder nicht.

Die Beschwerde ist begründet, wenn die angefochtene Entscheidung fehlerhaft war.

2.3.2 Situationen, in denen die Beschwerde begründet ist, aber gleichwohl keine Abhilfe erfolgen kann

Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 37 Absatz 1 UMV Regeln 9, 11 und 13 UMDV

Abhilfe kann nur dann gewährt werden, wenn die vom Amt erhobenen Beanstandungen vollständig ausgeräumt werden.

So ist zum Beispiel keine Abhilfe möglich, wenn der Anmelder einer Unionsmarke die vom Amt beanstandeten Mängel nur teilweise beseitigt.

Ein weiteres Beispiel hierfür ist der Fall, in dem der Prüfer das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beanstandet und der Anmelder einer Unionsmarke ein neues Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen vorlegt, das die Beanstandungen des Prüfers nicht in vollem Umfang berücksichtigt und daher eine weitere Prüfung erforderlich macht.

Ein weiteres Beispiel wäre ein Fall, in dem das Amt die Anmeldung einer Unionsmarke aus absoluten Eintragungshindernissen zurückweist und der Anmelder in seiner Beschwerde Unterscheidungskraft durch Benutzung geltend macht und diese Feststellung weitere Nachweise erforderlich macht.

Abhilfe ist nicht gewährbar, wenn sie lediglich zu einer Wiedereröffnung des Verfahrens führen würde, ohne dieses abzuschließen. Abhilfe muss nicht notwendigerweise zu einer positiven Entscheidung über die Hauptsache (wie etwa die Eintragung einer Unionsmarkenanmeldung oder zumindest deren Veröffentlichung) führen. Vielmehr soll die Abhilfe den Beschwerdeführer in dem Umfang klaglos stellen, in dem er eine Änderung der Entscheidung begehrt. Die Feststellung, ob eine abhelfende Entscheidung den Beschwerdeführer klaglos stellen würde, ist auf der Basis der angefochtenen Entscheidung und ihrer Begründung zu treffen.

2.4 Auswirkungen eines Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Artikel 60 und 81 UMV

Wird die Beschwerdeschrift oder die Beschwerdebegründung nicht fristgerecht eingereicht, enthält der eingereichte Schriftsatz aber einen Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist von zwei Monaten für die Einlegung der Beschwerde oder in die Frist für die Einreichung der Beschwerdebegründung, so ist keine Abhilfe zu gewähren. Vielmehr ist die Beschwerde unverzüglich den Beschwerdekammern vorzulegen.

2.5 Entscheidung, mit der Abhilfe gewährt wird

Artikel 61 Absatz 2 UMV Regeln 51 und 52 UMDV

Kommt die zuständige Abteilung zu dem Schluss, dass Abhilfe gewährt werden sollte, so hat sie innerhalb der Frist von einem Monat nach Eingang der Beschwerdebegründung eine dahingehende Entscheidung zu treffen.

2.5.1 Frist für die Entscheidung

Die Entscheidung muss spätestens am letzten Tag dieser Frist abgesandt werden. Es ist unerheblich, ob das Datum der Zustellung der Entscheidung nach diesem Tag liegt. Wird zum Beispiel die Entscheidung mit eingeschriebenem Brief zugestellt, so muss der Einschreibebrief spätestens am letzten Tag der Frist zur Post gegeben werden.

2.5.2 Inhalt der Entscheidung

Was den Inhalt der Entscheidung betrifft, so ist zumindest die Aufhebung der ursprünglichen Entscheidung auszusprechen und eine Aussage zur weiteren Behandlung der Sache zu treffen, etwa dass die Unionsmarkenanmeldung einzutragen ist oder der beantragte Rechtsübergang in den Akten der Anmeldung einer Unionsmarke vermerkt wird.

Außerdem muss die Entscheidung bestimmen, ob die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird.

Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist nur dann anzuordnen, wenn die Rückzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit entspricht. Im Wesentlichen kommt es darauf an, ob zum Zeitpunkt, zu dem die angefochtene Entscheidung getroffen wurde, ein Fehler seitens des Amtes vorlag. War die angefochtene Entscheidung in sich nicht korrekt, so wird die Rückzahlung angeordnet. War die angefochtene Entscheidung zum Zeitpunkt ihres Erlasses zutreffend, so ist die Rückzahlung abzulehnen, es sei denn, es wird festgestellt, dass ein Dokument oder eine Stellungnahme, mit der die vom Amt beanstandeten Mängel ausgeräumt werden, effektiv vor Erlass der Entscheidung beim Amt eingegangen ist, aber nicht rechtzeitig in die Akte aufgenommen wurde.

Im Falle der Zahlung der Gebühr durch Abbuchung von einem laufenden Konto erfolgt die Rückzahlung dadurch, dass die Gebühr dem Inhaber des laufenden Kontos wieder gutgeschrieben wird. Wurde die Beschwerdegebühr noch nicht abgebucht, wird in der Entscheidung festgestellt, dass das laufende Konto nicht mehr mit der Beschwerdegebühr belastet wird

2.6 Beschwerde gegen die Entscheidung

Artikel 58 UMV

Die Entscheidung, mit der Abhilfe gewährt wird, ist als solche nicht anfechtbar.

Wird die Rückzahlung der Beschwerdegebühr abgelehnt, so ist dieser Teil der Entscheidung gesondert anfechtbar.

2.7 Zustellung der Entscheidung

Wird Abhilfe gewährt, so unterrichtet die zuständige Abteilung den Geschäftsstellenleiter der Beschwerdekammern über dieses Ergebnis.

3 Verfahren, wenn keine Abhilfe gewährt wird

Artikel 61 Absatz 2 UMV

Kommt die zuständige Abteilung zu dem Schluss, dass die Bedingungen für die Gewährung von Abhilfe nicht erfüllt sind, muss die zuständige Abteilung spätestens nach Ablaufen der Frist von einem Monat gemäß Artikel 61 Absatz 2 UMV den Fall ohne Stellungnahme oder Erklärung an die Beschwerdekammern zurückverweisen.

Verweist die zuständige Abteilung den Fall ohne Stellungnahme zurück, muss keine Entscheidung über die Nichtgewährung der Abhilfe getroffen werden.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 8

WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Grundsätze 3

2 Kriterien für die Gewährung der Wiedereinsetzung 3

2.1 Bedingung „aller unter den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt“ 3

2.2 Unmittelbarer Verlust eines Rechts oder Rechtsmittels aufgrund der Fristversäumnis 5

3 Verfahren 6

3.1 Verfahren, in denen Wiedereinsetzung möglich ist 6

3.2. Verfahrensbeteiligte 6

3.3 Frist für nationale Behörden zur Weiterleitung einer Anmeldung an das Amt 6

3.4 Fristen, die von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind 7

3.5 Wirkung der Wiedereinsetzung 7

3.6 Frist 8

3.7 Gebühr 8

3.8 Sprachen 8

3.9 Angaben und Nachweise 9

3.10 Zuständigkeit 9

3.11 Veröffentlichung 9

3.12 Entscheidung, Rolle Dritter im Wiedereinsetzungsverfahren 10

4 Drittwiderspruch 10

1 Allgemeine Grundsätze

Artikel 81 UMV Artikel 67 GGV

Beteiligte in Verfahren vor dem Amt können die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erhalten („*restitutio in integrum*"), wenn sie trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert waren, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten und die Verhinderung der Fristeinhaltung nach den Verordnungen den Verlust eines Rechts oder Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat (siehe Urteil vom 28/06/2012, T-314/10, „Cook's", Randnrn. 16 und 17).

Die Einhaltung von Fristen ist eine Angelegenheit der öffentlichen Ordnung, und die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann der Rechtssicherheit schaden. Demnach sind die Voraussetzungen für die Anwendung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand strikt auszulegen (siehe Urteil vom 19/09/2012, T-267/11, „VR", Randnr. 35).

Wiedereinsetzung wird nur auf Antrag gewährt. Der Antrag ist gebührenpflichtig.

Wird ein Beteiligter vertreten, so wird jeglicher Verstoß des Vertreters gegen die Sorgfaltspflicht als Verstoß durch den vertretenen Beteiligten erachtet (siehe Urteil vom 19/09/2012, T-267/11, „VR", Randnr. 40).

2 Kriterien für die Gewährung der Wiedereinsetzung

Es gibt zwei Voraussetzungen für die Gewährung der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (siehe Urteil vom 25/04/2012, T-326/11, „BrainLAB", Randnr. 36):

a) Der Beteiligte muss mit aller unter den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt gehandelt haben.

b) Die Nichtbeachtung (der Einhaltung einer Frist) durch den Beteiligten hat den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge.

2.1 Bedingung „aller unter den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt"

Eine Wiedereinsetzung der Rechte ist nur unter außergewöhnlichen und damit nicht kraft Erfahrung vorhersehbaren Umständen möglich (siehe Urteil vom 13/05/2009, T-136/08, „Aurelia", Randnr. 26), die somit unbeabsichtigt und nicht kalkulierbar sind.

a) Fälle, in denen die Bedingung „aller gebotenen Sorgfalt" erfüllt wurde

Grundsätzlich beinhaltet eine Nichtzustellung durch die Post oder einen Kurierdienst keine Versäumnis durch den betroffenen Beteiligten (siehe Entscheidung vom 25/06/2012, R 1928/2011-4 – Sun Park Holidays). Es obliegt jedoch den Vertretern der Beteiligten, zumindest im Voraus beim Lieferunternehmen die Regellieferzeiten zu erfragen (beispielsweise im Fall von Briefen von Deutschland nach Spanien, siehe Entscheidung vom 04/05/2011, R 2138/2010-1 –Yellowline).

Der Sorgfaltsgrad, den die Beteiligten zu beachten haben, damit ihre Rechte wiederhergestellt werden können, ist nämlich anhand aller maßgeblichen Umstände zu beurteilen, die möglicherweise auch einen Fehler seitens des Amtes und seine Auswirkungen umfassen können. Auch wenn der betroffene Beteiligte sich einer Versäumnis schuldig gemacht hat, kann ein Fehler des Amtes dazu führen, dass die Wiedereinsetzung gewährt wird (siehe Urteil vom 25/04/2012, T-326/11, „BrainLAB“, Randnrn. 57 und 59).

Bei Umständen wie Naturkatastrophen und Generalstreiks wird davon ausgegangen, dass die Bedingung „aller gebotenen Sorgfalt“ erfüllt wurde.

b) Fälle, in denen die Bedingung „aller gebotenen Sorgfalt“ nicht erfüllt wurde

Eine mangelhafte Führung von Dateien durch die Angestellten des Vertreters oder durch das Computersystem selbst ist vorhersehbar. Demnach erfordert die gebotene Sorgfalt ein System für die Überwachung und Erkennung entsprechender Fehler (siehe Urteil vom 13/05/2009, T-136/08, „Aurelia“, Randnr. 18).

„Die übermäßige Arbeitsbelastung und die organisatorischen Zwänge, denen sich die Kläger ihrer Behauptung nach wegen des Inkrafttretens der Verordnung Nr. 40/94 gegenüber gesehen haben, sind dabei unerheblich“ (siehe Urteil vom 20/06/2001, T-146/00, „DAKOTA“, Randnr. 62).

Eine fehlerhafte Berechnung der Frist stellt keinen kraft Erfahrung nicht vorhersehbaren außergewöhnlichen Umstand dar (siehe Entscheidung vom 05/07/2013, R 0194/2011-4 – PayEngine).

Ein Fehler des Leiters der Abteilung für Verlängerungen, der täglich die Leistung der Bediensteten überwacht, stellt keinen außergewöhnlichen Umstand dar (siehe Entscheidung vom 24/04/2013, R 1728/2012-3 – Teil einer Hebevorrichtung [reine Bildmarke]).

Die Abwesenheit eines wichtigen Mitarbeiters der Buchhaltungsabteilung kann nicht als außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer Umstand betrachtet werden (siehe Entscheidung vom 10/04/2013, R 2071/2012-5 – Starforce).

Ein sachlicher Fehler bei der Erfassung der Frist kann nicht als außergewöhnlicher oder unvorhersehbarer Umstand betrachtet werden (siehe Entscheidung vom 31/01/2013, R 0265/2012-1 – Kansi).

Ein Missverständnis in Bezug auf das anwendbare Recht kann nicht grundsätzlich als Hindernis für die Einhaltung einer Frist betrachtet werden (siehe Entscheidung vom 14/06/2012, R 2235/2011-1 – KA).

Eine Verzögerung seitens des Inhabers bei der Bereitstellung von Anweisungen gilt nicht als außergewöhnlicher Umstand (siehe Entscheidung vom 15/04/2011, R 1439/2010-4 – Substral Nutri + Max [Bildmarke]).

Finanzielle Probleme oder Stellenabbau im Unternehmen des Eigentümers sowie die Schließung des Unternehmens können nicht als Grund dafür gelten, dass der Eigentümer nicht in der Lage war, die Frist für die Verlängerung seiner Unionsmarke einzuhalten (siehe Entscheidung vom 31/03/2013, R 1397/2010-1 – Captain).

Rechtliche Fehler eines zugelassenen Vertreters rechtfertigen keine Wiedereinsetzung (siehe Entscheidung vom 16/11/2010, R 1498/2010-4 – Regine's). Die Löschung einer Frist durch einen Assistenten ist nicht unvorhersehbar (siehe Entscheidung vom 28/06/2010, R 0268/2010-2 – Orion).

2.2 Unmittelbarer Verlust eines Rechts oder Rechtsmittels aufgrund der Fristversäumnis

Artikel 81 Absatz 1 UMV

Die Fristversäumnis muss den Verlust von Rechten oder Rechtsmitteln „zur unmittelbaren Folge gehabt haben" (siehe Urteil vom 15/09/2011, T-271/09, „Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg", Randnr. 53).

Artikel 42 Absatz 2, Artikel 76 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 1 UMV Regel 19, Regel 20 Absätze 1-5 und Regel 40 Absätze 1-3 UMDV

Dies ist nicht der Fall, wenn die Verordnungen verfahrensmäßige Optionen gewähren, von denen die Verfahrensbeteiligten frei Gebrauch machen können, z. B. eine mündliche Verhandlung zu verlangen, vom Widersprechenden den Nachweis der ernsthaften Benutzung seiner älteren Marke zu fordern oder eine Verlängerung der „Cooling-off"-Frist gemäß Regel 19 UMDV zu beantragen. Die „Cooling-off"-Frist selbst ist nicht wiedereinsetzungsfähig, da es sich nicht um eine Frist handelt, innerhalb derer ein Verfahrensbeteiligter handeln muss.

Artikel 36 Absätze 1 und 4 und Artikel 37 UMV Regel 9 Absätze 3 und 4, Regel 10 und Regel 11 Absätze 1 und 3 UMDV

Andererseits ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand im Fall einer Versäumnis der Frist zur Beantwortung eines Prüferbescheides möglich, mit dem eine Zurückweisung in Aussicht gestellt wird, wenn die Anmeldung nicht innerhalb einer bestimmten Frist berichtigt wird, da in diesem Fall eine direkte Beziehung zwischen der Fristversäumnis und der möglichen Zurückweisung besteht.

Wiedereinsetzung ist auch im Falle der verspäteten Einreichung der Tatsachen und Argumente oder der verspäteten Einreichung einer Stellungnahme zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter in Verfahren mit mehreren Beteiligten möglich, wenn und soweit das Amt diese als verspätet unberücksichtigt lässt. In diesem Fall besteht der Rechtsverlust darin, dass das Amt diese Einreichungen von den Tatsachen und Argumenten ausschließt, auf die es seine Entscheidung stützt. (Es ist allgemeine Praxis des Amtes, in Verfahren mit mehreren Beteiligten Stellungnahmen, die nach Ablauf einer dafür gesetzten Frist eingereicht werden, unberücksichtigt zu lassen.)

3 Verfahren

Artikel 81 Absatz 2 UMV Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h UMDV Artikel 67 Absatz 2 GGV Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe g GGDV

3.1 Verfahren, in denen Wiedereinsetzung möglich ist

Wiedereinsetzung ist in allen Verfahren vor dem Amt möglich.

Dies schließt Verfahren nach der UMV sowie Verfahren betreffend eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach der GGV ein. Die betreffenden Bestimmungen unterscheiden sich nicht substantiell.

Wiedereinsetzung ist in einseitigen Verfahren, mehrseitigen Verfahren und Beschwerdeverfahren möglich.

Zur Wiedereinsetzung in die versäumte Beschwerdefrist und in Bezug auf Abhilfe siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 7, Abhilfe.

3.2. Verfahrensbeteiligte

Artikel 81 UMV Artikel 67 GGV

Wiedereinsetzung kann jedem an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligten gewährt werden, d. h. nicht nur dem Anmelder, Inhaber oder Eigentümer einer Unionsmarke oder dem Anmelder oder Inhaber eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, sondern auch dem Widersprechenden, dem Antragsteller im Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahren oder demjenigen, der als angeblicher Rechtsverletzter gemäß Artikel 54 GGV dem Nichtigkeitsverfahren beigetreten ist.

Die Frist muss von dem betroffenen Verfahrensbeteiligten oder seinem Vertreter versäumt worden sein.

3.3 Frist für nationale Behörden zur Weiterleitung einer Anmeldung an das Amt

Artikel 35 Absatz 1 und Artikel 38 Absatz 2 GGV

Die Frist von zwei Monaten für die Weiterleitung einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, die bei einem nationalen Amt eingereicht worden ist, ist von dem nationalen Amt zu beachten, nicht vom Anmelder, und somit nicht wiedereinsetzungsfähig.

Gemäß Artikel 38 Absatz 2 GGV führt die verspätete Übermittlung einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung zu einer Verschiebung des Anmeldetages auf den Tag des tatsächlichen Eingangs der betreffenden Schriftsätze beim Amt.

3.4 Fristen, die von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind

Artikel 81 Absatz 5 UMV Artikel 67 Absatz 5 GGV

Im Interesse der Rechtssicherheit ist die Wiedereinsetzung für folgende Fristen ausgeschlossen:

Artikel 29 Absatz 1 und Artikel 81 Absatz 5 UMV Regel 6 Absatz 1 UMDV Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 67 Absatz 5 GGV Artikel 8 Absatz 1 GGDV

- für die Prioritätsfrist, d. h. die Frist von sechs Monaten für die Einreichung der Nachanmeldung, die die Priorität einer früheren Marken- oder Geschmacksmusteranmeldung gemäß Artikel 29 Absatz 1 UMV oder Artikel 41 Absatz 1 GGV beantragt. Jedoch ist eine Wiedereinsetzung möglich in die Frist von drei Monaten für die Angabe des Aktenzeichens und die Einreichung einer Abschrift der früheren Anmeldung gemäß Regel 6 Absatz 1 UMDV und Artikel 8 Absatz 1 GGDV;

Artikel 41 Absätze 1 und 3 und Artikel 81 Absatz 5 UMV

- in die Frist für die Einreichung eines Widerspruchs gemäß Artikel 41 Absatz 1 UMV, einschließlich der Frist für die Zahlung der Widerspruchsgebühr gemäß Artikel 41 Absatz 3 UMV.

Artikel 81 Absätze 2 und 5 UMV Artikel 67 Absätze 2 und 5 GGV

- in die Fristen für die Wiedereinsetzung selbst, d. h. :
    - eine Zweimonatsfrist für die Einreichung des Antrags auf Wiedereinsetzung nach Wegfall des Hindernisses,
    - eine Zweimonatsfrist ab diesem Zeitpunkt zur Nachholung der versäumten Handlung,
    - eine Frist von einem Jahr nach Ablauf der versäumten Frist, nach der Wiedereinsetzung nicht mehr beantragt werden kann.

3.5 Wirkung der Wiedereinsetzung

Die Gewährung der Wiedereinsetzung hat die Wirkung, dass die versäumte Frist rückwirkend als eingehalten gilt und dass ein etwa in der Zwischenzeit eingetretener Rechtsverlust als nicht erfolgt gilt. Eine etwa vom Amt im Zwischenzeitraum getroffene Entscheidung, die auf der Versäumnis der Frist beruht, wird automatisch hinfällig mit

der Folge, dass nach gewährter Wiedereinsetzung eine solche Entscheidung nicht mehr mit einer Beschwerde angegriffen werden muss, um sie aus der Welt zu schaffen. Somit setzt die gewährte Wiedereinsetzung den Antragsteller in der Tat in sämtliche Rechte wieder ein.

3.6 Frist

Artikel 47 Absatz 3 und Artikel 81 Absatz 2 UMV Artikel 13 Absatz 3 und Artikel 67 Absatz 2 GGV

Antragsteller müssen Wiedereinsetzung in den vorigen Stand schriftlich beim Amt beantragen.

Wiedereinsetzung muss innerhalb einer Frist von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses, jedoch spätestens 1 Jahr nach Ablauf der versäumten Frist beantragt werden. Innerhalb derselben Frist ist die versäumte Handlung nachzuholen. Als Datum des Wegfalls des Hindernisses ist der erste Tag anzusehen, an dem der Verfahrensbeteiligte von den Tatsachen, die zur Fristversäumnis führten, wusste oder hätte wissen müssen. Ist der Grund für die Fristversäumnis Abwesenheit oder Krankheit des verantwortlichen berufsmäßigen Vertreters, so ist das Datum des Wegfalls des Hindernisses der Tag, an dem der Vertreter seine Arbeit wieder aufnimmt. Im Falle der Versäumnis der Frist für die Stellung eines Verlängerungsantrags oder für die Zahlung der Verlängerungsgebühr beginnt die Jahresfrist an dem Tag, an dem der Schutz abläuft, nicht an dem Tag des Ablaufs der Nachfrist von 6 Monaten.

3.7 Gebühr

Artikel 81 Absatz 3 UMV Anhang I Nummer 22 UMV Artikel 67 Absatz 3 GGV Anhang 15 GGGebV

Innerhalb der gleichen Frist ist die Wiedereinsetzungsgebühr vom Antragsteller zu zahlen (siehe Abschnitt 3.6). Wird die Gebühr vom Antragsteller nicht innerhalb der Frist gezahlt, gilt der Wiedereinsetzungsantrag als nicht gestellt.

3.8 Sprachen

Artikel 119 UMV Regel 95 UMDV Artikel 98 GGV Artikel 80 GGDV

Der Wiedereinsetzungsantrag ist in der Sprache oder einer der Sprachen zu stellen, die für das Verfahren zur Verfügung stehen, in dem die Fristversäumnis aufgetreten ist. Im Eintragungsverfahren ist dies die erste in der Anmeldung angegebene Sprache; im

Widerspruchsverfahren ist dies die Verfahrenssprache des Widerspruchsverfahrens; im Verlängerungsverfahren ist dies jede beliebige der fünf Sprachen des Amtes.

3.9 Angaben und Nachweise

Artikel 78 und 81 UMV Artikel 65 und 67 GGV

Der Wiedereinsetzungsantrag ist zu begründen und muss die zur Begründung dienenden Tatsachen enthalten. Da die Gewährung der Wiedereinsetzung im Wesentlichen eine Frage der Fakten ist, ist es für den Antragsteller ratsam, Beweismittel in Form von Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden, zu erbringen.

Außerdem ist die versäumte Handlung zusammen mit dem Wiedereinsetzungsantrag oder jedenfalls spätestens bis zum Ablauf der Frist für die Stellung des Wiedereinsetzungsantrags nachzuholen.

3.10 Zuständigkeit

Artikel 81 UMV Artikel 67 GGV

Für die Bearbeitung des Wiedereinsetzungsantrags ist diejenige Stelle oder Abteilung zuständig, die für die versäumte Handlung zuständig ist, d. h. die für das Verfahren zuständig ist, innerhalb dessen sich die Fristversäumung ereignet hat.

3.11 Veröffentlichung

Artikel 47 Absätze 5, 7 und 8, Artikel 81 Absatz 7, Artikel 87 Absatz 3 Buchstaben k und l UMV Regel 85 Absatz 2 UMDV Artikel 67 GGV Artikel 22 Absätze 4 und 5, Artikel 69 Absatz 3 Buchstaben m und n und Artikel 70 Absatz 2 GGDV

Die UMV und die GGV sehen die Veröffentlichung der Wiedereinsetzung im Blatt vor. Eine derartige Veröffentlichung erfolgt nur, wenn die versäumte Frist, die zur Stellung des Wiedereinsetzungsantrags Anlass gegeben hat, tatsächlich zu einer Veröffentlichung einer Rechtsstandänderung der Anmeldung oder Eintragung der Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Anlass gegeben hat, da nur in einem solchen Falle ein Dritter aus dem Nichtvorhandensein eines Rechtes einen Vorteil gezogen haben kann. Beispielsweise wird ein Hinweis auf die Gewährung der Wiedereinsetzung veröffentlicht, wenn das Amt im Anschluss an die Versäumnis der Frist für die Zahlung der Verlängerungsgebühr den Ablauf der Eintragung veröffentlicht hat.

Wird eine solche Veröffentlichung vorgenommen, so erfolgt auch eine entsprechende Eintragung im Register.

Ein Hinweis auf den Eingang eines Wiedereinsetzungsantrags wird nicht veröffentlicht.

3.12 Entscheidung, Rolle Dritter im Wiedereinsetzungsverfahren

Artikel 58 und 59 UMV

Am Wiedereinsetzungsverfahren ist nur der Antragsteller beteiligt, auch wenn die Frist in einem mehrseitigen Verfahren versäumt wurde.

Die Entscheidung, mit der die Wiedereinsetzung abgelehnt wird, wird anhand der Fristversäumnis begründet und sofern möglich in der verfahrensabschließenden Entscheidung getroffen. Wird aus besonderen Gründen eine isolierte Entscheidung über den Wiedereinsetzungsantrag getroffen, so sollte grundsätzlich keine gesonderte Beschwerde zugelassen werden. Der Antragsteller kann dann die Ablehnung des Wiedereinsetzungsantrags zusammen mit der verfahrensabschließenden Entscheidung anfechten.

Die Entscheidung, Wiedereinsetzung zu gewähren, ist nicht beschwerdefähig.

Der andere Beteiligte an einem mehrseitigen Verfahren wird sowohl über die Tatsache der Stellung eines Wiedereinsetzungsantrags als auch über die Entscheidung darüber unterrichtet. Wird Wiedereinsetzung gewährt, so steht dagegen dem Dritten nur die Einleitung eines Drittwiderspruchsverfahrens (siehe Abschnitt 4) zur Verfügung.

4 Drittwiderspruch

Artikel 81 UMV Artikel 67 GGV

Ein Dritter, der in der Zeit zwischen dem Verlust des Rechts und der Veröffentlichung der Gewährung der Wiedereinsetzung,

- gutgläubig unter einem mit der Unionsmarke identischen oder ihr ähnlichen Zeichen Waren in Verkehr gebracht oder Dienstleistungen erbracht hat oder

- im Falle eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters gutgläubig Erzeugnisse, in die ein unter dem Schutzumfang des Gemeinschaftsgeschmacksmusters fallendes Muster aufgenommen ist oder in denen es verwendet wird, in Verkehr gebracht hat,

kann gegen die Entscheidung, mit der dem Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Wiedereinsetzung gewährt wurde, Drittwiderspruch einlegen.

Für diesen Antrag besteht eine Ausschlussfrist von zwei Monaten, die

- im Falle der Veröffentlichung der Wiedereinsetzung am Tag dieser Veröffentlichung,

- andernfalls am Tag, an dem die Wiedereinsetzungsentscheidung wirksam wurde,

beginnt.

Die Verordnung enthält keine Bestimmungen über das betreffende Verfahren. Die Zuständigkeit für Drittwiderspruchsverfahren liegt bei der Abteilung oder Stelle, die die Wiedereinsetzungsentscheidung getroffen hat. Das Amt wird ein kontradiktorisches mehrseitiges Verfahren durchführen.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL A

ALLGEMEINE REGELN

ABSCHNITT 9

ERWEITERUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Regeln für die Prüfung 3

2.1 Automatische Erstreckung von Unionsmarken auf neue Mitgliedstaaten 3

2.2 Anhängige Anmeldungen von Unionsmarken 3

2.3 Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft 4

2.4 Bösgläubigkeit 5

2.5 Umwandlung 5

2.6 Sonstige praktische Konsequenzen 6

2.6.1 Vertretung 6

2.6.2 Erste und zweite Sprache 6

2.6.3 Übersetzung 6

2.6.4 Zeitrang 6

2.6.5 Recherchen 7

3 Regeln zu Widersprüchen und Löschungen 7

Anhang 1 10

1 Einleitung

In diesem Kapitel werden die Regeln in Bezug auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Union und die Folgen für die Inhaber von Unionsmarken erörtert. Sowohl die absoluten als auch die relativen Eintragungshindernisse werden in diesem Kapitel behandelt.

Artikel 165 UMV enthält die einschlägigen Bestimmungen in Bezug auf Erweiterung und Unionsmarken. Diese Bestimmungen wurden nach der Erweiterung im Jahr 2004 (damals Artikel 147 Buchstabe a der GMV) in die Verordnung eingeführt und sind bei nachfolgenden Erweiterungsprozessen unverändert geblieben. Einzige Änderung im Text der Verordnung ist das Hinzufügen der Namen der neuen Mitgliedstaaten.

In der Tabelle von Anhang 1 sind die neuen Mitgliedstaaten mit ihrem Beitrittsdatum und ihren Amtssprachen aufgelistet.

2 Regeln für die Prüfung

2.1 Automatische Erstreckung von Unionsmarken auf neue Mitgliedstaaten

Artikel 165 Absatz 1 UMV legt die Grundregel für Erweiterungen fest, die besagt, dass alle bestehenden Anmeldungen für Unionsmarken und eingetragenen Unionsmarken ohne zusätzliches Eingreifen seitens des EUIPO, anderer Stellen oder der Inhaber der betroffenen Rechte automatisch in den neuen Mitgliedstaaten gelten. Die Zahlung von zusätzlichen Gebühren oder andere Verwaltungsformalitäten sind nicht erforderlich. Die Erstreckung von bestehenden Anmeldungen für Unionsmarken oder Unionsmarken auf die Hoheitsgebiete der neuen Mitgliedstaaten gewährleistet, dass diese Rechte EU-weit die gleiche Wirkung haben und das grundlegende Prinzip des einheitlichen Charakters der Unionsmarke eingehalten wird.

2.2 Anhängige Anmeldungen von Unionsmarken

Artikel 165 Absatz 2 UMV enthält eine wichtige Übergangsbestimmung, wonach **am Beitrittsdatum anhängige** Anmeldungen von Unionsmarken nicht aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen abgelehnt werden dürfen, wenn diese Hindernisse lediglich durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind (Besitzstandsklausel). Das bedeutet in der Praxis, dass eine Anmeldung einer Unionsmarke nicht abgelehnt wird, wenn sie nicht unterscheidungskräftig, beschreibend, generisch, irreführend oder im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung oder Sittlichkeit in der Sprache oder auf dem Hoheitsgebiet eines neuen Mitgliedstaats ist, sofern ihr Anmeldetag **vor** dem Beitrittsdatum dieses Staats liegt.

Für Anmeldungen **nach dem Beitrittsdatum** gelten die Ablehnungsgründe von Artikel 7 Absatz 1 UMV auch für den neuen Mitgliedstaat. Das ist auch dann der Fall, wenn die Anmeldung einer Unionsmarke einen Prioritätstag hat, der vor dem entsprechenden Beitrittsdatum liegt. Das Prioritätsrecht schützt den Anmelder einer Unionsmarke nicht gegenüber Gesetzesänderungen, die seine Anmeldung betreffen. Aus diesem Grund müssen die Prüfer bei ihrer Arbeit dieselben Kriterien wie für alle anderen Amtssprachen der EU anwenden. Das bedeutet, dass der Prüfer auch im

neuen Mitgliedstaat überprüfen muss, ob die Anmeldung einer Unionsmarke beschreibend ist usw.

Bei der Anwendung dieses Grundsatzes ist jedoch Vorsicht geboten, da er lediglich bedeutet, dass die Kriterien für die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 UMV nicht infolge des Beitritts neuer Mitgliedstaaten strenger auszulegen sind. Der Umkehrschluss, dass Begriffe, die in einer Sprache oder auf dem Hoheitsgebiet eines neuen Mitgliedstaats beschreibenden Charakter haben, in jedem Fall für vor dem Beitrittsdatum erfolgte Anmeldungen von Unionsmarken eingetragen werden können, wird nicht immer korrekt sein. So etwa können beschreibende Begriffe aus den Sprachen neuer Mitgliedstaaten in den allgemeinen Sprachgebrauch der alten Mitgliedstaaten eingegangen sein oder dort allgemein bekannt sein (z. B. Wodka) und geografische Angaben müssen vielleicht schon als beschreibende Begriffe abgelehnt werden (z. B. Plattensee oder Tokajer). Auch bereits in den neuen Mitgliedstaaten geschützte geografische Angaben müssen berücksichtigt werden, ebenso wie Schutz aufgrund von EU-Regelungen oder bilateralen Abkommen zwischen den neuen Mitgliedstaaten und der EU oder den alten Mitgliedstaaten.

Genauer gesagt wirken sich diese Bestimmungen auf die Eintragungshindernisse von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben f und g UMV in Bezug auf Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen, bzw. irreführende Marken nur insofern aus, wenn die Irreführung oder der Verstoß gegen die gute Sitten aufgrund einer Bedeutung zustande kommt, die **nur** in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaats verstanden wird. Das Amt legt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV unabhängig von den relativen Niveaus der Sittlichkeit in den verschiedenen EU-Ländern gemäß den geltenden Kriterien der Union aus.

Schließlich haben die Bestimmungen von Artikel 165 Absatz 2 UMV keine Auswirkung auf die Eintragungshindernisse von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben e oder i UMV: Der erste Buchstabe bezieht sich auf Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist, aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, oder aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, während sich der zweite Buchstabe auf Abzeichen, Embleme und Wappen bezieht, die nicht unter den Schutz von Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft fallen, aber von besonderem öffentlichen Interesse sind.

2.3 Durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft

Gemäß der Amtspraxis muss durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3 UMV) am Anmeldedatum der Unionsmarke vorliegen und bis zum Eintragungsdatum bestehen. Wenn ein Anmelder für eine **vor** dem Beitrittsdatum erfolgte Anmeldung der Unionsmarke nachweisen kann, dass die erworbene Unterscheidungskraft am Anmeldetag vorlag, schließt Artikel 165 Absatz 2 UMV einen Widerspruch aus, der von dem Hindernis ausgeht, dass sie in den neuen Mitgliedstaaten keine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft hat. Aus diesem Grund muss der Anmelder durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in den neuen Mitgliedstaaten nicht nachweisen.

2.4 Bösgläubigkeit

Das Amt geht davon aus, dass eine Anmeldung einer Unionsmarke 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.

In der Prüfungsphase hat dies keine praktischen Auswirkungen, weil Bösgläubigkeit kein absolutes Eintragungshindernis darstellt und das Amt demzufolge nicht ermächtigt ist, von Amts wegen zu widersprechen. Das Amt wird seine Pflichten bezüglich bösgläubiger Anmeldungen nur ausüben, wenn Nichtigerklärung beantragt wird (Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV). Die nationalen Ämter der neuen Mitgliedstaaten sind gleichermaßen entschlossen, gegen bösgläubiges Verhalten in Verbindung mit der Erweiterung vorzugehen. Anmelder von Unionsmarken sollten daher bedenken, dass ihre Eintragungen, selbst wenn es in der Prüfungsphase keine Eintragungshindernisse gibt, später noch gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV angefochten werden können.

2.5 Umwandlung

Die Umwandlung der Anmeldung einer Unionsmarke in nationale Markenanmeldungen für neue Mitgliedstaaten kann ab dem Beitrittsdatum dieser Staaten beantragt werden. Eine Umwandlung ist auch möglich, wenn für eine umgewandelte Unionsmarke das Anmeldedatum vor dem Beitrittsdatum liegt. Bei einem neuen Mitgliedstaat wird die umgewandelte Anmeldung jedoch die Gültigkeit eines älteren Rechts nach nationalem Recht haben. Im nationalen Recht in den neuen Mitgliedstaaten wurden äquivalente Bestimmungen zu Artikel 165 UMV mit der Maßgabe verabschiedet, dass erstreckte Unionsmarken die Gültigkeit älterer Rechte in den neuen Mitgliedstaaten nur ab dem Beitrittsdatum haben. Das bedeutet für die Praxis, dass das Umwandlungsdatum in einem neuen Mitgliedstaat nicht vor dem Beitrittsdatum dieses Staats liegen kann.

Für den Beitritt Kroatiens beispielsweise bedeutet dies, dass auch bei einem Anmeldedatum vom 1.5.2005 in Kroatien für eine umgewandelte Unionsmarke das Umwandlungsdatum nicht der 1.5.2005, sondern der 1.7.2013 sein wird, also das Datum des Beitritts Kroatiens.

Das Erweiterungsdatum bewirkt keine neue dreimonatige Frist für den Antrag auf Umwandlung gemäß Artikel 112 Absatz 4 UMV.

2.6 Sonstige praktische Konsequenzen

2.6.1 Vertretung

Hinsichtlich der Vertretung gilt ab dem Beitrittsdatum, dass Anmelder (wie auch andere Verfahrensbeteiligte vor dem Amt), die ihren Sitz oder Wohnsitz in diesem neuen Mitgliedstaat haben, nicht mehr durch einen Vertreter vertreten sein müssen. Ab dem Beitrittsdatum können Vertreter aus einem neuen Mitgliedstaat in die bei dem Amt gemäß Artikel 93 UMV geführte Liste der zugelassenen Vertreter eingetragen werden, womit sie dann berechtigt sind, Dritte vor dem Amt zu vertreten.

2.6.2 Erste und zweite Sprache

Ab dem Beitrittsdatum eines neuen Mitgliedstaats (siehe Anhang 1) kann die Amtssprache bzw. können die Amtssprachen dieses Staats als erste Sprache für Anmeldungen von Unionsmarken an oder nach diesem Datum verwendet werden.

2.6.3 Übersetzung

Anmeldungen von Unionsmarken, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum eines neuen Mitgliedstaats liegt, wie auch bereits existierende Eintragungen von Unionsmarken werden weder in die Sprache dieses Staats übersetzt, noch nochmals in dieser Sprache veröffentlicht. Anmeldungen von Unionsmarken nach dem Beitrittsdatum eines neuen Mitgliedstaats werden in alle(n) Amtssprachen der EU übersetzt und veröffentlicht.

2.6.4 Zeitrang

Für eine nationale Marke, die vor dem Beitritt des betreffenden neuen Mitgliedstaats oder sogar vor der Gründung der Europäischen Union eingetragen wurde, kann Zeitrang beansprucht werden. Der Zeitranganspruch kann jedoch erst nach dem Beitrittsdatum geltend gemacht werden. Die im neuen Mitgliedstaat eingetragene Marke muss „älter“ sein als die Unionsmarke. Da die Zeitrangwirkung einer erstreckten Unionsmarke im neuen Mitgliedstaat ab dem Beitrittsdatum gilt, ist es zweckmäßiger, wenn die ältere nationale Marke einen Anmeldetag oder Prioritätstag hat, der vor dem Beitrittsdatum liegt.

Beispiel 1: Dieselbe Person meldet am 1.4.1996 eine Unionsmarke an und am 1.1.1999 eine nationale Marke in Rumänien. Ab dem 1.1.2007 (Beitrittsdatum Rumäniens) kann der Zeitrang dieser rumänischen nationalen Markenanmeldung beansprucht werden.

Beispiel 2: Dieselbe Person ist Inhaber einer internationalen Registrierung, in der die EU am 1.1.2005 benannt und später Rumänien am 1.1.2006 benannt ist. Nach dem 1.1.2007 kann der Zeitrang der rumänischen Benennung beansprucht werden, auch wenn diese Benennung später erfolgt ist als die Internationale Registrierung mit Benennung der EU. Der Grund dafür liegt in der Gültigkeit der erstreckten Unionsmarke ab dem Beitrittsdatum des neuen Mitgliedsstaats (in diesem Fall 1.1.2007).

2.6.5 Recherchen

Die nationalen Ämter der neuen Mitgliedstaaten können sich ab ihrem Beitrittsdatum am Recherchensystem (Artikel 38 Absätze 2 und 3 UMV) beteiligen. Den betreffenden nationalen Ämtern werden nur diejenigen Anmeldungen von Unionsmarken zugesandt, deren Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein späterer Tag ist.

3 Regeln zu Widersprüchen und Löschungen

1. Nach Artikel 165 Absatz 4 Buchstabe b UVM kann es gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke keinen Widerspruch geben und sie nicht für nichtig erklärt werden aus dem Grund, dass ein älteres nationales Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des Beitritts erworben wurde.

   Erfolgten die Anmeldungen von Unionsmarken jedoch am oder nach dem Tag des Beitritts, fallen sie nicht unter die Besitzstandsklausel und können wegen eines älteren nationalen Rechts, das in einem neuen Mitgliedstaat besteht, aufgrund eines Widerspruches zurückgewiesen oder für nichtig erklärt werden, wenn das ältere Recht bei Vergleich der beiden Anmelde- und Prioritätstage älter ist.

2. Eine Ausnahme von dieser Übergangsregelung ist in Artikel 165 Absatz 3 UMV in Bezug auf Widersprüche enthalten. Wird eine Unionsmarke während der sechs Monate vor dem Tag des Beitritts angemeldet, so kann aufgrund eines am Tag des Beitritts bestehenden nationalen Rechts in einem neuen Mitgliedstaat Widerspruch erhoben werden, sofern dieses Recht

   a) ein älteres Anmeldedatum oder Prioritätsdatum hat und
   b) der Erwerb gutgläubig war.

3. Das Anmeldedatum und nicht das Prioritätsdatum ist ausschlaggebend dafür, wann gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke aufgrund eines älteren Rechts in einem neuen Mitgliedstaat Widerspruch eingelegt werden kann. In der Praxis haben die oben erwähnten Bestimmungen die in den folgenden Beispielen unter Bezugnahme auf den Beitritt von Kroatien (1.7.2013) angegebenen Folgen:

   a) Unter keinen Umständen kann aufgrund eines nationalen älteren Rechts in einem neuen Mitgliedstaat gegen eine vor dem 1.1.2013 (das Prioritätsdatum ist in diesem Zusammenhang irrelevant) erfolgte Anmeldung einer Unionsmarke Widerspruch erhoben oder sie für nichtig erklärt werden.

   b) Gegen eine erfolgte Anmeldung einer Unionsmarke mit Anmeldedatum zwischen dem 1.1.2013 und dem 30.6.2013 (d. h. **in den sechs Monaten vor dem Tag des Beitritts**) kann aufgrund einer kroatischen Marke Widerspruch erhoben werden, sofern das Anmelde- oder Prioritätsdatum der kroatischen Marke vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Anmeldung der Unionsmarke liegt, gegen die Widerspruch erhoben wird, und die nationale Marke gutgläubig angemeldet wurde.

   c) Gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke mit Anmeldedatum vom 1.7.2013 oder später kann Widerspruch erhoben oder sie kann für nichtig erklärt werden aufgrund einer in Kroatien eingetragenen Marke, wenn diese

Marke ein früheres Anmelde- oder Prioritätsdatum nach den normalen Bestimmungen hat. Gutgläubiger Erwerb ist keine Bedingung. Das gilt für alle nationalen Marken und ältere nicht eingetragene Rechte, die in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Beitritt angemeldet oder erworben wurden.

d) Gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke mit Anmeldedatum vom 1.7.2013 oder später, aber mit einem Prioritätsdatum vor dem 1.7.2013 kann Widerspruch erhoben oder sie kann für nichtig erklärt werden aufgrund einer in Kroatien eingetragenen nationalen Marke, wenn diese Marke ein früheres Anmelde- oder Prioritätsdatum nach den normalen Bestimmungen hat.

Diese Übergangsausnahmeregelung beschränkt sich auf das Recht der Beantragung eines Widerspruchs und umfasst nicht das Recht zur Beantragung einer Nichtigkeitserklärung aufgrund von relativen Hindernissen. Das bedeutet, dass nach Ablauf der oben erwähnten sechsmonatigen Frist ohne das Einlegen eines Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Unionsmarke kein Widerspruch mehr eingelegt werden kann oder für sie kein Antrag mehr auf Nichtigkeitserklärung gestellt werden kann.

4. Nach Artikel 165 Absatz 5 UMV kann die **Benutzung** einer Unionsmarke mit einem Anmeldedatum vor dem Beitrittsdatum des neuen Mitgliedstaates gemäß Artikel 110 und 111 UMV untersagt werden, wenn eine ältere nationale Marke in dem neuen Mitgliedstaat eingetragen wurde, ein Anmelde- oder Prioritätsdatum hat, das vor dem Tag des Beitritts dieses Staates liegt und gutgläubig eingetragen worden ist.

   Dies gilt auch für:

   - Anmeldungen für nationale Marken, die in neuen Mitgliedstaaten angemeldet wurden, sofern sie danach eingetragen wurden,
   - nicht eingetragene Rechte, die in neuen Mitgliedstaaten erworben wurden und unter Artikel 8 Absatz 4 UMV oder Artikel 53 Absatz 2 UMV fallen, unter der Bedingung, dass das Datum für den Erwerb des Rechts unter nationalem Recht das Anmelde- oder Prioritätsdatum ersetzt.

5. Erfolgt ein Widerspruch aufgrund einer nationalen eingetragenen Marke oder eines sonstigen Rechts in einem neuen Mitgliedstaats, hängt die Frage, ob dieses Recht als Hindernisgrund für den Widerspruch gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke berechtigt angeführt werden kann oder nicht, davon ab, ob der Widerspruch begründet ist, ist aber keine Frage der Zulässigkeit.

6. Es wird vom gutgläubigen Erwerb der älteren nationalen Marke ausgegangen. Das bedeutet, dass bei Infragestellung der Gutgläubigkeit der andere Verfahrensbeteiligte (der Anmelder für die angefochtene Anmeldung einer Unionsmarke im Fall von Artikel 165 Absatz 4 UMV oder der Inhaber der eingetragenen Unionsmarke im Fall von Artikel 165 Absatz 5 UMV) nachweisen muss, dass der Inhaber des älteren nationalen Rechts, das in einem neuen Mitgliedstaat erworben wurde, bösgläubig gehandelt hat, als die nationale Anmeldung eingereicht bzw. das Recht anderweitig erworben wurde.

7. Artikel 165 UMV enthält keine Übergangsbestimmungen in Bezug auf die Benutzungsanforderung (Artikel 15 und 42 UMV). In Widerspruchsverfahren ergibt sich die Pflicht zur ernsthaften Benutzung der Marke, wenn der Anmelder

der angefochtenen Anmeldung einer Unionsmarke beantragt, dass der Widersprechende die Benutzung der älteren Marke gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV sowie Regel 22 UMDV nachweist. Fragen zur Erweiterung können sich in Bezug auf die Dauer und den Ort der Benutzung der älteren Marke ergeben.

Zwei Fälle sind zu unterscheiden:

a) Die ältere Marke ist eine in einem neuen Mitgliedstaat eingetragene Marke

In diesem Fall muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung der älteren Marke nachweisen. Diese Situation kann sich nur in dem Zusammenhang eines Widerspruchs ergeben, der sich entweder gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke mit einem Anmeldedatum nach dem Beitrittsdatum oder gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke richtet, die innerhalb der sechs Monate vor dem Beitrittsdatum erfolgte.

Die ältere nationale Marke muss in dem Hoheitsgebiet, in dem sie geschützt ist, fünf Jahre lang vor dem Datum der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung ernsthaft benutzt worden sein. In diesem Zusammenhang ist es unerheblich, ob die Benutzung sich auf einen Zeitraum bezieht, in dem der betroffene Staat bereits Mitglied der Europäischen Union war. Anders gesagt kann sich der Nachweis der Benutzung auch auf einen Zeitraum vor dem Beitrittsdatum beziehen (im Fall von Kroatien vor dem 1.7.2013).

b) Die ältere Marke ist eine Unionsmarke

Wenn der Inhaber der älteren Unionsmarke nur die Benutzung im Hoheitsgebiet eines neuen Mitgliedstaats oder von mehreren neuen Mitgliedstaaten nachweisen kann, kann die Benutzung in einem neuen Mitgliedstaat (oder mehreren neuen Mitgliedstaaten) nur berücksichtigt werden, wenn der betroffene Staat am Tag der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung ein Mitgliedstaat der Europäischen Union war (Artikel 43 Absatz 1 UMV fordert die Benutzung „in der Union“); die Pflicht der Benutzung bezieht sich auf den Zeitraum von fünf Jahren vor dem Datum der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung. Vor ihrem jeweiligen Beitrittsdatum sind die neuen Staaten keine „Mitgliedstaaten der Union“, weswegen es nicht möglich ist, die Benutzung „in der Union“ nachzuweisen.

Aus diesem Grund soll der Zeitraum von fünf Jahren nur ab dem maßgeblichen Beitrittsdatum gezählt werden.

8. Es gibt keine besonderen Übergangsprobleme in Bezug auf Widerspruchsverfahren. Das Recht gemäß Artikel 119 Absatz 7 UMV zur Wahl einer Sprache als Verfahrenssprache, die keine der fünf Sprachen des Amts ist, gilt ab dem Beitrittsdatum hinsichtlich der anderen Amtssprachen der Europäischen Union.

Anhang 1

Mitgliedstaaten	Beitrittsdatum	Sprachen
Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern.	1.5.2004	Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch
Bulgarien und Rumänien	1.1.2007	Bulgarisch und Rumänisch
Kroatien	1.7.2013	Kroatisch

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL B

PRÜFUNG

ABSCHNITT 1

VERFAHREN

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und allgemeiner Überblick über das Prüfverfahren 3

2 Recherchen 4

2.1. Recherchenberichte für die Europäische Union 4

2.2. Nationale Recherchenberichte 5

3 Allgemeine Grundsätze betreffend Prüfungsverfahren 5

3.1 Verfahrensaspekte betreffend Bemerkungen Dritter und die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse 6

3.2 Entscheidungen 7

3.2.1 Beschwerden 7

3.3 Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist 7

4 Veröffentlichung 8

5 Änderungen einer Unionsmarkenanmeldung 8

5.1 Zurücknahme einer Unionsmarkenanmeldung 9

5.1.1 Erklärung der Zurücknahme 9

5.1.2 Unbedingte und bindende Erklärung 10

5.1.3 Nötige Schritte 10

5.2. Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in einer Unionsmarkenanmeldung 11

5.2.1 Verfahrensrechtliche Zulässigkeit der Einschränkung 11

5.3. Sonstige Änderungen 12

5.3.1 Name, Anschrift und Staatsangehörigkeit des Anmelders oder Vertreters .. 12

5.3.2 Andere Bestandteile der Anmeldung 14

5.3.3. Eintragung und Veröffentlichung von Änderungen 14

5.4 Teilung einer Unionsmarkenanmeldung 14

5.4.1 Erfordernisse 15

5.4.2 Positive Entscheidung 16

5.4.3 Neue Akten und ihre Veröffentlichung 17

1 Einleitung und allgemeiner Überblick über das Prüfverfahren

Dieser Teil der Richtlinien enthält eine Darstellung des Prüfverfahrens von der Einreichung bis zur Veröffentlichung einer Anmeldung einer Unionsmarke.

Nachdem die Anmeldung einer Unionsmarke eingereicht wurde, wird ein vorläufiger Anmeldetag zuerkannt und das Amt stellt eine Empfangsbescheinigung aus. Zu diesem frühen Zeitpunkt prüft das Amt nur, ob bestimmte in der Verordnung über die Unionsmarke (UMV) vorgesehene Anforderungen an den Anmeldetag erfüllt sind. Der Anmeldetag kann nur dann endgültig zuerkannt werden, wenn die Anmeldegebühr entrichtet wurde.

Die Empfangsbescheinigung sollte vom Anmelder sorgfältig geprüft werden und sofern die darin enthaltenen Daten Fehler enthalten, sollte das Amt so bald wie möglich unterrichtet werden. Der Anmelder kann nur Daten berichtigen, die Auswirkungen auf den Anmeldetag haben, wie den Namen des Anmelders, die Wiedergabe der Marke und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, falls diese dem Amt am selben Datum mitgeteilt wurden, an dem die nicht korrekten Daten eingereicht wurden. Nach diesem Datum unterliegen etwaige Änderungen den Bestimmungen der UMV und der Unionsmarkendurchführungsverordnung (UMDV), insbesondere Artikel 17 und Artikel 43 UMV. Weitere Informationen dazu sind in Abschnitt 5 unten und in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse enthalten.

Nach Ausstellung der Eingangsbestätigung führt das Amt eine Sprachprüfung der Wortbestandteile der Marke in allen Amtssprachen der EU durch und erstellt einen Recherchenbericht für die EU. Dieser Bericht wird dem Anmelder nur übermittelt, wenn dies bei Einreichung der Anmeldung ausdrücklich beantragt wurde.

Die Zahlung der Anmeldegebühr und (gegebenenfalls) der Gebühr für die nationale Recherche wird spätestens einen Monat nach Einreichung der Anmeldung einer Unionsmarke validiert. Hat der Anmelder eine nationale Recherche beantragt und die diesbezügliche Gebühr entrichtet, leitet das Amt die Anmeldung an die Ämter der Mitgliedstaaten weiter, welche die nationalen Recherchen durchführen. Weitere Einzelheiten zu den Recherchen sind in Abschnitt 2 unten enthalten. Weitere Informationen über die Gebühren sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Verfahrensvorschriften vor dem Amt, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise enthalten.

Während des Prüfungsverfahrens prüft das Amt Folgendes: Anmeldetag, Formerfordernisse, Klassifikation, Priorität und/oder gegebenenfalls Zeitrang, Vorschriften zur Benutzung der Marke bei Kollektivmarken und absolute Eintragungshindernisse. All diese Schritte des Prüfungsverfahrens können parallel zueinander durchgeführt werden, da im Prüfungsverfahren keine strenge Abfolge der Schritte vorgesehen ist.

Dem Anmelder werden etwaige Mängel mitgeteilt, und es wird ihm eine Frist von zwei Monaten eingeräumt, um den Mangel zu beseitigen und/oder Stellung zu nehmen. Jede Begründung, in der eine Anmeldung einer Unionsmarke ganz oder teilweise zurückgewiesen wird, muss eine Begründung für die Zurückweisung enthalten und den Anmelder über die Möglichkeit eines Rechtsbehelfs in Kenntnis setzen. Weitere Einzelheiten werden in Abschnitt 3.2. und Abschnitt 3.2.1 unten erläutert.

Anmeldungen, die den Anforderungen der Verordnung entsprechen, werden zur Veröffentlichung angenommen und zur Übersetzung in alle Amtssprachen der EU übermittelt.

Der letzte Schritt des Prüfungsverfahrens besteht in der Veröffentlichung der Anmeldung in Teil A des Blattes für Unionsmarken. Weitere Einzelheiten zur Veröffentlichung sind in Abschnitt 4 unten enthalten.

2 Recherchen

Artikel 38 und 155 UMV Regel 10 UMDV Mitteilungen Nr. 4/99, 5/00 und 4/01 des Präsidenten des Amtes

Im Recherchenbericht werden ältere Rechte identifiziert, die im Widerspruch zur Anmeldung der Unionsmarke stehen könnten. Gehen jedoch aus dem Recherchenbericht keine derartigen früheren Rechte hervor, könnte dennoch nach der Veröffentlichung einer Unionsmarkenanmeldung ein Widerspruch angemeldet werden.

Die Ergebnisse aus dem Recherchenbericht dienen ausschließlich der Information und geben dem Anmelder die Möglichkeit, eine Unionsmarkenanmeldung vor der Veröffentlichung zurückzuziehen. In den Unterrichtungsschreiben werden Inhaber früherer UM über neue, ähnliche Unionsmarkenanmeldungen unterrichtet.

Die Bildelemente werden gemäß der Wiener Klassifikation klassifiziert.

2.1. Recherchenberichte für die Europäische Union

Das Amt erstellt für jede bei ihm eingehende Unionsmarkenanmeldung oder internationale Registrierung (IR), in der die EU benannt wird, einen Recherchenbericht für die Europäische Union.

Es schickt dem Anmelder einer Unionsmarke diesen Recherchenbericht jedoch per Standardschreiben oder elektronisch nur zu, wenn er dies bei Einreichung der Anmeldung ausdrücklich beantragt hat.

Inhaber internationaler Registrierungen, in denen die EU benannt wird, die einen solchen Recherchenbericht wünschen, müssen beim Amt innerhalb eines Monats ab dem Datum der Mitteilung der internationalen Registrierung durch die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) einen entsprechenden Antrag einreichen.

Der Recherchenbericht für die Europäische Union deckt die folgenden älteren Rechte ab:

1. Unionsmarkenanmeldungen mit einem Anmeldetag oder einer Priorität vor der gegenständlichen Anmeldung;
2. bereits eingetragene UM und
3. ältere Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist.

Im Recherchenbericht werden der Anmeldetag, die Wortbestandteile der Marke, die etwaigen Bildelemente der Marke und die Klassen der Waren und Dienstleistungen

gemäß Klassifikation von Nizza berücksichtigt. Die Recherche zielt darauf ab, ähnliche ältere Marken für dieselbe Klasse oder dieselben Klassen zu identifizieren, die nach Einschätzung des Amtes ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen enthalten.

Nach Veröffentlichung der neuen Anmeldung sendet das Amt den im Recherchenbericht genannten Inhabern früherer UM, Unionsmarkenanmeldungen oder internationaler Registrierungen, in denen die EU benannt ist, ein Unterrichtungsschreiben, es sei denn, die Inhaber haben ausdrücklich auf diese Mitteilungen verzichtet.

2.2. Nationale Recherchenberichte

Bei Einreichung einer Anmeldung kann der Anmelder einer Unionsmarke auch nationale Recherchenberichte beantragen. In diesen Berichten werden alle ermittelten älteren nationalen Marken, nationalen Markenanmeldungen bzw. Marken, die im Rahmen internationaler, in dem/den betroffenen Mitgliedstaat(en) geltender Übereinkommen eingetragen wurden, aufgeführt, die gemäß Artikel 8 UMV gegen die Eintragung der angemeldeten UM geltend gemacht werden können. Im anderen Fall wird in diesen Berichten mitgeteilt, dass solche Rechte bei der Recherche nicht festgestellt wurden. Für diese Berichte werden Recherchengebühren erhoben.

Inhaber von internationalen Registrierungen (IR), in denen die EU benannt ist, die nationale Recherchen beantragen möchten, müssen den Antrag an das Amt richten und die entsprechende Gebühr innerhalb eines Monats nach Mitteilung der internationalen Registrierung durch die WIPO.

Anmeldungen von Unionsmarken und Benennungen im Wege internationaler Registrierungen, die einen gültigen Antrag auf nationale Recherchen enthalten, werden an die teilnehmenden nationalen Ämter übermittelt. Damit der Antrag gültig ist, muss er zum Zeitpunkt der Anmeldung gestellt werden und die entsprechende Gebühr gezahlt worden sein.

Nationale Recherchenberichte werden von den Ämtern erstellt, die sich für die Teilnahme an dem neuen System entschieden haben.

Ein Antrag auf Durchführung nationaler Recherchen führt dazu, dass alle teilnehmenden nationalen Ämter die Recherche durchführen. Dieser Alles-oder-Nichts-Ansatz bedeutet, dass der Anmelder die bestimmten teilnehmenden Ämter, die die Recherche durchführen sollen, nicht auswählen kann.

Die nationalen Ämter sind für den Inhalt des nationalen Recherchenberichts verantwortlich.

3 Allgemeine Grundsätze betreffend Prüfungsverfahren

In diesem Abschnitt werden ausschließlich **verfahrenstechnische** Aspekte der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse erläutert. Im Hinblick auf die inhaltlichen Aspekte der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse sei auf die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Unionskollektivmarken verwiesen.

Die UMV soll Markeninhabern die Möglichkeit geben, durch Eintragung ein Recht zu sichern, das in der gesamten Europäischen Union Gültigkeit hat, sofern es nicht die Rechte anderer beeinträchtigt. Zwar müssen die nach der UMV verliehenen Rechte im Einklang mit den Vorschriften der Verordnung stehen, jedoch ist es nicht Aufgabe des Amtes, die Anmelder zu behindern, sondern vielmehr diesen behilflich zu sein.

Bei der Prüfung einer jeden Anmeldung müssen die Marke **und** die Waren und Dienstleistungen Berücksichtigung finden, die Gegenstand der Anmeldung sind. Das Amt muss die Besonderheiten der betreffenden Branche, die Art und Weise, wie die Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, und die relevanten Verkehrskreise berücksichtigen, zum Beispiel, ob es sich um einen speziellen Kundenkreis handelt oder ob die Allgemeinheit angesprochen wird.

3.1 Verfahrensaspekte betreffend Bemerkungen Dritter und die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse

Artikel 40 UMV Mitteilung Nr. 2/09 des Präsidenten des Amtes

Bemerkungen Dritter sind möglich, sofern sie sich auf das Vorliegen eines absoluten Eintragungshindernisses beziehen. Bemerkungen Dritter, die vor der Veröffentlichung der Anmeldung einer Unionsmarke eingehen, werden im Rahmen der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse behandelt. Das Amt akzeptiert Bemerkungen, die vor Ablauf der Widerspruchsfrist eingehen (drei Monate ab dem Datum der Veröffentlichung) oder — falls Widerspruch eingelegt wurde — Bemerkungen, die eingereicht werden, bevor die abschließende Entscheidung über den Widerspruch getroffen wird. Die Bemerkungen müssen in einer der Sprachen des Amtes eingereicht werden, d. h. auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch.

Das Amt stellt der Partei, die die Bemerkungen eingereicht hat (Beobachter), eine Empfangsbestätigung aus, in der bestätigt wird, dass die Bemerkungen eingegangen sind und an den Anmelder weitergeleitet wurden. Der Dritte wird nicht zu einem Beteiligten eines bei dem Amt geführten Verfahrens, kann aber die Online-Recherche-Instrumente in Anspruch nehmen, um den Status der betreffenden Unionsmarkenanmeldung zu prüfen. Das Amt informiert den Dritten nicht über etwaige ergriffene Maßnahmen, d. h. ob die Bemerkungen zu einem Einwand führen oder nicht.

Alle Bemerkungen werden an den Anmelder weitergeleitet, der aufgefordert wird, gegebenenfalls Stellung zu nehmen. Das Amt prüft, ob die Bemerkungen begründet sind, d. h. ob ein absolutes Eintragungshindernis vorliegt. Ist dies der Fall, beanstandet das Amt die Unionsmarkenanmeldung und kann diese zurückweisen, falls der Einwand nicht durch die Stellungnahme des Anmelders oder mittels einer Beschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ausgeräumt wird.

Wurde eine im Rahmen der Bemerkungen aufgeworfene Frage bereits im Rahmen der Prüfung einer Anmeldung berücksichtigt, ist es unwahrscheinlich, dass diese nach der Veröffentlichung Anlass zu ernsthaften Zweifeln geben werden.

Das Amt kann die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse vor der Eintragung aus einem anderen Grund und jederzeit wiederaufnehmen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Bemerkungen Dritter vor der Veröffentlichung der Anmeldung eingehen oder das Amt selbst feststellt, dass ein Eintragungshindernis übersehen wurde. Nach

Veröffentlichung der Anmeldung sollte diese Möglichkeit nur in eindeutigen Fällen in Anspruch genommen werden.

Nähere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Unionskollektivmarken.

3.2 Entscheidungen

In allen Fällen, in denen die Entscheidungen des Amtes zum Nachteil für den Anmelder ausfallen, müssen diese Entscheidungen begründet werden. In der Begründung müssen alle vom Anmelder in seinen Bemerkungen vorgetragenen Argumente angesprochen werden, sofern diese relevant sind. In der Entscheidung müssen klare Gründe angeführt werden. Es darf nicht nur auf die maßgeblichen Teile der UMV und UMDV verwiesen werden. Eine Ausnahme bilden ganz eindeutige Fälle (z. B. Fehlen von Dokumenten oder Nichtzahlung von Gebühren).

Wird beispielsweise eine Entscheidung ausgehend von Recherchen im Internet getroffen, muss das Amt dem Anmelder Belege für die Recherchen vorlegen.

3.2.1 Beschwerden

Artikel 58 und 65 UMV Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009

Der Anmelder kann gegen jede Entscheidung, die das Verfahren beendet und die sich für ihn nachteilig auswirkt, Beschwerde einlegen. In der Praxis fallen in diese Kategorie alle Entscheidungen des Amtes, die das Verfahren beenden und die vom Anmelder nicht akzeptiert werden. Schriftliche Mitteilungen über derartige Entscheidungen enthalten immer den Hinweis, dass gegen die Entscheidung innerhalb von zwei Monaten Beschwerde eingelegt werden kann.

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Während der Beschwerdefrist sollte das Amt keine Verfügungen treffen, die nicht ohne weiteres revidiert werden können (z. B. Veröffentlichung oder Eintragung im Register). Dasselbe gilt für den Zeitraum, bis eine rechtsgültige Entscheidung getroffen wurde, wenn der Fall gemäß Artikel 65 UMV vor das Gericht oder den Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) gebracht wird.

3.3 Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist

Weitere Informationen über die Prüfung einer Unionsmarkenanmeldung, die auf die Umwandlung einer internationalen Eintragung, in der die Europäische Union benannt ist, zurückgeht, sind in den Richtlinien, Teil M, Internationale Marken enthalten.

4 Veröffentlichung

Artikel 39 UMV Regeln 12, 14 und 46 UMDV

Die Veröffentlichung erfolgt, wenn die Anmeldung die Anforderungen an die Annahme erfüllt.

Die Anmeldungen werden in allen Amtssprachen der EU veröffentlicht.

Der Prüfer muss sicherstellen, dass, soweit zutreffend, die folgenden Angaben vorliegen:

(a) Anmeldenummer
(b) Anmeldetag
(c) Wiedergabe der Marke
(d) Angabe der Kollektivmarke
(e) Angabe der Art der Marke, sofern diese keine Wortmarke ist, z. B. Bildmarke, dreidimensionale Marke, Hologramm, Hörmarke, Farbmarke per se und sonstige Marke
(f) Beschreibung der Marke
(g) Farbangabe(n)
(h) Bildelemente gemäß Wiener Klassifikation
(i) Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung
(j) Name, Anschrift und Staatsangehörigkeit des Anmelders
(k) Name und Anschrift des Vertreters
(l) erste und zweite Sprache
(m) Waren und Dienstleistungen gemäß Nizzaer Klassifikation
(n) Priorität, sofern anwendbar
(o) Ausstellungspriorität, sofern anwendbar
(p) Zeitrang
(q) Umwandlungsdaten

Sobald der Prüfer kontrolliert hat, dass alle diese Elemente korrekt sind und die Übersetzung in alle Amtssprachen der EU beim Amt eingegangen ist, wird die Anmeldung an das Team für Veröffentlichungen weitergeleitet.

5 Änderungen einer Unionsmarkenanmeldung

Dieser Teil der Richtlinien bezieht sich ausschließlich auf Fragen im Zusammenhang mit Änderungen einer Unionsmarkenanmeldung.

Was Änderungen einer eingetragenen Unionsmarke betrifft, sei auf die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen verwiesen.

5.1 Zurücknahme einer Unionsmarkenanmeldung

Artikel 43, Artikel 58 Absatz 1 Artikel 64 Absatz 3, Artikel 65 Absatz 5 und Artikel 119 UMV Artikel 101 und Artikel 102 Absatz 2 Verfahrensordnung des Gerichts Artikel 51 Verfahrensordnung des Gerichtshofes

5.1.1 Erklärung der Zurücknahme

Eine Unionsmarkenanmeldung kann ganz oder teilweise jederzeit zurückgenommen werden, solange sie anhängig ist.

Nach einer Entscheidung des Amtes in erster Instanz kann auf der Ebene der Beschwerde eine Anmeldung innerhalb der Frist von zwei Monaten zurückgezogen werden, auch wenn keine Beschwerde eingegangen ist bzw. bis die Beschwerdekammer darüber befunden hat; dies gilt sowohl für Verfahren mit einem Beteiligten als auch für Verfahren mit mehreren Beteiligten (siehe Entscheidungen vom 27/09/2006, R 331/2006-G – Optima; und vom 23/04/2014, R-0451/2014 1 – SUPERLITE, Randnummer 18).

Auf Ebene des Gerichts kann eine Anmeldung innerhalb der Rechtsmittelfrist von zwei Monaten, die nach Artikel 102 Absatz 2 der Verfahrensordnung des Gerichts um einen Zeitraum von zehn Tagen (Entfernung) verlängert wird, zurückgenommen werden. Auf Ebene des Gerichtshofes der Europäischen Union (EuGH) wird die gesetzliche Frist von zwei Monaten für die Einreichung einer Klage gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammern vor dem EuGH um eine pauschale Entfernungsfrist von zehn Tagen verlängert (siehe Beschluss vom 19/07/2003, T-15/3, „BLUE“). Die Entscheidung der Beschwerdekammern kann innerhalb dieser Frist nicht als rechtskräftig angesehen werden. Zudem kann die Anmeldung bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens vor dem Gericht zurückgenommen werden.

Auf Ebene des EuGH kann eine Anmeldung innerhalb der Frist von zwei Monaten zur Einlegung von Rechtsmitteln vor dem Europäischen Gerichtshof, die nach Artikel 51 der Verfahrensordnung des Gerichtshofes um einen Zeitraum von zehn Tagen (Entfernung) verlängert wird, zurückgenommen werden, bzw. bevor eine rechtskräftige Entscheidung vom Europäischen Gerichtshof getroffen wurde (siehe Urteil vom 18/09/2012, C-588/11, „OMNICARE“).

Ist der Fall beim Gericht oder dem Europäischen Gerichtshof anhängig, so muss der Anmelder die Zurücknahme beim Amt beantragen (nicht beim Gericht oder beim EuGH). Das Amt teilt dann dem Gericht oder dem EuGH mit, ob die Zurücknahme als annehmbar und gültig betrachtet wird, die Zurücknahme wird jedoch erst mit einer rechtskräftigen Entscheidung zu der Frage durch das Gericht oder den EuGH wirksam (in diesem Sinne siehe Urteil vom 16/05/2013 T-104/12, „VORTEX“).

Jede Erklärung der Zurücknahme, die nach Ablauf der Rechtsmittelfrist eingeht, ist unzulässig.

Die Erklärung der Zurücknahme muss schriftlich erfolgen. Das Amt stellt kein spezifisches Formblatt zur Verfügung. Die Erklärung ist nicht gebührenpflichtig.

Die Erklärung der Zurücknahme ist in der ersten oder der zweiten vom Anmelder in der Unionsmarkenanmeldung angegebenen Sprache abzugeben. Gleiches gilt während eines Widerspruchsverfahrens. Weitere Informationen zu dem Fall, in dem eine Einschränkung in einer Sprache vorgenommen wird, die nicht die Sprache des Widerspruchsverfahren ist, sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen enthalten.

Weitere Einzelheiten zu den Einschränkungen sind in Abschnitt 5.2 unten enthalten.

Obwohl sich Artikel 43 Absatz 1 UMV nur auf die Zurücknahme der Anmeldung einer Unionsmarke bezieht, entschied das Gericht, dass auch Widersprüche in der vorstehend beschriebenen Weise zurückgenommen werden können (siehe Entscheidung vom 07/07/2014, R 1878/2013 1 – HOT CHILLYS, Randnummer 15).

5.1.2 Unbedingte und bindende Erklärung

Die Erklärung der Zurücknahme wird mit ihrem Zugang beim Amt wirksam, sofern dem Amt nicht früher oder noch am selben Tage eine Erklärung des Widerrufs der Zurücknahme zugeht.

Somit heben sich ein Schreiben, das eine Zurücknahme enthält, und ein Schreiben, das den Widerruf der Zurücknahmeerklärung enthält, gegenseitig auf, wenn sie am selben Tag eingehen (unabhängig von der Uhrzeit des Eingangs).

Ist die Erklärung wirksam geworden, so kann sie nicht frei widerrufen werden.

Die Zurücknahmeerklärung ist unwirksam, wenn sie Bedingungen oder Befristungen enthält. Die Erklärung darf beispielsweise nicht unter der Bedingung abgegeben werden, dass das Amt eine bestimmte Entscheidung trifft oder dass in einem Widerspruchsverfahren die Gegenpartei eine bestimmte Verfahrenserklärung abgibt. Solche Erklärungen sind vielmehr als bloße Anregungen für eine bestimmte Sachentscheidung zu sehen, und das Amt teilt dies der Gegenseite mit und kann ihr eine gütliche Einigung nahe legen. Eine weitere Konsequenz ist, dass die Erklärung nicht wirksam wird, wenn sie einen Teil der Waren und Dienstleistungen betrifft (teilweise Zurücknahme) unter der Bedingung, dass das Amt die übrigen Waren und Dienstleistungen akzeptiert. Eine solche Erklärung wird vielmehr als Anregung an das Amt aufgefasst, zu einem akzeptablen Warenverzeichnis zu gelangen.

Reagiert der Anmelder auf einen Beanstandungsbescheid, indem er ein eingeschränktes Warenverzeichnis einreicht (teilweise Zurücknahme), so ist zu prüfen, ob eine eindeutige Zurücknahmeerklärung vorliegt oder ob das geänderte Warenverzeichnis lediglich als Vorschlag oder Gegenvorschlag des Anmelders vorbehaltlich der Zustimmung des Amtes gemeint war.

5.1.3 Nötige Schritte

Das Amt nimmt von der Erklärung der Zurücknahme Kenntnis, veranlasst die Veröffentlichung der vollständigen oder teilweisen Zurücknahme im Blatt für Unionsmarken, sofern die Anmeldung bereits veröffentlicht war, und schließt die Akte im Falle einer vollständigen Zurücknahme.

Zu den Auswirkungen einer vollständigen oder teilweisen Zurücknahme auf ein Widerspruchsverfahren siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Einzelheiten bezüglich der Erstattung von Anmeldegebühren sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise enthalten.

5.2. Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in einer Unionsmarkenanmeldung

Artikel 43 und 119 UMV

Der Anmelder kann jederzeit das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen seiner Unionsmarkenanmeldung einschränken und zwar aus eigenem Antrieb, als Reaktion auf eine Beanstandung betreffend die Klassifikation oder aufgrund absoluter Eintragungshindernisse oder im Laufe eines Widerspruchsverfahrens.

Grundsätzlich folgen Einschränkungserklärungen denselben Regeln wie Erklärungen zu einer Zurücknahme; siehe Abschnitt 5.1 oben.

Ist der Fall vor dem Gericht oder dem Europäischen Gerichtshof anhängig, so ist die Einschränkung beim Amt einzureichen (nicht beim Gericht oder dem Europäischen Gerichtshof). Das Amt informiert sodann das Gericht oder den Europäischen Gerichtshof, ob es die Einschränkung für zulässig und gültig befunden hat, die Einschränkung findet jedoch keine Anwendung bis das Gericht oder der Europäische Gerichtshof keine endgültige Entscheidung dazu getroffen hat (siehe diesbezüglich Urteil vom 16/05/2013, T-104/12, „VORTEX“).

5.2.1 Verfahrensrechtliche Zulässigkeit der Einschränkung

Die Einschränkung muss verfahrensrechtlich zulässig sein, siehe oben Abschnitt 5.1.2.

Grundsätzlich wird eine Einschränkung an dem Tag des Eingangs beim Amt wirksam. Die Einschränkung kann nur dann zurückgenommen werden, wenn die Rücknahme am selben Tag wie die Einschränkung eingeht.

Damit eine Einschränkung zulässig ist, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein:

1. Die neue Fassung darf keine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen darstellen.

2. Die Einschränkung muss eine zulässige Umschreibung der Waren und Dienstleistungen darstellen und sich nur auf zulässige Waren oder Dienstleistungen beziehen, die in der ursprünglichen Unionsmarkenanmeldung erscheinen. Für weitere Einzelheiten zu den Einschränkungen einer Unionsmarkenanmeldung siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifikation.

Werden diese Anforderungen nicht erfüllt, hat das Amt die vorgeschlagene Einschränkung zurückzuweisen und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

bleibt unverändert (siehe Entscheidung vom 14/10/2013, R 1502/2013 4 – DARSTELLUNG EINES KREISES, Randnummern 12-16).

5.3. Sonstige Änderungen

Artikel 43 Absatz 2 UMV Regeln 13 und 26 UMDV

Dieser Abschnitt und die oben genannten Rechtsvorschriften beziehen sich ausschließlich auf Änderungen der Unionsmarkenanmeldung durch den Anmelder, die auf die Initiative des Anmelders zurückgehen und nicht auf Änderungen oder Einschränkungen infolge einer Prüfung, eines Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahrens aufgrund des Beschlusses eines Prüfers, der Widerspruchsabteilung oder der Beschwerdekammer.

Dieser Abschnitt bezieht sich auch nicht auf die Korrektur von Fehlern in den Veröffentlichungen des Amtes, die von Amts wegen gemäß Regel 14 UMDV durchgeführt werden.

Änderungen bedürfen eines schriftlichen Antrags entsprechend der Sprachregelung, (nähere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse). Sie sind nicht gebührenpflichtig.

Folgende Bestandteile einer Unionsmarkenanmeldung können geändert werden:

- der Name und die Anschrift des Anmelders oder Vertreters (siehe Abschnitt 5.3.1 unten);

- Fehler des Wortlauts oder beim Kopieren entstandene Fehler oder offensichtliche Fehler, vorausgesetzt die Korrektur führt nicht zu wesentlichen Änderungen der Marke (weitere Einzelheiten zu diesen Änderungen sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse enthalten);

- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen (siehe Abschnitt 5.2 oben).

5.3.1 Name, Anschrift und Staatsangehörigkeit des Anmelders oder Vertreters

Artikel 87 UMV Regel 1 Absatz 1 Buchstaben b und e und Regel 26 UMDV Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 19 Absatz 7 und Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe d GGDV

Der Name und die Anschrift des Anmelders oder bestellten Vertreters können frei geändert werden, sofern

- eine Änderung des Namens des Anmelders nicht die Folge eines Rechtsübergangs ist

und

- es sich bei der Änderung des Namens des Vertreters nicht um die Ersetzung eines Vertreters durch einen anderen Vertreter handelt.

Auch die Angabe der Staatsangehörigkeit einer juristischen Person kann frei geändert werden, sofern es sich nicht um die Folge eines Rechtsübergangs handelt.

Eine Änderung des Namens des Anmelders, die nicht die Identität des Anmelders berührt, ist eine annehmbare Änderung während eine Änderung in der Identität des Anmelders ein Rechtsübergang ist. Für Einzelheiten und im Hinblick auf das Verfahren in Zweifelsfällen bezüglich der Frage, ob eine Änderung als Rechtsübergang zu betrachten ist, siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Abschnitt 1 Rechtsübergang.

Ebenso ist eine Änderung des Namens des Vertreters auf Änderungen beschränkt, die die Identität des bestellten Vertreters nicht berühren, z. B. wenn sich der Name des Vertreters (im Zuge einer Eheschließung oder Scheidung) oder der Name eines Zusammenschlusses von Vertretern ändert. Eine solche Namensänderung ist von der Ersetzung eines Vertreters durch einen anderen Vertreter zu unterscheiden, für welche die Regeln über die Bestellung von Vertretern gelten. Für Einzelheiten im Hinblick auf Vertreter siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

Die Änderung des Namens, der Anschrift oder der Staatsangehörigkeit kann die Folge veränderter Umstände oder fehlerhafter Angaben zum Zeitpunkt der Einreichung darstellen.

Für die Änderung des Namens oder der Anschrift muss beim Amt vom Anmelder oder seinem Vertreter ein Antrag gestellt werden; dieser muss die Nummer der Unionsmarkenanmeldung enthalten und es muss der Name und die Anschrift des Anmelders oder des Vertreters sowohl in der ursprünglichen als auch in der zu ändernden Fassung angegeben werden.

Nachweise über die Änderung sind nicht erforderlich. Der Antrag auf Eintragung der Änderung des Namens oder der Anschrift ist nicht gebührenpflichtig.

Der Antragsteller muss den Namen und die offizielle Anschrift in einem Antrag in einem spezifischen Format entsprechend den oben genannten Rechtsvorschriften angeben und kann diese zu einem späteren Zeitpunkt unter Verwendung desselben Formats ändern. Sowohl der Name als auch die Anschrift werden eingetragen.

Juristische Personen können nur eine offizielle Adresse haben. Im Zweifelsfall kann das Amt Nachweise bezüglich der Rechtsform, des Staates der Eintragung ins Handelsregister und/oder der Anschrift anfordern. Die offizielle Benennung und Anschrift werden standardmäßig auch als Zustellungsadresse verwendet. Im Idealfall sollte ein Anmelder nur eine einzige Zustellungsadresse haben. Änderungen der offiziellen Benennung oder der offiziellen Anschrift des Anmelders werden für alle Unionsmarkenanmeldungen, eingetragene UM und eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster registriert und können, anders als die Zustellungsadresse, nicht nur für spezifische Portfolios von Rechten registriert werden. Grundsätzlich gelten dieselben Bestimmungen auch für Vertreter.

5.3.2 Andere Bestandteile der Anmeldung

Unter den anderen Bestandteilen der Anmeldung, die geändert werden können, sind die Wiedergabe, Art der Marke und die Beschreibung der Marke zu nennen.

Beispielsweise sind offensichtliche Fehler in Prioritätsansprüchen hinsichtlich der Angabe des Landes und des Datums der älteren Anmeldung berichtigungsfähig, da das Prioritätsdokument die zutreffende Fassung aufweist.

Weitere Informationen zu diesen Änderungen sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse enthalten.

5.3.3. Eintragung und Veröffentlichung von Änderungen

Artikel 41 Absatz 2 UMV

Wird die Änderung zugelassen, so wird sie in der Akte vermerkt.

Wurde die Unionsmarkenanmeldung noch nicht veröffentlicht, so erfolgt die Veröffentlichung der Anmeldung im Blatt für Unionsmarken in der geänderten Form.

Wurde die Unionsmarkenanmeldung bereits veröffentlicht, so wird die Anmeldung in der geänderten Form im Blatt für Unionsmarken (nur) veröffentlicht, wenn die Änderung das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen oder die Wiedergabe der Marke berührt. Die Veröffentlichung einer geänderten Anmeldung kann eine erneute Widerspruchsfrist von drei Monaten eröffnen.

Alle übrigen Änderungen werden nicht gesondert veröffentlicht, sondern ergeben sich erst aus der Veröffentlichung der Eintragung.

5.4 Teilung einer Unionsmarkenanmeldung

Artikel 44 UMV Regel 13a UMDV

Eine Unionsmarkenanmeldung kann nicht nur als Resultat eines teilweisen Rechtsübergangs (vgl. Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Abschnitt 1, Rechtsübergang) sondern auch auf eigene Initiative des Anmelders geteilt werden. Eine Teilung ist besonders hilfreich, um eine angefochtene Unionsmarkenanmeldung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen abzusondern, während die ursprüngliche Anmeldung für die restlichen Waren und Dienstleistungen beibehalten wird. Informationen über die Teilung von Unionsmarken sind in den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen zu finden.

Während ein teilweiser Rechtsübergang gebührenfrei ist und eine Änderung der Eigentumsverhältnisse umfasst, ist ein Antrag auf Teilung einer Unionsmarkenanmeldung gebührenpflichtig und die Unionsmarkenanmeldung bleibt in der Hand desselben Anmelders. Wird die Gebühr nicht bezahlt, gilt der Antrag als nicht eingereicht. Der Antrag kann in der ersten oder zweiten Sprache eingereicht werden, die vom Anmelder in der Unionsmarkenanmeldung angegeben wurde.

Die Teilung ist nicht zulässig für eine internationale Registrierung gemäß dem Madrider Protokoll, in der die Europäische Union benannt ist: Das internationale Register wird ausschließlich bei der WIPO geführt. Das EUIPO hat nicht die Befugnis, eine internationale Registrierung zu teilen.

5.4.1 Erfordernisse

Der Antrag auf Teilung muss Folgendes enthalten:

- das Aktenzeichen der zu teilenden Unionsmarkenanmeldung;
- der Name und die Anschrift oder der Name und die ID-Nummer des Antragstellers;
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Teilanmeldung oder, falls mehr als eine neue Anmeldung vorgesehen sind, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen jeder einzelnen Teilanmeldung;
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die in der ursprünglichen Unionsmarkenanmeldung verbleiben sollen.

Außerdem dürfen die Waren und Dienstleistungen der Teilanmeldung nicht mit denen der ursprünglichen Anmeldung überlappen.

Diesbezügliche Mängel werden dem Antragsteller unter Setzung einer Frist von zwei Monaten mitgeteilt. Werden die Mängel innerhalb dieser Frist nicht beseitigt, so wird die Teilungserklärung zurückgewiesen.

Während bestimmter Zeiträume ist aus Gründen der Verfahrensökonomie oder zum Schutze Dritter eine Erklärung der Teilung nicht zulässig. Diese Zeiträume sind:

1. Während der Anhängigkeit eines Widerspruchs dürfen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen abgeteilt werden, gegen die sich der Widerspruch nicht richtet. Dies gilt auch, wenn das Verfahren vor den Widerspruchskammern oder gerichtlich anhängig ist. Das Amt legt die oben genannten Bestimmungen dahin aus, dass eine Teilung einiger oder aller der angegriffenen Waren ausgeschlossen ist mit der Wirkung, dass das Widerspruchsverfahren aufgeteilt werden müsste. Jedoch wird in diesem Fall dem Antragsteller die Gelegenheit gegeben, die Teilungserklärung zu ändern, indem er die übrigen Waren und Dienstleistungen abteilt.

2. Außerdem ist die Teilung ausgeschlossen während des Zeitraums von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung, d. h. während der Widerspruchsfrist. Eine Teilung während dieses Zeitraums zuzulassen, würde dem Ziel der Vermeidung der Aufteilung von Widerspruchsverfahren widersprechen und Dritte in die Irre führen, die sich auf das Blatt für Unionsmarken verlassen müssen, um zu wissen, wem oder was sie widersprechen sollen.

3. Die Teilung ist ausgeschlossen während des Zeitraums vor der Zuerkennung eines Anmeldetags. Dies stimmt nicht notwendigerweise mit dem ersten Monat nach der Einreichung überein. Weitere Informationen zum Anmeldetag sind in

den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse enthalten.

Praktisch ist somit während des Zeitraums nach Veröffentlichung der Anmeldung eine Teilung nur zulässig, wenn bereits ein Widerspruch gegen die Anmeldung vorliegt und nur hinsichtlich des nicht angegriffenen Teils. Genau dies ist der Zweck der Vorschrift: Der Anmelder soll in der Lage sein, die Waren, gegen die sich der Widerspruch nicht richtet, zur schnellen Eintragung zu bringen, ohne auf den Ausgang des Widerspruchsverfahrens warten zu müssen.

5.4.2 Positive Entscheidung

Artikel 44 Absatz 6 UMV

Akzeptiert das Amt die Teilungserklärung, so wird zu diesem Zeitpunkt eine neue Anmeldung angelegt und nicht rückwirkend ab dem Tag der Erklärung.

Die neue Anmeldung behält den Anmeldetag sowie etwaige Prioritäts- oder Zeitranganspruche bei. Tatsächlich wird die Wirkung des Zeitranges zu einem Teilzeitrang.

Alle Anträge und Anmeldungen sowie Gebühren, die vor dem Tag des Eingangs der Teilungserklärung beim Amt eingegangen sind, gelten auch als für die Teilanmeldung eingereicht bzw. gezahlt. Ordnungsgemäß für die ursprüngliche Anmeldung entrichtete Gebühren werden jedoch nicht erstattet.

Die praktischen Wirkungen dieser Bestimmungen können folgendermaßen veranschaulicht werden:

- Wurde die Eintragung einer Lizenz beantragt und gleichzeitig die entsprechende Gebühr gezahlt, bevor beim Amt die Erklärung der Teilung eingegangen ist, wird die Lizenz für die ursprüngliche Eintragung registriert und in der Akte der neuen Eintragung registriert. Es fallen keine weiteren Gebühren an.

- Soll eine Unionsmarkenanmeldung, die sechs Klassen umfasst, in zwei Anmeldungen à drei Klassen geteilt werden, so sind ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklärung keine Klassengebühren mehr zu zahlen. Vor diesem Zeitpunkt gezahlte Klassengebühren können jedoch nicht erstattet werden.

Wird die Teilung nicht akzeptiert, so bleibt die ursprüngliche Anmeldung unverändert. Es kommt nicht darauf an, ob

- die Teilungserklärung mangels Zahlung der Gebühr als nicht eingereicht gilt,

- die Erklärung zurückgewiesen wurde, da sie den Formerfordernissen nicht entsprach oder

- die Erklärung für unzulässig befunden wurde, da sie während eines Zeitraums eingereicht wurde, in dem die Teilung ausgeschlossen ist.

Im für den Anmelder schlimmsten Falle wird die Erklärung der Teilung nicht akzeptiert, was jedoch keine Auswirkungen auf die ursprüngliche Anmeldung hat. Der Anmelder

kann später die Teilungserklärung wiederholen, allerdings unter Zahlung erneuter Gebühren.

5.4.3 Neue Akten und ihre Veröffentlichung

Für die Teileintragung ist eine neue Akte anzulegen. Diese enthält alle Schriftstücke, die sich in der Akte der ursprünglichen Anmeldung befinden, sowie sämtliche Korrespondenz, die sich auf die Teilungserklärung bezieht, und schließlich jede zukünftige Korrespondenz in Sachen der neuen Anmeldung. Die Prüfung dieser Akte erfolgt ohne Einschränkung gemäß den allgemeinen Regeln.

Betrifft die Teilungserklärung eine noch nicht veröffentlichte Anmeldung einer Unionsmarke, so werden sowohl die Teilanmeldung als auch die ursprüngliche Anmeldung in der normalen Weise gesondert veröffentlicht, ohne ausdrückliche Bezugnahme auf die jeweils andere Anmeldung.

Betrifft die Teilungserklärung eine bereits veröffentlichte Unionsmarkenanmeldung, so wird die Tatsache, dass eine Teilung erfolgte, für die ursprüngliche Anmeldung veröffentlicht. Außerdem ist die neue Anmeldung mit allen für die Veröffentlichung von Anmeldungen vorgeschriebenen Einzelheiten zu veröffentlichen, jedoch wird keine neue Widerspruchsfrist eröffnet. Eine Teilung ist nur dann zulässig, wenn sie Waren betrifft, für die eine Widerspruchsfrist eröffnet wurde, ohne dass Widerspruch eingelegt wurde.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL B

PRÜFUNG

ABSCHNITT 2

FORMERFORDERNISSE

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 5

2 Einreichung der Anmeldungen 5

2.1 Anmelder 5

2.2 Wo eine Unionsmarkenanmeldung eingereicht werden kann 5

3 Die Gebühren 5

3.1 Gebühren allgemein 5

3.2 Mangel in Bezug auf Grundgebühr 6

3.3 Mangel in Bezug auf Klassengebühr 6

3.4 Gebührenerstattungen nach Zurücknahme 7

4 Anmeldetag 7

4.1 Anmeldetagserfordernisse 7

4.1.1 Gebühr 7

4.1.2 Antrag 8

4.1.3 Anmelder 8

4.1.4 Wiedergabe der Marke 8

4.1.5 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen 8

4.2 Bestätigung des Anmeldetags 9

4.2.1 Elektronische Einreichung der Anmeldungen 9

4.2.2 Auf anderem Wege eingereichte Anmeldungen 9

5 Waren und Dienstleistungen 9

5.1 Klassifizierung 9

5.2 Besonderer Formerfordernis-Mangel bei elektronischen Einreichungen 9

6 Unterschrift 10

7 Sprachen / Übersetzungen 10

7.1 Erste und zweite Sprachen 11

7.2 Die Korrespondenzsprache 11

7.3 Referenzsprache für Übersetzungen 12

7.4 Übersetzung mehrsprachiger Bestandteile 12

7.5 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen 13

8 Eigentümer, Vertreter und Korrespondenzadresse 14

8.1 Anmelder 14

8.2 Vertreter 15

8.3 Änderung des Namens / der Anschrift 15

8.4 Eigentumsübergang 15

9 Markenkategorie 16
9.1 Individualmarken 16
9.2 Kollektivmarken 16
9.2.1 Eigenschaft von Kollektivmarken 16
9.2.2 Anmelder von Kollektivmarken 16
9.2.3 Einzureichende Dokumente 17
9.2.4 Prüfung der Erfordernisse in Bezug auf Kollektivmarken 17
9.2.4.1 Nichtübermittlung der Markensatzung 17
9.2.4.2 Übermittlung einer mangelhaften Satzung 17
9.2.5 Änderung der Markenkategorie (von einer Kollektiv- in eine Individualmarke) 17

10 Art der Marke 18
10.1 Wortmarken 19
10.2 Bildmarken 19
10.3 Dreidimensionale Marken 21
10.4 Hörmarken 24
10.4.1 Elektronische Tondatei 24
10.4.2 Notenschriften 24
10.4.3 Sonagramme 24
10.5 Farbe per se 25
10.6 Hologramme 27
10.7 Geruchsmarken / olfaktorische Marken 27
10.8 Andere Marken 27
10.8.1 Bewegungsmarken 28
10.8.2 Positionsmarken 28
10.8.3 Kennfadenmarken 30
10.9 Berichtigung der Markenart 31
10.9.1 Allgemeine Regeln 31
10.9.2 Beispiele für wiederkehrende Mängel in Bezug auf die Art der Marke 31
10.9.2.1 Wortmarken 31
10.9.2.2 Bildmarken 32

11 Serienmarken 33
11.1 Mehrfache bildliche Wiedergaben 34

12 Angabe der Farbe 35

13 Markenbeschreibungen 37

14 Disclaimer 42

15 Priorität (gemäß PVÜ) 42
15.1 Grundsatz der ersten Anmeldung 44
15.2 Dreifache Identität 44
15.2.1 Identität der Marken 45

15.2.2 Identität der Waren und Dienstleistungen 45
15.2.3 Identität des Inhabers 45
15.3 Nichterfüllung der Prioritätsanforderungen 46
15.4 Nichtübermittlung der Prioritätsbelege 46
15.5 Sprache der älteren Anmeldung 47
15.6 Prüfung des Prioritätstags nach Änderung des Anmeldetags 47
15.7 Beispiele für Prioritätsansprüche 47
15.7.1 Erste Anmeldung 47
15.7.2 Vergleich der Marken 48
15.7.3 Vergleich der Waren und Dienstleistungen 53
15.7.4 Prioritätsansprüche auf der Basis von Serienmarken 54
15.7.5 Inanspruchnahme der Priorität bei dreidimensionalen Marken oder „anderen Marken“ 54
15.7.6 Prioritätsansprüche im Zusammenhang mit Kollektivmarken 55
16 Ausstellungspriorität 55
17 Zeitrang 56
17.1 Harmonisierte Informationen zum Zeitrang 56
17.2 Prüfung des Zeitrangs 57
17.3 Identität der Marken 58
17.4 Waren und Dienstleistungen 59
17.5 Behandlung von Mängeln im Zusammenhang mit der Prüfung des Zeitrangs 59
17.6 Beispiele für Zeitranganspruche 59
18 Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll 60
19 Änderungen an der Unionsmarkenanmeldung 61
19.1 Änderungen an der Wiedergabe der Marke 61
20 Umwandlung 63
Anhang 1: Liste mit dem für Zeitrangeinträge erforderlichen Format 64

1 Einleitung

Jede Anmeldung einer Unionsmarke (UM) muss bestimmte Formerfordernisse erfüllen. Zweck dieser Richtlinien ist die Festlegung einer Praxis des Amtes in Bezug auf diese Formerfordernisse.

2 Einreichung der Anmeldungen

2.1 Anmelder

Artikel 5 UMV

Alle natürlichen oder juristischen Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts, können unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrem Wohnsitz eine Unionsmarke anmelden.

2.2 Wo eine Unionsmarkenanmeldung eingereicht werden kann

Artikel 25 Absatz 1 UMV Regel 82 UMDV Beschlüsse Nr. EX-05-3 und EX-13-2 des Präsidenten des Amtes

Der Anmelder reicht die Anmeldung einer Unionsmarke direkt beim EUIPO ein.

Anmeldungen von Unionsmarken können beim Amt elektronisch (E-Filing), per Fax, auf dem normalen Postweg oder per Kurierdienst übermittelt oder persönlich am Empfang des Amtes abgegeben werden. Wenn der Nutzer beschließt, eine Anmeldung elektronisch einzureichen, bietet ihm das Amt die Möglichkeit eines beschleunigten Verfahrens, das sogenannte Fast-Track–Verfahren (Einzelheiten sind auf der Website des Amtes zu finden).

3 Die Gebühren

Anhang I UMV Artikel 26 Absatz 2, Artikel 27, Artikel 144a, Artikel 144b UMV Regel 9 Absatz 5 UMDV Beschluss Nr. EX-96-1, geändert 1996, 2003 und 2006; Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes

3.1 Gebühren allgemein

Für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke sind folgende Gebühren zu entrichten:

Unionsmarke	Grundgebühr	Gebühr für eine zweite Klasse	Gebühr für jede weitere Klasse
Individualmarke	1 000 EUR	50 EUR	150 EUR

Elektronisch eingereichte Individualmarke	850 EUR	50 EUR	150 EUR
Kollektivmarke	1 800 EUR	50 EUR	150 EUR
Elektronisch eingereichte Kollektivmarke	1 500 EUR	50 EUR	150 EUR

Die Gebühr ist in Euro zu entrichten. Zahlungen in anderen Währungen sind nicht zulässig.

Mehr Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

3.2 Mangel in Bezug auf Grundgebühr

Wird die Grundgebühr nicht innerhalb eines Monats ab dem Tag des Eingangs der Anmeldung beim Amt entrichtet, so wird kein vorläufiger Anmeldetag zuerkannt (siehe nachstehend unter Abschnitt 4, Anmeldetag).

Allerdings kann der Anmeldetag beibehalten werden, wenn dem Amt ein Nachweis vorgelegt wird, dass die Person, die die Zahlung geleistet hat, a) eine Bank ordnungsgemäß innerhalb der Frist angewiesen hat, den Betrag zu überweisen, und b) eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 10 % des Gesamtbetrags entrichtet hat (bis zu einem Höchstbetrag von 200 EUR).

Die Zuschlagsgebühr ist nicht zu entrichten, wenn die Person nachweist, dass die Zahlung mehr als zehn Tage vor Ablauf der Monatsfrist veranlasst wurde.

3.3 Mangel in Bezug auf Klassengebühr

Umfasst die Anmeldung mehr als eine Waren- und/oder Dienstleistungsklasse, ist für jede zusätzliche Klasse eine zusätzliche Klassengebühr zu entrichten.

- Sind die entrichteten Gebühren oder der durch das laufende Konto abgedeckte Betrag niedriger als der Gesamtbetrag der Gebühren, die für die im Anmeldeformular ausgewählten Klassen fällig sind, wird eine Mängelmitteilung ausgestellt, in der eine zweimonatige Zahlungsfrist festgesetzt ist. Geht die Zahlung nicht innerhalb der angegebenen Frist ein, so gilt die Anmeldung für diejenigen Klassen als zurückgenommen, die nicht von der entrichteten Gebühr gedeckt sind. Liegen keine anderen Kriterien vor, um zu bestimmen, welche Klassen durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollen, so trägt das Amt den Klassen in der Reihenfolge der Klassifikation Rechnung (beginnend mit der niedrigsten).

- Sind nach der Beseitigung eines Klassifizierungsmangels zusätzliche Gebühren zu entrichten, wird eine Mängelmitteilung ausgestellt, in der eine zweimonatige Zahlungsfrist festgesetzt ist. Geht die Zahlung nicht innerhalb der angegebenen Frist ein, so gilt die Anmeldung für diejenigen sich aus der Neuklassifizierung ergebenden Klassen als zurückgenommen, die nicht von den tatsächlich entrichteten Gebühren gedeckt sind. Liegen keine anderen Kriterien vor, um zu bestimmen, welche Klassen durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt

werden sollen, so trägt das Amt den Klassen in der Reihenfolge der Klassifikation Rechnung (beginnend mit der niedrigsten).

3.4 Gebührenerstattungen nach Zurücknahme

Bei Zurücknahme einer Unionsmarkenanmeldung wird die Anmeldegebühr (Grund- und Klassengebühren) nur unter bestimmten Umständen erstattet.

Mehr Informationen hierzu finden Sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

4 Anmeldetag

Artikel 26 und 27 UMV Regel 9 Absatz 1 UMDV

4.1 Anmeldetagserfordernisse

Ein Anmeldetag wird zuerkannt, sofern die Anmeldung folgende Erfordernisse erfüllt:

- Die Anmeldegebühr wurde bezahlt;
- die Anmeldung ist ein Antrag auf Eintragung einer Unionsmarke;
- die Anmeldung enthält Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
- die Anmeldung enthält eine Wiedergabe der Marke;
- die Anmeldung enthält ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen.

Falls eines der vorgenannten Erfordernisse nicht erfüllt ist, wird eine Mängelmitteilung versandt mit der Aufforderung, den fehlenden Bestandteil innerhalb von zwei Monaten nach Übermittlung der Mängelmitteilung bereitzustellen. Diese Frist ist nicht verlängerbar. Wird der Mangel nicht behoben, so gilt die Anmeldung der Unionsmarke als „nicht eingereicht“, alle bereits entrichteten Gebühren werden erstattet. Werden die fehlenden Angaben innerhalb der in der Mängelmitteilung festgesetzten Frist übermittelt, wird der Anmeldetag dahingehend geändert, dass er auf den Tag fällt, an dem alle Pflichtangaben, einschließlich der Zahlung, vorliegen.

In einigen Fällen reichen Anmelder mehr als eine Wiedergabe der Marke ein (in diesem Zusammenhang siehe nachstehend unter Abschnitt 10.3, Dreidimensionale Marken, und Abschnitt 11, Serienmarken). Da die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke enthält, ist dies nicht als Mangel in Bezug auf den Anmeldetag zu betrachten. Stattdessen ist der Anmelder dazu verpflichtet anzugeben, welche der eingereichten Wiedergaben als Wiedergabe der Unionsmarkenanmeldung verwendet werden soll; dies hat mittels einer Mängelmitteilung zu erfolgen, und das Amt wird dem Anmelder für die Angabe der zutreffenden Wiedergabe eine Frist von zwei Monaten setzen.

4.1.1 Gebühr

Artikel 26 Absatz 2 UMV Regel 9 Absatz 1 Buchstabe b UMDV

Die Grundgebühr und gegebenenfalls die Klassengebühren sind innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu bezahlen. Wird die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist entrichtet, so versendet das Amt eine Mängelmitteilung (siehe Abschnitt 3.2).

4.1.2 Antrag

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe a UMV Regel 1 Absatz 1 Buchstabe a, Regel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer i und Regel 83 Absatz 1 Buchstabe e UMDV

Die Anmeldung muss einen Antrag auf Eintragung einer Unionsmarke enthalten.

Es wird nachdrücklich empfohlen, die Unionsmarkenanmeldung mithilfe des E-Filing-Formulars des Amts einzureichen, das in den Amtssprachen der Europäischen Union zur Verfügung steht. Die Formulare stehen der Öffentlichkeit kostenlos und in allen Amtssprachen der Europäischen Union zur Verfügung.

4.1.3 Anmelder

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe b UMV Regel 1 Absatz 1 Buchstabe a und Regel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer ii UMDV

Die Anmeldung muss Angaben enthalten, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen, insbesondere den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung des Anmelders. Wenn das Amt dem Anmelder bereits eine ID-Nummer zugeteilt hat, ist es ausreichend, diese ID-Nummer und den Namen anzugeben.

4.1.4 Wiedergabe der Marke

Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe d UMV Regel 1 Absatz 1 Buchstabe d, Regel 3 und Regel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iv UMDV

Die Anmeldung muss eine Wiedergabe der Marke gemäß Regel 3 UMDV enthalten. Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Marken finden sich in Abschnitt 10.

4.1.5 Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen

Artikel 26 und 28 sowie Artikel 43 Absatz 2 UMV Regel 1 Absatz 1 Buchstabe c und Regel 9 Absatz 1 Buchstabe a Ziffer iii UMDV

Das Vorhandensein eines Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen ist ein Erfordernis für die Zuerkennung eines Anmeldetags. Ein Verweis auf eine ältere Unionsmarke in dem jeweiligen Feld der Unionsanmeldung kann für die Angabe des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen genutzt werden.

Für elektronisch eingereichte Anmeldungen, siehe auch Abschnitt 5.2 weiter unten.

4.2 Bestätigung des Anmeldetags

4.2.1 Elektronische Einreichung der Anmeldungen

Für elektronisch eingereichte Unionsmarkenanmeldungen stellt das System auf elektronischem Wege eine sofortige automatische Empfangsbescheinigung aus, die den vorläufigen Anmeldetag enthält. Diese Empfangsbescheinigung sollte vom Anmelder gespeichert oder ausgedruckt werden.

4.2.2 Auf anderem Wege eingereichte Anmeldungen

Erhält das Amt eine Anmeldung auf anderem Wege als durch elektronische Einreichung (siehe Abschnitt 4.2.1), wird ein vorläufiger Anmeldetag zuerkannt und das Amt stellt eine Empfangsbescheinigung unter Angabe dieses Anmeldetags aus. Der Anmeldetag gilt als Tag des Eingangs, sofern die Anmeldung die Anforderungen an den Anmeldetag erfüllt (siehe Abschnitt 4.1).

5 Waren und Dienstleistungen

5.1 Klassifizierung

Jede Unionsmarkenanmeldung muss ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen als Erfordernis für die Zuerkennung eines Anmeldetages enthalten (siehe Abschnitt 4.5).

Dieses Verzeichnis muss nach dem Abkommen von Nizza klassifiziert sein (Artikel 28 Absatz 1 UMV).

Der durch das ursprüngliche Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen festgelegte Schutzbereich kann nicht erweitert werden. Möchte ein Anmelder nach Einreichung der Anmeldung zusätzliche Waren oder Dienstleistungen schützen lassen, so ist eine neue Anmeldung einzureichen.

Mehr Informationen zur Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen finden Sie in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung.

5.2 Besonderer Formerfordernis-Mangel bei elektronischen Einreichungen

Regel 82 Absatz 1 und Regel 9 Absatz 3 Buchstabe a sowie Regel 9 Absatz 4 UMDV Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt („Grundsatzbeschluss zur elektronischen Übermittlung“)

Elektronisch eingereichte Anmeldungen unterliegen den allgemeinen Bedingungen für die elektronische Übermittlung an und durch das Amt über die *User Area* gemäß Beschluss Nr. EX-13-2 („Grundsatzbeschluss zur elektronischen Übermittlung“).

Bei elektronisch eingereichten Anmeldungen muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in die für diesen Zweck vorgesehenen Textfelder eingegeben werden. Ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, das als Anhang zur elektronischen Anmeldung oder gesondert eingereicht wird, gilt als nicht mit den allgemeinen Bedingungen für die elektronische Übermittlung an und durch das Amt in Einklang stehend.

In diesen Fällen wird das Amt eine Mängelmitteilung erstellen und die Zahlung der Differenz zwischen der ermäßigten Grundgebühr für in elektronischer Form eingereichte Anmeldungen und der normalen Grundgebühr, d. h. 150 EUR (300 EUR für Kollektivmarken), verlangen.

Wird der Mangel nicht innerhalb der vom Amt in seiner Mitteilung gesetzten Frist behoben, so wird die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen, die entweder als Anhang zum Anmeldungsformular oder gesondert eingereicht wurden, als zurückgezogen betrachtet. Wenn in den dafür vorgesehenen Textfeldern keine Waren und Dienstleistungen angegeben werden und dem Mangel nicht abgeholfen wird, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Falls vorhanden, kann ein Bezug auf eine ältere Unionsmarke im entsprechenden Feld des UM-Anmeldungsformulars verwendet werden, um das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen anzugeben. In diesem Fall wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen automatisch importiert.

6 Unterschrift

Regeln 80 Absatz 3 und 82 Absatz 3 UMDV

Anmeldeformulare, die per Fax, Post, Kurierdienst oder persönlich abgegeben werden, sind entweder auf dem Formular selbst oder auf einem Begleitschreiben zu unterzeichnen. Die Unterzeichnung kann vom Anmelder oder seinem Vertreter vorgenommen werden. Ist eine dem Amt übermittelte Anmeldung nicht unterzeichnet, so fordert das Amt die betroffene Partei auf, den Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen. Ist der Mangel nicht fristgemäß behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Wird eine Anmeldung elektronisch eingereicht, gilt die Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit einer Unterschrift.

7 Sprachen / Übersetzungen

Artikel 119 und 120 UMV Mitteilung Nr. 4/04 des Präsidenten des Amtes

Eine Unionsmarkenanmeldung kann in allen Amtssprachen der Europäischen Union eingereicht werden. Eine zweite Sprache ist auf dem Anmeldeformular anzugeben;

dabei muss es sich um eine der fünf Sprachen des Amtes, nämlich Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch, handeln.

Die Verwendung einer Sprachfassung des Anmeldeformulars, die sich von der als erste Sprache gewählten Sprache unterscheidet, ist zulässig. Allerdings ist das Anmeldeformular, einschließlich des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, der Angabe der Farbe(n) und gegebenenfalls der Beschreibung der Marke, in dieser ersten Sprache auszufüllen.

7.1 Erste und zweite Sprachen

Alle Angaben auf dem Anmeldeformular haben in der ersten Sprache zu erfolgen, andernfalls wird eine Mängelmitteilung versandt. Ist der Mangel nicht innerhalb von zwei Monaten behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Die zweite Sprache dient als mögliche Verfahrenssprache in Widerspruchs- und Löschungsverfahren. Die zweite Sprache muss eine andere als die als erste Sprache gewählte Sprache sein. Nach Einreichung der Anmeldung kann die Wahl der ersten und zweiten Sprache unter keinen Umständen geändert werden.

Bei der Einreichung der Anmeldung hat der Anmelder die Möglichkeit, eine Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen sowie gegebenenfalls von Beschreibungen der Marke und von Angaben der Farbe in der zweiten Sprache vorzulegen. Wird eine solche Übersetzung auf eigene Initiative vorgelegt, obliegt es dem Anmelder zu gewährleisten, dass die Übersetzung der Textfassung in der ersten Sprache entspricht. Es ist sehr wichtig für den Anmelder, auf die Genauigkeit der Übersetzung zu achten, insbesondere deshalb, weil die von ihm vorgelegte Übersetzung als Ausgangsbasis für die Übersetzung der Anmeldung in alle übrigen Sprachen der Europäischen Union verwendet werden kann (siehe nachstehend unter Abschnitt 7.3, Referenzsprache für Übersetzungen). Bei etwaigen Unstimmigkeiten hängt die Frage, welche Sprachfassung maßgebend ist, davon ab, ob die erste Sprache eine der fünf Sprachen des Amtes ist oder nicht. Ist die erste Sprache der Anmeldung eine der fünf Sprachen des Amtes, ist die erste Sprache maßgebend. Ist die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes, ist die zweite Sprache maßgebend.

7.2 Die Korrespondenzsprache

Die Korrespondenzsprache ist die Sprache, die im Schriftverkehr zwischen dem Amt und dem Anmelder im Rahmen des Prüfverfahrens bis zur Eintragung der Marke benutzt wird.

Ist die vom Anmelder als erste Sprache gewählte Sprache eine der fünf Sprachen des Amtes, wird diese als Korrespondenzsprache benutzt.
Der Anmelder kann lediglich in Fällen, in denen die als erste Sprache gewählte Sprache nicht eine der fünf Sprachen des Amtes ist, angeben, ob die Korrespondenzsprache die zweite Sprache sein soll. Dies kann so beantragt werden, dass entweder im Anmeldeformular das entsprechende Kästchen angekreuzt oder aber später ein entsprechender Antrag gestellt wird; hierzu wird entweder ein ausdrücklicher Antrag gestellt, oder es wird implizit durch Versenden einer Mitteilung in der zweiten Sprache an das Amt beantragt. Ein solcher Antrag wird allerdings

abgelehnt, wenn das Amt bereits eine Mängel- oder Beanstandungsmitteilung in der ersten Sprache versandt hat.

In Fällen, in denen der Anmelder eine der fünf Sprachen des Amtes als erste Sprache wählt, dann jedoch angibt, dass die zweite Sprache die Korrespondenzsprache sein soll, macht das Amt die erste Sprache zur Korrespondenzsprache und setzt den Anmelder davon in Kenntnis.

Beispiel		
Gewählte erste Sprache	**Gewählte zweite Sprache**	**Gewählte Korrespondenzsprache**
Französisch	Englisch	Englisch
Französisch wird zur Korrespondenzsprache gemacht.		

Mehr Informationen zu den Sprachen finden Sie in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprachen.

7.3 Referenzsprache für Übersetzungen

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen wird in die Amtssprachen der EU übersetzt. Die Ausgangssprache für Übersetzungen wird als Referenzsprache festgelegt. Ist die erste Sprache der Anmeldung eine der fünf Sprachen des Amtes, wird sie stets die Referenzsprache sein.

Ist die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes und hat der Anmelder eine Übersetzung der Waren und Dienstleistungen in der zweiten Sprache vorgelegt, wird die zweite Sprache zur Referenzsprache. Wird keine Übersetzung vorgelegt, wird die erste Sprache zur Referenzsprache.

7.4 Übersetzung mehrsprachiger Bestandteile

Mehrsprachige Bestandteile enthalten Informationen über die Anmeldung, die in der Regel zu übersetzen sind. Bei diesen Bestandteilen handelt es sich um Beschreibungen der Marke und Farbangaben.

Wird eine Übersetzung der Waren und Dienstleistungen in der zweiten Sprache vorgelegt, überprüft das Amt, ob alle einschlägigen mehrsprachigen Bestandteile (Beschreibung[en] der Marke und Angabe[n] der Farbe) ebenfalls übersetzt wurden. Das Amt überprüft jedoch nicht die Genauigkeit der Übersetzung. Legt der Anmelder nur eine Teilübersetzung vor, wird eine Mängelmitteilung an ihn versandt, in der er aufgefordert wird, die zusätzlichen Übersetzungen innerhalb von zwei Monaten nach der Benachrichtigung über den Mangel vorzulegen. Legt der Anmelder die fehlenden Übersetzungen nicht vor, bleiben alle vom Anmelder vorgelegten Übersetzungen unberücksichtigt, und das Amt verfährt so, als ob keine Übersetzung vorgelegt worden wäre. Übersetzungen einfacher Farben werden vom Amt hinzugefügt.

Bevor die Anmeldung zur Übersetzung versandt wird, stellt das Amt sicher, dass die in den mehrsprachigen Bestandteilen enthaltenen Informationen zutreffend und zulässig sind. Ausführliche Informationen finden Sie nachstehend in den betreffenden Abschnitten zu Farbangaben und Markenbeschreibungen (Abschnitte 12 bzw. 13). Vor Beantragung der Übersetzung einer Anmeldung werden zudem „unübersetzbare

Bestandteile“ als solche gekennzeichnet, indem sie in Anführungszeichen (“”) gesetzt werden, wie es als Formatierungsregel mit dem Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union (CdT) vereinbart wurde.

Folgende Bestandteile sind **nicht** zu übersetzen und werden in Anführungszeichen gesetzt:

1. Markenbeschreibungen: Wenn die zulässige Beschreibung der Marke sich auf einen Wortbestandteil der Marke bezieht, sollte dieser Bestandteil nicht übersetzt werden:

Beschreibung der Marke	Marke
UM 10 003 317 Das Wort “Rishta” in stilisierter Schrift auf diamantförmigem Hintergrund mit Schatteneffekt und den Wörtern „Premium Quality“ in einer kleineren Schriftart auf einem rechteckigen Block über dem Wort “Rishta” und unter dem oberen Punkt der Diamantform platziert.	

(Für Informationen über die Prüfung von Markenbeschreibungen siehe nachstehend unter Abschnitt 13.)

2. Farbangaben: Wenn die Farbangabe einen Verweis auf ein internationales Kodierungssystem (z. B. “Pantone”) enthält, ist dieser Bestandteil mit Anführungszeichen zu kennzeichnen, da er nicht übersetzt werden darf:

Farbangabe	Marke
UM 10 171 452 Blå (“Pantone 3115”), Grå (“Cool Grey 9”).	

(Für Informationen über die Prüfung von Farbangaben siehe nachstehend unter Abschnitt 12.)

7.5 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

Artikel 43 Absatz 2 UMV Regel 95 Buchstabe a UMDV

Ist die erste Sprache der Unionsmarkenanmeldung eine der fünf Sprachen des Amtes, ist eine Einschränkung bei Prüfungsverfahren nur in der ersten Sprache der Anmeldung zulässig.

In Fällen, in denen die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes ist, ist eine Einschränkung bei Prüfungsverfahren nur in der zweiten Sprache zulässig, wenn die zweite Sprache als Korrespondenzsprache angegeben wurde.

Beispiel für einen zulässigen Antrag auf Einschränkung	
Erste Sprache NL	Zweite Sprache EN
Eine Einschränkung, die dem Amt in englischer Sprache übermittelt wird, wäre zulässig, sofern Englisch als Korrespondenzsprache der Anmeldung angegeben wurde.	

Beispiel für einen unzulässigen Antrag auf Einschränkung	
Erste Sprache IT	Zweite Sprache EN
Eine Einschränkung, die dem Amt in englischer Sprache übermittelt wird, wäre unzulässig, da in diesem Fall Italienisch eine der fünf Sprachen des Amtes und somit die einzige Sprache ist, in der eine Einschränkung zulässig ist.	

8 Eigentümer, Vertreter und Korrespondenzadresse

Artikel 3, 5, 92 und 93 UMV
Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regeln 26 und 76 UMDV

8.1 Anmelder

Inhaber von Unionsmarken können alle natürlichen oder juristischen Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts (z. B. eine Universität), sein. Anmeldungen im Namen juristischer Personen in Gründung sind zulässig.

In einer Unionsmarkenanmeldung muss der Anmelder seinen Namen, seine Anschrift, seine Staatsangehörigkeit und den Staat seines Wohnsitzes, seines Sitzes oder seiner Niederlassung angeben. Für US-amerikanische Unternehmen empfiehlt das Amt gegebenenfalls dringend die Angabe des Bundesstaates der Gesellschaftsgründung, damit in der Datenbank eindeutig zwischen unterschiedlichen Eigentümern unterschieden werden kann. Bei natürlichen Personen sind der Nachname der betreffenden Person sowie der/die Vorname(n) anzugeben. Die Namen juristischer Personen sind vollständig anzugeben, nur ihre Rechtsform kann in üblicher Form abgekürzt werden, z. B. AG, PLC, S.A. Ist die Rechtsform nicht oder nicht korrekt angegeben, wird eine Mängelmitteilung mit der Anforderung dieser Angaben versandt. Wird die fehlende bzw. korrekte Rechtsform nicht übermittelt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.
Die Anschrift ist, soweit möglich, mit Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Staat oder Bezirk und Land anzugeben. Der Anmelder sollte nur eine einzige Anschrift angeben; werden mehrere Anschriften angegeben, so wird die erste aufgeführte Anschrift als Zustellanschrift vermerkt, sofern der Anmelder nicht ausdrücklich eine andere Zustellanschrift angibt.

Ist dem Anmelder in einem früheren Fall vom Amt eine ID-Nummer zugeteilt worden, ist die Angabe dieser Nummer zusammen mit dem Namen des Anmelders ausreichend.

Weitere Informationen über die Kommunikation mit dem Amt siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

8.2 Vertreter

Hat der Anmelder seinen Wohnsitz, Sitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), ist er nicht verpflichtet, einen Vertreter zu bestellen.

Hat der Anmelder, unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit, weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR, muss er einen Vertreter benennen, der ihn in sämtlichen Verfahren mit Ausnahme der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung und der Entrichtung der Anmeldegebühr vertritt. Jeder Vertreter im Sinne von Artikel 93 UMV, der eine Anmeldung beim Amt einreicht, wird in die Vertreterdatenbank aufgenommen, und es wird ihm eine ID-Nummer zugeteilt. Falls dem Vertreter vom Amt eine ID-Nummer zugeteilt wurde, ist es ausreichend, wenn er lediglich diese ID-Nummer und seinen Namen angibt.

Weitere Informationen über die Vertretung siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

8.3 Änderung des Namens / der Anschrift

Name und Anschrift des Anmelders sind änderbar. Eine Änderung des Namens des Anmelders ist eine Änderung, die sich nicht auf die Identität des Anmelders auswirkt, während ein Rechtsübergang eine Änderung der Identität des Anmelders darstellt. Weitere Informationen zur Definition einer Namensänderung und ihrem Vergleich zum Rechtsübergang siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung.

8.4 Eigentumsübergang

Artikel 17 Absatz 5, Artikel 24 und 87 UMV Regel 31 Absatz 8 UMDV

Unionsmarken und Unionsmarkenanmeldungen können Gegenstand eines Rechtsübergangs vom bisherigen Inhaber/Anmelder auf einen neuen Inhaber/Anmelder sein, hauptsächlich durch vertragliche Übertragung oder Rechtsnachfolge. Der Rechtsübergang kann auf einige der Waren und/oder Dienstleistungen beschränkt sein, für die die Marke angemeldet oder eingetragen ist (teilweiser Rechtsübergang). Auf Antrag werden ein Rechtsübergang von eingetragenen Unionsmarken im Register und ein Rechtsübergang von Unionsmarkenanmeldungen in den Anmeldungsakten eingetragen.

Weitere Informationen zur Eintragung von Eigentumsübergängen siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung.

9 Markenkategorie

Die Unionsmarkenverordnung unterscheidet zwischen zwei Markenkategorien: Individualmarken und Kollektivmarken.

9.1 Individualmarken

Artikel 5 UMV

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

9.2 Kollektivmarken

Artikel 66 bis 68 UMV Regeln 3 und 43 UMDV

9.2.1 Eigenschaft von Kollektivmarken

Eine Kollektivmarke ist eine bestimmte Markenart, die darauf hinweist, dass die mit dieser Marke versehenen Waren oder Dienstleistungen von Mitgliedern eines Verbands und nicht von nur einem Händler stammen. „Kollektiv“ bedeutet weder, dass mehrere Personen Inhaber der Marke sind (gemeinsame Anmelder/gemeinsame Inhaber), noch, dass die Marke für mehr als ein Land gilt.

Eine Kollektivmarke kann verwendet werden, um für Waren zu werben, die für eine Region typisch sind, und sie können zusammen mit der Individualmarke des Erzeugers einer bestimmten Ware verwendet werden. Damit können Mitglieder eines Verbands ihre eigenen Waren von denen ihrer Wettbewerber differenzieren.

Weitere Informationen zu den sachlichen Erfordernissen für Unionskollektivmarken siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken.

9.2.2 Anmelder von Kollektivmarken

Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern oder Händlern, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts können Unionskollektivmarken anmelden. Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Kriterien: Erstens muss es sich bei dem Anmelder um einen Verband oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts handeln, und zweitens muss er selbst eine juristische Person sein.

Weitere Informationen zu den sachlichen Erfordernissen für Unionskollektivmarken siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Unionskollektivmarken.

9.2.3 Einzureichende Dokumente

Neben den bei der Anmeldung einer Individualmarke einzureichenden Angaben bedürfen Anmeldungen von Unionskollektivmarken einer Markensatzung. Die Satzung muss folgende Angaben enthalten:

1. den Namen des Anmelders und dessen Geschäftsanschrift;
2. den Zweck des Verbandes oder den Gründungszweck der juristischen Person des öffentlichen Rechts;
3. die zur Vertretung des Verbandes oder der juristischen Person befugten Organe;
4. die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft;
5. die zur Benutzung der Marke befugten Personen;
6. gegebenenfalls die Bedingungen für die Benutzung der Marke, einschließlich Sanktionen;
7. 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, dem Verband als Mitglied beizutreten.

9.2.4 Prüfung der Erfordernisse in Bezug auf Kollektivmarken

9.2.4.1 Nichtübermittlung der Markensatzung

Wird die Satzung nicht zusammen mit der Anmeldung vorgelegt, so wird eine Mängelmitteilung versandt, in der eine Frist von zwei Monaten für ihre Übermittlung gesetzt wird.

Wird die Satzung nicht innerhalb dieser zweimonatigen Frist übermittelt, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

9.2.4.2 Übermittlung einer mangelhaften Satzung

Wurde eine Satzung übermittelt, die jedoch nicht die vorstehend in Abschnitt 9.2.3 aufgeführten Angaben enthält, wird eine Mängelmitteilung versandt, in der eine Frist von zwei Monaten für die Übermittlung der fehlenden Angaben gesetzt wird.

Wird der Mangel nicht innerhalb dieser zweimonatigen Frist behoben, so wird die Anmeldung zurückgewiesen.

9.2.5 Änderung der Markenkategorie (von einer Kollektiv- in eine Individualmarke)

Hat eine natürliche Person eine Marke versehentlich als Kollektivmarke angemeldet, d. h. sie hat sie auf dem Anmeldeformular irrtümlich als „Kollektivmarke“ eingegeben bzw. ausgewählt, kann sie die Marke von einer Kollektiv- in eine Individualmarke

ändern, da Kollektivmarken nicht natürlichen Personen zugewiesen werden können. Die zu viel gezahlten Gebühren werden ebenfalls erstattet.

Gibt eine juristische Person an, eine Kollektivmarke versehentlich angemeldet zu haben, wird die Änderung ebenfalls erlaubt, und die zu viel gezahlten Gebühren werden erstattet. Allerdings würde die Einreichung einer Kollektivmarke nicht als offensichtlicher Irrtum gesehen und würde der Änderungsantrag zurückgewiesen werden, wenn Hinweise dafür vorliegen, dass der Anmelder absichtlich eine Marke dieser Kategorie anmelden wollte, zum Beispiel:

- wenn die Wiedergabe der Marke das Wort „Kollektivmarke“ enthält;
- oder wenn der Name des Anmelders angibt, dass es sich um einen Verband handelt;
- oder wenn die Satzung der Kollektivmarke vorgelegt wird.

10 Art der Marke

Artikel 4 und 26, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV Regel 3 UMDV

Die Kategorisierung der Marken dient mehreren Zwecken. Erstens schafft sie die rechtliche Voraussetzung, dass eine Wiedergabe der Marke erforderlich ist, zweitens kann dem Amt dadurch leichter verständlich gemacht werden, was der Anmelder einzutragen wünscht, und letztlich erleichtert dies auch die Recherche in der Datenbank des Amtes.

Unionsmarken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen. Die Wiedergabe der Marke auf dem Anmeldeformular ist Voraussetzung für die Einreichung der Anmeldung. Die Marke ist grafisch wiederzugeben, und diese Wiedergabe kann nicht durch eine Beschreibung der Marke ersetzt werden. Wenn der Anmelder keine grafische Wiedergabe seiner Marke vorlegt, wird eine Mängelmitteilung versandt und es erfolgt keine Zuerkennung eines Anmeldetags (siehe oben unter Abschnitt 4, Anmeldetag).

Wenn die Anmeldung eine Wiedergabe der Marke ohne Angabe der gewünschten Art der Marke enthält, wird das Amt die geeignete Markenart auf der Grundlage der vorgelegten Wiedergabe und einer Beschreibung der Marke bewilligen und den Anmelder unter Angabe einer zweimonatigen Frist für Stellungnahmen schriftlich davon in Kenntnis setzen.

Wenn der Anmelder eine Markenart gewählt hat, die nicht mit der Wiedergabe der Marke und den vorgelegten Markenbeschreibungen übereinstimmt, wird die Markenart gemäß den nachstehend unter Abschnitt 10.9, Berichtigung der Markenart, festgelegten Angaben berichtigt .

Die folgenden Beispiele für die Markenarten in diesen Richtlinien geben nur Auskunft im Zusammenhang mit den Formerfordernissen. Sie geben keinen Ausschluss über den Ausgang des Prüfungsverfahrens.

Wortelemente bestehen aus Buchstaben eines Alphabets einer beliebigen EU-Amtssprache und aus Tastatursymbolen. Wenn eine Marke mit Ausnahme von Wortmarken ein solches Wortelement enthält, das in der Darstellung sichtbar ist, muss

es in das entsprechende Feld aufgenommen werden. Dadurch ist eine Suche nach der Marke in der Datenbank möglich, und dies ist auch die Grundlage für die sprachliche Überprüfung von Marken, die in allen EU-Amtssprachen durchgeführt wird.

10.1 Wortmarken

Eine Wortmarke ist eine maschinengeschriebene Marke mit Elementen wie Buchstaben (Klein- oder Großbuchstaben), Wörtern (entweder in Klein- oder in Großbuchstaben), Zahlensymbolen, Tastatursymbolen und Interpunktionszeichen, die über eine einzige Zeile verläuft. Das Amt akzeptiert das Alphabet jeder Amtssprache der EU als Wortmarke. Eine Marke aus Text, der über mehr als eine Zeile verläuft, wird nicht als Wortmarke kategorisiert, da diese Marken als Bildmarken gelten.

Beispiele für zulässige Wortmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 6 892 351	europadruck24
UM 6 892 806	TS 840
UM 6 907 539	4 you
UM 2 221 497	ESSENTIALFLOSS
UM 0 631 457	DON'T DREAM IT, DRIVE IT
UM 1 587 450	?WHAT IF!
UM 8 355 521	ΕΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (Griechisch)
UM 8 296 832	Долината на тракийските царе (Kyrillisch)

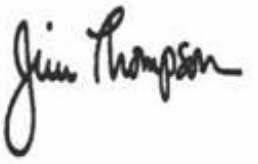
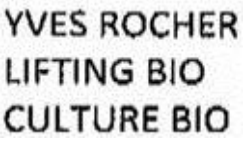
10.2 Bildmarken

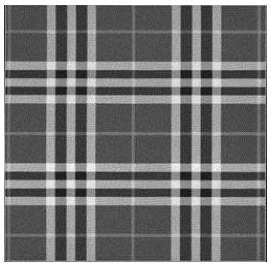
Eine Bildmarke ist eine Marke, die aus folgenden Elementen besteht:

- ausschließlich aus Bildelementen,
- einer Kombination von Wort- und Bildelementen oder grafischen Elementen,
- Wortelementen in Nicht-Standardschriftarten,
- Wortelementen in Farbe,
- Wortelementen über mehr als eine Zeile,
- Buchstaben aus Nicht-EU-Alphabeten,
- Zeichen, die nicht über eine Tastatur wiedergegeben werden können,
- Kombinationen der vorstehenden Elemente.

Marken, die ein Muster abbilden, sind gemäß der Praxis des Amtes „Bildmarken".

Beispiele für Bildmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 1 414 366 Rein grafisches Element ohne Farbe	

Beispiele für Bildmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 9 685 256 Rein grafisches Element in Farbe	
UM 4 705 414 Kombination eines grafischen Elements mit Text in einer Standardschriftart, ohne Farbe	
UM 9 687 336 Kombination aus stilisierter Schrift und Bildelementen, ohne Farbe	
UM 4 731 725 Kombination aus stilisierter Schrift und Bildelementen in Farbe	
UM 9 696 543 Wortelement in stilisierter Schrift ohne Farbe	
UM 2 992 105 Wortelemente in stilisierter Schrift ohne Farbe	
UM 9 679 358 Wortelemente in verschiedenen Schriftarten in Farbe	
UM 9 368 457 Nur Wortelemente, über mehr als eine Zeile	
UM 9 355 918 Slogan in zwei verschiedenen Schriftarten, Buchstaben in verschiedenen Größen, über mehr als eine Zeile und in Farbe	

Beispiele für Bildmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 9 681 917 Wortelement aus Nicht-EU-Alphabet (Chinesisch)	火瀑
UM 0 015 602 Muster	
UM 7 190 929 Muster	

10.3 Dreidimensionale Marken

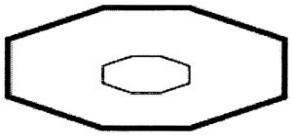
Artikel 43 Absatz 2 UMV; Regel 3 Absatz 4 UMDV
Mitteilung Nr. 2/98 des Präsidenten des Amtes

Eine dreidimensionale Marke ist eine Marke, die aus einer dreidimensionalen Form (einschließlich Behältern, Verpackung und der Ware selbst) besteht. Die fotografische oder grafische Wiedergabe kann aus bis zu sechs Perspektiven derselben Form bestehen, die im Falle einer elektronisch eingereichten Anmeldung in einer einzigen JPEG-Datei oder im Falle einer in Papierform eingereichten Anmeldung auf einem einzigen DIN A4-Blatt zu übermitteln sind. Während bis zu sechs Perspektiven eingereicht werden können, ist eine einzige Ansicht der Form ausreichend, wenn die zu schützende Form von dieser einen Ansicht aus feststellbar ist.

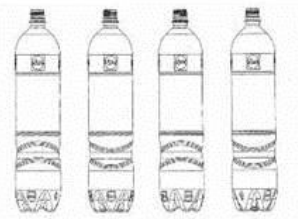
In einigen Fällen reichen Anmelder verschiedene Perspektiven eines dreidimensionalen Objekts auf mehreren Blatt Papier ein (z. B. eine Seite pro Bild bzw. Perspektive). In solch einem Fall sollte auf einen Mangel hingewiesen und dem Anmelder eine Frist gesetzt werden, um anzugeben, welche der eingereichten Wiedergaben als Wiedergabe der Unionsmarkenanmeldung verwendet werden soll.

Anmelder, die die Eintragung einer dreidimensionalen Marke beantragen, müssen eine entsprechende Angabe in der Anmeldung machen. Wird keine Markenart angegeben und nur eine Ansicht des Objekts bereitgestellt, und geht aus der Beschreibung der Marke – sofern vorhanden – nicht eindeutig hervor, dass es sich bei der eingereichten Marke um eine dreidimensionale Marke handelt, wird das Amt sie als Bildmarke behandeln.

Beispiel



Es wurde keine Markenart für dieses Zeichen ausgewählt und keine Beschreibung der Marke vorgelegt. Das Amt wird die eingereichte Marke in diesem Fall als Bildmarke behandeln.

Beispiele für zulässige Wiedergaben dreidimensionaler Marken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 4 883 096 Vier verschiedene Zeichnungen desselben Objekts	
UM 4 787 693 Sechs Fotografien desselben Objekts aus unterschiedlichen Perspektiven, mit Text	
UM 30 957 Zwei Fotografien in Farbe, die unterschiedliche Perspektiven desselben Objekts zeigen	
UM 8 532 475 Sechs Ansichten in Farbe, die sechs unterschiedliche Perspektiven desselben Objekts zeigen	

Beispiele für Marken, die nicht als dreidimensionale Marken zulässig sind (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 6 910 021 Fünf Ansichten, die jedoch nicht dasselbe Objekt zeigen	
UM 7 469 661 Zusätzlich zur Wiedergabe der Marke ist kein Text erlaubt (Text unter dem Foto der Flasche)	 Spiš Original Slivka
UM 9 739 731 Die erste und die dritte Flasche zeigen zwei verschiedene Perspektiven derselben Flasche, beide mit einem grauen Verschluss. Die zweite Flasche hat einen blauen Verschluss und ist daher ein anderes Objekt als das in der ersten und der dritten Flasche dargestellte. Das vierte Bild unterscheidet sich völlig von den anderen und zeigt zwei Flaschenverschlüsse und ein Etikett. Von den vier Perspektiven sind nur die erste und die dritte Ansichten desselben Objekts.	

Wenn die zur Anmeldung einer dreidimensionalen Unionsmarke eingereichten Ansichten sich aus unterschiedlichen Objekten auf einem DIN A4-Blatt oder in einer JPEG-Datei zusammensetzen, kann der Mangel nicht behoben werden, da die Löschung eines oder mehrerer dieser unterschiedlichen Objekte eine erhebliche Veränderung der Wiedergabe der Marke bedeuten würde (siehe nachstehend unter Abschnitt 19, Änderungen an der Unionsmarkenanmeldung). In diesem Fall ist die Anmeldung zurückzuweisen, da die Wiedergabe nicht eine einzige dreidimensionale Form zeigt.

10.4 Hörmarken

Artikel 4 UMV; Beschluss Nr. EX-05-3 des Präsidenten des Amtes

Eine Hörmarke ist unter Verwendung der Standardmethoden zur grafischen Klangwiedergabe, insbesondere einer Notenschrift, grafisch wiederzugeben. Eine Beschreibung des Klangs in Worten ist unzureichend (siehe Entscheidung vom 27/09/2007, R 708/2006-4 – TARZANSCHREI). Der Liedtext in Kombination mit der Notenschrift und dem Tempo ist zulässig. Ein Sonagramm allein ist keine zulässige grafische Wiedergabe einer Hörmarke, wenn es nicht zusammen mit einer den Klang selbst wiedergebenden elektronischen Datei übermittelt wird. Lässt sich der angemeldete Klang nicht in herkömmlicher Notenschrift abbilden, wie etwa das Gebrüll eines Löwen, so stellt ein Sonagramm zusammen mit einer Tondatei die einzige Möglichkeit dar, die Marke wiederzugeben.

10.4.1 Elektronische Tondatei

Das Anhängen einer zusätzlichen MP3-Tondatei ist fakultativ, wenn eine Notenschrift vorgelegt wurde, und dies ist nur im Falle einer elektronischen Einreichung möglich. Das Amt lässt die alleinige Einreichung einer elektronischen Tondatei nicht zu, da eine grafische Wiedergabe erforderlich ist. Falls eine Anmeldung keine grafische Darstellung der Marke umfasst, wird auf den Mangel in Bezug auf den Anmeldetag hingewiesen. (Weitere Informationen zu Anmeldetagen siehe Abschnitt 4).

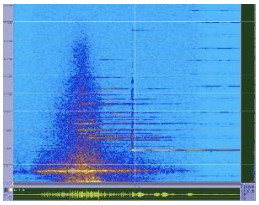
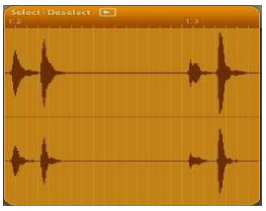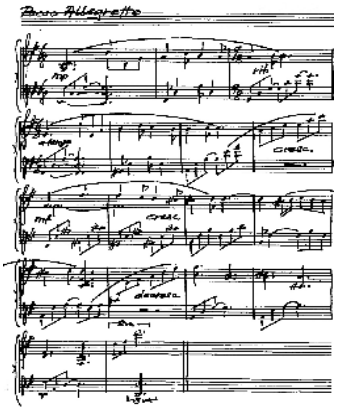
Die Tondatei muss im MP3-Format vorliegen und darf nicht größer sein als zwei Megabyte. Die Erfordernisse des Amtes gestatten kein Abspielen von Klängen über eine Datenfernverbindung („Streaming“) und keine Tonschleifen („Loops“). Alle anderen Anhänge oder Anhänge, die diese Kriterien nicht erfüllen, gelten als nicht eingereicht.

10.4.2 Notenschriften

Der Anmelder kann eine Notenschrift allein einreichen. Damit ist das Erfordernis der grafischen Wiedergabe der Marke erfüllt. In diesen Fällen kann eine elektronische Tondatei angehängt werden; dies ist jedoch nicht obligatorisch.

10.4.3 Sonagramme

Der Anmelder kann nicht ein Sonagramm allein einreichen (siehe Entscheidung vom 27/09/2007, R 708/2006-4 – TARZANSCHREI). In diesen Fällen ist die Einreichung einer elektronischen Tondatei obligatorisch, da das Amt und Dritte den Klang nicht aus dem Sonagramm allein herleiten kann. Alle in einem Sonagramm verwendeten Farben sind nicht Teil der Marke, da der Anmelder eine Hörmarke anmeldet. Deshalb werden keine Farbangaben aufgezeichnet, und im Falle ihrer Übermittlung werden sie vom Amt gelöscht.

Beispiele für zulässige Hörmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 8 116 337 Sonagramm in Verbindung mit einer Tondatei	
UM 9 199 134 Sonagramm in Verbindung mit einer Tondatei	
UM 1 637 859 Notenschrift	
UM 6 596 258 Notenschrift einschließlich musikalischer Anweisungen	

10.5 Farbe per se

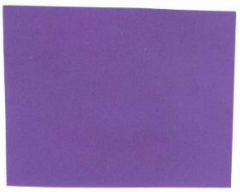
Eine Farbe per se bedeutet, dass Schutz für eine Marke beansprucht wird, die unabhängig von jeder spezifischen Form oder Gestalt aus einer oder mehreren Farben an sich besteht. Der Schutz erstreckt sich auf den Farbton bzw. die Farbtöne und im Falle von mehr als einer Farbe auch auf das Verhältnis und die Position der verschiedenen Farben, die systematisch so angeordnet sein müssen, dass die betreffenden Farben in vorher festgelegter und beständiger Weise verbunden sind (Urteile vom 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33 und vom 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302, § 50). Die Wiedergabe einer Farbmarke per se muss aus einer Wiedergabe der konturlosen Farbe bzw. Farben bestehen. Gibt es mehr als eine Farbe, so ist der proportionale Anteil jeder Farbe im Feld „Beschreibung der Marke“ anzugeben. Wurde dies in der Anmeldung unterlassen, wird das Amt den Mangel mitteilen und eine Frist von zwei Monaten für die Vorlage dieser Informationen einräumen.

Enthält die Wiedergabe andere Elemente, etwa Wörter oder Bilder, so handelt es sich nicht um eine Farbmarke per se, sondern um eine Bildmarke. Weitere Informationen zur Berichtigung der Art der Marke siehe Abschnitt 10.9 weiter unten.

Bei der Anmeldung einer Farbmarke per se ist ein bloßes Muster der Farbe für sich allein nicht ausreichend; die Farbe bzw. Farben, die Gegenstand der Marke ist bzw.

sind, muss bzw. müssen in Worten im Feld „Angabe der Farbe(n)“ beschrieben werden. Außerdem wird mit Nachdruck empfohlen, zusätzlich international anerkannte Farbcodes vorzulegen (Urteil vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, § 31-38). Weitere Informationen zur „Angabe der Farbe“ siehe Abschnitt 12 weiter unten.

Gemäß Regel 3 Absatz 3 UMDV kann bei einer Anmeldung einer Farbmarke per se die Wiedergabe so erfolgen, dass die Farbe bzw. die Farben gezeigt wird/werden, wie sie auf die Waren und Dienstleistungen angewandt wird bzw. werden. In solchen Fällen ist eine Beschreibung der Marke erforderlich, um die Art der Marke eindeutig zu bestimmen.

Beispiele für zulässige Farbmarken per se (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 962 076 Angegebene Farbe: Braun	
UM 31 336 Angegebene Farbe: Lila/violett Beschreibung: Lila/violett, eine einzige Farbe, wie aus der Darstellung hervorgeht. Die Werte (spezifische Koordinaten im Farbbereich) für die vorliegende Marke sind: L => 53,58 08; A => 15,78 - 05;B => 31,04 - 05. Die Marke ist im *Pantone's Process Book* zwischen den Farbschattierungen mit den Nummern E 176-4 und E 176-3 angesiedelt.	
UM 8 298 499 Angegebene Farben: Grün, Pantone 368 C, anthrazit, Pantone 425 C, orange, Pantone 021 C Beschreibung: Besteht aus den Farben grün: Pantone 368C; anthrazit: Pantone 425C; orange: Pantone 021C, wie in der Darstellung gezeigt; die Farben werden aufgetragen auf einen wesentlichen Anteil der Außenfläche von Fahrzeugservicestellen (Tankstellen) im Verhältnis grün 60 %, anthrazit 30 % und orange 10 %, wodurch der Gesamteindruck einer grünen und anthrazitfarbenen Tankstelle (mit überwiegendem Grünanteil) und kleinen orangenen Akzenten erzeugt wird.	
UM 4 381 471 Angegebene Farben: Blau (Pantone 2747 C) und Silber (Pantone 877 C) Beschreibung: Anspruch wird erhoben auf den Schutz der Farben Blau (Pantone 2747 C) und Silber (Pantone 877 C), die auf die in der Darstellung der Farbmarke gezeigte Art und Weise nebeneinandergelegt sind. Das Verhältnis der beiden Farben ist jeweils ungefähr 50 %.	

Beispiele für zulässige Farbmarken per se (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 11 055 811 Angegebene Farben: sehr helles Grün, hellgrün, mittelgrün, dunkelgrün, sehr dunkles Grün Beschreibung:,Die Marke besteht aus fünf Farbstreifen, die horizontal einer direkt über dem anderen angeordnet sind, wobei ihre Länge ein Vielfaches ihrer Höhe beträgt. Die Farbverteilung von oben nach unten ist wie folgt: sehr helles Grün, hellgrün, mittelgrün, dunkelgrün und sehr dunkles Grün. Proportionaler Anteil jeder Farbe: 20 %.	

10.6 Hologramme

Hologramme lassen sich besonders schwer grafisch wiedergeben, da eine Wiedergabe auf Papier keine „Änderung“ des Bildes, wie natürlicherweise auf Hologrammpapier der Fall, zulässt. Dennoch kann ein Hologramm mit einer eindeutigen Beschreibung der Marke und ausreichend Ansichten der Marke grafisch dargestellt werden. Wenn ein Hologramm angemeldet wird, kann daher mehr als eine Wiedergabe der Marke eingereicht werden, sofern sich sämtliche unterschiedlichen Ansichten bei Einreichung in Papierform auf einem einzigen DIN A4-Blatt oder bei elektronischer Einreichung in einer einzigen JPEG-Datei befinden.

10.7 Geruchsmarken / olfaktorische Marken

Geruchs- oder olfaktorische Marken sind zurzeit nicht zulässig. Der Grund hierfür ist, dass eine grafische Wiedergabe klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss (siehe Urteil vom 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748). Wie bei allen anderen Markenarten kann die Beschreibung einer Marke kein Ersatz für die grafische Wiedergabe sein. Wenngleich sie bildhaft sein kann, ist die Beschreibung eines Geruchs weder klar noch eindeutig oder objektiv; somit kann kein Anmeldetag zuerkannt werden, da eine grafische Wiedergabe der Marke nicht möglich ist. Diese Fälle (siehe auch die Entscheidung vom 04/08/2003, R 120/2001-2 – Künstliches Erdbeeraroma) werden nicht zurückgewiesen, sondern gelten als nicht eingereicht. Wird eine angebliche grafische Darstellung eingereicht, so wird die Anmeldung im Rahmen der absoluten Eintragungshindernisse zurückgewiesen (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse).

10.8 Andere Marken

Andere Marken müssen in der Beschreibung der Marke eine Angabe enthalten, was mit „andere“ gemeint ist. „Andere“ Marken können beispielsweise animierte Marken (Bewegungsmarken), Positionsmarken oder Kennfadenmarken (farbige Streifen oder Fäden, die auf bestimmten Produkten angebracht sind) sein.

Für weitere Informationen siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse.

10.8.1 Bewegungsmarken

Die Anzahl der Markenwiedergaben ist praktisch unbegrenzt, solange sie sich bei Einreichung in Papierform auf einem einzigen DIN A4-Blatt oder bei elektronischer Einreichung in einem einzigen JPEG-Dokument befinden. Da der Anmelder die spezielle Bewegung der Marke schützen möchte, ist eine Beschreibung der Marke mit der Angabe, dass es sich um eine „Bewegungsmarke“ handelt ein Formerfordernis.

Aus den Wiedergaben in Verbindung mit der Beschreibung der Marke muss die zu schützende Bewegung klar hervorgehen. In Fällen, in denen die Bewegung nicht erkennbar ist (z. B. sind die Wiedergaben in der falschen Reihenfolge) oder die Beschreibung der Marke nicht der Reihenfolge der Wiedergaben entspricht, versendet das Amt eine Mängelmitteilung, in der es eine Frist von zwei Monaten für die Klarstellung der Wiedergaben und/oder der Beschreibung setzt. Ist der Mangel nicht fristgemäß behoben, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

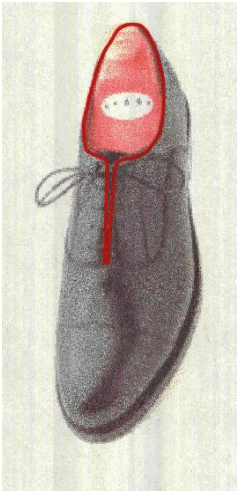
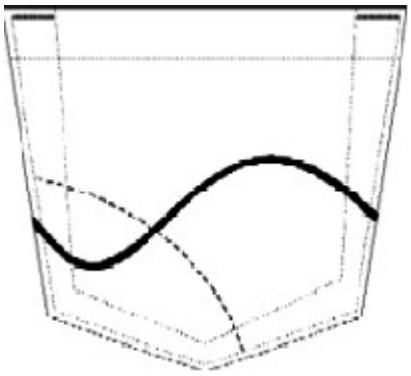
Enthalten die Wiedergaben Farben, ist bzw. sind die Farbe(n) in Worten anzugeben.

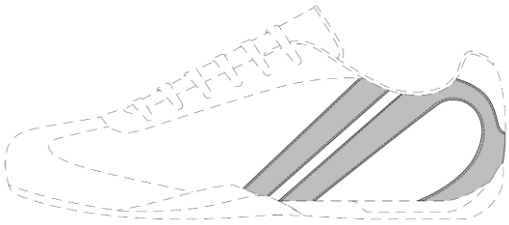
Beispiele für zulässige Bewegungsmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 5 338 629 Beschreibung: Die Marke ist eine animierte Sequenz mit zwei Lichtelementen, die sich im oberen rechten Teil der Marke verbinden. Während der Animationssequenz bewegt sich ein geometrisches Objekt neben dem ersten Segment nach oben und dann neben dem zweiten Segment nach unten, während bei einzelnen Bändern in jedem Segment ein Wechsel von dunkel zu hell erfolgt. Die in der Marke befindliche Tupfentechnik dient nur der Schattierung. Die gesamte animierte Sequenz dauert zwischen einer und zwei Sekunden.	 Wiedergaben: Wiedergabe der Marke nur in Schwarz und Weiß mit Grautönen; keine Farbangabe.
UM 13 225 107 Beschreibung: Alle Darstellungen sind vor einem weißen Hintergrund. Zunächst ist nur der Text „Hotel?“ vor dem weißen Hintergrund lesbar. Dieser Text ist in Blau, Gelb und Rot dargestellt. Die Buchstaben sind paarweise unterteilt, wobei jedes Buchstabenpaar in einer einzigen Farbe dargestellt wird. Der gesamte Text neigt sich nach vorne dem Betrachter entgegen. Aufgrund der Rotation verwandelt sich der vorherige Text „Hotel?“ zu „trivago“. Dieser Text hat die gleichen Farben (blau, gelb und rot) wie der vorherige Text. Farben: blau, rot, schwarz, weiß, gelb.	

10.8.2 Positionsmarken

Eine Positionsmarke ist ein Zeichen, das auf einem bestimmten Teil eines Produkts in einer gleichbleibenden Größe oder einem bestimmten Verhältnis zu dem Produkt angebracht ist. Das Zeichen ist grafisch wiederzugeben. Da der Anmelder die

Platzierung oder „Positionierung“ der Marke schützen möchte, besteht ein Formerfordernis in einer Markenbeschreibung, in der ihre Positionierung ausführlich erläutert wird. Die Markenbeschreibung muss zudem einen Hinweis enthalten, dass es sich um eine „Positionsmarke“ handelt, und in Fällen, in denen eine Wiedergabe in Farbe eingereicht wird, muss bzw. müssen die Farbe(n) in Worten angegeben werden.

Beispiele für zulässige Positionsmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 4 717 914 Angabe der Farbe: Rot Beschreibung: Rotes Einfassband von 2 mm Breite, welches entlang der Kante des Schuheinstieges und der Schnürteile verläuft.	
UM 9 045 907 Angegebene Farben: Rot, Schwarz und Grau Beschreibung: Besteht aus der Kombination der Farben Rot, Schwarz und Grau für die Außenflächen eines Traktors, nämlich Rot für Motorhaube, Dach und Radläufe, Hell- und Dunkelgrau für einen waagerechten Streifen an der Motorhaube und Schwarz für Kühlergrill, Chassis und vertikale Säulen - gemäß der bildlichen Darstellung, die der Anmeldung beigefügt ist.	
UM 6 900 898 Beschreibung: Zwei sich in einem Punkt kreuzende Kurven auf einer Hosentasche; die Marke besteht aus Ziernähten in Form von zwei sich in einem Punkt kreuzenden Kurven auf einer Hosentasche; eine der Kurven ist durch eine mit einem feinen Strich gezeichnete gewölbte Form charakterisiert, während sich die zweite durch eine mit einem dicken Strich gezeichnete sinusförmige Form auszeichnet; die ungleichmäßig gebrochenen Linien repräsentieren den Umriss der Hosentasche, in Bezug auf den der Anmelder keinen Anspruch geltend macht und der nur dazu dient, die Position der Marke auf der Tasche anzugeben.	

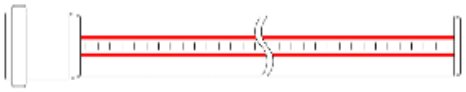
Beispiele für zulässige Positionsmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 8 586 489 Beschreibung: Die Marke ist eine Positionsmarke. Die Marke besteht aus zwei parallelen, an der Außenfläche des Oberteils eines Schuhs liegenden Linien. Die erste Linie verläuft von der Mitte der Sohlenkante eines Schuhs und fällt nach hinten zum Rist eines Schuhs ab. Die zweite Linie verläuft parallel zur ersten Linie und weiter in einer Kurve nach hinten entlang der Absatzsteife eines Schuhs und endet an der Sohlenkante eines Schuhs. Die gepunkteten Linien markieren die Position der Marke und sind nicht Teil der Marke.	

Positionsmarken sind nicht zulässig, wenn aus der Beschreibung hervorgeht, dass die Position variieren kann – z. B. „Die Marke besteht aus [Beschreibung des Elements], das an der Außenseite der Ware angebracht ist“. Die Position der Marke muss eindeutig festgelegt werden und aus der Wiedergabe und der Beschreibung hervorgehen.

Beispiele für unzulässige Positionsmarken / Beschreibungen (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 8 682 213 Beschreibung: Markenschutz wird beansprucht für einen auf dem Mantel eines Bodenverdrängungshammers (sogenannte Erdrakete) angeordneten Streifen; dieser ist in der isometrischen Gesamtansicht des Bodenverdrängungshammers aufgrund der Feinheit des Musters als schwarzes umlaufendes Band dargestellt, das sich von den übrigen Abschnitten des Mantels durch das in der weiteren Ansicht (diese zeigt einen (halbkreisförmigen) vergrößerten Ausschnitt dieses Streifens in einer Seitenansicht des Bodenverdrängungshammers erkennbare Muster abhebt, das durch eine Vielzahl nebeneinander angeordneter umlaufender Nuten gebildet wird; der Streifen befindet sich in einem Abschnitt des Mantels, der – von der Spitze des Bodenverdrängungshammers aus betrachtet – dem zweiten Viertel der Gesamtlänge des Bodenverdrängungshammers entspricht; sonstige in der bildlichen Darstellung erkennbare Formgebungen und/oder Gestaltungsmerkmale sind nicht Bestandteil der Marke.	Aus Abbildung und Beschreibung zusammen geht nicht eindeutig hervor, worin das Zeichen besteht und wie es auf den Waren platziert werden soll:  (Aus der Wiedergabe geht nicht klar hervor, aus welcher Perspektive ein halbkreisförmiges Detail sichtbar sein sollte.)

10.8.3 Kennfadenmarken

Kennfadenmarken sind farbige Linien oder Fäden, die auf bestimmten Produkten angebracht sind. Diese Marken sind in der Textilindustrie verbreitet. Andere Beispiele sind farbige Linien auf Schläuchen oder Kabeln. Aus der Beschreibung der Marke sollte hervorgehen, dass die Marke eine „Kennfadenmarke“ ist; Farben sind in Worten anzugeben.

Beispiele für zulässige Kennfadenmarken (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 7 332 315 Beschreibung: Die Marke kennzeichnet Rohre, Schläuche oder Strangprofile mit fortlaufenden, in gleichen Abständen auf der Außenseite des Rohres, Schlauches oder Strangprofils angebrachten, dünnen schwarzen Querstrichen, die zwischen zwei parallelen, in Längsrichtung des Rohres, Schlauches oder Strangprofils durchgehend verlaufenden roten Längsstreifen aufgetragen sind.	
UM 3 001 203 Angegebene Farben: Gold auf einem hellen Hintergrund Beschreibung: In einem hellen Funktionsband, insbesondere Bleiband, für Gardinen, Vorhänge, Tischdecken und dgl. als Kennzeichen eingearbeitetes goldenes Band.	

10.9 Berichtigung der Markenart

10.9.1 Allgemeine Regeln

Ist die Angabe der Art der Marke in der Anmeldung eindeutig falsch oder besteht ein offensichtlicher Widerspruch zwischen der gewählten Markenart und der Darstellung einschließlich der Beschreibung der Marke, wird das Amt in der Regel die Art der Marke berichtigen und den Anmelder unter Festsetzung einer Frist von zwei Monaten für Stellungnahmen davon in Kenntnis setzen. Bleibt eine Reaktion des Anmelders aus, sieht das Amt die Berichtigung als angenommen an. Ist der Anmelder mit der Änderung nicht einverstanden, stellt das Amt die ursprüngliche Angabe der Markenart wieder her. Allerdings kann die Anmeldung anschließend zurückgewiesen werden, da die Art der Marke nicht eindeutig ist.

10.9.2 Beispiele für wiederkehrende Mängel in Bezug auf die Art der Marke

10.9.2.1 Wortmarken

Wird die Markenart „Wortmarke“ gewählt, obwohl es sich bei der Marke in Wirklichkeit um eine „Bildmarke“ im Sinne der Beispiele in vorstehendem Abschnitt 10.2 handelt (Wiedergabe über mehrere Zeilen, stilisierte Schrift usw.), berichtigt das Amt die Markenart und aktualisiert die bildliche Darstellung im System. Das Amt übermittelt dem Anmelder ein Schreiben, in dem es ihn über die Änderung informiert, und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für Stellungnahmen. Reicht der Anmelder innerhalb der Frist keine Antwort ein, gilt die Änderung als angenommen. Reicht der Anmelder Stellungnahmen ein, in denen er Einwände gegen die Änderung erhebt, und folgt das

Amt den Stellungnahmen nicht, so wird die Markenart wieder in „Wortmarke“ geändert, die Anmeldung jedoch zurückgewiesen.

10.9.2.2 Bildmarken

Wird überhaupt keine Markenart angegeben und handelt es sich bei der Marke eindeutig um eine Bildmarke im Sinne der vorgenannten Beispiele, so wird die Markenart durch das Amt eingegeben und der Anmelder entsprechend informiert.

Gelegentlich werden „Bildmarken“ in Farbe irrtümlich als „Farbmarken“ eingereicht. Darüber hinaus können die Unterschiede in der Typologie der verschiedenen Marken innerhalb der EU-Mitgliedstaaten zu einem Mangel in Bezug auf die Art der Marke führen, insbesondere im Hinblick auf Marken, die eine Kombination aus Wort- und Bildelement darstellen und oftmals fälschlicherweise als „Andere Marken“ und nicht als „Bildmarken“ eingereicht werden. In diesen Fällen ändert das Amt die Markenart in „Bildmarke“ und setzt den Anmelder unter Angabe einer Frist von zwei Monaten für Stellungnahmen davon in Kenntnis.

Beispiel 1

Eine **Bildmarke**, die als **Farbmarke per se** angemeldet wurde.

Das Amt wird die Markenart von **Farbmarke per se** in **Bildmarke** ändern und ein Schreiben zur Bestätigung der Änderung versenden. Ist der Anmelder nicht einverstanden, kann er Stellungnahmen übermitteln. Folgt das Amt den Stellungnahmen nicht, stellt es die ursprüngliche Angabe der Markenart wieder her; allerdings wird die Anmeldung anschließend zurückgewiesen. Wird jedoch innerhalb der Frist keine Antwort eingereicht, gilt die Änderung der Markenart als angenommen und die Bearbeitung der Anmeldung wird fortgesetzt.

Beispiel 2

Die folgenden als Markenart „Andere Marken“ angemeldeten Marken:

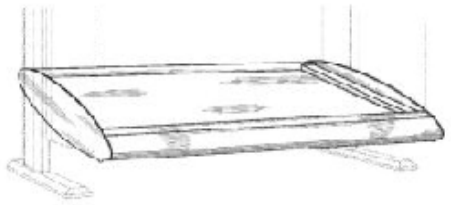
UM 9 328 121	
UM 9 323 346	

Hat der Anmelder die Markenart „Andere Marken“ gewählt, anstatt „Bildmarke“ anzukreuzen, und in dem Erläuterungsfeld für „Andere Marke“ Begriffe wie „Text und Logo“, „marque sémi-figurative“, „marca mixta“, „Wort-Bild-Marke“ oder auch „Farbe

per se“ (weil diese Marke Elemente in Farbe enthält) hinzugefügt, obwohl die angemeldete Marke eindeutig eine Bildmarke im Sinne der vorstehenden Definition ist, ändert das Amt die Markenart von „Andere Marke“ in „Bildmarke“ und versendet ein Schreiben an den Anmelder, in dem es ihn über die Änderung informiert und ihm eine Frist von zwei Monaten für die Einreichung von Stellungnahmen setzt. Reicht der Anmelder innerhalb der zweimonatigen Frist keine Antwort ein, gilt die Änderung der Markenart als angenommen und die Bearbeitung der Anmeldung wird fortgesetzt. Reicht der Anmelder Stellungnahmen ein, in denen er Einwände gegen die Änderung erhebt, und folgt das Amt den Stellungnahmen nicht, stellt das Amt die ursprüngliche Angabe der Markenart wieder her; allerdings wird die Anmeldung anschließend zurückgewiesen.

Beispiel 3

In einigen Fällen werden Marken möglicherweise als „Bildmarken“ eingereicht, obwohl aus der Wiedergabe bzw. Beschreibung der Marke hervorgeht, dass eine dreidimensionale Marke beabsichtigt ist.

UM-Anmeldung 10 318 897 Gewählte Art der Marke: Bildmarke Beschreibung: Besteht aus einer Form für ein Warenregal. Die Enden des Regals sind ellipsenförmig. Die Vorderkante des Regals weist eine konische Form auf. Der in gestrichelten Linien angezeigte Bereich der Marke ist nicht Teil der Marke und dient nur zur Angabe der Positionierung oder Platzierung der Marke.	

In diesem Fall steht die Beschreibung der Marke, die auf eine „Form für ein Warenregal“ verweist, im Widerspruch zur Markenart „Bildmarke“. Daher wurde der Anmelder aufgefordert, die Markenart in „Dreidimensionale Marke“ zu ändern oder die Beschreibung der Marke zu löschen.

11 Serienmarken

Anders als in einigen nationalen Systemen sind gemäß der UMV Serienmarken nicht zulässig. Wenn verschiedene Versionen einer Marke erforderlich sind, ist eine gesonderte Unionsmarkenanmeldung für jede dieser Versionen einzureichen.

Beispiel 1

Eine als „BRIGITTE brigitte Brigitte“ eingereichte **Wortmarke** wird **nicht** als „das Wort ‚Brigitte‘“, geschrieben entweder in Großbuchstaben oder Kleinbuchstaben oder in „normaler„ Schrift, „ausgelegt‘“; sie wird als Wortmarke angesehen, in der der weibliche Name „Brigitte“ dreimal enthalten ist.
Weder wird eine Mängelmitteilung versandt, noch werden Änderungen an der Marke zugelassen.

Beispiel 2

Eine als „Línea Directa / Direct Line / Ligne Directe“ eingereichte **Wortmarke** wird **nicht** als „der Begriff ‚direct line‘“, entweder in spanischer oder in englischer oder in französischer Sprache „ausgelegt“; sie wird als Wortmarke angesehen, in der alle drei Sprachfassungen in derselben Reihenfolge, wie in der Anmeldung angegeben, enthalten sind. Weder wird eine Mängelmitteilung versandt, noch werden Änderungen an der Marke zugelassen.

11.1 Mehrfache bildliche Wiedergaben

In einer elektronisch eingereichten Anmeldung muss die Wiedergabe der Marke als einzelne JPEG-Datei hochgeladen werden. Wird eine Anmeldung in Papierform verwendet, muss die Wiedergabe der Marke auf einem einzelnen DIN A4-Blatt beigefügt werden.

Das DIN A4-Blatt bzw. die JPEG-Datei darf nur die eine Wiedergabe der angemeldeten Marke und keinerlei zusätzliche Informationen enthalten (mit Ausnahme der Angabe der richtigen Position der Marke, sofern dies nicht offensichtlich ist, siehe Regel 3 Absatz 2 UMDV).

Enthält eine in Papierform eingereichte Anmeldung mehr als ein DIN A4-Blatt, auf denen verschiedene, wenn auch sehr ähnliche Marken dargestellt sind, gibt das Amt eine Mängelmitteilung heraus, in der es den Anmelder auffordert, aus den verschiedenen Varianten eine Marke auszuwählen. Möchte der Anmelder die anderen Marken ebenfalls schützen lassen, muss er für jede der anderen Marken, die er eintragen lassen möchte, eine neue Anmeldung einreichen. Bleibt innerhalb der darin gesetzten Frist eine Antwort auf die Mängelmitteilung aus, wird die Anmeldung zurückgewiesen.

Enthält eine elektronisch oder in Papierform eingereichte Anmeldung eine JPEG-Datei oder ein DIN A4-Blatt, deren bzw. dessen Inhalt als mehr als eine Darstellung einer Marke betrachtet werden könnte, gilt die Kombination aller dieser Varianten, wie sie auf dieser einzelnen Seite erscheinen, als Marke, für die der Schutz beantragt wird. Änderungen an der Wiedergabe der Marke sind nicht zulässig.

UM 8 975 286	

Da die der vorstehenden Anmeldung beigefügte JPEG-Datei sämtliche der vorstehenden Bilder auf einer einzelnen Seite enthielt, gilt die Gesamtheit aller Varianten der Logos, Farben und Texte als eine einzelne Marke.

12 Angabe der Farbe

Regel 3 Absatz 5 und Regel 80 UMDV

Wortmarken und Hörmarken können nicht in Farbe sein, da der Schutz sich auf das Wort bzw. die Wörter und den Klang bzw. die Klänge erstreckt, auch wenn ein Sonagramm in Farbe wiedergegeben ist.

Bildmarken, dreidimensionale Hologramme und andere Marken können in Farbe oder ohne Farbe angemeldet werden.

Eine Farbmarke per se ist eine bestimmte Markenart, die in Abschnitt 10.5 erläutert wird.

Soll eine Marke in Farbe eingetragen werden, ist eine farbige Wiedergabe der Marke zusammen mit der Anmeldung und der Angabe der benutzten Farben in Worten einzureichen. Das Hinzufügen eines internationalen Farbcodes wie zum Beispiel einer *Pantone-Nummer* ist möglich, obgleich es kein Ersatz für die Angabe in Worten (z. B. grün, blau, rot) sein kann.

Schwarz, grau und weiß können als „Farben“ angemeldet werden. Die vom Anmelder gemachte Farbangabe („schwarzweiß“ oder „schwarz, grau und weiß“ usw.) unterliegt denselben Regeln wie alle anderen Farbangaben.

Wird eine farbige Wiedergabe übermittelt, geht das Amt davon aus, dass der Anmelder implizit Farbe beansprucht, und die Anmeldung wird somit als Anmeldung zur Eintragung einer Marke in Farbe betrachtet. Nach der Anmeldung in Farbe ist es nicht möglich, die Anmeldung in eine schwarz-weiße Marke zu ändern (siehe die Entscheidung vom 25/08/2010, R 1270/2010-4 – Form von Prüfköpfen [3D-MARKE]). Die einzige Möglichkeit für den Anmelder ist die Einreichung einer neuen Anmeldung mit einer Schwarzweiß-Wiedergabe.

Werden die Farben Grau, Schwarz und Weiß in einer Anmeldung einer Marke in Farbe zu anderen Zwecken als zur Kontrastierung oder Abgrenzung verwendet, sind diese ebenfalls anzumelden.

Ausdrücke wie „mehrfarbig“, „in verschiedenen Farben“, „in allen möglichen Kombinationen“ oder „in beliebigen Anteilen“ sind nicht zulässig (siehe Entscheidung vom 25/08/ 2010, R 1270/2010-4 – Form von Prüfköpfen [3D-MARKE]).

Fehlt die Angabe der Farbe(n), schlägt das Amt dem Anmelder die Farbe(n) vor und setzt dem Anmelder eine Frist zur Stellungnahme. Geht vor Ablauf der Frist keine Antwort ein, gilt die Aufnahme der durch das Amt angegebenen Farbe(n) als angenommen. Ist der Anmelder mit der Aufnahme der Farben nicht einverstanden, löscht das Amt die Angabe. Allerdings wird die Anmeldung in Fällen, in denen der Anmelder keine genaue Farbangabe macht, zurückgewiesen.

Ist es nicht möglich, die Farbe(n) festzulegen, wird das Amt den Anmelder auffordern, die Farben vorzulegen. Legt der Anmelder innerhalb der Frist keine genaue Farbangabe vor, wird die Anmeldung zurückgewiesen (Regel 9 Absatz 4 und Regel 3 Absatz 5 UMDV).

Wenn die Anmeldung zwar einen Farbanspruch enthält, aber keine Markenwiedergabe in Farbe übermittelt wurde, besteht eine formale Diskrepanz zwischen der angemeldeten Marke und dem Farbanspruch. Alle Farbangaben werden vom Amt berichtigt (d. h. in Schwarz, Weiß und/oder Grau geändert) und der Anmelder wird davon in Kenntnis gesetzt.

Die **einzige Ausnahme von dieser Regel** gilt für die Einreichung der Anmeldung per Fax; in diesem Fall muss der Anmelder (von sich aus) innerhalb eines Monats nach Versendung der Anmeldung eine Wiedergabe in Farbe auf dem Postweg übermitteln. Diese einmonatige Frist ist nicht verlängerbar. Geht die Wiedergabe in Farbe fristgemäß ein, wird die ursprüngliche Wiedergabe in Schwarzweiß durch eine neue Wiedergabe in Farbe ersetzt. Übermittelt der Anmelder die Wiedergabe der Marke in Farbe nicht, wird das Amt diese nicht anfordern. Wird eine Wiedergabe in Farbe nicht innerhalb der einmonatigen Frist übermittelt, so werden alle Farbangaben in Schwarz, Weiß und/oder Grau, soweit erforderlich, geändert und der Anmelder wird davon in Kenntnis gesetzt.

Wird die Wiedergabe der Marke auf anderem Wege als per Fax und in Schwarzweiß – einschließlich Grau – eingereicht, kann sie nicht in eine Marke in Farbe geändert werden, auch wenn die Schwarzweiß-Marke zusammen mit einem Farbanspruch, einer Farbangabe und/der einer Beschreibung mit Verweis auf Farben eingereicht wurde.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Angaben wie „transparent“, „ohne Farbe“ oder „farblos“ keine Farbangaben sind und nicht akzeptiert werden.. Zeigt die Wiedergabe einer Marke beispielsweise ein „farbloses“ Objekt aus Glas oder einem ähnlichen Material vor einem farbigen Hintergrund, ist die Beschreibung der Marke die geeignete Stelle, um zu erklären, dass das betreffende Objekt farblos ist und vor einem farbigen Hintergrund gezeigt wird, der nicht Teil der Marke ist.

Beispiele für Farbangaben (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 10 275 519 Keine Farbangabe Keine Farbangabe erforderlich. Schwarz und Weiß können vom Anmelder jedoch als Farbanspruch geltend gemacht werden, wenn diese Farben als Merkmal der Marke betrachtet werden.	
UM 8 401 572 Angabe der Farbe: beige, blau, orange, braun, rot, rosa, gelb, **schwarz**, grün, kastanienbraun Schwarz ist anzugeben, wenn die Anmeldung für eine Marke in Farbe erfolgt und Schwarz nicht nur zur Kontrastierung oder Abgrenzung verwendet wird, d. h. wenn Schwarz auch für Schwanz, Auge, Nüstern und Ohren verwendet wird.	

Beispiele für Farbangaben (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 10 456 762 Keine Farbangabe Keine Farbangabe erforderlich. Schwarz, weiß und grau können jedoch als Farbanspruch gelten gemacht werden, wenn diese Farben als Merkmal der Marke betrachtet werden.	
UM 9 732 793 Angabe der Farbe: Rot, orange, gelb, mintgrün, meergrün, blau, violett, rosa Schwarz sollte in dieser Anmeldung als Farbanspruch geltend gemacht werden, da es sich hierbei um eine Marke in Farbe handelt und Schwarz zu anderen Zwecken als zur Kontrastierung oder Abgrenzung verwendet wird, d. h. für die Buchstaben.	
UM 10 336 493 Angabe der Farbe: Dunkelviolett, blau, gelb, weiß, orange, rot und schwarz Schwarz wird als Farbanspruch geltend gemacht; dennoch würde das Amt die Farbangabe ohne Schwarz zulassen, da es nur zur Abgrenzung verwendet wird – als Einfassung der Worte „POP-UP!“	

In Fällen, in denen die Farbangabe Informationen enthält, die nicht für dieses Feld, aber für ein anderes Feld der Anmeldung relevant sind, verschiebt das Amt den Text in das betreffende Feld. Beispiele hierfür sind Fälle, in denen die Farbangabe eine Beschreibung der Marke oder ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthält.

13 Markenbeschreibungen

Regel 3 Absatz 3 UMDV

Eine Beschreibung der Marke ist für Unionsmarkenanmeldungen mit der Markenart „Andere Marke“ obligatorisch. Dies liegt daran, dass eine Erläuterung der Bedeutung des Ausdrucks „Andere Marke“ erforderlich ist, um den Schutzbereich zu bestimmen (Festlegung der Beschaffenheit des Bestandteils, der geschützt werden soll). Fehlt die Beschreibung oder ist sie nicht eindeutig, so wird eine Mängelmitteilung übermittelt. Wird der Mangel nicht behoben, so wird die Marke zurückgewiesen.

Ebenso ist in Fällen, in denen Kombinationen von Farben per se angemeldet werden, die Angabe des Verhältnisses der Farben zu übermitteln.

Wortmarken können keine Beschreibung der Marke enthalten; ist eine Beschreibung enthalten, wird sie vom Amt entfernt und der Anmelder wird davon in Kenntnis gesetzt.

Für die übrigen Markenarten ist eine Markenbeschreibung nicht obligatorisch; sie kann aber von Nutzen sein, indem sie dem Amt hilft, die Beschaffenheit der Marke zu

bestimmen oder die Wiedergabe zu erläutern. Stimmt die Beschreibung nicht mit der Wiedergabe der Marke überein, wird der Anmelder aufgefordert, sie zu löschen oder zu ändern. Die Wiedergabe kann nicht geändert werden, damit sie mit der Beschreibung der Marke übereinstimmt.

Soll die Unionsmarkenanmeldung als Grundlage für eine internationale Anmeldung verwendet werden, sollte der Anmelder die Aufnahme einer Markenbeschreibung in seine Unionsmarkenanmeldung in Betracht ziehen, da eine Beschreibung in einigen Ländern ein Formerfordernis ist. Weitere Informationen zu internationalen Anmeldungen siehe die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

In einer Markenbeschreibung kann lediglich beschrieben werden, was in der Wiedergabe der Marke zu sehen bzw. was bei einer Hörmarke zu hören ist. Nicht enthalten darf sie eine Auslegung dessen, was mit einer bestimmten Kombination von Buchstaben oder grafischen Elementen gemeint ist, was der Zeichner beabsichtigt hat oder einen Hinweis, dass die Marke nur in bestimmten Mitgliedstaaten verwendet werden soll usw. Ebenso wenig ist es möglich, in der Beschreibung der Marke anzugeben, dass die Marke beispielsweise die Farben Blau und Grün oder Rot und Gelb enthalten kann; die Beschreibung sollte entweder Blau/Grün oder Rot/Gelb angeben – d. h. das, was in der farbigen Wiedergabe der Marke zu erkennen ist.

Die Wiedergabe der Marke zusammen mit einer Beschreibung, sofern vorhanden, muss für das Amt ausreichend sein, um zu erkennen und zu verstehen, was eingetragen werden soll.

Besteht eine Marke aus bzw. enthält sie Buchstaben eines Nicht-EU-Alphabets, für das der Anmelder eine Transliteration oder eine Übersetzung zusammen mit einer Transliteration des Begriffs in der Beschreibung der Marke vorlegt, so ist dies zulässig.

Stimmt die Beschreibung der Marke nicht mit der Wiedergabe der Marke überein, übermittelt das Amt eine Mängelmitteilung, in der dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten gesetzt wird, um den Mangel zu beheben. Wird der Mangel nicht behoben:

1. wird das Amt die Unionsmarkenanmeldung (für „Kombinationen von Farben **per se**“ und „Andere Marken“, die eine Markenbeschreibung zur Erläuterung des Schutzbereichs erfordern) zurückweisen;

2. wird das Amt die Beschreibung löschen (in allen anderen Fällen, da die Beschreibung nicht obligatorisch ist).

Wird eine Markenbeschreibung gelöscht, so wird der Anmelder davon in Kenntnis gesetzt. In keinem Fall kann die Wiedergabe der Marke geändert werden, damit sie mit der Beschreibung der Marke übereinstimmt.

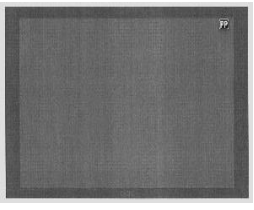
Enthält die Beschreibung der Marke Informationen, die keine relevante Beschreibung sind, und sind die Informationen nicht für irgendein anderes Feld auf dem Anmeldeformular relevant (wenn der Text etwa eine Auslegung der Bedeutung bzw. Symbolik der Marke ist oder angibt, in welchen Mitgliedstaaten die Marke verwendet werden wird), löscht das Amt die Beschreibung der Marke und setzt den Anmelder davon in Kenntnis.

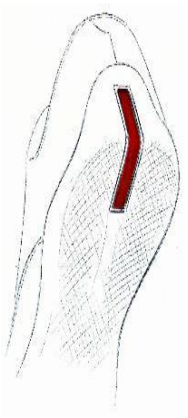
Enthält die Beschreibung der Marke Informationen, die keine relevante Beschreibung darstellen, aber für ein anderes Feld relevant sind, verschiebt das Amt den Text in das betreffende Feld..

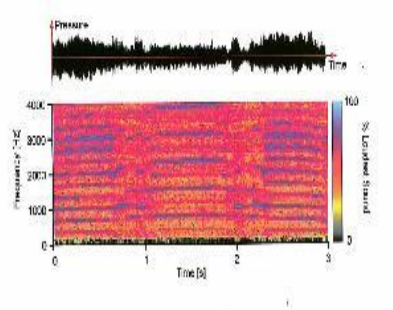
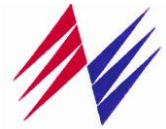
Beispiele hierfür sind Fälle, in denen Farben im Feld „Beschreibung der Marke“ angegeben werden; sie gelten als Farbangabe und werden in das relevante Feld für die Angabe der Farben eingegeben. Werden Waren und Dienstleistungen im Feld „Beschreibung der Marke“ statt im Feld für Waren und Dienstleistungen angegeben, löscht das Amt sie aus der Beschreibung der Marke, und wenn die Waren und Dienstleistungen nicht bereits in der Angabe abgedeckt sind, setzt das Amt den Anmelder davon in Kenntnis, dass er die Waren und Dienstleistungen hinzufügen darf.

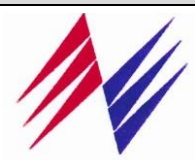
Dieser Grundsatz findet entsprechende Anwendung in allen Fällen, in denen die erforderlichen Informationen über die Marke in das falsche Feld der Anmeldung eingegeben werden.

Eine Markenbeschreibung kann nach Einreichung der Marke geändert oder hinzugefügt werden, um eine genauere Beschreibung des Inhalts der Marke, z. B. die abgebildete Bewegung, sicherzustellen. Allerdings darf diese Änderung die Beschaffenheit der Marke nicht wesentlich verändern. Eine Änderung der Beschreibung nach der Eintragung ist nicht möglich.

Beispiele für zulässige Markenbeschreibungen (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 1 915 248 Art der Marke: Bildmarke Beschreibung: Besteht aus dem in Spezialbuchstaben geschriebenen Wort "ALBALUNA", dessen "L" die Profilansicht eines Mondviertels überlagert.	
UM 2 023 950 Art der Marke: Bildmarke Beschreibung: Besteht aus dem in stilisierten roten Großbuchstaben geschriebenen Wort "AIA" (mit einem roten Kreis über dem I) in einem weißen Oval, das durch einen rechteckigen grünen Rahmen begrenzt wird, das Ganze mit einem goldenen Rand versehen.	
UM 8 837 502 Art der Marke: Andere Marke (Positionsmarke) Beschreibung: Die Positionsmarke besteht aus einem Logo, bestehend aus einem an den Ecken abgerundeten Rechteck mit umlaufendem hellen Rand und den nebeneinander angeordneten 2 Buchstaben PP in heller Farbe vor dunklem Hintergrund, wobei das Logo auf einem Bildschirm während der Ausstrahlung einer Fernsehsendung oder eines sonstigen Programms in der oberen rechten Ecke auf dem Bildschirm angezeigt wird.	

Beispiele für zulässige Markenbeschreibungen (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 6 453 104 Art der Marke: Dreidimensionale Marke Beschreibung: Besteht aus der dreidimensionalen Darstellung einer Flasche, deren unten schmalerer Körper zur Mitte hin weiter wird. Diese Flasche hat eine besondere spiralförmige Verzierung in Form einer aus goldenen Punkten gebildeten Linie, die von goldenen Schmetterlingen unterbrochen wird; am Ende dieser Linie befinden sich vorn zwei rote Schmetterlinge, von denen der eine größerer und der andere kleinerer ist und die eine doppelte Umrandung in den Farben Schwarz und Gold haben. Unter diesen beiden Darstellungen ist in rot umrandeten weißen Großbuchstaben die Aufschrift "BELLAGIO" zu lesen; noch weiter unten steht in Gold der Schriftzug "The Beautiful Life". Die Flasche hat eine bordeauxrote Kapsel mit einigen goldenen Schmetterlingen darauf.	
UM 1 027 747 Art der Marke: Andere Marke (Positionsmarke) Beschreibung: Roter Streifen, der in Längsrichtung eines Schuhs verläuft und teilweise den hinteren Bereich der Sohle und - ebenfalls teilweise - den hinteren Teil des Schuhs verdeckt. Etwaige Modellierungen, die auf der Sohle oder dem hinteren Teil des Schuhs zu erkennen sind, und/oder Ausführungsmerkmale sind nicht Bestandteil der Marke.	
UM 7 332 315 Art der Marke: Andere Marke (Kennfadenmarke) Beschreibung: Die Marke kennzeichnet Rohre, Schläuche oder Strangprofile mit fortlaufenden, in gleichen Abständen auf der Außenseite des Rohres, Schlauches oder Strangprofils angebrachten, dünnen schwarzen Querstrichen, die zwischen zwei parallelen, in Längsrichtung des Rohres, Schlauches oder Strangprofils durchgehend verlaufenden roten Längsstreifen aufgetragen sind.	

Beispiele für zulässige Markenbeschreibungen (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 2 818 334 Art der Marke: Andere Marke (Bewegungsmarke) Beschreibung: Zwei Hände bilden ein "T", in dem von der Position des Betrachters aus die rechte Hand, flach ausgestreckt und mit den Fingerspitzen nach oben zeigend (so dass nur die schmale Handkante sichtbar ist), sich von der oberen linken Ecke des Bildes zur Mitte bewegt, während die linke Hand, ebenfalls flach ausgestreckt, mit den Fingerspitzen nach oben zeigend und von der Seite betrachtet, sich von der oberen rechten Ecke des Bildes zur Mitte bewegt; beide Hände treffen sich dann in der Mitte des Bildes, wobei die nach oben zeigenden Fingerspitzen der rechten Hand die Oberfläche der linken Hand etwa in der Mitte berühren; der Betrachter sieht somit eine Seitenansicht der sich abwärts bewegenden linken Hand, die auf den Fingerspitzen der sich aufwärts bewegenden rechten Hand zum Liegen kommt; als Ergebnis dieser Bewegung kann der Betrachter an dieser Stelle den Buchstaben "T" erkennen.	
UM 5 090 055 Art der Marke: Hörmarke Beschreibung: Besteht aus dem Schrei der Phantasiefigur TARZAN, der sich in fünf verschiedene Phasen untergliedert, nämlich Halten des Tons, gefolgt von Geheul, danach Halten, jedoch mit höherer Frequenz, gefolgt von Geheul, anschließend Halten mit der Anfangsfrequenz, so wie es aus den Wiedergaben unten hervorgeht, wobei die obere Wiedergabe den Ausdruck eines Kurvenschreibers über die Dauer des Schreis, nämlich den normalisierten Tonumfang der Luftdruckwellenform darstellt, während die untere Wiedergabe ein normalisiertes Spektrogramm des Schreis ist, das aus einer dreidimensionalen Beschreibung des Frequenzinhalts (Farben wie dargestellt) gegenüber der Frequenz (vertikale Achse) über den Zeitraum des Schreis (horizontale Achse) besteht, siehe auch die Wiedergabe in der beigefügten elektronischen Tondatei.	
Art der Marke: Bildmarke Beschreibung: Besteht aus drei blauen Formen und drei roten Formen, die in die entgegengesetzte Richtung weisen.	

Beispiel für eine Markenbeschreibung, die unzulässig wäre (im Sinne der Formerfordernisse)	
Art der Marke: Bildmarke Beschreibung der Marke: Besteht aus zwei in die Luft greifenden Händen.	

14 Disclaimer

Ein Disclaimer ist eine Erklärung des Anmelders, mit der er auf ein Ausschließlichkeitsrecht an einem nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteil der Marke verzichtet. Ab dem 23.03.2016 können infolge der Änderungsverordnung keine Disclaimer mehr angemeldet werden und das Amt kann sie nicht länger verlangen.

Weitere Einzelheiten zu Disclaimern finden sich in den Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen.

15 Priorität (gemäß PVÜ)

Artikel 29 und 31 UMV Regeln 6 und 9 UMDV Beschluss Nr. EX-03-5 und Beschluss Nr. EX-05-05 des Präsidenten des Amtes

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass für die Bestimmung des Vorrangs von Rechten der Prioritätstag als Tag der Anmeldung der Unionsmarke gilt.

Erstmals festgelegt wurden die Prioritätsgrundsätze in der Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ) zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20/03/1883, die mehrfach überarbeitet und zuletzt im Jahr 1979 geändert und von vielen Vertragsstaaten ratifiziert wurde. Artikel 4 dieser Übereinkunft – im Hinblick auf Marken – entspricht Artikel 29 UMV.

Die „Priorität gemäß PVÜ“ ist ein zeitlich befristetes Recht, das aus der ersten regulären Anmeldung einer Marke folgt. Unter regulärer nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu verstehen, die zur Festlegung des Tages ausreicht, an dem sie in dem betreffenden Land eingereicht worden ist, „wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist“ (Artikel 4 Absatz 3 der Pariser Verbandsübereinkunft). Es kann für einen Zeitraum von sechs Monaten nach der ersten Anmeldung geltend gemacht werden, sofern das Land der ersten Anmeldung Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation ist oder Gegenseitigkeit gewährt (siehe Regel 101 UMDV – Feststellung von Gegenseitigkeit durch die Kommission).

Die nachfolgend aufgeführten Staaten und anderen Rechtsträger sind unter anderem weder Mitglieder eines der relevanten Übereinkommen, noch ziehen sie Vorteile aus der Feststellung von Gegenseitigkeit. Folglich werden Prioritätsansprüche, die auf Anmeldungen in diesen Ländern basieren, **zurückgewiesen**.

Unabhängige Staaten (nicht Vertragspartei von PVÜ, WTO-Abkommen oder Gegenseitigkeitsabkommen):

- Afghanistan (AF)
- Aruba (AW)
- Cook-Inseln (CK)
- Eritrea (ER)
- Äthiopien (ET)
- Kiribati (KI)

- Marshall-Inseln (MH)
- Mikronesien (Föderierte Staaten) (FM)
- Nauru (NR)
- Palau (PW)
- Somalia (SO)
- Tuvalu (TV)

Sonstige Rechtsträger (nicht Vertragspartei von PVÜ, WTO-Abkommen oder Gegenseitigkeitsabkommen):

- Abchasien (GE-AB)
- Amerikanisch-Samoa (AS)
- Anguilla (AI)
- Bermuda (BM)
- Kaiman-Inseln (KY)
- Falkland-Inseln (FK)
- Guernsey (Kanalinseln) (GC)
- Isle of Man (IM)
- Jersey (Kanalinseln) (JE)
- Montserrat (MS)
- Pitcairn (PN)
- St. Helena (SH)
- Somalia (SO)
- Turks- und Caicosinseln (TC)
- (Britische) Jungferninseln (VG).

Ein Prioritätsanspruch einer älteren Unionsmarke ist zulässig, wenn dieser Unionsmarke ein Anmeldetag zuerkannt wurde. Ein Prioritätsanspruch einer internationalen Eintragung ist unzulässig. Der Grund hierfür ist, dass der Grundsatz der ersten Anmeldung (Artikel 29 Absatz 4 UMV – siehe nachstehenden Abschnitt 15.1) Anwendung findet und der Prioritätsanspruch nur auf der entsprechenden Basismarke basieren kann.

Der Anmelder kann die Priorität einer oder mehrerer älterer Markenanmeldungen beanspruchen, etwa einer nationalen (oder Benelux-) Anmeldung, die in oder für einen Staat eingereicht wurde, der Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder Mitglied der WTO ist oder für den die Kommission die Gegenseitigkeit bestätigt hat, oder für eine Unionsmarkenanmeldung. Siehe Abschnitt 15.1 „Grundsatz der ersten Anmeldung“ für Informationen über Anmeldungen, die die Priorität von mehr als einer älteren Anmeldung in Anspruch nehmen.

Als prioritätsbegründend wird jede Anmeldung anerkannt, der nach dem innerstaatlichen Recht des Staates, in dem sie eingereicht worden ist, die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt.

Prioritätsansprüche können entweder in der Anmeldung der Unionsmarke oder nach dem Einreichen der Anmeldung geltend gemacht werden. Im letzteren Falle ist binnen zwei Monaten ab dem Anmeldetag die Prioritätserklärung einzureichen, in der anzugeben ist, wann und in welchem Land die ältere Anmeldung erfolgte.

Die Inanspruchnahme kann implizit sein, und damit wird die Übermittlung der Prioritätsbelege (innerhalb der Frist von zwei Monaten) als Prioritätserklärung

ausgelegt. Einfache Empfangsbescheinigungen, die das Land und den Tag der älteren Anmeldung(en) enthalten, sind zulässig.

Der Anmelder muss dem Amt binnen drei Monaten ab dem Eingang der Prioritätserklärung beim Amt das/die Aktenzeichen der älteren Anmeldung(en) nennen.

Wenn die betreffende Marke in Farbe ist, ist die Einreichung von Farbkopien der älteren Anmeldung(en) obligatorisch.

Eine Priorität wird anerkannt, wenn die folgenden Anforderungen erfüllt sind:

1. Bei den älteren Anmeldung(en) muss es sich um eine erste reguläre Anmeldung handeln („erste Anmeldung“);
2. die Marken in der älteren Anmeldung und der Anmeldung der Unionsmarke sind identisch;
3. die Waren oder Dienstleistungen sind identisch oder werden von denjenigen der älteren Anmeldung(en) umfasst (es ist ausreichend, wenn eine Ware oder Dienstleistung identisch ist);
4. der Inhaber ist derselbe;
5. der Anmeldetag der Unionsmarke liegt innerhalb der sechs Monate nach dem Tag der Einreichung der älteren Anmeldung;
6. der Prioritätsanspruch ist zusammen mit der Anmeldung oder binnen zwei Monaten nach dem Anmeldetag geltend zu machen.

Es ist möglich, sowohl Priorität als auch Zeitrang auf der Grundlage derselben älteren Anmeldung/Eintragung in Anspruch zu nehmen, wenn die erste Anmeldung rechtzeitig eingetragen wurde.

15.1 Grundsatz der ersten Anmeldung

Die ältere Anmeldung muss eine erste reguläre Anmeldung sein und darf nicht denselben Anmeldetag haben wie die Unionsmarkenanmeldung. Das Amt wird daher prüfen, i) ob in Bezug auf die ältere Anmeldung kein Prioritätsanspruch geltend gemacht wurde und ii) ob sich kein Zeitranganspruch hinsichtlich der Unionsmarkenanmeldung auf eine Marke bezieht, deren Einreichungsdatum vor dem Tag der Einreichung der Anmeldung(en) liegt, für die Priorität in Anspruch genommen wird.. Außerdem wird das Amt prüfen, ob die Unionsmarkenanmeldung spätestens sechs Monate nach Einreichung der früheren Anmeldung bzw. den früheren Anmeldungen eingereicht wird.

Wird die Priorität von mehr als einer älteren Anmeldung in Anspruch genommen, müssen die Waren und/oder Dienstleistungen, die von jeder dieser Anmeldungen abgedeckt werden, unterschiedlich sein, damit der Grundsatz der ersten Anmeldung erfüllt ist. Siehe nachstehend die Beispiele in Abschnitt 15.8.1.

15.2 Dreifache Identität

Das Amt prüft, ob die Unionsmarkenanmeldung und die Prioritätsbelege dieselbe Marke enthalten, sich auf denselben Anmelder beziehen und mindestens eine gemeinsame Ware oder Dienstleistung umfassen.

15.2.1 Identität der Marken

Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union haben sich im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine gemeinsame Vorgehensweise bezüglich der Identität von in Schwarz und Weiß bzw. in Graustufen eingereichten Marken im Vergleich zu in Farbe eingereichten Marken verständigt. Die Ämter sind der Ansicht, dass die Mitteilung zur gemeinsamen Praxis die derzeitige Rechtsprechung widerspiegelt, wonach eine in Schwarz und Weiß bzw. in Graustufen eingereichte Marke zum Zweck der Beurteilung der Priorität nicht mit der gleichen Marke identisch ist, wenn diese in Farbe eingereicht wird, es sei denn, die Unterschiede hinsichtlich der Farbe bzw. Graustufen sind so geringfügig, dass sie vom Durchschnittsverbraucher möglicherweise völlig unbemerkt bleiben (Urteile vom 19/01/2012, T-103/11, Justing, EU:T:2012:19, § 24, vom 20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83 und vom 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199). Ein geringfügiger Unterschied zwischen zwei Marken ist dann gegeben, wenn ein angemessen aufmerksamer Verbraucher diesen Unterschied nur dann bemerkt, wenn er die Marken nebeneinander legt und vergleicht.

Der vorstehend beschriebene Grundsatz gilt für alle Fälle, in denen Marken zur Prüfung von Prioritätsansprüchen miteinander verglichen werden. Soweit es sich um Wortmarken handelt, wird die angemeldete Marke in den meisten Fällen als mit der älteren Marke identisch angesehen, wenn sie sich lediglich in Bezug auf das Schriftbild unterscheidet oder wenn eine Marke in Großbuchstaben, die andere dagegen in Kleinbuchstaben wiedergegeben ist. Darüber hinaus wird eine Abweichung in der Zeichensetzung oder das Hinzufügen eines Leerzeichens zwischen zwei Wörtern normalerweise nicht dazu führen, dass die beiden Marken nicht dieselbe Identität besitzen (siehe Entscheidung vom 09/10/2012, R 797/2012-2 – Water Jel, und Entscheidung vom 15/07/1998, R 10/1998-2 – THINKPAD).

Das Amt prüft aber auch die Markenart der älteren Anmeldung, da eine abweichende Markenart bedeuten kann, dass die Unionsmarkenanmeldung von der älteren Marke abweicht. Beispielsweise ist eine Bildmarke nicht identisch mit einer dreidimensionalen Marke oder einer Positionsmarke. Allerdings kann eine Wortmarke als mit einer Bildmarke identisch betrachtet werden, wenn in der Bildmarke die Standardschriftart verwendet wird (siehe nachstehend die Beispiele in Abschnitt 15.8.2).

Bei der Prüfung der Marken prüft das Amt auch Farbangaben in der älteren Anmeldung.

15.2.2 Identität der Waren und Dienstleistungen

Das Amt prüft, ob sich mindestens eine entsprechende Ware oder Dienstleistung in den Verzeichnissen befindet, die in der ersten Anmeldung und der Unionsmarkenanmeldung aufgeführt sind. Die Prüfung erstreckt sich weder auf alle in den Verzeichnissen aufgeführten Waren und Dienstleistungen, noch ist sie ausschließlich auf Klassennummern beschränkt.

15.2.3 Identität des Inhabers

Priorität kann vom Anmelder der ersten Anmeldung oder seinem Rechtsnachfolger in Anspruch genommen werden. In letzterem Fall muss der Rechtsübergang vor dem Anmeldetag der Unionsmarke erfolgt sein und müssen diesbezügliche Belege

vorgelegt werden. Übertragen werden kann Prioritätsanspruch als solcher unabhängig davon, ob die erste Anmeldung als Ganzes übertragen wird. Priorität kann deshalb auch dann akzeptiert werden, wenn die Inhaber der Unionsmarkenanmeldung und des älteren Rechts unterschiedlich sind, vorausgesetzt, es wird ein Nachweis der Übertragung des Prioritätsanspruchs vorgelegt; in diesem Fall muss das Ausfertigungsdatum der Übertragung vor dem Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung liegen.

Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften des Anmelders werden nicht als mit dem Anmelder der Unionsmarke identisch angesehen.

Gibt der Anmelder der ersten Anmeldung an, seinen Namen seit der ersten Anmeldung geändert zu haben, und reicht er die Unionsmarkenanmeldung unter seinem neuen Namen ein, wird der Anmelder als dieselbe Person angesehen.

Zur Unterscheidung zwischen einer Namensänderung und einem Rechtsübergang siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung.

15.3 Nichterfüllung der Prioritätsanforderungen

Erfüllt der Prioritätsanspruch keine der vorstehenden Anforderungen, wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb der vom Amt gesetzten Frist den Mangel zu beheben oder eine Stellungnahme abzugeben.

Wenn keine Antwort eingeht oder die Mängel nicht fristgemäß behoben werden, setzt das Amt den Anmelder über den Rechtsverlust in Kenntnis und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten, in der der Anmelder eine formale, anfechtbare Entscheidung über den Rechtsverlust beantragen kann.

Stellt der Anmelder fristgemäß einen förmlichen Antrag auf Entscheidung, trifft das Amt eine formale Entscheidung über den Rechtsverlust.

15.4 Nichtübermittlung der Prioritätsbelege

Werden die Prioritätsbelege nicht zusammen mit der Anmeldung übermittelt, prüft das Amt, ob die relevanten Informationen online verfügbar sind. Sind die für die Anerkennung des Prioritätsanspruchs erforderlichen Informationen nicht online verfügbar, übermittelt das Amt dem Anmelder ein Schreiben, in dem es diese Informationen anfordert. Dem Anmelder wird eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um den Mangel zu beheben; in der Regel wird diese Frist nicht verlängert. Normalerweise wird die Mängelmitteilung vor Ablauf der ursprünglichen Frist zur Übermittlung der Prioritätsbelege (drei Monate ab dem Tag des Eingangs des Prioritätsanspruchs) versandt. In diesem Fall beginnt die zweimonatige Mängelfrist ab dem Tag, an dem die ursprüngliche Frist zur Übermittlung der Prioritätsbelege abläuft. Gemäß Beschluss Nr. EX-03-5 müssen keine beglaubigten Kopien eingereicht werden. Einfache Empfangsbescheinigungen, die nicht alle Informationen enthalten, die für die Prüfung des Prioritätsanspruchs notwendig sind (z. B. enthalten sie nur Klassennummern für die Waren und Dienstleistungen der älteren Anmeldung und nicht die vollständige Fassung des Wortlauts unter Angabe aller Waren und Dienstleistungen), sind nicht zulässig.

15.5 Sprache der älteren Anmeldung

Ist die ältere Anmeldung nicht in einer der amtlichen Sprachen der EU abgefasst, räumt das Amt dem Anmelder eine Frist von drei Monaten für die Einreichung einer Übersetzung ein. Auf Antrag des Anmelders kann diese Frist verlängert werden. In diesem Fall ist eine Verlängerung um bis zu zwei Monate möglich.

15.6 Prüfung des Prioritätstags nach Änderung des Anmeldetags

Ist die Unionsmarkenanmeldung Gegenstand einer Änderung des Anmeldetags, muss das Amt prüfen, ob der neue Anmeldetag immer noch innerhalb des sechsmonatigen Zeitraums nach Anmeldung des Prioritätsanspruchs liegt.

15.7 Beispiele für Prioritätsansprüche

15.7.1 Erste Anmeldung

Im nachstehenden Beispiel ist der Prioritätsanspruch von mehr als einer älteren Anmeldung akzeptabel, da die von jeder dieser älteren Anmeldungen erfassten Waren unterschiedlich sind und daher das Prinzip der ersten Anmeldung erfüllt ist.

Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte UM	Waren/Dienstleistungen
6. April	**Italien**	Parfümeriewaren	11. September	Parfümeriewaren, Taschen, Bekleidung
9. Mai	**Deutschland**	Taschen		
23. Mai	**Spanien**	Bekleidung		

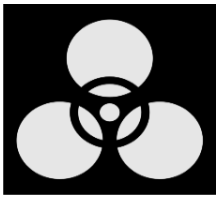
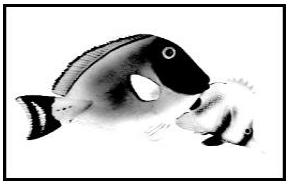
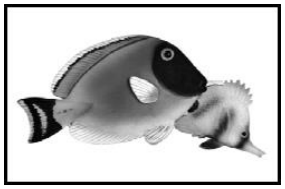
Im nachstehenden Beispielfall wurden die beiden älteren Markenanmeldungen für genau dieselben Waren eingereicht. Der auf der griechischen Anmeldung basierende Prioritätsanspruch ist zurückzuweisen, da die Marke zuerst in Spanien angemeldet wurde; die griechische Anmeldung ist somit keine erste Anmeldung mehr.

Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte UM	Waren/Dienstleistungen
6. April	Spanien	Käse, Wein		Käse, Wein
7. April	Griechenland	Käse, Wein	4. Oktober	Käse, Wein

Im folgenden Beispiel ist die Inanspruchnahme der Priorität einer ersten Anmeldung in Somalia nicht möglich, da Somalia kein Mitgliedstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder der Welthandelsorganisation ist und kein durch die Europäische Kommission bestätigtes Gegenseitigkeitsabkommen unterzeichnet hat. Daher wird die erste Anmeldung in Italien für den Prioritätsanspruch berücksichtigt; die andere Anmeldung kann dagegen nicht berücksichtigt werden.

Erste Anmeldung	Land	Waren/Dienstleistungen	Eingereichte UM	Waren/Dienstleistungen
5. April	**Somalia**	Pkw, T-Shirts		Pkw, T-Shirts
7. Juli	Italien	Pkw, T-Shirts	2. Oktober	Pkw, T-Shirts

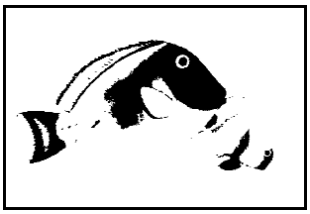
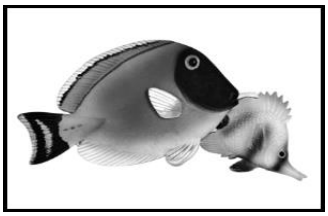
15.7.2 Vergleich der Marken

Beispiele für zulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM-Anmeldung (Wortmarke) EVAL	Prioritätsanspruch (Wortmarke) **EVAL**
UM-Anmeldung (Wortmarke) Luna	Prioritätsanspruch (Wortmarke) *Luna*
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Beispiele für zulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Beispiele für unzulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM-Anmeldung (Farbe per se) 	Prioritätsanspruch (Farbe per se) 
UM-Anmeldung (Wortmarke) Chocolate Dream	Prioritätsanspruch (Wortmarke) Chocalate Dream
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Beispiele für unzulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Beispiele für unzulässige Prioritätsansprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM-Anmeldung (Bildmarke) 	Prioritätsanspruch (Bildmarke) 

Weitere Beispiele in Bezug auf Wortmarken (im Sinne der Formerfordernisse)			
Erste Marke	**UM-Anmeldung**	**identisch**	**nicht identisch**
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy + Reed		**X**
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy and Reed		**X**
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke **Percy & Reed**	**X**	
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke Percy & REED	**X**	
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke PERCY & REED	**X**	
Wortmarke Percy & Reed	Wortmarke *Percy & Reed*	**X**	
Wortmarke POPEYE	Wortmarke POPeye	**X**	
Wortmarke POPEYE	Wortmarke PopEye	**X**	
Wortmarke POPEYE	Wortmarke POP-EYE	X	
Wortmarke: POPEYE	Wortmarke: POP EYE	X	
Wortmarke POPEYE®	Wortmarke POPEYE	**X***	
Wortmarke: POPEYE	Wortmarke: POPEYEl?		**X**

Weitere Beispiele in Bezug auf Wortmarken (im Sinne der Formerfordernisse)			
Erste Marke	**UM-Anmeldung**	**identisch**	**nicht identisch**
Wortmarke **POPEYE**	Wortmarke **POPEYE▪**	X	
* Die Symbole ™ und ® werden nicht als Teile der Marke angesehen.			

Beispiele hinsichtlich der Identität zwischen Bildmarken im Vergleich zu Wortmarken (im Sinne der Formerfordernisse)			
Erste Marke	**UM-Anmeldung**	**identisch**	**nicht identisch**
Wortmarke Percy & Reed	Bildmarke Percy & Reed (Bildmarke in Standardschriftart)	**X**	
Wortmarke Percy & Reed	Bildmarke Percy & Reed (über mehrere Zeilen verteilte Wörter)		**X**
Wortmarke Percy & Reed	Bildmarke Percy & Reed (Farbanspruch)		**X**

Weitere Beispiele in Bezug auf Bildmarken (im Sinne der Formerfordernisse)			
Erste Marke	**UM-Anmeldung**	**identisch**	**nicht identisch**
A ACHROMIN	A ACHROMIN		**X**
A ACHROMIN	A		**X**
A ACHROMIN ®	A ACHROMIN	**X***	
* Die Symbole ™ und ® werden nicht als Teile der Marke angesehen.			

15.7.3 Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Das erste Beispiel ist die häufigste Situation: Die ältere Anmeldung entspricht vollständig der Unionsmarkenanmeldung.

Erste Anmeldung	Land	Waren und Dienstleistungen	Eingereichte UM	Waren und Dienstleistungen UM
5. April	Vereinigtes Königreich	Hüte, Schuhe	1. Oktober	Hüte, Schuhe

Im nächsten Beispiel sind beide Prioritätsansprüche zulässig, da Anmeldung Nr. XY 1234 die erste Anmeldung in Bezug auf „Pkw“ und Anmeldung Nr. XY 1235 die erste Anmeldung in Bezug auf „Flugzeuge“ ist.

Erste Anmeldung	Land	JP-Anmeldung Nr.	Waren und Dienst-leistungen	Eingereichte UM	Waren und Dienst-leistungen UM
5. April	Japan	XY 1234	Pkw		
5. April	Japan	XY 1235	Flugzeuge	2. Oktober	Pkw, Flugzeuge

Im nächsten Beispiel bezieht sich der Prioritätsanspruch auf „Hüte“ und „Schuhe“, die beide in der ersten Anmeldung und der Unionsanmeldung enthalten sind. Keine Priorität wird in Bezug auf „Taschen“ anerkannt.

Erste Anmeldung	Land	Waren und Dienstleistungen	Eingereichte UM	Waren und Dienstleistungen UM
5. April	Vereinigte Staaten	Pkw, **Hüte, Schuhe**	1. Oktober	**Hüte, Schuhe**, Taschen

Im letzten Beispiel wird Priorität für erste Anmeldungen in Frankreich, Kanada und China beansprucht. Die Unionsmarkenanmeldung wurde innerhalb von sechs Monaten nach jeder dieser ersten Anmeldungen eingereicht und die Prioritätsansprüche werden anerkannt, obwohl die kanadische Anmeldung in Bezug auf „Hüte“ keine erste Anmeldung darstellt („Hüte“ erscheinen in der französischen Anmeldung, die vorher eingereicht wurde). Nach dem Vergleich der Stichtage und der Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen der drei Prioritäten werden die Prioritätsansprüche anerkannt.

Erste Anmeldung	Land	Waren und Dienstleistungen	Eingereichte UM	Waren und Dienstleistungen UM
5. April	Frankreich	**Hüte**, Schuhe		
6. April	Kanada	Pkw, **Hüte**, Bier	5. Oktober	

Erste Anmeldung	Land	Waren und Dienstleistungen	Eingereichte UM	Waren und Dienstleistungen UM
7. April	China	Wein, Telekommunikations-dienste		Hüte, Schuhe, Pkw, Bier, Wein, Telekommunikations-dienste

15.7.4 Prioritätsansprüche auf der Basis von Serienmarken

Eine Serie von Marken bedeutet eine Anzahl von Marken, die einander im Hinblick auf ihre wesentlichen Aspekte ähneln und sich nur hinsichtlich nicht kennzeichnungskräftiger Aspekte unterscheiden. Während die Verordnung über die Unionsmarke die Anmeldung von Serienmarken nicht erlaubt, sehen einige nationale Behörden (etwa im Vereinigten Königreich, in Australien, usw.) diese Möglichkeit vor; eine solche Serie von Marken, die in einer einzelnen Anmeldung eingereicht wird, kann eine Vielzahl an sehr ähnlichen Marken enthalten. Enthält die erste Anmeldung eine Serienmarke, wird sie zwei oder mehrere geringfügig unterschiedliche Markenwiedergaben aufweisen. Der Prioritätsanspruch ist zulässig in Bezug auf die eine Wiedergabe, die mit derjenigen, die die als Unionsmarke angemeldete Marke zeigt, identisch ist.

Beispiele für Prioritätsansprüche auf der Basis von Serienmarken		
Erste Anmeldung	UM	Prioritätsanspruch zulässig
Serie von Marken Pulse Cafe Pulse Cafe	Pulse Cafe	Ja
Serie von Marken Café@Home CAFÉ@HOME Café@Home *CAFÉ@HOME*	CAFÉ@HOME	Ja

15.7.5 Inanspruchnahme der Priorität bei dreidimensionalen Marken oder „anderen Marken“

Einige nationale Behörden für gewerblichen Rechtsschutz lassen die Einreichung von mehr als vier Wiedergaben im Falle von dreidimensionalen Marken oder anderen Marken nicht zu.

Wird in einer Unionsmarkenanmeldung die Priorität einer solchen ersten Anmeldung in Anspruch genommen und werden sechs (oder mehr, im Falle von „Andere Marken“) Abbildungen/Perspektiven der Marke zusammen mit der Unionsmarkenanmeldung eingereicht, so werden die betreffenden Marken dennoch als identisch angesehen, wenn die Wiedergaben der ersten Anmeldung mit einem Teil dessen übereinstimmen, was für die Unionsmarkenanmeldung übermittelt wurde, und wenn das Objekt zweifelsfrei dasselbe ist.

15.7.6 Prioritätsansprüche im Zusammenhang mit Kollektivmarken

Die Priorität einer Kollektivmarke kann in Anspruch genommen werden, wenn eine Unionsindividualmarke angemeldet wird, und umgekehrt.

16 Ausstellungspriorität

Artikel 33 UMV; Regel 7 UMDV

Die Ausstellungspriorität erfordert die Inanspruchnahme des Datums, an dem die in der Unionsmarkenanmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen unter der eingereichten Marke in einer amtlich anerkannten Ausstellung zur Schau gestellt wurden, als Prioritätstag. Der Anmelder kann die Ausstellungspriorität binnen sechs Monaten nach der ersten Zurschaustellung in Anspruch nehmen. Es sind Nachweise für die Zurschaustellung einzureichen.

Wie die „Priorität gemäß PVÜ“ kann die Ausstellungspriorität entweder in der Anmeldung oder nach Einreichung der Anmeldung einer Unionssmarke beansprucht werden. Will der Anmelder eine Ausstellungspriorität nach Einreichung der Anmeldung in Anspruch nehmen, so ist die Prioritätserklärung unter Angabe der Ausstellung und des Datums der ersten Zurschaustellung der Waren und Dienstleistungen innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Anmeldetag vorzulegen.

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 Unionsmarke 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 22/11/1928 handeln. Derartige Ausstellungen sind sehr selten; die Zurschaustellung auf anderen – nationalen – Ausstellungen ist nicht durch Artikel 33 UMV geschützt. Die Ausstellungen sind auf der Website des Bureau International des Expositions in Paris einzusehen: http://www.bie-paris.org/site/en.

Im Hinblick auf die dreifache Identität der Marke, des Anmelders und des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen gelten dieselben Kriterien wie für die vorstehend in Abschnitt 15 genannten „Prioritäten gemäß PVÜ“.

Die Inanspruchnahme kann implizit sein. Befindet sich in der Anmeldung keine Angabe der Inanspruchnahme, wird die Übermittlung der Ausstellungsprioritätsbelege (innerhalb der Frist von zwei Monaten) als Prioritätserklärung ausgelegt.

17 Zeitrang

Artikel 34 UMV
Regeln 8 und 28 sowie Regel 96 Absatz 2 UMDV
Mitteilung Nr. 2/00, Beschluss Nr. EX-03-5 und Beschluss Nr. EX-05-5 des Präsidenten des Amtes

Der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten älteren Marke, der eine identische Marke zur Eintragung als Unionsmarke für Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, kann für die Unionsmarkenanmeldung den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen.

Der Zeitrang hat die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Unionsmarke, falls er auf die ältere Marke mit beanspruchtem Zeitrang verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre.

Dies bedeutet, dass die Unionsmarkenanmeldung eine Konsolidierung älterer nationaler Eintragungen darstellt. Beansprucht ein Anmelder den Zeitrang einer oder mehrerer älterer eingetragener nationaler Marken und ist der Zeitranganspruch zulässig, kann der Anmelder sich dafür entscheiden, die älteren nationalen Eintragungen nicht zu verlängern, aber dennoch so gestellt zu sein, als ob die ältere Marke in denjenigen Mitgliedstaaten weiterhin eingetragen gewesen wäre, in denen die älteren Marken eingetragen waren.

Der Zeitrang gemäß Artikel 34 UMV ist zusammen mit der Anmeldung oder binnen zwei Monaten ab dem Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung in Anspruch zu nehmen. Die Belege zur Unterstützung der Inanspruchnahme sind binnen drei Monaten ab Inanspruchnahme vorzulegen. Der Zeitranganspruch kann implizit sein. Übermittelt der Anmelder binnen zwei Monaten ab dem Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung nur die Belege in Bezug auf die älteren Eintragungen, wird das Amt dies als Zeitranganspruch in Bezug auf diese älteren Eintragungen auslegen.

Der Zeitrang kann nicht nur für ältere nationale Eintragungen, sondern auch für eine internationale Eintragung mit Wirkung in einem EU-Mitgliedstaat beansprucht werden. Für eine ältere Unionsmarkeneintragung oder lokale Eintragungen kann kein Zeitranganspruch geltend gemacht werden, auch wenn das Hoheitsgebiet Teil der Europäischen Union ist (z. B. Gibraltar).

17.1 Harmonisierte Informationen zum Zeitrang

Um Zeiträngе ordnungsgemäß verwalten zu können, müssen alle Zeitrangeinträge im System dasselbe Format haben wie das in den Datenbanken der nationalen Behörden verwendete Format.

Für eine bessere Harmonisierung zwischen dem Amt und den teilnehmenden Behörden für gewerblichen Rechtsschutz wurde eine Liste mit dem für Zeitrangeinträge erforderlichen Format erstellt (siehe Anhang 1). Diese Liste enthält eine Beschreibung

des bzw. der bei jeder nationalen Behörde verwendeten Formats bzw. Formate, sofern dies festgelegt wurde.

Daher muss das Amt bei der Prüfung des Zeitrangs kontrollieren, ob das Format des Zeitrangs dem auf nationaler Ebene verwendeten Format entspricht.

17.2 Prüfung des Zeitrangs

Ein gültiger Anspruch muss folgende Angaben enthalten:

1. den Mitgliedstaat oder die Mitgliedstaaten der EU, in dem bzw. denen oder für den bzw. die die ältere Marke, für die der Zeitrang beansprucht wurde, eingetragen ist;
2. den Anmeldetag der betreffenden Eintragung;
3. die Nummer der betreffenden Eintragung;
4. die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist.

Gemäß Beschluss Nr. EX-05-5 vom 01/06/2005 ist der Inhaber nicht verpflichtet, eine Fotokopie der Eintragung vorzulegen, falls die benötigten Angaben online zur Verfügung stehen. Wird keine Fotokopie der Eintragung vorgelegt, sucht das Amt zunächst selbst nach den benötigten Angaben auf der entsprechenden Website, und nur, wenn die Angaben dort nicht zur Verfügung stehen, bittet es den Inhaber um eine Fotokopie in Form einer Mängelmitteilung. Gemäß Artikel 3 des Beschlusses Nr. EX-03-5 muss die Fotokopie der betreffenden Eintragung aus einer Kopie (einfache Fotokopie genügt) der Eintragungs- und/oder Verlängerungsurkunde, einem Registerauszug, einem Auszug aus dem relevanten nationalen Amtsblatt oder aus einem Datenbankauszug oder -ausdruck bestehen. Auszüge oder Ausdrucke aus privaten Datenbanken sind nicht zulässig. Beispiele für unzulässige Auszüge sind DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK oder COMPUMARK, SAEGIS.

Der Zeitrang kann nur für eine ältere **Eintragung**, nicht für eine ältere Anmeldung beansprucht werden.

Das Amt muss prüfen, ob die ältere Marke zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung eingetragen war und ob die ältere Eintragung zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs nicht erloschen war (zur Schutzdauer nationaler Marken siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen).

Wenn die ältere Eintragung zum Zeitpunkt der Geltendmachung des Anspruchs erloschen war, kann der Zeitrang nicht in Anspruch genommen werden, auch wenn das relevante nationale Markenrecht eine sechsmonatige Nachfrist für die Verlängerung vorsieht. Obwohl das nationale Recht einiger Länder eine „Nachfrist“ bei Nichtbezahlung der Verlängerung vorsieht, wird die Marke von dem Tag an, zu dem ihre Verlängerung fällig war, als nicht eingetragen betrachtet. Folglich ist der Anspruch nur zulässig, wenn der Anmelder nachweist, dass er die ältere(n) Eintragung(en) verlängert hat.

Der für die Unionsmarke in Anspruch genommene Zeitrang erlischt, wenn die ältere Marke, deren Zeitrang in Anspruch genommen worden ist, für nichtig oder verfallen erklärt wird. Wird die ältere Marke für verfallen erklärt, erlischt der Zeitrang, sofern der Verfall vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Unionsmarke eintritt (Artikel 34 Absatz 3 UMV).

Im Zusammenhang mit einer **Erweiterung** der EU sind folgende Punkte zu beachten: Wurde eine nationale Marke eines neuen Mitgliedstaates oder eine internationale Eintragung mit Wirkung in einem neuen Mitgliedstaat vor Inanspruchnahme des Zeitrangs eingetragen, **kann der Zeitrang beansprucht werden, auch wenn der Prioritäts-, Anmelde- oder Eintragungstag der Unionsmarke,** auf die sich der Zeitranganspruch bezieht, **vor dem Prioritäts- , Anmelde- oder Eintragungstag der nationalen Marke bzw. der internationalen Eintragung mit Wirkung in dem neuen Mitgliedstaat liegt**. Die betreffende Unionsmarke ist in dem neuen Mitgliedstaat nämlich erst ab dem Tag des Beitritts wirksam. Die nationale Marke bzw. internationale Eintragung mit Wirkung in dem neuen Mitgliedstaat, für die Zeitrang beansprucht wird, ist daher „älter" als die Unionsmarke im Sinne von Artikel 35 UMV, **vorausgesetzt,** die nationale Marke bzw. internationale Eintragung mit Wirkung in dem neuen Mitgliedstaat verfügt über einen Prioritäts-, Anmelde- oder Eintragungstag, der **vor dem Tag des Beitritts liegt**.

Beispiele für zulässige Zeitranganspruche für neue Mitgliedstaaten			
UM	**Anmeldetag**	**Land des Zeitranganspruchs**	**Anmeldetag des älteren Anspruchs**
2 094 860 TESTOCAPS	20.2.2001	Zypern	28.2.2001
2 417 723 PEGINTRON	19.10.2001	Ungarn	8.11.2001
352 039 REDIPEN	2.4.1996	Bulgarien	30.4.1996
7 037 307 HydroTac	17.7.2008	Kroatien	13.10.2009

Erläuterung: Obwohl der Anmeldetag der Unionsmarke vor dem Anmeldetag der Marke liegt, für die der Zeitrang beansprucht wird, kann der Zeitrang in allen Fällen für jede nationale Marke, die vor dem Tag des Beitritts eingereicht wurde, beansprucht werden, da alle betroffenen Länder nach dem Anmeldetag der Unionsmarke der Europäischen Union beigetreten sind (d. h. Zypern und Ungarn am 01/05/2004 und Bulgarien und Rumänien am 01/01/2007) und der Schutz der Unionsmarkenanmeldung in diesen Mitgliedstaaten von diesem Tag an wirksam ist.

Ist der Zeitranganspruch in Ordnung, lässt das Amt ihn zu und unterrichtet – nach Eintragung der Unionsmarkenanmeldung – die für den gewerblichen Rechtsschutz zuständige Zentralbehörde des betreffenden Mitgliedstaats (Regel 8 Absatz 3 UMDV).

Der Zeitrang kann auch nach Eintragung der Unionsmarke gemäß Artikel 35 beansprucht werden. Weitere Einzelheiten siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in einer Eintragung.

17.3 Identität der Marken

Die Prüfung von Zeitranganspruchen beschränkt sich auf Formalien und das Erfordernis der Identität der Marken (siehe Mitteilung Nr. 2/00 des Präsidenten vom 25/02/2000).

Im Hinblick auf das Erfordernis der dreifachen Identität (gleicher Inhaber, gleiche Marke, gleiche Waren und Dienstleistungen) obliegt es dem Anmelder, darauf zu achten, dass diese Erfordernisse erfüllt werden. Das Amt wird lediglich prüfen, ob die Marken die gleichen sind.

Der Vergleich der Markenwiedergaben zum Zweck der Prüfung von Zeitranganspruchen ist identisch mit dem Vergleich zum Zweck der Prüfung von Prioritätsansprüchen, der oben unter Abschnitt 15.2.1 näher ausgeführt wird.

17.4 Waren und Dienstleistungen

Anmelder können einen Zeitrang für einen Teil der Waren und Dienstleistungen der älteren Eintragung(en) beanspruchen. In der Praxis wird der Zeitrang insoweit anerkannt, als die Waren oder Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung 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).

17.5 Behandlung von Mängeln im Zusammenhang mit der Prüfung des Zeitrangs

Wenn der Anspruch nicht gültig ist, die ältere Eintragung nicht mit der Unionsmarkenanmeldung identisch ist, der Zeitranganspruch nicht fristgemäß geltend gemacht wurde (d. h. nach Ablauf der zweimonatigen Frist nach Einreichung der Unionsmarkenanmeldung) oder die Zeitrangbelege nicht zulässig sind und die entsprechenden Informationen online nicht verfügbar sind, versendet das Amt eine Mängelmitteilung.

Werden die Mängel nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist behoben, so wird der Anmelder schriftlich über den Rechtsverlust unterrichtet. Gleichzeitig wird der Anmelder davon in Kenntnis gesetzt, dass er binnen zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung des Rechtsverlusts eine formale Entscheidung beantragen kann.

Stellt der Anmelder fristgemäß einen förmlichen Antrag auf Entscheidung, trifft das Amt eine formale Entscheidung über die Zurückweisung des Zeitranganspruchs.

17.6 Beispiele für Zeitranganspruche

Beispiel für einen zulässigen Zeitranganspruch (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM-Anmeldung (Wortmarke) CELOTAPE	Zeitranganspruch (Wortmarke) Celotape
UM-Anmeldung (Wortmarke) Daisys Gingerbread	Zeitranganspruch (Wortmarke) Daisy’s Gingerbread

Beispiele für unzulässige Zeitranganssprüche (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM-Anmeldung: 9 817 735 (Bildmarke) 	Zeitranganspruch (Bildmarke) 
UM-Anmeldung (Wortmarke) Great changes in education PLC	Zeitranganspruch (Wortmarke) Grate changes in education PLC
UM-Anmeldung 8 786 485 (Bildmarke)) 	Zeitranganspruch (Bildmarke) 

Siehe vorstehend in Abschnitt 15.8.2 Beispiele für zulässige und unzulässige Zeitranganssprüche.

18 Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll

Umwandlung ist ein rechtliches Instrument, das in das Madrider Protokoll aufgenommen wurde, um die Folgen der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist zwischen der internationalen Eintragung und der Basismarke abzumildern. Wird eine internationale Eintragung mit Benennung der EU auf Antrag des Ursprungsamtes in Bezug auf alle oder einige der Waren und Dienstleistungen gelöscht, kann der Inhaber der internationalen Eintragung eine Unionsmarkenanmeldung zur Eintragung derselben Marke in Bezug auf die gelöschten Waren und Dienstleistungen einreichen. Diese Anmeldung wird so behandelt, als sei sie am Tag der Benennung der EU in der internationalen Eintragung eingereicht worden, und erhält gegebenenfalls dieselbe Priorität. Weitere Informationen über die Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll siehe die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

19 Änderungen an der Unionsmarkenanmeldung

Artikel 43 und 44 UMV Regel 3 und Regel 13 Buchstabe a UMDV

Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken. Sonstige Änderungen sind nur vorgesehen, um bestimmte Fehler zu berichtigen.

Alle Änderungen, die taggleich mit der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung beantragt werden, sind zulässig.

Dieser Teil der Richtlinien beschreibt nur die Praxis des Amtes im Hinblick auf Änderungen der Markenwiedergabe. Weitere Informationen über die Zurücknahme oder Einschränkungen siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren.

19.1 Änderungen an der Wiedergabe der Marke

Die Praxis des Amtes in Bezug auf Änderungen der Markenwiedergabe ist sehr streng. Die beiden Bedingungen, unter denen eine Änderung der Marke nach der Einreichung erlaubt ist, sind kumulativ:

- Der Fehler muss offensichtlich sein **UND**
- die Änderung darf die Marke in der eingereichten Form nicht wesentlich verändern.

Auch wenn die Änderung nicht wesentlicher Natur ist, wird das Amt die Änderung nicht zulassen, wenn der Fehler nicht offensichtlich ist.

In Fällen, in denen die gewünschte Positionierung einer Marke nicht offensichtlich ist, muss in der Wiedergabe der Marke die korrekte Position enthalten sein, indem das Wort „oben“ zur Wiedergabe des Zeichens hinzugefügt wird. Wird die Anmeldung auf elektronischem Wege eingereicht, kann die ungewöhnliche Positionierung in der Beschreibung der Marke angegeben werden.

In Fällen, in denen die gewünschte Positionierung einer Marke nicht offensichtlich ist (z. B. eine Marke, die ein Wortelement enthält, wird in vertikaler Position eingereicht) und sich in der Anmeldung keine Angabe der beabsichtigten Positionierung befindet, wird dem Anmelder erlaubt, die Position der Marke auf Antrag zu ändern. Der Grund hierfür ist, dass die ungewöhnliche Positionierung der Marke als offensichtlicher Fehler betrachtet wird.

Wird ein Prioritäts- oder Zeitranganspruch zeitgleich mit der Unionsmarkenanmeldung eingereicht, kann ein offensichtlicher Fehler durch einen Vergleich der „korrekten“ Marke des Anspruchs mit der Marke in der Unionsmarkenanmeldung nachgewiesen werden. Wird der Prioritäts- oder Zeitranganspruch jedoch erst nach der Unionsmarkenanmeldung eingereicht, können keine Nachweise dieser Ansprüche berücksichtigt werden.

Ist der Fehler offensichtlich, so ist die Marke alsdann anhand des nächsten Kriteriums zu beurteilen, d. h. im Hinblick auf die Frage, ob die beantragte Änderung die Marke in ihrer eingereichten Form wesentlich verändert.

Beispiel für eine zulässige Änderung (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 546 010 Als „TOPFLOW“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „TOP FLOW“
Im Anmeldeformular beanspruchte der Anmelder Priorität für die Marke „TOP FLOW“, was es offensichtlich erscheinen ließ, dass es sich um einen Druckfehler handelte. Die Änderung wird nicht als wesentliche Änderung der Marke betrachtet, da das Hinzufügen eines Leerzeichens zwischen die Worte „TOP“ und „FLOW“ keine Änderung der Bedeutung und Aussprache der Marke bewirkt und die optische Auswirkung der Änderung gering ist (siehe Entscheidung vom 05/08/2002, R 851/1999-2 –TOP FLOW).	

Beispiele für unzulässige Änderungen (im Sinne der Formerfordernisse)	
UM 321 109 Als „RANIER“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „RAINIER“
Diese Änderung ist nicht zulässig, da die Berichtigung das Hinzufügen eines anderen Buchstaben („I“) beinhaltet, wodurch eine wesentliche Änderung der Marke in der eingereichten Form bewirkt würde. „RANIER“ und „RAINIER“ sind zwei unterschiedliche Wörter.	
UM 6 013 668 Als „ELECTROLITIC BOLUS“ eingereichte Marke	Vorgeschlagene Änderung „ELECTROLITYC BOLUS“
Diese Änderung ist nicht zulässig, da die korrekte englische Schreibweise dieses Wortes „ELECTROLYTIC“ ist. Folglich enthält die Marke in ihrer eingereichten Form einen falschen Buchstaben, während sich in dem Änderungsvorschlag zwei falsche Buchstaben befinden würden. Dies würde eine wesentliche Änderung der Marke bedeuten und ist deshalb unzulässig.	

Im Falle von Bildelementen können nur Elemente von geringer Bedeutung geändert werden, wobei dies von Fall zu Fall geprüft wird. Einer Bildmarke ein „frisches Aussehen“ zu verleihen (dies ist eine häufige Praxis in der Industrie, um das Erscheinungsbild einer Bildmarke von Zeit zu Zeit an aktuelle Design- und Modetrends anzupassen), ist nicht erlaubt.

UM 6 538 524 UM in der eingereichten Form	Vorgeschlagene Änderung
	
Der Anmelder reichte zusammen mit der Unionsmarkenanmeldung einen Prioritätsanspruch ein, aus dem hervorging, dass die erste Anmeldung aus der einzelnen Wiedergabe der Marke bestand. Außerdem enthielt die Unionsmarkenanmeldung eine Markenbeschreibung, in der die einzelne Wiedergabe beschrieben wurde und nicht die beiden eingereichten Bilder. Daher wurde der Fehler als offensichtlich betrachtet. Der Änderungsantrag wurde allerdings zurückgewiesen, da die Änderung im Vergleich zu dem, was eingereicht wurde, eine wesentliche Änderung der Marke bewirken würde.	

Ungeachtet der vorgenannten Grundsätze und Beispiele ist jede Änderung der Marke, die nach der Eintragung zulässig wäre, auch in Bezug auf eine Unionsmarkenanmeldung zulässig.

Zu Änderungen an einer eingetragenen Unionsmarke siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderungen in einer Eintragung.

20 Umwandlung

Artikel 112 Absatz 1 und 113 Absatz 1 UMV Regel 44 Absatz 1 Buchstabe f UMDV

Der Anmelder einer Unionsmarke oder Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke kann die Umwandlung seiner Unionsmarkenanmeldung oder eingetragenen Unionsmarke beantragen. Weitere Informationen über die Umwandlung siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung.

Anhang 1: Liste mit dem für Zeitrangeinträge erforderlichen Format

Farbschlüssel

- Registrierungsnummer
- Bitte gemäß/ wie Beispiel ausfüllen
- Bitte das Jahr angeben
- Bitte den vorgegebenen Buchstaben ergänzen
- Bitte ausfüllen, falls der Wert vorgegeben ist
- (vorläufig) frei gebliebene oder nicht definierte Felder

⚠ Nullen sind vorne hinzuzufügen, falls die Anzahl der Ziffern in der Registrierungsnummer kleiner ist als erwartet.

AT ⚠

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	0	0	0	2	9	1	A						

AT: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C …, der die erste, zweite … teilweise Übertragung darstellt)

BG ⚠

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	B	0	0	0	0	3	6	5	5	Y	A	S	T

BG: Falls vorhanden, weist der erste Buchstabe darauf hin, dass es sich im bulgarischen Register um einen „Spiegeleintrag“ handelt. In diesem Fall endet die Zahl dann auch mit „ST“ (das für „seniority“ (Zeitrang)) steht. Auf die Zahl könnten auch ein oder zwei Buchstaben vor den Buchstaben ST folgen: der Buchstabe „Y“ wurde bis 1999 zur Unterscheidung von Marken verwendet, die nur für Dienstleistungen benutzt wurden, UND/ODER der Buchstabe A, B, C, D … , der auf auf eine teilweise Übertragung der Marke hinweist.

BX

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	1	9	2	8	6	9	7						

Seit 1971

CY

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	6	5	3	1	4								

CZ

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	6	1	3	1	5	9	A						

CZ: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C …, der die erste, zweite, dritte … teilweise Übertragung darstellt)

EE ⚠

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	0	1	3	1	5								

ES ⚠

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	M	0	0	0	0	3	6	5	B	1			

Seit 10.03.1982

ES: Die erste Position muss immer e
in „M“ sein. Die nächsten obligatorischen sieben Ziffern stehen für die Registrierungskennung (Nullen müssen vorne angebracht werden, wenn die Zahl aus weniger als sieben Ziffern besteht), gefolgt von einem Buchstaben „B“, „C“, „D“ ... und einer Zahl, falls vorhanden, die im Fall einer teilweisen Übertragung / Teilung verwendet werden.

FI

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	2	5	0	8	4	1	E						

FI: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C …, der die erste, zweite, dritte … teilweise Übertragung/Teilung darstellt)

FR

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	1	8	5	8	0	0	4						

Von 1976 bis 1991 und ab 2000

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	9	2	4	5	6	8	0	1					

Von 1992 bis 1999

FR: Zwei obligatorische Positionen, die für das Jahr „JJ“ stehen, gefolgt von 6 obligatorischen Ziffern

LV

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	M		1	0		1	2	6					

Seit 1992

LV: Die ersten beiden Positionen müssen immer „M“ und ein Leerzeichen „ “ sein. Die nächsten beiden Positionen sind obligatorisch (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als zwei Ziffern besteht), gefolgt von einem Leerzeichen „ “. Die letzten 3 Positionen sind obligatorisch (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als 3 Ziffern besteht).

MT

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	4	5	6	8									

Seit 05/1900

PL

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	1	7	4	8	4	6							

Seit 28.12.1918

PL: Es darf nur die Zahl erscheinen (Buchstaben oder Schriftzeichen dürfen NICHT berücksichtigt werden)

PT

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	5	5	1	1	1								

RO ⚠

Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Beispiel	0	4	8	9	0	3	A						

RO: Falls vorhanden, dürfen die ersten beiden Positionen (eine Ziffer und/oder ein Buchstabe „R“, z. B. „2R“) NICHT berücksichtigt werden.
Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C …, der die erste, zweite, dritte … teilweise Übertragung darstellt)

DE

Beispiel: D D 6 5 2 3 8 4
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Nur in der ehemaligen DDR verwendet

DE: Die ersten beiden Positionen müssen immer zwei „D“ sein, gefolgt von den Ziffern in der Zahl.

GB

Beispiel: 4 1 1 0 0 2 3 A
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

GB: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C ..., entsprechend der Anzahl der Teile; dieser wird im Fall einer Teilung der Identifizierungsnummer verwendet).

SE

Beispiel: 6 9 2 5 6 6
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SI

Beispiel: 9 9 7 5 6 8 0
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bis 1999

Beispiel: 2 0 0 0 8 5 6 8 0
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seit 2000

SI: zwei obligatorische Ziffern, die für das Jahr der Registrierung stehen („JJ“), gefolgt von der Zahl (ein Wert größer
oder gleich 70000).

SI: Vier obligatorische Ziffern, die für das Jahr der Registrierung stehen („JJJJ“), gefolgt von der Zahl (ein Wert größer oder gleich 70000).

DE

Beispiel: 6 1 3 5 2 3
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Beispiel: 3 9 5 0 1 3 2 5
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DE: Die erste Position muss immer eine „3“ sein. Die nächsten obligatorischen 2 Positionen stehen für das Jahr „JJ“, gefolgt von 5 obligatorischen Ziffern (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als fünf Ziffern besteht). Falls die Zahl mit einem „Punkt“ und einer „Zahl“ endet, sind beide zu löschen.

GR

Beispiel: 2 5 1 1 1 2
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HR

Beispiel: Z 9 5 0 0 3 2
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bis 2000

Beispiel: Z 2 0 0 0 1 0 2 2
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ab 2000

HR: Die erste Position muss immer ein „Z“ sein, die nächsten obligatorischen Positionen stehen für das Jahr (2 oder 4 Ziffern), gefolgt von 4 obligatorischen Ziffern.

DE

Beispiel: 3 0 2 0 1 1 0 1 3 3 6 0
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DE: Die ersten 2 Positionen müssen immer eine „3“ und eine „0“ sein. Die nächsten obligatorischen 4 Positionen stehen für das Jahr „JJJJ“, gefolgt von 6 obligatorischen Ziffern (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als sechs Ziffern besteht). Falls die Zahl mit einem „Punkt“ und einer „Zahl“ endet, sind beide zu löschen.

HU

Beispiel: 0 2 0 8 6 9
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

IE

Beispiel: 7 7 0 8 6 9 B
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Seit 1989

IE: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen.

SK

Beispiel: 1 3 3 1 9 6 F
Position: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

SK: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C …, der die erste, zweite … teilweise Übertragung darstellt)

DK

Beispiel

Position

V	R		2	0	1	0		0	0	3	8	2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Seit 1894

DK: Die ersten 3 Positionen müssen immer „VR“ (eingetragene individuelle Marke), „VG“ (registrierte ordnungsgemäße Marke nach dem alten Recht) oder „FR“ (eingetragene Kollektivmarke) UND ein Leerzeichen „ “ sein. Die nächsten obligatorischen vier Positionen stehen für das Jahr „JJJJ“, gefolgt von einem Leerzeichen „ “, gefolgt von 5 obligatorischen Ziffern (Nullen müssen vorne angebracht werden, falls die Zahl aus weniger als fünf Ziffern besteht).

IT

Beispiel

Position

0	0	0	1	3	7	5	2	6	2			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LT

Beispiel

Position

3	4	6	8	8	A							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Seit 10/1993

LT: Auf die Zahl könnte ein Buchstabe folgen (A, B, C …, der die erste, zweite … teilweise Übertragung darstellt)

INTERNATIONALE REGISTRIERUNG – WIPO

Beispiel

Position

0	1	6	5	7	1	2	B					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Falls vorhanden, dürfen die ersten beiden Positionen (eine Ziffer und/oder ein Buchstabe „R“, z. B. „2R“) NICHT berücksichtigt werden. Auf die Zahl könnte ein Buchstabe A, B, C … folgen, der darauf hinweist, dass die IR teilweise übertragen wurde („Teilabtretung“ in der Sprache des Madrider Abkommens)

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL B

PRÜFUNG

ABSCHNITT 3

KLASSIFIZIERUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Die Nizzaer Klassifikation 3

3 Verwaltungsinstrumente für Klassifizierungszwecke 4

4 Zusammenstellung eines Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen 5

4.1 Klarheit und Genauigkeit 5

4.1.1 Allgemeine Grundsätze 5
4.1.2 Verwendung von Ausdrücken (z. B. „nämlich“, „insbesondere“) zur Festlegung des Geltungsbereichs des Verzeichnisses der Waren bzw. Dienstleistungen 6
4.1.3 Verwendung des Begriffs „und/oder“ 7
4.1.4 Zeichensetzung 7
4.1.5 Abkürzungen und Akronyme in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen 8

4.2 Oberbegriffe sowie unklare und nicht eindeutige Begriffe und Ausdrücke 8

4.2.1 Auslegung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation 8
4.2.2 Vage Begriffe 13
4.2.3 Anspruch für alle Waren/Dienstleistungen in dieser Klasse oder alle Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste in dieser Klasse 14
4.2.4 Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses 14
4.2.5 Marken in einem Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen 15
4.2.6 Aufnahme der Begriffe Teile und Zubehör, Bauteile und Zubehör in Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen 15
4.2.7 Verwendung von unbestimmten qualifizierenden Ausdrücken 15

5 Prüfungsverfahren 16

5.1 Parallelanmeldungen 16

5.2 Beanstandungen 16

Beispiel 16

5.3 Änderungen 17

5.4 Hinzufügung von Klassen 18

6 Anhang 1: 19

1 Einleitung

Jede Anmeldung einer Unionsmarke muss ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen enthalten, damit ein Anmeldedatum vergeben werden kann (Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c UMV). Die Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis sind im Einklang mit dem Abkommen von Nizza zu klassifizieren (Artikel 28 UMV).

Die Waren und Dienstleistungen, für die Schutz beantragt wird, sind a) vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer den beantragten Schutzumfang bestimmen können, und b) gemäß den Klassen der Nizza-Klassifikation zusammenzufassen (Artikel 28 Absätze 2 und 6 UMDV).

Es wird nachdrücklich empfohlen, die administrativen IT-Tools des Amtes (siehe Abschnitt 3) zu benutzen. Jeder Teil eines Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, der nicht den Daten der Tools entspricht, wird anhand der in diesen Richtlinien niedergelegten Grundsätze geprüft. Entscheidet sich der Anmelder für einen Begriff aus den verfügbaren Tools, wird **nicht weiter geprüft** und **beschleunigt sich** damit **das Anmeldungsverfahren**.

Zweck dieses Teils der Richtlinien ist es, die Praxis des Amtes bei der Prüfung der Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen zu beschreiben.

In Teil 1 (Abschnitte 1 bis 4) werden die vom Amt angewandten Grundsätze dargestellt. In Teil 2 (Abschnitt 5) wird das Verfahren zur Prüfung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen noch einmal zusammengefasst.

Kurz gefasst gilt, dass das Amt bei der Prüfung der Klassifizierung eines Verzeichnisses von Waren und Dienstleistungen folgende vier Aufgaben erledigt:

- es prüft, ob die einzelnen Waren und Dienstleistungen ausreichend klar und genau beschrieben werden;
- es prüft, ob jeder Begriff zu der Klasse passt, für die er angemeldet wird;
- es teilt etwaige Mängel mit;
- es weist die Anmeldung ganz oder teilweise zurück, wenn der Mangel nicht beseitigt wird (Regel 9 Absatz 4 und 8 UMDV).

2 Die Nizzaer Klassifikation

Auf die Klassifizierung der Waren und Dienstleistungen in einer Anmeldung wird die am Anmeldetag geltende Fassung der Klassifikation nach dem Nizzaer Abkommen angewandt (abrufbar unter: http://tmclass.tmdn.org). Gemäß Artikel 28 UMV hat der Anmelder ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, das folgenden Kriterien entspricht:

- Das Verzeichnis ist vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer den beantragten Schutzumfang bestimmen können.

- Die Waren und Dienstleistungen sind nach den Klassen der Nizzaer Klassifikation zusammenzufassen. Dabei wird jeder Gruppe von Waren und Dienstleistungen die Nummer der einschlägigen Klasse in der Reihenfolge dieser Klassen vorangestellt.

Für jede Klasse besteht die Nizzaer Klassifikation aus folgenden Elementen:

1. **Klassenüberschriften:** Die Klassenüberschriften sind Oberbegriffe zu dem Bereich, zu dem die Waren oder Dienstleistungen grundsätzlich gehören.

2. **Erläuternde Anmerkungen:** In den erläuternden Anmerkungen wird dargelegt, welche Waren oder Dienstleistungen unter die Klassenüberschriften fallen bzw. nicht fallen sollen, und sie sind als Bestandteil der Klassifikation zu betrachten.

3. **Alphabetische Liste:** Die alphabetische Liste gibt an, inwieweit einzelne Waren oder Dienstleistungen in eine Klasse gehören.

4. **Allgemeine Anmerkungen:** In den allgemeinen Anmerkungen wird erläutert, welche Kriterien anzuwenden sind, wenn ein Begriff nicht im Einklang mit den Klassenüberschriften oder der alphabetischen Liste klassifiziert werden kann.

Nähere Informationen zur Nizzaer Klassifikation finden Sie auf der Website der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) unter http://www.wipo.int.

3 Verwaltungsinstrumente für Klassifizierungszwecke

Bei der Einreichung einer elektronischen Anmeldung über E-Filing können die Nutzer für die Zusammenstellung ihres Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen bereits genehmigte Begriffe auswählen. Alle diese auswählbaren Begriffe stammen aus einer harmonisierten Datenbank und werden für Klassifizierungszwecke automatisch akzeptiert. Die Verwendung dieser bereits genehmigten Begriffe gestaltet den Prozess der Markenanmeldung reibungsloser. In der harmonisierten Datenbank sind Begriffe gespeichert, die von allen Ämtern in der EU für Klassifizierungszwecke akzeptiert wurden.

Sollte der Anmelder ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen mit Begriffen verwenden, die sich nicht in der harmonisierten Datenbank finden lassen, überprüft das Amt mit einem eigenen Verfahren, ob sie akzeptiert werden können.

Vor dem Einreichen einer Anmeldung kann der Inhalt der harmonisierten Datenbank mit Hilfe des Tools TMclass des Amtes durchsucht werden (http://tmclass.tmdn.org/ec2/). In diesem Tool sind die Klassifizierungsdatenbanken der teilnehmenden Ämter innerhalb und außerhalb der EU zusammengefasst; es gibt Auskunft darüber, ob ein Begriff von dem betreffenden Amt akzeptiert wird. Innerhalb von TMclass sind die Waren und Dienstleistungen anhand gemeinsamer Merkmale aus der Sicht des Marktes zusammengefasst, ausgehend von den allgemeinen hin zu den spezifischen Merkmalen. Damit wird dem Nutzer die Suche erleichtert, erhält er einen besseren Überblick über den Inhalt der einzelnen Klassen und wird ihm die Auswahl geeigneter Begriffe erleichtert.

Diese Zusammenfassung der Begriffe in Gruppen und ihre Rangfolge, auch als Taxonomie bezeichnet, hat keinerlei rechtliche Wirkung. So bestimmt sich insbesondere der Schutzumfang einer Unionsmarke immer anhand der natürlichen und

üblichen Bedeutung der gewählten Begriffe, nicht anhand ihrer Stellung in den Klassifizierungs-Tools des Amtes.

4 Zusammenstellung eines Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

4.1 Klarheit und Genauigkeit

4.1.1 Allgemeine Grundsätze

Die Waren oder Dienstleistungen, für die Markenschutz beantragt wird, müssen vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass die zuständigen Behörden und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen können (Artikel 28 Absatz 2 UMV).

Eine Beschreibung von Waren und Dienstleistungen ist ausreichend klar und eindeutig, wenn ihr Schutzumfang aus der natürlichen und üblichen Bedeutung hervorgeht. Geht der Schutzumfang daraus nicht hervor, lässt sich Klarheit und Eindeutigkeit mit Hilfe von Faktoren wie Merkmale, Zweck und/oder identifizierbarer Marktsektor erreichen. Bei der Ermittlung des Marktsektors[1] können unter anderem folgende Elemente helfen:

- Verbraucher und/oder Vertriebskanäle;
- zu verwendende/herzustellende Fähigkeiten und zu verwendendes/herzustellendes Know-how;
- zu verwendende/herzustellende technische Fähigkeiten.

Ein Begriff kann Teil einer Beschreibung von Waren und Dienstleistungen in einer Reihe von Klassen sein; er kann in einer bestimmten Klasse klar und eindeutig auch ohne nähere Spezifizierung sein. Zum Beispiel: Möbel (Klasse 20), Bekleidungsstücke (Klasse 25), Handschuhe (Klasse 25).

Wird Schutz für eine besondere Kategorie von Waren und Dienstleistungen oder für ein zu einer anderen Klasse gehörenden besonderen Marktsektor beantragt, kann es erforderlich sein, den Begriff näher zu spezifizieren.

Zum Beispiel: Spezial**möbel** für medizinische Zwecke (Klasse 10),

Spezial**möbel** für Laboratorien (Klasse 9),

Schutz**bekleidung** (Klasse 9),

OP-Kleidung (Klasse 10),

Bekleidungsstücke für Tiere (Klasse 18),

Garten**handschuhe** (Klasse 21),
Baseball-**Handschuhe** (Klasse 28).

[1] Marktsektor beschreibt eine Reihe von Unternehmen, die ähnliche Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen, so dass sie direkt miteinander konkurrieren.

Tools wie TMclass (http://tmclass.tmdn.org/ec2/) stehen zur Entscheidung in der Frage zur Verfügung, ob die betreffende Kategorie von Waren und Dienstleistungen einer solchen näheren Spezifizierung bedarf oder nicht.

4.1.2 Verwendung von Ausdrücken (z. B. „nämlich“, „insbesondere“) zur Festlegung des Geltungsbereichs des Verzeichnisses der Waren bzw. Dienstleistungen

Die Verwendung von Wörtern wie „nämlich“ oder „und zwar“ ist akzeptabel, doch ist sie als Einschränkung der anschließend aufgeführten einzelnen Waren und Dienstleistungen zu verstehen. So bedeutet beispielsweise *pharmazeutische Präparate, nämlich Schmerzmittel* in Klasse 5, dass Gegenstand der Anmeldung lediglich Schmerzmittel, jedoch keine anderen Arzneimittel sind.

Der Ausdruck „*insbesondere*“ kann ebenfalls akzeptiert werden, da er dazu dient, ein Beispiel der angemeldeten Waren und Dienstleistungen zu nennen. So bedeutet beispielsweise *pharmazeutische Präparate, insbesondere Schmerzmittel*, dass die Anmeldung alle Arzneimittel abdeckt, von denen *Schmerzmittel* als ein Beispiel angeführt werden.

Die gleiche Auslegung gilt für die Verwendung der Begriffe „*einschließlich*“, „*einschließlich (aber nicht beschränkt auf)*“, „*vor allem*“ oder „*hauptsächlich*“ wie in dem Beispiel *pharmazeutische Präparate einschließlich Schmerzmittel*.

Ein Begriff, der im Normalfall als unklar oder nicht eindeutig gelten würde, kann mit einer näheren Spezifizierung akzeptabel gemacht werden, z. B. durch die Verwendung von „*nämlich*“ und eine Liste akzeptabler Begriffe. Ein Beispiel wäre *elektrische Apparate, und zwar Computer* für Waren in Klasse 9.

Weitere Beispiele für **akzeptable Verwendung**

Klasse 29: *Milcherzeugnisse, nämlich Käse und Butter*	Damit wären die Waren beschränkt auf Käse und Butter; alle anderen Milcherzeugnisse wären ausgeschlossen.
Klasse 41: *Betrieb von Sportanlagen, sämtlich Außensportanlagen*	Damit würden sich die Dienstleistungen nur auf Außensportanlagen beziehen; Innensportanlagen wären ausgeschlossen.
Klasse 25: *Bekleidungsstücke, sämtlich Unterwäsche*	Damit wären nur die als Unterwäsche geltenden Waren abgedeckt; alle anderen Arten von Kleidungsstücken wären ausgeschlossen.

Andere Wörter oder Ausdrücke weisen möglicherweise auf die Bedeutung bestimmter Waren hin, und durch die Aufnahme des Begriffs wird die weitere Auflistung nicht im Geringsten eingeschränkt. Einige Beispiele:

Klasse 29: *Milcherzeugnisse, insbesondere Käse und Butter*	Damit wären alle Milcherzeugnisse abgedeckt; Käse und Butter sind wahrscheinliche die erfolgreichsten Waren des Markeninhabers.
Klasse 41: *Betrieb von Sportanlagen, z. B. von Laufbahnen im Freien*	Hier wird als Beispiel nur eine von mehreren Möglichkeiten angegeben.
Klasse 25: *Bekleidungsstücke einschließlich Unterwäsche*	Hier sind alle Bekleidungsstücke und nicht nur Unterwäsche abgedeckt.

4.1.3 Verwendung des Begriffs „und/oder“

Die Verwendung des Schrägstrichs ist in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen akzeptabel, am häufigsten wird der Ausdruck „und/oder“ benutzt, der besagt, dass beide Waren/Dienstleistungen in dieselbe Klasse fallen. Zum Beispiel:

- *Chemische/biochemische Erzeugnisse;*
- *Chemische und/oder biochemische Erzeugnisse;*
- *Chemikalien für die Verwendung in Industrie/Wissenschaft;*
- *Chemikalien für die Verwendung in Industrie und/oder Wissenschaft;*
- *Dienstleistungen einer Import-/Export-Agentur.*

4.1.4 Zeichensetzung

Der korrekten Zeichensetzung kommt in einem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen eine fast ebenso große Bedeutung zu wie den Wörtern.

Mit Kommata werden einzelne Elemente innerhalb einer ähnlichen Kategorie oder eines Ausdrucks getrennt. So ist beispielsweise bei dem Ausdruck *Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren* in Klasse 30 davon auszugehen, dass die Waren aus diesen Zutaten hergestellt werden oder hergestellt werden können.

Wird ein Semikolon verwendet, dient es der Trennung zwischen Begriffen. So ist beispielsweise *Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver* in Klasse 30 so zu interpretieren, dass die Begriffe *Honig und Melassesirup* mit den anderen Begriffen nichts zu tun haben und nicht zu den *Präparaten* gehören.

Nicht korrekte Zeichensetzung zwischen Begriffen kann Bedeutungsänderungen und falsche Klassifizierung zur Folge haben.

Nehmen wir das Beispiel *Computersoftware zur Verwendung mit Textilmaschinen; landwirtschaftliche Maschinen* in Klasse 9. In diesem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bedeutet ein Semikolon, dass der Begriff *landwirtschaftliche Maschinen* als eigenständige Warenkategorie zu betrachten ist. Diese gehören jedoch eigentlich in Klasse 7, und zwar unabhängig davon, ob beabsichtigt war, Computersoftware zu schützen, die für Textilmaschinen und landwirtschaftliche Anlagen genutzt werden sollte.

Ein weiteres Beispiel wären *Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Bekleidungsstücke; Schuhwaren, Kopfbedeckungen* in Klasse 35. Durch das Semikolon werden *Schuhwaren und Kopfbedeckungen* zu eigenständigen Waren, die von den Einzelhandelsdienstleistungen nicht erfasst werden. In derartigen Fällen trennt der Prüfer die Begriffe durch Kommata.

4.1.5 Abkürzungen und Akronyme in Verzeichnissen der Waren und Dienstleistungen

Abkürzungen in Verzeichnissen von Waren und Dienstleistungen sollten mit Vorsicht akzeptiert werden. Marken können unbefristet bestehen, und die Interpretation einer Abkürzung kann sich im Zeitverlauf ändern. Hat eine Abkürzung jedoch im Zusammenhang mit der angemeldeten Klasse der Waren oder Dienstleistungen nur eine einzige Bedeutung, ist sie zulässig. Die sattsam bekannten Beispiele *CD-ROMs* und *DVDs* sind in Klasse 9 akzeptabel. Ist die Abkürzung in dem entsprechenden Tätigkeitsbereich hinreichend bekannt, ist sie akzeptabel, doch wäre es für die Prüfer in der Praxis einfacher, zunächst das Internet nach der Abkürzung daraufhin zu durchsuchen, ob sie in Worten ausgeschrieben werden oder ob der Abkürzung bzw. dem Akronym der volle Wortlaut in eckigen Klammern hinzugefügt werden sollte (dem Beispiel der WIPO folgend).

Beispiel

Klasse 45: *Dienstleistungen als Berater bei der Anmeldung und Eintragung von UM.*

Ausgeschrieben würde es heißen:

Klasse 45: *Dienstleistungen als Berater bei der Anmeldung und Eintragung von Unionsmarken.*

oder

Klasse 45: *Dienstleistungen als Berater bei der Anmeldung und Eintragung von UGM [Unionsmarken].*

Akronyme sind in einem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen akzeptabel, sofern sie verständlich und der angemeldeten Klasse angemessen sind.

4.2 Oberbegriffe sowie unklare und nicht eindeutige Begriffe und Ausdrücke

4.2.1 Auslegung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation

Gemäß Artikel 28 Absatze 3 UMV können die in den Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe oder andere allgemeine Begriffe verwendet werden, sofern sie den Anforderungen von Artikel 28 Absatz 2 UMV in Bezug auf Klarheit und Eindeutigkeit entsprechen.

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass gemäß Artikel 28 Absatz 5 UMV die Verwendung allgemeiner Begriffe, einschließlich der Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Nizza-Klassifikation, dahin gehend ausgelegt wird, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschließen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind.[2] Die Verwendung

[2] Die frühere Praxis des Amtes, der zufolge die Verwendung aller in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse aufgeführten Oberbegriffe die Beanspruchung aller Waren oder Dienstleistungen

derartiger Begriffe wird nicht so ausgelegt, dass Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden können, die nicht darunter erfasst werden können.

In Zusammenarbeit mit den Markenämtern der Europäischen Union, anderen internationalen und nationalen Organisationen, zentralen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz und verschiedenen Benutzerverbänden hat das Amt eine Liste von Oberbegriffen von Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation erstellt, die gemäß dem Urteil des Gerichtshofes vom 19/06/2012 in der Rechtssache C-307/10 „IP TRANSLATOR“ nicht hinreichend klar und eindeutig sind.

Im Februar 2014 wurden die 197 Oberbegriffe der Klassenüberschriften aus der Nizzaer Klassifikation mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Eindeutigkeit geprüft. Bei 11 von ihnen wurde befunden, dass sie nicht hinreichend klar und genau sind, um den von ihnen gewährten Schutzumfang zu bestimmen. Folglich konnten sie nicht ohne nähere Spezifizierung akzeptiert werden. Sie sind nachstehend fettgedruckt wiedergegeben.

Klasse 6 **Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind**

Klasse 7 **Maschinen** und Werkzeugmaschinen

Klasse 14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie **daraus [Edelmetalle und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren**, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

Klasse 16 Papier, Pappe (Karton) und **Waren aus diesen Materialien [Papier und Pappe],** soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

Klasse 17 Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und **Waren daraus [Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest und Glimmer],** sofern sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

Klasse 18 Leder und Lederimitationen sowie **Waren daraus [Leder und Lederimitationen],** sofern sie nicht in anderen Klassen enthalten sind

Klasse 20 **Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildplatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen**

Klasse 37 **Reparaturwesen**

Klasse 37 **Installationsarbeiten**

Klasse 40 **Materialbearbeitung**

Klasse 45 **Von Dritten erbrachte persönliche oder soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse**

darstellte, wurde im Juni 2012 im Nachgang zu dem Urteil vom 19/06/2012, C-307/10, „IP Translator“ aufgegeben.

Die übrigen 186 Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation tun den Erfordernissen von Klarheit und Genauigkeit Genüge und sind daher für Klassifizierungszwecke akzeptabel.

Nachstehend eine Beschreibung der Gründe, aus denen die 11 Klassenüberschriften der Nizzaer Klassifikation für unklar und ungenau befunden wurden.

Klasse 6 **Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine klare Auskunft über die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen und/oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen können, die in der Herstellung und/oder Verwendung höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten bzw. technisches Know-how verlangen, sich an verschiedene Verbraucher wenden, über unterschiedliche Kanäle vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 7 **Maschinen** und Werkzeugmaschinen

Im Hinblick auf das Erfordernis der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff *Maschinen* keinen klaren Hinweis darauf, welche Maschinen er abdeckt. Maschinen können unterschiedliche Merkmale aufweisen und verschiedenen Zwecken dienen, sie können in der Herstellung und/oder Verwendung höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten bzw. technisches Know-how verlangen, sich an verschiedene Verbraucher wenden, über unterschiedliche Kanäle vertrieben werden und sind damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen.

Klasse 14 Edelmetalle und deren Legierungen sowie **daraus [Edelmetalle und deren Legierungen] hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff *aus Edelmetallen hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*, keine klare Auskunft über die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen können, die in der Herstellung höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten bzw. technisches Know-how verlangen, sich an verschiedene Verbraucher wenden, über unterschiedliche Kanäle vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 16 Papier, Pappe (Karton) und **Waren aus diesen Materialien [Papier und Pappe], soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff *Waren aus Papier und Pappe, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*, keine klare Auskunft über die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine breite Palette von Waren ab, die sehr

unterschiedliche Merkmale aufweisen und/oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen können, die in der Herstellung und/oder Verwendung höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten bzw. technisches Know-how verlangen, sich an verschiedene Verbraucher wenden, über unterschiedliche Kanäle vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 17 Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest, Glimmer und **Waren daraus, sofern sie nicht in anderen Klassen enthalten sind**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff *Waren aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest und Glimmer, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*, keine klare Auskunft über die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen und/oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen können, die in der Herstellung und/oder Verwendung höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten bzw. technisches Know-how verlangen, sich an verschiedene Verbraucher wenden, über unterschiedliche Kanäle vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 18 Leder und Lederimitationen sowie **Waren daraus [Leder und Lederimitationen], sofern sie nicht in anderen Klassen enthalten sind**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt der Begriff *Waren aus Leder und Lederimitationen, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*, keine klare Auskunft über die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen und/oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen können, die in der Herstellung und/oder Verwendung höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten bzw. technisches Know-how verlangen, sich an verschiedene Verbraucher wenden, über unterschiedliche Kanäle vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 20 **Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildplatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine klare Auskunft über die erfassten Waren, da er nur besagt, woraus die Waren hergestellt sind, nicht jedoch, um welche Waren es sich handelt. Er deckt eine breite Palette von Waren ab, die sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen und/oder sehr unterschiedlichen Zwecken dienen können, die in der Herstellung und/oder Verwendung höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten bzw. technisches Know-how verlangen, sich an verschiedene Verbraucher wenden, über unterschiedliche Kanäle vertrieben werden und damit unterschiedlichen Marktsektoren zuzuordnen sind.

Klasse 37 **Reparaturwesen**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine klare Auskunft über die erbrachten Dienstleistungen, da er nur besagt, dass es sich dabei um Dienstleistungen im Reparaturwesen handelt, nicht jedoch angibt, was repariert werden soll. Da die zu reparierenden Waren unterschiedliche Merkmale aufweisen können, werden die Reparaturdienstleistungen von Dienstleistern mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und unterschiedlichem Know-how erbracht und können sich auf unterschiedliche Marktsektoren beziehen.

Klasse 37 **Installationsarbeiten**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine klare Auskunft über die erbrachten Dienstleistungen, da er nur besagt, dass es sich dabei um Installationsdienstleistungen handelt, nicht jedoch angibt, was installiert werden soll. Da die zu installierenden Waren unterschiedliche Merkmale aufweisen können, werden die Installationsdienstleistungen von Anbietern mit unterschiedlichen technischen Fähigkeiten und unterschiedlichem Know-how erbracht und können sich auf unterschiedliche Marktsektoren beziehen.

Klasse 40 **Materialbearbeitung**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine klare Auskunft über die erbrachten Dienstleistungen. Sowohl die Art der Behandlung als auch die zu behandelnden Materialien sind völlig unklar. Diese Dienstleistungen decken eine breite Palette von Tätigkeiten unterschiedlicher Dienstleistern im Zusammenhang mit Materialien ab, die unterschiedliche Merkmale aufweisen und höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten und technisches Know-how erfordern, und die für unterschiedliche Marktsektoren erbracht werden können.

Klasse 45 **Von Dritten erbrachte persönliche oder soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse**

Mit Blick auf die Erfordernisse der Klarheit und Genauigkeit gibt dieser Begriff keine klare Auskunft über die erbrachten Dienstleistungen. Diese Dienstleistungen decken eine breite Palette von Tätigkeiten unterschiedlicher Dienstleistern ab, die höchst unterschiedliche technische Fähigkeiten und technisches Know-how erfordern und für unterschiedliche Marktsektoren erbracht werden können.

Infolge der Streichung von sechs Oberbegriffen in der 10. Ausgabe der Nizza-Klassifikation (Fassung von 2016) sind nunmehr nur noch fünf Oberbegriffe nicht annehmbar:

Klasse 7 ***Maschinen*** *und Werkzeugmaschinen*.

Class 37 ***Reparaturwesen***.

Class 37 ***Installationsarbeiten***.

Class 40 ***Materialbearbeitung***.

Class 45 ***Von Dritten erbrachte persönliche oder soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse***.

Anmeldungen von Unionsmarken mit einem oder mehreren der vorstehend erwähnten 11 Oberbegriffen aus der geltenden oder einer früheren Ausgabe der Nizza-Klassifikation werden als zu vage beanstandet. Der Anmelder wird aufgefordert, den vagen Begriff näher zu spezifizieren.

Aus nicht akzeptablen Oberbegriffen können klare und genaue Oberbegriffe werden, wenn sich der Anmelder an die weiter oben unter Punkt 4.1 aufgeführten Grundsätze hält. Nachstehend eine nicht erschöpfende Liste akzeptabler Spezifikationen.

Unklarer und ungenauer Begriff	Beispiel eines klaren und genauen Begriffs
Waren aus Metall, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind (Klasse 6)	Bauelemente aus Metall (Klasse 6) Baumaterialien aus Metall (Klasse 6)
Maschinen (Klasse 7)	Landwirtschaftliche Maschinen (Klasse 7) Maschinen zur Verarbeitung von Kunststoffen (Klasse 7) Melkmaschinen (Klasse 7)
Aus Edelmetallen hergestellte oder damit plattierte Waren (Klasse 14)	Kunstwerke aus Edelmetallen (Klasse 14)
Waren aus Papier und Pappe (Klasse 16)	Filtermaterial aus Papier (Klasse 16)
Waren aus Kautschuk, Guttapercha, Gummi, Asbest und Glimmer (Klasse 17)	Gummiringe (Klasse 17)
Waren aus Leder und Lederimitationen (Klasse 18)	Lederetuis (Klasse 18)
Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind, aus Holz, Kork, Rohr, Binsen, Weide, Horn, Knochen, Elfenbein, Fischbein, Schildplatt, Bernstein, Perlmutter, Meerschaum und deren Ersatzstoffen oder aus Kunststoffen (Klasse 20)	Türbeschläge aus Plastik (Klasse 20) Holzfiguren (Klasse 20)
Reparaturwesen (Klasse 37)	Schuhmacherarbeiten (Klasse 37) Reparatur von Computerhardware (Klasse 37)
Installationsarbeiten (Klasse 37)	Montage von Türen und Fenstern (Klasse 37) Installation von Einbruchalarmanlagen (Klasse 37)
Materialbehandlung (Klasse 40)	Behandlung von Giftmüll (Klasse 40) Luftreinigung (Klasse 40)
Von Dritten erbrachte persönliche oder soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse (Klasse 45)	Nachforschungen über Personen (Klasse 45) Personenbezogene Einkaufsdienste für Dritte (Klasse 45) Adoptionsagenturleistungen (Klasse 45)

Beachten Sie bitte, dass vage Begriffe nicht spezifisch oder akzeptabel werden, wenn ihnen ein Wort wie *einschließlich* oder *insbesondere* hinzugefügt wird. So wäre beispielsweise der Ausdruck *Maschinen, einschließlich Melkmaschinen* noch immer vage und damit nicht akzeptabel (siehe Punkt 4.1.2).

4.2.2 Vage Begriffe

Die weiter oben beschriebenen Grundsätze bezüglich Klarheit und Genauigkeit gelten für alle in der Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen. Begriffe, die keinen klaren Hinweis auf die abgedeckten Waren geben, sind zu beanstanden. Dazu gehören beispielsweise folgende Ausdrücke:

- *Elektrische/elektronische Apparate/Instrumente;*
- *Verbandsleistungen;*
- *Gebäudemanagementdienstleistungen.*

Sie sind alle in der oben beschriebenen Weise näher zu spezifizieren, also durch Angabe von Faktoren wie Merkmale, Zweck und/oder identifizierbarer Marktsektor.

4.2.3 Anspruch für alle Waren/Dienstleistungen in dieser Klasse oder alle Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste in dieser Klasse

Möchte der Anmelder alle in der alphabetischen Liste einer bestimmten Klasse aufgeführten Waren oder Dienstleistungen schützen lassen, hat er dies eigens durch ausdrückliche Aufnahme der einzelnen Waren und Dienstleistungen in das Verzeichnis anzugeben. Die Anmelder werden nachdrücklich ermutigt, zu ihrer Unterstützung die hierarchische Struktur (siehe Punkt 3 Administrative Tools für Klassifizierungszwecke) zu verwenden.

Mitunter werden Anmeldungen für *alle Waren in Klasse X, alle Dienstleistungen in Klasse X, alle Waren/Dienstleistungen in dieser Klasse* oder *alle Waren/Dienstleistungen in der alphabetischen Liste in dieser Klasse* (oder dergleichen) eingereicht. Dies steht nicht im Einklang mit Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c UMV, dem zufolge ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen vorzulegen, ist, für die die Eintragung begehrt wird. Somit wird kein Anmeldetag zuerkannt.

In anderen Fällen hat der Anmelder korrekt einige der abzudeckenden Waren und/oder Dienstleistungen in das Verzeichnis aufgenommen und dann, am Ende der Auflistung in jeder Klasse, noch hinzugefügt *und alle anderen Waren/Dienstleistungen in dieser Klasse* oder *und alle Waren/Dienstleistungen der alphabetischen Liste in dieser Klasse* (oder dergleichen). Solche Ausdrücke stellen keine gültige Beanspruchung im Sinne von Artikel 28 Absatz 2 UMV dar und werden zurückgewiesen. In derartigen Fällen kann die Anmeldung **nur** für den Teil der Waren und/oder Dienstleistungen bearbeitet werden, die korrekt in das Verzeichnis aufgenommen wurden. Das Amt setzt den Anmelder darüber in Kenntnis, dass derartige Aussagen für Klassifizierungszwecke nicht akzeptabel sind und daher gestrichen werden.

4.2.4 Verweise auf andere Klassen innerhalb des Verzeichnisses

Verweise auf andere Klassennummern innerhalb einer Klasse sind für Klassifizierungszwecke nicht akzeptabel. So sind beispielsweise (in Klasse 39) die Beschreibungen *Transportdienste für alle Waren in den Klassen 32 und 33* oder (in Klasse 9) *Software im Bereich Dienstleistungen in den Klassen 41 und 45* nicht akzeptabel, da in beiden Fällen die Begriffe als unklar und ungenau angesehen werden und rechtlich nicht feststeht, welche Waren und Dienstleistungen abgedeckt sind. Einwände gegen diese Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen können nur ausgeräumt werden, wenn die jeweiligen Waren der Klassen 32 und 33 und die jeweiligen Dienstleistungen der Klassen 41 und 45 näher spezifiziert werden.

Der Ausdruck … *Waren, die nicht in anderen Klassen enthalten sind* … ist in Dienstleistungsklassen nicht akzeptabel, weil dieser Ausdruck nur in der ursprünglichen Warenklasse einen Sinn ergibt.

So lautet beispielsweise die Überschrift der Klasse 22 *Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind*. In diesem Zusammenhang macht der Ausdruck ... *soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind* ... Sinn. Wird derselbe Ausdruck jedoch in einem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für eine Dienstleistungsklasse verwendet, kann er keinen Sinn machen. So könnte beispielsweise *Transportdienste für Seile, Bindfaden, Netze, Zelte, Planen, Segel, Säcke, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten* in Klasse 39 nicht akzeptiert werden. Der Satzteil … *soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind* ... muss gestrichen werden.

4.2.5 Marken in einem Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen

Marken dürfen in einem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht so genannt werden, als seien sie ein Oberbegriff oder eine Warenkategorie. In derartigen Fällen beanstandet das Amt die die Aufnahme des Begriffs und verlangt, ihn durch einen Oberbegriff für die Waren oder Dienstleistungen zu ersetzen.

Beispiel

Klasse 9: *Elektronische Geräte für die Übertragung von Klang und Bildern; Videoplayer; CD-Player; iPods.*

Da iPod™ eine eingetragene Marke ist, wird der Anmelder aufgefordert, statt dessen ein Synonym zu verwenden, wie *kleiner tragbarer digitaler Audioplayer für die Speicherung von Daten in einer Vielzahl von Formaten einschließlich MP3*.

Weitere Beispiele sind Caterpillar™ (die korrekte Klassifizierung wäre *Raupenfahrzeug*), Discman™ (*tragbarer CD-Player*), Band-Aid™ (*Heftpflaster*), Blu Ray discs™ (*optische Plattenspeicher*) oder Teflon™ (*Antihaft-Beschichtung auf Polytetrafluoroethylenbasis*). Diese Auflistung ist nicht erschöpfend, und im Zweifelsfall sollte sich der Prüfer an einen einschlägigen Sachverständigen im Amt wenden.

4.2.6 Aufnahme der Begriffe Teile und Zubehör, Bauteile und Zubehör in Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen

Die Begriffe *Teile und Zubehör*; *Bauteile* und *Zubehör* sind für sich genommen oder auch zusammen für Klassifizierungszwecke weder ausreichend klar noch ausreichend genau. Jeder dieser Begriffe bedarf einer näheren Spezifizierung, um in der jeweiligen Klasse akzeptabel zu sein. Akzeptabel werden solche Begriffe durch bestimmende Faktoren wie Merkmale, Zweck und/oder identifizierbarer Marktsektor. Zum Beispiel:

- *Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge* ist in Klasse 12 akzeptabel;
- *Bauteile aus Holz* ist in Klasse 19 akzeptabel;
- *Musikzubehör* ist in Klasse 15 akzeptabel.

4.2.7 Verwendung von unbestimmten qualifizierenden Ausdrücken

Die Verwendung von qualifizierenden Ausdrücken wie „dergleichen“, „dazugehörige Waren“, „verwandte Waren“ und „usw.“ in einem Verzeichnis der Waren und

Dienstleistungen ist nicht akzeptabel, da diese nicht die Forderungen von Klarheit und Präzision erfüllen (siehe Punkt 4.1 oben).

5 Prüfungsverfahren

5.1 Parallelanmeldungen

Das Amt ist stets um Kohärenz bemüht; daher muss die Tatsache, dass früher ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen akzeptiert wurde, das jedoch falsch klassifiziert war, nicht zwangsläufig zur Folge haben, dass das gleiche Verzeichnis bei späteren Anmeldungen ebenfalls akzeptiert wird.

5.2 Beanstandungen

Sollte nach Auffassung des Amtes Bedarf an einer Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen bestehen, sollte es nach Möglichkeit hierüber mit dem Anmelder sprechen. Wann immer es vernünftigerweise möglich ist, sollte der Prüfer einen Vorschlag für eine korrekte Klassifizierung vorlegen. Legt der Anmelder ein langes Verzeichnis von Waren/Dienstleistungen vor, in dem diese nicht nach Klassennummern zusammengefasst oder gar nicht klassifiziert sind, sollte der Prüfer lediglich gemäß Artikel 28 UMV eine Beanstandung formulieren und den Anmelder auffordern, das Verzeichnis in einer den Vorschriften entsprechenden Form einzureichen.

Die Antwort des Anmelders darf unter keinen Umständen den Schutzumfang oder die Palette der Waren oder Dienstleistungen erweitern (Artikel 43 Absatz 2 UMV).

Hat der Anmelder keine Klassen angegeben oder hat er nicht die korrekte(n) Klasse(n) für die Waren oder Dienstleistungen ermittelt, können weitere Erläuterungen zum Umfang der Anmeldung die Anzahl der Klassen erhöhen, die für die Einordnung der Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis erforderlich sind. Daraus folgt nicht zwangsläufig, dass das Verzeichnis selber länger wird.

Beispiel

Eine Anmeldung für *Bier, Wein und Tee* in Klasse 33 ist folgendermaßen zu berichtigen:

Klasse 30: *Tee.*

Klasse 32: *Bier.*

Klasse 33: *Wein.*

Zwar werden jetzt für die Waren drei Klassen aufgeführt, doch ist das Verzeichnis der Waren dadurch nicht länger geworden.

Hat der Anmelder einem bestimmten Begriff die korrekte Klassennummer zugeordnet, werden damit die Waren auf die unter diese Klasse fallenden Waren eingeschränkt. So kann beispielsweise eine Anmeldung für *Tee* in Klasse 30 nicht in *medizinischer Tee* in Klasse 5 geändert werden, weil damit die Waren über die angemeldeten Waren hinausgingen.

Muss die Klassifizierung geändert werden, versendet das Amt eine mit Gründen versehene Mitteilung über den/die im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen festgestellten Fehler. Der Anmelder wird aufgefordert, das Verzeichnis zu ändern und/oder näher zu spezifizieren, und das Amt kann Vorschläge für die Klassifizierung der Waren unterbreiten.

Die ursprüngliche Frist für die Einreichung einer Stellungnahme zu dem Beanstandungsschreiben betreffend die Klassifizierung kann nur einmal verlängert werden. Weitere Verlängerungen werden nur bei außergewöhnlichen Umständen gewährt.

Das Amt unterrichtet den Anmelder in einem Schreiben über die endgültig vereinbarte Liste akzeptierter Begriffe.

5.3 Änderungen

Siehe hierzu auch Richtlinien, Teil E, Registeroperationen, Abschnitt 1, Änderungen einer Eintragung.

Gemäß Artikel 43 Absätze 1 und 2 UMV kann eine Anmeldung geändert werden. Dies umfasst auch die Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, „soweit durch eine solche Berichtigung der wesentliche Inhalt der Marke nicht berührt oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen nicht erweitert wird“.

Die Änderung kann positiv oder negativ formuliert werden; beide nachstehend aufgeführten Beispiele sind akzeptabel:

- *Alkoholische Getränke, alle in Form von Whisky und Gin;*

- *Alkoholische Getränke, ausgenommen Whisky und Gin.*

Da Änderungen nicht zu einer Erweiterung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen führen können, müssen sie in Form einer Einschränkung oder Streichung eines der ursprünglich in der Anmeldung enthaltenen Begriffe erfolgen. Nach Eingang solcher Änderungen (Streichungen) beim Amt (und deren Akzeptierung) können weder die gestrichenen Begriffe wieder in das Verzeichnis aufgenommen werden, noch kann das verbleibende Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen erweitert werden.

Eine Einschränkung sollte folgende Kriterien erfüllen:

1. Der Anmelder darf keine Waren und Dienstleistungen ausschließen, die von der Anmeldung nicht erfasst werden bzw. die nicht in die entsprechende Klasse fallen.

   Folgendes wäre beispielsweise **nicht** akzeptabel:

   Klasse 32: *Sirupe (ursprüngliche Anmeldung) bis zu Sirupen mit Ausnahme von Fruchtsäften*.
   Klasse 3: *Mittel zur Körper- und Schönheitspflege mit Ausnahme von Desinfektionsmitteln* (Klasse 5).

2. Die Einschränkung muss **verständlich** sein und einen ausreichend klaren und genauen (siehe hierzu auch Abschnitt 4.2) Hinweis auf die vom Verzeichnis auszuschließenden Waren oder Dienstleistungen oder einen ausreichend klaren und genauen Hinweis auf diejenigen Waren und Dienstleistungen geben, die nach der Einschränkung im Verzeichnis verbleiben.

   Folgendes wäre beispielsweise **nicht** akzeptabel:

   Klasse 16: *Schreibmaschinen, nur in Verbindung mit Finanzdienstleistungen*.

3. Die Einschränkung darf keine Verweise auf Marken enthalten.

   Folgendes wäre beispielsweise **nicht** akzeptabel:

   Klasse 9: *Geräte für die Wiedergabe von Ton, nämlich iPods*.

4. Die Einschränkung darf keine räumliche Einschränkung enthalten, die gegen den Grundsatz der Einheitlichkeit der Unionsmarke verstößt.

   Folgendes wäre beispielsweise **nicht** akzeptabel:

   Klasse 7: *Waschmaschinen, zum ausschließlichen Verkauf in Frankreich*.

Eine Einschränkung kann zur Folge haben, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen länger als das eingereichte wird. So kann beispielsweise ursprünglich ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für *alkoholische Getränke* eingereicht, dann aber eingeschränkt worden sein auf *alkoholische Getränke, und zwar Weine und Spirituosen, ausgenommen jedoch Whisky oder Gin, und ausgenommen Liköre, Cocktails oder Mischgetränke mit Beimischungen von Whisky oder Gin*.

5.4 Hinzufügung von Klassen

Gemäß dem bereits erwähnten Artikel 43 Absatz 2 UMV können einer Anmeldung eine Klasse oder mehrere Klassen hinzugefügt werden, jedoch nur, wenn die in der ursprünglichen Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen eindeutig der falschen Klasse zugeordnet waren, oder wenn bei einer Ware oder Dienstleistung eine Klarstellung vorgenommen wurde und sie nun in einer oder mehreren neuen Klasse(n) eingeordnet werden muss.

Nehmen wir beispielsweise an, das ursprüngliche Verzeichnis der Waren besagt:

Klasse 33: *Alkoholische Getränke einschließlich Bier, Weine und Spirituosen.*

Da *Bier* der Klasse 32 angehört, wird der Anmelder aufgefordert, den Begriff in die Klasse 32 zu überführen, selbst wenn die Klasse 32 in der ursprünglichen Anmeldung nicht erwähnt wurde. Ist der Anmelder einverstanden, deckt die Anmeldung die Klassen 32 und 33 ab.

Werden Klassen hinzugefügt, können zusätzliche Gebühren anfallen und muss der Anmelder hierüber entsprechend informiert werden.

6 Anhang 1:

Inhaltsverzeichnis

Einleitung **21**
Werbung **21**
Luftauffrischer und Duftstoffe **21**
Spielautomaten und elektronische Spiele **21**
Verbandsdienstleistungen oder Dienstleistungen eines Verbandes für seine Mitglieder **22**
Geräte für die Schönheitspflege **22**
Zusammenbringen von Dienstleistungen **22**
Ausstrahlung und/oder Übertragung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen **23**
Vermittlungsdienstleistungen **23**
Etuis (und Tragebehältnisse) **23**
Karitative Dienste **23**
Sammlungs- und Lagerungsdienste **24**
Computerspiele und Computerspielekonsolen **24**
Vorhänge und Rollläden **25**
Einzelanfertigung/Anfertigung für Dritte **26**
Datendienste **26**
Designdienstleistungen **26**
Digitale Bilddienstleistungen **26**
Herunterladbare Waren **27**
Elektrizität und Energie **27**
Elektronische und elektrische Apparate **27**
Elektronische Zigaretten **28**
Franchising **28**
GPS-Systeme – Ortung, Verfolgung und Navigation **28**
Hairstyling **30**
Verleihdienste **30**
Dienstleistungen im Bereich der humanitären Hilfe **30**
Internetdienste, Online-Dienste **30**
Bausätze und Sätze (kits and sets) **31**
Leasing **32**
Versandhandel **32**
Handbücher (für Computer usw.) **32**
Fertigungsdienstleistungen **32**
Nachrichtendienste **33**
Online-Dienste **33**
Bestellung von Dienstleistungen **33**
Duftstoffe und Luftauffrischer **33**

Von Dritten erbrachte persönliche oder soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse 34
Waren aus Edelmetallen 34
Schutzbekleidung 35
Dienstleistungen im Bereich der Vermietungen 35
Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen 35
Satellitenüberwachung 38
Sätze (sets) 38
Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte 38
Verlegen von Software 38
Sonnenenergie 38
Lagerungsdienstleistungen 39
Lieferung von… 39
Systeme 39
Tickets (für die Reise, für Veranstaltungen usw.) 40
Videospiele 40
Virtuelles Umfeld 40

Einleitung

Bei der Klassifizierung sind die allgemeinen Grundsätze der Nizzaer Klassifikation anzuwenden.

Zweck dieses Anhangs ist es, die Klassifizierung bestimmter problematischer Begriffe zu erläutern. Darüber hinaus bietet er Hinweise zur Klassifizierungspraxis (einschließlich nicht zu verwendender Wörter und Satzteile).

Die Klassifizierungsdatenbank des Amtes TMclass ist einsehbar unter http://tmclass.tmdn.org.

Werbung

Grundsätzlich gehört Werbung in die Klasse 35. Die Haupteinträge zu Werbung in der Liste der Dienstleistungen in der Nizzaer Klassifikation sind:

- *Werbung;*
- *Rundfunkwerbung (radio advertising);*
- *Rundfunkwerbung (radio commercials);*
- *Fernsehwerbung (television advertising);*
- *Fernsehwerbung (television commercials);*
- *Layoutgestaltung für Werbezwecke;*
- *Herausgabe von Werbetexten;*
- *Produktion von Werbefilmen.*

Diese Einträge decken den Entwurf von Werbematerial und die Produktion von Werbespots ab, da es sich um Dienstleistungen handelt, die von Werbeagenturen erbracht werden.

Luftauffrischer und Duftstoffe

Siehe *Duftstoffe und Luftauffrischer.*

Spielautomaten und elektronische Spiele

Nach Änderungen an der Nizzaer Klassifikation am 01/01/2012 (10. Ausgabe) werden alle Spiele (gleichgültig, ob elektronisch oder nicht elektronisch) in Klasse 28 klassifiziert.

In der alphabetischen Liste werden sie folgendermaßen angezeigt:

- *Geräte für Spiele;*
- *Videospielgeräte;*
- *Videospielgeräte für Spielhallen.*

Bei den meisten dieser Geräte der Klasse 28 sind die Spiele bereits aufgespielt. Sind diese Spiele allerdings noch nicht auf die Geräte aufgespielt, sind sie auf Datenträgern gespeichert oder können heruntergeladen werden. In diesen Fällen gelten diese Spiele

als Spieleprogramme, die besonders für Spielkonsolen aufbereitet sind und somit in Klasse 9 klassifiziert werden.

Siehe auch *Computerspiele*.

Verbandsdienstleistungen oder Dienstleistungen eines Verbandes für seine Mitglieder

Diese und ähnliche Begriffe sind zu vage und können daher nicht akzeptiert werden. Es muss die Art oder der Umfang der erbrachten Dienstleistung erwähnt werden. Nachstehend einige Beispiele für **akzeptable** Spezifikationen:

Klasse 35: *Verbandsdienstleistungen in der Art von Betriebsverwaltung.*

Klasse 45: *Dienstleistungen eines Verbandes für seine Mitglieder in Form von Rechtsberatung.*

Siehe auch *karitative Dienste*.

Geräte für die Schönheitspflege

Klasse 7: *Spritzgeräte (Maschinen) zum Anbringen von künstlichen Sonnenschutzmitteln.*

Klasse 8: *Handbetriebene Instrumente/Werkzeuge für Schönheitszwecke;*
Tätowiernadeln/-geräte;
Enthaarungsgeräte (elektrisch und nicht elektrisch).

Klasse 10: *Massagegeräte;*
Apparate zur Mikrodermabrasion;
Apparate zur Behandlung von Cellulitis;
Lasergeräte für kosmetische Schönheitsbehandlungen;
Lasergeräte zur Haarentfernung;
Geräte für die Photoepilation.

Die Photoepilation ist ein Verfahren, bei dem mit Lichtpulsgeräten gearbeitet wird. Diese Geräte arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie Lasergerate (erhitzen also den Haarfollikel), sind jedoch keine Lasergeräte.

Klasse 11: *Ultraviolett-Sonnenlampen für kosmetische Zwecke;*
Sonnenbänke;
Dampfgeräte für die Hautreinigung.

Klasse 21: *Kosmetikpinsel und -applikatoren.*

Zusammenbringen von Dienstleistungen

Siehe *Bestellung von Dienstleistungen* und *Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen.*

Ausstrahlung und/oder Übertragung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen

Diese Dienstleistungen gehören zur Klasse 38; beide bedeuten das gleiche. Zu den Dienstleistungen in diesem Bereich gehört nur die Bereitstellung der Kommunikationsmittel (z. B. die Bereitstellung eines Glasfaserkabelnetzes; die Ausstrahlung oder Übertragung von Programmen mit Hilfe geostationärer Satellitenübertragungseinrichtungen, die Vermietung von Kommunikationsgeräten und -systemen). In die Klasse 38 gehören **nicht** Programme, Werbung, Information oder Beratung, die mit Hilfe von Mitteln der Telekommunikations- oder Ausstrahlungstechnologie übertragen werden können. Diese Dienstleistungen verbleiben in ihren entsprechenden Klassen.

Vermittlungsdienstleistungen

Hierbei handelt es sich um Dienstleistungen, die von einer Einzelperson oder einem Unternehmen erbracht werden, die Waren gegen eine Gebühr oder Kommission kaufen und verkaufen. Die Gebühr kann dem Käufer oder dem Verkäufer der Ware (oder beiden) in Rechnung gestellt werden. Es kann durchaus sein, dass der Vermittler die betreffenden Waren oder Dienstleistungen nie zu Gesicht bekommt.

Es gibt drei Klassen für Vermittlungsdienstleistungen. Dabei handelt es sich um:

Klasse 35: *Makeln mit namen- und adressengestützten Listen.*

Klasse 36: [Zahlreiche Listungen für] *Termingeschäftevermittlung, Maklerdienste in Bezug auf Klimaschutzwertpapiere, Dienstleistungen eines Immobilienmaklers, Abwickeln von Geschäften mit Anleihen, Effektengeschäfte und andere Finanzgeschäfte.*

Klasse 39: *Vermittlungsdienste in den Bereichen Vertrieb, Transport und Lagerung.*

Etuis (und Tragebehältnisse)

Etuis (und Tragebehältnisse) mit besonderer Zweckbestimmung werden grundsätzlich in der gleichen Klasse eingestuft wie die Waren, die mit ihnen befördert werden. Laptop-Taschen werden beispielsweise in Klasse 9 klassifiziert.

Alle Tragebehältnisse ohne besondere Zweckbestimmung gehören zur Klasse 18.

Karitative Dienste

Dieser Begriff ist zu vage, als dass er in irgendeiner Klasse ohne weitere Erläuterung akzeptiert werden könnte.

Karitative Dienste werden durch die angebotene Dienstleistung definiert. Sie können daher bei korrekter Definition in allen Dienstleistungsklassen klassifiziert werden. Zum Beispiel:

Klasse 35: *Karitative Dienste, vor allem Verwaltung und allgemeine Büroarbeit.*

Klasse 36: *Organisation von Sammlungen für karitative Zwecke für Dritte; Sammeln von Spenden für Wohltätigkeitszwecke.*

Klasse 38: *Telekommunikationsdienste für karitative Zwecke.*

Klasse 39: *Karitative Dienste, vor allem Krankentransporte.*

Klasse 40: *Karitative Dienste, vor allem Wasserbehandlung.*

Klasse 41: *Karitative Dienste, vor allem Bildung und Ausbildung.*

Klasse 42: *Karitative Dienste, vor allem Umweltschutz.*

Klasse 43: *Karitative Dienste, vor allem Verpflegung und vorübergehende Beherbergung.*

Klasse 44: *Medizinische Dienstleistungen für Wohltätigkeitszwecke.*

Klasse 45: *Karitative Dienste, vor allem Beratung [persönlich oder spirituell].*

Sammlungs- und Lagerungsdienste

Bei physischen Waren gehören sowohl Sammlungs- als auch Lagerungsdienste in die Klasse 39. Diese Klasse umfasst *Transport* und *Lagerhaltung*. Dazu gehört auch die Erhebung und physische Lagerung von Daten, ob nun in schriftlicher Form oder auf Medien aufgezeichnet (Klasse 39 der Nizzaer Klassifikation enthält *physische Lagerung von elektronisch gespeicherten Daten und Dokumenten*).

Bürodienstleistungen im Zusammenhang mit der elektronischen Erhebung, Abgleichung und Verarbeitung von Daten gehören sämtlich in die Klasse 35.

Speicherung digitaler Daten und *elektronische Datenspeicherung* sind wie Hosting-Dienstleistungen zu betrachten und damit der Klasse 42 zugehörig. Auch die *Datenspeicherung in der Cloud* ist der Klasse 42 zuzuordnen.

Computerspiele und Computerspielekonsolen

Die Begriffe *Computerspiele* und *Videospiele* sind sehr ähnlich und sollten daher auch gleich behandelt werden.

Im Wörterbuch findet sich folgender Eintrag zu Computerspielen:

1. *„(**Noun**) „any of various games, recorded on cassette or disc for use in a home computer, that are played by manipulating a mouse, joystick, or the keys on the keyboard of a computer in response to the graphics on the screen“ (Collins English Dictionary)* (**Substantiv**) „alle Spiele, die für die Verwendung auf einem PC auf Kassetten oder Diskette aufgezeichnet sind und mit Hilfe einer Maus, eines Joysticks oder der Tasten auf der Tastatur eines Computers als Reaktion auf die Grafiken auf dem Bildschirm gespielt werden“).

Die Begriffe *Computerspiele/Videospiele* an sich sind daher nur in Klasse 9 akzeptabel. Der Wörterbucheintrag zum Begriff besagt eindeutig, dass es sich um ein Spiel, also

um Software handeln muss. Die Begriffe können daher ohne weitere Erläuterung in Klasse 9 akzeptiert werden.

Bei *Spielen*, die in Klasse 28 akzeptiert werden können, wurde die Spielesoftware bereits aufgespielt. So können beispielsweise alle folgenden Begriffe in Klasse 28 akzeptiert werden:

- *Spiele für Spielhallen;*
- *Videospielgeräte für Spielhallen;*
- *Computerspielekonsolen;*
- *Geräte für Spiele;*
- *Computerspielgeräte im Taschenformat;*
- *Videospielgeräte.*

Vorhänge und Rollläden

Rollläden in allen ihren Formen können an Fenstern sowohl innen als auch außen verwendet werden. Die Klassifizierung dieser Waren hängt vom Zweck des Produkts und seiner Materialzusammensetzung ab.

Vorhänge werden üblicherweise innen angebracht und werden ähnlich anhand ihrer Materialzusammensetzung klassifiziert.

Nachstehend einige Beispiele für akzeptable Einträge:

Klasse 6: *Außenrollläden aus Metall;*
Außenrollläden aus Metall als Teil eines Gebäudes für Sicherheitszwecke.

Klasse 17: *Sicherheitsvorhänge aus Asbest* (über die Klassifizierung entscheiden Material und Zweck).

Klasse 19: *Außenrollläden, nicht aus Metall und nicht aus textilem Material* (Diese Waren werden vermutlich aus Holz hergestellt).

Klasse 20: *Innenlamellenjalousien;*
Lamellenjalousien und vertikale Innenjalousien für Fenster;
Innenjalousien für Fenster;
Innenjalousien für Fenster [Einrichtungsgegenstände];
Bambusvorhänge;
Papierjalousien;
Perlenvorhänge für Dekorationszwecke.

Klasse 24: *Außenrollläden aus textilem Material*

Die überwiegende Mehrheit der Vorhänge fällt in die Klasse 24, da die meisten im Haushalt verwendeten Vorhänge (mitunter auch als „Gardinen“ bezeichnet) aus Textilien oder Kunststoff bestehen.

Besonders zu achten ist auf Fassadenbauelemente. Hierbei handelt es sich um eine Art von Bauweise für Gebäude, und die entsprechenden Waren sind Baumaterialien und gehören in die Klasse 6 (bei Waren aus Metall) oder Klasse 19 (bei nicht metallischen Waren).

Einzelanfertigung/Anfertigung für Dritte

Siehe *Fertigungsdienstleistungen*.

Datendienste

Für sich allein kann dieser Begriff nicht akzeptiert werden. Er muss näher spezifiziert werden.

Die Bereitstellung von Daten kann mehreren Klassen zugeordnet werden, je nachdem, wie die Daten bereitgestellt werden oder welche Art von Daten bereitgestellt wird. In jedem Einzelfall ist die genaue Art der angebotenen Dienstleistung anzugeben; *Bereitstellung von Daten* genügt nicht. Nachstehend einige Beispiele für akzeptable Begriffe und deren Klassifizierung:

Klasse 44: *Bereitstellung von Daten (Informationen) betreffend die Einnahme von Arzneimitteln.*
(Hierbei geht es um die systematisierte Bereitstellung von Daten, die nur von einer Person mit besonderer medizinischer Ausbildung ausgewertet werden können.)

Klasse 45: *Bereitstellung und Auswertung von Daten betreffend das Verfolgen und die Ortung von Tieren.*
(Hierbei geht es um Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Wiederauffinden eines verloren gegangenen oder gestohlenen Tieres. Werden die Daten für andere Zwecke verwendet, müsste die Klassifizierung in anderen Klassen erfolgen, z. B. in Klasse 42 zu Messzwecken oder aus wissenschaftlichen Gründen.)

Designdienstleistungen

Designdienstleistungen als solche gehören in die Klasse 42.

Gestaltung von Werbung und *Gestaltung von Markennamen* gehören beide in die Klasse 35, da sie zu den Werbungsdienstleistungen zählen.

Ebenso gehören *Landschaftsgestaltung*, *florale Gestaltung*, *Rasengestaltung* und *Gartengestaltungsplanung* in die Klasse 44, da sie zu den Gartenbauarbeiten zählen.

Digitale Bilddienstleistungen

In der 10. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation wurde der Begriff *digitale Bilddienstleistungen* aus der Klasse 41 gestrichen. Folglich kann der Begriff ohne nähere Spezifikation in Klasse 41 nicht akzeptiert werden. Die digitale Bildbearbeitung kann nämlich je nach dem Bereich (z. B. Medizin, Informationstechnologie oder Fotografie), auf den sich die Dienstleistung bezieht, mehr als einer Klasse zugeordnet werden.
Zu den akzeptablen Begriffen gehören:

- *Digitale Bildbearbeitung (Fotobearbeitung)* in Klasse 41;

- *Medizinische Bildgebungsdienste* in Klasse 44;
- *Digitale Bildbearbeitung (IT-Dienstleistungen)* in Klasse 42.

Herunterladbare Waren

Alles herunterladbare Material gehört in Klasse 9. Dazu zählen Veröffentlichungen, Musik, Klingeltöne, Bilder, Fotografien, Filme oder Filmausschnitte. Als Ergebnis des Herunterladens wird das Material auf den Laufwerken oder im Speicher eines Computers, Telefons oder PDA erfasst, wo es unabhängig von der Quelle, aus der es stammt, genutzt werden kann. Solche Waren können auch als *virtuelle Waren* bezeichnet werden. Alle diese herunterladbaren Waren können weiterverkauft werden.

Elektrizität und Energie

Nachstehend einige Hinweise zu einigen der Waren und Dienstleistungen im Bereich Elektrizität.

Klasse 4: *Elektrische Energie.*

Klasse 7: *Elektrogeneratoren.*

Klasse 9: *Apparate und Instrumente für die Leitung, die Schaltung, die Umwandlung, das Akkumulieren, das Regulieren oder das Regeln von Elektrizität*
Solarzellen für die Stromerzeugung
Fotoelemente und -module.

Klasse 36: *Vermittlung von Strom* (siehe auch Vermerk unter *Vermittlungsdienstleistungen*).

Klasse 39: *Stromversorgung;*
Elektrizitätsspeicherung.

Klasse 40: *Stromerzeugung.*

Siehe *Sonnenenergie*.

Elektronische und elektrische Apparate

Der Begriff *elektronische und elektrische Apparate/Geräte/Instrumente* ist für Klassifizierungszwecke zu vage; er ist in keiner Warenklasse akzeptabel und sollte näher spezifiziert werden.

Beachten Sie, dass auch die nachstehend aufgeführten Spezifikationen für *elektronische und elektrische Apparate / Geräte / Instrumente* als zu vage angesehen werden:

- für die Kontrolle der Umwelt;
- für Haushaltszwecke;
- für die Verwendung in Friseursalons.

Elektronische Zigaretten

Elektronische Zigaretten, *E-Zigaretten* oder *E-Zigs* sind zu Klassifizierungszwecken nur in Klasse 34 akzeptabel, selbst wenn sie medizinischen Zwecken dienen sollten. Die nicht elektronischen Bestandteile dieser Art von Zigaretten, wie etwa Tanks, Zerstäuber oder (Aroma-)Stoffe für diese Zigaretten werden ebenfalls in Klasse 34 eingeordnet.

Die elektronischen Bestandteile wie Batterien und mikrocomputergesteuerte Schaltkreise für elektronische Zigaretten können in dieser Klasse nicht akzeptiert werden und gehören gewohntermaßen in Klasse 9.

Franchising

„The verb 'franchise' refers to the giving or selling of a franchise to another party. As a noun 'franchise' means 'the authorisation granted to an individual or group by a company to sell its products or services in a particular area." (*Oxford English Dictionary*). (Das englische Verb „to franchise" bedeutet, einem Dritten eine Konzession zu geben oder zu verkaufen. Das Substantiv „franchise" bedeutet „die von einem Unternehmen einer Einzelperson oder einer Gruppe erteilte Genehmigung zum Verkauf seiner Produkte oder Dienstleistungen in einem bestimmten Gebiet").

Das Amt akzeptiert den Begriff *Franchisedienst* oder *Franchisedienstleistungen* nicht ohne nähere Spezifikation in Klasse 35. Sollen die Begriffe akzeptiert werden, ist eine Erläuterung erforderlich. Zum Beispiel:

Klasse 35: *Firmenberatung in Bezug auf Franchising.*

Klasse 36: *Finanzierungen in Bezug zu Franchisegeschäften.*

Klasse 45: *Juristische Dienstleistungen in Bezug zu Franchisegeschäften.*

GPS-Systeme – Ortung, Verfolgung und Navigation

GPS und Satellitennavigationssysteme (Klasse 9) bieten Ortungs-, Verfolgungs- und Navigationsdienste zur Information des Nutzers.

Am einfachsten lassen sich diese Dienste klassifizieren, wenn man sie unterteilt in die Dienste, die die Telekommunikationsverbindungen für die Erbringung der Dienste bereitstellen (Klasse 38), und die Dienste, die Informationen über das GPS-Gerät bereitstellen. Die bereitgestellten Informationen gehen über die reine Erteilung von Auskünften über Reiserouten (Klasse 39) hinaus. Sie können auch Informationen über Restaurants und Unterkünfte (Klasse 43), über Einkaufsmöglichkeiten (Klasse 35) oder Telefonnummern (Klasse 38) enthalten.

Die Verwendung von GPS-Geräten im Zusammenhang mit Bewegungen von Fahrzeugen und Menschen kann auch die Klassifizierung in einer ganzen Reihe von Klassen zur Folge haben. Routenplanungsdienste (Klasse 39) wurden bereits erwähnt. Diese Klassifizierung würde auch für Logistik- oder Speditionsunternehmen gelten, die mit gleichartigen Geräten ihre Fahrzeuge verfolgen.

GPS-Systeme können auch in Verbindung mit anderen Technologien für die Ortung der Quelle eines Mobilfunksignals genutzt werden. Geschieht dies im Rahmen eines Telekommunikationsdienstes, muss in Klasse 38 klassifiziert werden. Geschieht dies jedoch im Rahmen eines strafrechtlichen Ermittlungsdienstes, muss in Klasse 45 klassifiziert werden.

Mit den vorstehend genannten Diensten sind noch andere Dienstleistungen verbunden. So gehört beispielsweise die Erstellung von Karten für GPS-Systeme in die Klasse 42. Die herunterladbaren Anwendungen, die den Dienst betreiben oder alternative „Stimmen" bereitstellen, sind der Klasse 9 zuzuordnen. Die Einzelhandelsdienstleistungen für die Bereitstellung der herunterladbaren Anwendungen gehören in die Klasse 35.

Den nachstehenden Beispielen ist zu entnehmen, wie diese und andere Begriffe klassifiziert werden.

Klasse 35: *Zusammenstellung und Bereitstellung von Informationen aus Branchenverzeichnissen über Dienstleister für GPS-Navigation.*

Klasse 38: *Satellitenübertragungen;*
Bereitstellung von Informationen aus öffentlichen Teilnehmerverzeichnissen für GPS-Navigation;
Verschaffung des Zugangs zu Informationen, die per Satellitenübertragung bereitgestellt werden;
Telekommunikationsdienste für die Ortung und Verfolgung von Personen und Gegenständen;
Verfolgung von Mobiltelefonen mit Hilfe von Satellitensignalen;
Ortung von Mobiltelefonen mit Hilfe von Satellitensignalen;
Bereitstellung des Zugangs zu GPS-Navigationsdiensten mit Hilfe von Satellitenübertragung;
Satellitenübertragung von Navigationsdaten.

Klasse 39: *Bereitstellung von GPS-Navigationsdiensten;*
Bereitstellung von Verkehrsinformationsdiensten mit Hilfe von Satellitenübertragung;
Bereitstellung von Straßeninformationsdiensten mit Hilfe von Satellitenübertragung;
Ortungsdienste für Fahrzeuge und Waren zu Logistikzwecken;
Verfolgungsdienste für Fahrzeuge und Waren zu Logistikzwecken.

Klasse 42: *Bereitstellung der Wettervorhersage mit Hilfe von Satellitenübertragung;*
Erstellung von GPS-Karten.

Klasse 45: *Bereitstellung von Informationen über öffentliche Einrichtungen und aus öffentlichen Telefonbüchern für GPS-Navigation;*
Verfolgung und Ortung vermisster Personen mit Hilfe von Satellitenübertragung;
Verfolgung von Personen, die ein Gerät zur elektronischen Überwachung tragen;
Sicherheitsverfolgungsdienste für Fahrzeuge;
Sicherheitsortungsdienste für Fahrzeuge.

Hairstyling

Die meisten elektrischen und nicht elektrischen Hairstylingapparate sind in Klasse 8 klassifiziert (z. B. *elektrische Lockenstäbe*; *Lockenwickler* [nicht elektrische Handgeräte]; *Walkeisen* usw.). Ausnahmen:

Klasse 26: *Elektrische Lockenwickler* (z. B. CARMEN™ CURLERS).

Klasse 26: *Lockenwickler, ausgenommen Handgeräte.*

Klasse 11: *Haartrockner.*

Klasse 21: *Kämme und Bürsten* (nicht elektrisch und elektrisch).

Verleihdienste

Siehe *Dienstleistungen im Bereich der Vermietungen.*

Dienstleistungen im Bereich der humanitären Hilfe

Bei *Dienstleistungen im Bereich der humanitären Hilfe* verfährt das Amt wie bei den *karitativen Diensten*; es ist die Art der Dienstleistungen anzugeben (siehe *Karitative Dienste*).

Internetdienste, Online-Dienste

Der Begriff *Internetdienste* kann in keiner Klasse akzeptiert werden, da er weder klar noch genau ist. Er ist näher zu spezifizieren.

Einzelpersonen und Unternehmen bieten anderen Einzelpersonen und Unternehmen eine ganze Reihe von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erstellung, dem Betrieb und der Pflege von Websites an, die von den entsprechenden Einträgen in einer Reihe von Klassen abgedeckt sind.

Noch größer ist das Angebot an Dienstleistungen, das an die Verbraucher über die Telekommunikation einschließlich des Internets herangetragen wird. So kann man im Internet einkaufen, sich von einer Bank beraten lassen, eine neue Sprache lernen oder auch einen „lokalen“ Rundfunksender hören, der seinen Sitz am anderen Ende der Welt hat.

Das System der Nizzaer Klassifikation ist unabhängig davon anzuwenden, ob der Dienst persönlich, in besonderen Räumlichkeiten, per Telefon, online aus einer Datenbank oder über eine Website im Internet erbracht wird.

Zu den akzeptablen Begriffen gehören:

Klasse 35: *Internetwerbung;*
Klasse 36: *Onlinebanking;*

Klasse 38: *Dienste eines Internet-Providers;*

Klasse 41: *Online-Glücksspiele;*

Klasse 42: *Online-Support für die Nutzer von Computerprogrammen;*

Klasse 45: *Online-Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte.*

Bausätze und Sätze (kits and sets)

Es ist im Geschäftsleben durchaus gängig, dass bestimmte Waren nicht einzeln, sondern in Sätzen aus mehreren Bestandteilen verkauft werden. Handelt es sich dabei um identische Produkte, wie z. B. um eine Packung mit drei Zahnbürsten, ist die Klassifizierung einfach. Die Warenzusammenstellung kann jedoch mitunter auch Bestandteil einer anderen Ware sein oder eine Funktion haben, die durch die einzelnen Waren nicht definiert wird. Diese Warenzusammenstellungen tragen mitunter eine Kollektivbezeichnung wie Bausatz oder Satz (kit or set). Diese kleinen Wörter können große Auswirkung haben auf 1) die Akzeptanz als Warenzusammenstellung und 2) die geeignete Klassifizierung.

Ein „kit“ kann bedeuten:

1. ein Teilesatz, aus dem etwas zusammengebaut werden kann (z. B. ein *Bausatz für ein Modellflugzeug (a kit for a model plane)*);
2. eine Reihe von Instrumenten oder Ausrüstungsgegenständen, die für einen bestimmten Zweck verwendet werden (z. B. ein *Verbandskasten* (*first aid kit*)).

Ein Satz (set) ist eine Anzahl von Artikeln, die als Gruppe gesehen werden. Dabei kann die Anzahl der Teile festgelegt sein oder auch nicht (z. B. ein *Schlüsselsatz* (*set of keys*), *ein Satz Kochtöpfe* (*a set of saucepans*), *ein Satz Golfschläger* (*a set of golf clubs*), *Besteck* (*a cutlery set*)).

Kits kommen in der Nizzaer Klassifizierung beispielsweise in folgenden Beispielen vor:

Klasse 3: *Kosmetiknecessaires (cosmetic kits);*

Klasse 5: *Verbandskästen (first aid kits)* (als Zusammenstellung von Pflastern und Verbandsmaterial).

Es kommt mitunter vor, dass die einzelnen Waren, die das „kit“ oder „set“ ausmachen, normalerweise in mehr als einer Klasse klassifiziert werden. Das Amt erhebt jedoch keinen Einspruch gegen die Akzeptanz solcher Kollektivbezeichnungen, sofern sie sinnvoll sind und/oder zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören

Bei der Bestimmung der korrekten Klassifizierung für ein „kit“ oder „set“ ist zu berücksichtigen, wofür das „kit“ verwendet werden soll, oder, wenn aus seinen Bestandteilen etwas gebaut oder hergestellt werden soll, welches das Endprodukt sein wird.

Nachstehend einige Beispiele für akzeptable Begriffe:

Klasse 8: *Maniküre- und Pediküregerätschaften (manicure and pedicure sets);*

Klasse 9: *Freisprecheinrichtungen für Telefone (hands free kits for phones);*

Klasse 12: *Reifenflickzeug (tyre repair kits)* (für die Reparatur eines in Klasse 12 klassifizierten Fahrzeugteils);

Klasse 27: *Teppichknüpf-Set (rug making kit);*

Klasse 28: *Modellbausätze [Spielwaren] (scale model kits [toys]);*
Spielzeug-Modellbausätze (toy model kits);

Klasse 32: *Ausrüstung für die Bierherstellung (beer making kits);*

Klasse 33: *Ausrüstung für die Weinherstellung (wine making kits).*

Leasing

In den allgemeinen Anmerkungen zur Nizzaer Klassifikation (10. Ausgabe) heißt es: „Leasing-Dienste sind Dienstleistungen im Bereich der Vermietung vergleichbar und sollten daher auf die gleiche Weise klassifiziert werden. Mietkauf- oder Leasingkauffinanzierung wird jedoch Klasse 36 als Finanzdienstleistung zugeordnet".

Siehe auch *Dienstleistungen im Bereich der Vermietung.*

Versandhandel

Siehe *Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen*.

Handbücher (für Computer usw.)

Elektronische Geräte wie Computer, Drucker, Fotokopierer und andere werden dem Kunden häufig als Neugeräte mit einer Bedienungsanleitung ausgeliefert. Diese Bedienungsanleitung kann als Papierdokument oder elektronisch geliefert werden, beispielsweise auf einer CD oder als herunterladbares oder nicht herunterladbares Dokument auf der Website des Herstellers.

Nachstehend einige Beispiele:

Klasse 9: *Computersoftware und -hardware sowie die dazugehörenden Handbücher* ***in elektronischem Format****, die damit zusammen als Einheit verkauft werden*.

Klasse 16: *Handbücher, die mit Computersoftware und -hardware als Einheit verkauft werden.*

Fertigungsdienstleistungen

Fertigung gilt nur als Dienstleistung, wenn sie für Dritte erfolgt, und sie ist auch als solche anzugeben. Einzelsonderanfertigungen bestimmter einmaliger Produkte für Dritte, beispielsweise eines Segelboots oder eines Sportwagens, durch einen Fachmann in diesem Bereich gehören in die Klasse 40. Die Einzelanfertigung beispielsweise maßgeschneiderter Küchenelemente ist Klasse 40 zuzuordnen, ihr Einbau hingegen Klasse 37.

Nachrichtendienste

Dienste von Presseagenturen sind der Klasse 38 zuzuordnen. Sie sind im Wesentlichen eine Drehscheibe oder Sammelstelle, bei der Journalisten und andere Personen berichtenswertes Material einreichen und erhalten können (in Form von Geschichten, Artikeln oder Fotos). Sie haben keinerlei andere Funktionen wie etwa Bearbeitung oder Überprüfung.

Dienstleistungen eines Zeitungsreporters sind der Klasse 41 zuzuordnen. Bei Nachrichten gibt es keine Begrenzungen, sie können sich mit allen Themen befassen.

Andere Beispiele:

Klasse 38: *Nachrichtenausstrahlung in Rundfunk und Fernsehen.*

Klasse 40: *Zeitungsdruck.*

Klasse 41: *Präsentation von Nachrichten (Programmen);*
Veröffentlichung von Nachrichten;
Redaktion von Nachrichten.

Im Bereich der elektronischen Veröffentlichung von Nachrichten sind *herunterladbare Nachrichten-Podcasts*, *Presseausschnitte*, *Pressemeldungen* usw. alles Waren, die in die Klasse 9 gehören.

Online-Dienste

Siehe *Internetdienste.*

Bestellung von Dienstleistungen

Die Bestellung von Waren/Dienstleistungen für Dritte kann in Klasse 35 als Dienstleistung für Unternehmen / Bürodienst akzeptiert werden. Es gibt Einzelpersonen und Unternehmen, die anderen anbieten, mit ihren Dienstleistungen eine Vielzahl von Problemen zu lösen; wenn Sie z. B. eine Reparatur eines tropfenden Wasserhahns benötigen, organisiert der Vermittler (Dienstleister) für Sie einen Klempner. Diese Klassifizierung erfolgt in Anlehnung an den Eintrag in der Nizzaer Klassifikation *Beschaffungsdienstleistungen für Dritte [Erwerb von Waren und Dienstleistungen für andere Unternehmen]*.

Duftstoffe und Luftauffrischer

Es gibt Zubereitungen, mit denen lediglich ein unangenehmer Geruch überdeckt werden soll (Parfüm), aber auch solche, die auf chemischem Wege unangenehme Gerüche „umhüllen“ (Desodorierungsmittel) und Geräte hierfür. Sie werden korrekt wie folgt klassifiziert:

Klasse 3: *Luftbeduftungsmittel;*
Weihrauch;
Potpourris [Duftstoffe];

Duftstoffe für die Wäsche;
Duftholz;
Räuchermittel [Duftstoffe];
Raumsprays.

Klasse 5: *Mittel zur Desodorierung der Luft;*
Luftreinigungsmittel.

Klasse 11: *Luftdesodorierungsgeräte.*

Zu den anderen Waren, die angenehme Düfte freisetzen können, gehören *Duftkerzen*, die in Klasse 4 eingeordnet werden (die Freisetzung des Duftes ist ein Sekundärmerkmal), sowie *parfümiertes Schrankpapier* (der Klasse 16 zugehörig, da es mit Verpackungsmaterial gleichzusetzen ist und normalerweise aus Papier besteht).

Von Dritten erbrachte persönliche oder soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse

Der Oberbegriff *von Dritten erbrachte persönliche oder soziale Dienstleistungen betreffend individuelle Bedürfnisse* ist nicht ausreichend klar und genau und wird vom Amt nicht akzeptiert (siehe hierzu auch Punkt 4.2).

Der Anmelder hat den Wortlaut präziser zu gestalten.

Es gibt viele persönliche oder soziale Dienstleistungen, die sich klassifizieren lassen, die aber in andere als die Klasse 45 gehören. Dazu gehören:

Klasse 36: *Personenversicherungsdienstleistungen* (wie Lebensversicherung);

Klasse 41: *Einzelunterricht;*

Klasse 44: *Persönliche medizinische Dienstleistungen;*

Klasse 45: *Sicherheitsbegleitung [Eskorte];*
Beratung in Fragen des persönlichen Auftretens;
Persönliche Reiseleiterdienste;
Persönlicher Einkaufsservice.

Waren aus Edelmetallen

Der Oberbegriff *Waren aus Edelmetallen oder damit plattiert, soweit nicht in anderen Klassen enthalten* in Klasse 14 ist nicht ausreichend klar und genau und wird vom Amt nicht akzeptiert (siehe hierzu auch Punkt 4.2). Der Anmelder muss den Begriff näher erläutern.

Bei der Klassifizierung von Waren aus Edelmetallen ist Vorsicht geboten.
Früher wurden theoretisch alle Waren, die aus Edelmetallen hergestellt oder damit plattiert waren, in der Klasse 14 zusammengefasst. Man ging davon aus, dass das Material einen Einfluss auf den Grund hatte, aus dem die Waren gekauft wurden, und dieser Grund wiederum entschied über die Klassifizierung der Waren.

Seit dem 01/01/2007 werden viele Waren, die früher der Klasse 14 zugeordnet wurden, nunmehr in anderen Klassen eingereiht. Diese andere Klassifizierung der Waren stützt sich auf deren Funktion und weniger auf das Material, aus dem sie hergestellt wurden.

Nachstehend einige Beispiele von Waren, die anhand ihrer Funktion oder ihres Zwecks klassifiziert werden:

Klasse 8: *Essbestecke aus Edelmetall;*

Klasse 16: *Schreibfedern aus Gold;*

Klasse 21: *Teekannen aus Edelmetall;*

Klasse 34: *Zigaretten- und Zigarrenschachteln aus Edelmetallen.*

Schutzbekleidung

Wenn die **Primär**funktion von Waren, die angezogen (oder manchmal auch getragen) werden, darin besteht, schwere und/oder dauerhafte Verletzungen oder den Tod zu vermeiden, oder wenn geschützt wird beispielsweise gegen Kontakt mit oder Exposition zu extremen Temperaturen, Chemikalien, Strahlung, Feuer oder Gefahren aus der Umwelt oder der Atmosphäre, gehören diese Waren in die Klasse 9.

Beispiele für solche Schutzgegenstände sind Schutzhelme, die auf Baustellen getragen werden, Helme für Wachleute, Reiter, Motorradfahrer und Football-Spieler. Schusssichere Westen, Schuhe mit Metallkappen, feuerfeste Jacken und Metallhandschuhe für Metzger sind Beispiele hierfür: Sie sind an sich keine Bekleidungsstücke. Schürzen, Kittel und Overalls, die nur gegen Flecken und Schmutz schützen, gehören nicht in die Klasse 9, sondern als allgemeine Bekleidungsstücke in die Klasse 25. Schutzkleidung für den Sport (mit Ausnahme von Helmen) ist der Klasse 28 zuzuordnen. Keine dieser Waren schützt vor dem Verlust von Leib und Leben.

Dienstleistungen im Bereich der Vermietungen

Dienstleistungen im Bereich Vermietung oder Verleih werden grundsätzlich der gleichen Klasse zugeordnet wie die bereitgestellten Waren. So gehört beispielsweise die Autovermietung in Klasse 39 (Transportwesen), die Vermietung von Telefonen in Klasse 38 (Telekommunikationsdienste), die Vermietung von Verkaufsautomaten in Klasse 35 (Einzelhandelsdienstleistungen). Der gleiche Grundsatz gilt auch für *Dienstleistungen im Bereich der Verpachtung*, die in der Datenbank TMclass in allen Dienstleistungsklassen zu finden sind.

Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen

Eine Einzelhandelsdienstleistung ist definiert als „*The action or business of selling goods in relatively small quantities for use or consumption.“* (*Oxford English Dictionary*). (Tätigkeit oder Geschäft, Ware in relativ kleinen Mengen zur Verwendung oder zum Verbrauch zu verkaufen); damit ist der Umfang der unter diesen Begriff fallenden Dienstleistungen definiert.

In der erläuternden Anmerkung zur Klasse 35 in der Nizzaer Klassifikation heißt es, dass der Begriff *das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern* in Klasse 35 akzeptabel ist. *Einzelhandelsdienstleistungen* werden analog zu diesem Eintrag klassifiziert.

Im Hinblick auf *Einzelhandelsdienstleistungen* oder ähnliche Dienstleistungen in Klasse 35 im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren, wie Großhandelsdienstleistungen, Dienstleistungen des Versandhandels und E-Commerce-Dienstleistungen wendet das Amt jedoch das Urteil vom 07/07/2005, C-418/02, „Praktiker", an: Der Begriff *Einzelhandelsdienstleistungen* ist nur akzeptabel, wenn die Art der zu verkaufenden oder für Dritte zusammenzustellenden Waren oder Dienstleistungen ausreichend klar und genau (siehe Abschnitt 4.1 oben) angegeben ist. Der Begriff *Einzelhandelsdienstleistungen eines Supermarkts* und im weiteren Sinne auch *Einzelhandelsdienstleistungen eines Warenhauses* und ähnliche Begriffe sind nicht akzeptabel, da die zu verkaufenden Waren nicht definiert werden.

Die 10. Ausgabe der Nizzaer Klassifikation (Fassung von 2013) enthält *Einzel- oder Großhandelsdienstleistungen für pharmazeutische und veterinärmedizinische Präparate und Präparate für die Gesundheitspflege*, woraus hervorgeht, wie Begriffe formuliert werden können.

Nachstehend einige Beispiele für Warenkategorien, die die Anforderungen an Klarheit und Genauigkeit nicht erfüllen:

- *Merchandising-Artikel;*
- *Fair-Trade-Produkte;*
- *Lifestyleaccessoires;*
- *Geschenkartikel;*
- *Souvenirs;*
- *Sammlerstücke;*
- *Haushaltswaren.*

Einzelhandelsdienstleistungen für nicht akzeptable Oberbegriffe in den Klassenüberschriften (siehe Punkt 3.4.2 oben) sind nicht akzeptabel. So akzeptiert das Amt beispielsweise keine *Einzelhandelsdienstleistungen für Maschinen*. *Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit landwirtschaftlichen Masch*inen wären hingegen ausreichend genau und akzeptabel.

In Bezug auf den „Einzelhandel mit Dienstleistungen" (d. h. *Dienstleistungen, die darin bestehen, verschiedene Dienstleistungen für Dritte zusammenzustellen, um den Verbrauchern den Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen zu erleichtern*) hat der Gerichtshof entschieden, dass diese auch ausreichend klar und genau formuliert sein müssen, damit die zuständigen Behörden und andere Wirtschaftsteilnehmer wissen, welche Dienstleistungen der Anmelder zusammenzustellen beabsichtigt (siehe Urteil vom 10/07/2014, C-420/13 „Netto Marken-Discount").

Diese Entscheidung bestätigt, dass die „Zusammenstellung von Dienstleistungen" eine schutzwürdige Tätigkeit ist. Der Gerichtshof legte größeren Wert auf die Definition der zusammenzustellenden Dienstleistungen als auf die Definition der Tätigkeit des „Zusammenstellens" selbst (und wiederholte damit sein früheres Urteil vom 07/07/2005, C-418/02, „Praktiker").

Die Formulierungen, die dies zum Ausdruck bringen, sollten zwei Erfordernissen gerecht werden. Zunächst soll die bekannte Formulierung „Die Zusammenstellung für Dritte …, die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb … ermöglicht," verwendet werden, um die zusammenzustellenden Dienstleistungen „einzugrenzen" und dabei die eigentliche Einzelhandelsdienstleistung zu beschreiben. Des Weiteren soll bei der Beschreibung der zusammenzustellenden Dienstleistungen Begriffe verwendet werden, die allgemein verständlich und eigenständig sind und daher akzeptiert werden (z. B. juristische Dienstleistungen, Rundfunkdienstleistungen, Dienstleistungen eines Vereins zur Gewichtsreduzierung, etc.). Um das grundlegende Erfordernis gemäß Artikel 28 Absatz 2 UMV zu erfüllen, die Waren und Dienstleistungen so klar und eindeutig wie möglich anzugeben, muss jeder Anspruch auf Einzelhandelsdienstleistungen oder das „Zusammenstellen" von Dienstleistungen auf diese Art und Weise formuliert werden.

Die folgenden Beispiele sind Spezifikationen, die nunmehr akzeptiert werden können:

Die Zusammenstellung für Dritte von verschiedenen juristischen Dienstleistungen, die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen ermöglicht.

Die Zusammenstellung für Dritte von Dienstleistungen eines Vereins zur Gewichtsreduzierung, von Video-on-Demand-Diensten und Dienstleistungen einer Detektivagentur, die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen ermöglicht.

Die Zusammenstellung für Dritte von verschiedenen Rundfunkdienstleistungen, die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen ermöglicht.

Im Hinblick auf die Zusammenstellung von Dienstleistungen bieten Formulierungen wie „Einzelhandelsdienstleistungen in Verbindung mit …", „Einzelhandelsdienstleistungen in Verbindung mit dem Verkauf von …" und „elektronische Einzelhandelsverkaufs-Dienstleistungen in Zusammenhang mit …" keine klare Unterscheidung zwischen dem Einzelhandelsverkauf von Dienstleistungen und der Erbringung dieser Dienstleistungen selbst.

Folgende Beispiele werden daher nicht akzeptiert und Gegenstand einer Beanstandung sein:

Einzelhandelsdienstleistungen in Zusammenhang mit Dienstleistungen eines Imbisses mit Speisen zum Mitnehmen.

Einzelhandelsdienstleistungen in Zusammenhang mit dem Verkauf von juristischen Dienstleistungen.

Einzelhandelsdienstleistungen eines Versandhandels in Verbindung mit dem Verkauf von Dienstleistungen einer Detektivagentur.

Das Urteil des EuGH ist nicht dahingehend auszulegen, dass damit ein doppelter Schutz für Dienstleistungen erworben werden kann, die in sich selbst geschützt sind (unerheblich, ob sie in Klasse 35 oder andere fallen). Genauso wenig sollte es als alternative Möglichkeit verstanden werden, Schutz für die Bewerbung eigener Dienstleistungen zu erlangen. Umfasst also eine Anmeldung „die Zusammenstellung von Telekommunikationsdienstleistungen für Dritte, die den Kunden einen bequemen

Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen ermöglicht“, so erfassen diese Dienstleistungen nicht die tatsächliche Erbringung von Telekommunikationsdienstleistungen (die in Klasse 38 fällt), sondern nur die Zusammenstellung verschiedener Telekommunikationsdienstleister, die den Kunden einen bequemen Vergleich und Erwerb dieser Dienstleistungen ermöglicht.

Schließlich ist die Spezifikation der Waren oder Dienstleistungen durch Begriffe wie „einschließlich, insbesondere, zum Beispiel, mit, besonders, wie“ nicht genau genug, da alle diese Begriffe eigentlich „zum Beispiel“ bedeuten. Sie schränken die nachfolgend genannten Waren oder Dienstleistungen nicht ein. Folglich sollten diese Begriffe ersetzt werden durch „nämlich“ oder „und zwar“, da hiermit die Waren oder Dienstleistungen eingeschränkt werden, die auf diese Begriffe folgen.

Satellitenüberwachung

Siehe *GPS-Systeme – Ortung, Verfolgung und Navigation*.

Sätze (sets)

Siehe *Bausätze und Sätze* (*kits and sets).*

Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte

Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte ist ein in Klasse 45 akzeptabler Begriff. Er gilt als persönliche Dienstleistung, die die Ermittlung und Vorstellung Gleichgesinnter für soziale Zwecke beinhaltet.

Die Industrie der „sozialen Netzwerke“ weist noch andere Aspekte auf, die nicht in Klasse 45, sondern in anderen Klassen einzureihen wären, wie beispielsweise

Klasse 38: *Bereitstellung von Diskussionsforen [Internet-Chatrooms] für soziale Netzwerke*
Bereitstellung von Internetforen.

Verlegen von Software

Das *Verlegen von Software* gehört in Klasse 41. Software-Verleger ist ein Verlag in der Softwareindustrie, angesiedelt zwischen Entwickler und Vertreiber. Laut Definition des Verlagswesens umfasst dieses die *Herausgabe von Zeitungen* und das *Verlegen von Software*.

Sonnenenergie

Unter Sonnenenergie versteht man Energie, die aus der Sonne gewonnen und in Wärme oder Strom umgewandelt wird.

Waren im Zusammenhang mit der Erzeugung und Speicherung von Elektrizität aus Sonnenenergie sind in Klasse 9 klassifiziert.

Waren im Zusammenhang mit der Erzeugung und Speicherung von Wärme aus Sonnenenergie sind in Klasse 11 klassifiziert.

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erzeugung von Elektrizität aus Sonnenenergie sind in Klasse 40 klassifiziert.

Klasse 9: *Fotoelemente;*
Solarzellenplatten, Solarmodule und Solarzellen.

Klasse 11: *Thermische Sonnenkollektoren.*

Klasse 40: *Erzeugung von Energie.*

Siehe *Elektrizität und Energie*.

Lagerungsdienstleistungen

Siehe *Sammlungs- und Lagerungsdienstleistungen*.

Lieferung von…

Besondere Vorsicht bei der Akzeptanz dieses Begriffs ist geboten, wenn er zur Qualifikation von Dienstleistungen verwendet wird. Unter gewissen Umständen ist er akzeptabel, z. B. bei *Stromversorgung* in Klasse 39, wo der Begriff häufig in engem Zusammenhang mit *Verteilung* steht. Akzeptabel ist er auch in dem Begriff *Catering-Dienstleistungen für die Lieferung von Mahlzeiten* (in Klasse 43), da sowohl das gelieferte Material als auch die Art der Dienstleistung angegeben sind.

In dem Begriff *Lieferung von Computersoftware* (in Klasse 42) ist nicht klar, welche Dienstleistungen erbracht werden. Zwar sind in dieser Klasse Dienstleistungen wie Softwaredesign, Vermietung, Aktualisieren und Unterhalt von Computersoftware erfasst, doch wird nicht klar, ob eine dieser Dienstleistungen mit dem Begriff *Lieferung* abgedeckt wird. Das Wort wird häufig als scheinbares Synonym für Einzelhandelsdienstleistungen verwendet, doch enthält Klasse 42 solche Dienstleistungen gar nicht; sie gehören eher in Klasse 35.

Systeme

Ein weiterer Begriff, der so unklar und so ungenau ist, dass er nicht akzeptiert werden kann.
Akzeptiert werden kann er nur, wenn er so näher ausgeführt wird, dass er eine klare und eindeutige Bedeutung hat. Folgende Verwendungen sind beispielsweise akzeptabel:

Klasse 7: *Auspuffanlagen (exhaust systems);*

Klasse 9: *Telekommunikationsanlagen (telecommunication systems);*
Computersysteme;
Alarmanlagen (alarm systems);

Klasse 16: *Ablagesysteme.*

Tickets (für die Reise, für Veranstaltungen usw.)

Ein Ticket ist ein „Lieferversprechen“ für eine Dienstleistung oder eine Reservierungsdienstleistung, das Anrecht auf eine Dienstleistung. Einige Beispiele:

Klasse 39: *Ausstellung von Flugtickets.*

Klasse 41: *Eintrittskartenvorverkauf.*

Beachten Sie bitte, dass Tickets nicht als Waren im Einzelhandel in Klasse 35 betrachtet werden.

Videospiele

Siehe *Computerspiele*.

Virtuelles Umfeld

Der Begriff *Bereitstellung eines virtuellen Umfelds* ist weder ausreichend klar noch ausreichend genau, da er sich auf unterschiedliche Tätigkeitsbereiche und Klassen beziehen kann. Er ist näher zu spezifizieren.

Zu den akzeptablen Begriffen gehören:

Klasse 38: *Bereitstellung eines virtuellen Chatrooms;*
Bereitstellung eines Zugangs zu einem virtuellen Umfeld;

Klasse 42: *Hosting eines virtuellen Umfelds;*
Wartung eines virtuellen Umfelds.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL B

PRÜFUNG

ABSCHNITT 4

ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Grundsätze 5

1.1 Begründete Beanstandung 5

1.2 Dialog mit dem Anmelder 5

1.3 Entscheidung 7

1.4 Europäische Kriterien 7

1.5 Irrelevante Kriterien 8

1.5.1 Nicht benutzter Begriff 8

1.5.2 Freihaltebedürfnis 8

1.5.3 Faktisches Monopol 8

1.5.4 Doppelbedeutung 9

1.6 Umfang der Beanstandungen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen 9

1.7 Zeitpunkt der Beanstandungen 11

1.8 Ausschlüsse 11

2 Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 7 UMV) 12

2.1 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV 12

2.1.1 Allgemeine Bemerkungen 12

2.1.2 Beispiele für gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV abgelehnte oder akzeptierte Markenanmeldungen 14

2.1.2.1 Geruchs-/olfaktorische Marken 15

2.1.2.2 Geschmacksmarken 16

2.1.2.3 Hörmarken 16

2.2 Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV) 16

2.2.1 Allgemeine Bemerkungen 16

2.2.2 Wortbestandteile 17

2.2.3 Buchtitel 18

2.2.4 Farben 19

2.2.4.1 Einzelfarben 19

2.2.4.2 Farbkombinationen 20

2.2.5 Einzelbuchstaben 22

2.2.5.1 Allgemeine Überlegungen 22

2.2.5.2 Beispiele 23

2.2.6 Slogans: Beurteilung der Unterscheidungskraft 24

2.2.7 Einfache Bildelemente 28

2.2.8 Gewöhnliche Bildelemente 29

2.2.9 Typografische Symbole 30

2.2.10 Piktogramme 30

2.2.11 Allgemein übliche Etiketten ohne Unterscheidungskraft 31

2.2.12 Dreidimensionale Marken 33

2.2.12.1 Einführende Bemerkungen 33

2.2.12.2 Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben 33

2.2.12.3 Form der Waren selbst oder Formen, die eine Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen haben 33

2.2.12.4 Form der Aufmachung 39

2.2.13 Mustermarken 40

2.2.14 Positionsmarken 44
2.2.15 Hörmarken 45

2.3 Beschreibender Charakter (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV) 47

2.3.1 Allgemeine Bemerkungen 47
2.3.1.1 Der Begriff „Beschreibender Charakter“ 47
2.3.1.2 Die Referenzbasis 48
2.3.1.3 In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV genannte Merkmale 49
2.3.2 Wortmarken 51
2.3.2.1 Ein Wort 51
2.3.2.2 Wortkombinationen 52
2.3.2.3 Falsche Schreibweise und Weglassungen 55
2.3.2.4 Abkürzungen und Akronyme 57
2.3.2.5 Slogans 58
2.3.2.6 Geografische Begriffe 59
2.3.2.7 Begriffe, die Themen bei Waren oder Dienstleistungen beschreiben 63
2.3.2.8 Einzelne Buchstaben und Ziffern 66
2.3.2.9 Namen von Farben 68
2.3.2.10 Namen von Pflanzensorten 69
2.3.2.11 Namen von Banken und Zeitungen/Magazinen 70
2.3.2.12 Namen von Hotels 71
2.3.2.13 Kombinationen von Länder-/Städtenamen mit einer Zahl zur Jahresangabe 71
2.3.2.14 Internationale Freinamen (INN) 72
2.3.3 Bildmarken 73
2.3.4 Bildschwelle 75
2.3.4.1 Einführende Bemerkungen 75
2.3.4.2 Beurteilung der Bildschwelle 76

2.4 Übliche Zeichen oder Angaben (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV) 81

2.4.1 Allgemeine Bemerkungen 81
2.4.2 Zeitpunkt, ab dem ein Begriff üblich wird 82
2.4.3 Beurteilung üblicher Begriffe 83
2.4.4 Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Bezug auf Pflanzensortennamen 84

2.5 Formen oder andere Merkmale mit einer vornehmlich technischen Funktion, einem wesentlichen Wert oder Formen, die durch die Art der Waren selbst bedingt sind (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV) . 84

2.5.1 Allgemeine Bemerkungen 84
2.5.2 Form oder anderes charakteristisches Merkmal, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist 86
2.5.3 Form oder anderes charakteristisches Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist 87
2.5.4 Form oder anderes charakteristisches Merkmal, die bzw. das den Waren einen wesentlichen Wert verleiht 90

2.6 Erworbene Unterscheidungskraft 92

2.6.1 Einleitung 92
2.6.2 Antrag 92
2.6.3 Der Zeitpunkt, auf den sich die Nachweise beziehen müssen 93
2.6.3.1 Prüfverfahren 93
2.6.3.2 Löschungsverfahren 93
2.6.4 Verbraucher 93
2.6.5 Waren und Dienstleistungen 94
2.6.6 Territoriale Aspekte 94

2.6.6.1 Besondere Bestimmungen in Bezug auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten 95
2.6.6.2 3D-Marken, Farben als solche und Bildmarken 95
2.6.6.3 Sprachraum 95
2.6.6.4 Extrapolation 97
2.6.7 Beweismaß 98
2.6.8 Beurteilung der Nachweise 100
2.6.8.1 Meinungsumfragen und Erhebungen 101
2.6.8.2 Marktanteil, Werbeinvestitionen und Umsatzzahlen 102
2.6.8.3. Erklärungen, eidesstattliche Versicherungen und schriftliche Erklärungen 103
2.6.8.4 Voreintragungen auf der Grundlage erworbener Unterscheidungskraft 104
2.6.8.5 Sonstige Beweismittel 104
2.6.8.6 Art und Weise der Benutzung 104
2.6.8.7 Dauer der Benutzung 105
2.6.8.8 Nachweise nach dem Anmeldetag 106
2.6.9 Folgen der erworbenen Unterscheidungskraft 106

1 Allgemeine Grundsätze

1.1 Begründete Beanstandung

Liegt ein absolutes Eintragungshindernis vor, so wird eine begründete Beanstandung ausgestellt, in der die Ablehnungsgründe im Einzelnen aufgeführt und gesondert für jeden Grund eine klare und spezifische Begründung angegeben wird. Stückweise Beanstandungen (so genannte schrittweise Beanstandungen) sind zu vermeiden.

Jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse ist unabhängig von den anderen und muss getrennt geprüft werden.

Selbst wenn sich manche Eintragungshindernisse überschneiden, ist für jedes Eintragungshindernis im Licht des jedem von ihnen zugrunde liegenden Allgemeininteresses eine gesonderte Begründung anzugeben.

Wenn beispielsweise festgestellt wird, dass eine Wortmarke eine semantische Bedeutung hat, die sowohl gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b als auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV eine Beanstandung erforderlich macht, so sollte die Mitteilung über die Eintragungshindernisse jeden dieser Gründe in gesonderten Absätzen behandeln. In einem derartigen Fall wird klar angegeben, ob sich die mangelnde Unterscheidungskraft aus den gleichen oder aber anderen Überlegungen ergibt, die sich von denen unterscheiden, die bewirken, dass die Marke als beschreibend gilt.

Für die Beanstandung einer Unionsmarke genügt jeder einzelne der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Gründe. Das Amt wird jedoch alle Eintragungshindernisse angeben, die in den einzelnen Beurteilungsschritten von Belang sind.

Gelegentlich werden Argumente vom Anmelder vorgebracht oder eine Einschränkung (Teilrücknahme) des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, die beide zur Anwendung anderer Beanstandungsgründe führen. In diesen Fällen wird der Partei stets Gelegenheit gegeben, diese zu kommentieren.

1.2 Dialog mit dem Anmelder

Während des Prüfverfahrens sucht das Amt den Dialog mit dem Anmelder.

In allen Phasen des Verfahrens werden die vom Anmelder übermittelten Stellungnahmen sorgfältig berücksichtigt.

Gleichermaßen wird das Amt auf eigene Initiative neue Fakten oder Argumente berücksichtigen, die für die Annahme der Marke sprechen. Die Anmeldung kann nur dann abgelehnt werden, wenn das Amt zu dem Zeitpunkt, an dem die Entscheidung getroffen wird, überzeugt ist, dass die Beanstandung gut begründet ist.

Werden mehrere Eintragungshindernisse angeführt, muss der Anmelder jedes von ihnen ausräumen, da eine Ablehnung auf ein einziges Eintragungshindernis gestützt werden kann (Urteil vom 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 28).

- Anmelder hat keine Stellungnahmen eingereicht

Hat der Anmelder keine Stellungnahmen eingereicht und muss die Anmeldung abgelehnt werden, wird die entsprechende Mitteilung an den Anmelder das bzw. die vorausgegangene(n) Beanstandungsschreiben enthalten, angeben, dass die Anmeldung „hiermit abgelehnt“ wird, und einen Hinweis darauf enthalten, dass die Entscheidung beschwerdefähig ist.

- Anmelder hat Stellungnahmen eingereicht

Wenn der Anmelder die in der vorausgegangenen Beanstandung genannten Gründe angreift, wird in der Ablehnung zunächst die angegebene Originalbegründung genannt und dann auf die Argumente des Anmelders eingegangen.

Wenn das Amt neue Fakten oder Argumente liefern muss, um eine Ablehnung zu untermauern, muss dem Anmelder Gelegenheit gegeben werden, diese zu kommentieren, bevor eine endgültige Entscheidung getroffen wird.

- Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

Wenn der Anmelder versucht, die Beanstandung durch Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auszuräumen, so ist es möglich, dass die Einschränkung unter Umständen ein neues Eintragungshindernis nach sich zieht, beispielsweise neben dem beschreibenden Charakter auch Irreführungsgefahr. In diesem Fall wird ein weiteres Beanstandungsschreiben ausgestellt, um dem Anmelder Gelegenheit zu geben, alle für relevant befundenen Eintragungshindernisse zu kommentieren.

Eine Spezifizierung von Waren oder Dienstleistungen, die durch einen Vorbehalt eingeschränkt wird, dass die Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, sollte nicht akzeptiert werden (Urteil vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114). Beispielsweise sollte man für die Marke, „Theater“ eine Einschränkung wie „*Bücher, außer Bücher über Theater“* zurückweisen. Hingegen sind positiv formulierte Einschränkungen wie etwa „Chemiebücher“ in der Regel zulässig.

- Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft

Hinsichtlich des Nachweises der erworbenen Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 3 UMV) hat der Anmelder das Recht, zu beanspruchen, dass seine Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, und den entsprechenden Benutzungsnachweis beizubringen.

Nach dem Beanstandungsschreiben und vor der vom Amt getroffenen endgültigen Entscheidung liegt der Zeitpunkt, an dem der Anmelder seinen Benutzungsnachweis einsenden muss. Gemäß Regel 71 UMDV kann der Anmelder nach dem Beanstandungsschreiben diesbezüglich einen Antrag auf Fristverlängerung stellen.

Wird die Marke auf der Basis von Artikel 7 Absatz 3 UMV akzeptiert, wird kein Ablehnungsschreiben versandt.

Wird mit dem Benutzungsnachweis die erworbene Unterscheidungskraft nicht belegt, beinhaltet das Schreiben auch die Begründung, warum die Marke mit einem der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Gründe kollidiert, sowie eine gesonderte

Begründung, warum der Anspruch des Anmelders auf erworbene Unterscheidungskraft erfolglos ist.

1.3 Entscheidung

Nach Abschluss des Dialogs mit dem Anmelder lehnt das Amt die Anmeldung ab, wenn es der Auffassung ist, dass die Beanstandung ungeachtet der vom Anmelder vorgelegten Fakten und Argumente ordnungsgemäß begründet ist.

Die Entscheidung umfasst die ursprüngliche Beanstandung, eine Zusammenfassung der Argumente des Anmelders, eine Erörterung der Argumente und Vorbringen des Anmelders sowie eine ausführliche Begründung und Erläuterung, warum diese nicht überzeugend sind.

Hat der Anmelder Nachweise dafür vorgelegt, dass die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, und werden diese als **ausreichend** erachtet, um die Beanstandung auszuräumen, erlässt das Amt eine Mitteilung, in der es etwaige neue Argumente des Anmelders ablehnt und die Beanstandung(en) aufrechterhält, jedoch die Marke auf der Grundlage der infolge Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft akzeptiert. Werden die Nachweise **nicht als ausreichend erachtet**, ergeht eine Entscheidung. Diese beinhaltet eine gesonderte Begründung hinsichtlich des Anspruchs auf erworbene Unterscheidungskraft.

Die Beanstandung kann teilweise fallen gelassen werden, wenn das Amt zu der Auffassung gelangt, dass (i) **einige** der Gründe ausgeräumt wurden oder (ii) für einige der Waren und Dienstleistungen **alle** Gründe ausgeräumt wurden.

In der Entscheidung wird festgestellt, dass die Anmeldung abgelehnt wird (sei es vollständig oder in Teilen, wobei die von der Ablehnung betroffenen Waren und Dienstleistungen genannt werden). Zudem wird darauf hingewiesen, dass gegen die Entscheidung Beschwerde eingelegt werden kann.

1.4 Europäische Kriterien

Artikel 7 Absatz 1 UMV ist eine europäische Bestimmung und muss auf der Basis eines gemeinschaftlichen europäischen Standards ausgelegt werden. Es wäre nicht richtig, verschiedene Standards für die Unterscheidungskraft auf der Basis unterschiedlicher nationaler Traditionen oder je nach betroffenem Land unterschiedliche (d. h. schwächere oder strengere) Standards in Bezug auf Verstöße gegen die öffentliche Ordnung oder Moral anzuwenden.

Artikel 7 Absatz 2 UMV schließt jedoch eine Anmeldung von der Eintragung selbst dann aus, wenn ein Ablehnungsgrund nur für einen Teil der Europäischen Union („EU“) gilt.

Das bedeutet, dass es für eine Ablehnung genügt, wenn die Marke in einer beliebigen Amtssprache der EU beschreibend ist oder keine Unterscheidungskraft hat (Urteil vom 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).

Im Hinblick auf die übrigen Sprachen ist für die Zurückweisung nach Artikel 7 Absatz 1 UMV darauf abzustellen, ob sie von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verbraucher in zumindest einem Teil der EU verstanden werden

(siehe Abschnitt 2.3.1.2, Die Referenzbasis, und Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

Wenn die Beanstandung nicht auf einer semantischen Wortbedeutung basiert, gilt das Eintragungshindernis normalerweise für die Europäische Union als Ganzes. Die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise, die branchenübliche Praxis oder die Benutzung der angemeldeten Waren und Dienstleistungen können jedoch in einigen Teilen der Europäischen Union unterschiedlich sein.

1.5 Irrelevante Kriterien

Anmelder bringen häufig Argumente vor, die von Gerichten bereits für irrelevant erklärt wurden. Diese Argumente sollten abgelehnt und die entsprechenden Passagen der betreffenden Urteile zitiert werden.

1.5.1 Nicht benutzter Begriff

Die Tatsache, dass eine beschreibende Benutzung des angemeldeten Begriffs nicht festgestellt werden kann, ist irrelevant. Die Prüfung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ist mittels Prognoseverfahren durchzuführen (unter der Annahme, dass die Marke in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird). Aus dem Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV geht klar hervor, dass es genügt, wenn die Marke dazu „dienen kann“, Merkmale der Waren und Dienstleistungen zu bezeichnen (Urteil vom 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 33).

1.5.2 Freihaltebedürfnis

Häufig wird behauptet, dass andere Händler den angemeldeten Begriff nicht benötigen, direktere und unmittelbarere Angaben benutzen können oder über Synonyme verfügen, die die betreffenden Merkmale der Waren beschreiben. Alle diese Argumente müssen als irrelevant abgelehnt werden.

Obwohl Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV das öffentliche Interesse zugrunde liegt, dass beschreibende Begriffe nicht als Marken eingetragen werden sollten, damit sie für alle Mitbewerber frei verfügbar bleiben, braucht das Amt nicht zu zeigen, dass es eine aktuelle oder künftige Notwendigkeit oder ein konkretes Interesse Dritter gibt, den angemeldeten beschreibenden Begriff zu benutzen (kein „konkretes Freihaltebedürfnis“) (Urteile vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35; und vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 61).

Ob es Synonyme oder sogar andere, noch gebräuchlichere Möglichkeiten gibt, die beschreibende Bedeutung auszudrücken, ist daher irrelevant (Urteil vom 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 42).

1.5.3 Faktisches Monopol

Die Tatsache, dass der Anmelder der Einzige ist, der die Waren und Dienstleistungen anbietet, für welche die Marke beschreibend ist, ist für Artikel 7 Absatz 1

Buchstabe c UMV irrelevant. Der Anmelder wird in diesem Fall jedoch eher im Hinblick auf die erworbene Unterscheidungskraft erfolgreich sein.

1.5.4 Doppelbedeutung

Das häufig von Anmeldern vertretene Argument, dass die angemeldeten Begriffe mehr als eine Bedeutung haben, wobei eine von ihnen nicht beschreibend für die Waren/Dienstleistungen ist, sollte abgelehnt werden. Für eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV genügt es, wenn mindestens eine der möglichen Bedeutungen des Begriffs im Hinblick auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend ist (Urteil vom 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32; bestätigt durch das Urteil vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 97).

Angesichts der Tatsache, dass sich die Prüfung auf die Waren/Dienstleistungen konzentrieren muss, die durch die Anmeldung abgedeckt werden, sind Argumente, die andere mögliche Bedeutungen des Wortes bzw. der Wörter betreffen, welche die angemeldete Marke bilden (die nicht mit den betreffenden Waren/Dienstleistungen zusammenhängt), irrelevant. Wenn die angemeldete Marke eine zusammengesetzte Wortmarke ist, ist in gleicher Weise für die Zwecke der Prüfung diejenige Bedeutung (falls vorhanden) ausschlaggebend, die mit dem Zeichen als Ganzes verbunden wird, und nicht mögliche Bedeutungen ihrer gesondert betrachteten Einzelelemente (Urteil vom 08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211, § 56).

1.6 Umfang der Beanstandungen in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen

Fast alle absoluten Eintragungshindernisse, insbesondere die relevantesten Hindernisse, d. h. fehlende Unterscheidungskraft, beschreibender Charakter, Gattungseigenschaft und Irreführungsgefahr, müssen mit Blick auf die tatsächlich angemeldeten Waren und Dienstleistungen beurteilt werden.

Wenn eine Beanstandung geäußert wird, muss das Amt für jede einzelne angemeldete Ware oder Dienstleistung konkret erklären, welches Eintragungshindernis bzw. welche Eintragungshindernisse für die fragliche Marke gelten.

Es genügt, wenn ein Eintragungshindernis für eine einzelne homogene Waren- bzw. Dienstleistungskategorie gilt. Als homogene Kategorie gilt eine Gruppe von Waren bzw. Dienstleistungen, die eine ausreichende direkte und spezifische Verbindung zueinander haben (Urteil vom 02/04/2009, T-118/06, Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 28). Wenn das gleiche Eintragungshindernis bzw. die gleichen Eintragungshindernisse für eine Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen angegeben werden, kann nur die allgemeine Begründung für alle betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen benutzt werden (Urteil vom 15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 38).

Zeichen	Nummer der Rechtssache
BigXtra	C-253/14 P
Das Gericht bestätigte die Ablehnung im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 35 und 41 bis 43 mit einer allgemeinen Begründung, da alle diese Waren und Dienstleistungen einen ausreichend direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufweisen. Im Zusammenhang mit allen diesen Waren und Dienstleistungen wird „BigXtra“ als Hinweis auf Abzüge oder andere Vorteile wahrgenommen (Randnr. 48).	
Zeichen	**Nummer der Rechtssache**
PIONEERING FOR YOU	T-601/13
Das Gericht ließ die allgemeine Begründung im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 11, 37 und 42 zu, da die Werbeaussage des angemeldeten Zeichens für sie alle identisch wahrgenommen wird (Randnrn. 36-37).	

Was den beschreibenden Charakter angeht, so gilt eine Beanstandung nicht nur für diejenigen Waren/Dienstleistungen, für die der Begriff bzw. die Begriffe, welche die angemeldete Marke bilden, direkt beschreibend sind, sondern auch für die breitgefasste Kategorie, die (zumindest potenziell) eine identifizierbare Unterkategorie beinhaltet, oder bestimmte Waren/Dienstleistungen, für welche die angemeldete Marke direkt beschreibend ist. Wenn eine geeignete Einschränkung durch den Anmelder fehlt, betrifft die auf den beschreibenden Charakter abzielende Beanstandung notwendigerweise die breitgefasste Kategorie als solche. So ist beispielsweise „EUROHEALTH“ für „Versicherungen“ als Ganzes abzulehnen und nicht nur für Krankenversicherungen (Urteil vom 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).

Eine Beanstandung ergibt sich auch für Waren und Dienstleistungen, die direkt mit denjenigen verknüpft sind, für welche die beschreibende Bedeutung gilt. Wenn sich die beschreibende Bedeutung zudem für eine Aktivität ergibt, welche die Benutzung mehrerer der in der Spezifikation gesondert erwähnter Waren oder Dienstleistungen impliziert, so ergibt sich die Beanstandung für sie alle (Urteil vom 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79, für eine Reihe von Waren und Dienstleistungen, die in Verbindung mit Assistenzleistungen für Autofahrer per Funk stehen oder dabei angewendet werden).

Es ist möglich, Waren und Dienstleistungen als so genannte **Hilfswaren und Nebendienstleistungen** in dem Sinne in der Anmeldung anzugeben, dass sie zusammen mit den Hauptwaren und -dienstleistungen benutzt werden oder diese unterstützen. Typischerweise deckt dies Papiere und Anleitungen für die Waren ab, zu denen sie gehören oder die ihnen beigepackt sind, sowie auch etwa Werbung oder Reparaturen. In diesen Fällen werden die Hilfswaren und Nebendienstleistungen definitionsgemäß zusammen mit den Hauptwaren- und -dienstleistungen benutzt und verkauft. (z. B. Fahrzeuge und Bedienungsanleitungen). Daraus folgt, dass sich die beschreibende Wirkung für die Hauptwaren und -dienstleistungen einer Unionsmarke aufgrund des engen Verhältnisses zueinander auch auf die Hilfswaren und Nebendienstleistungen erstreckt.

1.7 Zeitpunkt der Beanstandungen

Beanstandungen sollten **so früh wie möglich** erhoben werden. In den meisten Fällen erhebt das Amt seine Beanstandungen von Amts wegen vor der Veröffentlichung der Unionsmarkenanmeldung.

Das Amt kann die absoluten Eintragungshindernisse erneut prüfen, und zwar:

- aus **eigener Initiative** jederzeit vor der Eintragung (Artikel 40 Absatz 3 UMV);
- bei Eingang von Bemerkungen Dritter über das Bestehen eines absoluten Eintragungshindernisses.

Diese Bemerkungen Dritter müssen vor Ablauf der Widerspruchsfrist oder, wenn ein Widerspruch eingereicht wurde, vor der abschließenden Entscheidung über den Widerspruch eingereicht werden (Artikel 40 Absatz 2 UMV). Das Amt kann dann aufgrund dieser Bemerkungen beschließen, das Prüfverfahren wieder zu eröffnen. Siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Punkt 3.1.

Im Fall von **internationalen Registrierungen**, in denen die EU benannt ist, kann das Amt so lange eine Beanstandung erheben, wie die Widerspruchsfrist (sechs Monate nach der Wiederveröffentlichung) noch nicht begonnen hat (Regel 112 Absatz 5 UMDV), und jeder zuvor versandte Zwischenstatusbescheid würde dann widerrufen.

1.8 Ausschlüsse

Gemäß der Verordnung Nr. 2015/2424 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke ist es nicht mehr möglich, einen Ausschluss anzumelden, um darauf hinzuweisen, dass der Schutz für einen bestimmten Bestandteil einer Marke nicht beantragt wird.

Das Amt wird Ausschlüsse, die **vor** dem Inkrafttreten der vorstehend genannten Verordnung angemeldet werden, gemäß der bisher geltenden Praxis bewerten.

- Allgemein gilt, dass ein Ausschluss nicht dazu beiträgt, eine Beanstandung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse auszuräumen.
- Wenn eine Marke aus einer Kombination von Elementen besteht, von denen jedes selbst eindeutig nicht unterscheidungskräftig ist, bedarf es keines Ausschlusses der gesonderten Bestandteile. Wenn eine Zeitschrift beispielsweise als Marke „Alicante Local and International News“ in Kombination mit einem unterscheidungskräftigen Bildelement hat, so müssten die einzelnen Wortelemente innerhalb dieser Marke nicht ausgeschlossen werden.
- Wenn der Ausschluss des Anmelders den Grund für die Ablehnung der Eintragung nicht ausräumt, muss die Anmeldung im erforderlichen Umfang abgelehnt werden.

- Wenn der Anmelder in seiner Anmeldung ausschließt, dass er an dem nicht unterscheidungskräftigen Bestandteil ausschließliches Recht in Anspruch nehmen wird, bleibt dieser Ausschluss selbst dann bestehen, wenn das Amt ihn nicht für notwendig hält. **Ausschlüsse unterscheidungskräftiger Bestandteile werden vom Amt abgelehnt,** da sie zu einer Marke mit einem unklaren Schutzumfang führen würden.

Die folgenden Abschnitte behandeln jeden einzelnen Unterabschnitt des Artikels 7 Absatz 1 UMV in alphabetischer Reihenfolge, beginnend mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV und endend mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV. Danach folgt ein Abschnitt zu Artikel 7 Absatz 3 UMV (erworbene Unterscheidungskraft).

Der zweite Teil behandelt die verbleibenden Unterabschnitte des Artikels 7 Absatz 1 UMV, von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f bis Buchstabe m UMV, und endet mit einem Abschnitt zu Kollektivmarken.

2 Absolute Eintragungshindernisse (Artikel 7 UMV)

2.1 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV

2.1.1 Allgemeine Bemerkungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV spiegelt die Verpflichtung des Amtes wider, Zeichen abzulehnen, die nicht den Anforderungen des Artikels 4 UMV genügen.

Laut Artikel 4 UMV kann eine Unionsmarke aus einem beliebigen Zeichen bestehen, das sich grafisch darstellen lässt, insbesondere Wörter, einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Ziffern und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Um eine Marke im Sinne von Artikel 4 UMV darzustellen, muss der Gegenstand eines Antrags drei Bedingungen erfüllen:

(a) Es muss sich um ein Zeichen handeln,
(b) sich grafisch darstellen lassen und
(c) geeignet sein, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil vom 25/01/2007, C-321/03, Durchsichtiges Behältnis, EU:C:2007:51, § 28).

(a) Zeichen

Nach Artikel 4 UMV kann unter bestimmten Bedingungen eine Marke aus allen Zeichen bestehen. Obwohl es sich bei den in diesem Artikel aufgeführten Beispielen in allen Fällen um zwei- oder dreidimensionale Zeichen handelt, die visuell wahrnehmbar sind, ist die Aufzählung nicht erschöpfend.

Um dem Kernbestand von Artikel 4 UMV nicht die Wirksamkeit zu nehmen, kann diese Bestimmung jedoch nicht so umfassend ausgelegt werden, dass jeder unbestimmte Gegenstand zwangsläufig als Zeichen eingestuft werden kann. So sind abstrakte Konzepte und Ideen oder allgemeine Merkmale von Waren nicht ausreichend bestimmt, um als Zeichen zu gelten, da sie auf eine Vielzahl von unterschiedlichen

Ausprägungen zutreffen können (Urteil vom 21/04/2010, T-7/09, Spannfutter, EU:T:2010:153, § 25).

Aus diesem Grund wies der Gerichtshof beispielsweise eine Anmeldung eines „Durchsichtigen Behältnisses oder durchsichtigen Auffangbehälters als Teil der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers“ zurück, da es sich bei dem Gegenstand nicht um eine bestimmte Art von Behältnis handelte, sondern er sich vielmehr auf alle denkbaren Formen eines durchsichtigen Behältnisses oder Auffangbehälters in einer Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen bezog (Urteil vom 25/01/2007, C-321/03, Durchsichtiges Behältnis, EU:C:2007:51, § 35, 37).

b) Grafische Darstellung

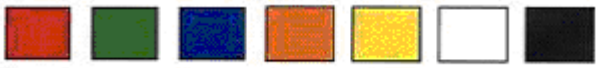
Ein Zeichen, das nicht grafisch darstellbar ist, wird von der Eintragung als Unionsmarke im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV ausgeschlossen.

Die Anforderung der grafischen Darstellung hat die Funktion, die Marke selbst zu definieren, um präzise den Gegenstand des Schutzes, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt, zu bestimmen.

Laut Rechtsprechung ist eindeutig festgestellt worden, dass es eine grafische Darstellung im Sinne des Artikels 2 der Markenrichtlinie (der Artikel 4 UMV entspricht) ermöglichen muss, das Zeichen bildlich darzustellen, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen, und dass die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv sein muss (Urteil vom 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 46-55; und vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 2829).

Das Erfordernis der Objektivität bedeutet, dass ein Zeichen auf Dauer unzweifelhaft und in der gleichen Weise wahrgenommen werden muss, um die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten. Ziel der Darstellung ist es ausdrücklich, jeden Aspekt von Subjektivität während des Prozesses der Identifizierung und Wahrnehmung des Zeichens zu vermeiden. Infolgedessen muss das Mittel der grafischen Darstellung eindeutig und objektiv sein.

Zudem muss in Fällen, in denen ein Zeichen sowohl durch eine grafische Darstellung als auch durch eine Beschreibung in Textform definiert wird, diese Beschreibung – damit die Darstellung eindeutig, verständlich und objektiv ist – mit dem übereinstimmen, was in der grafischen Darstellung zu sehen ist (Entscheidung vom 23/09/2010, R 443/2010-2, RED LIQUID FLOWING IN SEQUENCE OF STILLS (al.)).

Zeichen	**Nummer der Rechtssache**
 Beschreibung: Sechs Oberflächen, die in drei Paaren parallel nebeneinander angeordnet sind, wobei jedes Paar senkrecht zu den anderen beiden Paaren angeordnet ist und dadurch gekennzeichnet ist, dass (i) die jeweils zwei nebeneinanderliegenden Oberflächen verschiedene Farben haben und (ii) die jeweiligen Oberflächen eine Gitterstruktur aufweisen, die durch schwarze Linien gebildet wird, die die Oberfläche in neun gleichgroße Segmente unterteilen.	Unionsmarke 8 316 184 14/06/2012, T-293/10, Farbe per se, EU:T:2012:302
Das Gericht befand, dass die Beschreibung der Marke zu schwer verständlich war. Ein so definiertes Zeichen ist keine Farbmarke an sich, sondern eine dreidimensionale Marke oder Bildmarke, die dem äußeren Erscheinungsbild eines besonderen Gegenstands mit einer spezifischen Form entspricht, d. h. einem von Quadraten bedeckten Würfel mit einer besonderen Farbanordnung. Selbst wenn die Beschreibung klar und leicht verständlich gewesen wäre – was sie nicht ist –, hätte sie dennoch einen immanenten Widerspruch enthalten, was die tatsächliche Art des Zeichens betrifft (Randnrn. 64 und 66).	

c) Unterscheidungskraft

Artikel 4 UMV bezieht sich auf die Fähigkeit eines Zeichens, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Im Gegensatz zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, der sich auf die Unterscheidungskraft einer Marke in Bezug auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen bezieht, betrifft Artikel 4 UMV ausschließlich die abstrakte Fähigkeit eines Zeichens, ungeachtet der Waren oder Dienstleistungen als Herkunftsangabe zu fungieren.

Nur unter sehr außergewöhnlichen Umständen ist es denkbar, dass ein Zeichen nicht einmal die abstrakte Fähigkeit besitzt, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. So könnte z. B. das Wort „Marke“ ein anschauliches Beispiel für das Fehlen eines Abstraktionsvermögens im Kontext von Waren oder Dienstleistungen sein.

2.1.2 Beispiele für gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV abgelehnte oder akzeptierte Markenanmeldungen

Angaben zu den für einige der unten genannten Arten von Marken geltenden Formerfordernissen sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Absatz 9, zu entnehmen.

2.1.2.1 Geruchs-/olfaktorische Marken

Die Anforderungen an die grafische Darstellung einer olfaktorischen Marke werden durch eine chemische Formel, eine Beschreibung in Worten, die Hinterlegung einer Geruchsprobe oder eine Kombination dieser Elemente nicht ausreichend erfüllt (Urteil vom 12/12/2002, C-273/00, Methylcinnamat, EU:C:2002:748, § 69-73).

Für die grafische Darstellung von Gerüchen gibt es derzeit keine zufriedenstellende Methode. Es gibt keine allgemein anerkannte internationale Klassifikation von Düften, die, wie bei den internationalen Farbcodes oder der Notenschrift, die objektive und präzise Erkennung eines Riechzeichens dank der Zuteilung präziser Bezeichnungen oder Codes für jeden Duft erlauben würde (Urteil vom 27/10/2005, T-305/04, Riechmarke Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34).

Nachstehend folgen Beispiele für die grafische Darstellung von Gerüchen, jedoch ist keines von ihnen zufriedenstellend:

- *Chemische Formel*

  Nur wenige Menschen würden den fraglichen Geruch anhand einer solchen Formel erkennen.

- *Geruchsprobe*

  Die Hinterlegung einer Geruchsprobe würde keine grafische Darstellung für die Zwecke des Artikels 4 UMV bilden, da ein Geruch nicht ausreichend stabil oder dauerhaft ist.

- *Grafische Darstellung und Beschreibung in Worten*

  Die Anforderungen an die grafische Darstellung werden durch

  - die grafische Darstellung eines Geruchs,
  - eine Beschreibung des Geruchs in Worten oder
  - eine Kombination dieser beiden Elemente (grafische Darstellung und Beschreibung in Worten) nicht ausreichend erfüllt.

Zeichen	Nummer der Rechtssache
 Beschreibung der Marke: Duft einer reifen Erdbeere	Unionsmarke 1 122 118
27/10/2005, T-305/04, Riechmarke Odeur de fraise mûre, EU:T:2005:380, § 34 Das Gericht befand, dass der Duft einer Erdbeere von Sorte zu Sorte verschieden ist und sich die Beschreibung „Duft einer reifen Erdbeere“ auf mehrere Sorten und damit auf mehrere spezifische Düfte beziehen kann. Die Beschreibung wurde weder für eindeutig noch für präzise befunden und befreite den Prozess der Identifizierung und Wahrnehmung des angemeldeten Zeichens nicht von allen Elementen der Subjektivität. In gleicher Weise stellt das Bild einer Erdbeere nur die Frucht dar, die einen vermeintlich mit dem fraglichen Riechzeichen identischen Duft und nicht den angemeldeten Duft absondert, und kommt daher nicht einer grafischen Darstellung des Riechzeichens gleich.	

2.1.2.2 Geschmacksmarken

Die oben in Abschnitt 2.1.2.1 genannten Argumente gelten in ähnlicher Weise für Geschmacksmarken (Entscheidung vom 04/08/2003, R 120/2001-2 – Geschmack von künstlichen Erdbeeren [Geschmacksmarke]).

2.1.2.3 Hörmarken

Nach dem Urteil vom 27/11/2003, C-283/01, Darstellung in Notenschrift, EU:C:2003:641, § 55, muss ein Klang grafisch dargestellt werden, „insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen“. Zudem muss die Darstellung „klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv“ sein.

2.2 Unterscheidungskraft (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV)

2.2.1 Allgemeine Bemerkungen

Nach ständiger Rechtsprechung meint die Unterscheidungskraft einer Marke im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV, dass das Zeichen dazu dient, die Ware bzw. die Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware bzw. Dienstleistung somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteile vom 29/04/2001, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 32; vom 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; vom 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66; und vom 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33). Nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung kann die Unterscheidungskraft einer Marke zum einen nur im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise beurteilt werden (Urteile vom 29/04/2001, verbundene Rechtssachen C-468/01 P bis C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 33; vom 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; vom 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; vom 14/06/2012, T-293/10, Colour per se, EU:T:2012:302; und vom 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 23).

Nach der Rechtsprechung der europäischen Gerichte fehlt einer Wortmarke, die Merkmale von Waren oder Dienstleistungen im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV beschreibt, damit zwangsläufig für diese Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV (Urteil vom 12/06/2007, T-190/05, TWIST & POUR, EU:T:2007:171, § 39).

In vergleichbarer Weise wäre ein bestimmter Begriff – wenn er auch möglicherweise nicht klar beschreibend in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen ist, so dass eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV nicht anwendbar wäre – gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV trotzdem aus dem Grund zu beanstanden, dass er von den maßgeblichen Verkehrskreisen bloß als Informationen über die Art der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelnd und nicht ihre Herkunft angebend wahrgenommen würde. Dies war der Fall beim Begriff „medi“, der bloß als Information für die maßgeblichen Verkehrskreise über den medizinischen oder

therapeutischen Zweck der Waren oder ihres allgemeinen Bezugs zum medizinischen Sektor angesehen wurde (Urteil vom 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 22).

Eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV würde auch in denjenigen Fällen Anwendung finden, in denen die verwendete lexikalische Struktur als in der Werbesprache und im fraglichen Handelskontext üblich ist, selbst wenn sie aus grammatischer Sicht nicht korrekt ist. Dies war bei der Kombination „ECO PRO“ der Fall, in der das anpreisende Element PRO hinter das beschreibende Element ECO gesetzt wird und das von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis wahrgenommen werden würde, dass die bezeichneten Waren für „Fachkundige in Ökologie“ bestimmt oder „ökologisch hilfreich“ sind (Urteil vom 25/04/2013, T-145/12, ECO PRO, EU:T:2013:220, § 29-32).

2.2.2 Wortbestandteile

Wörter sind nicht unterscheidungskräftig oder können zusammengesetzten Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen, wenn sie so häufig benutzt werden, dass sie jede Fähigkeit verloren haben, Waren und Dienstleistungen unterscheidbar zu machen. Die folgenden Begriffe sind gemäß dieser Bestimmung ungeeignet, wenn sie alleine oder mit anderen nicht eintragungsfähigen Elementen benutzt werden.

Begriffe, die bloß eine besondere **positive oder anziehende Beschaffenheit oder Funktion** der Waren und Dienstleistungen bezeichnen, sollten abgelehnt werden, wenn sie entweder alleine oder in Kombination mit beschreibenden Begriffen angemeldet werden:

- **ECO** als Bezeichnung für „ökologisch“ (Urteile vom 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 25; und vom 15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 21);

- **MEDI** als Bezugnahme auf „medizinisch“ (Urteil vom 12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369);

- **MULTI** als Bezugnahme auf „viel, viele, mehr als einer“ (Entscheidungen vom 21/07/1999, R 0099/1999-1, MULTI 2 ‘n 1; und vom 17/11/2005, R 0904/2004-2, MULTI);

- **MINI** als Bezeichnung für „sehr klein“ oder „winzig“ (Entscheidung vom 17/12/1999, R 0062/1999-2, MINIRISC);

- **Premium/PREMIUM** als Bezugnahme auf „beste Qualität“ (Urteile vom 22/05/2012, T-60/11, Patrizia Rocha, EU:T:2013:162, § 46-49, 56 und 58; und vom 17/01/2013, verbundene Rechtssachen T-582/11 und T-583/11, PREMIUM XL/ PREMIUM L, EU:T:2013:24, § 26);

- **PLUS** als Bezeichnung für „zusätzlich, extra, von überragender Qualität, hervorragend in seiner Kategorie“. (Entscheidung vom 15/12/1999, R 0329/1999-1, PLATINUM PLUS);

- **ULTRA**[1] als Bezeichnung für „extrem“ (Entscheidung von 09/12/2002, R 333/2002-1, ULTRAFLEX);

- **UNIVERSAL** als Bezugnahme auf Waren, die für den allgemeinen oder universellen Gebrauch geeignet sind (Urteil vom 02/05/2012, T-435/11, UniversalPHOLED, EU:T:2012:210, § 22 und 28).

Top-Level-Domain-Endungen wie etwa „**.com“** geben lediglich den Ort an, an dem Informationen im Internet zu finden sind, und können daher eine beschreibende oder sonst wie zu beanstandende Marke nicht eintragungsfähig machen. Daher ist www.books.com für Druckereierzeugnisse so zu beanstanden wie der Begriff „Buch“ alleine. Dies wurde vom Gericht in seinem Urteil vom 21/11/2012, T-338/11, photos.com, EU:T:2012:614, § 22, bestätigt, in dem erklärt wurde, dass der Bestandteil „.com“ ein technisches und gattungsspezifisches Element ist, dessen Benutzung in der normalen Struktur der Adresse einer gewerblichen Website erforderlich ist. Weiterhin kann dieses Element auch angeben, dass die von der angemeldeten Marke abgedeckten Waren und Dienstleistungen online bestellt oder eingesehen werden können oder mit dem Internet zu tun haben. Dementsprechend ist das fragliche Element auch als frei von jeder Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen anzusehen.

Abkürzungen der **Rechtsform einer Gesellschaft** wie etwa Ltd. und GmbH usw. können nicht zur Unterscheidungskraft eines Zeichens beitragen.

Namen einzelner Personen sind unterscheidungskräftig, und zwar unabhängig von der Häufigkeit, mit der dieser Name vorkommt, und selbst im Fall der gängigsten Familiennamen (wie Schmidt oder García, Urteil vom 16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 26 und 30) oder bei Namen von Prominenten (einschließlich Staatsoberhäuptern). Jedoch wird eine Beanstandung erhoben, wenn der Name in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen **auch** als nicht unterscheidungskräftiger Begriff wahrgenommen werden kann (z. B. „Bäcker“ für Backwaren).

2.2.3 Buchtitel

Marken, die ausschließlich aus dem Titel einer berühmten Geschichte oder eines Buches bestehen, sind u. U. nicht unterscheidungskräftig gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Bezug auf Waren und Dienstleistungen, die diese Geschichte als Thema haben. Grund hierfür ist, dass bestimmte Geschichten (oder ihre Titel) seit so langer Zeit etabliert und gut bekannt sind, dass sie ihren Weg „in den Sprachgebrauch" gefunden haben und keiner anderen Bedeutung mehr als der einer bestimmten Geschichte zugeschrieben werden können.

So können beispielsweise „Peter Pan“ oder „Cinderella“ oder „Die Ilias“ ohne Weiteres unterscheidungskräftige Marken für z. B. Farbe, Bekleidungsstücke oder Stifte sein. Sie können jedoch keine unterscheidungskräftige Rolle in Bezug auf z. B. Bücher oder Filme spielen, da die Verbraucher einfach denken werden, dass sich diese Waren auf die Geschichte von Peter Pan oder Cinderella beziehen, da dies die einzige Bedeutung der betreffenden Begriffe ist.

[1] Geändert am 23/06/2010.

In solchen Fällen sollten Beanstandungen nur erhoben werden, wenn der fragliche Titel berühmt genug ist, um wirklich dem betreffenden Verbraucher gut bekannt zu sein, und wenn die Marke im Kontext der Waren/Dienstleistungen primär als berühmter Titel für eine Geschichte oder eines Buches wahrgenommen werden kann. Dass ein Mangel an Unterscheidungskraft in dieser Hinsicht festgestellt wird, ist dann wahrscheinlicher, wenn nachgewiesen werden kann, dass eine große Zahl veröffentlichter Versionen der Geschichte erschienen ist bzw. wenn es zahlreiche Fernseh-, Theater- und Filmadaptationen davon gibt, die ein breites Publikum erreichen.

Je nach Art der fraglichen Marke kann eine Beanstandung in Bezug auf Druckereierzeugnisse, Filme, Aufzeichnungen, Theaterstücke und Shows (nicht erschöpfende Aufzählung) erhoben werden.

2.2.4 Farben

Dieser Abschnitt befasst sich mit einzelnen Farben oder Kombinationen von Farben als solchen („Farbe an sich“).

Wenn Farben oder Kombinationen von Farben als solche angemeldet werden, besteht der entsprechende Prüfungsstandard in der Frage, ob sie unterscheidungskräftig sind, wenn sie auf Waren oder deren Aufmachung angewendet oder im Kontext der Erbringung von Dienstleistungen benutzt werden. Wenn eine Marke in einer dieser Situationen nicht unterscheidungskräftig ist, so ist dies ein ausreichender Grund für ihre Ablehnung. Bei Farbkombinationen sollte die Prüfung der Unterscheidungskraft auf der Annahme basieren, dass die Farbkombination in der Art und Weise, wie sie eingereicht wird, auf den Waren oder ihrer Aufmachung oder in Anzeigen oder Werbematerialien für die Dienstleistungen erscheinen.

2.2.4.1 Einzelfarben

Was die Eintragung von Farben als solchen als Marke angeht, so hat die geringe Zahl der tatsächlich verfügbaren Farben zur Folge, dass mit wenigen Eintragungen als Marken für bestimmte Dienstleistungen oder Waren der ganze Bestand an verfügbaren Farben erschöpft werden könnte. Ein derart weites Monopol wäre mit dem System eines unverfälschten Wettbewerbs unvereinbar, insbesondere weil es einem einzelnen Wirtschaftsteilnehmer einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Es wäre auch für die wirtschaftliche Entwicklung und den Unternehmergeist nicht förderlich, wenn bereits etablierte Wirtschaftsteilnehmer alle tatsächlich verfügbaren Farben zum Nachteil neuer Wirtschaftsteilnehmer für sich eintragen lassen könnten (Urteil vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

Wie der Gerichtshof bestätigt hat, sind Verbraucher nicht gewohnt, Annahmen zur Herkunft von Waren auf der Basis ihrer Farbe oder der Farbe ihrer Aufmachung anzustellen, wenn jedwedes grafische oder Wortelement fehlt, da eine Farbe an sich in der aktuellen Handelspraxis in der Regel nicht als Identifikationsmittel benutzt wird (Urteil vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Eine Farbe ist normalerweise nicht immanent in der Lage, die Waren eines bestimmten Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 65). Außer unter ganz besonderen Umständen sind einzelne Farben daher nicht für Waren und Dienstleistungen unterscheidungskräftig.

Derartige ganz besondere Umstände setzen voraus, dass der Anmelder darlegt, dass die Marke absolut ungewöhnlich oder überraschend in Bezug auf diese spezifischen Waren ist. Diese Fälle sind äußerst selten, z. B. im Fall von schwarzer Farbe für Milch. Für eine Ablehnung ist es nicht erforderlich, dass einer der in Abschnitt 2.2.4.2 weiter unten aufgeführten Faktoren vorhanden ist, doch wenn dies der Fall ist, sollte dies als weitere Begründung für die Ablehnung genutzt werden. Wenn sich eine einzelne Farbe als allgemein gebräuchlich in dem/den betreffenden Bereich/en bzw. als einem dekorativen oder funktionellen Zweck dienend erweist, muss die Farbe abgelehnt werden. Laut Feststellung des Gerichts ist das öffentliche Interesse ein Hindernis für die Monopolisierung einer einzelnen Farbe, und zwar unabhängig von der Frage, ob das betreffende Interessengebiet zu einem sehr spezifischen Marktsegment zählt (Urteil vom 13/09/2010, T-97/08, Orange II, EU:T:2010:396, § 44-47).

2.2.4.2 Farbkombinationen

Wenn eine Kombination von Farben an sich angemeldet wird, muss die eingereichte grafische Darstellung diese Farben räumlich so skizzieren, dass der Umfang des angemeldeten Rechts bestimmt wird. Die grafische Darstellung sollte klar die Proportionen und Positionen der verschiedenen Farben angeben und sie auf diese Weise systematisch anordnen, wobei die Farben in vorher festgelegter und einheitlicher Weise miteinander verbunden werden (Urteile vom 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 33; und vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244).

Enthält eine Marke beispielsweise 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 im Hinblick auf zwei Farben „in jeder möglichen Kombination“ oder „in jedem Verhältnis“ ist nicht zulässig und somit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a UMV zu beanstanden (Entscheidung vom 27/07/2004, R 0730/2001-4 – GELB/BLAU/ROT, § 34). Dies ist zu unterscheiden von Angaben darüber, wie die Farbkombination auf dem Produkt erscheinen soll. Derartige Angaben sind nicht erforderlich, weil es in Zusammenhang mit der Bewertung der immanenten Unterscheidungskraft nur auf den Gegenstand der Eintragung ankommt, nicht darauf, wie die Marke tatsächlich oder potenziell auf der Ware verwendet wird.

Im Fall einer Farbkombination kann eine Ablehnung nur auf spezifische Fakten oder Argumente gestützt werden, und wenn derartige spezifische Ablehnungsargumente nicht festgestellt werden, ist die Marke zu akzeptieren. Wenn eine der beiden Farben entweder die gewöhnliche Farbe für das Produkt oder die natürliche Farbe des Produkts ist, also eine Farbe zur üblichen oder natürlichen Farbe des Produkts hinzugefügt wird, gilt eine Beanstandung in gleicher Weise so, als gäbe es nur eine einzige Farbe. Beispiel: Die übliche Farbe für den Griff von Gartengeräten ist grau, und die natürliche Farbe von Waschmitteltabletten ist weiß. Deshalb handelt es sich bei einer weißen Waschmitteltablette, die eine weitere rote Schicht aufweist, tatsächlich um den Fall einer Hinzufügung einer Farbe, über den entschieden werden muss.

Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Kombination zweier 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 selbst sein (z. B. bei Tönungen).

- Eine Farbe kann technisch funktionell sein (z. B. die Farbe Rot für Feuerlöscher, die Benutzung verschiedener Farben für Stromkabel).

- Eine Farbe kann auch üblich sein oder eine Gattung bezeichnen (z. B. erneut Rot für Feuerlöscher, Gelb für Postdienstleistungen).

- Eine Farbe kann bestimmte Warenmerkmale anzeigen, etwa eine Geschmacksrichtung (Gelb für Zitronengeschmack, Rosa für Erdbeergeschmack).

- Eine Farbkombination sollte auch dann abgelehnt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass die Farbkombination auf dem Markt bereits vorkommt, insbesondere, wenn sie von mehreren verschiedenen Mitbewerbern 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.

Die Kriterien zur Beurteilung der Unterscheidungskraft von Farbmarken, die Dienstleistungen bezeichnen, sollten nicht anders sein als jene, die für solche gelten, die Waren bezeichnen (wie vom Gericht in seinem Urteil vom 12/11/2010, T-404/09, Grau/Rot, EU:T:2010:466, in Erinnerung gerufen wurde). In diesem Fall wurde die angemeldete Farbkombination nicht so gesehen, dass sie sich für den betreffenden Verbraucher in wahrnehmbarer Weise von den Farben unterscheidet, die gewöhnlich für die betreffenden Dienstleistungen benutzt werden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die angemeldete Farbkombination sehr nahe bei der Kombination „Weiß/Rot“ lag, die bei Bahnschranken und Verkehrszeichen im Zusammenhang mit Zugverkehr benutzt wird, und dass das Zeichen als Ganzes von den maßgeblichen Verkehrskreisen als funktionelles oder dekoratives Element und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen erkannt würde.

Je höher die Zahl der Farben ist, desto weniger wahrscheinlicher ist die Unterscheidungskraft, was mit der Schwierigkeit zusammenhängt, eine große Zahl unterschiedlicher Farben und ihre Reihenfolge im Gedächtnis zu behalten.

Farbnamen siehe Abschnitt 2.3.2.9 unten.

2.2.5 Einzelbuchstaben[2]

2.2.5.1 Allgemeine Überlegungen

In seinem Urteil vom 09/09/2010, C-265/09 P (α), EU:C:2010:508, hat der Gerichtshof entschieden, dass es im Fall von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, die als Standardzeichen ohne grafische Modifikationen dargestellt werden, notwendig ist zu beurteilen, ob das fragliche Zeichen in der Lage ist, die verschiedenen Waren und Dienstleistungen im Kontext einer Prüfung auf der Basis von Fakten zu unterscheiden, wobei die betreffenden Waren und Dienstleistungen im Mittelpunkt stehen sollten (§ 39).

Das Gericht erinnerte daran, dass Buchstaben gemäß Artikel 4 UMV zu den Kategorien von Zeichen zählen, die Unionsmarken darstellen können, soweit sie geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (§ 28), und betonte, dass die Eintragung eines Zeichens als Marke nicht von der Feststellung eines bestimmten Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Einbildungskraft des Anmelders abhängt.

Obwohl das Gericht anerkennt, dass es legitim ist, dass sich die Feststellung der Unterscheidungskraft für eine Marke, die aus einem einzelnen Buchstaben besteht, oder für Marken aufgrund ihrer Art selbst als schwieriger erweisen kann als für andere Wortmarken (§ 39), stellte das Gericht eindeutig fest, dass diese Umstände nicht die Festlegung spezifischer Kriterien rechtfertigt, die die Anwendung des Kriteriums der Unterscheidungskraft ergänzen oder von ihm abweichen, wie dies in der Rechtsprechung ausgelegt wird (§ 33-39).

Was die Beweislast betrifft, so erklärte das Gericht, dass das Amt bei der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV verpflichtet ist, von Amts wegen die einschlägigen Sachverhalte zu prüfen, die zur Erhebung einer Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 UMV führen könnten, und dass diese Anforderung weder relativiert noch zum Nachteil des Anmelders umgekehrt werden kann (§ 55-58). Daher ist es Aufgabe des Amtes, mit einer motivierten Begründung zu erläutern, warum eine Marke, die aus einem einzelnen in Standardzeichen dargestellten Buchstaben besteht, frei von jeder Unterscheidungskraft ist.

Daher ist es notwendig, eine gründliche Prüfung auf der Basis der besonderen tatsächlichen Umstände des Falls durchzuführen, um zu beurteilen, ob ein bestimmter aus einem Standardzeichen bestehender Einzelbuchstabe als Marke in Bezug auf die betreffenden Waren/Dienstleistungen fungieren kann. Diese Notwendigkeit einer faktenbasierten Beurteilung impliziert, dass es nicht möglich ist, sich auf Annahmen zu verlassen (wie etwa der, dass die Verbraucher in der Regel nicht daran gewöhnt sind, Einzelbuchstaben als Marken zu sehen).

Infolgedessen sollten bei der Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, generische, nicht untermauerte Argumente, z. B. solche, die sich auf die Verfügbarkeit von Zeichen beziehen, angesichts der begrenzten Zahl von Buchstaben vermieden werden. Das Amt ist verpflichtet, ausgehend von einer faktenbasierten Beurteilung festzustellen, warum die angemeldete Marke zu beanstanden wäre.

[2] Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV werden in Abschnitt 2.3.2.8 unten behandelt.

Daraus ergibt sich klar, dass die Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, gründlich und stringent sein sollte und dass jeder Fall einer sorgfältigen Prüfung bedarf, ob ein bestimmter Buchstabe immanent als unterscheidungskräftig in Bezug auf die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen angesehen werden kann.

2.2.5.2 Beispiele

Beispielsweise ist es in technischen Bereichen wie denjenigen, die Rechner, Maschinen, Motoren und Werkzeuge betreffen, wahrscheinlicher, dass einzelne Buchstaben als technische, Modell- oder Katalogreferenzen, statt als Herkunftshinweis wahrgenommen werden; die Tatsache, dass dies der Fall ist, sollte jedoch aus einer faktenbasierten Beurteilung abgeleitet werden.

Je nach Ergebnis der vorhergehenden Prüfung könnte eine Marke, die aus einem als Standardzeichen dargestellten Einzelbuchstaben besteht, gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV aus dem Grund zu beanstanden sein, dass ihr die immanente Unterscheidungskraft für die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen oder Teilen von diesen fehlt.

Dies wäre beispielsweise der Fall bei einer Marke, die aus dem Einzelbuchstaben „C“ für „Fruchtsäfte“ besteht, da dieser Buchstabe allgemein benutzt wird, um auf Vitamin C hinzuweisen. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden den Buchstaben nicht als ein Zeichen wahrnehmen, welches auf den betrieblichen Ursprung dieser Waren hinweisen würde.

Andere Beispiele für fehlende Unterscheidungskraft wären aus Einzelbuchstaben bestehende Marken, die in Bezug auf Spielzeugwürfel angemeldet werden, die häufig benutzt werden, um Kindern beizubringen, wie Wörter durch das Kombinieren von Buchstaben gebildet werden, die auf den Würfeln selbst abgebildet sind, ohne jedoch das Produkt als solches zu beschreiben. Ein anderes Beispiel bezieht sich auf einzelne Buchstaben, die in Bezug auf Lotteriedienstleistungen angemeldet werden – ein Sektor, in dem Buchstaben häufig benutzt werden, um verschiedene Nummernserien anzugeben.

Obwohl es in beiden oben genannten Fällen keine direkte beschreibende Beziehung zwischen den Buchstaben und den Waren/Dienstleistungen gibt, würde einer aus einem Einzelbuchstaben bestehenden Marke die Unterscheidungskraft fehlen, da die Verbraucher – wenn es um Spielzeugwürfel und Lotterien geht – eher daran gewöhnt sind, einzelne Buchstaben eher so sehen, dass sie entweder funktionelle oder praktische Konnotationen besitzen, aber nicht als Angabe zur betrieblichen Herkunft.

Wenn jedoch nicht festgestellt werden kann, dass ein bestimmter einzelner Buchstabe frei von jeder Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen ist, dann sollte er akzeptiert werden, selbst wenn er in Standardzeichen oder in einer recht elementaren Weise dargestellt ist.

So wurde beispielsweise der Buchstabe  in Bezug auf „Transport; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“ der Klasse 39 und „Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen“ der Klasse 43 akzeptiert (Entscheidung vom 30/09/2010, R 1008/2010-2, § 12-21).

Weitere Beispiele siehe Abschnitt 2.3.2.8 unten.

2.2.6 Slogans: Beurteilung der Unterscheidungskraft

Der Gerichtshof hat entschieden, dass es unzweckmäßig ist, strengere Kriterien an Slogans anzulegen als die, die für andere Arten von Zeichen gelten, um ihre Unterscheidungskraft zu beurteilen (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, und die dort angeführte Rechtsprechung).

Werbeslogans sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV zu beanstanden, wenn sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Werbeformeln wahrgenommen werden. Sie gelten jedoch als unterscheidungskräftig, wenn sie abgesehen von ihrer Werbefunktion von der Öffentlichkeit als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden.

Der Gerichtshof hat **folgende Kriterien** vorgegeben, die bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Slogans angewendet werden sollten (Urteile vom 21/01/2010, C-398/08 P, VORSPRUNG DURCH TECHNIK, EU:C:2010:29, § 47; und vom 13/04/2011, T-523/09, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:T:2011:175, § 37).

Ein Werbeslogan ist wahrscheinlich immer dann unterscheidungskräftig, wenn in ihm mehr als eine bloße Werbebotschaft gesehen wird, die die Qualitäten der Waren oder Dienstleistungen anpreist, da er:

- eine Anzahl von Bedeutungen hat und/oder
- ein Wortspiel verkörpert und/oder
- Elemente konzeptioneller Faszination oder Überraschung einfließen lässt, so dass er als fantasievoll, überraschend oder unerwartet wahrgenommen werden kann, und/oder
- über eine gewisse besondere Originalität oder Wirkung verfügt und/oder
- in den Köpfen der maßgeblichen Verkehrskreise einen kognitiven Prozess auslöst oder einen Deutungsaufwand erfordert.

Außer den vorstehenden Kriterien können folgende Merkmale eines Slogans zur Feststellung der Unterscheidungskraft beitragen:

- ungewöhnliche syntaktische Strukturen
- Verwendung linguistischer und stilistischer Mittel wie Alliteration, Metaphorik, Reim, Paradoxon usw.

Doch die Benutzung unorthodoxer grammatischer Formen muss sorgfältig beurteilt werden, da Werbeslogans häufig in vereinfachter Form geschrieben werden, um sie knapper und eingängiger zu machen (unter anderem Urteil vom 24/01/2008, T-88/06, SAFETY 1ST, EU:T:2008:15, § 40). Das bedeutet, dass das Fehlen grammatischer Elemente wie etwa von bestimmten Artikeln oder Pronomina (DER, ES usw.), Konjunktionen (ODER, UND usw.) oder Präpositionen (VON, FÜR usw.) möglicherweise nicht immer ausreicht, um den Slogan unterscheidungskräftig zu machen. Bei „SAFETY 1ST“ erkannte das Gericht, dass die Benutzung von „1ST“ an Stelle von „FIRST“ nicht unorthodox genug war, um der Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.

Ein Slogan, dessen Bedeutung vage oder unergründlich ist oder dessen Deutung eine erhebliche geistige Anstrengung seitens der betreffenden Verbraucher erfordert, wird wahrscheinlich auch unterscheidungskräftig sein, da die Verbraucher nicht in der Lage wären, eine klare und direkte Verbindung zu den angemeldeten Waren und Dienstleistungen herzustellen.

Der Umstand, dass die **maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind** und ihre Aufmerksamkeitsgrad naturgemäß höher ist, kann keine entscheidenden Auswirkungen auf die rechtlichen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens haben. Wie vom Gerichtshof erklärt, „folgt hieraus nicht zwangsläufig, dass eine geringere Unterscheidungskraft des Zeichens ausreicht, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise fachlich spezialisiert sind“ (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH, EU:C:2012:460, § 48).

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichts ist zudem der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise bei Werbebotschaften möglicherweise **relativ gering**, ob es sich nun um durchschnittliche Endverbraucher oder aufmerksamere Verkehrskreise aus Fachleuten oder verständigen Verbrauchern handelt. Diese Erkenntnis gilt auch für Waren und/oder Dienstleistungen, für die der Aufmerksamkeitsgrad der maßgeblichen Verkehrskreise grundsätzlich hoch ist, wie beispielsweise Finanzdienstleistungen und Geldgeschäfte (Urteile vom 29/01/2015, T-609/13, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:54, § 27; und vom 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 27, sowie die darin aufgeführte Rechtsprechung).

Die folgende Beispiele zeigen einige der verschiedenen Zwecke, denen Slogans dienen können, und die Argumente, die eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV stützen können.

Unionsmarke	**Hauptfunktion**	**Nummer der Rechtssache**
Unionsmarke Nr. 5 904 438 MORE THAN JUST A CARD für Klasse 36 (*Bank-, Kredit- u. Geldkartendienstleistungen*)	Kundendienstaussage	R 1608/2007-4
Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Der Slogan vermittelt bloß Informationen über die angemeldeten Waren und Dienstleistungen. Dies ist die Art von Sprache, die ein englischer Muttersprachler benutzen würde, um eine Bankkarte zu beschreiben, die etwas vom Üblichen abweicht. Der Slogan vermittelt die Vorstellung, dass die Karte nützliche Funktionen hat, die nicht auf den ersten Blick offensichtlich sind. Die Tatsache, dass der Slogan offen lässt, um welche Funktionen es sich handelt, d. h., dass die Marke keine spezifische Dienstleistung oder Funktion der „Karte“ beschreibt, verleiht dieser Marke keine Unterscheidungskraft.		
Unionsmarke	**Hauptfunktion**	**Nummer der Rechtssache**
Unionsmarke Nr. 7 394 414 WE PUT YOU FIRST. AND KEEP YOU AHEAD für Klasse 40	Kundendienstaussage	(Entscheidung des Prüfers ohne Rechtsprechung der Beschwerdekammern)
Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Die Marke ist eine anpreisende Werbebotschaft, die die positiven Aspekte der Dienstleistungen betont – nämlich, dass sie helfen, die beste geschäftliche Position zu erreichen und diese künftig zu beizubehalten.		

Unionsmarke	Hauptfunktion	Nummer der Rechtssache
Unionsmarke Nr. 6 173 249 SAVE OUR EARTH NOW für die Klassen 3, 17, 18, 20, 22, 24, 25 und 28	Wertangabe oder politisches Motto	R 1198/2008-4
Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Das Zeichen ist ein einfacher und direkter Appell, aktiv zu werden und einen Beitrag zum Wohl des Planeten zu leisten, indem man umweltfreundliche Produkte kauft. Im Gegensatz zu den Behauptungen des Anmelders, dass das Wort „now“ ein originelles Element bildet, da niemand glauben wird, dass er durch den Kauf der fraglichen Waren im wahrsten Sinne des Wortes die Erde jetzt retten wird, ist das Wort „NOW“ ein üblicherweise im Marketing benutztes emotionales Wort, das die Kunden bewegen soll, sich ohne zu warten das zu holen, was sie haben wollen; es ist ein Aufruf zum Handeln. Der betreffende Verbraucher wird das Zeichen sofort als einen anpreisenden Werbeausdruck erkennen und wahrnehmen, der angibt, dass die Waren eine umweltfreundliche Alternative zu anderen Waren gleicher Art bilden, und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft.		
Unionsmarke	**Hauptfunktion**	**Nummer der Rechtssache**
Unionsmarke Nr. 4 885 323 DRINK WATER, NOT SUGAR für die Klassen 32 und 33	Inspirierende oder motivierende Äußerung	R 718/2007-2
Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Die Marke ist ein banaler Slogan, der bloß die Idee vermittelt, dass der Verbraucher echtes Wasser statt eines gezuckerten Getränks trinken wird. Der Marke fehlt jede sekundäre oder verdeckte Bedeutung, sie hat keine fantasievollen Elemente, und ihre Botschaft an den Verbraucher ist schlicht, direkt und eindeutig. Aus diesen Gründen wird sie wahrscheinlich kaum als Zeichen für die betriebliche Herkunft wahrgenommen. Es ist leicht erkennbar, dass die Marke bloß aus einem guten Ratschlag besteht – dass es nämlich aus gesundheitlicher Sicht besser ist, Wasser zu trinken, das nicht gezuckert ist. Was wäre ein besseres Verfahren, um solche Waren zu bewerben, als ein Ausdruck wie DRINK WATER, NOT SUGAR? Verbraucher werden dies mit Wohlwollen lesen, doch an anderen Stellen auf dem Produkt nach der Marke suchen.		
Unionsmarke	**Hauptfunktion**	**Nummer der Rechtssache**
DREAM IT, DO IT! Klassen 35, 36, 41 und 45	Inspirierende oder motivierende Äußerung	T-186/07
Die maßgeblichen englischsprachigen Verkehrskreise werden dies als eine Einladung oder Aufforderung begreifen, ihre Träume zu verwirklichen, und die Botschaft verstehen, dass die Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, ihnen dies ermöglichen werden.		
Unionsmarke	**Hauptfunktion**	**Nummer der Rechtssache**
VALORES DE FUTURO für Klasse 41	Wertangabe	Urteil vom 06/12/2013, T-428/12
Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden, wenn sie mit dem Ausdruck VALORES DE FUTURO konfrontiert werden, eine Anpreisung wahrnehmen, deren ausschließliches Ziel es ist, die betreffenden Dienstleistungen positiv darzustellen.		

Unionsmarke	Hauptfunktion	Nummer der Rechtssache
INVESTING FOR A NEW WORLD Klassen 35 und 36	Wertangabe	Urteil vom 29/01/2015, T-59/14
Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Das Zeichen INVESTING FOR A NEW WORLD als Ganzes dürfte, da es sich aus gemeinhin bekannten englischen Wörtern zusammensetzt, von den maßgeblichen Verkehrskreisen problemlos in dem Sinne verstanden werden, dass die angebotenen Dienstleistungen für die Erfordernisse einer neuen Welt bestimmt sind. Da die Dienstleistungen, auf die sich die angemeldete Marke bezieht, sämtlich im Zusammenhang mit Finanztätigkeiten stehen und eine enge Verbindung zu dem Wort „investing“ aufweisen, befand die Beschwerdekammer zu Recht, die mit dem Ausdruck „investing for a new world“ verbundene Botschaft laute, beim Erwerb der betreffenden Dienstleistungen werde mit dem investierten Geld oder Kapital eine Chance in einer neuen Welt geschaffen, was mit einer positiven Konnotation verbunden sei. Des Weiteren befand das Gericht die Tatsache, dass der fragliche Ausdruck unterschiedlich interpretiert werden könne, ändere nichts an seinem anpreisenden Charakter.		
Unionsmarke	**Hauptfunktion**	**Nummer der Rechtssache**
SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY Klassen 35 und 36	Wertangabe	Urteil vom 29/01/2015, T-609/13
Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Mit dem Ausdruck „so what do I do with my money“ wird der Verbraucher aufgefordert, sich zu fragen, was er mit seinen finanziellen Ressourcen und Vermögenswerten machen sollte. In diesem Fall wird sich der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher der durch die Anmeldung abgedeckten Dienstleistungen beim Lesen oder Hören des Ausdrucks die Frage stellen, ob er sein Geld effektiv einsetzt.		
Unionsmarke	**Hauptfunktion**	**Nummer der Rechtssache**
PIONEERING FOR YOU Klassen 7, 9, 11, 37 und 42	Wertangabe	Urteil vom 12/12/2014, T-601/13
Beanstandet gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Das Zeichen würde aufgefasst als „innovative for you“. Die Bedeutung des Zeichens ist klar und lässt keinerlei Zweifel offen. Die Struktur des Zeichens ist grammatikalisch korrekt und seine Bedeutung ist ohne Denkprozesse verständlich. Insgesamt handelt es sich um eine einfache Botschaft, die auf jeden Anbieter solcher Waren oder Dienstleistungen zutreffen könnte, sodass dieses Zeichen naturgemäß nicht geeignet ist, auf deren Herkunft hinzuweisen.		

Einige Beispiele für **akzeptierte** Slogans:

Unionsmarke	Klassen	Nummer der Rechtssache
SITEINSIGHTS	Klassen 9 und 42	R 879/2011-2, Unionsmarke Nr. 9 284 597
Unionsmarke	**Klassen**	**Nummer der Rechtssache**
THE PHYSICIAN DRIVEN IMAGING SOLUTION	Klassen 9, 16 und 42	Internationale Registrierung Nr. 01 096 100
Unionsmarke	**Klassen**	**Nummer der Rechtssache**
WET DUST CAN’T FLY	Klassen 3, 7 und 37	T-133/13
Der Begriff des „wet dust“ ist im wahrsten Sinne des Wortes falsch, weil Staub kein Staub mehr ist, wenn er nass wird. Folglich verleiht die Zusammenstellung dieser beiden Wörter dem Begriff einen fantasievollen und unterscheidungskräftigen Charakter.		

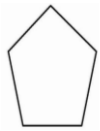
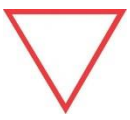
Ein Slogan ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zu beanstanden, wenn er unmittelbar Informationen über Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige Merkmale der Waren bzw. Dienstleistungen vermittelt (siehe Abschnitt 2.3.2.5 weiter unten).

2.2.7 Einfache Bildelemente

Einfache geometrische Kennzeichen wie Kreise, Linien, Rechtecke oder übliche Fünfecke sind nicht in der Lage, eine Botschaft zu vermitteln, die sich Verbraucher merken können, und werden dementsprechend von ihnen nicht als Marke gesehen.

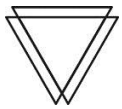
Das Gericht hat entschieden, dass ein äußerst einfaches Zeichen bestehend aus einer geometrischen Grundfigur wie einem Kreis, einer Linie, einem Rechteck oder einem üblichen Fünfeck als solches nicht geeignet ist, eine Aussage zu vermitteln, an die sich die Verbraucher erinnern können, so dass sie es nicht als eine Marke ansehen werden. (Rechtssache T-304/05, §. 22).

Beispiele für abgelehnte Marken

Zeichen	W. & D.	Begründung	Nummer der Rechtssache
	Klasse 33	Das Zeichen besteht bloß aus einem normalen Fünfeck, d. h. einer einfachen geometrischen Figur. Die geometrische Form würde, wenn sie zufällig der Form des Etiketts entspricht, so wahrgenommen, als habe sie einen funktionellen oder ästhetischen Zweck, jedoch nicht die Funktion eines Hinweises auf die Herkunft.	Urteil vom 12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271
	Klassen 9, 14,16, 18, 21, 24, 25, 28, 35-39, 41-45	Das Zeichen wird als äußerst vereinfachte geometrische Form wahrgenommen, im Wesentlichen als ein Parallelogramm. Um die Identifizierungsfunktion einer Marke zu erfüllen, sollte ein Parallelogramm Elemente enthalten, die es von anderen Parallelogramm-Darstellungen abheben. Die beiden Merkmale des Zeichens sind die Tatsache, dass es leicht nach rechts geneigt ist und dass die Basis leicht abgerundet und nach links ausgedehnt ist. Derartige Nuancen würden vom normalen Verbraucher nicht wahrgenommen.	Urteil vom 13/04/2011, T-159/10, Parallelogramm, EU:T:2011:176
	Klassen 14, 18, 25	Das Zeichen enthält keine Elemente, die aufmerksame maßgebliche Verkehrskreise problemlos und sofort im Gedächtnis behalten könnten. Es wird nur als dekoratives Element wahrgenommen, und zwar unabhängig von der Frage, ob es sich auf Waren der Klasse 14 oder auf solche der Klassen 18 und 25 bezieht.	Urteil vom 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364
	Klasse 9	Das Zeichen besteht aus einem elementaren gleichseitigen Dreieck. Die auf den Kopf gestellte Konfiguration und die rote Umrandung des Dreiecks dienen nicht dazu, dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Der Gesamteindruck, den es erweckt, bleibt der einer einfachen geometrischen Form, die nicht in der Lage ist, auf den ersten Blick eine Markenbotschaft zu vermitteln.	Internationale Registrierung Nr. 01 091 415

Zeichen	W. & D.	Begründung	Nummer der Rechtssache
	Klassen 3, 18, 24, 43, 44	Das Zeichen besteht bloß aus einer einfachen geometrischen Figur in grüner Farbe. Aufgrund ihres Anziehungsvermögens, ohne eine präzise Botschaft zu vermitteln, ist diese spezifische Farbe üblich und weit verbreitet in Werbung und Marketing für Waren und Dienstleistungen.	Urteil vom 09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508

Beispiel für eine akzeptierte Marke

Zeichen	W. & D.	Begründung	Nummer der Rechtssache
	Klassen 35, 41	Das Zeichen besteht aus einem Design, das sich überlappende dreieckige Elemente zeigt. Der dadurch geschaffene Gesamteindruck ist wesentlich komplexer als der einer einfachen geometrischen Form.	Unionsmarke Nr. 10 948 222

2.2.8 Gewöhnliche Bildelemente

Die folgende Darstellung eines Rebenblatts hat für Wein keine Unterscheidungskraft:



Gleichermaßen hat die folgende Darstellung einer Kuh für Milchprodukte keine Unterscheidungskraft:



Unionsmarke Nr. 11 345 998, angemeldet für die Klassen 29 (Milch und Milchprodukte usw.) und 35.

Das oben abgebildete Zeichen wurde abgelehnt, da Darstellungen von Kühen üblicherweise in Bezug auf Milch und Milchprodukte benutzt werden. Die Tatsache, dass die betreffende Marke aus dem „Luftbild“ einer Kuh besteht, ist nicht ausreichend, um dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen, da geringfügige Abänderungen eines gewöhnlichen Zeichens dieses keineswegs unterscheidungskräftig machen. Die gleiche Begründung würde auch für verwandte Waren wie etwa „Milchschokolade“ gelten.

2.2.9 Typografische Symbole

Typografische Symbole wie Punkt, Komma, Semikolon, Anführungszeichen oder Ausrufezeichen werden von der Öffentlichkeit nicht als herkunftskennzeichnend wahrgenommen. Verbraucher nehmen sie als ein Zeichen wahr, das ihre Aufmerksamkeit erregen soll, jedoch nicht als ein Zeichen, das auf die betriebliche Herkunft hinweist. Eine ähnliche Begründung gilt für Währungssymbole wie etwa €-, £- und $-Zeichen; je nach betroffenen Waren informieren diese Zeichen die Verbraucher lediglich darüber, dass eine bestimmte Ware oder Dienstleistung in dieser Währung gehandelt wird.

Die folgenden Marken wurden beanstandet.

Zeichen	W. & D.	Begründung	Nummer der Rechtssache
	Klassen 14, 18 und 25	Das Gericht bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die angemeldete Marke nicht den notwendigen Grad an Unterscheidungskraft aufweist. Sie besteht bloß aus einem Satzzeichen mit keinen besonderen zusätzlichen Merkmalen, die für Kunden unmittelbar offensichtlich wären, und ist ein gewöhnliches Zeichen, das häufig im Geschäftsleben oder in der Werbung benutzt wird. Angesichts seines häufigen Gebrauchs sieht der Verbraucher das Ausrufezeichen bloß als anpreisende Werbung oder etwas, das ins Auge fallen soll (Urteil vom 30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374).	Unionsmarke Nr. 5 332 184
	Klassen 29, 30, 31 und 32	Das angemeldete Zeichen wurde abgelehnt, weil im Fall der angemeldeten Waren (Lebensmittel und Getränke) Prozentangaben besonders wichtig in Bezug auf den Preis sind. So gibt das Prozentzeichen beispielsweise klar an, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis günstig ist, weil der Preis im Vergleich zum Normalpreis um einen bestimmten Prozentsatz gesenkt wurde. Ein derartiges Prozentzeichen in einem roten Kreis wird auch häufig in Verbindung mit Schlussverkäufen, Sonderangeboten, Lagerräumungen oder billigen No-Name-Produkten usw. benutzt. Der Verbraucher betrachtet das Zeichen bloß als Piktogramm, das die Information vermittelt, dass die angemeldeten Waren zu einem reduzierten Preis verkauft werden (Entscheidung vom 16/10/2008, R 998/2008-1, Prozentzeichen).	Unionsmarke Nr. 5 649 256

2.2.10 Piktogramme

Piktogramme sind elementare und nicht verschönerte Zeichen und Symbole, die als informativ oder belehrend in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gedeutet werden. Entsprechende Beispiele wären Zeichen, die auf die Gebrauchsweise hinweisen (wie das Bild eines Telefons im Zusammenhang mit einem Pizzalieferdienst) oder die eine allgemein verständliche Botschaft vermitteln (wie eine Gabel und ein Messer im Zusammenhang mit einem Speiseangebot).

Üblicherweise benutzte Piktogramme, beispielsweise ein weißes „P“ auf blauem Hintergrund zur Bezeichnung eines Parkplatzes (dieses Zeichen wäre gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV zu beanstanden) oder das Design einer Eiscreme, um darauf hinzuweisen, dass in der Nähe Eiscreme verkauft wird, haben keine Unterscheidungskraft im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen, in Bezug auf die sie benutzt werden.

Zeichen	Begründung	Nummer der Rechtssache
	Wenn man die Art der Waren und Dienstleistungen berücksichtigt, die in den Klassen 9, 35, 36, 38 und 42 angemeldet werden (z. B. Geldautomaten, Bankdienstleistungen), sieht die Öffentlichkeit das Zeichen als einen praktischen Hinweis oder als Richtungspfeile, die darauf hinweisen, wo die Geldkarte in den Automaten eingeschoben werden muss. Die Verbindung der Dreiecke mit den anderen Bestandteilen der angemeldeten Marke bedeutet, dass die betreffende Öffentlichkeit sie als Richtungspfeile wahrnimmt. Die Verbraucher sehen diese Art von praktischer Information jeden Tag an allen möglichen Orten wie etwa Banken, Supermärkten, Bahnhöfen, Flughäfen, Parkhäusern, Telefonzellen usw. (§ 37 bis 42).	Urteil vom 02/07/2009, T-414/07, Main tenant une carte, EU:T:2009:242
 Unionsmarke Nr. 9 894 528 für Waren der Klasse 9	Dieses Zeichen wurde abgelehnt, da es identisch mit dem Kern des internationalen Sicherheitssymbols ist, auch bekannt als „Hochspannungssymbol“ oder „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“. Es wurde als solches offiziell durch ISO 3864 als Standard-Hochspannungssymbol definiert, wobei das angemeldete Kennzeichen in einem Dreieck eingeschlossen ist, das ein Gefahrensymbol kennzeichnet. Da dieses Zeichen im Wesentlichen mit dem üblichen internationalen Zeichen für den Warnhinweis auf Hochspannungsgefahr zusammenfällt, wurde es gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV abgelehnt.	Entscheidung vom 21/09/2012, R 2124/2011-5, Kennzeichen eines Blitzes

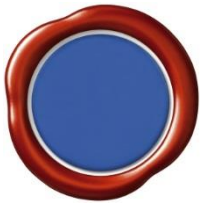
2.2.11 Allgemein übliche Etiketten ohne Unterscheidungskraft

Ein Bildzeichen kann aus Formen, Designs oder Figuren bestehen, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Etiketten ohne Unterscheidungskraft wahrgenommen werden. In diesem Fall ist der Grund für die Ablehnung zudem in der Tatsache begründet, dass solche Bildelemente nicht in der Lage sind, sich beim Verbraucher ins Gedächtnis einzuprägen, da sie zu einfach sind und/oder weit verbreitet im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren/Dienstleistungen benutzt werden.

Siehe folgende Beispiele

Zeichen	Begründung	Fall
 Unionsmarke Nr. 4 373 403, angemeldet als dreidimensionale Marke, die für Waren der Klasse 16 gilt (Klebeetiketten; Klebeetiketten für die Anwendung mit Handetikettierern; und Etiketten [nicht für Textilien])	Die angemeldete Marke ist „frei von jeder Unterscheidungskraft“ und wurde gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV als banal und gewöhnlich abgelehnt, da sie in Verbindung mit Klebeetiketten gebracht werden kann. Das Zeichen sagt eine Menge über die Art der Waren und sehr wenig – wenn überhaupt – über die Identität des Herstellers aus (§ 11).	Entscheidung vom 22/05/2006, R 1146/2005-2
 Unionsmarke Nr. 9 715 319 für Waren der Klassen 6, 7, 8, 9 und 20	Die Marke wurde abgelehnt, da ihre elementare Form, die lediglich mit einer hellgelben Farbe kombiniert war, in der Wahrnehmung des betreffenden professionellen und des allgemeinen Publikums nicht dazu dienen kann, die angemeldeten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu unterscheiden. Hier kann die Farbe Gelb als Dekoration der Waren und als dem Zweck dienend angesehen werden, die Aufmerksamkeit auf die Waren zu lenken, ohne eine spezifische Information oder präzise Botschaft im Hinblick auf die betriebliche Herkunft der Waren zu liefern. Darüber hinaus wird die leuchtende Farbe Gelb, wie allgemein bekannt ist, in Bezug auf ein breites Spektrum von Waren benutzt, d. h. unter anderem zur Erhöhung der Sichtbarkeit der Gegenstände, zur Hervorhebung oder als Warnung. Aus diesen Gründen erkennen die maßgeblichen Verbraucher diese Farbe nicht als Marke, sondern werden sie in ihrer Warn- oder dekorativen Funktion wahrnehmen.	Entscheidung vom 15/01/2013, R 0444/2012-2, Kennzeichen eines Etiketts in gelber Farbe

In gleicher Weise wurden die folgenden Marken abgelehnt.

 Unionsmarke Nr. 11 177 912, die für die Klassen 29, 30 und 31 gilt	 Unionsmarke Nr. 11 171 279, die für die Klassen 29, 30 und 31 gilt	 Unionsmarke Nr. 10 776 599, die u. a. für Waren der Klassen 32 und 33 gilt

In den drei vorstehenden Fällen sind sowohl die Farbe als auch die Form der Etiketten recht gewöhnlich. Die gleiche Begründung gilt für die stilisierte Darstellung der Früchte in dem letzten der drei Fälle. Zudem stellt besagtes Bildelement die Inhaltsstoffe einiger der angemeldeten Waren, z. B. Fruchtsäfte, dar oder spielt zumindest deutlich auf sie an.

2.2.12 Dreidimensionale Marken

2.2.12.1 Einführende Bemerkungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Markenkategorien bei der Beantwortung der Frage, ob eine Marke in der Lage ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil vom 05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 44). Bei der Anwendung dieser einheitlichen gesetzlichen Norm auf verschiedene Marken und Markenkategorien muss entsprechend der Wahrnehmung der Verbraucher und den Marktbedingungen unterschieden werden.

Bei Zeichen, die aus der Form der Waren selbst bestehen, werden keine strengeren Kriterien als für andere Marken angewendet, doch kann es schwieriger sein, die Unterscheidungskraft festzustellen, da derartige Marken von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht zwangsläufig in der gleichen Weise wahrgenommen werden können wie eine Wort- oder Bildmarke (Urteil vom 08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 30).

Dreidimensionale Marken können in drei Kategorien unterteilt werden:

- Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben
- Formen, die aus der Form der Waren selbst oder Teilen von diesen bestehen
- Aufmachungs- oder Behälterform.

2.2.12.2 Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben

Formen, die keine Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen selbst haben (z. B. das Michelin-Männchen), sind in der Regel unterscheidungskräftig.

2.2.12.3 Form der Waren selbst oder Formen, die eine Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen haben

Die entwickelte Rechtsprechung für dreidimensionale Marken, die aus der Darstellung der Form des Produkts selbst bestehen, ist auch relevant für Bildmarken, die aus zweidimensionalen Darstellungen des Produkts oder Bestandteilen dieses Produkts bestehen (Urteil vom 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324).

Für eine Form, die die Form oder die Aufmachung der angemeldeten Waren ist, sollte die Prüfung in den drei nachstehend genannten Schritten durchgeführt werden.

Schritt 1: Analyse gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV:

Grundsätzlich sollte der Prüfer zunächst prüfen, ob eines der Eintragungshindernisse gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV gegeben ist, da dieses nicht durch erworbene Unterscheidungskraft auszuräumen ist. Bezüglich dieses ersten Schrittes siehe nachfolgend Abschnitt 2.5.

Schritt 2: Ermittlung der Bestandteile der dreidimensionalen Marke

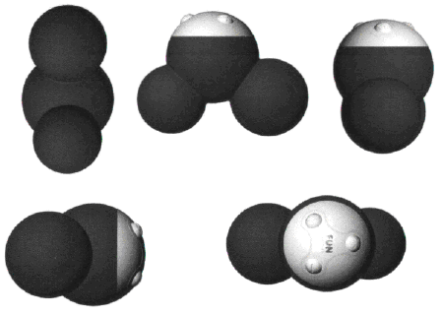
Im zweiten Schritt sollte der Prüfer bestimmen, ob die Darstellung der dreidimensionalen Marke **andere Bestandteile** wie etwa Wörter oder Etiketten enthält, die der Marke Unterscheidungskraft verleihen könnten. Grundsätzlich verleiht jeder Bestandteil, der selbst unterscheidbar ist, der dreidimensionalen Marke Unterscheidungskraft, solange dieser bei der normalen Benutzung des Produkts wahrnehmbar ist. Typische Beispiele sind Wörter oder Bildelemente oder Kombinationen aus diesen, die auf der Außenseite der Form erscheinen und klar sichtbar bleiben, etwa Etiketten auf Flaschen. Infolgedessen kann selbst die Standardform eines Produkts als dreidimensionale Marke eingetragen werden, wenn eine unterscheidungskräftige Wortmarke oder ein Etikett auf ihr erscheint.

Zeichen	Fall
	R 1354/2007-1
Die deutlich lesbaren Worte „BEN BRACKEN“ am Boden der Flasche genügen, um der Marke als Ganzes Unterscheidungskraft zu verleihen (§ 19).	

Nicht unterscheidungskräftige Bestandteile oder beschreibende Elemente in Kombination mit einer Standardform verleihen dieser Form jedoch keine Unterscheidungskraft (Urteil vom 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26, § 34-36).

Zeichen	Fall
	T-323/11

Zeichen	Fall
Im Mittelteil der Flasche ist die Abbildung einiger Steine eingeprägt. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Beschwerdekammer, die befand, der Anmelder habe nicht nachgewiesen, dass die europäischen Verbraucher über ausreichend Informationen und Kenntnisse verfügten, um zu erkennen, dass die Prägung im Mittelteil der betreffenden Flasche den in Inka-Bauten verwendeten Stein der zwölf Ecken darstelle. Ohne diesen Nachweis nähmen europäische Verbraucher die Prägung lediglich als solche wahr, ohne sich deren Bedeutung bewusst zu sein, woraus folge, dass sie sie als reine Dekoration ohne Unterscheidungskraft wahrnähmen, da sie nicht besonders originell oder auffällig sei und somit nicht dazu diene, die betreffende Flasche von anderen Flaschen zu unterscheiden, wie sie weithin für die Abfüllung von Bieren verwendet würden (§ 25 ff.).	

Zeichen	Fall
	T-137/12
Das Gericht befand, das beschreibende Element „fun“ verleihe dem 3D-Zeichen keine Unterscheidungskraft. Zudem habe die Beschwerdekammer das Element „factory“ oberhalb des Wortes „fun“ zu Recht nicht berücksichtigt, da es in der Wiedergabe nicht lesbar sei (§ 34 ff.).	

Zeichen	Fall
	R 1511/2013-2 (T-390/14 Rechtsmittel anhängig)
Die Beschwerdekammer bestätigte, dass das Bildelement „KANGOO JUMPS“ (jeweils am oberen und unteren Federungsteil) sowie die Buchstaben „KJ“ und „XR“ (an den Enden der in der Mitte verlaufenden elastischen Kunststoffbänder) nur sehr schwierig oder gar nicht sichtbar seien. Teile wie diese, die nur anhand einer eingehenden Prüfung erkennbar seien, würden grundsätzlich nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen (§ 29).	

Schritt 3: Kriterien für die Unterscheidungskraft der Form selbst

Schließlich müssen die Kriterien für die **Unterscheidungskraft der Form selbst** geprüft werden. Der grundlegende Test besteht in der Analyse, ob die Form so wesentlich von elementaren, gewöhnlichen oder erwarteten Formen abweicht, dass sie den Verbraucher in die Lage versetzt, die Waren lediglich anhand ihrer Form zu identifizieren und den gleichen Artikel erneut zu kaufen, wenn er positive Erfahrungen

mit den Waren gemacht hat. Ein gutes Beispiel dafür ist tiefgekühltes Gemüse in der Form eines Krokodils.

Die folgenden Kriterien sind von Relevanz, wenn die Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken geprüft wird, die ausschließlich aus der Form der Waren selbst bestehen:

- Eine Form ist nicht unterscheidungskräftig, wenn es sich um eine elementare Form (Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, TABS-SQUARE/RED/WHITE, EU:T:2001:223) oder eine Kombination elementarer Formen handelt (Entscheidung der Beschwerdekammer vom 13/04/2000, R 0263/1999-3).

- Um unterscheidungskräftig zu sein, muss die Form signifikant von der Form abweichen, die vom Verbraucher erwartet wird, und sie muss signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweichen. Je mehr die Form jener Form ähnelt, die das fragliche Produkt höchstwahrscheinlich annimmt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht unterscheidungskräftig ist (Urteil vom 08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31).

- Es genügt nicht, wenn die Form lediglich eine Variante einer gewöhnlichen Form oder eine Variante einer Reihe von Formen in einem Bereich ist, in dem es eine sehr große Designvielfalt gibt (Urteile vom 08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32; und vom 07/02/2002, T-88/00, Torches, EU:T:2002:28, § 37).

- Funktionelle Formen oder Merkmale einer dreidimensionalen Marke werden vom Verbraucher als solche wahrgenommen. Beispielsweise vermeiden Waschmitteltabletten, deren Kanten abgeschrägt sind, Schäden an der Wäsche, und verschiedene Farben verkörpern die Präsenz verschiedener aktiver Inhaltsstoffe.

Während die Öffentlichkeit daran gewöhnt ist, eine dreidimensionale Marke als Herkunftshinweis zu erkennen, gilt dies nicht notwendigerweise, wenn das dreidimensionale Zeichen nicht vom Produkt selbst unterscheidbar ist. Daraus folgt, dass die Beurteilung der Unterscheidungskraft bei dreidimensionalen Marken, die in der Darreichungsform der Ware selbst bestehen, und bei Bildmarken, die in der naturgetreuen Wiedergabe derselben Ware bestehen, nicht zu einem unterschiedlichen Ergebnis führen kann (Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, TABS-SQUARE/RED/WHITE, EU:T:2001:223, § 49.).

Sonderfall: 3D-Marken in Bezug auf Spielzeuge, Puppen und Spielfiguren

Anmeldungen von 3D-Marken in Bezug auf Spielzeug, Puppen und Spielzeugfiguren in Klasse 28 oder von Bildmarken, die aus einer getreuen Darstellung solcher Waren bestehen, sind **in der gleichen Weise wie andere 3D-Marken** zu beurteilen.

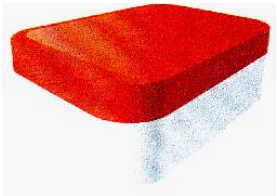
Um unterscheidungskräftig zu sein, muss die Form signifikant von der Form abweichen, die vom Verbraucher erwartet wird. Mit anderen Worten, sie muss signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweichen, sodass sie den Verbraucher in die Lage versetzt, die Waren lediglich anhand ihrer Form zu identifizieren.

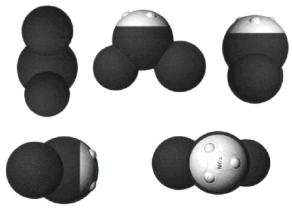
Dies wird unter Umständen durch die Fülle und Verbreitung von Plüschtieren, Figuren, Puppen und Charakterdesigns in dieser Branche erschwert. Es wird grundsätzlich nicht ausreichen, lediglich ein gängiges Plüschtier wie einen Hasen oder eine Katze mit **einfachen Kleidungsstücken** oder **grundlegenden menschlichen Merkmalen** wie Augen oder Mund auszustatten. Es ist üblich, bekleidete Puppen und Plüschtiere und separat eine Reihe von Kleidungsstücken anzubieten, sodass der Käufer dieser Waren das Erscheinungsbild des Spielzeugs verändern kann. Es ist ebenfalls üblich, Spielzeug zu vermenschlichen, um es attraktiver zu machen. In einem solchen Volumenmarkt wird der maßgebliche Verbraucher bei einer derartigen Präsentation dieser Waren unweigerlich Mühe haben, in solchen Marken eine Herkunftsangabe zu erkennen, sofern er diese nicht schon einmal gesehen hat.

Je einfacher der Charakter ist, desto ungewöhnlicher müssen die zusätzlichen Elemente sein, um ein Ganzes zu schaffen, das sicherstellt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in der Lage sind, die Waren des Anmelders von ähnlichen Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die endgültige Schlussfolgerung muss auf dem **Erscheinungsbild des Zeichens als Ganzes** basieren.

Beispiele

Nachstehend folgt eine Aufzählung von Beispielen für angemeldete Warenformen und deren Analyse.

Zeichen	Begründung	Fall
	Bildmarken, die die grafische Darstellung einer naturalistischen Reproduktion der Waren selbst zeigen, sind nicht unterscheidungskräftig im Zusammenhang mit diesen Waren. Die Darstellung einer Tablette für „Wasch- oder Spülmaschinenzubereitungen in Tablettenform“ wurde abgelehnt. Die Form, d. h. eine rechteckige Tablette, ist eine elementare und offensichtliche Form für ein Produkt, das für den Gebrauch in Wasch- oder Spülmaschinen vorgesehen ist. Die leicht abgerundeten Ecken der Tablette werden von Verbrauchern wahrscheinlich nicht als Unterscheidungsmerkmal der fraglichen Form wahrgenommen (Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, TABS-SQUARE/RED/WHITE, EU:T:2001:223, § 44 und 53). Der gleiche Ansatz wurde durch mehrere Urteile bestätigt, einschließlich des Urteils vom 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, EU:C:2001:577.	Urteil vom 19/09/2001, T-30/00, TABS-SQUARE/RED/WHITE ,EU:T:2001:223
	Diese Form wurde abgelehnt, da sie bloß eine Variante einer gewöhnlichen Form dieser Produktart, d. h. Taschenlampen, ist (§ 31).	Urteil vom 08/04/2002, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592

Zeichen	Begründung	Fall
	Diese Form wurde abgelehnt, da sie nicht signifikant von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweicht. Wenngleich die Waren in diesem Sektor typischerweise aus langen Formen bestehen, gibt es verschiedene andere Formen auf dem Markt, die kugelförmig oder rund sind (§ 29). Die Hinzufügung des kleinen beschreibenden Wortbestandteils „fun factory“ kann die fehlende Unterscheidungskraft der Gesamtform nicht ausgleichen (§ 36).	Urteil vom 18/01/2013, T-137/12, Vibrator, EU:T:2013:26.
	Der Gerichtshof bestätigte die Ablehnung dieses dreidimensionalen Zeichens als nicht ausreichend verschieden von den Formen und Farben jener Zeichen, die gewöhnlich im Süßigkeiten- und Schokoladensektor benutzt werden. Die Kombination mit Bildelementen bedingt nicht die Anwendung der Kriterien für zweidimensionale Marken.	Urteil vom 06/09/2012, C-96/11 P, Milchmäuse, EU:C:2012:537
	Diese aus einem Griff bestehende dreidimensionale Marke, die für Waren der Klasse 8 (handbetätigte Geräte für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke, einschließlich Gartenscheren, Baumscheren, Heckenscheren; handbetätigte Schergeräte) angemeldet wurde, wurde abgelehnt.	Urteil vom 16/09/2009, T-391/07, Teil des Handgriffes, EU:T:2009:336
	Das Gericht bestätigte die Rechtsprechung zur fehlenden Unterscheidungskraft von dreidimensionalen Marken, die aus der Form der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehen. Selbst wenn die ovale Grundform in der Unionsmarkenanmeldung eine komplexe Vertiefung auf der Oberfläche hat, kann dies nicht als erheblicher Unterschied zu den Formen der auf dem Markt erhältlichen Bonbons betrachtet werden.	Urteil vom 12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642
	Die angemeldete Papageienfigur weicht an sich nicht ausreichend von der üblichen Form von Plüschpapageien ab, um als Marke betrachtet zu werden. Ihre Farbe ähnelt dem Grün, das recht häufig für Papageien verwendet wird. Ihr Kopf ist ungewöhnlich groß und die Figur steht aufrecht, jedoch würde nach Auffassung der Beschwerdekammer die Mehrheit der Verbraucher die Papageienform als ein gewöhnliches Spielzeugdesign in Form eines Papageien wahrnehmen, ein eher banales Spielzeug, und nicht als Herkunftshinweis (§ 16).	R 2131/2013-5

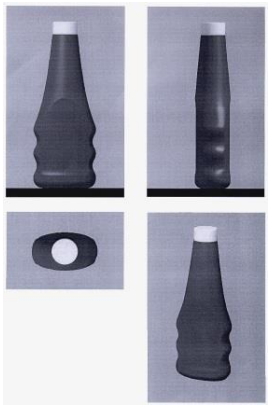
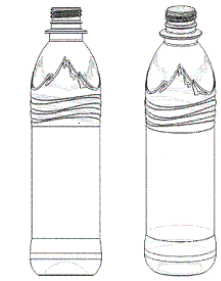
Zeichen	Begründung	Fall
	Akzeptiert	Unionsmarke Nr. 10 512 218

Diese Kriterien sind analog, *mutatis mutandis*, auf Formen anzuwenden, die zu Dienstleistungen eine klare Verbindung haben, wie z. B.: die Form einer Waschmaschine für Wäschedienste.

2.2.12.4 Form der Aufmachung

Die gleichen Kriterien gelten für die Form von Flaschen oder Behältern für die Waren. Die angemeldete Form muss sich wesentlich von einer Kombination elementarer oder gewöhnlicher Elemente unterscheiden und auffällig sein. Auch im Behältersektor ist auf den funktionellen Charakter eines bestimmten Bestandteils zu achten. Im Behälter- und Flaschensektor können sich die Branchengepflogenheiten für verschiedene Warenarten voneinander unterscheiden. Daher empfiehlt es sich, eine Suche zu der Frage durchzuführen, welche Formen auf dem Markt zu finden sind, indem eine ausreichend breitgefasste Kategorie betroffener Waren gewählt wird (d. h., um die Unterscheidbarkeit eines Milchbehälters zu beurteilen, ist eine Suche in Bezug auf Getränkebehälter allgemein durchzuführen; siehe diesbezüglich die Schlussanträge des Generalanwalts vom 14/07/2005 in C-173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20).

Zeichen	Begründung	Fall
	Die angemeldete Form wurde abgelehnt, da die Ansicht vertreten wurde, dass in Goldfolie verpackte Schokolade in Form eines Hasen ein allgemein übliches Phänomen auf dem Markt ist, das der betreffenden Branche entspricht. Die Analyse der individuellen Elemente, d. h. der Form eines Hasen, der Goldfolienverpackung und des roten Bandes mit dem Glöckchen, ergab, dass es ihnen sowohl einzeln als auch gemeinsam an Unterscheidungskraft fehlt (§ 44-47).	Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307
	Für die Marke, die Darstellung einer zusammengedrehten Verpackung (und damit nicht das Produkt selbst), wurde die Eintragung abgelehnt, da dies eine „normale und traditionelle Form für die Verpackung von Bonbons“ (Wicklerform) ist „[d]erartig verpackte Bonbons […] auf dem Markt vielfach vorhanden [sind]“. (§ 56). Gleiches gilt in Bezug auf die Farbe der fraglichen Verpackung, d. h. „Hellbraun (karamellfarben)“. Diese Farbe hat als solche nichts Ungewöhnliches, und ihre Verwendung für Bonbonverpackungen ist auch nicht selten (§ 56). Daher wird der Durchschnittsverbraucher diese Verpackung nicht als Herkunftshinweis wahrnehmen, sondern bloß als eine Bonbonverpackung.	Urteil vom 10/11/2004, T-402/02, Bonbonverpackung, EU:T:2004:330

Zeichen	Begründung	Fall
	Die Ablehnung der angemeldeten Form wurde vom Gericht bestätigt. Der lang gestreckte Hals der Flasche und ihr abgeflachter Hauptteil weichen nicht von der gewöhnlichen Form einer Flasche ab, die die angemeldeten Waren, d. h. Lebensmittelprodukte enthält, einschließlich *Fruchtsäften, Gewürze und Milchprodukten*. Zudem sind weder die Länge des Flaschenhalses noch sein Durchmesser noch das Verhältnis zwischen Breite und Dicke der Flasche in irgendeiner Weise individuell (§ 50). Selbst wenn die seitlichen Mulden in der Flasche alleine Unterscheidungskraft hätten, wären diese allein nicht ausreichend, um den durch die angemeldete Marke hervorgerufenen Gesamteindruck so stark zu beeinflussen, dass die Marke damit erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abwiche (§ 53).	Urteil vom 15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84
	Es ist eine allgemein bekannte Tatsache, dass auf Flaschen in der Regel Linien und Rillen zu finden sind. Das Relief am Flaschenhals ist nicht ausreichend auffällig, sondern wird als rein dekoratives Element wahrgenommen. Insgesamt hat die Kombination aus den Elementen keine ausreichende Unterscheidungskraft. Der Durchschnittsverbraucher von Waren der Klasse 32 würde die Form nicht als Hinweis auf die Herkunft von Waren der Klasse 32 sehen.	Urteil vom 19/04/2013, T-347/10, Getränkeflasche, EU:T:2013:201 Shape of a drinking bottle

2.2.13 Mustermarken

Eine Bildmarke kann als „Muster“ angesehen werden, wenn sie aus einer Reihe von Elementen besteht, die regelmäßig wiederholt werden.

Mustermarken können jede Art von Waren und Dienstleistungen abdecken. In der Praxis werden sie jedoch gewöhnlich eher im Zusammenhang mit Waren wie Papier, Stoffen, Bekleidungsartikeln, Lederwaren, Schmuck, Tapeten, Möbeln, Fliesen, Reifen, Baumaterialien usw. angemeldet – also mit Waren, die normalerweise ein Design aufweisen. In diesen Fällen ist das Muster nichts anderes als das äußere Erscheinungsbild der Waren. Hierbei ist zu beachten, dass Muster – selbst wenn sie in Form quadratischer/rechteckiger Etiketten dargestellt werden können – dennoch so beurteilt werden sollten, als würden sie die gesamte Oberfläche der Waren bedecken, für die sie angemeldet werden.

Zu berücksichtigen ist außerdem, dass die Beurteilung des Designs – wenn eine Mustermarke Waren wie Getränke oder allgemein flüssige Substanzen angemeldet, d. h. Waren, die normalerweise in Behältern vertrieben und verkauft werden – so erfolgen sollte, als würde es die Außenfläche des Behälters/der Verpackung selbst bedecken.

Aus diesen Ausführungen folgt, dass der Prüfer bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von Mustern in der Regel die gleichen Kriterien benutzen sollte, wie sie für dreidimensionale Marken gelten, die aus dem Erscheinungsbild des

Produkts selbst bestehen (Urteil vom 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436).

Was Dienstleistungen betrifft, so sollte der Prüfer berücksichtigen, dass Mustermarken in der Praxis auf Briefköpfen, in Korrespondenz, auf Rechnungen, auf Websites, in Werbeanzeigen, auf Geschäftsschildern usw. benutzt werden.

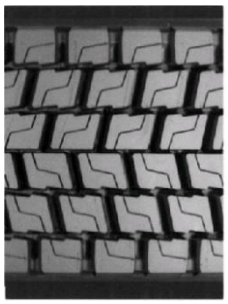
Grundsätzlich hat ein Muster keine Unterscheidungskraft, wenn es gewöhnlich, traditionell und/oder typisch ist. Zudem mangelt es Mustern, die aus elementaren, einfachen Designs bestehen, gemeinhin an Unterscheidbarkeit. Die Ablehnung liegt in dem Umstand begründet, dass derartige Muster keine „Botschaft“ vermitteln, die das Zeichen für Verbraucher leicht einprägbar machen könnten. Paradoxerweise gilt Gleiches für Muster, die aus einem außergewöhnlich komplexen Design zusammengesetzt sind. In diesen Fällen erlaubt es die Komplexität des Gesamtdesigns nicht, die individuellen Details des Designs im Gedächtnis zu behalten (Urteil vom 09/10/2002, T-36/01, Auf der Oberfläche eines Glaserzeugnisses angebrachtes Muster, EU:T:2002:245, § 28). Tatsächlich würde das Zielpublikum derartige Muster in vielen Fällen als bloß dekorative Elemente wahrnehmen.

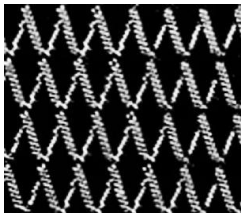
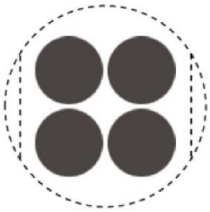
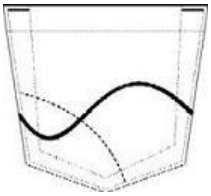
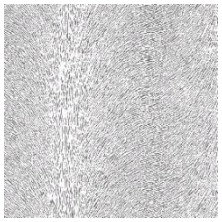
Diesbezüglich muss berücksichtigt werden, dass der Durchschnittsverbraucher gemeinhin dazu neigt, die Dinge nicht analytisch zu betrachten. Eine Marke muss es daher angemessen gut informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern der fraglichen Waren/Dienstleistungen ermöglichen, das betreffende Produkt auch ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise sowie ohne besondere Aufmerksamkeit von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteile vom 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; und vom 12/01/2006, C-173/04, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 29).

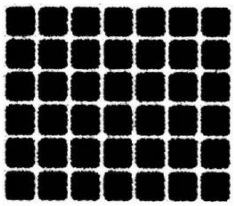
Die Tatsache, dass das Muster auch andere Funktionen bzw. Wirkungen haben kann, ist ein zusätzliches Argument zugunsten der Schlussfolgerung, dass es ihm an Unterscheidungskraft fehlt. Wenn ein Muster dagegen fantasievoll, ungewöhnlich bzw. willkürlich ist, von der Norm oder den Gepflogenheiten der Branche abweicht oder sich allgemeiner leicht von den Zielverbrauchern eingeprägt werden kann, verdient es gemeinhin den Schutz als Unionsmarke.

Wie oben zu sehen, ist die Unterscheidungskraft von Mustermarken gemeinhin unter Bezugnahme auf Waren zu beurteilen. Nichtsdestotrotz hat eine Mustermarke, die als nicht unterscheidungskräftig für die mit ihr angemeldeten Waren gehalten wird, auch als nicht unterscheidungskräftig für Dienstleistungen zu gelten, die mit diesen Waren eng zusammenhängen. Beispielsweise muss ein Stickmuster, das keine Unterscheidungskraft für Bekleidungsartikel und Lederwaren hat, auch als nicht unterscheidungskräftig für Einzelhandelsdienstleistungen, die diese Waren betreffen, angesehen werden (analog dazu siehe Entscheidung vom 29/07/2010, R 868/2009-4, Darstellung einer Hosentasche). Die gleichen Erwägungen gelten für ein Stoffmuster in Bezug auf Dienstleistungen wie die *Stoffherstellung*.

Nachstehend folgt eine nicht erschöpfende Aufzählung von Beispielen für Mustermarken.

Zeichen	Begründung	Fall
 Unionsmarke Nr. 8 423 841, angemeldet als Bildmarke der Klassen 18, 24 und 25	Die Kriterien für dreidimensionale aus dem Erscheinungsbild des Produkts selbst bestehende Marken gelten auch für Bildmarken, die aus dem Erscheinungsbild des Produkts selbst bestehen. Im Allgemeinen gilt eine Marke, die aus einem dekorativen Muster besteht, das einfach und gewöhnlich ist, als frei von jedem Element, das die Aufmerksamkeit der Verbraucher erregen könnte, und als nicht ausreichend, um auf die Herkunft oder den Ursprung der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Die abgebildete Mustermarke war ein Textilmuster, und daher wurde davon ausgegangen, dass die Marke das Erscheinungsbild des Produkts selbst beinhaltet, da sie für die Klassen 18, 24 und 25 angemeldet wurde.	Urteil vom 19/09/2012, T-326/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436, § 47 und 48
 Unionsmarke Nr. 8 423 501, angemeldet als Bildmarke der Klassen 18, 24 und 25	In diesem Fall bestätigte das Gericht – ähnlich wie im vorhergehenden Fall – die Ablehnung der Marke.	Urteil vom 19/09/2012, T-329/10, Stoffmuster, EU:T:2012:436
 Unionsmarke Nr. 5 066 535, angemeldet als Bildmarke der Klasse 12 (Reifen)	Wenn die Marke aus einer stilisierten Darstellung der Waren oder Dienstleistungen besteht, sieht der betreffende Verbraucher *auf den ersten Blick* die bloße Darstellung eines bestimmten Teils des Produkts oder des gesamten Produkts. In diesem Fall einer Anmeldung für *Reifen* würde der maßgebliche Verbraucher die Marke bloß als eine Darstellung der Rillen eines Reifens wahrnehmen und nicht als Hinweis auf seine Herkunft oder seinen Ursprung. Das Muster ist banal, und die Marke kann ihre herkunftskennzeichnende Funktion nicht erfüllen.	Entscheidung des Prüfers ohne Rechtsprechung der Beschwerdekammern

Zeichen	Begründung	Fall
 Unionsmarke Nr. 9 526 261, angemeldet als Bildmarke („Serie stilisierter Buchstaben V“), angemeldet für Waren der Klassen 16, 18, 25	Die Marke wurde für die Klassen 18 und 25 abgelehnt, während sie für die Klasse 16 akzeptiert wurde. Obwohl das Zeichen als eine „Serie stilisierter Buchstaben V“ beschrieben wurde, würde das Zeichen von den maßgeblichen Verkehrskreisen höchstwahrscheinlich als eine Serie von Zickzacknähten oder als eine Reihe von rhombenförmigen geometrischen Figuren wahrgenommen. In jedem Fall ist das Muster recht einfach und banal und daher nicht unterscheidungskräftig.	Entscheidung des Prüfers ohne Rechtsprechung der Beschwerdekammern
 Unionsmarke Nr. 9 589 219, angemeldet als Bildmarke für Waren der Klasse 9	Das für Multiwell-Platten, die in der chemischen oder biologischen Analyse mittels Elektrochemilumineszenz für wissenschaftliche, Labor- oder medizinische Forschungsanwendungen benutzt werden können, angemeldete Zeichen wurde abgelehnt, da es nicht den Zweck eines Herkunftshinweises erfüllen kann. Im Antrag wurde die Marke als dem Muster entsprechend beschrieben, das am Boden der Waren vorhanden war, und es wurde erachtet, dass der Prüfer mit seiner Bemerkung recht hatte, dass der Verbraucher aufgrund des Fehlens augenfälliger Merkmale nicht in der Lage wäre, dieses als etwas anderes wahrzunehmen als eine reine Warendekoration.	Entscheidung vom 09/10/2012, R 412/2012-2, Kennzeichen aus vier gleich großen Kreisen
 Unionsmarke Nr. 6 900 898, angemeldet für Waren der Klassen 18 und 25	Die abgebildete Marke wurde abgelehnt, da auf Hosentaschen gestickte Muster im Modesektor üblich sind und dieses besondere Muster keine erinnerbaren oder augenfälligen Merkmale beinhaltet, die der Marke einen solchen Mindestgrad an Unterscheidungskraft verleihen können, der es einem Verbraucher ermöglicht, es als etwas anderes als ein rein dekoratives Element wahrzunehmen.	Urteil vom 28/09/2010, T-388/09, DESIGN MIT ZWEI KURVEN, DIE SICH IN EINEM PUNKT SCHNEIDEN, AUF EINER HOSENTASCHE (BILDMARKE) EU:T:2010:410, § 19-27
 Unionsmarke Nr. 3 183 068, angemeldet als Bildmarke für Waren der Klassen 19 und 21	Die Marke, die auf die Oberfläche eines Glaserzeugnisses aufgetragen werden sollte, wurde gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV abgelehnt. Dies wurde damit begründet, dass der betreffende Verbraucher nicht gewohnt sei, ein auf die Oberfläche von Glaserzeugnissen angebrachtes Design als Herkunftshinweis wahrzunehmen, und dass das Design als funktionelle Komponente erkennbar sei, um das Glas undurchsichtig zu machen. Zudem genügt der komplexe und fantasievolle Charakter des Musters nicht, um ihm Unterscheidungskraft zu verleihen, ist der ornamentalen und dekorativen Natur des endgültigen Musters zuschreibbar und erlaubt es nicht, sich besondere Details dieses Musters einzuprägen oder es zu erfassen, ohne gleichzeitig die eigentlichen Merkmale des Produkts wahrzunehmen.	Urteil vom 09/10/2002, T-36/01, Auf der Oberfläche eines Glaserzeugnisses angebrachtes Muster, EU:T:2002:245, § 26-28

Zeichen	Begründung	Fall
 Unionsmarke Nr. 10 144 848, angemeldet als Bildmarke für Waren der Klassen 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 18, 20 und 21	Die Marke wurde abgelehnt, da sie aus sehr einfachen Elementen besteht und als Ganzes ein elementares und banales Zeichen ist. Für die angemeldeten Waren, wie etwa *Reinigungstücher* und *antiseptische Wischtücher*, kann das beantragte Zeichen ihr Erscheinungsbild in dem Sinne darstellen, dass der verwendete Stoff möglicherweise diese Struktur hat. Das Zeichen ist bloß eine Wiederholung identischer Quadrate, was kein Element oder eine erkennbare Variante darstellt, insbesondere was einen fantasievollen Charakter oder die Art der Kombination der Komponenten betrifft, welche es von der üblichen Darstellung eines anderen regelmäßigen Musters unterscheiden würde, das aus einer anderen Anzahl von Quadraten besteht. Weder die Form jedes einzelnen Quadrats noch die Art und Weise, wie sie kombiniert sind, sind unmittelbar wahrnehmbare Merkmale, die die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers erregen und ihn veranlassen könnten, das Zeichen als unterscheidungskräftig wahrzunehmen.	Entscheidung vom 14/11/2012, R 2600/2011-1, Kennzeichen aus einem Schwarz/Weiß-Muster
 Unionsmarke Nr. 370 445 Klasse 18	Das Schachbrettmuster ist ein alltägliches Standardbildmotiv, da es sich aus regelmäßig angeordneten Karos der gleichen Größe zusammensetzt, die sich durch den Wechsel verschiedener Farben, hier Braun und Beige, unterscheiden. Dieses Motiv weist keine erhebliche Änderung gegenüber der herkömmlichen Darstellung von Schachbrettmustern auf und stimmt mit dem üblichen Modell eines solchen Musters überein. Auch auf Waren wie denen in Klasse 18 weicht das fragliche Muster nicht von der Norm oder der Üblichkeit in der Branche ab, da derartige Waren in der Regel mit verschiedenen Stoffsorten überzogen sind, wobei gerade das Schachbrettmuster wegen seiner großen Einfachheit zu den in Betracht kommenden Mustern gehört (§ 37).	T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, und T-360/12, Coty Germany, EU:C:2014:1318

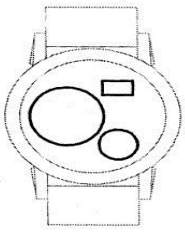
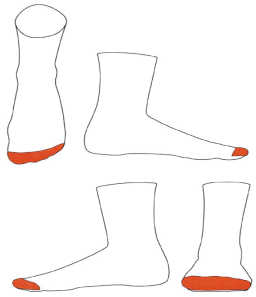
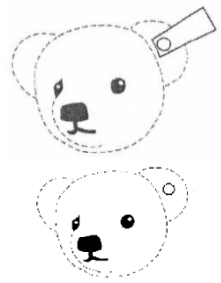
2.2.14 Positionsmarken

Anmeldungen für Positionsmarken versuchen, wirksam ein Zeichen zu schützen, das aus Elementen (Bild-, Farb- u. a. Elementen) besteht, die in einem besonderen Produktteil positioniert sind und in einem besonderen Verhältnis zur Größe des Produkts stehen. Der Darstellung der angemeldeten Marke muss eine Beschreibung beigefügt sein, die genau die Art des betreffenden Rechts beschreibt.

Die bei der Prüfung dreidimensionaler Marken zu berücksichtigenden Faktoren sind auch für Positionsmarken maßgeblich. Insbesondere muss der Prüfer berücksichtigen, ob der betreffende Verbraucher in der Lage ist, ein Zeichen zu identifizieren, das sich vom normalen Erscheinungsbild der Produkte selbst unterscheidet. Eine weitere Überlegung bei der Prüfung von Positionsmarken ist die Frage, ob die Positionierung der Marke auf Waren wahrscheinlich so verstanden wird, dass der Markenkontext deutlich wird.

Zu beachten ist, dass selbst für den Fall, dass akzeptiert wird, dass die maßgeblichen Verkehrskreise auf die verschiedenen ästhetischen Details eines Produkts aufmerksam werden, dies nicht automatisch impliziert, dass sie das Zeichen als Marke wahrnehmen. In bestimmten Kontexten und angesichts der Normen und Gepflogenheiten bestimmter Branchen kann eine Positionsmarke den Betrachter als unabhängiges Merkmal ansprechen, das vom Produkt selbst unterscheidbar ist und so eine Markenbotschaft kommuniziert.

Nachstehend folgen Beispiele für die Beurteilung von Positionsmarken.

Zeichen	Begründung	Fall
	In diesem Fall machte das Gericht eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV geltend. Die Markenbeschreibung spezifizierte, dass „die Marke aus der Anordnung runder und rechteckiger Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr besteht“. Das Gericht erkannte, dass die Marke nicht unabhängig oder unterscheidbar von der Form oder dem Design des Produkts selbst ist und dass die positionierten Elemente als nicht wesentlich anders als andere Designtypen auf dem Markt zu gelten hatten.	Urteil vom 14/09/2009, T-152/07, Uhr, EU:T:2009:324
	In diesem Fall, in dem es um Strumpfwaren ging, bei denen ein orangefarbener Streifen den Zehenbereich bedeckte, erkannte das Gericht, dass es keinen Beleg gebe, der vermuten ließe, dass die Färbung dieses Produktteils normalerweise so wahrgenommen würde, als habe dies Markencharakter. Vielmehr stellte das Gericht fest, dass dieses Merkmal wahrscheinlich als dekoratives Merkmal wahrgenommen würde, das unter die Normen und Gepflogenheiten der Branche fällt. Die Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV wurde daher aufrechterhalten.	Urteil vom 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235
	Knöpfe sind übliche dekorative Elemente von Kuscheltieren. Ein Knopf ist eine einfache geometrische Form, die sich in keiner Weise von den Normen oder der Üblichkeit der Branche abhebt. Es ist nicht unüblich, an den Ohren eines Kuscheltiers Abzeichen, Schlaufen, Schleifen und Stickereien anzubringen. Die maßgeblichen Verkehrskreise werden daher die beiden angemeldeten Zeichen als Verzierung und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrnehmen.	Urteile vom 16/01/2014, T-433/12, Knopf im Stofftierohr, EU:T:2014:8, und T-434/12, Fähnchen im Stofftierohr, EU:T:2014:6

2.2.15 Hörmarken

Ob eine Hörmarke akzeptiert wird, muss ebenso wie bei Wortmarken und anderen Arten von Marken davon abhängen, ob der Klang an sich Unterscheidungskraft hat, d. h., ob ihn der Durchschnittsverbraucher als erinnerbaren Klang wahrnehmen wird, der einen Hinweis darauf darstellt, dass die Waren oder Dienstleistungen ausschließlich mit einem bestimmten Unternehmen in Verbindung zu bringen sind.

Wenn grafische oder Wortelemente fehlen, schließen die Verbraucher gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren, da ein Klang an sich in der aktuellen Handelspraxis in der Regel nicht als Identifikationsmittel benutzt wird.
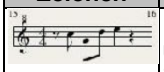
Ein aus einem Klang an sich bestehendes Zeichen wird „von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in gleicher Weise wahrgenommen wie eine Wort- oder Bildmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist." Während die Öffentlichkeit daran gewöhnt ist, Wort- oder Bildmarken unmittelbar als Zeichen wahrzunehmen, die Hinweise auf die betriebliche Herkunft der Ware darstellen, gilt dies nicht notwendigerweise, wenn das Zeichen lediglich aus einem Klang besteht (analog dazu siehe Urteil vom 04/10/2007, C-144/06 P, Tabs, § 36). Ebenso **besitzt nur ein Klang, der „erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht und deshalb [seine] wesentliche herkunftskennzeichnende Funktion erfüllt**, […] auch Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [UMV]" (analog dazu siehe Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42).

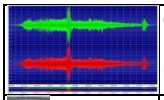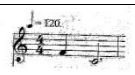
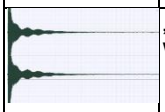
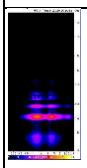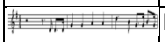
Die folgenden Arten von Hörmarken werden **wahrscheinlich nicht** ohne einen Nachweis ihrer tatsächlichen Unterscheidungskraft akzeptiert:

a) sehr einfache Musikstücke, die nur aus einer oder zwei Noten bestehen (siehe untenstehende Beispiele);
b) gemeinfreie Klänge (z. B. La Marseillaise, Für Elise);
c) Klänge, die zu lang sind, um als Herkunftshinweis wahrgenommen zu werden;
d) Klänge, die typischerweise mit bestimmten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden (siehe untenstehende Beispiele).

Besteht das angemeldete Zeichen aus einem Klang ohne Unterscheidungskraft, beinhaltet jedoch daneben **andere, unterscheidungskräftige Elemente**, wie beispielsweise Wörter oder Text, wird es als Ganzes beurteilt.

Beispiele

Zeichen	Beschreibung	W & D	Ergebnis	Begründung	Fall
	Folge von vier unterschiedlichen Tönen in zunächst im Quartsprung absteigender, dann aufsteigender Richtung, die auf der Terz enden.	16, 35, 42	Unterscheidungskräftig	Jingleartige Tonfolgen ermöglichen die Wiedererkennung von Waren und Dienstleistungen.	R 2056/2013-4
	Die ersten beiden kürzeren a-Töne erklingen weniger stark als der darauffolgende lange und höhere c-Ton. Der höhere und längere c-Ton ist folglich aufgrund seiner Höhe, Länge und Stärke betont.	9, 16, 35, 36, 41, 42	Unterscheidungskräftig	Es entspricht allgemeiner Lebenserfahrung, dass jingleartige Tonfolgen eine Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen ermöglichen.	R 0087/2014-5
	Musikstück, drei Sekunden lang, aus unterschiedlichen Tönen	9, 14, 16, 21, 25, 28, 35, 38, 41, 43	Unterscheidungskräftig		UM 11 074 705

	Computergenerierter Klang, zehn Sekunden lang	9, 28, 41	Unterscheidungskräftig		UM 11 654 209
	Computergenerierter Klang von etwa 30 Sekunden, mit Tiergeräuschen, gefolgt von einem Motorengeräusch	9, 12	Unterscheidungskräftig		UM 10 654 374
	Zwei Musiknoten, f und c	35, 36, 38, 39, 41, 42	Nicht unterscheidungskräftig	Eine „Melodie“ aus zwei Noten hat keine Wirkung auf den Verbraucher und wird von diesem lediglich als ein sehr banaler Klang wahrgenommen, wie beispielsweise das „Ding Dong“ einer Türglocke.	Unionsmarkenanmeldung 4 010 336
	Zwei sehr kurze Pieptöne.	9, 38	Nicht unterscheidungskräftig	Maschinell erzeugter Piepton, wie er üblicherweise von Computern und anderen elektronischen Geräten abgegeben wird.	Unionsmarkenanmeldung 9 199 167
	„Ping“-Ton, ähnlich einem Warnsignal	9, 16, 28	Nicht unterscheidungskräftig	Der Ton stellt ein Warnsignal und somit eine direkte Eigenschaft der beanspruchten Waren dar.	R 2444/2013-1
	Maschinell erzeugter, synthetischer Klang	9, 12, 35	Nicht unterscheidungskräftig	Klang, der typischerweise mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird.	R 1338/2014-4
	Die ersten 13 Noten von „La Marseillaise“	Beliebig	Nicht unterscheidungskräftig	Eine Nationalhymne ist gemeinfrei.	Erfundenes Beispiel

2.3 Beschreibender Charakter (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV)

2.3.1 Allgemeine Bemerkungen

2.3.1.1 Der Begriff „Beschreibender Charakter“

Ein Zeichen muss als beschreibend abgelehnt werden, wenn es eine Bedeutung hat, die sofort von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Informationen über die angemeldeten Waren und Dienstleistungen vermittelnd wahrgenommen wird. Dies ist

der Fall, wenn das Zeichen unter anderem Angaben zu Menge, Beschaffenheit, Merkmalen, Zweck, Art und/oder Größe der Waren oder Dienstleistungen liefert. Die Beziehung zwischen dem Begriff und den Waren und Dienstleistungen muss ausreichend direkt und spezifisch (Urteile vom 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; und vom 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20) sowie konkret, direkt und ohne weiteres Nachdenken verständlich sein (Urteil vom 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246, § 35). Wenn eine Marke beschreibend ist, hat sie auch keine Unterscheidungskraft.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV gilt nicht für solche Begriffe, die lediglich bestimmte Merkmale der Waren und/oder Dienstleistungen suggerieren oder darauf anspielen. Manchmal wird dies auch als vage oder indirekte Anspielung auf Waren und/oder Dienstleistungen bezeichnet (Urteil vom 31/01/2001, T-135/99, Cine Action, EU:T:2001:30, § 29).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV liegt das öffentliche Interesse zugrunde, dass es keine Exklusivrechte für rein beschreibende Begriffe geben sollte, die andere Händler unter Umständen ebenfalls benutzen möchten. Es ist jedoch nicht notwendig, dass das Amt zeigt, dass es bereits eine beschreibende Benutzung durch den Anmelder oder seine Mitbewerber gibt. Infolgedessen ist die Zahl der Mitbewerber, die betroffen sein könnten, vollkommen irrelevant. Wenn also ein Wort beschreibend in seiner gewöhnlichen und alltäglichen Bedeutung ist, kann dieses Eintragungshindernis nicht dadurch ausgeräumt werden, dass gezeigt wird, dass der Anmelder die einzige Person ist, die die fraglichen Waren produziert oder produzieren kann.

2.3.1.2 Die Referenzbasis

Die **Referenzbasis** ist das gewöhnliche Verständnis, das die maßgeblichen Verkehrskreise vom fraglichen Wort haben. Dies lässt sich durch **Wörterbucheinträge** oder Beispiele für die Benutzung des Begriffs in einer beschreibenden Art und Weise, die auf **Websites im Internet** gefunden werden, untermauern, oder es kann klar aus dem **gewöhnlichen Verständnis** des Begriffs folgen.

Das Amt braucht nicht nachzuweisen, dass das Wort Thema eines Wörterbucheintrags ist, um es als Zeichen abzulehnen. Insbesondere bei zusammengesetzten Wörtern erwähnen Wörterbücher nicht alle möglichen Kombinationen. Wichtig ist vielmehr die gewöhnliche und alltägliche Bedeutung. Darüber hinaus sind Begriffe, die als Fachterminologie zur Bezeichnung der jeweiligen maßgeblichen Merkmale der Waren und Dienstleistungen benutzt werden, als beschreibend anzusehen. In diesen Fällen muss nicht nachgewiesen werden, dass die Bedeutung des Begriffs sofort für die maßgeblichen Verbraucher offensichtlich ist, an die sich die Waren und Dienstleistungen richten. Es genügt, wenn der Begriff einem Teil der maßgeblichen Verkehrskreise als Beschreibung der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen bekannt ist oder von ihm so benutzt wird oder als Merkmal der Waren und Dienstleistungen dienen soll oder so verstanden werden könnte (Urteil vom 17/09/2008, T-226/07, Pranahaus, EU:T:2008:381, § 36).

Im Zusammenhang mit der Referenzbasis gelten die folgenden **Grundsätze** in Bezug sowohl auf den Sprach- als auch den Wörterbuchgebrauch:

- Das Zeichen muss abgelehnt werden, wenn es in einer der Amtssprachen der Europäischen Union beschreibend ist; dies gilt unabhängig von der Größe oder

Bevölkerung des jeweiligen Landes. Systematische Sprachkontrollen werden nur in den **Amtssprachen der Europäischen Union** durchgeführt.

- Sollte es einen überzeugenden Nachweis dafür geben, dass ein bestimmter Begriff eine Bedeutung **in einer Sprache hat, die keine Amtssprache der Europäischen Union** ist, und von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verbraucher zumindest in Teilen der Europäischen Union verstanden wird, so muss dieser Begriff nach Artikel 7 Absatz 2 UMV ebenfalls abgelehnt werden (Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35 und 36). Beispielsweise ist der Begriff HELLIM die türkische Übersetzung des Wortes „Halloumi“, einer Käsespezialität. Da Türkisch Amtssprache in Zypern ist, ist dies eine Sprache, die in einem Teil von Zypern gesprochen und verstanden wird, und daher wird der durchschnittliche Verbraucher in Zypern unter Umständen verstehen, dass HELLIM ein beschreibender Begriff für Käse ist (Urteil vom 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292).

Der **Nachweis** kann aus dem persönlichen Wissen des jeweiligen Prüfers stammen oder durch Stellungnahmen Dritter oder mittels einer Dokumentation gewonnen werden, die Löschungsanträgen beigefügt ist.

- Eine Internetrecherche ist ebenfalls ein gültiges Mittel zum Nachweis der beschreibenden Bedeutung, insbesondere bei Neologismen, Fachjargon oder Slangwörtern, doch sollte der Nachweis sorgfältig beurteilt werden, um festzustellen, ob das Wort tatsächlich in beschreibender Weise benutzt wird, da häufig der Unterschied zwischen der beschreibenden und der Markenverwendung im Internet vage ist und das Internet eine riesige Menge an unstrukturierten, nicht verifizierten Informationen oder Erklärungen enthält.

- Die Beanstandung sollte klar angeben, welche Sprache oder Sprachen betroffen sind, was das Eintragungshindernis zumindest für den Mitgliedstaat anwendbar macht, in dem diese Sprache die Amtssprache oder eine der Amtssprachen ist, und was die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat ausschließt (siehe Regel 45 Absatz 4 UMDV).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV gilt auch für **Transliterationen**. Insbesondere Transliterationen griechischer Wörter in lateinische Buchstaben sind bei einer Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse mit in griechischen Buchstaben geschriebenen Wörtern gleichzustellen und umgekehrt (Urteil vom 16/12/2010, T-281/09, Chroma, EU:T:2010:537, § 34). Dies ist darauf zurückzuführen, dass das lateinische Alphabet den griechischsprachigen Verbrauchern bekannt ist. Dies gilt auch für das kyrillische Alphabet, dass in der EU von den Bulgaren verwendet wird, die ebenfalls mit den lateinischen Buchstaben vertraut sind.

2.3.1.3 In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV genannte Merkmale

Art der Waren und Dienstleistungen

Dies beinhaltet die Waren oder Dienstleistungen selbst, d. h. ihre Art und ihre Natur. Beispiele: „Bank“ für Finanzdienstleistungen „Perlé“ für Weine und Schaumweine (Urteil vom 01/02/2013, T-104/11, Perle') oder „Universaltelefonbuch“ für ein allgemeines Telefonbuch (Urteil vom 14/06/2001, verbundene Rechtssachen T-357/99 und T-358/99, Universaltelefonbuch, EU:T:2001:162) oder Bestandteile oder

Komponenten von Waren (Urteil vom 15/01/2013, T-625/11, ecoDoor, EU:T:2013:14, § 26).

Beschaffenheit

Dies beinhaltet anpreisende Begriffe, die sich auf eine überragende Qualität der betreffenden Waren oder Dienstleistungen beziehen, sowie auf die immanente Qualität der Waren oder Dienstleistungen. Dies deckt Begriffe wie „leicht“, „extra“, „frisch“, „superleicht“ für Waren ab, die extrem leicht sind (Entscheidung vom 27/06/2001, R 1215/2000-3, Hyperlite). Darüber hinaus können sich Zahlen auf die Beschaffenheit eines Produkts oder einer Dienstleistung beziehen, z. B. bezieht sich „24/7“ auf die Verfügbarkeit einer Dienstleistung oder „2000“ auf die Größe des Motors oder „75“ auf die PS- oder kW-Zahl des Motors.

Menge

Dies deckt Angaben zu der Menge ab, in der die Waren in der Regel verkauft werden, wie etwa „Sechserpack“ für Bier, „Ein Liter“ für Getränke, „100“ (Gramm) für Schokoladentafeln. Nur für die Branche maßgebliche Mengenmaße und nicht solche, die theoretisch möglich sind, zählen. So wäre beispielsweise „99.999“ für Bananen akzeptabel.

Bestimmung

Die Bestimmung ist die Funktion eines Produktes oder einer Dienstleistung, das Ergebnis, das von seiner Nutzung zu erwarten ist, oder allgemeiner der Verwendungszweck einer Ware oder Dienstleistung. Ein Beispiel ist „Trustedlink“ für Waren und Dienstleistungen im IT-Sektor, die auf die Sicherstellung einer sicheren (vertrauenswürdigen) Verbindung abzielen (Urteil vom 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246). Zu den Marken, deren Anmeldung auf dieser Basis abgelehnt wurde, zählen „Therapy“ für Massagegeräte (Entscheidung vom 08/09/1999, R 0144/99-3, THERAPY) und „SLIM BELLY“ für Fitnessgeräte, sportliche Aktivitäten, medizinische Dienstleistungen und Dienstleistungen von Schönheitssalons (Entscheidung vom 30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226). Diese Beanstandung gilt auch im Hinblick auf Zubehör: Ein Begriff, der die Art der Waren beschreibt, beschreibt ebenfalls die Bestimmung von Zubehör zu diesen Waren. Daher ist „New Born Baby“ zu beanstanden bei Zubehör für Puppen und „Rockbass“ bei Zubehör für Rockgitarren (Urteil vom 08/06/2005, T-315/03, Rockbass, EU:T:2005:211 [Rechtsmittel C-301/05 P erledigt]).

Wert

Dies deckt sowohl den zu zahlenden Preis (hoch oder niedrig) als auch den qualitativen Wert ab. Daher werden dadurch nicht nur Ausdrücke wie „extra“ oder „top“ abgedeckt, sondern auch Ausdrücke wie „preiswert“ oder „mehr für Ihr Geld“. Dies deckt ebenso Ausdrücke ab, die in der Alltagssprache Waren oder Dienstleistungen meinen, die eine überragende Qualität haben.

Geografische Herkunft

Siehe Abschnitt 2.3.2.6 unten.

Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung

Dies deckt Begriffe ab, die die Zeit betreffen, zu der Dienstleistungen erbracht werden, und zwar entweder ausdrücklich („Abendnachrichten“, „24 Stunden“) oder in einer üblichen Art und Weise („rund um die Uhr“). Außerdem deckt dies die Zeit ab, zu der Waren hergestellt werden, wenn dies von Belang für die Waren ist („Spätlese“ für Wein). Bei Wein wäre die Zahl „1998“, die das Jahr der Lese angibt, relevant, jedoch nicht für Schokolade.

Sonstige Merkmale

Dies deckt sonstige Merkmale der Waren oder Dienstleistungen ab und zeigt, dass die vorhergehende Liste der Punkte in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c nicht erschöpfend ist. Grundsätzlich muss jedes Merkmal der Waren und Dienstleistungen zu einer Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV führen. Dabei ist unerheblich, ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen wirtschaftlich wesentlich oder bloß nebensächlich sind oder ob es Synonyme für diese Eigenschaften gibt (Urteile vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; und vom 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect, EU:T:2012:197, § 41).

Beispiele für „sonstige Merkmale“

- das in den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen enthaltene Thema (siehe Abschnitt 2.3.2.7 unten),

- die Identifizierung des Zielverbrauchers: „Kinder“ oder „ellos“ (Urteil vom 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44) für *Bekleidungsstücke*.

2.3.2 Wortmarken

2.3.2.1 Ein Wort

Beschreibende Begriffe sind solche, die nur aus Informationen über die Merkmale der Waren und Dienstleistungen bestehen. Dies bedeutet, dass beschreibende Begriffe nicht die Funktion einer Marke erfüllen können. Folglich gilt das Eintragungshindernis unabhängig von der Frage, ob der betreffende Begriff bereits von anderen Mitbewerbern in beschreibender Weise für die betreffenden Waren und Dienstleistungen benutzt wird.

Insbesondere ist ein Wort dann beschreibend, wenn es entweder für das allgemeine Publikum (wenn sich die Waren oder Dienstleistungen an dieses richten) oder für spezialisierte Verkehrskreise (wobei unerheblich ist, ob sich die Waren oder Dienstleistungen auch an das allgemeine Publikum richten) eine beschreibende Bedeutung hat:

- Der Begriff „RESTORE“ ist beschreibend für medizinische und chirurgische Instrumente, Apparate und Geräte; Stents; Katheter und Führungsdrähte (Urteil vom 17/01/2013, C-21/12 P, Restore, EU:C:2013:23).

- „CONTINENTAL“ ist beschreibend für „lebende Tiere, nämlich Hunde“ und die „Haltung und Züchtung von Hunden, insbesondere Welpen und Zuchttieren“. Tatsächlich weist das Wort „Continental“ auf den Namen einer Hundezüchtung hin (Urteil vom 17/04/2013, T-383/10, Continental, EU:T:2013:193).

Wie vorstehend dargelegt, sollten Beanstandungen zudem auch gegen Begriffe erhoben werden, die wünschenswerte Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschreiben.

Es ist jedoch wichtig, zwischen anpreisenden Begriffen, die – obwohl allgemein – wünschenswerte Merkmale von Waren und Dienstleistungen als preiswert, praktisch, hochqualitativ usw. beschreiben und die von der Eintragung ausgeschlossen sind, und solchen Begriffen zu unterscheiden, die in einem weiteren Sinne anpreisend sind, sich also auf vage positive Konnotationen oder auf die Person des Käufers oder Herstellers der Waren beziehen, ohne sich spezifisch auf die Waren und Dienstleistungen selbst Bezug zu nehmen.

Nicht beschreibend:

- „BRAVO“, da unklar ist, wer „BRAVO“ zu wem sagt, und was angepriesen wird (Urteil vom 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510).

2.3.2.2 Wortkombinationen

Grundsätzlich gilt, dass eine bloße Kombination von Elementen, von denen jedes die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen selbst beschreibt, weiterhin diese Merkmale beschreibt. Wenn diese Elemente bloß zusammengebracht werden, ohne ungewöhnliche Varianten einzuführen, insbesondere im Hinblick auf die Syntax oder Bedeutung, so kann dies nicht zu etwas anderem führen als einem beschreibenden Zeichen.

Wenn jedoch aufgrund der ungewöhnlichen Natur der Kombination in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen eine Kombination einen Eindruck erweckt, der ausreichend von dem entfernt ist, der durch die bloße Kombination der Bedeutungen erzeugt wird, die von den diese Kombination bildenden Elementen vermittelt wird, so gilt diese Kombination als mehr als die Summe ihrer Teile (Urteil vom 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39 und 43). Die Begriffe „ungewöhnliche Natur der Kombination“, „Eindruck, der ausreichend weit entfernt ist“ und „mehr als die Summe ihrer Teile“ müssen in ihrer Bedeutung so ausgelegt werden, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV nicht gilt, wenn die Art und Weise, wie zwei beschreibende Elemente kombiniert werden, in sich selbst fantasievoll ist.

Bei den folgenden Beispielen wurde die Eintragung **abgelehnt**:

- „Biomild“ für Joghurt, der mild und biologisch ist (Urteil vom 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87);

- „Companyline“ für Versicherungs- und Finanzgeschäfte (Urteil vom 19/09/2002, C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506);

- „Trustedlink“ für Software für E-Commerce, Unternehmensberatungsdienstleistungen, Software-Integrationsdienstleistungen und Bildungsdienstleistungen für E-Commerce-Technologien und -Dienstleistungen (Urteil vom 26/10/2000, T-345/99, Trustedlink, EU:T:2000:246);

- „Cine Comedy“ für die Ausstrahlung von Radio- und Fernsehprogrammen, Produktion, Vorführung und Verleih von Filmen sowie Vergabe, Übertragung und Vermietung und sonstige Verwertung von Filmrechten (Urteil vom 31/01/2001, T-136/99, Cine Comedy, EU:T:2001:31);

- „Tele Aid“ für elektronische Geräte zur Übermittlung von Sprache und Daten, Dienstleistungen für Auto- und Fahrzeugreparatur, Betrieb eines Kommunikationsnetzes, Abschlepp- und Rettungsdienste und Datenverarbeitungsdienste zur Bestimmung des Fahrzeugstandorts (Urteil vom 20/03/2002, T-355/00, Tele Aid, EU:T:2002:79);

- „Quickgripp“ für Handwerkzeuge, Klemmen sowie Teile für Handwerkzeuge und Klemmen (Beschluss vom 27/05/2004, T-61/03, Quick-Grip, EU:T:2004:161);

- „Twist and Pour“ für in der Hand zu haltende Kunststoffgefäße als Teil einer Vorrichtung mit Flüssigfarbe für deren Aufbewahrung und zum Ausgießen (Urteil vom 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171);

- „CLEARWIFI“ für Telekommunikationsdienste, insbesondere Hochgeschwindigkeitszugang zu Computer- und Kommunikationsnetzwerken (Urteil vom 19/11/2009, T-399/08, Clearwifi, EU:T:2009:458);

- „STEAM GLIDE“ für elektrische Reglerbügeleisen, elektrische Bügeleisen, elektrische Reglerbügeleisen zum Bügeln von Bekleidungsstücken, Teilen und Applikationen für die vorgenannten Waren (Urteil vom 16/01/2013, T-544/11, Steam Glide, EU:T:2013:20);

- „GREENWORLD“ unter anderem für Brenngas, Brennstoffe, elektrische Energie, Leuchtgas, Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen Brennstoffe und Treibstoffe; Durchleitung und Transport von elektrischem Strom, Heizwärme, Gas oder Wasser (Urteil vom 27/02/2015, T-106/04, Greenworld, EU:T:2015:123);

- „ecoDOOR“ für Produkte, auf die Türen eine erhebliche Auswirkung haben, wie beispielsweise Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Verkaufsautomaten oder Kochgeräte (Urteil vom 10/07/2014, C-126/13 P, EcoDoor, EU:C:2014:2065).

Gleichermaßen sind Kombinationen des **Präfixes „EURO“** mit rein beschreibenden Begriffen abzulehnen, bei denen das Element „EURO“ den beschreibenden Charakter des Zeichens als Ganzes verstärkt oder bei denen es eine geeignete Verbindung zwischen diesem Begriff und den betroffenen Waren oder Dienstleistungen gibt. Dies

steht im Einklang mit dem Urteil vom 07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151.

Bei den folgenden Beispielen wurde die Eintragung **akzeptiert**:

- GREENSEA für Waren und Dienstleistungen der Klassen 1, 3, 5 und 42;
- MADRIDEXPORTA für die Klassen 16, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 (Urteil vom 16/09/2009, T-180/07, Madridexporta, EU:T:2009:334);
- DELI FRIENDS für die Klassen 29, 30 und 35.

Von den grammatikalischen Regeln abweichende Kombinationen

Eine Kombination aus Wörtern kann als beschreibende Angabe befunden werden, selbst wenn sie von den üblichen grammatikalischen Regeln abweicht. Wenn die Kombination jedoch über die Summe ihrer Bestandteile hinausgeht, kann sie zulässig sein (Urteil vom 17/10/2007, T-105/06, WinDVD Creator, EU:T:2007:309, § 34).

- „HIPERDRIVE“ wird trotz der abweichenden Schreibweise des Adjektivs („hiper“ statt „hyper“) als Zeichen erachtet, das den Bestimmungszweck von Einstell- oder Verstellvorrichtungen für Werkzeuge beschreibt (Urteil vom 22/05/2014, T-95/13, Hiperdrive, EU:T:2014:270, Randnrn. 33-42).

- „CARBON GREEN“ ist ein beschreibendes Zeichen für regenerierten Kautschuk, d. h. recycelte kohlenstoffhaltige Stoffe, insbesondere Plastik, Elastomer oder mit Gummi verfüllte Materialien, die aus mithilfe solcher Füllmaterialien hergestellten pyrolysierten Reifenprodukten und Plastik, Elastomeren oder Kautschukmischungen gewonnen werden, obwohl im Englischen Adjektive Substantiven vorangestellt sind (Urteil vom 11/04/2013, T-294/10, Carbon green, EU:T:2013:165).

Des Weiteren werden in der Werbung bestimmte Artikel oder Pronomina (der, es usw.), Konjunktionen (oder, und usw.) oder Präpositionen (von, für usw.) häufig weggelassen. Das bedeutet, dass das Fehlen dieser grammatischen Elemente manchmal nicht ausreicht, um die Marke unterscheidungskräftig zu machen.

Kombinationen aus Adjektiven und Substantiven oder Verben

Bei Kombinationen aus **Substantiven und Adjektiven** ist zu bewerten, ob sich bei einer Umkehrung ihrer Elemente die Bedeutung der Wortkombination ändert. So kommt beispielsweise „Vacations direct“ (nicht eintragungsfähig, Entscheidung vom 23/01/2001, R 0033/2000-3) „direct vacations“ gleich, während „BestPartner“ nicht das gleiche wie „PartnerBest“ ist.

Dieselbe Regel gilt auch für Wörter, die aus einer **Kombination aus einem Adjektiv und einem Verb** bestehen. Daher ist das Wort „ULTRAPROTECT“ als beschreibend für Sterilisations- und Sanitärpräparate anzusehen, auch wenn es aus der (grammatikalisch nicht korrekten) Kombination aus einem Adjektiv (ULTRA) und einem Verb (PROTECT) besteht, da seine Bedeutung klar verständlich ist (Entscheidung vom 03/06/2013, R 1595/2012-1; und Urteil vom 06/03/2012, T-565/10, Highprotect, EU:T:2012:107).

Kombinationen aus Wörtern verschiedener Sprachen

Aus Wörtern verschiedener Sprachen bestehende Kombinationen können schließlich dennoch zu beanstanden sein, sofern die betreffenden Verbraucher die beschreibende Bedeutung aller Elemente ohne weitere Überlegung verstehen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn das Zeichen Grundbegriffe in einer Sprache umfasst, die von den Sprechern einer anderen Sprache ohne Weiteres verstanden werden, oder wenn die Begriffe in beiden Sprachen ähnlich sind. Besteht beispielsweise eine Marke aus einem beschreibenden Grundbegriff in der Sprache „A“ und einem anderen beschreibenden Wort in der Sprache „B“, ist das Zeichen als Ganzes beschreibend, wenn davon ausgegangen wird, dass die Sprecher der Sprache „B“ in der Lage sein werden, die Bedeutung des ersten Begriffes zu erfassen.

Anmeldungen, die aus beschreibenden Worten oder Ausdrücken bestehen, die in unterschiedlichen Sprachen wiederholt werden, stellen insofern einen Sonderfall dar, als es sich dabei lediglich um Übersetzungen der jeweils anderen Worte oder Ausdrücke handelt. Derartige Marken sollten als beschreibend erachtet werden, wenn dem maßgeblichen Verbraucher klar sein wird, dass jedes einzelne Wort bzw. jeder einzelne Ausdruck tatsächlich lediglich die Übersetzung einer beschreibenden Bedeutung darstellt, beispielsweise weil er aufgrund der Nähe der in der Marke enthaltenen Begriffe zueinander versteht, dass sie alle dieselbe beschreibende Bedeutung in unterschiedlichen Sprachen haben. Beispiel:

- Unionsmarke Nr. 3 141 017, „Le salon virtuel de l’industrie – Industry virtual exhibition – Die virtuelle Industriemesse – Il salon virtuale dell'industria – El salon virtual de la industria“ für Dienstleistungen der Klassen 35, 38 und 42.

Bei den folgenden Beispielen wurde die Eintragung **abgelehnt**:

- Unionsmarke Nr. 12 596 169, „BABYPATAUGEOIRE“ für Babystühle und Designs von Babystühlen (Klassen 20 und 42). Das Zeichen besteht aus einem englischen und einem französischen Begriff, die vom französischsprachigen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise unmittelbar verstanden werden (der Begriff „baby“ wird vom französischsprachigen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise verstanden).

- „EURO AUTOMATIC PAIEMENT“ für die Klassen 9 und 36 (Urteil vom 05/09/2012, T-497/11, Euro automatic paiement, EU:T:2012:402, Kombination englischer und französischer Begriffe).

2.3.2.3 Falsche Schreibweise und Weglassungen

Eine falsche Schreibweise ändert nicht notwendigerweise den beschreibenden Charakter eines Zeichens. Zunächst können Wörter aufgrund des Einflusses einer anderen Sprache oder der Schreibweise eines Wortes in Nicht-EU-Gebieten wie etwa im amerikanischen Englisch oder im Slang falsch geschrieben werden, oder um das Wort modischer zu machen. Beispiele für Zeichen, die abgelehnt wurden:

- „Xtra“ (Entscheidung vom 27/05/1998, R 0020/1997-1);
- „Xpert“ (Entscheidung vom 27/07/1999, R 0230/1998-3);
- „Easi-Cash“ (Entscheidung vom 20/11/1998, R 0096/1998-1);
- „Lite“ (Urteil vom 27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42);

- „Rely-able“ (Urteil vom 30/04/2013, T-640/11, Rely-able, EU:T:2013:225);
- „FRESHHH“ (Urteil vom 26/11/2008, T-147/06, Freshhh, EU:T:2008:528).

Zudem werden Verbraucher ohne weiteres Nachdenken das „@“ als den Buchstaben „a“ oder das englische Wort „at“ verstehen und das „€“ als den Buchstaben „e“. Verbraucher werden spezifische Ziffern durch Wörter ersetzen, beispielsweise „2“ durch das englische Wort „to“ oder „4“ durch das englische Wort „for“.

Wenn die falsche Schreibweise jedoch fantasievoll und/oder auffallend ist oder die Bedeutung des Wortes ändert (akzeptiert: „D’LICIOUS“, Unionsmarke Nr. 13 729 348 (statt „delicious“), „FANTASTICK“, Unionsmarke Nr. 13 820 378 [statt „fantastic“]), ist das Zeichen akzeptabel.

In der Regel verleihen falsche Schreibweisen dem Zeichen ein ausreichendes Maß an Unterscheidungskraft, wenn:

- sie auffällig, überraschend, unüblich, willkürlich sind bzw.

- in der Lage sind, die Bedeutung des Wortelements zu ändern oder eine gewisse geistige Anstrengung seitens des Verbrauchers erfordern, um eine sofortige und unmittelbare Verbindung mit dem Begriff herzustellen, auf den sie sich beziehen sollen.

Die folgenden Marken wurden abgelehnt:

Zeichen	Begründung	Fall
ACTIVMOTION SENSOR Unionsmarke Nr. 10 282 614, angemeldet für Waren der Klasse 7 (Schwimmbad- und Whirlpool-Reinigungsausrüstung, insbesondere Kehr- und Sauggeräte und Teile von diesen)	Die Marke besteht bloß aus „ACTIV“, einer offensichtlich falschen Schreibweise von „ACTIVE“, sowie „MOTION“ und „SENSOR“. Kombiniert bilden die Wörter eine absolut verständliche und schlicht beschreibende Kombination, und daher wurde die Eintragung abgelehnt.	Entscheidung vom 06/08/2012, R 0716/2012-4 – „ACTIVMOTION SENSOR“, § 11
XTRAORDINARIO Internationale Eintragung, die EU-Nr. 930 778 bezeichnend, angemeldet für Waren der Klasse 33 (Tequila)	Der oben genannte Begriff ist ein nicht existierendes Wort, ähnelt jedoch stark dem spanischen Adjektiv „extraordinario“. Spanische und portugiesische Verbraucher werden das Zeichen als falsche Schreibweise eines Wortes wahrnehmen, das „bemerkenswert“, „speziell“, „hervorragend“, „superb“ und „wunderbar“ bedeutet und als solches dem Zeichen eine beschreibende Bedeutung verleiht.	Entscheidung vom 08/03/2012, R 2297/2011-5 – „Xtraordinario“, § 11-12

Jedoch wurden die folgenden Marken **akzeptiert**:

Zeichen	Begründung	Fall
LINQ Unionsmarke Nr. 1 419 415, angemeldet für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9 und 38	Dies ist ein erfundenes Wort, das in keinem bekannten Wörterbuch existiert, und es wurde nicht gezeigt, dass dieses Wort eine übliche falsche Schreibweise ist, die in den betroffenen Handelskreisen des Anmelders benutzt wird. Da das Wort zudem kurz ist, wird der Endbuchstabe „Q“ als besonderes Element wahrgenommen, und so ist die fantasievolle Schreibweise offensichtlich.	Entscheidung vom 04/02/2002, R 0009/2001-1 – „LINQ“, § 13
LIQID Unionsmarke Nr. 5 330 832, ursprünglich angemeldet für Waren der Klassen 3, 5 und 32	In dieser Wortmarke ist die Kombination „QI“ höchst ungewöhnlich in der englischen Sprache, da auf den Buchstaben „Q“ normalerweise ein „U“ folgt. Die auffallend falsche Schreibweise des Wortes „liquid“ würde es selbst einem Verbraucher, der in Eile ist, erlauben, die Besonderheit des Wortes „LIQID“ zu bemerken. Zudem würde die Schreibweise nicht nur eine Auswirkung auf den vom Zeichen hervorgerufenen visuellen Eindruck haben, sondern auch auf den akustischen Eindruck, da das angemeldete Zeichen anders als das Wort „liquid“ ausgesprochen wird.	Entscheidung vom 22/02/2008, R 1769/2007-2 – LIQID, § 25

2.3.2.4 Abkürzungen und Akronyme

Abkürzungen beschreibender Begriffe sind selbst beschreibend, wenn sie so benutzt werden, und die maßgeblichen Verkehrskreise – ganz gleich, ob es sich um die allgemeine oder eine spezialisierte Öffentlichkeit handelt – sie als identisch mit der beschreibenden Bedeutung des vollständigen Wortes erkennen. Die bloße Tatsache, dass eine Abkürzung von einem beschreibenden Begriff abgeleitet ist, genügt nicht (Urteil vom 13/06/2014, T-352/12, Flexi, EU:T:2014:519).

Die folgenden Zeichen wurden abgelehnt, da die beschreibende Bedeutung für die maßgeblichen Verkehrskreise klar gezeigt werden konnte:

- SnTEM (Urteil vom 12/01/2005, T-367/02 bis T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3),
- TDI (Urteil vom 03/12/2003, T-16/02, TDI, EU:T:2003:327 [Rechtsmittel C-82/04 P erledigt]),
- LIMO (Urteil vom 20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245),
- BioID (Urteil vom 05/12/2002, T-91/01, BioID, EU:T:2002:300 [Rechtsmittel C-37/03 P: Aufhebung des Gerichtsurteils durch den Gerichtshof und Abweisung der Klage gegen die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer]).

Zu beachten ist, dass die Benutzung von Internet-Datenbanken wie „AcronymFinder.com“ als Referenzbasis mit größter Vorsicht erfolgen sollte. So ist beispielsweise im Bereich der Datenverarbeitung die Nutzung technischer Referenzhandbücher oder wissenschaftlicher Literatur vorzuziehen. Alternativ genügt die Benutzung der Abkürzung durch eine Reihe von Händlern auf dem betreffenden Gebiet im Internet, um den tatsächlichen Gebrauch der Abkürzung zu untermauern.

Zeichen, die aus einem für sich betrachtet nicht beschreibenden Akronym bestehen, das vor oder hinter einer beschreibenden Wortkombination steht, sollten als beschreibend abgelehnt werden, wenn dies von den maßgeblichen Verkehrskreisen bloß als ein Wort kombiniert mit einer Abkürzung dieser Wortkombination

wahrgenommen wird, z. B. „Multi Markets Fund MMF“. Grund hierfür ist, dass sich das Akronym und die Wortkombination zusammen gegenseitig klarstellen und die Aufmerksamkeit auf die Tatsache lenken sollen, dass sie miteinander verbunden sind (Urteil vom 30/06/2009, T-285/08, Natur-Aktien-Index, EU:T:2009:230, § 32 und 40). Dies ist selbst dann der Fall, wenn das Akronym das bloße „Zubehör“ in der Wortkombination nicht berücksichtigt, z. B. Artikel, Präpositionen oder Interpunktionszeichen, wie in den folgenden Beispielen demonstriert wird:

- „NAI – Der Natur-Aktien-Index“,
- „The Statistical Analysis Corporation – SAC“.

Obwohl die oben genannte Regel die meisten Fälle abdeckt, werden nicht alle Beispiele beschreibender Wortkombinationen, die einer Abkürzung dieses Wortes gegenübergestellt werden, im Ganzen als beschreibend angesehen. Dies ist der Fall, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise das Akronym nicht sofort als Abkürzung der beschreibenden Wortkombination wahrnehmen, sondern vielmehr als unterscheidungskräftiges Element, das das Zeichen als Ganzes zu mehr als der Summe seiner Einzelteile werden lässt, wie im folgenden Beispiel demonstriert wird:

- „The Organic Red Tomato Soup Company – ORTS“.

2.3.2.5 Slogans

Ein Slogan ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zu beanstanden, wenn er unmittelbar Informationen über Art, Beschaffenheit, Bestimmung und sonstige Merkmale der Waren und Dienstleistungen vermittelt.

Die von der Rechtsprechung festgelegten Kriterien für die Zwecke der Beantwortung der Frage, ob ein Slogan beschreibend ist oder nicht, sind identisch mit jenen, die im Fall einer Wortmarke Anwendung finden, die nur ein einziges Element enthält (Urteil vom 06/11/2007, T-28/06, Vom Ursprung her vollkommen, EU:T:2007:330, § 21). Es ist unzweckmäßig, auf Slogans Kriterien anzuwenden, die strenger als jene auf andere Arten von Zeichen angewendete sind, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass sich der Begriff „Slogan“ nicht auf eine besondere Unterkategorie von Zeichen bezieht (Urteil vom 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26 und 40).

Beispiel für einen beschreibenden Slogan

- Eine Anmeldung in Klasse 9 (*Satellitennavigationssysteme* usw.) für „FIND YOUR WAY“, (Entscheidung vom 18/07/2007, R 1184/2006-4) wurde gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV abgelehnt. Der Ausdruck „FIND YOUR WAY“ in Verbindung mit den angemeldeten Waren der Klasse 9 dient eindeutig dazu, den betreffenden Verbraucher zu informieren, dass die Waren des Anmelders Verbrauchern helfen, geografische Orte zu identifizieren, um den richtigen Weg zu finden. Die durch das angemeldete Zeichen vermittelte Botschaft bezieht sich direkt auf die Tatsache, dass Verbraucher die Strecke finden, um mit Hilfe der spezifizierten Waren von einem Ort zum anderen zu reisen.

- „BUILT TO RESIST“ könnte in Verbindung mit *Papier, Papierwaren* und *Büromaterialien* der Klasse 16, *Leder, Lederimitationen, nicht in anderen Klassen*

enthaltene Reiseartikel und Sattlereiartikel der Klasse 18 und *Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* der Klasse 25 nur eine mögliche Bedeutung haben, nämlich dass die Waren für den langfristigen Gebrauch gefertigt und daher robust und verschleißfest sind (Urteil vom 16/09/2009, T-80/07, Built to resist, EU:T:2009:332, § 27-28).

2.3.2.6 Geografische Begriffe

Ein geografischer Begriff ist jeder existierende Ortsname, z. B. ein Land, eine Region, eine Stadt, ein See oder ein Fluss. Diese Aufzählung ist nicht erschöpfend. Adjektivische Formen sind nicht so verschieden vom ursprünglichen geografischen Begriff, dass sie die maßgeblichen Verkehrskreise veranlassen würden, an etwas anderes als den geografischen Namen zu denken (Urteil vom 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 39). Beispielsweise wird „deutsch“ weiterhin als auf Deutschland bezogen und „französisch“ als auf Frankreich bezogen wahrgenommen. Zudem fallen veraltete Begriffe wie „Ceylon“, „Bombay“ und „Burma“ darunter, wenn sie noch üblicherweise benutzt oder allgemein von Verbrauchern als Herkunftsbezeichnung verstanden werden.

An der Freihaltung von Zeichen, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen dienen, besteht ein **Allgemeininteresse**, „das insbesondere darauf beruht, dass diese Zeichen […] nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betroffenen Arten von Waren oder Dienstleistungen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass sie eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, der positiv besetzte Vorstellungen hervorrufen kann“ (Urteile vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

Dieser Abschnitt (2.3.2.6) verwendet die Wörter „geografischer Begriff“ so, dass **jede** geografische Angabe in einer Unionsmarkenanmeldung gemeint ist, während die Begriffe „geschützte geografische Angabe“ und „geschützte Ursprungsbezeichnung“ **nur** im Kontext der sie schützenden spezifischen Gesetzgebung verwendet werden. Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben, die nach besonderen gesetzlichen Bestimmungen des EU-Rechts geschützt sind, fallen unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben j UMV.

Wenn das Zeichen **andere nicht beschreibende oder kennzeichnungskräftige Elemente enthält,** muss die Eintragungsfähigkeit der Kombination (des Zeichens als Ganzes) in der gleichen Art und Weise beurteilt werden, wie Fälle, in denen beschreibende Elemente mit kennzeichnungskräftigen oder nicht kennzeichnungskräftigen Elementen verknüpft sind (siehe weiter unten unter Abschnitt 2.3.4).

<u>Beurteilung geografischer Begriffe</u>

Von der Eintragung als Marken sind zum einen geografische Bezeichnungen ausgeschlossen, die bestimmte geografische Orte bezeichnen, die **für die betroffene Art von Waren oder Dienstleistungen bereits berühmt oder bekannt** sind und die daher von den beteiligten Verkehrskreisen mit dieser Art von Waren **in Verbindung gebracht** werden, und zum anderen geografische Bezeichnungen, die von Unternehmen verwendet werden können und für diese ebenfalls als geografische

Herkunftsangaben für die betreffende Art von Waren oder Dienstleistungen freigehalten werden müssen (Urteile vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 48; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 34).

Wie bei allen anderen beschreibenden Begriffen ist zu prüfen, ob der geografische Begriff **objektive Merkmale der Waren und Dienstleistungen beschreibt**. Die Beurteilung ist in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen sowie in Bezug auf die Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise vorzunehmen. Das beschreibende Merkmal des geografischen Begriffs kann sich beziehen auf:

- den Ort der Warenproduktion;
- das Thema einer Ware (z. B. die Stadt oder Region, die ein Reiseführer behandelt);
- den Ort, an dem die Dienstleistungen erbracht werden;
- die Art der Küche (für Restaurants); oder
- einen Ort, der die Vorlieben der Verbraucher beeinflusst (z. B. Lifestyle), indem er positiv besetzte Vorstellungen hervorruft (Urteile vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 47; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).

a) Erster Schritt: Wird der Begriff von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden?

Der **erste Schritt** bei der Beurteilung des geografischen Begriffs besteht darin zu ermitteln, ob er als solcher von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV steht „grundsätzlich nicht der Eintragung von geografischen Bezeichnungen entgegen, die den beteiligten Verkehrskreisen nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines geografischen Ortes bekannt sind“ (Urteile vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, Randnr. 49; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 36). Ob dies der Fall ist, wird bestimmt, indem ein angemessen informierter Verbraucher mit ausreichendem Allgemeinwissen als Basis herangezogen wird, ohne dass er ein Experte in Geografie sein muss. Um eine Beanstandung zu erheben, muss das Amt „nachweisen, dass die geografische Bezeichnung den beteiligten Verkehrskreisen als Bezeichnung eines Ortes bekannt ist“ (Urteil vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51).

b) Zweiter Schritt: Bezeichnet der Begriff einen Ort, der mit den Waren oder Dienstleistungen assoziiert wird?

Der **zweite Schritt** bei der Beurteilung besteht darin zu bestimmen, ob der angemeldete geografische Begriff einen Ort bezeichnet, der derzeit von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird, ob „vernünftigerweise zu erwarten [ist], dass mit einer solchen Bezeichnung nach Auffassung dieser Kreise die geografische Herkunft dieser Art von Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden kann“ (Urteil vom 15/01/2015, T-197/13, MONACO, EU:T:2015:16, § 51; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38), „oder ob […] vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist“, dass der Begriff von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht wird (Urteil vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31).

Das Gericht stellte klar, dass bei der Prüfung, ob eine solche Verbindung gegeben ist, die folgenden **Faktoren** zu berücksichtigen sind (Urteile vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 32 und 37; und vom 25/10/2005, T-379/03, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 38 a. E.):

- Grad der Vertrautheit der maßgeblichen Verkehrskreise mit dem geografischen Begriff,
- Merkmale des durch den Begriff bezeichneten Ortes und
- Kategorie der betreffenden Waren oder Dienstleistungen.

Es ist nicht **erforderlich** festzustellen, ob die Bezeichnung tatsächlich die **wirkliche** geografische Herkunft der Waren angibt. Es genügt der Nachweis, „dass die Verbindung zwischen der Ortsbezeichnung und den Waren es den maßgeblichen Verkehrskreisen erlauben kann, das fragliche Zeichen als Herkunftsangabe für diese Waren zu verstehen“ (Urteil vom 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 43). Beispielsweise ist „Milano“ für *Bekleidung*, „Schweiz“ für *Finanzdienstleistungen* und „Islas Canarias“ für *touristische Dienstleistungen* abzulehnen.

Im Hinblick auf **eine angemessene künftige Assoziation** kann eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV nicht ausschließlich auf dem Argument beruhen, dass die Waren oder Dienstleistungen theoretisch an dem Ort erzeugt bzw. erbracht werden könnten, der durch den angemeldeten geografischen Begriff bezeichnet wird (Urteil vom 08/07/2009, T-226/08, Alaska, EU:T:2009:257). Die oben genannten Faktoren (der Grad der Vertrautheit der maßgeblichen Verkehrskreise mit dem geografischen Begriff, die Merkmale des durch den Begriff bezeichneten Ortes und die Kategorie der betreffenden Waren oder Dienstleistungen) müssen beurteilt werden. Insbesondere müssen bei einer solchen Beurteilung die **Relevanz** der geografischen Herkunft der fraglichen Waren und die **Branchengepflogenheiten** beim Gebrauch geografischer Namen hinsichtlich der Angabe der Warenherkunft oder hinsichtlich der Bezugnahme auf bestimmte qualitative und objektive Kriterien der Waren berücksichtigt werden.

Zeichen	Begründung	Fall
BRASIL	Die Beschwerdekammer befand, dass alleine die Tatsache, dass in Brasilien Whisky hergestellt wird, nicht ausreicht, um davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verbraucher von Whisky das Zeichen mit den entsprechenden Waren assoziieren werden. Es musste jedoch geprüft werden, ob vernünftigerweise angenommen werden kann, dass eine solche Verbindung in der Zukunft hergestellt werden könnte. Die Beschwerdekammer beurteilte eine Reihe von Faktoren, darunter die Tatsache, dass es branchenübliche Praxis ist, die geografische Herkunft von Whiskys und Getränken auf Whiskybasis anzugeben. Sie kam zu dem Schluss, dass die Bezeichnung „Brasil“ als informativer Hinweis auf Whisky und Getränke auf Whiskybasis verstanden würde (Randnr. 29).	R 0434/2013-1
Klasse 32: Biere, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken. Klasse 33: Whisky und Getränke auf Whiskybasis.		

Zeichen	Begründung	Fall
THE SPIRIT OF CUBA	Das Gericht befand, dass das Zeichen trotz seiner Struktur („the“, Singular und „of“ statt „from“) von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Hinweis auf Spirituosen oder andere	T-207/13
Klasse 33: Alkoholische Getränke.		

	alkoholische Getränke aus Kuba verstanden würde (Randnr. 26).	

Zeichen	Begründung	Fall
PORT LOUIS	Das Gericht hob die Entscheidung der Beschwerdekammer auf, weil diese nicht nachgewiesen habe, dass die Stadt Port Louis (die Hauptstadt der Republik Mauritius) den maßgeblichen Verkehrskreisen der ehemaligen Kolonialmächte Frankreich und Vereinigtes Königreich hinreichend bekannt sei. Zudem sei nicht belegt worden, dass Port Louis bei den maßgeblichen Verkehrskreisen für die betreffenden Waren (Textilproduktion) berühmt oder bekannt sei (§ 40-54).	T-230/06, „Port Louis“
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle; Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Pferdedecken. Klasse 24: Haushaltstextilien; Bett- und Tischdecken; Bettwäsche; Badewäsche (ausgenommen Bekleidungsstücke); Haushaltswäsche; Duschvorhänge aus textilem Material; Gardinen aus Textilien oder aus Kunststoff; Rollos aus textilem Material; Tagesdecken für Betten; Wachstischdecken. Klasse 25: Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen.		

Rein suggestive oder fantasievolle geografische Begriffe sollten auf dieser Grundlage **nicht beanstandet werden**. Während beispielsweise „Nordpol“ und „Mont Blanc“ allgemein bekannte geografische Begriffe sind, würden sie im Kontext von Speiseeis oder Sportwagen nicht als mögliche Produktionsorte verstanden, sondern als rein suggestive und fantasievolle Begriffe. Dies gilt auch für die modische Verwendung von Städte-/Ländernamen für Waren und Dienstleistungen, die nichts mit dem zu tun haben, wofür die Stadt/das Land bekannt ist (z. B. „Hollywood“ für *Kaugummi*, „Grönland“ für *frisches Obst und Gemüse* (R 0691/2000-1, GREENLAND), „Sudan“ für *Farben* (R 0594/1999-2, SUDAN) und „Denver“ für *Lichtanlagen* [R 2607/2011-2, DENVER]), und die Verwendung der Namen modischer Stadtteile oder Einkaufsstraßen („Champs Élysées“ für *Tafelwasser*, „Manhattan“ für *Tomaten*). Gleiches gilt analog für „Port Louis“ für *Textilien*.

Schließlich gibt es einige geografische Begriffe, wie beispielsweise **größere geografische Orte oder Regionen sowie Länder**, die bloß aufgrund ihrer **verbreiteten Anerkennung und Bekanntheit für die hohe Qualität** ihrer Waren und Dienstleistungen abgelehnt werden können. In diesen Fällen ist keine ausführliche Beurteilung der Assoziation zwischen dem Ort und den Waren und Dienstleistungen

erforderlich (Urteil vom 15/12/2011, T-377/09, Passionately Swiss, EU:T:2011:753, § 43-45).

Zeichen	Begründung	Fall
Passionately Swiss	Das Gericht befand, eine eingehende Prüfung der Verbindung zwischen dem Zeichen und jeder einzelnen der betroffenen Waren und Dienstleistungen durch die Beschwerdekammer sei nicht erforderlich gewesen. Dabei stützte sich das Gericht auf die Bekanntheit der Schweiz für Qualität, Exklusivität und Gemütlichkeit, die mit den Dienstleistungen der Klassen 35, 41, 43 und 44 sowie den Waren der Klasse 16 in Verbindung gebracht werden können. (§ 45).	T-377/09

Zeichen	Begründung	Fall
MONACO	Das Gericht stellte fest, bei dem Begriff „Monaco“ handele es sich um den Namen eines Fürstentums, das nicht zuletzt wegen der Bekanntheit seiner fürstlichen Familie sowie der Veranstaltung eines Automobil-Grand-Prix der Formel-1 und eines Zirkusfestivals weltweit bekannt sei. Nach Auffassung des Gerichts musste die Eintragung der Marke MONACO für die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 39, 41 und 43 verweigert werden, da der Begriff „Monaco“ im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf die geografische Herkunft oder Bestimmung der Waren oder den Ort der Erbringung der Dienstleistung dienen könne und diese Marke damit für die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend sei.	T-197/13

Die bloße Tatsache, dass der geografische Begriff nur von einem Hersteller benutzt wird, ist nicht ausreichend, um eine Beanstandung auszuräumen, obwohl dies ein gewichtiges Argument ist, das bei der Beurteilung der erworbenen Unterscheidungskraft zu berücksichtigen ist.

2.3.2.7 Begriffe, die Themen bei Waren oder Dienstleistungen beschreiben

Wenn ein Zeichen ausschließlich aus einem Wort besteht, das beschreibt, was gegebenenfalls Thema oder Inhalt der fraglichen Waren oder Dienstleistungen ist, sollte es gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV abgelehnt werden. Allgemein bekannte Begriffe, die wahrscheinlich von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit einer bestimmten Sache, einem Produkt oder einer Tätigkeit in Verbindung gebracht werden, sind in der Lage, Themen zu beschreiben und sollten daher für andere Händler freigehalten werden (Urteil vom 12/06/2007, T-339/05, Lokthread, EU:T:2007:172, § 27).

Die wesentliche Frage lautet, ob das angemeldete Zeichen im Handel in Bezug auf **die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen in einer Weise benutzt werden kann,** die von den maßgeblichen Verkehrskreisen zweifelsohne als Beschreibung des Themas dieser angemeldeten Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird, und daher für andere Händler freigehalten werden sollte.

Beispielsweise ruft ein allgemein bekannter Name wie etwa „Vivaldi“ sofort eine Verbindung zu dem berühmten Komponisten hervor; dies gilt auch für den Begriff „Skier“, der sofort eine Assoziation mit dem Skisport schafft. Während Klasse 16 (Bücher) ein ausgezeichnetes Beispiel für eine Warenkategorie ist, die Themen oder Inhalte beinhaltet, kann eine Beanstandung gemäß diesem Abschnitt auch in Bezug auf andere Waren und Dienstleistungen vorkommen, z. B. DVDs, CD-ROMs oder redaktionelle Dienstleistungen. Was diesen Abschnitt betrifft, so werden die Begriffe „Thema“ und „Inhalt“ synonym benutzt. Siehe auch Abschnitt 2.2.3 oben.

Namen berühmter Personen (insbesondere von Musikern und Komponisten) können die Warenkategorie angeben, wenn die Verkehrskreise aufgrund von weit verbreiteter Benutzung, zeitlichem Abstand, Sterbedatum oder Popularisierung, Anerkennung, verschiedenen Interpreten oder musikalischer Bildung diese Namen als die Gattung bezeichnend verstehen können. Der Fall wäre dies beispielsweise in Bezug auf „Vivaldi“, dessen Musik von Orchestern weltweit gespielt wird, und „Vivaldi“ wird nicht als Herkunftshinweis für die Musik verstanden.

Auf den vorstehenden Ausführungen basierende Beanstandungen:

- gelten nur für Waren (z. B. Bücher) oder Dienstleistungen (z. B. Schulungen), die Themen beinhalten, die andere Dinge, Produkte bzw. Tätigkeiten betreffen (z. B. Bücher über Geschichte oder einen Geschichtslehrgang),

- wenn das Zeichen ausschließlich aus dem Wort besteht, das das Thema identifiziert (z. B. „FAHRZEUGE“ oder „GESCHICHTE“), und

- werden fallweise vorgenommen, indem verschiedene Faktoren beurteilt werden, wie die maßgeblichen Verkehrskreise, der Aufmerksamkeitsgrad oder der beschreibende Charakter des betreffenden Begriffs (siehe unten).

<u>Waren und Dienstleistungen, die gegebenenfalls Themen beinhalten</u>

In den meisten Fällen handelt es sich bei den Waren und Dienstleistungen, die aus zu beanstandenden Themen bestehen oder diese beinhalten können, um folgende:

- Klasse 9: magnetische Datenträger, Software, Speicherplatten, elektronische Publikationen (herunterladbar).

    - Zu beanstanden

        — STATISTISCHE ANALYSE für Software
        — ROCKMUSIK für CDs.

- Klasse 16: Druckereierzeugnisse, Fotografien und Lehrmaterialien, soweit diese Druckereierzeugnisse beinhalten.

    - Zu beanstanden

        — GESCHICHTE für Bücher
        — PARIS für Reiseführer
        — AUTO für Zeitschriften
        — TIERE für Fotografien
        — TRANSZENDENTALE MEDITATION für *Lehr- und Unterrichtsmittel*.

- Klasse 28: Brettspiele

  Zu beanstanden

  — „Memory“ (Beschluss vom 14/03/2011, C-369/10).

- Klasse 35: Messen, Werbung, Einzelhandelsdienstleistungen.

  ○ Zu beanstanden

  — ELECTRONICA für Messen im Zusammenhang mit elektronischen Waren (Urteil vom 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 42-44)
  — LIVE-KONZERT für Werbedienstleistungen
  — BEKLEIDUNGSSTÜCKE für Einzelhandelsdienstleistungen.

- Klasse 38: Telekommunikation

  ○ Zu beanstanden

  — NACHRICHTEN für Telekommunikation
  — MATHE für die Bereitstellung von Online-Foren.

- Klasse 41: Bildung und Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, elektronische Publikationen (nicht herunterladbar*).*

  ○ Zu beanstanden

  — DEUTSCH für Sprachkurse
  — GESCHICHTE für Bildung
  — KOMÖDIE für Fernsehprogramme
  — TRANSZENDENTALE MEDITATION für *Bildungsdienstleistungen*.

Die vorstehende Auflistung von Klassen gemäß Nizza-Klassifikation ist nicht erschöpfend, obwohl sie für die große Mehrheit der Fälle gilt. Infolgedessen sollten auf beschreibenden Themen basierende Beanstandungen vorrangig im Kontext der oben aufgelisteten Waren und Dienstleistungen erhoben werden.

Wenn das angemeldete Zeichen ein beschreibender Begriff für ein besonderes Merkmal von Waren oder Dienstleistungen ist, vermeidet eine Bezeichnung von Waren und Dienstleistungen, die dieses vom angemeldeten Zeichen beschriebene besondere Merkmal ausschließt, nicht eine Beanstandung auf der Basis des Themas. Grund hierfür ist, dass es nicht akzeptabel ist, wenn ein Anmelder Waren oder Dienstleistungen vorbehaltlich der Bedingung anmeldet, dass sie ein besonderes Merkmal nicht besitzen (Urteil vom 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-116). Die folgenden erfundenen Beispiele illustrieren Bezeichnungen von Waren oder Dienstleistungen, die eine Beanstandung nicht vermeiden können:

- KOMÖDIE für Fernsehübertragungen, außer *Komödienprogrammen*
- PINGUINE (im Plural!) für Bücher, außer Büchern über *Pinguine*
- TECHNOLOGIE für Kurse, außer Kurse über Computer und *Technologie*

Zu unterscheiden von den vorstehenden Beispielen ist die positive Anmeldung für Waren oder Dienstleistungen, gemäß der es nicht möglich ist, dass das angemeldete Zeichen das Thema oder den Inhalt beschreibt. Die folgenden erfundenen Beispiele wären beispielsweise nicht zu beanstanden, zumindest im Hinblick auf Zeichen, die das Thema beschreiben:

- KOMÖDIE für Fernsehübertragungen von Wirtschaftsnachrichten, Politik und *Technologie*
- PINGUIN für Comic-Bücher mit Country- und Western-, mittelalterlichen und altrömischen *Themen*
- TECHNOLOGIE für Kurse zum Thema kreatives Schreiben fiktionaler *Literatur*.

2.3.2.8 Einzelne Buchstaben und Ziffern

Einzelbuchstaben [3]

Allgemeine Überlegungen

In seinem Urteil vom 09/09/2010, C-265/09 P („α"), erklärte das Gericht, dass das Amt bei der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV verpflichtet ist, von Amts wegen die einschlägigen Sachverhalte zu prüfen, die zur Erhebung einer Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 UMV führen könnten, und dass diese Anforderung weder relativiert noch zum Nachteil des Anmelders umgekehrt werden kann (§ 55-58). Daher ist es Aufgabe des Amtes, mit einer motivierten Begründung zu erläutern, warum eine Marke, die aus einem als Standardzeichen dargestellten Einzelbuchstaben besteht, beschreibend ist.

Infolgedessen sollten bei der Prüfung von Marken, die aus Einzelbuchstaben bestehen, generische, nicht untermauerte Argumente, z. B. solche, die sich auf die Verfügbarkeit von Zeichen beziehen, angesichts der begrenzten Zahl von Buchstaben vermieden werden. Gleichermaßen wäre es unangemessen, eine Beanstandung auf eine spekulative Begründung mit Bezug auf unterschiedliche Bedeutungen zu stützen, die ein Zeichen möglicherweise haben könnte. Das Amt ist verpflichtet, **ausgehend von einer faktenbasierten Beurteilung** festzustellen, warum die angemeldete Marke zu beanstanden wäre.

Daher ist klar, dass die Prüfung von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, gründlich und stringent sein sollte und dass jeder Einzelfall einer sorgfältigen Prüfung bedarf.

Beispiele

In **technischen Bereichen**, wie etwa solchen, die Rechner, Maschinen, Motoren und Werkzeuge betreffen, kann es sein, dass bestimmte Buchstaben eine beschreibende Konnotation haben, wenn sie ausreichend präzise Informationen über die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen vermitteln.

[3] Dieser Abschnitt befasst sich mit Einzelbuchstaben im Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV. Der Abschnitt 2.2.5 befasst sich mit dem entsprechenden Verhältnis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Der **Buchstabe „E“** wurde auch als beschreibend in Bezug auf „Windenergieanlagen und deren Teile, Generatoren, Rotorblätter für Windenergieanlagen, Rotoren für Windenergieanlagen“ der Klasse 7, „Regelschalter für Windenergieanlagen, Frequenzwandler, Mess-, Signalisier- und Prüfinstrumente (Überwachung)“ der Klasse 9 und „Türme für Windenergieanlagen“ der Klasse 19 angesehen, da er für einen Verweis auf „Energie“ oder „Elektrizität“ gehalten werden kann (Urteil vom 21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 24-31; und Entscheidung vom 08/09/2006, R 0394/2006-1, § 22-26).

Eine Beanstandung könnte auch in Bezug auf Waren bzw. Dienstleistungen gerechtfertigt sein, die für ein breiteres Publikum bestimmt sind. Beispielsweise wären **die Buchstaben „S“, „M“ oder „L“** in Bezug auf Bekleidungsstücke zu beanstanden, da diese Buchstaben benutzt werden, um eine bestimmte Kleidergröße zu beschreiben, d. h. als Abkürzungen für „Klein“, „Mittel“ oder „Groß“.

Wenn jedoch nicht festgestellt werden kann, dass ein bestimmter Einzelbuchstabe beschreibend für die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen ist, und unter der Voraussetzung, dass die angemeldete Marke nicht offen für eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 UMV ist, sollte die Anmeldung **akzeptiert** werden.

Abschnitt 2.2.5.2 oben sind weitere Beispiele für Fälle zu entnehmen, in denen eine Beanstandung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV erhoben werden könnte.

Ziffern

In seinem Urteil vom 10/03/2011, C-51/10 P, „1000“, entschied der Gerichtshof, dass Zeichen, die ausschließlich aus Ziffern ohne grafische Modifikationen bestehen, als Marken eingetragen werden können (§ 29-30).

Der Gerichtshof verwies analog auf sein früheres Urteil vom 09/09/2010, C-265/09 P, „α“, in Bezug auf einzelne Buchstaben (§ 31) und betonte, dass aus Ziffern bestehende Marken unter besonderer Berücksichtigung der betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen geprüft werden müssen (§ 32).

Daher kann eine Ziffer als Unionsmarke nur dann eingetragen werden, wenn sie in Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist (§ 32), Unterscheidungskraft hat und nicht bloß beschreibend oder sonst wie in Bezug auf diese Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist.

Beispielsweise bestätigte die Beschwerdekammer die Ablehnung der in Bezug auf „Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen“ der Klasse 25 angemeldeten Marke „15“, weil die Zahl „15“ eine direkte und spezifische Verbindung zu diesen Waren hat, da sie offensichtliche und direkte Informationen über die Größe enthält. Die Beschwerdekammer bestätigte auch die Ablehnung dieses Zeichens in Bezug auf „Biere“ der Klasse 32, da die praktische Erfahrung bei der Vermarktung der betreffenden Waren – auf die sich das Amt bezog – zeigte, dass verschiedene Starkbiere mit einem Alkoholgehalt von 15 Vol. % auf dem Gemeinsamen Markt existierten (Entscheidung vom 12/05/2009, R 0072/2009-2, „15“, § 15-22).

Es ist allgemein bekannt, dass Ziffern häufig benutzt werden, um relevante Informationen über die betreffenden Waren bzw. Dienstleistungen zu vermitteln. In den folgenden Szenarien würde beispielsweise eine Beanstandung Anwendung finden, weil das angemeldete Zeichen beschreibend ist, da es sich auf Folgendes bezieht:

- das **Datum** der Herstellung von Waren bzw. der Erbringung von Dienstleistungen, wenn dieser Faktor relevant ist in Bezug auf die betreffenden Waren/Dienstleistungen. So wäre beispielsweise 1996 oder 2000 für Weine zu beanstanden, da das Alter des Weins ein sehr relevanter Faktor ist, wenn es um die Auswahl beim Einkauf geht; die Zahl 2020 wäre in Bezug auf *Veranstaltungen* zu beanstanden, da sie als das Jahr verstanden werden könnte, in dem eine Veranstaltung stattfinden wird.

- **Größe:** 1 600 für Autos, 185/65 für Reifen, 10 für Damenbekleidung im Vereinigten Königreich, 32 für Damenbekleidung in Frankreich,

- **Menge:** 200 für Zigaretten,

- **Telefonvorwahl-Nummern:** 0800 oder 0500 im Vereinigten Königreich, 800 in Italien, 902 in Spanien usw.,

- die **Zeit** der Erbringung von Dienstleistungen: 24/7,

- die **Leistung** von Waren: 115 für Motoren oder Autos,

- **Alkoholgehalt**: 4,5 für Lagerbier, 13 für Weine,

- die **Zahl von Teilen**: 1 000 für Puzzles.

Wenn die Zahl jedoch keine mögliche Bedeutung in Bezug auf Waren und Dienstleistungen hat, ist sie akzeptabel, wie beispielsweise „77“ für Finanzdienstleistungen oder „333“ für Bekleidungsstücke.

2.3.2.9 Namen von Farben

Ein Zeichen, das ausschließlich aus dem Namen einer Farbe besteht, ist gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zu beanstanden, wenn es für Waren angemeldet wird, bei denen die Farbe vernünftigerweise von den Verkehrskreisen als eines ihrer Merkmale wahrgenommen werden kann. So beschreibt beispielsweise der Name der Farbe BLAU im Zusammenhang mit Käse eine spezifische Art von Käse, die Farbe GRÜN beschreibt eine spezifische Art von Tee. Der Name der Farbe BRAUN im Zusammenhang mit Zucker beschreibt Farbe und Art des Zuckers. Diese Regel gilt hauptsächlich für übliche Farben, beispielsweise Primärfarben oder SILBER und GOLD. Wenn die angemeldeten Waren Farbmittel wie Anstrichfarbe, Tinte, Farbstoffe, Kosmetika usw. betreffen, kann der Farbname die tatsächliche Farbe der Waren beschreiben, und Zeichen, die ausschließlich aus einer Farbe bestehen, sollten gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV beanstandet werden. In diesen Fällen würden Farbnamen nicht als Marken gesehen werden, sondern bloß als Elemente, die das Hauptmerkmal der Waren beschreiben.

Die folgenden Richtlinien sollten allgemein angewendet werden:

- Wenn Farbe ein typisches Merkmal der Waren und relevant für die Auswahl durch die Verbraucher ist, etwa bei Bekleidungsstücken und Kraftfahrzeugen, sollten Farbnamen wie SMARAGDGRÜN oder APRICOT, die – obwohl sie auch alternative Bedeutungen haben – eine starke Verbindung zu realen Farben haben, beanstandet werden;

- Wörter wie SAPHIR, FLAMINGO oder LAPISLAZULI haben keine ausreichend starke Farbkonnotation, um die andere nicht mit Farbe zusammenhängende Bedeutung auszuräumen, und sollten daher grundsätzlich nicht beanstandet werden, wenn sie wahrscheinlich nicht so wahrgenommen werden, als hätten sie eine Farbbedeutung in Bezug auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen (Entscheidung vom 12/12/2013, 7950 C).

Farben in Kombination mit anderen Wörtern können eintragungsfähig sein, wenn das Zeichen als Ganzes unterscheidungskräftig ist: ICE COFFEE, VANILLA ICE und MISTY BLUE. Beschreibende Kombinationen wie etwa DEEP BLUE sollten nicht akzeptiert werden. Im Wörterbuch zu findende Wörter, die beschreibend aber eher unbekannt sind und wahrscheinlich nicht von anderen benutzt werden, können akzeptiert werden: LUNA (Alchemistenbezeichnung für Silber) und CARNELIAN (alternativer Name für CORNELIAN, einen roten Edelstein, der weniger gut bekannt ist).

2.3.2.10 Namen von Pflanzensorten

Namen von Pflanzensorten beschreiben kultivierte Varietäten oder Unterspezies von lebenden Pflanzen oder landwirtschaftlichem Saatgut. Als solche werden sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als Marken wahrgenommen.

Dieser Abschnitt befasst sich mit Namen von Pflanzensorten, welche im Handel benutzt **werden jedoch nicht mit jenen, die im vom gemeinschaftlichen Sortenamt (CPVO) geführten Verzeichnis** gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates vom 27. Juli 1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (CPVRR) oder nach nationalem Recht oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betroffene Mitgliedstaat angehört, **aufgelistet sind**. Die Prüfung von Unionsmarkenanmeldungen, welche aus dem Namen einer registrierten Pflanzensorte bestehen oder einen solchen Namen enthalten, wird in einem anderen Abschnitt der Richtlinien im Zusammenhang mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV behandelt (siehe Abschnitt 2.6.1.2 unten).

Die Kriterien für die Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke für Pflanzen sind nicht anders als diejenigen, welche für andere Kategorien von Marken gelten. Die Bestimmungen des Markenrechts gelten für Pflanzen in gleicher Weise wie für andere Warenkategorien. Daraus folgt, dass der Name einer Pflanzensorte gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV abgelehnt werden muss, außer wenn er Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV erlangt hat.

Wenn eine Unionsmarkenanmeldung aus einer Bezeichnung für lebende Pflanzen, landwirtschaftliche Samen, frische Früchte, frisches Gemüse oder diesen ähnliche Waren besteht, muss das Amt nachforschen (insbesondere im Internet), ob der Ausdruck der angemeldeten Marke mit dem Namen einer im Handel benutzten konkreten Pflanzensorte zusammenfällt.

Wenn die Suche ergibt, dass der fragliche Ausdruck bereits im Handel der EU oder außerhalb bereits benutzt wird, muss eine **Beanstandung** gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV erhoben werden, zumal der Ausdruck die Art der Waren beschreibt.

Je nach Lage des Einzelfalles und der vorhandenen Nachweise ist die Anmeldung nicht nur nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV, sondern auch nach Artikel 7

Absatz 1 Buchstabe d UMV zu beanstanden, wenn der Ausdruck im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten **üblich** geworden ist (siehe auch Abschnitt 2.4.4 unten).

So hat **zum Beispiel** die Fünfte Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung vom 01/03/2012, R 1095/2011-5 – SHARBATI – die Ablehnung der Marke „SHARBATI“, die für *Reis, Mehl und Getreidepräparate, Brot, Back- und Konditorwaren* der Klasse 30 angemeldet wurde, wegen ihres beschreibenden Charakters bestätigt: Sharbati ist eine Reisart sowie eine Weizenart, die einer bestimmten in Indien bekannten Mehlart ihren Namen gibt.

Selbst wenn der Großteil der vorgelegten Nachweise seinen Ursprung in Indien hatte, bezog sich ein Teil davon auf den Exporthandel auf Rohstoffmärkten. Daher war die Tatsache, dass ein bestimmtes Wort der Name einer Reissorte in Indien ist, bereits ein deutlicher Hinweis darauf, dass das Produkt in der Europäischen Union vertrieben werden würde.

Doch die Beschwerdekammer erkannte, dass es nicht genügend Belege dafür gibt, dass SHARBATI in der Europäischen Union eine Gattungsbezeichnung geworden ist. Obwohl nachgewiesen wurde, dass Sharbati-Reis oder Sharbati-Weizen an Händler in der Europäischen Union angeboten, ja sogar in die Europäische Union importiert worden war und dass es keinen anderen präzisen Namen für dieses Produkt gibt, gab es keine ausreichenden Nachweise dafür, dass die Produkte am Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung in dem gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV erforderlichen Maße bekannt waren.

Eine Beanstandung sollte auch dann erhoben werden, wenn die angemeldete Marke nur eine **leicht abweichende Variante** (d. h. geringfügige Abweichungen, die die schriftbildliche und klangliche Wahrnehmung des Zeichens nicht modifizieren) des im Handel benutzten Pflanzensortennamens ist, so dass die Verbraucher zu der Annahme verleitet werden, dass sie es mit dem beschreibenden Namen oder der Gattungsbezeichnung der Pflanzensorte zu tun haben.

Ein **weiteres Beispiel** ist in der Entscheidung vom 03/12/2009, R 1743/2007-1, VESUVIA, zu finden. Die Beschwerdekammer erachtete, dass der Nachweis, der seinen Ursprung in den USA und in Kanada hatte, ausreichend war, um zu dem Schluss zu kommen, dass der Name „Vesuvius“ einer Rosensorte eine beschreibende Angabe innerhalb der Europäischen Union im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV werden *könne* und dass die angemeldete Marke „VESUVIA“ dem nahe komme. Die Kammer rechtfertigte ihre Ablehnung mit der Tatsache, dass auf Rosen in der Regel in der weiblichen Form Bezug genommen wird.
Schließlich ist zu beachten, dass eine Beanstandung für Markenanmeldungen, die identisch mit einem Pflanzensortennamen (oder einer leicht abweichenden Variante davon) sind, der im Handel als Gattungsbezeichnung einer Pflanzensorte benutzt wird, auch **in Bezug auf jene Waren bzw. Dienstleistungen zu erheben ist, die direkt mit dem betreffenden Pflanzensortennamen in Verbindung gebracht werden können** (z. B. Import/Export der betroffenen Pflanzensorte).

2.3.2.11 Namen von Banken und Zeitungen/Magazinen

Bei Banken, Zeitungen und Magazinen sind die Verbraucher daran gewöhnt, beschreibende Begriffskombinationen als Herkunftsangabe wahrzunehmen. Dies ist auf Folgendes zurückzuführen:

- Die entsprechende Einrichtung hat als Einzige das Recht, die Kombination zu benutzen (siehe z. B. „BANK OF ENGLAND“ oder „BANCO DE ESPAÑA“ oder andere Namen von Zentral-/Nationalbanken), oder

- die Kombination ist geeignet, eine bestimmte Einheit zu bezeichnen (siehe z. B. „DIARIO DE LAS PROVINCIAS DE VALENCIA“, „BANCO AZTECA“ oder „BANCO GALLEGO“).

In diesen Fällen sind keine Beanstandungen zu erheben. Dennoch können beschreibende Kombinationen wie „ONLINEBANK“, „E-BANK“ oder „INTERNETNEWS“ zu beanstanden sein, da sie zumindest auf den ersten Blick nicht den Eindruck einer eindeutig identifizierbaren Einheit schaffen.

2.3.2.12 Namen von Hotels

Hotelnamen bestehen häufig aus der Kombination des Worts „HOTEL“ mit einer geografischen Bezeichnung (d. h. der Name einer Insel, einer Stadt, eines Landes usw.). Sie bezeichnen in der Regel Einrichtungen, **die keine Verbindung mit der betreffenden geografischen Bezeichnung aufweisen,** da sie sich nicht an dem betreffenden Ort befinden. Aufgrund dieser Gepflogenheiten nehmen Verbraucher somit Ausdrücke wie „HOTEL BALI“, „HOTEL BENIDORM“ oder „HOTEL INGLATERRA“ nicht als beschreibende Hinweise wahr (als Beschreibung, dass die Dienstleistungen von einem Hotel erbracht werden, das sich an dem spezifischen Ort befindet), sondern als Herkunftsangabe.

Tatsächlich sind solche Ausdrücke nicht mit den grammatikalisch korrekten Ausdrücken „HOTEL IN BALI“, „HOTEL DE BENIDORM“ oder „HOTEL EN INGLATERRA“ gleichzustellen, die eindeutig zu beanstanden sind. Dies gilt umso mehr in Fällen, in denen der Hotelname aus den Namen von zwei verschiedenen Städten (oder generell aus zwei geografischen Bezeichnungen) besteht, z. B. „HOTEL LONDRES SAN SEBASTIAN“. Tatsächlich weist in diesem Fall das Wort „SAN SEBASTIAN“ (eine Stadt im Norden von Spanien) eindeutig darauf hin, dass „HOTEL LONDRES“ als Fantasieausdruck aufzufassen ist. Deshalb ist keine Beanstandung zu erheben.

Dennoch kann sich dies **in Fällen, in denen die geografische Bezeichnung dem Wort „HOTEL“ vorangeht, je nach Sprache anders darstellen**. Beispielsweise würde in der englischen Sprache der Wortlaut „BALI HOTEL“ als ein Ausdruck wahrgenommen, der lediglich auf ein Hotel auf der Insel Bali verweist, was eindeutig zu beanstanden ist. Folglich ist stets eine Einzelfallprüfung vorzunehmen. Schließlich können beschreibende Kombinationen wie „LEADING HOTELS“ zu beanstanden sein, da sie zumindest auf den ersten Blick nicht den Eindruck einer eindeutig identifizierbaren Einheit schaffen.

2.3.2.13 Kombinationen von Länder-/Städtenamen mit einer Zahl zur Jahresangabe

Marken, die aus der Kombination des Namens eines Landes/einer Stadt mit einer Zahl zu einer Jahresangabe bestehen, müssen nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen abgelehnt werden.

Beispielsweise wird die Marke „GERMANY 2006“ als beschreibende Angabe für eine lange Liste von Waren und Dienstleistungen angesehen, die von *unbelichteten Filmen* in der Klasse 1 bis zu *Fahrzeuginstandhaltung* in Klasse 37 reichen. Insbesondere wurde in der Entscheidung vom 21/07/2008 in der Sache R 1467/2005-1 dargelegt, dass diese Marke

- die Art und den Inhalt der Dienstleistungen beschreibt, die in der „tatsächlichen Vorbereitung, Organisation und Promotion einer Veranstaltung in Deutschland im Jahr 2006“ bestehen (*ibidem,* § 29, mit Bezug auf die Organisation von Sportveranstaltungen im Zusammenhang mit Fußballmeisterschaften usw.);

- den Zweck und somit teilweise das Qualitätsniveau der Waren und Dienstleistungen während dieses Wettbewerbs in Deutschland im Jahr 2006 als für Wettbewerbe auf höchstem Niveau geeignet oder als im Rahmen solcher Wettbewerbe bewährt beschreibt (*ibidem,* § 30, mit Bezug auf medizinische Instrumente, Fußbälle usw.);

- die Waren als Souvenirartikel einstuft (*ibidem*, § 31, mit Bezug auf Waren wie Sticker, Konfetti, Schlafanzüge usw.).

Im Hinblick auf **Souvenirartikel** betonte die Kammer, dass Merchandising und Co-Branding nicht auf „klassische“ Souvenirprodukte beschränkt sind. Der Trend, neue Märkte zu erschließen, indem Waren mit der Marke von nicht damit in Zusammenhang stehenden populären Veranstaltungen oder Namen kombiniert werden, ist allgemein bekannt (*ibidem*, § 34, mit Bezug auf Waren wie Brillen, Fernsehgeräte, Toilettenpapier usw., die alle mit Fußballmeisterschaften verbunden oder assoziiert sind).

2.3.2.14 Internationale Freinamen (INN)

Internationale Freinamen (*International Nonproprietary Names*, INN) werden von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Arzneimittelwirkstoffe vergeben, sodass jede Substanz anhand einer einheitlichen Bezeichnung erkennbar ist. Diese Namen werden für die eindeutige Identifizierung und sichere Verschreibung und Abgabe von Medikamenten sowie für die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen Fachleuten des Gesundheitswesens benötigt. INN können ohne Einschränkungen verwendet werden, weil sie gemeinfrei sind. Beispiele für INN sind Alfacalcidol, Calcifediol und Calcipotriol.

Die **Silben** beschreiben die Eigenschaften der Arzneimittelgruppe, zu welcher der betreffende Wirkstoff gehört. Sie geben die Wirkungsweise der Arzneimittelgruppen an. Diese INN-Silben und ihre Definitionen werden von WHO-Experten ausgewählt und bei der Bildung neuer internationaler Freinamen verwendet. Ein Beispiel für eine solche Silbe ist „calci“.

Die Kriterien für die Beurteilung des beschreibenden Charakters einer Marke für Arzneimittel sind nicht anders als diejenigen, welche für andere Kategorien von Marken gelten. Die Bestimmungen des Markenrechts gelten für Arzneimittel in gleicher Weise wie für andere Warenkategorien. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für das Inverkehrbringen eines Arzneimittels in der Europäischen Union beurteilt die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) den einheitlichen Namen, unter dem es vertrieben werden soll. Bei dieser Beurteilung stützt sich die EMA auf Aspekte der öffentlichen Gesundheit und berücksichtigt die Resolution der Weltgesundheitsversammlung (WHA46.19) über den Schutz von INN/INN-Silben, um

einer etwaigen Verwechslungsgefahr vorzubeugen. Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit pharmazeutischer Marken gibt es für das Amt jedoch keine konkrete Rechtsgrundlage für die Berücksichtigung solcher gesundheitlicher Aspekte (analog dazu siehe Urteil vom 05/04/2006, T-202/04, Echinaid, EU:T:2006:106, § 31-32).

Angesichts des beschreibenden Charakters von INN und INN-Silben sollte bei Eintragungen für Klasse 5 in den folgenden Situationen eine Beanstandung erhoben werden:

- wenn es sich bei der Unionsmarke um einen Freinamen handelt (unter Anwendung der allgemeinen Regelungen für falsche Schreibweisen, siehe Absatz 2.3.2.3 oben) oder
- wenn eine Unionsmarke einen Freinamen beinhaltet und die übrigen Elemente der Unionsmarke ebenfalls beschreibend/nicht unterscheidungskräftig sind (z. B. BIO, PHARMA, CARDIO, MED, DERMA) oder
- wenn eine Unionsmarke ausschließlich aus einer INN-Silbe besteht.

Eine Aufstellung der Freinamen ist nach der Online-Registrierung zugänglich unter MedNet (https://mednet-communities.net). Eine Auflistung der Kennsilben ist verfügbar unter http://www.who.int/medicines/services/inn/StemBook_2011_Final.pdf.

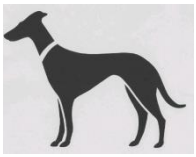
Es ist gängige Praxis des Amtes, Bildmarken zu akzeptieren, die Freinamen oder deren Silben enthalten, wobei es dieselben Kriterien heranzieht wie für jede andere Bildmarke mit beschreibenden Wortbestandteilen (d. h., das Amt wägt ab, ob die Stilisierung und/oder die grafischen Merkmale eines Zeichens ausreichend sind, damit es als Marke fungieren kann).

Zudem kann eine Beanstandung auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV erhoben werden, wenn der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass im Verzeichnis der Waren in Klasse 5 auf eine andere Arzneimittelgruppe verwiesen wird als jene, auf die sich der Freiname bezieht. Im Hinblick auf die in Klasse 5 enthaltenen *pharmazeutischen Präparate* geht das Amt von gutem Glauben aus und erhebt keine Beanstandung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV.

2.3.3 Bildmarken

Zeichen, die in anderen Sprachen als Latein, Griechisch oder Kyrillisch dargestellt werden, werden für Formalitätszwecke als Bildmarken betrachtet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der semantische Inhalt dieser Zeichen für den Zweck der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV nicht berücksichtigt wird.

Wenn eine Bildmarke ausschließlich aus einer elementaren natürlichen Form besteht, die nicht wesentlich vom lebensnahen Porträt abweicht, das zur Angabe der Art, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dient, so sollte sie gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV als ein Merkmal der fraglichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend abgelehnt werden.

Zeichen	Nummer der Rechtssache
	Urteil vom 8. Juli 2010, T-385/08, Hund
	Urteil vom 8. Juli 2010, T-386/08, Pferd

In diesen Fällen erachtete das Gericht, dass bei Waren der Klassen 18 und 31 die Abbildung eines Hundes bzw. eines Pferdes dazu dient, die Art des Tieres anzugeben, für das die Waren bestimmt sind.

Im ersten Fall wies das Gericht darauf hin, dass Waren der Klasse 18 speziell für Hunde produziert wurden, z. B. Hundeleinen, Hundehalsbänder und sonstige Accessoires für Hunde, darunter auch Taschen. Im Tierzubehörsektor ist es gängige Praxis, dass lebensnahe Porträts oder stilisierte, jedoch realistische Porträts von Tieren benutzt werden, um die betreffende Tierart anzugeben. Daher werden die maßgeblichen Verkehrskreise bei Waren der Klasse 18 sofort ohne weitere Überlegungen die Botschaft des Bildes wahrnehmen, d. h., dass diese Waren für Hunde sind. Daher gibt die Abbildung eines Hundes ein wesentliches Merkmal der betreffenden Waren an. Das angemeldete Zeichen ist daher beschreibend (§§ 25-28).

Gleiches gilt für Waren der Klasse 31. Da zu den Futtermitteln für Haustiere Hundefutter zählt, ist die angemeldete Marke eine beschreibende Angabe für die betreffenden Waren, die sofort von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird (§ 29).

Im zweiten Fall erachtete das Gericht, dass bei *Bekleidungsstücken, Kopfbedeckungen und Gürteln* der Klasse 25 die Abbildung eines Pferdes eine Beschreibung der Art oder Bestimmung der Waren war, d. h., dass sie für Reittätigkeiten entweder speziell entworfen oder besonders geeignet sind. Da die maßgeblichen Verkehrskreise eine direkte Verbindung zwischen einem Pferd und Reiten herstellen würden, war das Gericht der Ansicht, dass es zwischen der Abbildung eines Pferdes und den betreffenden Waren eine unmittelbare und konkrete Verbindung gab (§§ 35-38).

Beispielsweise wurde das nachstehend abgebildete Zeichen für ausreichend stark stilisiert befunden, um wesentlich von einem lebensnahen Porträt abzuweichen, das zur Angabe der Art oder Bestimmung der Waren oder Dienstleistungen dient; daher wurde es eingetragen.

Zeichen	Unionsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Unionsmarke Nr. 844	Klassen 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 28, 31, 41, 42

2.3.4 Bildschwelle

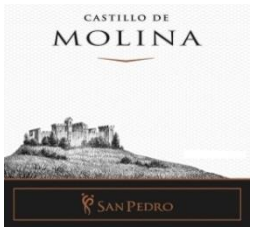
2.3.4.1 Einführende Bemerkungen

Begriffe oder Zeichen, die nicht unterscheidungskräftig, beschreibend oder die Gattung bezeichnend sind, können eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV vermeiden, wenn sie mit anderen Elementen kombiniert werden, die dem Zeichen als Ganzes Unterscheidungskraft verleihen. Auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c bzw. d UMV basierende Ablehnungen können mit anderen Worten also nicht für Zeichen gelten, die aus einem nicht unterscheidungskräftigen, beschreibenden oder die Gattung bezeichnenden Element in Kombination mit anderen Elementen bestehen, die dem Zeichen als Ganzes ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft verleihen.

In der Praxis bedeutet dies, dass eine der wichtigsten vom Amt zu klärenden Fragen lautet, ob die Marke bildhaft genug ist, um den Mindestgrad an Unterscheidungskraft zu erreichen, der für die Eintragung erforderlich ist.

Schließlich verhindert die Tatsache, dass ein Zeichen Bildelemente enthält, nicht, dass es irreführend ist oder gegen die öffentlichen Ordnung oder die guten Sitten verstößt oder andere Eintragungshindernisse, wie sie etwa durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h, i, j und k UMV festgelegt werden, gelten.

Zeichen	Unionsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Unionsmarke Nr. 8 384 653	Klassen 33, 35 und 39
(Urteil vom 09/03/2012, T-417/10, ¡Que buenu ye! Hijoputa, EU:T:2012:120) Die Anmeldung wurde zurückgewiesen, da es sich bei dem Wort „Hijoputa“ um einen anstößigen und vulgären spanischen Begriff handelt. Es wurde festgestellt, dass die Anmeldung gegen die guten Sitten verstoße (unabhängig von den Bildelementen des Zeichens) und demzufolge mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV unvereinbar sei.		

Zeichen	Unionsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Unionsmarke Nr. 11 402 781	Klasse 33
Die Anmeldung wurde auf der Grundlage von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV zurückgewiesen, da sie die (gemäß dem *Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Chile andererseits*) geschützte geografische Angabe für Weine „MOLINA“ enthielt. Die unterscheidungskräftigen Bildelemente des Zeichens sind dabei unerheblich.		

2.3.4.2 Beurteilung der Bildschwelle

Das Vorhandensein von Bildelementen kann einem Zeichen, das aus einem beschreibenden und/oder nicht unterscheidungskräftigen Wortelement besteht, Unterscheidungskraft verleihen, so dass es für die Eintragung als Unionsmarke in Frage kommt. Daher muss das Amt die Frage abwägen, ob die Stilisierung bzw. die grafischen Merkmale eines Zeichens ausreichend unterscheidungskräftig sind, damit das Zeichen als Herkunftsangabe fungieren kann.

Die untenstehenden Beispiele wurden aus dem CP3 (Konvergenzprogramm 3) übernommen, in dem sich die Ämter für gewerblichen Rechtsschutz des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine Gemeinsame Praxis hinsichtlich der Frage geeinigt haben, wann eine Bildmarke, die rein beschreibende/nicht unterscheidungskräftige Wörter enthält, die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse bestehen sollte, weil das Bildelement ihr eine hinreichende Unterscheidungskraft verleiht.

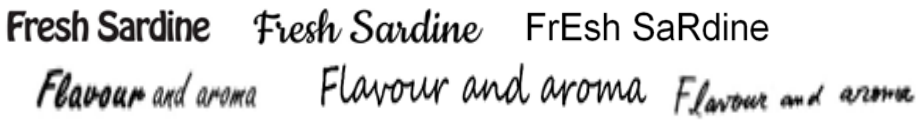
Für die Zeichen mit dem Wortelement „Flavour and aroma“ wird Schutz für Kaffee in Klasse 30, für die Zeichen mit dem Wortelement „Fresh sardine“ und „Sardines“ wird Schutz für Sardinen in Klasse 29, für das Zeichen mit dem Wortelement „DIY“ wird Schutz für **Bausätze für die Möbelmontage** in Klasse 20, für die Zeichen mit dem Wortelement „Pest control services“ wird Schutz für Schädlingsbekämpfung in Klasse 37 und für das Zeichen mit dem Wortelement „Legal advice services“ wird Schutz für juristische Dienstleistungen in Klasse 45 beantragt.

<u>Stilisierte Wortelemente</u>

- Schriftart und Schriftbild

Im Allgemeinen sind beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Wortelemente in einer gängigen oder Standardschriftart, einem Schriftzug oder einer handschriftlichen Schriftart mit oder ohne Schrifteffekte wie „fett“ oder „kursiv“ nicht eintragungsfähig.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Wenn Standardschriftarten zusätzliche grafische Elemente als Teil des Schriftzuges aufweisen, müssen diese Elemente eine hinreichende Wirkung auf die Marke in ihrer Gesamtheit haben, damit diese Unterscheidungskraft erlangt. Wenn diese Elemente die Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der beschreibenden Bedeutung des Wortelements abzulenken vermögen oder in der Lage sind, einen bleibenden Eindruck der Marke zu hinterlassen, ist die Marke eintragungsfähig.

Unterscheidungskräftige Beispiele:



- Kombination mit Farbe

Das bloße „Hinzufügen“ einer einzigen Farbe zu einem beschreibenden bzw. nicht unterscheidungskräftigen Wortelement, sei es zu den Buchstaben selbst oder als Hintergrund, ist nicht ausreichend, um einer Marke Unterscheidungskraft zu verleihen.

Die Verwendung von Farben ist im geschäftlichen Verkehr üblich und wird normalerweise nicht als Herkunftshinweis angesehen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine besondere Farbanordnung, die ungewöhnlich und für den maßgeblichen Verbraucher einprägsam ist, einer Marke Unterscheidungskraft verleiht.

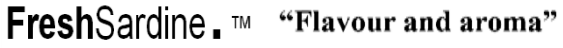
Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



- Kombination mit Satzzeichen und anderen Symbolen

Im Allgemeinen verleiht das Hinzufügen von Satzzeichen oder anderen üblicherweise im geschäftlichen Verkehr verwendeten Symbolen einem aus beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wortelementen bestehenden Zeichen keine Unterscheidungskraft.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:

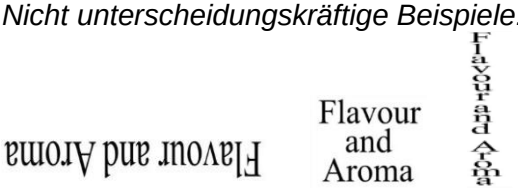


- Position der Wortelemente (seitlich, auf dem Kopf stehend usw.)

Im Allgemeinen reicht die Tatsache, dass die Wortelemente senkrecht, auf dem Kopf stehend oder in einer oder mehreren Zeilen angeordnet sind, nicht aus, um dem

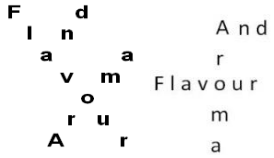
Zeichen den Mindestgrad an Unterscheidungskraft zu verleihen, der für die Eintragung notwendig ist.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Die Art und Weise, in der Wortelemente angeordnet sind, kann einem Zeichen jedoch Unterscheidungskraft verleihen, wenn die Anordnung dergestalt ist, dass der durchschnittliche Verbraucher seine Aufmerksamkeit eher darauf richtet, als unmittelbar die beschreibende Aussage zu erfassen.

Unterscheidungskräftige Beispiele:

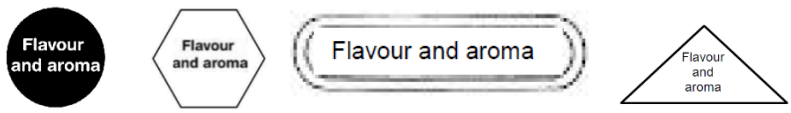


<u>Wortelement/e mit zusätzlichem Bildelement/zusätzlichen Bildelementen</u>

- Verwendung einfacher geometrischer Formen

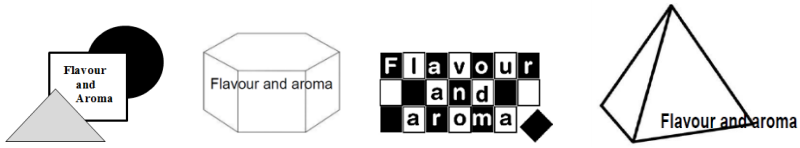
Wenn beschreibende oder nicht unterscheidungskräftige Wortelemente mit einfachen geometrischen Formen wie Punkten, Linien, Liniensegmenten, Kreisen, Dreiecken, Quadraten, Rechtecken, Parallelogrammen, Fünfecken, Sechsecken, Trapezen oder Ellipsen kombiniert werden, werden diese grundsätzlich nicht akzeptiert, insbesondere wenn die vorstehend genannten Formen als Rahmen oder Umrandung verwendet werden.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Jedoch können geometrische Formen einem Zeichen Unterscheidungskraft verleihen, wenn ihre Präsentation, Gestaltung oder Kombination mit anderen Elementen zu einem Gesamteindruck führen, der hinreichend unterscheidungskräftig ist.

Unterscheidungskräftige Beispiele:



- Die Position und Proportion (Größe) des Bildelements im Verhältnis zum Wortelement

Im Allgemeinen ist eine Marke eintragungsfähig, wenn ein Bildelement, das selbst unterscheidungskräftig ist, einem beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Wortelement hinzugefügt wird, sofern das Bildelement aufgrund seiner Größe und Position klar im Zeichen erkennbar ist.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Unterscheidungskräftiges Beispiel:



- Das Bildelement als Darstellung der Waren und/oder Dienstleistungen oder mit direkter Verbindung zu diesen

Ein Bildelement ist als beschreibend und/oder nicht unterscheidungskräftig anzusehen, wenn:

— es sich um eine naturgetreue Abbildung der Waren und Dienstleistungen handelt;
— es aus einer symbolischen/stilisierten Darstellung der Waren und Dienstleistungen besteht, die nicht wesentlich von der gebräuchlichen Darstellung der betreffenden Waren und Dienstleistungen abweicht.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:



Unterscheidungskräftige Beispiele:



Ein Bildelement, das die Waren und Dienstleistungen nicht darstellt, aber eine direkte Verbindung zu deren charakteristischen Merkmalen hat, verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft, sofern es nicht hinreichend stilisiert ist.

Nicht unterscheidungskräftiges Beispiel:



Unterscheidungskräftiges Beispiel:



- Gewöhnliche Verwendung des Bildelements im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den Waren und/oder Dienstleistungen

Im Allgemeinen verleihen Bildelemente, die gewöhnlich im geschäftlichen Verkehr im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und/oder Dienstleistungen verwendet werden oder verkehrsüblich sind, der Marke als Ganzes keine Unterscheidungskraft.

Nicht unterscheidungskräftige Beispiele:

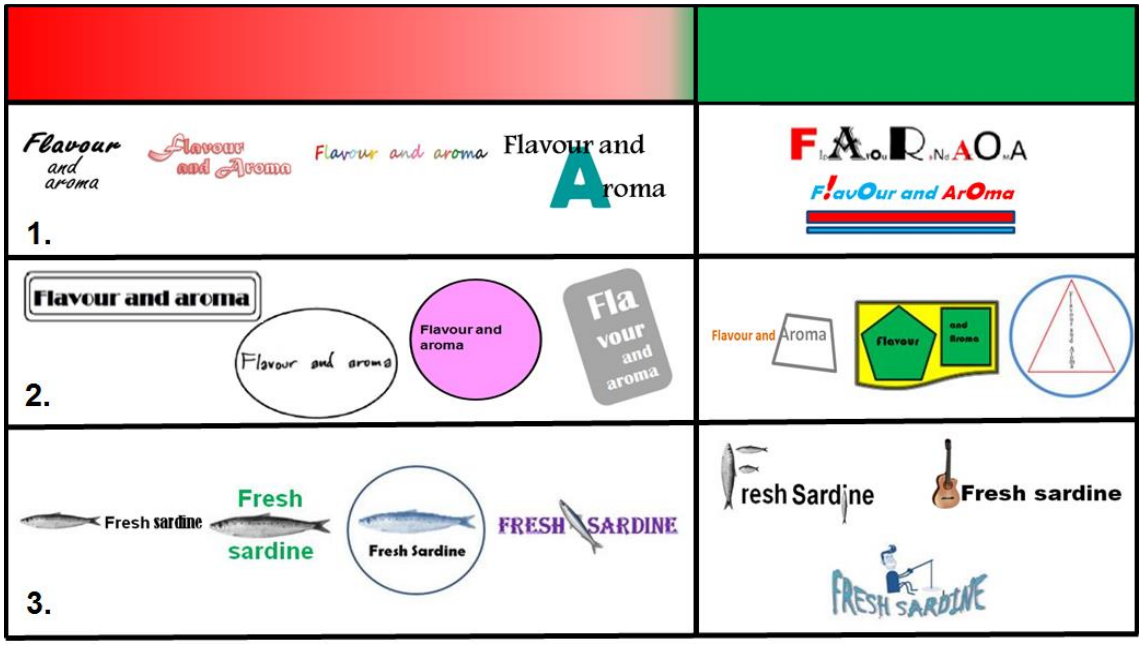


Stilisierte Wortelemente mit zusätzlichem Bildelement/zusätzlichen Bildelementen

Im Allgemeinen führt eine Kombination von Bild- und Wortelementen, die – einzeln betrachtet – nicht unterscheidungskräftig sind, nicht zu einer unterscheidungskräftigen Marke.

Dennoch kann eine Kombination solcher Elemente, wenn sie in ihrer Gesamtheit betrachtet wird, aufgrund der Präsentation und Zusammenstellung des Zeichens als Herkunftshinweis wahrgenommen werden. Dies ist der Fall, wenn der von der Kombination erweckte Gesamteindruck hinreichend von der beschreibenden/nicht unterscheidungskräftigen Aussage, die vom Wortelement vermittelt wird, wegführt.

Beispiele: Ein Zeichen ist eintragungsfähig, wenn es ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft aufweist. Die nachfolgende Skala soll veranschaulichen, wo diese Grenze liegt. Die Beispiele sind so konzipiert, dass sie Elemente enthalten, die – von links nach rechts – in zunehmendem Maße zur Unterscheidungskraft der Marken beitragen, wobei die Marken in ihrer Gesamtheit entweder nicht unterscheidungskräftig (rote Spalte) oder unterscheidungskräftig (grüne Spalte) sind.



2.4 Übliche Zeichen oder Angaben (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV)

2.4.1 Allgemeine Bemerkungen

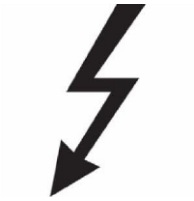
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV schließt Zeichen von der Eintragung aus, die **ausschließlich** aus Wörtern oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten im Handel zum entsprechenden Zeitpunkt üblich geworden sind (siehe Abschnitt 2.4.2). In diesem Kontext bezieht sich die übliche Natur des Zeichens in der Regel auf etwas anderes als die Eigenschaften oder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen selbst.

Obwohl eine eindeutige Überschneidung zwischen dem Anwendungsbereich des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV und des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV vorliegt, sind unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV fallende Zeichen nicht von einer Eintragung ausgeschlossen, weil sie beschreibend sind, sondern wegen ihrer **üblichen Benutzung** in den Verkehrskreisen, in denen sich der Handel mit den Waren und Dienstleistungen, für die diese Marken angemeldet wurden, abspielt (Urteil vom 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 35).

Zudem sind Zeichen oder Angaben, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der Branche zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, üblich geworden sind, nicht geeignet, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden und erfüllen daher nicht die Hauptfunktion einer Marke (Urteil vom 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 52).

Dieses Eintragungshindernis **deckt auch Wörter ab, die ursprünglich keine** oder eine andere **Bedeutung** hatten, z. B. „weiße Seiten“. Dies bezieht auch bestimmte Abkürzungen mit ein, die Eingang in die informelle Sprache oder den Jargon gefunden haben und so im Handel gebräuchlich geworden sind.

Zudem deckt eine Ablehnung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV auch **Bildelemente** mit ab, die entweder häufig verwendete Piktogramme oder ähnliche Angaben sind oder sogar zur Standardbezeichnung für Waren und Dienstleistungen geworden sind, z. B. ein weißes „P“ auf blauem Hintergrund für Parkplätze, der Äskulapstab für Apotheken oder die Silhouette von Messer und Gabel für Restaurantdienstleistungen.

Zeichen	Begründung	Nummer der Rechtssache
 Unionsmarke Nr. 9 894 528, angemeldet für Waren der Klasse 9	Dieses Kennzeichen ist identisch mit dem internationalen Sicherheitssymbol, auch bekannt als „Hochspannungssymbol“ oder „Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung“. ... Es wurde als solches offiziell durch die ISO 3864 als Standard-Hochspannungssymbol definiert, wobei das angemeldete Kennzeichen in einem Dreieck eingeschlossen ist, das ein Gefahrensymbol kennzeichnet. ... Da dieses Zeichen im Wesentlichen dem üblichen internationalen Zeichen für den Warnhinweis auf Hochspannungsgefahr entspricht, befand die Kammer folglich, dass es von der Eintragung als Unionsmarke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV ausgeschlossen ist (Randnr. 20).	R 2124/2011-5

2.4.2 Zeitpunkt, ab dem ein Begriff üblich wird

Der Charakter des Üblichen muss unter Bezugnahme auf **den Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung** beurteilt werden (Urteile vom 05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 46; und vom 05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39-40). Daher ist die Frage, ob ein Begriff oder ein Bildelement lange vor diesem Tag nicht beschreibend oder aber unterscheidungskräftig war oder wann der Begriff erstmals geprägt wurde, in den meisten Fällen unerheblich, da dadurch nicht unbedingt nachgewiesen wird, dass das betreffende Zeichen nicht bis zum Anmeldedatum üblich geworden ist (Urteil vom 05/03/2003, T-237/01, BSS, EU:T:2003:54, § 47; ähnlich: Urteil vom 21/05/2014, T-553/12, BATEAUX MOUCHES, EU:T:2014:264).

In einigen Fällen kann ein angemeldetes Zeichen **nach dem Anmeldetag** üblich werden. Änderungen der Bedeutung eines Zeichens, die bewirken, dass das Zeichen nach dem Anmeldetag üblich wird, ziehen keine Nichtigkeitserklärung *ex tunc* gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a UMV nach sich, können aber einen Verfall der Marke *ex nunc* gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b UMV nach sich ziehen. Beispielsweise wurde die Eintragung der Unionsmarke „STIMULATION“ gelöscht, weil dies ein üblicherweise im Zusammenhang mit „Energy Drinks“ benutzter Begriff geworden war. Nähere Informationen sind den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften zu entnehmen.

2.4.3 Beurteilung üblicher Begriffe

Der Üblichkeitscharakter einer Marke muss erstens im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und zweitens auf Grundlage der Wahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beurteilt werden (Urteil vom 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 53).

Was den **Bezug zu den Waren und Dienstleistungen** betrifft, für die die Marke eingetragen werden soll, so gilt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV nicht, wenn die Marke aus einem allgemeiner gehaltenen anpreisenden Begriff besteht, der keinen im besonderen Maße üblich gewordenen Bezug zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen aufweist (Urteil vom 04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 27, 31).

Im Hinblick auf die **maßgeblichen Verkehrskreise** muss der Üblichkeitscharakter nach der mutmaßlichen Erwartung eines Durchschnittsverbrauchers des betreffenden Warentyps beurteilt werden, der als normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig anzusehen ist (Urteil vom 16/03/2006, T-322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 50). Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang eine Reihe von Fragen geklärt:

- Die maßgeblichen Verkehrskreise umfassen für die Beurteilung des Üblichkeitscharakters des Zeichens jedoch nicht nur sämtliche Verbraucher oder Endabnehmer, sondern je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware auch **sämtliche am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden** (Urteile vom 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 26; und vom 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 27).

- Richtet sich die Marke an ein Publikum aus **Fachleuten und aus Nichtfachleuten** (wie Zwischenhändler und Endabnehmer), so genügt es, um ein Zeichen zurückzuweisen oder für verfallen zu erklären, wenn es von einem beliebigen Teil des Publikums als eine übliche Bezeichnung wahrgenommen wird, ungeachtet der Tatsache, dass ein anderer Teil des Publikums das Zeichen als einen Hinweis auf die Herkunft erkennen könnte (Urteil vom 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-26).

- Das Gericht erachtete, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV nicht anzuwenden ist, wenn das Zeichen auf dem Markt von einem einzigen Händler (außer dem Anmelder der Unionsmarke) verwendet wird (Urteil vom 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253). Anders ausgedrückt wird eine Marke nicht alleine aus dem Grund als üblich angesehen, dass ein Wettbewerber des Anmelders der Unionsmarke die betreffende Marke ebenfalls benutzt. Um den Charakter des Üblichen darzulegen, muss der Prüfer den Nachweis führen (der in der Regel aus dem Internet stammt), dass die betreffenden Verbraucher der Marke in einem Nichtmarkenkontext ausgesetzt waren und infolgedessen ihre übliche Signifikanz im Hinblick auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen erkennen.

2.4.4 Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Bezug auf Pflanzensortennamen

Das Problem der Gattungseigenschaft kann sich im Kontext der Prüfung von Marken ergeben, die ausschließlich aus dem Namen einer Pflanzensorte bestehen, der jedoch **nicht gleichzeitig** in dem vom gemeinschaftlichen Sortenamt (CPVO) geführten Verzeichnis gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 oder nach nationalem Recht oder internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betroffene Mitgliedstaat angehört, **aufgelistet ist**. In diesem Fall wäre die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV zu beanstanden.

Wenn der verfügbare Nachweis somit belegt, dass ein bestimmter Pflanzensortenname in der Europäischen Union als Gattungsbezeichnung für die betreffende Sorte üblich geworden ist, sollten die Prüfer – neben der Beanstandung der angemeldeten Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV mit der Begründung, dass die angemeldete Marke beschreibend ist – diese auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d UMV mit der zusätzlichen Begründung beanstanden, dass die Marke ausschließlich aus einem Begriff besteht, der im betreffenden Handelssektor in der Europäischen Union zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist. Siehe Abschnitt 2.3.2.10 und Abschnitt 2.6.1.2 Namen von Pflanzensorten.

2.5 Formen oder andere Merkmale mit einer vornehmlich technischen Funktion, einem wesentlichen Wert oder Formen, die durch die Art der Waren selbst bedingt sind (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV)

2.5.1 Allgemeine Bemerkungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV schließt Zeichen von der Eintragung aus, die ausschließlich aus (i) der Form oder einem anderen Merkmal, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist; (ii) der Form oder einem anderen Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist; oder (iii) der Form oder einem anderen Merkmal der Ware, die bzw. das der Ware einen wesentlichen Wert verleiht, bestehen.

Aus dem Wortlaut dieser Bestimmung ergibt sich, dass sie nicht für Zeichen gilt, für die eine Eintragung in Bezug auf Dienstleistungen beantragt wird.

Durch die Verordnung Nr. 2015/2424 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke wurde der Verweis auf „andere Merkmale“ der Ware eingeführt. Nach dem Verständnis des Amtes sind die meisten der Marken, die mit der neuen Fassung dieser Bestimmung kollidieren, derzeit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und/oder Buchstabe c UMV zu beanstanden, da sie beschreibend oder anderweitig nicht unterscheidungskräftig sind. Allerdings besteht ein wichtiger praktischer Unterschied darin, dass eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV nicht durch Berufung auf Artikel 7 Absatz 3 UMV ausgeräumt werden kann.

Es ist zu beachten, dass im Gegensatz zu dem Fall gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV die „**Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher […] kein entscheidender Faktor“ ist**, wenn das

Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV Anwendung findet, sondern für das Amt **höchstens** bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens ein nützliches Beurteilungskriterium darstellen kann (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 34).

Aus diesem Grund **kann** bei Formen oder anderen Merkmalen, die durch die Art der Waren selbst bedingt sind, eine technische Funktion erfüllen oder den Waren einen wesentlichen Wert verleihen, **eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV nicht ausgeräumt werden**, indem nachgewiesen wird, dass sie **Unterscheidungskraft erworben** haben. Mit anderen Worten ist Artikel 7 Absatz 3 UMV auf solche Formen oder andere Merkmale nicht anwendbar, und zwar unabhängig davon, ob diese besondere Form oder dieses andere Merkmal tatsächlich auf dem Markt Unterscheidungskraft besitzt.

Daher empfiehlt es sich, **eine vorherige Prüfung des Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV vorzunehmen, wenn mehrere der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten absoluten Eintragungshindernisse Anwendung finden können** (Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 44).

Zur Förderung einer soliden Rechtspflege sowie aus Gründen der Verfahrensökonomie wird das Amt etwaige Einwände gegen die Eintragung des Zeichens gemäß Artikel 7 Absatz 1 UMV, einschließlich Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV, so bald wie möglich und vorzugsweise gleichzeitig erheben, selbst wenn eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV auf der Grundlage der in Rede stehenden Tatsachen weniger naheliegend ist als beispielsweise eine Beanstandung aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

Zudem ist es möglich, dass nach einer anfänglichen Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b bzw. c UMV der vom Anmelder eingereichte Nachweis zeigt, dass das Zeichen ausschließlich aus einer bzw. einem der in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV beschriebenen Formen oder anderen Merkmalen besteht. In diesen Fällen ist eine weitere Beanstandung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e zu erheben.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV definiert jedoch nicht die Kategorie von Marken, die als Formen im Sinne dieser Bestimmung anzusehen sind. **Er macht keinen Unterschied zwischen 2D-Formen, 3D-Formen oder 2D-Darstellungen von 3D-Formen.** Daher ist die Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV nicht auf 3D-Formen beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf andere Kategorien von Marken, wie beispielsweise Bildzeichen, die Formen darstellen (Urteil vom 06/03/2014, C-337/12, Surface covered with circles, EU:C:2014:129, § 55).

Die mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV verfolgte **Zielsetzung** ist für alle drei darin genannten Eintragungshindernisse dieselbe: Es soll verhindert werden, „dass das ausschließliche und auf Dauer angelegte Recht, das eine Marke verleiht, dazu dienen kann, andere Rechte, [wie beispielsweise Patente oder Muster und Modelle,] für die der Unionsgesetzgeber eine ‚begrenzte Schutzdauer' vorsehen wollte, zu verewigen" (Urteile vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 19-20; vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43; und vom 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 65).

Ein Zeichen besteht „**ausschließlich**" aus der Form der Waren oder anderen charakteristischen Merkmalen, wenn alle seine wesentlichen Merkmale – d. h. seine wichtigsten Elemente – durch die Art der Waren selbst bedingt sind (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i UMV), eine technische Funktion erfüllen (Artikel 7 Absatz 1

Buchstabe e Ziffer ii UMV) oder den Waren einen wesentlichen Wert verleihen (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii UMV). Das Vorhandensein von einem oder mehreren geringfügigen willkürlichen Elementen bewirkt daher keine Änderung der Schlussfolgerung (Urteile vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21-22; und vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51-52). Jedoch wäre eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV nicht gerechtfertigt, wenn das angemeldete Zeichen aus einer Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal kombiniert mit einer zusätzlichen unterscheidungskräftigen Sache besteht (ganz gleich, ob es sich dabei um Wort- oder Bildelemente handelt), da das Zeichen als Ganzes dann nicht ausschließlich aus einer Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen würde (siehe Absatz 2.2.12.3, Schritt 3 oben).

Die ordnungsgemäße Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV erfordert, dass **die wesentlichen Merkmale des betreffenden Zeichens ordnungsgemäß ermittelt werden** und die Beurteilung entweder auf dem von dem Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck oder auf einer Prüfung seiner einzelnen Bestandteile basieren kann (Urteile vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 21; und vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 70).

Eine derartige Ermittlung kann je nach Fall, „insbesondere unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads des Falls, anhand einer einfachen visuellen Prüfung dieses Zeichens oder aber auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung erfolgen, in deren Rahmen für die Beurteilung nützliche Elemente wie Meinungsumfragen und Gutachten oder Angaben zu Rechten des geistigen Eigentums, die im Zusammenhang mit der betreffenden Ware früher verliehen wurden, [wie beispielsweise Patente,] berücksichtigt werden können“ (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 71 und 85).

Sobald die wesentlichen Merkmale des Zeichens ermittelt worden sind, muss festgestellt werden, ob sie alle **dem betreffenden Eintragungshindernis gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e UMV entsprechen** (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72). In diesem Zusammenhang ist jedes der drei Eintragungshindernisse unabhängig von den übrigen anzuwenden. Im Übrigen gilt, dass diese drei Eintragungshindernisse der Eintragung des Zeichens nicht entgegenstehen, wenn keines von ihnen in vollem Umfang auf die gesamte Form oder das andere charakteristische Merkmal anwendbar ist (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 39 und 42). Sind also beispielsweise Bestandteile der Form oder des anderen charakteristischen Merkmals im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii UMV zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich, während die übrigen Bestandteile der Ware lediglich gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii UMV einen wesentlichen Wert verleihen, schließt keines dieser beiden Hindernisse die Eintragung der Form oder des anderen charakteristischen Merkmals als Zeichen aus.

2.5.2 Form oder anderes charakteristisches Merkmal, die bzw. das durch die Art der Ware selbst bedingt ist

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i UMV können Zeichen, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die bzw. das durch die Art der Waren selbst bedingt ist, nicht eingetragen werden.

Dieses Eintragungshindernis gilt, wenn das Zeichen, sei es eine 2D- oder eine 3D-Marke, ausschließlich aus der einzig möglichen natürlichen Form oder dem einzig

möglichen anderen charakteristischen Merkmal der Waren besteht, wie beispielsweise die nachstehend abgebildete realistische Darstellung einer Banane für Bananen:



Darüber hinaus kann die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i UMV nicht auf Zeichen beschränkt werden, die ausschließlich aus für die Funktion der betreffenden Ware unentbehrlichen Formen oder anderen charakteristischenMerkmalen bestehen. Neben **„natürlichen" Waren** (für die es keinen Ersatz gibt) und **„reglementierten" Waren** (deren Form oder anderes charakteristisches Merkmal durch Normen vorgeschrieben ist), müssen alle „Formen [oder andere charakteristische Merkmale], deren wesentliche Eigenschaften **der oder den gattungstypischen Funktion(en) dieser Ware innewohnen**, grundsätzlich ebenfalls von der Eintragung ausgeschlossen werden" (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 23-25).

Das Gericht hat sich nicht weiter dazu geäußert, wann genau eine Form oder ein anderes charakteristisches Merkmal der oder den gattungstypischen Funktion(en) der Waren innewohnt. Da diesbezüglich noch keine Rechtsprechung vorliegt, seien hier Beispiele aus Schlussanträgen des Generalanwalts genannt: „Beine an einer horizontalen Fläche für einen Tisch oder […] eine Sohle in orthopädischer Form mit einem Riemen in V-Form für Badelatschen" (Schlussanträge vom 14/05/2014, C-205/13, § 59). Zwar ist die Stellungnahme des Generalanwalts nicht rechtsverbindlich, jedoch kann sie als sachdienliche Orientierungshilfe dienen.

Bislang gibt es noch keine Praxis für Fälle, in denen eine Marke aus „anderen charakteristischen Merkmalen" besteht, die durch die Art der Ware selbst bedingt sind. Als erfundenes Beispiel könnte eine Hörmarke, die dem Klang eines Motorrades für *Motorräder* entspricht, durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer i UMV erfasst werden, wenn der Klang durch die Art der Ware selbst bedingt ist (im Sinne ihrer technischen Leistung).

In allen Fällen, in denen die angemeldete Unionsmarke ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Waren besteht, die sich aus ihrer Natur ergibt, kann zusätzlich eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und/oder c UMV mit der Begründung erhoben werden, dass die fragliche Form oder das fragliche andere charakteristische Merkmal keine Unterscheidungskraft hat und/oder die Natur der Waren beschreibend ist.

2.5.3 Form oder anderes charakteristisches Merkmal der Ware, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii UMV schließt die Eintragung von Zeichen aus, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal von Waren bestehen, die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.
Bislang liegen noch keine Gerichtsurteile zur Auslegung des Begriffs „anderes charakteristisches Merkmal" der Ware vor. Der Gerichtshof hat jedoch zwei Grundsatzurteile verkündet, die das Thema der im Wesentlichen funktionellen Formen

behandeln. Diese Urteile bieten Orientierung bei der Prüfung von Marken, die ausschließlich aus funktionellen Formen oder anderen charakteristischen Merkmalen von Waren bestehen (Vorabentscheidung vom 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, und Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516). Unter anderem legen sie Artikel 3 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken aus, der Artikel 7 Absatz 1 UMV entspricht.

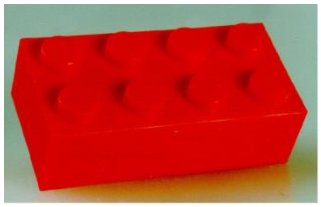
Ein Zeichen besteht „ausschließlich“ aus der Form von Waren, die die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, wenn **alle wesentlichen Merkmale der Form eine technische Funktion erfüllen**, wobei das Vorhandensein nicht wesentlicher Merkmale ohne technische Funktion in diesem Kontext unerheblich ist (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51). Die Tatsache, dass es möglicherweise **alternative Formen** mit anderen Abmessungen oder anderem Design gibt, die die gleiche technische Wirkung erzielen können, schließt als solche nicht die Anwendung dieser Bestimmung aus (Urteil vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58).

Bei der Beurteilung der Anmeldung einer Unionsmarke vor dem Hintergrund des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii UMV sollte die Bedeutung des Ausdrucks „technische Wirkung“ berücksichtigt werden. Dieser Ausdruck sollte umfassend ausgelegt werden und schließt Formen oder andere charakteristische Merkmale mit ein, die beispielsweise:

- passend zu einem anderen Artikel sind;
- größte Festigkeit verleihen;
- am wenigsten Material verwenden;
- praktische Lagerung oder einfachen Transport ermöglichen.

Zu anderen charakteristischen Merkmalen von Waren, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sind, können besondere Klänge zählen. Als erfundenes Beispiel könnte etwa eine Hörmarke für Insektenschutzmittel gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii UMV beanstandet werden, wenn der Klang tatsächlich Insekten abwehrt.

In der Rechtssache *Legostein* erklärten nach einem Nichtigkeitsverfahren zwei Instanzen des Amtes die 3D-Form eines Spielbausteins in einem Spielzeug-Baukasten für nichtig:

Zeichen	Unionsmarke Nr.	Waren und Dienstleistungen
	Unionsmarke Nr. 107 029 R 856/2004 G T-270/06 C-48/09 P	Klasse 28 (Bauspielzeug)

Insbesondere befand die Große Kammer, dass verschiedene Merkmale des „roten Legosteins“ ausnahmslos besondere technische Funktionen erfüllten, nämlich (i) *die Noppen*: Höhe und Durchmesser für die Kupplungskraft; Anzahl für die Flexibilität bei der Verbauung und die Anordnung für die Verbauungsposition; (ii) *die Sekundärvorsprünge:* Kupplungskraft; Anzahl für die Gewährleistung der besten

Kupplungskraft in allen Positionen; Wanddicke für die Federwirkung; (iii) *die Seiten:* Verbindung mit den Seiten anderer Steine zur Herstellung einer Wand; (iv) *die Hohleinfassung:* Eingreifen in die Naben und Befestigung zwecks Gewährleistung der Kupplungskraft und (v) *die Gesamtform:* Bausteinform für das Bauen, kindgerechte Größe (Entscheidung vom 10/07/2006, R 0856/2004-G, § 54).

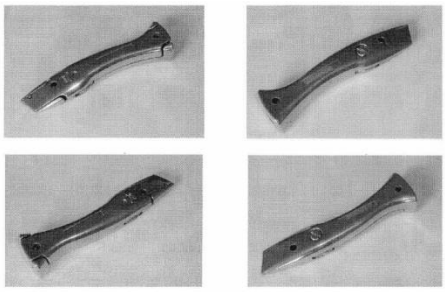
Das Gericht wies das Rechtsmittel gegen die oben genannte Entscheidung zurück und bestätigte die Feststellungen der Großen Kammer, wobei es erkannte, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer ii UMV von der Kammer richtig angewendet worden war (Urteil vom 12/11/2008, T-270/06, Lego brick, EU:T:2008:483).

Nach Einlegen eines Rechtsmittels bestätigte der Gerichtshof in seiner Entscheidung vom 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, das Urteil des Gerichts, wobei er erkannte, dass

> „[…] die in der geprüften Warenform verkörperte Lösung für die betreffende Warenkategorie die in technischer Hinsicht bevorzugte sei. Wäre das aus einer solchen Form bestehende dreidimensionale Zeichen als Marke eingetragen, wäre es für die Wettbewerber des Inhabers dieser Marke schwierig, Warenformen in den Verkehr zu bringen, die echte Alternativen darstellen, also Formen, die nicht ähnlich und trotzdem für den Verbraucher in funktioneller Hinsicht von Interesse sind“ (§ 60).

Die Tatsache, dass die betreffende Form Gegenstand eines Anspruchs in einem **eingetragenen oder angemeldeten Patent** ist bzw. war, stellt einen Nachweis *auf ersten Anschein* dar, dass jene Aspekte der Form, die in dem Patentanspruch als funktionell gekennzeichnet wurden, erforderlich sind, um die technische Wirkung zu erzielen (diesen Ansatz hatten die Beschwerdekammern beispielsweise in ihrer Entscheidung vom 17/10/2013, R 0042/2013-1, zugrunde gelegt).

Ein Fall, der die folgende Form für „Messer und Messergriffe“ betrifft, bietet ein Beispiel dafür, wie die wesentlichen Merkmale einer Form ermittelt werden können und wie beurteilt werden kann, ob alle diese Merkmale eine technische Funktion erfüllen:

Zeichen	Nummer der Rechtssache
	Urteil vom 19/09/2012, T-164/11, „Form von Messergriffen“

In diesem Fall wurde die angemeldete Form beschrieben als

> ... ein leicht gebogener Messergriff, gekennzeichnet durch einen kleinen Winkel von 5 bis 10 Grad zwischen der Messerklinge und der Längsachse des Schalengriffs, der einen mittleren Abschnitt mit einem etwas gerundeten Außenquerschnitt hat, der sich zu einem hinteren konisch zulaufenden Ende hin verbreitert. Der Griff beinhaltet auch eine Rändelschraube in der Schale des Messers.

Das Gericht stellte fest, dass

> wie aus diesem Patent [auf das sich der Antragsteller im Nichtigkeitserfahren stützt] ersichtlich, ist die technische Wirkung des Winkels zwischen der Messerklinge und der Längsachse des Perlmuttgriffs dazu bestimmt, das Schneiden zu erleichtern. Der Zwischenabschnitt ist von besonderer Bedeutung für lange Schnitte. Er macht den Schnitt präziser und ermöglicht es zugleich, mehr Druck auszuüben. Schließlich erlaubt es die Rändelschraube, die Schale zu öffnen und die Klingen des Messers auszuwechseln, ohne ein anderes Werkzeug zu benutzen und ohne die Handhabung des Messers während des Gebrauchs zu behindern (§ 30).

und kam zu dem Schluss, dass die wichtigsten Elemente des Zeichens, die seine wesentlichen Merkmale bilden, alle ausschließlich funktionell sind (§ 33).

2.5.4 Form oder anderes charakteristisches Merkmal, die bzw. das den Waren einen wesentlichen Wert verleiht

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii UMV können Zeichen, die ausschließlich aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal bestehen, die bzw. das den Waren einen wesentlichen Wert verleiht, nicht eingetragen werden oder wenn sie eingetragen sind, sollten sie für nichtig erklärt werden.

Während die gleiche Form oder das gleiche charakteristische Merkmal grundsätzlich sowohl als Geschmacksmuster als auch als Marke geschützt werden kann, lehnt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii UMV den Markenschutz nur für Formen oder andere charakteristische Merkmale in bestimmten spezifischen Fällen ab, nämlich dann, wenn das Zeichen ausschließlich aus einer Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal besteht, die bzw. das dem Produkt einen wesentlichen Wert verleiht.

Der **Begriff des „Werts**“ sollte nicht nur kommerziell (wirtschaftlich) ausgelegt werden, sondern auch in Bezug auf die „Attraktivität“, das heißt auf die Wahrscheinlichkeit, dass die Waren *in erster Linie wegen* ihrer besonderen Form oder eines anderen besonderen Merkmals gekauft werden. Wenn weitere Eigenschaften der Ware neben diesem ästhetischen Wert einen bedeutenden Wert verleihen können, wie beispielsweise einen für ihre Funktion wesentlichen Wert (z. B. Sicherheit, Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit), kann die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii UMV nicht automatisch ausgeschlossen werden. Der Begriff des „Werts“ „kann nämlich nicht nur auf die Form [oder ein anderes charakteristisches Merkmal] von Waren, die einen rein künstlerischen oder dekorativen Wert haben, beschränkt sein“ (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 29-32).
Der Begriff des „Werts“ sollte nicht im Sinne von „Reputation“ ausgelegt werden, da die Anwendung dieses absoluten Eintragungshindernisses ausschließlich durch die Wirkung auf den **durch die Form oder ein anderes charakteristisches Merkmal** erzielten Mehrwert der Waren und nicht durch andere Faktoren, wie die Reputation der Wortmarke, die ebenfalls zur Identifizierung der betreffenden Waren verwendet wird, begründet ist (siehe diesbezüglich die Entscheidung vom 16/01/2013, R 2520/2011-5, § 19).

Zudem ist die Tatsache, dass die Form oder ein anderes charakteristisches Merkmal **gefallen oder attraktiv sein** kann, nicht ausreichend, um sie von der Eintragung auszuschließen. Wenn dies der Fall wäre, so wäre es quasi unmöglich, sich irgendeine Marke einer Form oder mit einem anderen charakteristischen Merkmal vorzustellen, wenn man bedenkt, dass es im modernen Wirtschaftsleben kein Produkt mit industriellem Nutzen gibt, das nicht Gegenstand von Studien, Forschung und Industriedesign war, bevor es letztlich auf dem Markt eingeführt wird (Entscheidung vom 03/05/2000, R 0395/1999-3, Gancino quadrato singolo, § 1-2 sowie 22-36).

Bei der Beurteilung des Werts der Waren können **Kriterien** herangezogen werden „wie die Art der in Rede stehenden Warenkategorie, der künstlerische Wert der fraglichen Form, ihre Andersartigkeit im Vergleich zu anderen auf dem jeweiligen Markt allgemein genutzten Formen, ein bedeutender Preisunterschied gegenüber ähnlichen Produkten oder die Ausarbeitung einer Vermarktungsstrategie, die hauptsächlich die ästhetischen Eigenschaften der jeweiligen Ware herausstreicht“ (Urteil vom 18/09/2014, C-205/13, Hauck, EU:C:2014:2233, § 35).

Zur Prüfung dieser Marken ist ein **fallweiser Ansatz** notwendig. In den meisten dieser Fälle ist eine ordnungsgemäße Prüfung nur dort möglich, wo Nachweise vorhanden sind, dass der ästhetische Wert der Form oder des anderen charakteristischen Merkmals an sich den Handelswert des Produkts und die Wahl des Verbrauchers weitgehend bestimmen kann.

Beruht die Anziehungskraft einer Form oder eines anderen charakteristischen Merkmals nicht auf ihrem ästhetischen Wert, sondern auf der Bekanntheit ihrer Designer und/oder Marketinganstrengungen, ist Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii UMV nicht anwendbar (Entscheidung vom 14/12/2010, R 0486/2010-2, Form eines Stuhles, § 20-21).

Ein Präzedenzfall in Bezug auf Formen, die den Waren einen wesentlichen Wert verleihen, bezieht sich auf die nachstehend abgebildete dreidimensionale Darstellung eines Lautsprechers.

Zeichen	Fall	Waren
	Entscheidung vom 10/09/2008, R 0497/2005-1 Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, „Darstellung eines Lautsprechers”	Neben Lautsprechern, weitere Geräte für den Empfang, die Bearbeitung, die Wiedergabe, Steuerung oder die Verteilung von akustischen Signalen der Klasse 9 sowie Musikmöbel der Klasse 20.

Das Gericht bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass das betreffende Zeichen in den Anwendungsbereich des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe e Ziffer iii UMV fällt (Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575).

Das Gericht erkannte, dass bei Waren, wie sie oben aufgeführt werden, das Design ein Element sei, das sehr wichtig für die Wahl des Verbrauchers ist, selbst wenn der Verbraucher andere Merkmale der fraglichen Waren mit berücksichtigt. Nach der Feststellung, dass die Form, deren Eintragung angestrebt wurde, ein ganz besonderes Design aufweist, das ein wichtiges Element der Markenpolitik des Anmelders ist und

die Anziehungskraft der fraglichen Ware und damit ihren Wert erhöht, wies das Gericht auch darauf hin, dass sich aus den vorliegenden Nachweisen, nämlich Auszügen aus Internetseiten von Vertriebshändlern, Online-Auktionshäusern und Secondhandshops ergab, dass die ästhetischen Merkmale dieser Form an erster Stelle hervorgehoben werden und dass eine solche Form als eine reine, schlanke und zeitlose Skulptur zur Wiedergabe von Musik wahrgenommen wird, was ihr erhebliches Gewicht als Verkaufsargument verleiht (Urteil vom 06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575, § 75). Das Gericht kam so zu dem Schluss, dass die Form, deren Eintragung angestrebt wurde, unabhängig von den anderen Merkmalen der fraglichen Waren diesen einen wesentlichen Wert verleiht.

Aus dem oben genannten Urteil folgt, dass es sehr wichtig ist festzustellen, ob **der ästhetische Wert einer Form oder eines anderen charakteristischen Merkmals als solcher den Handelswert des Produkts und die Wahl des Verbrauchers weitgehend bestimmen kann.** Dabei ist unerheblich, ob der Gesamtwert des Produkts auch durch andere Faktoren beeinflusst wird, wenn der von der Form oder dem anderen charakteristischen Merkmal beigesteuerte Wert als solcher erheblich ist.

2.6 Erworbene Unterscheidungskraft

2.6.1 Einleitung

Entsprechend Artikel 7 Absatz 3 UMV kann eine Marke eintragungsfähig sein, auch wenn sie nicht den Anforderungen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV entspricht, „wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben erlangt hat“.

Artikel 7 Absatz 3 UMV beschreibt eine Ausnahme zu den Bestimmungen in Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV, wonach Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, die keine Unterscheidungskraft als solche aufweisen, die beschreibende Marken sind oder die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind.

Eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bedeutet, dass das Zeichen zwar ursprünglich keine Unterscheidungskraft in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen aufweist, das jedoch die maßgeblichen Verkehrskreise infolge der Benutzung im Markt als Zeichen dafür erkennen, dass die in der Unionsmarkenanmeldung genannten Waren und Dienstleistungen von einem bestimmten Unternehmen stammen. Das Zeichen hat also die Eigenschaft erworben, Waren und Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden, da sie als von diesem bestimmten Unternehmen stammend wahrgenommen werden. Daher kann eine ursprünglich nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV nicht eintragungsfähige Marke eine neue Bedeutung erlangen und ihr Begriffsinhalt, der nicht mehr ausschließlich beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig ist, kann die absoluten Eintragungshindernisse überwinden.

2.6.2 Antrag

Das Amt wird die erworbene Unterscheidungskraft erst auf Antrag des Anmelders der Unionsmarke prüfen. Dieser Antrag kann im Laufe des Prüfverfahrens jederzeit eingereicht werden. Das Amt ist nur dann verpflichtet, Tatsachen zu prüfen, die

belegen, dass die beanspruchte Marke im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 UMV durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, „wenn der Anmelder sie geltend gemacht hat“ (Urteil vom 12/12/2002, T-247/01, Ecopy, EU:T:2002:319, § 47).

2.6.3 Der Zeitpunkt, auf den sich die Nachweise beziehen müssen

Die Nachweise müssen belegen, dass die Unterscheidungskraft infolge Benutzung vor dem Datum der Anmeldung der Unionsmarke erworben wurde. Im Falle einer internationalen Registrierung ist der relevante Zeitpunkt das Datum der Eintragung durch das Internationale Büro bzw., im Falle einer nachträglichen Benennung, das Datum der Benennung. Wird Priorität beansprucht, ist der Prioritätstag maßgeblich. Nachfolgend werden alle diese Zeitpunkte als „Anmeldetag“ bezeichnet.

2.6.3.1 Prüfverfahren

Da eine Marke ab dem Anmeldetag Schutz genießt und da der Tag der Anmeldung zur Eintragung die Priorität einer Marke gegenüber einer anderen bestimmt, muss eine Marke an diesem Tag eintragungsfähig sein. Der Anmelder muss daher nachweisen, dass die Unterscheidungskraft infolge Benutzung dieser Marke vor dem Tag der Anmeldung zur Eintragung erworben wurde (Urteile vom 11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49 und 51; und vom 07/09/2006, C-108/05, Europolis, EU:C:2006:530, § 22). Nachweise für die Benutzung der Marke nach diesem Zeitpunkt sind nicht automatisch zu verwerfen, da sie möglicherweise aussagekräftige Angaben zur Situation vor dem Datum der Anmeldung enthalten können (Urteil vom 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).

2.6.3.2 Löschungsverfahren

In Löschungsverfahren darf eine Marke, die entgegen den Vorschriften von Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV eingetragen wurde, dennoch nicht mehr für nichtig erklärt werden, falls sie aufgrund der Benutzung seit ihrer Eintragung Unterscheidungskraft hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen erworben hat, für die sie eingetragen wurde (Artikel 52 Absatz 2 UMV).

Zweck dieser Bestimmung ist es, die Eintragung dieser Marken aufrechtzuerhalten, die infolge ihrer Benutzung in der Zwischenzeit – also seit ihrer Eintragung und in jedem Falle vor der Einreichung eines Antrags auf Nichtigerklärung – Unterscheidungskraft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurden, erworben haben, obwohl sie zum Zeitpunkt der Eintragung nicht Artikel 7 UMV entsprochen haben (Urteile vom 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 52, 53 und 86; vom 15/10/2008, T-405/05, Manpower, EU:T:2008:442, § 127 und 146; und vom 10/12/2008, T-365/06, Bateaux-Mouches, EU:T:2008:559, § 37 und 38).

2.6.4 Verbraucher

Die Unterscheidungskraft eines Zeichens, auch wenn sie durch Benutzung erworben wurde, ist in Bezug auf die vermutete Wahrnehmung des durchschnittlichen Verbrauchers für die Kategorie der betreffenden Waren oder Dienstleistungen festzustellen. Diese Verbraucher sind als normal informiert und angemessen aufmerksam sowie verständig anzusehen. Die Definition der maßgeblichen

Verkehrskreise ist mit einer Prüfung der angestrebten Käufer der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verknüpft, da die Marke ihre Hauptfunktion in Bezug auf diese Käufer erfüllen muss. Folglich muss eine solche Definition unter Bezugnahme auf die Hauptfunktion einer Marke erfolgen, um die Identität des Ursprungs der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich die Marke bezieht, für die Verbraucher oder Endverbraucher zu garantieren und sie in die Lage zu versetzen, ohne die Gefahr einer Verwechslung die Waren oder Dienstleistungen von anderen mit anderem Ursprung zu unterscheiden (Urteil vom 29/09/2010, T-378/07, ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors), EU:T:2010:413, § 33, 38).

Zu den maßgeblichen Verbrauchern sind daher nicht nur Personen zu zählen, die diese Waren und Dienstleistungen tatsächlich erworben haben, sondern auch alle potenziell Interessierten im Sinne von potenziellen Käufern (Urteil vom 29/09/2010, T-378/07, ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors), EU:T:2010:413, § 41 ff.).

Potenzielle Käufer werden durch die bestimmte Ware oder Dienstleistung definiert, für welche die Marke angemeldet wird. Ist die Kategorie der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen sehr breit gefasst (beispielsweise Taschen oder Armbanduhren), so ist es unerheblich, wenn es sich bei den Waren, die tatsächlich unter dem Zeichen angeboten werden, um sehr teure Luxusgüter handelt – die Verkehrskreise umfassen alle potenziellen Käufer der Waren, für die eine Unionsmarke angemeldet wird, einschließlich der Waren, die billiger sind und keine Luxuswaren darstellen, wenn sich der Anspruch auf die breitgefasste Kategorie bezieht.

2.6.5 Waren und Dienstleistungen

Da eine der Hauptfunktionen einer Marke darin besteht, den Ursprung der Waren und Dienstleistungen zu garantieren, ist die erworbene Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Die Nachweise des Anmelders müssen daher eine Verbindung zwischen dem Zeichen und den Waren und Dienstleistungen, für die dieses Zeichen angemeldet wird, belegen und darlegen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise oder zumindest ein beträchtlicher Teil dieser die Waren aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen (Urteile vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; und vom 19/05/2009, T-211/06, Cybercrédit et al., EU:T:2009:160, § 51).

2.6.6 Territoriale Aspekte

Gemäß Artikel 1 UMV ist eine Unionsmarke einheitlich und hat einheitliche Wirkung für die gesamte EU. Nach Artikel 7 Absatz 2 UMV ist eine Marke auch von der Eintragung ausgeschlossen, wenn ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Teil der EU vorliegt.

Als logische Folge muss daher die erworbene Unterscheidungskraft für das gesamte Gebiet, in dem die Marke ursprünglich keine solche Unterscheidungskraft besaß, nachgewiesen werden (Urteile vom 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 83, 86; und vom 29/09/2010, T-378/07, ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors), EU:T:2010:413, § 30). Beweismittel aus Drittstaaten sind irrelevant, soweit sie nicht Schlussfolgerungen über die Benutzung innerhalb der EU zulassen (Urteil vom 24/07/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 45).

Der Grund dafür ist, dass der einheitliche Charakter der Unionsmarke erfordert, dass ein Zeichen eine ursprüngliche oder infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in der gesamten Europäischen Union aufweisen muss (Urteil vom 17/05/2011, T-7/10, „υγεία“, EU:T:2011:221, § 40). Es wäre paradox, einerseits nach Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der Markenrechtsrichtlinie zu akzeptieren, dass ein Mitgliedstaat die Eintragung als nationale Marke für ein Zeichen ablehnt, das auf seinem Gebiet keine Unterscheidungskraft aufweist, wenn gleichzeitig derselbe Mitgliedstaat eine Unionsmarke, die das Zeichen betrifft, ausschließlich deshalb beachten muss, weil sie Unterscheidungskraft auf dem Gebiet eines anderen Mitgliedstaats erworben hat (Urteil vom 14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 100).

Beispiele:

Die vorgelegten Nachweise über die erworbene Unterscheidungskraft der Wortmarke „PHOTOS.COM“ in **vier Mitgliedstaaten** (DK, FI, SE und UK) wurden für **unzureichend** befunden, um verlässliche Schlussfolgerungen über die erworbene Unterscheidungskraft in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europäischen Union zu ziehen (Urteil vom 21/10/2012, T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 49).

Die vorgelegten Nachweise über die erworbene Unterscheidungskraft einer „Form zweier verpackter Kelchgläser“ in **acht Mitgliedstaaten** (BE, DE, FR, IT, NL, AT, SE und UK) wurde für **unzureichend** befunden, um verlässliche Schlussfolgerungen über die erworbene Unterscheidungskraft in einem wesentlichen Teil des Gebiets der Europäischen Union zu ziehen (Entscheidung vom 26/07/2012, R 1301/2011-1, shape of goblets, § 62, Klage in T-474/12 aus anderen Gründen abgewiesen).

2.6.6.1 Besondere Bestimmungen in Bezug auf den Beitritt neuer Mitgliedstaaten

Entsprechend den Bestimmungen der EU-Beitrittsverträge kann eine vor dem Beitritt eines Mitgliedstaats angemeldete Unionsmarke nur aus Gründen abgelehnt werden, die bereits vor dem Beitrittsdatum bestanden haben. In den Prüfverfahren des Amtes ist daher die erworbene Unterscheidungskraft nur in Bezug auf die Staaten nachzuweisen, die zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke Mitgliedstaaten der EU waren, und nicht in Bezug auf die Staaten, die erst danach beigetreten sind.

2.6.6.2 3D-Marken, Farben als solche und Bildmarken

Besteht die Beanstandung in der gesamten Europäischen Union, wie das üblicherweise bei 3D-Marken, Farben als solchen und bei Bildmarken, die ausschließlich aus der Abbildung der betreffenden Ware bestehen, der Fall ist, muss die erworbene Unterscheidungskraft in der gesamten Europäischen Union nachgewiesen werden (Urteil vom 25/09/2014, T-474/12, shape of goblets, EU:T:2014:813, § 58). Zur Möglichkeit der Extrapolation der Nachweise siehe Absatz 2.6.6.4 weiter unten.

2.6.6.3 Sprachraum

Wird die angemeldete Unionsmarke mit Bezug auf ihre Bedeutung in einer bestimmten Sprache abgelehnt, muss die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in

Bezug auf die Mitgliedstaaten nachgewiesen werden, in denen diese Sprache Amtssprache ist.

Besondere Sorgfalt ist aufzuwenden, wenn eine Sprache in mehr als einem Mitgliedstaat Amtssprache ist. In diesen Fällen, also wenn es um eine Beanstandung wegen absoluter Eintragungshindernisse geht, die auf der Bedeutung des Wortlautes in einer bestimmten Sprache beruhen, ist die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft für jeden Mitgliedstaat nachzuweisen, in dem diese Sprache Amtssprache ist (sowie für alle anderen Mitgliedstaaten oder Märkte, in denen diese verstanden wird).

a) Die folgenden Sprachen sind Beispiele für Sprachen, die in mehr als einem EU-Mitgliedstaat Amtssprache sind:

Sprache	**Amtssprache in den folgenden Mitgliedstaaten**
Deutsch	Deutschland, Österreich, Luxemburg und Belgien
Griechisch	Griechenland und Zypern
Englisch	Vereinigtes Königreich, Irland, Malta
Französisch	Frankreich, Belgien, Luxemburg
Niederländisch	Niederlande und Belgien
Schwedisch	Schweden und Finnland (Urteil vom 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, Bestätigung der Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 18/09/2012, R 0046/12-2, Gifflar)

Ansprüche, die eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft anführen, um Beanstandungen der Unionsmarkenanmeldung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse zu überwinden, die auf der Bedeutung des Wortlauts in einer der oben genannten Sprachen beruhen, sind automatisch für alle Länder zu prüfen, in denen die fragliche Sprache Amtssprache ist.

b) Verständnis der Sprache eines Mitgliedstaats in anderen Mitgliedstaaten, in denen sie nicht Amtssprache ist

Neben den Mitgliedstaaten, in denen die Sprache des Wortlauts eines Zeichens Amtssprache ist, sind auch andere Mitgliedstaaten zu berücksichtigen, in denen diese Sprache nicht Amtssprache ist, aber verstanden wird. Dies könnte möglich sein, da je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem Mitgliedstaat über ein elementares Verständnis der betreffenden Sprache verfügen oder weil die maßgeblichen Verkehrskreise aus Fachleuten bestehen, die bestimmte Fachbegriffe in den Amtssprachen anderer EU-Mitgliedstaaten verstehen. Ist dies der Fall, muss die erworbene Unterscheidungskraft in Bezug auf die maßgeblichen Verkehrskreise in diesen anderen EU-Mitgliedstaaten sowie in den Mitgliedstaaten nachgewiesen werden, in denen diese Sprache Amtssprache ist.

So kam beispielsweise das Gericht zu der Überzeugung, dass ein sehr großer Teil der europäischen Verbraucher und Gewerbetreibenden über grundlegende Kenntnisse des Englischen verfügt (Urteil vom 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41). Daher kann es in Abhängigkeit von den relevanten Verbrauchern der betreffenden Waren und Dienstleistungen und je nachdem, ob das Zeichen aus einem englischen

Wort besteht oder nicht, erforderlich sein, die erworbene Unterscheidungskraft mit Bezug auf weitere Mitgliedstaaten zu beurteilen.

Wenn statt der Allgemeinheit ein Fachpublikum für Waren und Dienstleistungen maßgeblich ist, hat das Gericht befunden, dass bestimmte englische Begriffe auf dem Gebiet der Medizin (Urteil vom 29/03/2012, T-242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 26), der Technik (Urteil vom 09/03/2012, T-172/10, Base-seal, EU:T:2012:119, § 54) und der Finanzen (Urteil vom 26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 41) von den maßgeblichen Fachleuten in der gesamten Europäischen Union verstanden werden, da Englisch die allgemein verwendete Fachsprache in diesen Gebieten ist.

Da das Verständnis von Sprachen nicht streng durch geografische Grenzen beschränkt ist, ist es zudem möglich, dass sich aus historischen und kulturellen Gründen und aufgrund grenzüberschreitender Märkte bestimmte (üblicherweise elementare) Vokabeln einer bestimmten Sprache verbreiten können und von weiten Teilen der Allgemeinheit in anderen Mitgliedstaaten verstanden werden könnten, insbesondere bei Staaten mit gemeinsamen Landesgrenzen. So sind beispielsweise Deutsch und Französisch in den italienischen Regionen Trentino-Alto Adige bzw. Valle d'Aosta gebräuchlich, während in Dänemark eine große deutschsprachige Minderheit lebt (Urteil vom 24/06/2014, T-273/12, Ab in den Urlaub, EU:T:2014:568, § 44).

2.6.6.4 Extrapolation

Wie oben erläutert, muss die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft für den Teil der Europäischen Union nachgewiesen werden, in dem die betreffende Marke **ursprünglich** keine solche Unterscheidungskraft besessen hat. Dies kann für die Anmelder schwierig und aufwendig sein, insbesondere im Hinblick auf dreidimensionale oder Farbmarken, bei denen die Verbraucherwahrnehmung hinsichtlich der möglicherweise fehlenden immanenten Unterscheidungskraft höchstwahrscheinlich in jedem Mitgliedstaat der Europäischen Union die gleiche sein wird.

Diesbezüglich stellte das Gericht fest, ungeachtet der Tatsache, dass die erworbene Unterscheidungskraft für die **gesamte Europäische Union** nachzuweisen sei, ginge es zu weit, „zu verlangen, [den] Nachweis eines solchen Erwerbs für **jeden Mitgliedstaat einzeln**“ zu erbringen“ (Urteil vom 24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 62). Dieser Grundsatz impliziert, dass wenn man das Unionsgebiet als ein Puzzle betrachtet, der fehlende Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft für einen oder mehrere einzelne nationale Märkte unter Umständen nicht ausschlaggebend ist, sofern das „fehlende Puzzleteilchen“ nicht das Gesamtbild beeinträchtigt, d. h. die Tatsache, dass in den verschiedenen Teilen oder Regionen der Europäischen Union ein erheblicher Teil der maßgeblichen europäischen Verkehrskreise das Zeichen als eine Marke wahrnimmt.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob das Amt ausgewählte Beweise **extrapolieren** und auf dieser Grundlage breiter gefasste Schlussfolgerungen ziehen kann. Dies betrifft die Frage, inwieweit Nachweise, die infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in bestimmten Mitgliedstaaten belegen, herangezogen werden können, um auf die Marktsituation in anderen Mitgliedstaaten, die nicht von den Nachweisen abgedeckt wurden, zu schließen.

Eine solche Extrapolation, um breiter gefasste Schlüsse zu ziehen, ist insbesondere in einer erweiterten Europäischen Union mit zahlreichen Mitgliedstaaten von Bedeutung,

da die Parteien mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in der Lage sein werden, Nachweise mit Bezug auf die gesamte Europäische Union vorzulegen, und sich stattdessen häufig auf einige Gebiete konzentrieren.

Eine Extrapolation ist nur unter den beiden folgenden Voraussetzungen möglich.

- **Der Markt ist homogen** (d. h. das Gebiet, für das die erworbene Unterscheidungskraft nachgewiesen wurde, und das Gebiet, für das der Nachweis extrapoliert wird): Marktbedingungen und Verbrauchergewohnheiten müssen vergleichbar sein. Es ist daher besonders wichtig, dass der Anmelder Angaben zur Größe des Marktes, seinem eigenen Marktanteil und, wenn möglich, den Marktanteilen seiner wichtigsten Wettbewerber sowie zu seinen Werbeausgaben vorlegt. Nur wenn alle diese Daten vergleichbar sind, kann das Amt die Ergebnisse eines Gebiets auf ein anderes extrapolieren.

- **Für das Gebiet, für das der Nachweis extrapoliert wird, werden zumindest gewisse Nachweise vorgelegt.** Wenn die Unionsmarke im gesamten betreffenden Gebiet benutzt wird, sich die Nachweise jedoch größtenteils nur auf einen Teil des Gebiets beziehen, sind demzufolge Rückschlüsse möglich, wenn die Umstände vergleichbar sind und gewisse Nachweise für die Benutzung in einem oder mehreren anderen Teilen des maßgeblichen Gebiets vorgelegt werden.

So wurde der Nachweis für die erworbene Unterscheidungskraft der „Kombination der Farben Grün und Gelb“ in der gesamten Europäischen Union **akzeptiert**, obwohl für **zwei Mitgliedstaaten keine Nachweise** für die akutellen Umsatzzahlen und keine offiziellen Erklärungen über die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise vorgelegt wurden (Urteil vom 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 38 ff.).

Andererseits wies das Gericht den Anspruch auf erworbene Unterscheidungskraft für ein „Schachbrettmuster“ zurück, weil der Anmelder für **vier** der damals 15 maßgeblichen Mitgliedstaaten keine relevanten Nachweise vorgelegt hatte, ohne die für die übrigen elf Mitgliedstaaten vorgelegten Nachweise zu prüfen (Urteil vom 21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 101 ff., noch nicht endgültig).

Schließlich befand das Gericht, die Rechtsprechung zu Artikel 7 Absatz 3 UMV dürfe nicht mit derjenigen verwechselt werden, die zur Erlangung von Bekanntheit (die für einen wesentlichen Teil der Europäischen Union und nicht für jeden Mitgliedstaat nachgewiesen werden müsse) ergangen sei. Der Anmelder müsse die Erlangung von Unterscheidungskraft durch Benutzung für den Teil der Union nachweisen, in dem die angegriffene Marke keine Unterscheidungskraft besessen habe. Daher dürfe die Rechtsprechung zu Artikel 7 Absatz 3 UMV nicht mit derjenigen zur Prüfung auf Erlangung von Bekanntheit verwechselt werden (Urteil vom 21/04/2015, T-359/12, Device of a chequered pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 119-120, und die dort angeführte Rechtsprechung, noch nicht endgültig).

2.6.7 Beweismaß

Für den Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft nach Artikel 7 Absatz 3 UMV gelten andere Anforderungen als für den Nachweis der ernsthaften Benutzung nach Artikel 42 Absatz 2 UMV. Während gemäß Artikel 7

Absatz 3 UMV die qualifizierte Benutzung nachgewiesen werden muss, das heißt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise ein Zeichen, das an sich keine Unterscheidungskraft aufweist, als unterscheidungskräftig wahrnehmen, wird mit dem Nachweis der ernsthaften Benutzung ein vollkommen anderes Ziel verfolgt, namentlich die Einschränkung der eingetragenen und geschützten Marken und damit der Zahl der zwischen ihnen herrschenden Konflikte.

Daher muss der Anmelder der Unionsmarke Nachweise vorlegen, anhand derer das Amt feststellen kann, „dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt“ (Urteil vom 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61, und die dort angeführte Rechtsprechung).

Die Nachweise müssen eindeutig und überzeugend sein. Der Anmelder der Unionsmarke muss alle erforderlichen Tatsachen eindeutig belegen, anhand derer zweifelsfrei festgestellt werden kann, dass die Marke als Herkunftsangabe verwendet wird, dass also die Benutzung der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen eine Verbindung zu den von einem bestimmten Unternehmen angebotenen Waren oder Dienstleistungen geschaffen hat, obwohl das betreffende Zeichen ohne eine solche Benutzung keine ausreichende Unterscheidungskraft besäße, um diese Verbindung zu schaffen.

So wurde beispielsweise festgestellt, dass die Kombination der Farben Grün und Gelb durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, weil sie einen Hinweis auf die von einem bestimmten Unternehmen hergestellten Maschinen darstellte. Als Nachweis hierfür wurden mehrere Erklärungen von Berufsverbänden, denen zufolge diese Kombination einen Bezug zu den von diesem Unternehmen hergestellten landwirtschaftlichen Maschinen herstellte, sowie die Tatsache berücksichtigt, dass dieses Unternehmen dieselbe Farbkombination in der Europäischen Union bereits vor 1996 für einen erheblichen Zeitraum konsequent für seine Maschinen verwendet hatte (Urteil vom 28/10/2009 T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 36-37).

Die erworbene Unterscheidungskraft muss demnach das Ergebnis der Benutzung der Marke als Marke und nicht als rein funktionale Verpackung (Urteil vom 25/09/2014, T-474/12, Shape of goblets, EU:T:2014:813, § 56-58, und die dort angeführte Rechtsprechung) oder als beschreibender Hinweis auf der Verpackung sein. So erfolgt beispielsweise die Benutzung des Zeichens „Gifflar“ (das im Schwedischen ein Gebäck bezeichnet) auf der Verpackung von Backwaren gemeinsam mit beschreibenden Angaben zu Geschmacksrichtungen in einem beschreibenden Kontext und nicht als Herkunftsangabe (Urteil vom 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

Für die Feststellung der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft gibt die Rechtsprechung hinsichtlich der Marktdurchdringung oder des Erkennungsgrads bei den maßgeblichen Verkehrskreisen keine festgelegten Prozentsätze vor (Urteil vom 19/06/2014, verbundene Rechtssachen C-217/13 und C-218/13, Oberbank & Banco Santander, EU:C:2014:2012, § 48). Anstelle festgelegter prozentualer Anteile der maßgeblichen Verkehrskreise in einem bestimmten Markt sollten die Nachweise vielmehr belegen, dass ein erheblicher Teil der Verkehrskreise die Marke als kennzeichnend für bestimmte Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens wahrnimmt.

Die Nachweise müssen sich auf die einzelnen Waren und Dienstleistungen beziehen, die in der Unionsmarkenanmeldung beansprucht werden. Nach einer anfänglichen

Beanstandung aufgrund absoluter Eintragungshindernisse nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV sind nur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen eintragungsfähig, für welche eine infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft nachgewiesen wurde.

2.6.8 Beurteilung der Nachweise

Bei der Feststellung erworbener Unterscheidungskraft können unter anderem die folgenden **Faktoren** berücksichtigt werden:

- der von der Marke im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen gehaltene Marktanteil;
- Angaben zur Intensität, geografischen Verbreitung und Dauer der Benutzung der Marke;
- die vom Unternehmen im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen in die Vermarktung der Marke investierten finanziellen Mittel;

der Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der anhand der Marke die Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt.

Urteile vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, Randnr. 31; und vom 29/09/2010, T-378/07, ROT/SCHWARZ/GRAU (Oberfläche eines Traktors), § 32.

Artikel 78 UMV enthält eine nicht erschöpfende Liste von **Beweismitteln**, die in Verfahren vor dem Amt **eingereicht oder ermittelt** werden können. Sie kann Anmeldern als Orientierung dienen. Beispiele für Nachweise, die herangezogen werden können, um eine erworbene Unterscheidungskraft aufzuzeigen, sind u. a.:

- Verkaufsbroschüren
- Kataloge
- Preislisten
- Rechnungen
- Jahresberichte
- Umsatzzahlen
- Zahlen und Berichte zu Werbeausgaben
- Werbeanzeigen (Presseveröffentlichungen, Werbeplakate, TV-Werbung) zusammen mit Belegen für deren Intensität und Reichweite
- Kunden- und/oder Markterhebungen
- eidesstattliche Erklärungen.

Weitere Einzelheiten zu Beweismitteln sind sinngemäß den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 UMV, Absatz 3.1.4.4, zu entnehmen.

Auch hier gelten die grundlegenden Regeln der **Beweiswürdigung**. Das Amt muss eine **umfassende Würdigung aller vorgelegten Beweise** vornehmen (verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49) und dabei alle Indizien gegeneinander abwägen.

Die Anmelder sollten sorgfältig darauf achten, dass diese Nachweise nicht nur die Benutzung der **angemeldeten Marke** belegen, sondern auch die **Zeitpunkte** dieser Benutzung und das genaue **geografische** Gebiet der Benutzung innerhalb der EU aufzeigen. Nachweise, die nicht mit einem bestimmten Zeitpunkt in Verbindung gebracht werden können, sind gewöhnlich nicht ausreichend für den Beleg, dass Unterscheidungskraft vor dem Anmeldetag erworben wurde, und die Benutzung außerhalb der EU kann die erforderliche Markterkennung der maßgeblichen Verkehrskreise innerhalb der EU nicht belegen. Des Weiteren sind Nachweise, in denen Daten zu Gebieten innerhalb und außerhalb der EU vermischt werden und anhand derer das Amt nicht erkennen kann, wie die Datenlage in Bezug auf die EU allein aussieht, als Beweis für die maßgeblichen Verkehrskreise in der EU ungeeignet.

Das Gericht hat erklärt, dass direkten Belegen, wie beispielsweise Erklärungen von Berufsverbänden und Marktstudien, in der Regel die größte Bedeutung als Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft beigemessen wird. Rechnungen, Werbeausgaben, Zeitschriften und Kataloge können unter Umständen zur Untermauerung solcher direkten Belege herangezogen werden (Urteil vom 29/01/13, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 74).

Zur Beurteilung der Beweiskraft eines Dokuments ist dessen **Glaubwürdigkeit** zu prüfen. Es ist auch erforderlich, die Herkunft des Dokuments und die Umstände seiner Entstehung zu berücksichtigen sowie die Person, an die es gerichtet ist, und ob das Dokument im Großen und Ganzen fundiert und verlässlich erscheint (Urteile vom 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 42; und vom 16/12/2008, T-86/07, DEITECH, EU:T:2008:577, § 46 ff.).

2.6.8.1 Meinungsumfragen und Erhebungen

Meinungsumfragen zum Bekanntheitsgrad der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen des betreffenden Marktes können, sofern sie ordnungsgemäß durchgeführt wurden, eine der unmittelbarsten Arten von Nachweisen darstellen, da sie die tatsächliche Wahrnehmung durch das maßgebliche Publikum zeigen können. Es ist jedoch nicht einfach, eine Meinungsumfrage richtig zu formulieren und durchzuführen, sodass sie als **wirklich neutral und repräsentativ** gelten kann. Suggestivfragen, nicht repräsentative Stichproben und eine unsachgemäße Auswertung der Antworten sollten vermieden werden, da diese die Beweiskraft solcher Erhebungen aushöhlen können.

Daher sind Nachweise in Form von Meinungsumfragen sorgfältig zu prüfen. Es ist wichtig, dass die gestellten Fragen nicht suggestiv sind (Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 79). Die Kriterien für die Auswahl der Befragten müssen sorgfältig geprüft werden. Die Stichprobe muss aussagekräftig für die gesamten maßgeblichen Verkehrskreise und nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden sein (Urteil vom 29/01/2013, T-25/11, Cortadora de cerámica, EU:T:2013:40, § 88).

Nach Auffassung des Gerichts ist nicht auszuschließen, dass Erhebungen, die einige Zeit vor oder nach dem Anmeldetag erstellt wurden, nützliche Angaben enthalten könnten, obgleich auf der Hand liegt, dass deren Beweiskraft unterschiedlich zu bewerten ist, je nachdem, ob der Zeitpunkt der Befragung in großer oder geringer zeitlicher Nähe zum Anmeldetag oder Prioritätstag der betreffenden Markenanmeldung liegt. Der Beweiswert hängt zudem von der verwendeten Erhebungsmethode ab (Urteil vom 12/07/2006, T-277/04, Vitacoat, EU:T:2006:202, § 38-39).

Jedoch hat das Gericht klargestellt, dass die Ergebnisse einer Verbraucherumfrage nicht das einzige, ausschlaggebende Kriterium für die Feststellung einer durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft darstellen können (Urteil vom 19/06/2014, verbundene Rechtssachen C-217/13 und C-218/13, Oberbank & Banco Santander, EU:C:2014:2012, § 48). Sie müssen demzufolge durch andere Beweismittel untermauert werden.

Weitere Einzelheiten zur Beurteilung von Meinungsumfragen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 UMV, Absatz 3.1.4.4, zu entnehmen.

2.6.8.2 Marktanteil, Werbeinvestitionen und Umsatzzahlen

Der von der Marke im Hinblick auf die beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen gehaltene **Marktanteil** kann von Bedeutung sein, wenn zu beurteilen ist, ob die Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, da das Amt von einer solchen Marktdurchdringung darauf schließen kann, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Marke als Kennzeichen für die Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens wahrnehmen und damit diese Waren oder Dienstleistungen als von denen anderer Unternehmen verschieden erkennen würden.

Die Höhe der **Werbeinvestitionen** in die Verkaufsförderung der Marke auf dem relevanten Markt für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen kann für die Beurteilung der Frage, ob die Marke infolge der Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, ebenfalls von Bedeutung sein (Urteil vom 22/06/2006, C-25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 76 ff.). Jedoch scheitern zahlreiche Versuche, die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft nachzuweisen, da die vom Anmelder vorgelegten Nachweise nicht ausreichen, um eine Verbindung zwischen dem Marktanteil und den Werbeinvestitionen auf der einen Seite und der Wahrnehmung seitens der Verbraucher auf der anderen Seite zu belegen.

Angaben zu **Umsatzzahlen** und Werbeinvestitionen gehören zu den am leichtesten verfügbaren Arten von Nachweisen. Diese Zahlen können für die Beurteilung der Nachweise sehr wichtig sein, reichen jedoch in den meisten Fällen allein nicht aus, um die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft einer Marke nachzuweisen. Der Grund dafür ist, dass der Umsatz bzw. die Werbeinvestitionen allein und ohne zusätzliche bekräftigende Angaben häufig zu allgemein sind, um bestimmte Schlussfolgerungen in Bezug auf die Nutzung einer bestimmten Marke ziehen zu können. Es ist somit erforderlich, die Umsatzzahlen bzw. die Ausgaben für Werbeinvestitionen, die Nachweise in Bezug auf die angemeldete Marke sowie deren Verbindung zu den betreffenden Waren und Dienstleistungen präzise zu ermitteln. Zudem ist es wünschenswert, dass die Zahlen nach Jahren und Märkten aufgeschlüsselt werden. Die Nachweise sollten die spezifischen Zeiträume der Benutzung (einschließlich Angaben zum Beginn der Benutzung) aufzeigen, damit das Amt feststellen kann, ob die Nachweise die erworbene Unterscheidungskraft der Marke vor dem Anmeldetag belegen.

Waren und Dienstleistungen werden häufig unter verschiedenen Marken vermarktet, was die Feststellung erschwert, welche Wahrnehmung der Verbraucher von der angemeldeten Marke selbst hat, also unbeeinflusst von der Existenz der anderen Marken. Umsatz und Werbeinvestitionen können häufig Absatz oder Werbung für andere Marken oder von erheblich abweichenden Formen der betreffenden Marke enthalten (beispielsweise Bildmarken anstelle von Wortmarken oder abweichende

Wortelemente in einer Bildmarke) oder sie sind zu allgemein, um eine Identifizierung der betreffenden Märkte zu gestatten. Daher können breit konsolidierte Umsatzzahlen oder Angaben zu Werbeinvestitionen nicht ausreichend sein, um zu beweisen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise die betreffende Marke gegebenenfalls als Herkunftszeichen wahrnehmen.

Weitere Einzelheiten zur Beurteilung von Marktanteil, Werbeausgaben und Umsatzzahlen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 UMV, Absatz 3.1.4.4, zu entnehmen.

2.6.8.3. Erklärungen, eidesstattliche Versicherungen und schriftliche Erklärungen

Gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV sind „schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben“, als Beweismittel zulässig. Was die **Zulässigkeit** betrifft, so sind die „Wirkungen einer schriftlichen Erklärung nur in den Fällen nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats zu prüfen, in denen diese Erklärung nicht unter Eid oder an Eides statt abgegeben worden ist“ (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, SALVITA, EU:T:2005:200, § 40). Bestehen Zweifel darüber, ob eine Erklärung unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurde, ist es Sache des Anmelders, diesbezügliche Nachweise vorzulegen.

Das eidesstattlichen Erklärungen beizumessende Gewicht und ihre **Beweiskraft** werden anhand der allgemeinen Regeln des Amtes für die Würdigung solcher Beweise bestimmt. Insbesondere müssen sowohl die Eigenschaft der Person, die den Beweis erbringt, als auch die Relevanz des Inhalts der Erklärung für den konkreten Fall berücksichtigt werden.

Erklärungen von **unabhängigen Handelsverbänden, Verbraucherorganisationen und Wettbewerbern** stellen wichtige Beweismittel dar, sofern sie von unabhängigen Dritten stammen. Sie müssen jedoch sorgfältig geprüft werden, da sie möglicherweise nicht ausreichen, um die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft zu belegen, wenn sie sich beispielsweise auf „die Marken des Anmelders“ statt konkret auf die betreffende Marke beziehen (Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 83-84).

Nachweise von **Lieferanten oder Händlern** sind allgemein geringer zu gewichten, da weniger wahrscheinlich ist, dass ihre Angaben einen unabhängigen Standpunkt darstellen. Diesbezüglich wird der Grad der Unabhängigkeit der Letztgenannten Einfluss darauf nehmen, welches Gewicht das Amt den Nachweisen beimisst (Urteil vom 28/10/2009 T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 54-56).

Erklärungen, die **nicht von einem unabhängigen Dritten abgegeben** werden, sondern von einer Person, die mit dem Anmelder in einem Beschäftigungsverhältnis steht, können an sich keinen hinreichenden Nachweis dafür darstellen, dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat. Sie sind somit nur als Indizien zu behandeln und müssen durch weitere Belege untermauert werden (Urteil vom 21/11/2012 T-338/11, Photos/com, EU:T:2012:614, § 51).

Weitere Einzelheiten zur Beurteilung von Meinungsumfragen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 UMV, Absatz 3.1.4.4 zu entnehmen.

2.6.8.4 Voreintragungen auf der Grundlage erworbener Unterscheidungskraft

Bei Nachweisen, die aus Eintragungen in den Mitgliedstaaten auf der Grundlage der erworbenen Unterscheidungskraft bestehen oder solche beinhalten, wird der Zeitpunkt, auf den sich der auf einzelstaatlicher Ebene eingereichte Nachweis bezieht, gewöhnlich von dem Anmeldetag der Unionsmarke abweichen. Diese Eintragungen sind nicht bindend, können jedoch berücksichtigt werden, sofern es dem Amt möglich ist, die dem betreffenden nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz vorgelegten Beweise zu prüfen.

Der Anmelder kann auch auf **nationale Voreintragungen** verweisen, bei denen kein Anspruch auf erworbene Unterscheidungskraft geltend gemacht wurde. Nach ständiger Rechtsprechung sind jedoch solche Eintragungen für das Amt nicht bindend. Darüber hinaus ist das Amt nicht an seine früheren Entscheidungen gebunden, sodass in solchen Fällen stets eine Einzelfallprüfung vorzunehmen ist (Urteil vom 21/05/2014, T-553/12, EU:T:2014:264, Bateaux-Mouches, EU:T:2014:264, § 72 und 73).

2.6.8.5 Sonstige Beweismittel

Zu den sonstigen Beweismitteln zählen unter anderem **Erklärungen von Industrie- und Handelskammern, Handels- und Berufsverbänden sowie Bescheinigungen und Auszeichnungen**. Das Gericht hat festgestellt, dass in solchen Bescheinigungen und Auszeichnungen die angemeldete Marke eindeutig angegeben sein muss (Urteil vom 13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 82 ff.).

Weitere Einzelheiten zu sonstigen Beweismitteln sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 UMV, Absatz 3.1.4.4, zu entnehmen.

Allerdings wurden **Unterlassungsaufforderungen** gegen Wettbewerber oder Briefe an Zeitungen, in denen Beschwerde gegen die Nutzung des Zeichens als Gattungsbezeichnung erhoben wurde, als Beleg dafür erachtet, dass keine Unterscheidungskraft erworben wurde (Urteil vom 21/05/2014, T-553/12, Bateaux-Mouches, EU:T:2014:264, § 66).

2.6.8.6 Art und Weise der Benutzung

Die erworbene Unterscheidungskraft ist für das angemeldete Zeichen nachzuweisen. Die Nachweise sollten Beispiele anführen, wie die Marke tatsächlich benutzt wird (Broschüren, Verpackungen, Produktmuster usw.). Der Verwendung einer wesentlich verschiedenen Marke sollte kein Gewicht beigemessen werden. Nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a UMV sind jedoch geringfügige Änderungen des Zeichens, die seine Unterscheidungskraft nicht verändern, gestattet (Entscheidungen vom 15/01/2010, R 0735/2009-2, PLAYNOW; und vom 09/02/2010, R 1291/2009-2, EUROFLORIST).

Möglich ist der Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft eines Zeichens, das zusammen mit anderen Marken verwendet wurde (Urteil vom 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 27), vorausgesetzt, dass die maßgeblichen Verbraucher dem betreffenden Zeichen eine Erkennungsfunktion beimessen (Urteile

vom 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432; vom 30/09/2009, T-75/08, „!“ [Bildmarke], EU:T:2009:374, § 43; und vom 28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 46). So befand das Gericht beispielsweise, dass die Benutzung des Zeichens „Gifflar“ (das im Schwedischen ein Gebäck bezeichnet) gemeinsam mit der Marke Pågen auf der Verpackung von Backwaren in einem beschreibenden Kontext und nicht als Herkunftsangabe erfolgte (Urteil vom 09/07/2014, T-520/12, Gifflar, EU:T:2014:620, § 44-45).

2.6.8.7 Dauer der Benutzung

Die Nachweise sollten Angaben enthalten, wann die Benutzung begann und ob die Benutzung ohne Unterbrechung stattfand und falls Lücken im Benutzungszeitraum bestehen, Gründe für diese angeben.

Generell ist anzunehmen, dass die Dauer der Benutzung ein wichtiges substanzielles Element bei der Feststellung erworbener Unterscheidungskraft darstellt. Je länger die Kunden und potenziellen Kunden gegenüber der Marke exponiert sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie eine Verbindung zwischen der Marke und einer bestimmten Herkunft im Handel herstellen.

Unter Berücksichtigung, dass die Dauer der Benutzung jedoch nur einer der Faktoren ist, denen Rechnung zu tragen ist, kann es auch Fälle geben, in denen Ausnahmen von der vorstehenden Regel gerechtfertigt sind, insbesondere wenn auch andere Faktoren eine Rolle spielen, die eine kurze Dauer der Benutzung ausgleichen können. Wenn z. B. Produkte oder Dienstleistungen Gegenstand einer großen Werbekampagne zur Einführung sind und/oder das angemeldete Zeichen nur eine Variante eines bereits seit Langem benutzten Zeichens ist, ist es möglich, dass relativ schnell eine erworbene Unterscheidungskraft erlangt wird.

Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine neue Version eines bestehenden und weit verbreiteten Computer-Betriebssystems unter einem Zeichen auf den Markt gebracht wird, bei dem im Wesentlichen die Struktur und/oder der Inhalt der für frühere Versionen des Produkts angemeldeten Marke beibehalten wird. Die Marke für ein solches Produkt kann innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums eine breite erworbene Unterscheidungskraft erlangen, allein deshalb, weil alle bestehenden Nutzer unmittelbar zur Kenntnis nehmen, dass sich das angemeldete Zeichen auf das Upgrade auf die neue Version bezieht.

Ebenso zeichnen sich bestimmte große Sport-, Musik- und Kulturveranstaltungen dadurch aus, dass sie regelmäßig stattfinden und bekanntermaßen eine besonders große Breitenwirkung haben. Diese großen Veranstaltungen werden von Millionen von Menschen erwartet und das Datum der Veranstaltung ist bereits vor der formalen Bekanntgabe des Austragungsorts bekannt. Diese Umstände sorgen für ein starkes Interesse am Austragungsort solcher Veranstaltungen und ihrer Bekanntgabe (Marken aus der Kombination „Stadt/Land + Jahr“). Es ist daher davon auszugehen, dass zum Zeitpunkt, zu dem bekannt gegeben wird, dass eine Veranstaltung, Meisterschaft oder Spiele an eine bestimmte Stadt oder ein Land vergeben wurden, dies unmittelbar praktisch den gesamten maßgeblichen Verkehrskreisen mit Interesse an der betreffenden Branche bzw. den Fachkräften in der Branche bekannt ist. Dies kann deshalb zu einer sehr schnell erworbenen Unterscheidungskraft einer Marke für eine künftige Veranstaltung führen, insbesondere wenn das Zeichen die Struktur von zuvor verwendeten Marken nachbildet, was zur Folge hat, dass die Öffentlichkeit die neue

Veranstaltung unmittelbar als Fortsetzung einer Reihe von etablierten Veranstaltungen wahrnimmt.

Die Beurteilung einer solchen sehr schnell erworbenen Unterscheidungskraft erfolgt nach den allgemeinen Kriterien beispielsweise in Bezug auf Benutzungsumfang, Territorium, maßgeblichen Zeitpunkt oder Zielpublikum sowie auf die Beweislast des Anmelders, entsprechende Nachweise zu erbringen. Die einzige Besonderheit betrifft die Dauer der Benutzung und die Möglichkeit, dass unter bestimmten Umständen der Erwerb der Unterscheidungskraft sehr rasch oder sogar unmittelbar erfolgen kann. Wie bei jedem Anspruch auf erworbene Unterscheidungskraft obliegt es dem Anmelder, nachzuweisen, dass das Publikum in der Lage ist, die fragliche Marke als unterscheidungskräftiges Zeichen wahrzunehmen.

2.6.8.8 Nachweise nach dem Anmeldetag

Die Nachweise müssen belegen, dass die Marke die Unterscheidungskraft infolge der Benutzung vor dem Anmeldetag erworben hatte.

Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit aus, dass Umstände berücksichtigt werden könnten, „die zwar nach dem Zeitpunkt der Anmeldung liegen, aber Rückschlüsse auf die Situation [an diesem Tag] zulassen“ (Urteil vom 19/06/2014, C-217/13, Oberbank & Banco Santander, EU:C:2014:2012, § 60). Nachweise sind somit nicht zu verwerfen, nur weil sie nach dem Anmeldetag datieren. Solche Nachweise sind daher zu prüfen und entsprechend zu gewichten.

So kann beispielsweise eine Marke, die eine besonders relevante Bekanntheit auf dem Markt oder einen erheblichen relevanten Marktanteil wenige Monate nach dem Anmeldetag aufweist, Unterscheidungskraft bereits am Anmeldetag erworben haben.

2.6.9 Folgen der erworbenen Unterscheidungskraft

Eine nach Artikel 7 Absatz 3 UMV eingetragene Marke genießt denselben Schutz wie alle anderen Marken, die bereits durch die Prüfung als eintragungsfähig eingestuft wurden.

Wird die Anmeldung der Unionsmarke nach Artikel 7 Absatz 3 UMV akzeptiert, wird diese Information in dem Blatt für Unionsmarken unter Verwendung des INID-Codes 521 veröffentlicht.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL B

PRÜFUNG

ABSCHNITT 4

ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE

Inhaltsverzeichnis

2.7 Öffentliche Ordnung oder gute Sitten, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV 4

2.7.1 „Öffentliche Ordnung“ 4

2.7.1.1 Begriff und Kategorien 4

2.7.2 Gute Sitten 5

2.8 Täuschungsgefahr: Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV 8

2.8.1 Prüfung des täuschenden Charakters 8

2.8.2 Marktwirklichkeit und Gewohnheiten und Wahrnehmungen der Verbraucher 11

2.8.3 Marken mit einem geografischen Bezug zum Ort des Anmelders oder dem Ursprungsort der Waren oder Dienstleistungen 12

2.8.4 Marken, die auf eine „offizielle“ Zustimmung, einen „offiziellen“ Status oder eine „offizielle“ Anerkennung verweisen 13

2.8.5 Beziehung zu anderen UMV-Bestimmungen 14

2.9 Schutz von Flaggen und anderen Symbolen – Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h und i UMV 16

2.9.1. Schutz von Wappen, Flaggen, anderen staatlichen Hoheitszeichen, amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempeln gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV – Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 6*ter* Absatz 2 PVÜ 17

2.9.1.1 Prüfung von Marken, die aus einer Staatsflagge bestehen bzw. eine Staatsflagge enthalten 20

2.9.1.2. Prüfung von Marken, die aus Wappen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen bestehen oder solche enthalten 25

2.9.1.3 Prüfung von Marken, die aus amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempeln bestehen bzw. solche enthalten 28

2.9.2. Schutz von Wappen, Flaggen, anderen Kennzeichen, Sigeln und Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlichen Organisationen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV – Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstaben b und c PVÜ 28

2.9.3. Der Schutz von nicht unter Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft fallenden Abzeichen, Emblemen und Wappen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV 35

2.10 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV 41

2.10.1 Allgemeine Bemerkungen zu EU-Verordnungen 43

2.10.1.1 Definition geografischer Angaben im Sinne der EU-Verordnungen 43

2.10.1.2 Einschlägige Bestimmungen zu Konflikten mit Marken 45

2.10.2 Einschlägige g.g.A./g.U. im Sinne der EU-Verordnungen 46

2.10.2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt 47

2.10.3 Unter die EU-Verordnungen fallende Tatbestände 48

2.10.3.1 Die Unionsmarke besteht ausschließlich aus der gesamten g.U./g.g.A. („unmittelbare Benutzung“) 48

2.10.3.2 Die Unionsmarke enthält die gesamte g.U./g.g.A. sowie andere Wort- oder Bildbestandteile („unmittelbare oder mittelbare Benutzung“); 49

2.10.3.3 Die Unionsmarke enthält oder besteht aus einer Nachahmung oder Anspielung auf eine g.U./g.g.A. 51

2.10.3.4 Sonstige irreführende Angaben und Praktiken 55

2.10.3.5 Ausnutzung des Ansehens der g.U. /g.g.A. 56

2.10.3.6 Einschränkungen des Schutzumfangs 57

2.10.3.7 Marken, die mit zwei oder mehr g.U. /g.g.A. kollidieren 59

2.10.4 Relevante Waren im Sinne der EU-Verordnungen 62

2.10.4.1 Vergleichbare Erzeugnisse 62

2.10.4.2 Einschränkungen des Verzeichnisses der Waren 64

2.10.5 Nicht im Rahmen von EU-Verordnungen geschützte g.g.A./g.U. 67

2.10.5.1 Auf nationaler Ebene in einem EU-Mitgliedstaat geschützte g.g.A./g.U. ... 67
2.10.5.2 G.g.A./g.U. aus Drittländern ... 68
2.10.5.3 Beziehung zu anderen Bestimmungen der UMV ... 71

2.11 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV ... 72

2.11.1 Allgemeine Bemerkungen zu EU-Verordnungen ... 72
2.11.1.1 Definition von traditionellen Begriffen für *Wein* im Sinne der EU-Verordnungen ... 72
2.11.1.2 Einschlägige Bestimmungen für Konflikte mit Marken ... 73
2.11.2 Relevante traditionelle Begriffe für Wein im Sinne der EU-Verordnungen ... 75
2.11.2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt ... 75
2.11.3 Tatbestände gemäß Artikel 113 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1308/2013 ... 75
2.11.4 Relevante Waren ... 76
2.11.4.1 Einschränkungen des Warenverzeichnisses ... 77
2.11.5 Internationale Übereinkommen ... 77
2.11.6 Beziehung zu anderen Bestimmungen der UMV ... 78

2.12 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV ... 78

2.12.1 Allgemeine Anmerkungen zu EU-Verordnungen ... 78
2.12.1.1 Definition garantiert traditioneller Spezialitäten im Rahmen von EU-Verordnungen ... 78
2.12.1.2 Beziehung zu Marken ... 79
2.12.2 Relevante Waren im Sinne der EU-Verordnungen ... 80
2.12.2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt ... 80
2.12.3 Tatbestände gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 ... 80
2.12.4 Relevante Waren ... 81
2.12.4.1 Einschränkungen der Warenverzeichnisse ... 81
2.12.5 Internationale Übereinkommen ... 81
2.12.6 Beziehung zu anderen Bestimmungen der UMV ... 82

2.13 Artikel 7Absatz 1 Buchstabe m UMV ... 82

2.13.1 Rechtsrahmen ... 82
2.13.2 Definition von Sortenbezeichnungen ... 83
2.13.3 Tatbestände, die unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV fallen ... 83
2.13.3.1 Eingetragene Sortenbezeichnungen ... 84
2.13.3.2 Maßgeblicher Zeitpunkt ... 84
2.13.3.3 Die Unionsmarkenanmeldung besteht aus der Sortenbezeichnung oder gibt deren wesentliche Bestandteile wieder ... 85
2.13.3.4 Pflanzensorten derselben oder einer eng verwandten Art ... 85
2.13.4 Beziehung zu anderen Bestimmungen der UMV ... 87

2.14 Unionskollektivmarken ... 88

2.14.1 Merkmale von Kollektivmarken ... 88
2.14.2 Inhaberschaft ... 89
2.14.3 Besonderheiten im Zusammenhang mit absoluten Eintragungshindernissen ... 90
2.14.3.1 Beschreibende Zeichen ... 90
2.14.3.2 Irreführung über die Art ... 91
2.14.3.3 Verstoß der Satzung gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten ... 91

2.7 Öffentliche Ordnung oder gute Sitten, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV sind Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen, von der Eintragung ausgeschlossen. Zweck von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV ist es, die Eintragung von Unionsmarken zu verhindern, wenn die Einräumung eines Monopols gegen geltendes Recht verstoßen oder von den maßgeblichen Verkehrskreisen als unmittelbarer Verstoß gegen die grundlegenden sittlichen Normen der Gesellschaft wahrgenommen würde.

Das Amt vertritt die Ansicht, dass „öffentliche Ordnung“ und „gute Sitten“ zwei unterschiedliche Begriffe sind, die zahlreiche Überschneidungen aufweisen.

Die Frage, ob die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen im Markt eines bestimmten Mitgliedstaates rechtmäßig angeboten werden dürfen, hat für die Frage, ob das Zeichen selbst gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV verstößt, keine Bedeutung (Urteil vom 13. September 2005, T-140/02, „Intertops“, Randnr. 33). Ob eine Marke gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, muss anhand der Eigenschaften bestimmt werden, die die angemeldete Marke selbst besitzt, und nicht anhand der Umstände, die das Verhalten des Anmelders betreffen (Urteil vom 13. September 2005, T-140/02, „Intertops“, Randnr. 28). In seinem Urteil vom 20. September 2011, T-232/10, „Sowjetisches Staatswappen“, stellte das Gericht fest, dass bei der Auslegung der Begriffe „öffentliche Ordnung“ und „gute Sitten“ nicht nur die allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Umstände, sondern auch die „besonderen Umstände in den einzelnen Mitgliedstaaten“ zu berücksichtigen sind, „die einen Einfluss auf die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise im Gebiet dieser Staaten haben können“ (Randnr. 34).

Die Rechtsvorschriften und Verwaltungspraktiken bestimmter Mitgliedstaaten können in diesem Zusammenhang ebenfalls einbezogen werden (d. h. zur Beurteilung subjektiver Werte), nicht wegen ihrer normativen Geltung, sondern als Beweis des Sachverhalts, der die Beurteilung der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise in diesen Mitgliedstaaten ermöglicht (Urteil vom 20. September 2011, T-237/10, „Sowjetisches Staatswappen“, Randnr. 57). In diesem Fall ist die Rechtswidrigkeit der angemeldeten Unionsmarke nicht der bestimmende Faktor für die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV, sondern von Beweiswert hinsichtlich der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise in dem/den betreffenden Mitgliedstaat(en).

Da die besonderen Umstände in den **einzelnen** Mitgliedstaaten im Gebiet der Europäischen Union möglicherweise nicht allgemein bekannt sind, sollten diese Umstände im Beanstandungsschreiben genau erläutert werden, um sicherzustellen, dass der Anmelder die der Beanstandung zugrunde liegende Begründung voll und ganz versteht und entsprechend reagieren kann.

2.7.1 „Öffentliche Ordnung“

2.7.1.1 Begriff und Kategorien

Diese Beanstandung ergibt sich aus einer Beurteilung anhand objektiver Kriterien. „Öffentliche Ordnung“ bezieht sich auf das in einem bestimmten Gebiet geltende EU-Recht sowie auf die Rechtsordnung und das geltende Recht, wie sie in den Verträgen

und im EU-Sekundärrecht definiert sind, die ein gemeinsames Verständnis über bestimmte Grundprinzipien und Werte wie Menschenrechte zeigen. Wie vorstehend dargelegt, können die nationalen Rechtsvorschriften ebenfalls einbezogen werden, nicht wegen ihrer normativen Geltung, sondern als Beweis des Sachverhalts, der die Beurteilung der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise in diesen Mitgliedstaaten ermöglicht.

Es folgt eine nicht erschöpfende Liste, die anhand von Beispielen zeigt, wann Zeichen unter dieses Verbot fallen.

1. Am 27.12.2001 verabschiedete der Rat der Europäischen Union den Gemeinsamen Standpunkt 2001/931/GASP über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (ABl. L 344 vom 28/12/2001, S. 93), später durch den Gemeinsamen Standpunkt 2009/64/GASP (ABl. L 23 vom 27/01/2009, S. 37 aktualisiert und online einsehbar unter: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:023:0025:0029:DE:PDF), der eine Liste mit Personen und Körperschaften enthält, die terroristische Handlungen im Hoheitsgebiet der EU erleichtern, zu begehen versuchen oder begehen. Jede angemeldete Unionsmarke, bei der davon auszugehen ist, dass sie eine auf der Liste aufgeführte Person oder Körperschaft unterstützt oder ihr nutzt, wird als gegen die öffentliche Ordnung verstoßend abgelehnt.

2. Die Verwendung von Symbolen und Namen nationalsozialistischer Organisationen ist in Deutschland (§ 86a dt. StGB, BGBl. Nr. I 75/1998) und in Österreich (§ 1 öst. Abzeichengesetz, BGBl. Nr. 84/1960 in Verbindung mit § 1 öst. Verbotsgesetz, BGBl. Nr. 25/1947) verboten. Jede angemeldete Unionsmarke, bei der derartige Symbole oder Namen verwendet werden, wird als gegen die öffentliche Ordnung verstoßend abgelehnt.

2.7.2 Gute Sitten

Diese Beanstandung betrifft subjektive Werte, die vom Prüfer jedoch so objektiv wie möglich anzuwenden sind. Die Bestimmung schließt die Eintragung von den Glauben und die Moral verletzenden, rassistischen oder diskriminierenden Wörtern oder Redewendungen als Unionsmarken aus, jedoch nur, wenn diese Bedeutung von der angemeldeten Marke in unzweideutiger Weise klar vermittelt wird; der anzuwendende Maßstab ist der des vernünftigen Verbrauchers mit durchschnittlicher Empfindlichkeit und Toleranzschwelle (Urteil vom 9. März 2012, T-417/10, „¡Que buenu ye! Hijoputa“, Randnr. 21).

Normalerweise ist es notwendig, die Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, für die die Eintragung der Marke beantragt wird, da die maßgeblichen Verkehrskreise für verschiedene Waren und Dienstleistungen unterschiedlich sein können und daher unterschiedliche Schwellen hinsichtlich dessen, was eindeutig in nicht akzeptabler Weise anstößig ist, haben können. Beispielsweise befand die Große Kammer in ihrer Entscheidung vom 06/07/2006, R 495/2005-G – SCREW YOU, Randnr. 29, dass eine Person, die ein ausreichend großes Interesse an [Sexspielzeug] habe, um die Marken zu erkennen, unter denen dieses verkauft werde, einen Begriff mit plumpen sexuellen Konnotationen wahrscheinlich nicht als anstößig empfinde. Wenngleich das Gericht feststellte, dass die Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung erfolgt ist, wichtig seien, um die Verkehrskreise zu bestimmen, die für die Prüfung der Wahrnehmung des Zeichens maßgeblich sind, stellte es ebenfalls klar, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sich nicht unbedingt auf die Personen begrenzen lassen,

die die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, erwerben, da auch andere Personen als die Zielgruppe der Marke begegnen könnten (Urteil vom 5. Oktober 2011, T-526/09, „Paki", Randnrn. 17 bzw. 18). Dementsprechend ist der kommerzielle Kontext einer Marke im Sinne der Verkehrskreise, an die sich die Waren und Dienstleistungen richten, nicht immer der bestimmende Faktor für die Frage, ob diese Marke gegen die guten Sitten verstoßen würde (Urteil vom 9. März 2012, T-417/10, „¡Que buenu ye! Hijoputa", Randnr. 24). Siehe auch die Entscheidung vom 15.3.2013, R 2073/2012-4, − „CURVE", Randnrn. 17-18 (T-266/13 – anhängig).

Nicht nur Zeichen mit „negativer" Konnotation können Anstoß erregen. Der banale Gebrauch einiger Zeichen mit sehr positiver Konnotation kann ebenfalls Anstoß erregen (z. B. Begriffe von religiöser Bedeutung oder nationale Symbole von geistigem und politischem Wert, wie ATATÜRK für die allgemeinen europäischen Verkehrskreise türkischer Abstammung [Entscheidung vom 17/09/2012, R 2613/2011-2 – ATATURK, Randnr. 31]).

Für diesen Teil von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV ist die Anwendung von Rechtswidrigkeit nicht notwendig: Es sind Wörter oder Zeichen vorhanden, die zwar nicht zu einem Verfahren vor den zuständigen Behörden und Gerichten führen würden, wohl aber von den allgemeinen Verkehrskreisen als ausreichend anstößig empfunden werden, um nicht als Unionsmarken eingetragen zu werden (Entscheidung vom 01/09/2011, R 168/2011-1 –fucking freezing! by TÜRPITZ, Randnr. 16). Darüber hinaus besteht ein Interesse daran, dass Kinder und Jugendliche, auch wenn sie nicht die maßgeblichen Verkehrskreise der betreffenden Waren und Dienstleistungen sind, in für die allgemeinen Verkehrskreise zugänglichen Geschäften keinen anstößigen Wörtern begegnen. Wörterbuch-Definitionen werden in der Regel einen ersten Anhaltspunkt dafür geben, ob das betreffende Wort in der betreffenden Sprache eine anstößige Bedeutung in sich trägt (Entscheidung vom 01/09/2011, R 168/2011-1 – fucking freezing! by TÜRPITZ, Randnr. 25), doch der Hauptfaktor muss die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise vor dem spezifischen Hintergrund sein, wie und wo die Begegnung mit den Waren und Dienstleistungen erfolgt.

Andererseits vertrat die Beschwerdekammer die Ansicht, dass das Wort KURO den ungarischen Verkehrskreisen nicht die anstößige Bedeutung des Wortes „kúró" (Deutsch: „Arschloch") vermittle, da die Vokale „ó" und „ú" eigene Buchstaben seien, die sich von „o" und „u" unterscheiden und unterschiedlich ausgesprochen würden (Entscheidung vom 22/12/2012, R 482/2012-1 – kuro, Randnrn. 12 ff.).

Es besteht ein eindeutiges Risiko, dass der Wortlaut von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV auf eine Weise subjektiv angewendet werden könnte, so dass Unionsmarken, die nicht dem persönlichen Geschmack des Prüfers entsprechen, ausgeschlossen würden. Um beanstandbar zu sein, muss das Wort bzw. die Wörter jedoch eine eindeutig anstößige Wirkung auf normal empfindliche Personen haben (Urteil vom 9. März 2012, T-417/10, „¡Que buenu ye! Hijoputa", Randnr. 21).

Der Begriff der guten Sitten nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV bezieht sich nicht auf schlechten Geschmack oder den Schutz der Gefühle von Einzelpersonen. Um einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV darzustellen, muss eine Unionsmarke von den maßgeblichen Verkehrskreisen oder zumindest einem Teil von ihnen als unmittelbarer Verstoß gegen die grundlegenden sittlichen Normen der Gesellschaft wahrgenommen werden.
Nicht erforderlich ist die Feststellung, dass der Anmelder *die Absicht hegt,* die betroffenen Verkehrskreise zu schockieren oder zu beleidigen; die objektive Tatsache, dass die angemeldete Unionsmarke als schockierend oder beleidigend empfunden

werden *könnte,* ist ausreichend (Entscheidung vom 23/10/2009, R 1805/2007-1 – Paki, Randnr. 27, bestätigt durch das Urteil vom 5. Oktober 2011, T-526/09, „Paki“ Randnr. 20 ff.).

Schließlich wird die Anwendbarkeit von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV nicht durch den Grundsatz der Meinungsfreiheit (Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention) eingeschränkt, da die Ablehnung der Eintragung lediglich bedeutet, dass das Zeichen keinen markenrechtlichen Schutz erhält, und den weiteren – auch geschäftlichen – Gebrauch des Zeichens nicht unterbindet (Urteil vom 9. März 2012, T-417/10, „HIJOPUTA“, Randnr. 26).

Beispiele für abgelehnte Unionsmarkenanmeldungen (Öffentliche Ordnung / gute Sitten)

Zeichen	Maßgeblicher Verbraucher	Öffentliche Ordnung / gute Sitten	Fall-Nr.
BIN LADIN	Allgemeiner Verbraucher	Gute Sitten und öffentliche Ordnung - die Marke, für die eine Anmeldung beantragt wird, wird von den allgemeinen Verkehrskreisen als Name des Anführers der berüchtigten Terrororganisation Al Kaida verstanden; terroristische Straftaten stellen einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten dar (Randnr. 17).	R 0176/2004-2
CURVE 300	Allgemeiner Verbraucher	Gute Sitten - „CURVE“ ist ein anstößiges und vulgäres Wort in der rumänischen Sprache (es bedeutet „Nutten“).	R 0288/2012-2
CURVE	Allgemeiner Verbraucher	Gute Sitten - „CURVE“ ist ein anstößiges und vulgäres Wort in der rumänischen Sprache (es bedeutet „Nutten“).	R 2073/2012-4 (T-266/13 – anhängig)
	Allgemeiner Verbraucher	Gute Sitten - „fucking“ ist ein anstößiges und vulgäres Wort in der englischen Sprache.	R 0168/2011-1
	Allgemeiner Verbraucher	Gute Sitten - „HIJOPUTA“ ist ein anstößiges und vulgäres Wort in der spanischen Sprache.	T-417/10
	Allgemeiner Verbraucher	Nach dem ungarischen Strafgesetzbuch sind bestimmte „Symbole der Herrschaftswillkür“, wie Hammer und Sichel und der fünfzackige rote Stern als Symbol der ehemaligen UdSSR verboten. Dieses Gesetz gilt nicht wegen seiner normativen Geltung, sondern als Beweis der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise (Randnrn. 59-63).	T-232/10
PAKI	Allgemeiner Verbraucher	Gute Sitten - „PAKI“ ist eine rassistische Beleidigung in der englischen Sprache.	T-526/09

Zeichen	Maßgeblicher Verbraucher	Öffentliche Ordnung / gute Sitten	Fall-Nr.
SCREW YOU	Allgemeiner Verbraucher (für Produkte, die keine Sexprodukte sind)	Gute Sitten - ein erheblicher Prozentsatz der normalen Bürger in Großbritannien und Irland würde die Wörter „SCREW YOU“ als anstößig und beanstandbar empfinden (Randnr. 26).	R 0495/2005-G
FICKEN	Allgemeiner Verbraucher	Gute Sitten - „FICKEN“ ist ein anstößiges und vulgäres Wort in der deutschen Sprache.	T-52/13
ATATURK	Durchschnittlicher Verbraucher in den allgemeinen europäischen Verkehrskreisen türkischer Abstammung	Der banale Gebrauch von Zeichen mit sehr positiver Konnotation kann gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMVanstößig sein. ATATURK ist ein nationales Symbol von geistigem und politischem Wert für die allgemeinen europäischen Verkehrskreise türkischer Abstammung.	R 2613/2011-2

Beispiele für akzeptierte Unionsmarkenanmeldungen

Zeichen	Maßgeblicher Verbraucher	Öffentliche Ordnung / gute Sitten	Fall-Nr.
KURO	Allgemeiner Verbraucher	Die Tatsache, dass ein fremdsprachiger Begriff, Name oder Abkürzung gewisse Ähnlichkeiten mit einem anstößigen Wort (wie kúró) aufweist, ist an sich kein hinreichender Grund, um die Anmeldung der Unionsmarke abzulehnen (Randnr. 20). Die ungarischen Vokale „ò“ und „ù“ unterscheiden sich deutlich von „o“ und „u“ ohne Akzent. Außerdem enden ungarische Wörter niemals mit einem „o“ ohne Akzent (Randnrn. 15-18).	R 482/2012-1
SCREW YOU	Allgemeiner Verbraucher (für Sexprodukte)	Eine Person, die einen Sexshop betritt, wird eine Marke, die eine plumpe, sexuell aufgeladene Sprache enthält, wahrscheinlich nicht als anstößig empfinden (Randnr. 26).	R 495/2005-G
DE PUTA MADRE	Allgemeiner Verbraucher	Obwohl „puta“ in der spanischen Sprache „Nutte“ bedeutet, hat der umgangssprachliche Ausdruck „DE PUTA MADRE“ die Bedeutung „sehr gut“.	Unionsmarke Nr. 3 798 469 Unionsmarke Nr. 4 781 662 Unionsmarke Nr. 5 028 477

2.8 Täuschungsgefahr: Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV

2.8.1 Prüfung des täuschenden Charakters

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV sind Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geographische

Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen, von der Eintragung ausgeschlossen.

Nach der Rechtsprechung im Zusammenhang mit Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g der ersten Markenrichtlinie, dessen Wortlaut mit demjenigen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV übereinstimmt, setzen die Umstände für die Verweigerung der Eintragung ausgehend von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV das **Bestehen einer tatsächlichen Täuschung des Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer solchen** voraus (siehe Urteil vom 30/03/2006, C-259/04, „Elizabeth Emanuel“, Randnr. 47 und die darin zitierte Rechtsprechung).

Angesichts dieser Tatsache geht das Amt in der Praxis von folgenden beiden Annahmen aus:

1. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass ein Markenzeichen vorsätzlich zur Täuschung der Verbraucher verwendet wird. Keine Beanstandung der Täuschungsgefahr sollte erhoben werden, wenn eine nicht täuschende Verwendung der Marke im Hinblick auf die angegebenen Waren und Dienstleistungen möglich ist, d. h., es wird von der Annahme ausgegangen, dass eine nicht täuschende Verwendung des Zeichens erfolgen wird, sofern diese möglich ist.

2. Der Durchschnittsverbraucher ist durchschnittlich aufmerksam und sollte nicht als besonders täuschungsanfällig betrachtet werden. Ein Einwand wird generell nur dann erhoben, wenn die Marke **eindeutige** Erwartungen schafft, die **offenkundig im Widerspruch** beispielsweise zur Art oder Qualität oder zum geografischen Ursprung der Waren stehen.

Es sollte dann eine Beanstandung der Täuschungsgefahr erhoben werden, wenn das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen derart formuliert ist, dass eine nicht täuschende Verwendung der Marke unmöglich ist.

Es werden nachfolgend zwei Beispiele von Marken angeführt, die im Hinblick auf alle oder einen Teil der beanspruchten Waren[1] für täuschend betrachtet wurden:

Marken und Waren	Begründung	Rechtssache Nr.
LACTOFREE für *Laktose* in Klasse 5	Die Art des Zeichens würde den betroffenen Verbraucher unmittelbar zu der Annahme führen, dass das betreffende Produkt, d. h. „Laktose“, keine Laktose enthält. Es steht eindeutig fest, dass, wenn die Ware, die unter dem Zeichen „LACTOFREE“ vermarktet wird, selbst tatsächlich Laktose ist, die Marke eindeutig irreführend ist. NB: Eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV wäre auch begründet.	R 892/2009-1
TITAN für *transportable und versetzbare Bauten; modulare transportable Bauteile zum Bau vorgefertigter versetzbarer Bauten; vorgefertigte versetzbare Bauten, bestehend aus modularen transportablen Bauteilen,* ***wobei keine der genannten Waren aus Titan besteht oder Titan umfasst***, in den Klassen 6 und 19.	Der Anmelder bot im Beschwerdeverfahren zur Überwindung der Beanstandung des beschreibenden Charakters an, die Angaben in beiden Klassen mittels Einfügung des folgenden Zusatzes am Ende einzuschränken: *wobei keine der oben genannten Waren aus Titan besteht oder Titan umfasst*. Die Beschwerdekammer befand, dass eine derartige Einschränkung, würde sie angenommen, dazu führen würde, dass die Marke für die deutschsprachige Öffentlichkeit irreführend wäre, da diese davon ausgehen würde, dass die Waren aus Titan bestehen, obgleich dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist.	R 789/2001-3

Eine Beanstandung der Täuschungsgefahr sollte dann erhoben werden, wenn das detailliert formulierte Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen solche Waren/Dienstleistungen umfasst, für welche eine nicht täuschende Verwendung unmöglich ist.

In dem (erfundenen) Fall einer Marke „KODAK VODKA“ für *Wodka, Rum, Gin, Whisky* sollte eine Beanstandung in Bezug auf die spezifischen Waren erhoben werden, für welche eine nicht täuschende Verwendung der Marke nicht möglich ist, d. h. für *Rum*, *Gin* und *Whisky*. Derartige Fälle unterscheiden sich erheblich von denjenigen (siehe unten), in denen eine breite Formulierung bzw. große Kategorien verwendet werden und in denen eine nicht irreführende Verwendung des Zeichens möglich ist. Es sollte beispielsweise keine Beanstandung erhoben werden im Hinblick auf „KODAK VODKA“, sofern die Marke für *alkoholische Getränke* angemeldet wird, da diese große Kategorie auch Wodka umfasst, in Bezug auf welche die Marke nicht täuschend ist.

[1] Diese Beispiele gehen nur der Frage nach, ob eine Beanstandung der Täuschungsgefahr erhoben werden sollte oder nicht. In diesem Abschnitt wird nicht auf mögliche andere Beanstandungen aufgrund anderer absoluter Eintragungshindernisse eingegangen. Folglich wird die Möglichkeit, dass die Eintragung einer bestimmten Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und/oder Buchstabe c UMV (oder anderer diesbezüglicher Bestimmungen) von vornherein zurückzuweisen ist, hier nicht berücksichtigt.

Keine Beanstandung der Täuschungsgefahr sollte erhoben werden, wenn das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen derart umfassend formuliert ist, dass eine nicht täuschende Verwendung der Marke möglich ist.

Werden im Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen **breite Kategorien** verwendet, stellt sich die Frage, ob eine Beanstandung in Bezug auf eine ganze Kategorie aufgrund der Tatsache erhoben werden soll, dass die Marke im Hinblick auf nur einige der Waren/Dienstleistungen, die in dieser Kategorie enthalten sind, täuschend ist. Es ist die Politik des Amtes, in einem solchen Fall keine Beanstandung zu erheben. Der Prüfer sollte von der Annahme ausgehen, dass die Marke auf eine nicht täuschende Weise verwendet wird. Mit anderen Worten wird er keine Beanstandung der Täuschungsgefahr erheben, sofern er (in einer Kategorie) eine nicht täuschende Verwendung lokalisieren kann.

Folglich findet in der Regel **Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV keine Anwendung, wenn die Angabe aus breiten Kategorien besteht, welche Waren/Dienstleistungen umfassen, für welche eine Verwendung der Marke nicht täuschend wäre**. So wäre zum Beispiel im Falle einer Marke **ARCADIA** für „Weine“ keine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV angezeigt, da die breite Kategorie „Weine“ auch Weine aus Arkadien umfasst (ferner ist der Anmelder nicht verpflichtet, die Angabe nur auf Weine aus Arkadien zu beschränken, da das griechische Weinanbaugebiet Arkadien keine geschützte geografische Angabe auf Gemeinschaftsebene ist).

2.8.2 Marktwirklichkeit und Gewohnheiten und Wahrnehmungen der Verbraucher

Bei der Beurteilung der Täuschungsgefahr einer Marke **sind die Marktwirklichkeit und die Gewohnheiten und Wahrnehmungen der Verbraucher zu berücksichtigen.**

Zur Bewertung der Täuschungsgefahr einer Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV müssen **die Marktwirklichkeit** (d. h. die Art, auf welche die Waren und Dienstleistungen normalerweise vertrieben/zum Verkauf angeboten/verkauft/erbracht werden usw.) sowie die **Verbrauchsgewohnheiten und die Wahrnehmung durch die betroffenen Verkehrskreise** berücksichtigt werden, die in der Regel aus durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern bestehen.

Beispiel: Bei der (erfundenen) Marke **„ELDORADO CAFÈ LATINO“**, welche *Kaffee, Zubereitungen zur Verwendung als Kaffee-Ersatz, Kaffee-Ersatzmittel, Zichorien, Zichorienaromen; Schokolade, Zubereitungen zur Verwendung als Schokoladenersatz; Tee, Kakao; Zucker, Reis, Tapioka, Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditionswaren; Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Soßen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis* in Klasse 30 umfasst, sollte die Prüfung zu folgenden Schlussfolgerungen führen:

- Eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV wäre gerechtfertigt im Hinblick auf *Zubereitungen zur Verwendung als Kaffee-Ersatz, Kaffeeersatzmittel, Zichorienkaffee, Zichorienaromen*, da die Verwendung der Marke für diese Waren notwendigerweise täuschend wäre. Der Verbraucher würde annehmen, Kaffee zu kaufen, während dies in Wirklichkeit nicht der Fall wäre.

- Eine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV wäre auch im Hinblick auf *Tee* begründet. Da diese Waren in Verpackungen verkauft werden könnten, die den Verpackungen, die für Kaffee verwendet werden, sehr ähnlich sind und sie häufig in Eile gekauft werden, ist es wahrscheinlich, dass viele Verbraucher dem Wortlaut der Verpackung keine große Aufmerksamkeit schenken werden, diese Waren jedoch in dem (Irr-) Glauben vom Regal nehmen, dass es sich dabei um *Kaffee* handelt.

- In Bezug auf *Kaffee* besteht kein „eindeutiger Widerspruch" zwischen dem Kaffeeanspruch und dem Wortlaut „CAFÈ LATINO", da die allgemeine Kategorie *Kaffee* auch Kaffee aus Lateinamerika umfassen kann. Folglich würde keine Beanstandung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV für die Kategorie des *Kaffees* an sich erhoben werden. Dieselbe Logik gilt in Bezug auf Waren, die mit Kaffee aromatisiert werden könnten (wie *Schokolade*, *Speiseeis* und *feine Backwaren und Konditorwaren*) – es sollte von der Annahme der nicht täuschenden Verwendung ausgegangen werden und es besteht nicht notwendigerweise ein Widerspruch zwischen dem genannten Wortlaut und den Waren.

- Was die restlichen Waren angeht, d. h. *Honig, Brot, Essig* usw., führt die Präsenz des Wortlauts „CAFÈ LATINO" zu keinerlei Erwartungen. In Bezug auf diese Waren wird der Wortlaut eindeutig als nicht beschreibend betrachtet und folglich besteht kein Potenzial für eine effektive Täuschung. Auf dem „wirklichen" Markt wird Kaffee nicht in denselben Regalen oder Bereichen von Geschäften angeboten wie Brot, Honig oder Wein. Ferner zeichnen sich diese Waren durch ein anderes Erscheinungsbild und einen anderen Geschmack aus und werden normalerweise mit einer anderen Verpackung vertrieben.

2.8.3 Marken mit einem geografischen Bezug zum Ort des Anmelders oder dem Ursprungsort der Waren oder Dienstleistungen

Zu Marken mit einem gewissen „geografischen" Bezug zum Ort des Anmelders oder zum Ursprungsort der Waren oder Dienstleistungen wird Folgendes angemerkt:

Generell wird das Amt keine Beanstandung der Täuschungsgefahr ausgehend vom geografischen Standort des Anmelders erheben (Adresse). Der geografische Standort stellt grundsätzlich keinen Bezug zum geografischen Ursprung der Waren und Dienstleistungen dar, d. h. zum tatsächlichen Ort der Herstellung bzw. des Angebots der von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen.

Ein Beispiel: Eine Bildmarke, welche die Worte **MADE IN USA** für *Bekleidung* in Klasse 25 enthält, die von einem Unternehmen mit Sitz in Schweden angemeldet wird, würde nicht zu einer Beanstandung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV führen. In derartigen Fällen geht das Amt von einer nicht täuschenden Nutzung der Marke seitens des Inhabers aus.

Zur Täuschungsgefahr würde es jedoch in dem hypothetischen Fall kommen, in dem eine Bildmarke, die die Worte **MADE IN USA** enthält, von einem Unternehmen mit Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika für ein spezifisch beschränktes Verzeichnis von Waren angemeldet wird, nämlich für *in Vietnam hergestellte Bekleidungsartikel*, obgleich das Auftreten derartiger Fälle in der Praxis unwahrscheinlich ist.

In bestimmten Fällen könnte das Zeichen beim Verbraucher Eindrücke oder Erwartungen im Hinblick auf den geographischen Ursprung der Waren oder deren Designer erwecken, die nicht der Wirklichkeit entsprechen. So könnten beispielsweise Marken wie **ALESSANDRO PERETTI** oder **GIUSEPPE LANARO** (erfundenes Beispiel) die sich auf Bekleidungs- oder Modewaren generell beziehen, der betreffenden Öffentlichkeit suggerieren, dass diese von einem italienischen Designer entworfen und produziert werden, obwohl dies nicht der Fall sein könnte.

Ein derartiger Umstand ist jedoch *per se* nicht ausreichend, um diese Marken als täuschend einzustufen. „Falsche Eindrücke/Erwartungen", die von der Marke hervorgerufen werden, sind nicht gleichbedeutend mit einer tatsächlichen Täuschungsgefahr, wenn das Zeichen nur einen evozierenden Bedeutungsgehalt hat. In derartigen Fällen ist es nicht möglich, eindeutig zwischen dem Eindruck oder der Erwartung, den oder die ein Zeichen hervorrufen kann, und den Merkmalen oder Eigenschaften der betroffenen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden.

2.8.4 Marken, die auf eine „offizielle" Zustimmung, einen „offiziellen" Status oder eine „offizielle" Anerkennung verweisen

Es wird darauf hingewiesen, dass nach der Praxis des Amtes Marken, die eine offizielle Zustimmung, einen offiziellen Status oder eine offizielle Anerkennung suggerieren könnten, ohne den starken Eindruck zu hinterlassen, dass die Waren/Dienstleistungen von einer öffentlichen oder gesetzlich eingerichteten Organisation stammen oder von dieser unterstützt werden, annehmbar sind.

Es folgen zwei Beispiele, in denen die betroffenen Marken, obgleich sie eine Suggestion oder Anspielung enthalten, nicht für irreführend betrachtet wurden:

Marke und Dienstleistungen	Begründung	Rechtssache Nr.
THE ECOMMERCE AUTHORITY für *Unternehmensdienstleistungen, insbesondere die Bereitstellung von Rankings von und andere Informationen über E-Commerce-Anbieter, Waren und Dienstleistungen über das Internet* in Klasse 35 und *Bereitstellung von Forschungs- und Beratungsdiensten und Informationen im Bereich des E-Commerce* in Klasse 42.	Die Beschwerdekammer befand, dass die Marke keinen täuschenden Charakter hat, da sie nicht den Eindruck vermittelt, dass die Dienstleistungen von einer öffentlichen Behörde erbracht werden (die Kammer bestätigte jedoch die Zurückweisung der Eintragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft, da die Marke von der englischsprachigen Öffentlichkeit ausschließlich als bloße Erklärung der Eigenwerbung wahrgenommen werden würde, d. h. als eine Aussage über das Kompetenzniveau des Dienstleistungsanbieters).	R 803/2000-1

Marke und Dienstleistungen	Begründung	Rechtssache Nr.
unter anderem für *Skiunterricht* in Klasse 41.	Die Kammer vertrat die Ansicht, dass die französischen Verbraucher verstehen würden, dass die Marke darauf hinweist, dass die Dienstleistungen in Frankreich durch eine französische Schule erbracht werden und sich darauf beziehen, Skifahren „auf französische Weise“ zu erlernen. Sie fügte hinzu, dass das französische Publikum einfach nur aufgrund der Präsenz eines Trikolore-Logos (das keine Wiedergabe der französischen Flagge ist) keinen Grund zu der Annahme hätte, dass die Dienstleistungen von öffentlichen Behörden erbracht werden oder sogar von diesen genehmigt sind.	R 235/2009-1 bestätigt vom Gericht in T-41/10

2.8.5 Beziehung zu anderen UMV-Bestimmungen

Die obigen Erklärungen dienen der Erläuterung des Anwendungsbereichs von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV. Obgleich die nachfolgend aufgeführten Bestimmungen auch in den jeweiligen Abschnitten der Richtlinien angegangen werden, können sie im Kontext der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse und möglicher Fälle der Täuschungsgefahr von besonderer Bedeutung sein.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV

Die derzeitige Praxis des Amts sieht vor, dass, wenn ein Anmelder – infolge einer Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund des beschreibenden Charakters und/oder des Mangels an Unterscheidungskraft – zur Überwindung der Beanstandung eine Beschränkung vorsieht, welche die vorgeschriebenen Anforderungen (bedingungsloser Antrag und geeignete Formulierung) erfüllt, das ursprüngliche Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen entsprechend eingeschränkt wird. Wenn jedoch die betreffende Beschränkung dazu führt, dass (obgleich die ursprüngliche Beanstandung überwunden wird) die angemeldete Marke einen täuschenden Charakter erhält, dann erhebt der Prüfer eine Beanstandung in Bezug auf eine Täuschungsgefahr gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV. Das folgende Beispiel kann zur Erläuterung eines derartigen Falles herangezogen werden:

Die Marke **ARCADIA** wurde ursprünglich im Hinblick auf *Weine, Spirituosen (Getränke) und Liköre* in Klasse 33 angemeldet. Der Prüfer verweigerte die Eintragung, da die Marke den geographischen Ursprung der Weine beschrieb, insofern Arkadien eine griechische Region ist, die für ihre Weinerzeugung bekannt ist (es sei jedoch angemerkt, dass „Arkadien“ keine geschützte geographische Angabe ist). Der Anmelder bot an, die Angabe der Waren zu beschränken, um in Griechenland erzeugte Weine auszuschließen oder, sofern dies bevorzugt wird, nur in Italien erzeugte Weine einzuschließen. Der Prüfer vertrat die Ansicht, dass die vorgeschlagene Beschränkung dazu führen würde, dass die Marke dadurch einen täuschenden Charakter erhalten würde, da sie falsche Informationen über den Ursprung der Waren vermitteln würde. Im Beschwerdeverfahren bestätigte die Beschwerdekammer die Schlussfolgerung des Prüfers (siehe Entscheidung vom 27/03/2000, R 246/1999-1, – ARCADIA, Randnr. 14).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV

Diese Bestimmung schließt diejenigen Unionsmarken von der Eintragung aus, die aus Flaggen oder anderen Symbolen von Staaten einerseits und Flaggen und anderen Symbolen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen andererseits bestehen oder diese enthalten, die gemäß Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft geschützt sind und deren Aufnahme in eine Marke nicht ausdrücklich von den zuständigen Behörden genehmigt wurde. Bei Flaggen und anderen Symbolen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen stellt sich ein Problem, wenn die Öffentlichkeit fälschlicherweise annehmen kann, dass im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen ein Zusammenhang zwischen dem Unionsmarkenanmelder und der internationalen Organisation besteht, deren Flagge oder anderes Symbol in der Unionsmarke erscheint.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV (geschützte geographische Angaben)

Diese Bestimmung schließt Marken aus, die mit geschützten geographischen Angaben (g.g.A.) oder geschützten Ursprungsbezeichnungen (g.U.) in Konflikt stehen, die gemäß EU- oder einzelstaatlichem Recht oder internationalen Übereinkommen, deren Vertragspartei die EU oder die Mitgliedstaaten sind, geschützt sind, sofern aus dem Verzeichnis der betreffenden Waren nicht hervorgeht, dass diese den behaupteten geographischen Ursprung haben. Das Amt muss Unionsmarkenanmeldungen beanstanden, sofern die geschützte geographische Angabe missbraucht wird oder diese falsche bzw. irreführende Angaben enthalten, die sich auf Herkunft, Ursprung, Art oder wesentliche Eigenschaften der betreffenden Erzeugnisse beziehen.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben k und l UMV (traditionelle Bezeichnungen für *Weine* und garantiert traditionelle Spezialitäten)

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben k und l UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die mit traditionellen Bezeichnungen für *Wein* bzw. garantiert traditionellen Spezialitäten (g.t.S.) in Konflikt stehen, die gemäß EU-Recht oder internationalen Übereinkommen, deren Vertragspartei die EU ist, geschützt sind. Das Amt muss einen Einwand gegen Anmeldungen erheben, bei denen eine traditionelle Bezeichnung für Wein oder eine g.t.S. widerrechtlich angeeignet oder sonstige irreführende Angaben vermittelt werden, etwa, dass die Produkte die Voraussetzungen für die geschützte traditionelle Bezeichnung für Wein oder die g.t.S. erfüllen.

Artikel 17 Absatz 4 UMV (Rechtsübergang)

Diese Bestimmung besagt, dass, falls es sich aus den Unterlagen über den Rechtsübergang in offensichtlicher Weise ergibt, dass die Unionsmarke aufgrund des Rechtsübergangs geeignet ist, die Öffentlichkeit insbesondere über die Art, die Qualität oder die geographische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, irrezuführen, das Amt die Eintragung des Rechtsübergangs zurückweist, sofern der Rechtsnachfolger nicht damit einverstanden ist, die Eintragung der Unionsmarke auf Waren und Dienstleistungen zu beschränken, hinsichtlich deren sie nicht irreführend ist (siehe auch Teil E. Abschnitt 1. Kapitel 3.6).

Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe c UMV (Verfallsgründe)

Obwohl der Prüfer bei der Prüfung einer Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV die Beurteilung auf die Bedeutung beschränken muss, die von dem Zeichen im Hinblick auf die betreffenden Waren/Dienstleistungen vermittelt wird (was bedeutet, dass die Art, in der das Zeichen tatsächlich verwendet wird, nicht von Bedeutung ist), ist gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe c UMV die Art und Weise, in der das Zeichen verwendet wird, maßgeblich, sieht diese Bestimmung doch vor, dass eine eingetragene Unionsmarke für verfallen erklärt werden kann, wenn sie infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Qualität oder die geographische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.

2.9 Schutz von Flaggen und anderen Symbolen – Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben h und i UMV

Das Ziel von Artikel 6*ter* der Pariser Verbandübereinkunft (PVÜ) besteht im Ausschluss der Eintragung und des Gebrauchs von Marken, die mit staatlichen Hoheitszeichen, Kennzeichen, Sigeln und Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen identisch oder diesen auf irgendeine Weise ähnlich sind.

„Eine solche Eintragung oder Verwendung würde das Recht des Staates verletzen, die Verwendung der Symbole seiner Hoheitsgewalt zu kontrollieren, und könnte außerdem das Publikum über den Ursprung der mit solchen Marken gekennzeichneten Waren irreführen." (G.H.C. Bodenhausen, Leitfaden für die Anwendung der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums in der Stockholmer Fassung von 1967, Seite 96). Der Ursprung ist in diesem Zusammenhang so zu verstehen, dass die Waren von der entsprechenden Verwaltung stammen bzw. von ihr gebilligt wurden, und nicht, dass sie auf dem Gebiet dieses Staates, oder im Fall der EU, in der EU erzeugt wurden.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV bezieht sich somit auf folgende Symbole:

- Wappen, Flaggen, andere Kennzeichen sowie amtliche Prüf- und Gewährzeichen, deren Inhaber Staaten sind und die der WIPO gemeldet wurden, obwohl eine solche Meldung im Fall von Flaggen nicht obligatorisch ist.
- Wappen, Flaggen, andere Kennzeichen, Sigel und Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen, die der WIPO gemeldet wurden, mit Ausnahme derjenigen, die bereits Gegenstand internationaler Vereinbarungen zur Gewährleistung ihres Schutzes sind (siehe beispielsweise das Genfer Abkommen vom 12. August 1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde, Artikel 44, der die Embleme des Roten Kreuzes auf weißem Grund, die Worte „Rotes Kreuz" oder „Genfer Kreuz" sowie analoge Embleme schützt).

Der Gerichtshof stellte klar, dass diese Bestimmungen unabhängig davon, ob die Anwendung Waren oder Dienstleistungen betrifft, angewendet werden können und dass der Anwendungsbereich von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV analog ist. Es sollte daher davon auszugehen sein, dass beide Artikel zumindest einen gleichwertigen Schutz gewährleisten, da mit ihnen dasselbe Ziel verfolgt wird, nämlich den Gebrauch bestimmter Embleme von öffentlichem Interesse ohne die Zustimmung der zuständigen Stellen zu untersagen

(siehe Urteil vom 16/07/2009, verbundene Rechtssachen C-202/08 P und C- 208/08 P, „Darstellung eines Ahornblatts“, Randnr. 78, 79 und 80).

2.9.1. Schutz von Wappen, Flaggen, anderen staatlichen Hoheitszeichen, amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempeln gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV – Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 6*ter* Absatz 2 PVÜ

Gemäß Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstabe a PVÜ ist die Eintragung der Wappen, Flaggen und anderer staatlicher Hoheitszeichen der Länder der Europäischen Union (beziehungsweise der Länder, die die PVÜ betrifft), der von ihnen eingeführten amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempel sowie jeder Nachahmung im heraldischen Sinn als Handelsmarken oder als Bestandteile solcher zurückzuweisen, sofern die zuständigen Stellen keine Zustimmung erteilt haben.

Die Mitglieder der Welthandelsorganisation (WTO) genießen gemäß Artikel 2 Absatz 1 TRIPS, gemäß dem die Mitglieder der WTO die Artikel 1 bis 12 sowie Artikel 19 PVÜ einhalten müssen, denselben Schutz.

Um gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV zu verstoßen, muss eine Marke:

- ausschließlich aus einer identischen Wiedergabe oder einer „heraldischen Nachahmung“ der weiter oben aufgeführten Symbole bestehen;

- eine identische Wiedergabe oder eine „heraldische Nachahmung“ der weiter oben aufgeführten Symbole enthalten.

Zudem darf die zuständige Stelle nicht ihre Genehmigung erteilt haben.

Wappen bestehen aus einem Motiv oder einem Bild, das auf einem Schild abgebildet ist. Siehe folgendes Beispiel:



Bulgarisches Wappen – 6*ter* Datenbank Nr. BG2

Staatsflaggen bestehen in der Regel aus einem charakteristischen rechteckigen Muster, das als Symbol einer Nation verwendet wird. Siehe folgendes Beispiel:



Kroatische Flagge

Der Begriff „andere staatlichen Hoheitszeichen“ ist nicht ganz eindeutig. In der Regel werden auf diese Weise alle Embleme bezeichnet, die das Symbol der Hoheitsgewalt eines Staates enthalten, einschließlich der Wappen der Herrscherhäuser und der Embleme von Staaten, die Mitglieder eines Föderativstaats sind, der Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft ist. Siehe folgendes Beispiel:



Dänisches staatliches Hoheitszeichen – 6*ter* Datenbank Nr. DK3

Der Zweck von amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempeln besteht darin, dass ein Staat oder eine Organisation, die von einem Staat ordnungsgemäß zu diesem Zweck bestellt wurde, überprüft hat, dass bestimmte Waren einem bestimmten Standard bzw. einer bestimmten Qualitätsstufe entsprechen. In verschiedenen Staaten gibt es amtliche Prüf- und Gewährzeichen und -stempel für Edelmetalle oder Erzeugnisse, wie Butter, Käse, Fleisch, elektrische Ausrüstung usw. Amtliche Prüf- und Gewährzeichen und -stempel können ebenfalls auf Dienstleistungen angewendet werden, wie z. B. auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit Bildung, Tourismus usw. Siehe folgende Beispiele:



Offizielles spanisches Zeichen zur Exportförderung Nr. ES1



VK-Punze für Platinartikel Nr. GB 40

Es ist festzuhalten, dass Artikel 6*ter* PVÜ die weiter oben ausgeführten Symbole nicht gegen alle Nachahmungen schützt, sondern lediglich gegen „heraldische Nachahmungen". Der Begriff „heraldische Nachahmung" ist in dem Sinne auszulegen, dass „[...] [das] Verbot der Nachahmung eines Hoheitszeichens [...] nur Nachahmungen desselben im heraldischen Sinn [betrifft], d. h. Nachahmungen, bei denen die heraldischen Konnotationen vorliegen, die das Hoheitszeichen von anderen Zeichen unterscheiden. Somit bezieht sich der Schutz gegen jede Nachahmung im heraldischen Sinn nicht auf das Bild als solches, sondern auf seinen heraldischen Ausdruck. Um zu bestimmen, ob die Marke eine Nachahmung im heraldischen Sinn enthält, ist auch die heraldische Beschreibung des in Rede stehenden Hoheitszeichens zu berücksichtigen." (siehe Urteil vom 16/07/2009, verbundene Rechtssachen C-202/08 P und C-208/08 P, „Darstellung eines Ahornblatts", Randnr. 48).

Folglich muss bei einem Vergleich „im heraldischen Sinne" gemäß Artikel 6*ter* PVÜ die heraldische Beschreibung des entsprechenden Hoheitszeichens und nicht eine geometrische Beschreibung desselben Hoheitszeichens, die naturgemäß nach sehr viel stärker detailliert ist, berücksichtigt werden. Falls nämlich die geometrische Beschreibung des Hoheitszeichens berücksichtigt würde, „... [würde dies] dazu führen [..], dem Hoheitszeichen bei der geringsten Abweichung zwischen beiden Beschreibungen den Schutz des Art. 6*ter* Absatz 1 Buchstabe a PVÜ zu versagen. Zweitens ist der Fall der grafischen Übereinstimmung der Marke mit dem benutzten Hoheitszeichen bereits vom ersten Teil dieser Vorschrift erfasst, so dass der Ausdruck „jede Nachahmung im heraldischen Sinn" so aufzufassen ist, dass ihm eine zusätzliche Bedeutung zukommt." (siehe ebd., Randnr. 49).

Zum Beispiel sollte ein Prüfer die heraldische Beschreibung des europäischen Hoheitszeichens berücksichtigen  – „Ein Kranz von zwölf goldenen fünfzackigen Sternen, deren Spitzen sich nicht berühren, auf azurblauem Hintergrund" – und nicht die geometrische Beschreibung: „Das Emblem besteht aus einer blauen rechteckigen Flagge, deren Breite eineinhalbmal die Höhe misst. Auf einem unsichtbaren Kreis, dessen Mittelpunkt der Schnittpunkt der Diagonalen des Rechtecks bildet, sind in gleichmäßigem Abstand zwölf goldene Sterne angeordnet, der Kreisradius beträgt ein Drittel der Rechteckhöhe. Jeder Stern hat fünf Zacken, deren Spitzen einen unsichtbaren Umkreis mit dem Radius von jeweils 1/18 der Rechteckhöhe berühren. Alle Sterne stehen senkrecht, d. h., ein Zacken weist nach oben, während zwei weitere auf einer unsichtbaren Linie ruhen, die die Senkrechte zum Fahnenschaft bildet. Die Sterne sind wie die Stunden auf dem Zifferblatt einer Uhr angeordnet. Ihre Zahl ist unveränderlich."

Zudem werden Wappen und andere heraldische Hoheitszeichen auf der Grundlage einer verhältnismäßig einfachen Beschreibung des Motivs, der Hintergrundfarbe und der verschiedenen Elemente (wie ein Löwe, ein Adler, eine Blume usw.), aus denen

das Hoheitszeichen besteht, gezeichnet. Die Beschreibung enthält ebenfalls Informationen über die Farbe und Position der Elemente innerhalb des Hoheitszeichens. Allerdings liefert eine heraldische Beschreibung keine Einzelheiten über den Aufbau des Hoheitszeichens und die spezifischen Elemente, aus denen es sich zusammensetzt, was dazu führt, dass eine Reihe von künstlerischen Auslegungen desselben Hoheitszeichens auf der Grundlage derselben heraldischen Beschreibung möglich sind. Obwohl alle diese Auslegungen sich möglicherweise in den Einzelheiten voneinander unterscheiden, handelt es sich dennoch bei allen um Nachahmungen des entsprechenden Hoheitszeichens „im heraldischen Sinn“ (siehe Urteil vom 28/02/2008, T-215/06, „Darstellung eines Ahornblatts“, Randnr. 71 und 72).

Hieraus folgt, dass eine Marke, die ein Hoheitszeichen nicht exakt wiedergibt, dennoch unter Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstabe a PVÜ fallen kann, wenn sie vom relevanten Publikum als Nachahmung eines solchen Hoheitszeichens wahrgenommen wird. Was den Begriff „Nachahmung im heraldischen Sinn“ in dieser Bestimmung betrifft, so werden Unterschiede, die von einem Sachverständigen auf dem Gebiet der heraldischen Kunst zwischen der angemeldeten Marke und dem staatlichen Hoheitszeichen festgestellt werden, nicht unbedingt vom Durchschnittsverbraucher wahrgenommen, der ungeachtet der Unterschiede auf der Ebene bestimmter heraldischer Einzelheiten die Marke als eine Nachahmung des entsprechenden Hoheitszeichens wahrnehmen kann (siehe Urteil vom 16/07/2009, verbundene Rechtssachen C-202/08 P und C-208/08 P, „Darstellung eines Ahornblatts“, Randnr. 50 und 51).

Zudem ist es für die Anwendung von Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstabe a PVÜ nicht erforderlich, den Gesamteindruck der Marke zu untersuchen, indem ebenfalls die anderen Elemente berücksichtigt werden (Wörter, Devisen usw.).

Tatsächlich ist Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstabe a PVÜ nicht nur auf Marken anzuwenden, sondern auch auf diejenigen Elemente in Marken, die staatliche Hoheitszeichen beinhalten oder nachahmen. Aus diesem Grund ist es ausreichend, wenn ein einzelnes Element der angemeldeten Marke ein solches Hoheitszeichen oder eine Nachahmung desselben wiedergibt, um die Eintragung als Unionsmarke abzulehnen (siehe ebenfalls das Urteil vom 21/04/2004, T- 127/02, „ECA“, Randnrn. 40 bis 41).

2.9.1.1 Prüfung von Marken, die aus einer Staatsflagge bestehen bzw. eine Staatsflagge enthalten

Die Prüfung von Marken, die aus einer Staatsflagge bestehen bzw. eine Staatsflagge enthalten besteht aus drei Schritten:

1 Finden Sie eine offizielle Abbildung der geschützten Flagge.
2 Vergleichen Sie die Flagge mit der angemeldeten Marke. Besteht die angemeldete Marke ausschließlich aus einer identischen Wiedergabe der Flagge bzw. enthält sie eine solche Flagge? Oder besteht die angemeldete Marke ausschließlich aus einer heraldischen Nachahmung dieser Flagge bzw. enthält sie eine solche?
3 Überprüfen Sie, ob es in der Akte einen Nachweis dafür gibt, dass die zuständige Stelle einer Eintragung der Flagge zugestimmt hat.

1 Finden Sie die geschützte Flagge

Wie bereits weiter oben erläutert sind Staaten nicht verpflichtet, Flaggen in die Liste der Hoheitszeichen einzuschließen, die der WIPO zu melden sind, weil davon ausgegangen wird, dass Flaggen allgemein bekannt sind.

Dennoch wurden einige Flaggen in die Liste aufgenommen, die über das von der WIPO bereitgestellte Instrument zur strukturierten Suche bezüglich Artikel 6*ter* („Article *6ter* Structured Search“) eingesehen werden kann. Anderenfalls sollten Prüfer auf die offiziellen Websites der entsprechenden Regierungen sowie auf Enzyklopädien bzw. Wörterbücher zurückgreifen, um eine korrekte Abbildung der Staatsflagge einzusehen.

2 Vergleichen Sie die Flagge mit der angemeldeten Marke

(a) Besteht die angemeldete Marke ausschließlich aus einer identischen Wiedergabe einer Flagge bzw. enthält sie eine solche? Falls ja, gehen Sie zum nächsten Schritt über.

(b) Besteht die Marke ausschließlich aus einer heraldischen Nachahmung einer Flagge bzw. enthält sie eine solche?

Im Fall von Flaggen muss die Marke mit der heraldischen Beschreibung der fraglichen Flagge verglichen werden. Beispielsweise in der Rechtssache T-41/10 vom 05/05/2011 (ESF Ecole du ski français) wurde die französische Flagge als rechteckige oder quadratische Flagge aus drei gleichen vertikalen Bändern in den Farben Blau, Weiß und Rot beschrieben.

Der Prüfer verwendet die heraldische Beschreibung, in der die Einzelheiten bezüglich des Motivs und der Hintergrundfarbe angegeben sind, listet die verschiedenen Elemente (wie einen Löwen, einen Adler, eine Blume usw.) auf, aus denen die Flagge besteht und bestimmt die Farbe, die Position und die Proportionen Letzterer, um zu einer Schlussfolgerung bezüglich der heraldischen Nachahmung zu kommen.

In der Regel müssen die Flagge und die Marke (oder der Teil der Marke, in dem die Flagge wiedergeben ist) recht ähnlich sein, um eine heraldische Nachahmung feststellen zu können.

Siehe folgendes Beispiel, bei dem eine „heraldische Nachahmung“ einer Flagge festgestellt wurde:

Flagge	Abgelehnte GM-Anmeldung
	
Schweizerische Flagge	UM-Anmeldung 8 426 876

Die Verwendung einer Flagge in Schwarz und Weiß kann auch dann noch als heraldische Nachahmung betrachtet werden, wenn die Flagge aus einzigartigen heraldischen Eigenschaften besteht bzw. solche enthält. Beispielsweise wird die schwarz-weiße Wiedergabe der kanadischen Flagge in folgendem Beispiel als heraldische Nachahmung betrachtet.

Flagge	Abgelehnte UM-Anmeldung
	
Kanadische Flagge	UM-Anmeldung 2 793 495

Andererseits wird die schwarz-weiße Wiedergabe von Flaggen, die lediglich aus (entweder vertikalen oder horizontalen) Streifen aus drei Farben bestehen, nicht als heraldische Nachahmung betrachtet, da Flaggen dieser Art recht verbreitet sind.

Wie bereits weiter oben erläutert ist das Vorhandensein anderer Elemente in den Marken unerheblich; dies wird durch die Ablehnung der Anmeldung der Unionsmarke 10 502 714 durch die Beschwerdekammer bestätigt.

Flagge	Zeichen
Die Flaggen von z. B. Belgien, der Tschechischen Republik, Italien, Lettland, Österreich, Finnland und Schweden.	 UM-Anmeldung 10 502 714, R 1291/2012-2
„… die Flaggen … sind alle in der Marke dargestellt und werden als solche unmittelbar von der Öffentlichkeit in diesen Teilen der EU sowie von vielen anderen im maßgeblichen Gebiet erkannt … sie gehen nicht in einer Weise ineinander über, durch die ihre individuellen Merkmale aufgelöst würden. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass die am unteren Ende der Marke dargestellten Flaggen … nicht um 180 Grad gedreht, sondern genau in ihrer üblichen Form dargestellt sind. Wie vom Gericht in seiner Entscheidung vom 16. Juli 2009 in den Rechtssachen C-202/08 P und C-208/08 P, „Darstellung eines Ahornblatts“ in Randnr. 59 dargelegt, gilt Artikel 6ter Absatz 1 Buchstabe a der Pariser Konvention „nicht nur auf Marken, sondern auch auf Bestandteile von Marken, die [staatliche] Hoheitszeichen enthalten oder nachahmen. Folglich reicht es für die Verweigerung der Eintragung als [Unionsmarke] aus, wenn ein einziger Bestandteil der angemeldeten Marke ein solches Hoheitszeichen oder eine Nachahmung desselben darstellt.“ … Deshalb sind die Argumente des Anmelders, dass die Marke zwar mehrere nationale Flaggen enthalte, diese aber nur einen kleinen Teil der Marke ausmachten, der durch die Darstellung der zusätzlichen Elemente, die wesentlicher und unterscheidungskräftiger sind, ausgeglichen werde, nicht stichhaltig. (Randnummern 18 und 19).	

Falls ein Element eine andere Form aufweist, als eine Flagge (z. B. rund), wird dies nicht als heraldische Nachahmung betrachtet. Verschiedene andere Formen, bei denen es sich um keine heraldischen Nachahmungen handelt, sind in folgenden Beispielen abgebildet:

Flagge	Anerkannte UM-Anmeldung
	
	UM-Anmeldung 5 851 721
	
Italienische Flagge	UM-Anmeldung 5 514 062
	
Schweizer Flagge	UM-Anmeldung 6 015 473
	
Finnische Flagge	UM-Anmeldung 7 087 281

Flagge	Anerkannte UM-Anmeldung
	
Schwedische Flagge	UM-Anmeldung 8 600 132

	
Dänische Flagge	UM-Anmeldung 8 600 173
	
Französische Flagge	Unionsmarke 4 624 987, T-41/10

Es ist auf den Unterschied zwischen den Fällen hinzuweisen, die in der Unionsmarkenanmeldung Nr. 8 426 876 (abgelehnt) und Unionsmarkenanmeldung Nr. 6 015 473 (nicht abgelehnt) untersucht wurden. In Letzterem wurde entschieden, dass aufgrund der Anzahl der Veränderungen keine Ablehnung erfolgt: eine Änderung der Form (von einem Quadrat zu einem Kreis), eine Änderungen der Proportionen (die weißen Linien des Kreuzes in der Unionsmarkenanmeldung Nr. 6 015 473 sind länger und schmaler, als in der Flagge) und eine Änderung der Farbe, da das Kreuz in der Unionsmarkenanmeldung Nr. 6 015 473 über einen Schatten verfügt.

3 Überprüfen Sie, ob einer Eintragung zugestimmt wurde

Nachdem der Prüfer festgestellt hat, dass die Marke aus einer Flagge oder einer heraldischen Nachahmung einer Flagge besteht oder eine solche enthält, ist zu überprüfen, ob Nachweise dafür vorhanden sind, dass die zuständige Stelle einer Eintragung zugestimmt hat.

Falls ein solcher Nachweis nicht vorhanden ist, lehnt der Prüfer die Eintragung der angemeldeten Marke ab. In der Ablehnung wird die offizielle Flagge in Farbe wiedergegeben und die Quelle für die Abbildung genannt.

Eine solche Ablehnung kann lediglich dann aufgehoben werden, wenn der Antragsteller einen Nachweis dafür vorlegt, dass die zuständige Stelle des betroffenen Staates einer Eintragung der Marke zugestimmt hat.

Umfang der Ablehnung: Im Fall von Staatsflaggen müssen Marken, die gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV verstoßen für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen abgelehnt werden.

2.9.1.2. Prüfung von Marken, die aus Wappen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen bestehen oder solche enthalten

Dieselben Schritte, die bezüglich der Staatsflaggen erläutert wurden, sind im Rahmen einer Prüfung von Marken durchzuführen, die aus Wappen oder anderen staatlichen Hoheitszeichen bestehen oder solche enthalten.

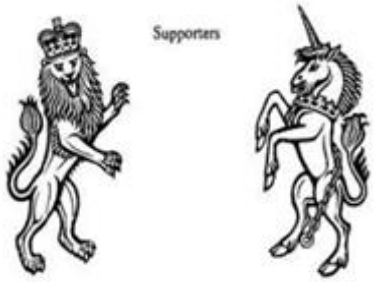
Ungeachtet dessen müssen Wappen und andere staatliche Hoheitszeichen in der „Liste der Wappen und staatlichen Hoheitszeichen“ enthalten sein, um geschützt zu werden. Diese Liste kann über das von der WIPO bereitgestellte Instrument zur strukturierten Suche bezüglich Artikel 6*ter* („Article 6*ter* Structured Search“) unter http://www.wipo.int/ipdl/en/6ter/ eingesehen werden.

Die WIPO-Datenbank im Zusammenhang mit Artikel 6*ter* stellt Einzelheiten schriftlicher Elemente bereit und enthält Referenzen zu den Kategorien des Wiener Klassifizierungscodes. Daher erfolgt die beste Suchmethode unter der Verwendung dieses Codes.

In diesen Fällen muss das geschützte Symbol, das sehr oft aus sich wiederholenden Elementen, wie Kronen, Einhörnern, Adlern, Löwen usw. besteht bzw. diese enthält und die Marke (oder derjenige Teil der Marke, in dem das Symbol wiedergeben wird) sehr ähnlich sein.

Einen Hintergrund hierzu sowie zu den heraldischen Beschreibungen finden Sie in den Erläuterungen unter Absatz 2.8.1.1 „Prüfung von Marken, die aus einer Staatsflagge bestehen bzw. eine Staatsflagge enthalten“ weiter oben.

In den folgenden zwei Beispielen wurde eine „heraldische Nachahmung“ eines Staatssymbols festgestellt:

Geschütztes Hoheitszeichen	**Abgelehnte UM-Anmeldung**
	
Britisches Hoheitszeichen: 6*ter* Nummer: GB4	UM-Anmeldung 5 627 245, T-397/09
	
Kanadisches Hoheitszeichen: 6*ter* Nummer: CA2	UM-Anmeldung 2 785 368 (EuGH C-202/08)

Das Gericht stellte fest, dass die in der Unionsmarke Nr. 5 627 245 enthaltenen Schildhalter mit den Schildhaltern des unter GB4 geschützten Hoheitszeichens beinahe identisch sind. Der einzige Unterschied besteht in den Kronen der beiden Zeichen. Allerdings verfügte das Gericht, dass Unterschiede zwischen der Marke und dem staatlichen Hoheitszeichen, die durch einen Sachverständigen auf dem Gebiet der Heraldik festgestellt wurden, nicht unbedingt vom Durchschnittsverbraucher wahrgenommen werden, der trotz bestimmter Unterschiede in den heraldischen Einzelheiten die Marke als eine Nachahmung des entsprechenden Hoheitszeichens wahrnehmen kann. Aus diesem Grund kam das Gericht zum Schluss, dass die Beschwerdekammer Recht hatte mit der Feststellung, dass die angemeldete Marke eine Nachahmung im heraldischen Sinn des Hoheitszeichens GB4 enthielt, das gemäß Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft geschützt ist (siehe Urteil vom 25/05/2011, T-397/09, Randnr. 24-25).

Im nachstehend dargestellten Beispiel stellte der Prüfer eine „heraldische Nachahmung“ von staatlichen Hoheitszeichen fest. Allerdings wurde die Entscheidung von der Kammer aufgehoben, die befand, dass das angemeldete Zeichen nicht mit dem nationalen Hoheitszeichen von Irland identisch sei. Es enthalte weder eine Nachahmung der nationalen Hoheitszeichen von Irland noch würden charakteristische heraldischen Merkmale dieser Hoheitszeichen abgebildet (R 0139/2014-5, Randnummer. 16):

Staatliches Hoheitszeichen	**UM-Anmeldung**
	
Staatliche Hoheitszeichen von Irland: 6*ter* Nummer: IE 11 - IE 14	UM-Anmeldung 11 945 797

Es ist ferner zu beachten, dass auch schwarz-weiße Wiedergaben von Wappen und anderen staatlichen Hoheitszeichen als heraldische Nachahmungen betrachtet werden können, wenn das geschützte Symbol aus einzigartigen heraldischen Merkmalen besteht bzw. solche enthält (siehe beispielsweise das kanadische Hoheitszeichen).

Darüber hinaus ist das Vorhandensein anderer Elemente in den zurückgewiesenen Marken unerheblich.

Eine heraldische Nachahmung liegt selbst dann vor, wenn das geschützte Symbol nur teilweise wiedergegeben wird, sofern das teilweise wiedergegebene Element ein

bedeutendes Element bzw. bedeutende Elemente des geschützten Symbols und ein einzigartiges heraldisches Merkmal bzw. einzigartige heraldische Merkmale abbildet.

Bei folgendem Beispiel handelt es sich um eine teilweise heraldische Nachahmung aufgrund des bedeutenden Elements des geschützten Symbols – der Adler mit den Pfeilen auf dem Emblem ist ein einzigartiges heraldisches Motiv und seine heraldischen Eigenschaften werden in der Unionsmarkenanmeldung nachgeahmt:

Geschütztes Hoheitszeichen	Abgelehnte UM-Anmeldung
	
Hoheitszeichen des Justizministeriums der Vereinigten Staaten; 6*ter* Nummer: US40	UM-Anmeldung 4 820 213

Im folgenden Beispiel liegt keine heraldische Nachahmung eines staatlichen Hoheitszeichens vor:

Geschütztes Hoheitszeichen	Anerkannte UM-Anmeldung
	
6*ter* Nummer: AT10	UM-Anmeldung 8 298 077

Bei der Unionsmarkenanmeldung Nr. 8 298 077 handelt es sich um keine Nachahmung des österreichischen Hoheitszeichens, weil seine Form anders ist und die Linien innerhalb des weißen Kreuzes des österreichischen Hoheitszeichens nicht in der Unionsmarkenanmeldung vorhanden sind.

Nachdem der Prüfer festgestellt hat, dass die Marke ein Hoheitszeichen (oder die heraldische Nachahmung eines Hoheitszeichens) wiedergibt, ist zu überprüfen, ob Nachweise dafür vorhanden sind, dass die zuständige Stelle einer Eintragung zugestimmt hat.

Falls ein solcher Nachweis nicht vorhanden ist, lehnt der Prüfer die Eintragung der angemeldeten Marke ab. In der Ablehnung wird das geschützte Hoheitszeichen unter Angabe der entsprechenden 6*ter* Nummer wiedergegeben.

Eine solche Ablehnung kann lediglich dann aufgehoben werden, wenn der Antragsteller einen Nachweis dafür vorlegt, dass die zuständige Stelle des betroffenen Staates der Eintragung der Marke zugestimmt hat.

Umfang der Ablehnung: Im Fall von staatlichen Hoheitszeichen müssen Marken, die gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV verstoßen, für alle angemeldeten Waren und Dienstleistungen abgelehnt werden.

2.9.1.3 Prüfung von Marken, die aus amtlichen Prüf- und Gewährzeichen und -stempeln bestehen bzw. solche enthalten

Die durch den Prüfer zu befolgenden Schritte sind dieselben, wie bezüglich der weiter oben erwähnten Staatsflaggen, Wappen und anderen staatlichen Hoheitszeichen.

Das Ausmaß einer Ablehnung ist jedoch begrenzt. Marken, die eine identische Wiedergabe / heraldische Nachahmung amtlicher Prüf- und Gewährzeichen und -stempel enthalten, werden nur für Waren abgelehnt, die mit den Waren identisch bzw. den Waren ähnlich sind, auf die die fraglichen Symbole anwendbar sind (Artikel 6*ter* Absatz 2 PVÜ).

2.9.2. Schutz von Wappen, Flaggen, anderen Kennzeichen, Sigeln und Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlichen Organisationen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV – Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstaben b und c PVÜ

Gemäß Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstaben b und c PVÜ wird die Eintragung von Wappen, Flaggen, anderen Kennzeichen, Sigeln und Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlichen Organisationen (in denen ein oder mehrere Länder des Pariser Verbands Mitglied(er) ist/sind) sowie sämtliche Nachahmungen im heraldischen Sinne abgelehnt, falls die zuständige Stelle keine Zustimmung erteilt hat.

Die Mitglieder der WTO genießen gemäß Artikel 2 Absatz 1 TRIPS, laut dem die Mitglieder der WTO die Artikel 1 bis 12 sowie Artikel 19 PVÜ einhalten müssen, denselben Schutz.

Zudem sollte die Marke dergestalt sein, dass dem Publikum nicht nahegelegt wird, dass eine Verbindung zwischen der betroffenen Organisation und den Wappen, Flaggen, anderen staatlichen Hoheitszeichen, Sigeln und Bezeichnungen besteht bzw. das Publikum nicht über das Bestehen einer Verbindung zwischen dem Inhaber und der Organisation irregeführt wird.

Internationale zwischenstaatliche Organisationen umfassen Einrichtungen, wie die Vereinten Nationen, den Weltpostverein, die Weltorganisation für Tourismus, die WIPO usw.

Diesbezüglich darf die Europäische Union weder als internationale Organisation im üblichen Sinn noch als ein Verbund von Staaten betrachtet werden, sondern ist als „übernationale Organisation“ anzusehen, d. h. eine autonome Organisation mit ihren eigenen Hoheitsrechten und einer von den Mitgliedstaaten unabhängigen Rechtsordnung, der sowohl die Mitgliedstaaten als auch ihre Staatsangehörigen innerhalb den Bereichen der Zuständigkeit der EU unterliegen.

Einerseits führten die Verträge zu der Schaffung einer unabhängigen Union, an die die Mitgliedstaaten bestimmte Hoheitsrechte abgetreten haben. Die an die EU übertragenen Aufgaben unterscheiden sich stark von den Aufgaben anderer internationaler Organisationen. Während Letztere hauptsächlich klar definierte Aufgaben technischen Charakters wahrnehmen, verfügt die EU über Zuständigkeitsbereiche, die insgesamt wesentliche Eigenschaften einer Eigenstaatlichkeit begründen.

Andererseits verfügen die EU-Organe jedoch nur über Befugnisse in bestimmten Bereichen, um die in den Verträgen festgelegten Ziele zu verfolgen. Es ist ihnen nicht freigestellt, ihre Ziele in derselben Weise zu verfolgen, wie ein souveräner Staat. Zudem verfügt die EU weder über die umfassende Rechtsprechung, durch die sich souveräne Staaten auszeichnen noch über die Befugnisse zur Einrichtung neuer Zuständigkeitsbereiche („Rechtsprechung vor Rechtsprechung“).

Ungeachtet des besonderen rechtlichen Charakters der EU sowie ausschließlich zum Zweck der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV ist die Europäische Union einer internationalen Organisation gleichgestellt. In der Praxis wird der Umstand berücksichtigt, dass der Tätigkeitsbereich der EU sehr groß ist (siehe Urteil vom 15/01/2013, T-413/11 „EUROPEAN DRIVESHFT SERVICES“, Randnr. 69), sodass der Prüfer sehr wahrscheinlich eine Verbindung zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen und den Tätigkeiten der EU findet.

Die wichtigsten Flaggen und Symbole der EU, die durch den Europarat geschützt sind, sind weiter unten abgebildet:

	
6*ter* Nummer: QO188	6*ter* Nummer: QO189

Folgende Symbole sind für die Kommission geschützt:

		
6*ter* Nummer: QO245	6*ter* Nummer: QO246	6*ter* Nummer: QO247

Folgende Symbole sind für die Europäische Zentralbank geschützt:

EUROPEAN CENTRAL BANK	
6*ter* Nummer: QO852	6*ter* Nummer: QO867

Die Prüfung von Marken, die das Wappen, die Flagge oder andere Symbole einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation enthalten, besteht aus vier Schritten:

1 Finden Sie eine amtliche Wiedergabe des geschützten Symbols (bei dem es sich um ein Sigel oder eine Bezeichnung handeln kann).
2 Vergleichen Sie das Symbol mit der angemeldeten Marke.
3 Überprüfen Sie, ob durch die angemeldete Marke dem maßgeblichen Publikum nahegelegt wird, dass eine Verbindung zwischen dem Inhaber und der internationalen Organisation besteht oder ob das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irregeführt wird.
4 Überprüfen Sie, ob es in der Akte einen Nachweis dafür gibt, dass die zuständige Stelle einer Eintragung zugestimmt hat.

1 Finden Sie das geschützte Symbol (bzw. das Sigel oder die Bezeichnung)

Um geschützt zu werden, müssen die Symbole zwischenstaatlicher Organisationen in die maßgebliche Liste aufgenommen werden. In Abweichung vom Verfahren für Staatsflaggen gilt diese Anforderung ebenfalls für die Flaggen internationaler Organisationen.

Die entsprechende Datenbank kann über das von der WIPO bereitgestellte Instrument zur strukturierten Suche bezüglich Artikel 6*ter* („Article 6*ter* Structured Search“) eingesehen werden. In diesem Fall besteht die beste Suchmethode ebenfalls in der Verwendung des Wiener Klassifizierungscodes.

2 Vergleichen Sie das Symbol mit der angemeldeten Marke

Besteht die angemeldete Marke aus einer identischen Wiedergabe des geschützten Symbols einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation bzw. enthält sie eine solche oder besteht die angemeldete Marke aus der heraldischen Nachahmung eines geschützten Symbols einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation bzw. enthält sie eine solche?

(a) Besteht die angemeldete Marke ausschließlich aus einer identischen Wiedergabe des geschützten Symbols bzw. enthält sie eine solche? Falls ja, gehen Sie zum nächsten Schritt über.

(b) Besteht die Marke ausschließlich aus einer heraldischen Nachahmung eines geschützten Symbols bzw. enthält sie eine solche?

Die Prüfung ist identisch mit der Prüfung von Staatsflaggen und staatlichen Hoheitszeichen, das bedeutet, das geschützte Symbol und die Marke (bzw. der Teil der Marke, in dem das geschützte Symbol wiedergegeben wird) müssen sehr ähnlich sein. Dasselbe gilt für Sigel und Bezeichnungen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen (siehe Entscheidung vom 19/11/2008, R 1414/2007-1 – ESA).

Die folgenden Marken wurden abgelehnt, weil davon ausgegangen wurde, dass sie „heraldische Nachahmungen“ der Flagge der Europäischen Union enthalten, die unter QO188 geschützt ist:



		
UM-Anmeldung 2 305 399	UM-Anmeldung 448 266	UM-Anmeldung 6 449 524
		
UM-Anmeldung 7 117 658	UM-Anmeldung 1 106 442 (T-127/02)	Unionsmarke 4 081 014 (1640 C)
		
	UM-Anmeldung 2 180 800 (T-413/11)	

Bezüglich der heraldischen Nachahmungen der Flagge der Europäischen Union (QO188 weiter oben) wird als maßgeblich erachtet, dass (a) 12 fünfzackige Sterne vorhanden sind, (b) die Sterne in einem Kreis angeordnet sind und einander nicht berühren und dass (c) die Sterne sich von einem dunkleren Hintergrund abheben.

Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Anordnung von zwölf Sternen in einem Kreis das wichtigste Element des Hoheitszeichens der Europäischen Union ist („das Hoheitszeichen“), weil hierdurch starke Botschaften übermittelt werden: (a) der Kreis

aus goldenen Sternen steht für Solidarität und Harmonie zwischen den europäischen Völkern und (b) die Zahl zwölf Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit darstellt. Das andere Element des Hoheitszeichens ist ein Hintergrund in angemessener Farbe zur Unterstreichung des Motivs (siehe Entscheidung vom 06/09/2012, R 1401/2011-1 – PL mobile. eu (Bildmarke), Randnr. 21).

Aus den Ausführungen weiter oben folgt, dass die Darstellung der EU-Flagge in Schwarz und Weiß immer noch als heraldische Nachahmung betrachtet werden kann, wenn die Sterne sich von einem dunklen Hintergrund auf eine Weise abheben, dass der Eindruck einer schwarz-weißen Wiedergabe der EU-Flagge entsteht (siehe Unionsmarkenanmeldung 1 106 442 weiter oben).

Im Gegensatz dazu zeigt das folgende Beispiel einen Fall, wo die schwarz-weiße Abbildung eines Sternenkreises nicht den Eindruck erweckt, eine schwarz-weiße Wiedergabe der EU-Flagge zu sein:

CTMA accepted

CTMA 4 114 062

Die folgenden drei Fälle werden nicht als heraldische Nachahmungen der Flagge der Europäischen Union angesehen, weil in ihnen nicht zwölf Sterne in einem Kreis abgebildet sind (d. h. alle beiden Marken wurden eingetragen):

	
UM-Anmeldung 5 639 984	UM-Anmeldung 6 156 624

Bei der folgenden Marke handelt sich nicht um eine heraldische Nachahmung, weil es, obwohl die Sterne gelb sind, keinen blauen (oder dunklen) Hintergrund gibt:

CTMA accepted

CTMA 4 926 804

3 Überprüfen Sie, ob durch die angemeldete Marke dem relevanten Publikum nahegelegt wird, dass eine Verbindung zwischen dem Inhaber und der

internationalen Organisation besteht oder ob das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irregeführt wird.

Eine Verbindung wird nicht nur nahegelegt, wenn das Publikum glauben würde, dass die Waren oder Güter von der fraglichen Organisation stammen, sondern ebenfalls dann, wenn das Publikum glauben könnte, dass die Waren oder Güter über eine Genehmigung oder Gewährleistung der Organisation verfügen oder auf andere Weise mit dieser verbunden sind (siehe Urteil vom 15/01/2013, T-413/11, „EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES“, Randnr. 61).

Für eine korrekte Bewertung der Umstände muss der Prüfer Folgendes beachten:

- die von der Unionsmarkenanmeldung erfassten Waren und/oder Dienstleistungen;

- das relevante Publikum;

- den allgemeinen, durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindruck.

Hinsichtlich der Flagge der Europäischen Union muss der Prüfer bewerten, ob eine Überschneidung zwischen den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen und den Tätigkeiten der Europäischen Union besteht, unter der Berücksichtigung, dass die Europäische Union auf zahlreichen Gebieten tätig ist und Waren und Güter in allen Industrie- und Handelsbereichen regelt, wie aus der großen Bandbreite von Richtlinien, die sie angenommen hat, hervorgeht. Ebenso muss der Prüfer berücksichtigen, dass sogar der Durchschnittsverbraucher mit solchen Tätigkeiten vertraut sein könnte, was in der Praxis bedeutet, dass der Prüfer in den meisten Fällen wahrscheinlich eine Verbindung findet.

Schließlich erfordert Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstabe c PVÜ eine Gesamtbeurteilung, im Gegensatz zu Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstabe a PVÜ, gemäß dem es ausreichend ist, dass das Zeichen das Hoheitszeichen oder eine heraldische Nachahmung desselben enthält.

Hieraus folgt, dass der Prüfer ebenfalls die anderen Elemente, aus denen die Marke sich zusammensetzt, berücksichtigen muss, anders, als im Zusammenhang mit Hoheitszeichen und Flaggen. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass alle anderen Elemente des Zeichens zu der Schlussfolgerung führen, dass das Publikum das Zeichen nicht mit einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation verbinden würde (siehe Urteil vom 15/01/2013, T-413/11, „EUROPEAN DRIVESHFT SERVICES“, Randnr. 59).

Des Weiteren ist hinsichtlich der EU-Flagge festzustellen, dass in der Regel Wortelemente wie „EURO“/„EUROPEAN“ in einer Unionsmarkenanmeldung wahrscheinlich eine Verbindung nahelegen, umso mehr, als die Wahrnehmung entstehen könnte, dass sie die Genehmigung, Qualitätskontrolle oder die Garantieleistungen einer amtlichen EU-Stelle bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nahelegen.

In den beiden folgenden Beispielen wurde eine Verbindung mit der EU gefunden:

	
Waren und Dienstleistungen	Klasse 16: *Regelmäßige und andere Veröffentlichungen.* Klasse 42: *Vorbereitung von Berichten oder Untersuchung im Zusammenhang mit Kraftfahrzeugen, Motorrädern und Fahrrädern.*
Begründung	Die Marke wurde für alle Waren und Dienstleistungen aus folgenden Gründen abgelehnt: (26) Verbraucher in diesem Markt sind sich dessen bewusst, wie wichtig Glaubwürdigkeit für Unternehmen ist, die Untersuchungen und Berichte über kostspielige und potenziell gefährliche Waren wie Fahrzeuge bereitstellen. Verbraucher sind sich möglicherweise ebenso dessen bewusst, dass die Europäische Union über ihre Partnerschaft mit Euro N.C.A.P., das für Fahrzeugverbraucher unabhängige Bewertungen der Sicherheit und der Leistung von auf dem europäischen Markt verkauften Fahrzeugen bereitstellt, selber in derartige Tätigkeiten eingebunden ist. Vor dem Hintergrund dieser Sachverhalte sowie aufgrund des Umstands, dass die Marke des Markeninhabers ein erkennbares heraldisches Element des europäischen Hoheitszeichens enthält, ist es wahrscheinlich, dass das Publikum davon ausgeht, dass die Aufnahme der zwölf goldenen Sterne des europäischen Hoheitszeichens in die Unionsmarke auf eine Verbindung zwischen dem Markeninhaber und der EU hinweist.

	
Waren und Dienstleistungen	Klasse 9: *Hardware, Software, bespielte Datenträger.* Klasse 41: *Organisation und Veranstaltung von Kolloquien, Seminaren, Symposien, Kongressen und Konferenzen; Unterricht, Schulung, Ausbildung; Aus- und Fortbildungsberatung.* Klasse 42: *Erstellen, Aktualisieren und Pflegen von Computer-Programmen; Design von Computer-Programmen; Computer-Beratungsdienste; Vermietung von Computer-Hardware und Computer-Software; Vermietung der Zugriffszeit auf Datenbanken.*

Begründung	Die Marke wurde für alle Waren und Dienstleistungen aus folgenden Gründen abgelehnt: Die Beschwerdekammer kam im Gegensatz zu den Ausführungen des Antragstellers zum Schluss, dass eine Überschneidung zwischen den durch den Antragsteller angebotenen Waren und Dienstleistungen und den Tätigkeiten des Europarats und der Europäischen Union besteht. Die Beschwerdekammer nahm unter anderem auf das Amtsblatt der Europäischen Union Bezug, das auf CD-ROM zur Verfügung steht (d. h. auf einem bespielten Datenträger), auf Seminare, Schulungsprogramme und Konferenzen, die vom Europarat und der Europäischen Union in verschiedenen Bereichen angeboten werden sowie auf eine große Zahl von Datenbanken, die dem Publikum von diesen Organen bereitgestellt werden, insbesondere EUR-Lex. Angesichts der großen Bandbreite der Dienstleistungen und Waren, die durch den Europarat und die Europäische Union angeboten werden können, ist nicht auszuschließen, dass beim relevanten Publikum hinsichtlich der Art von Waren und Dienstleistungen, für die eine Eintragung beantragt wurde, der Eindruck entstehen könnte, dass eine Verbindung zwischen dem Antragsteller und diesen Organen besteht. Demnach hatte die Beschwerdekammer Recht mit der Feststellung, dass die Eintragung der beantragten Marke wahrscheinlich beim Publikum den Eindruck erweckt hätte, dass zwischen der beantragten Marke und den fraglichen Organen eine Verbindung besteht.

4 Überprüfen Sie, ob einer Eintragung zugestimmt wurde

Falls kein Nachweis dafür vorhanden ist, dass die zuständige Stelle einer Eintragung zugestimmt hat, lehnt der Prüfer die Eintragung ab. In der Ablehnung muss das geschützte Hoheitszeichen unter Angabe der entsprechenden 6*ter* Nummer wiedergegeben werden.

Der Prüfer muss ebenfalls die abgelehnten Waren und Dienstleistungen eindeutig angeben und Gründe dafür nennen, warum dem Publikum durch diese Marke eine Verbindung mit den entsprechenden Organen nahegelegt wird.

Eine solche Ablehnung kann lediglich dann aufgehoben werden, wenn der Antragsteller einen Nachweis dafür vorlegt, dass die zuständige Stelle der Eintragung der Marke zugestimmt hat.

Umfang der Ablehnung: Im Fall von Flaggen und Symbolen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen müssen in der Ablehnung die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen aufgeführt werden, das heißt, diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen, im Zusammenhang mit denen das Publikum gemäß dem Prüfer eine Verbindung zwischen der Marke und einer Organisation sehen würde.

2.9.3. Der Schutz von nicht unter Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft fallenden Abzeichen, Emblemen und Wappen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV werden Marken, die nicht unter Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft fallende Abzeichen, Embleme und Wappen, die von besonderem öffentlichen Interesse sind, enthalten, nicht eingetragen, es sei denn, dass die zuständigen Stellen ihrer Eintragung zugestimmt haben.

Wie weiter oben ausgeführt bezieht sich Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV auf alle anderen Abzeichen, Embleme und Wappen, die nicht gemäß Artikel 6*ter* Absatz 3 Buchstabe a der PVÜ gemeldet wurden, ungeachtet dessen, ob es sich um

Hoheitszeichen eines Staates oder einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation im Sinne von Artikel 6*ter* Absatz 1 Buchstaben a oder b PVÜ handelt oder von nicht unter Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft fallenden untergeordneten Körperschaften, wie Provinzen oder Gemeinden.

Zudem weisen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i und Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV einen ähnlichen Anwendungsbereich auf und gewährleisten zumindest einen gleichwertigen Schutz.

Dies bedeutet, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV nicht nur in Fällen anzuwenden ist, in denen die weiter oben erwähnten Symbole identisch als Marke oder als Bestandteil derselben wiedergegeben werden, sondern ebenfalls dann, wenn die Marke aus einer Nachahmung dieser Symbole besteht oder solche enthält. Alle anderen Auslegungen dieser Bestimmung würden in einem geringeren Schutz durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV als durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV resultieren. Dementsprechend ist Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV anzuwenden, wenn die Marke geeignet ist, das Publikum hinsichtlich des Bestehens einer Verbindung zwischen dem Markeninhaber und der Einrichtung, auf die sich die weiter oben erwähnten Symbole beziehen, irrezuführen. Anders ausgedrückt, der durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV gewährte Schutz basiert auf einer Verbindung zwischen der Marke und dem Symbol. Ansonsten würden Marken, die Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV unterliegen, einen breiteren Schutz genießen als Marken, die Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe h UMV unterliegen (siehe Urteil vom 10/07/2013, T-3/12 „MEMBER OF EURO EXPERTS“).

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV definiert keine Symbole von „besonderem öffentlichen Interesse“. Allerdings ist die Annahme angemessen, dass der Charakter dieser Symbole unterschiedlich sein kann und beispielsweise religiöse Symbole, politische Symbole oder Symbole von nicht unter Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft fallenden untergeordneter Körperschaften, wie Provinzen oder Gemeinden umfassen kann. Auf jeden Fall muss das „besondere öffentliche Interesse“ in einem amtlichen Dokument wiedergegeben werden, beispielsweise in einem nationalen oder internationalen Rechtsinstrument, einer Verordnung oder einem normativen Rechtsakt.

Das Gericht führte aus, dass ein „besonderes öffentliches Interesse“ besteht, wenn das Emblem eine besondere Verbindung zu einer der Tätigkeiten einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation aufweist (siehe Urteil vom 10/07/2013, T-3/12 „MEMBER OF EURO EXPERTS“, Randnr. 44). Insbesondere wies das Gericht darauf hin, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV alle Embleme schützt, die sich auf einen der Tätigkeitsbereiche der Europäischen Union beziehen, auch wenn diese Tätigkeit nur bestimmte Mitgliedstaaten der Europäischen Union betreffen sollte (siehe ebd., Randnrn. 45 und 46).

Hierdurch wird bestätigt, dass der durch Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV bereitgestellte Schutz sich auf alle Symbole bezieht, die in einem einzigen Mitgliedstaat oder in einem Teil desselben von besonderem öffentlichen Interesse sind (Artikel 7 Absatz 2 UMV).

Die Prüfung von Abzeichen, Emblemen und Wappen, die von besonderem öffentlichen Interesse sind, besteht aus vier Schritten:

1 Finden Sie das Symbol von besonderem öffentlichen Interesse.
2 Vergleichen Sie das Symbol mit der angemeldeten Marke.

3 Überprüfen Sie, ob durch die angemeldete Marke dem relevanten Publikum nahegelegt wird, dass eine Verbindung zwischen dem Inhaber und der Stelle, auf die sich das Symbol bezieht, besteht oder ob das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irregeführt wird.
4 Überprüfen Sie, ob es in der Akte einen Nachweis dafür gibt, dass die zuständige Stelle einer Eintragung zugestimmt hat.

1 Finden Sie das Symbol von besonderem öffentlichen Interesse

Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es keine Liste bzw. keine Datenbank, die den Prüfern die Feststellung ermöglichen würde, welche Symbole von besonderem öffentlichen Interesse sind, insbesondere in einem Mitgliedstaat oder einem Teil desselben. Aus diesem Grund bleiben Bemerkungen Dritter wahrscheinlich der Ursprung für zahlreiche Ablehnungen solcher Symbole.

Ein Beispiel für ein Symbol von besonderem öffentlichen Interesse ist das Rote Kreuz, das durch das in Genf unterzeichnete Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde geschützt ist (http://www.icrc.org/ und http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions).

Die folgenden Symbole sind durch das Genfer Abkommen geschützt:



Abgesehen von den Symbolen sind ebenfalls die Namen (von links nach rechts) folgendermaßen geschützt: „Rotes Kreuz“, „Roter Halbmond“ und „Roter Kristall“.

Ein anderes Beispiel für ein Symbol von besonderem öffentlichen Interesse ist das olympische Symbol in seiner Definition im Vertrag von Nairobi über den Schutz des olympischen Symbols. Gemäß der Definition im Vertrag von Nairobi besteht das olympische Symbol aus fünf ineinander verschlungenen Ringen: Blau, Gelb, Schwarz, Grün und Rot, in dieser Anordnung von links nach rechts. Es besteht ausschließlich aus den olympischen Ringen, entweder in einer einzigen Farbe oder in verschiedenen Farben.



Folgendes Symbol wurde nicht als Symbol von besonderem öffentlichen Interesse erachtet:



Das Recyclingsymbol (links) wurde nicht als gemäß dieser Bestimmung geschützt angesehen, weil es sich um ein geschäftliches Symbol handelt.

2 Vergleichen Sie das Symbol mit der angemeldeten Marke

Besteht die angemeldete Marke ausschließlich aus einer identischen Wiedergabe des Symbols von besonderem öffentlichen Interesse bzw. enthält sie ein solches (b)? (b) Besteht die Marke aus einer heraldischen Nachahmung eines Symbols von besonderem öffentlichen Interesse bzw. enthält sie ein solches?

(a) Besteht die angemeldete Marke ausschließlich aus einer identischen Wiedergabe des Symbols bzw. enthält sie ein solches? Falls ja, gehen Sie zum nächsten Schritt über.

(b) Besteht die Marke ausschließlich aus einer heraldischen Nachahmung eines Symbols bzw. enthält sie ein solches?

Die Prüfung ist identisch mit der Prüfung von Flaggen und Symbolen internationaler zwischenstaatlicher Organisationen, das bedeutet, das Symbol und die Marke (bzw. der Teil der Marke, in dem das Symbol wiedergegeben wird) müssen recht ähnlich sein.

Folgende Beispiele von Marken wurden zurückgewiesen, weil sie das Rote Kreuz oder eine heraldische Nachahmung des Roten Kreuzes enthielten.

Abgelehnte Unionsmarkenanmeldungen		
		
WO 964 979	UM-Anmeldung 2 966 265	UM-Anmeldung 5 988 985

Andererseits ist eine Reihe von traditionell bekannten verwendeten roten Kreuzen immer noch in Gebrauch. Die Aufnahme dieser roten Kreuze in eine Marke würde nicht als Wiedergabe des „Roten Kreuzes“ betrachtet. Beispiele für diese berühmten Kreuze:

		
Templerkreuz	Georgskreuz	Malteserkreuz

Folgende Unionsmarke wurde anerkannt, weil sie zwei Wiedergaben des Templerkreuzes enthält.



Eine Marke, die ein Kreuz in Schwarz und Weiß (oder in Grauschattierungen) enthält, kann nicht abgelehnt werden. Ein Kreuz in einer anderen Farbe als Rot kann gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV ebenso wenig abgelehnt werden.

Anerkannte UM-Anmeldungen		
		
UM-Anmeldung 8 986 069	UM-Anmeldung 9 019 647	UM-Anmeldung 9 025 768

3 Überprüfen Sie, ob durch die angemeldete Marke dem relevanten Publikum nahegelegt wird, dass eine Verbindung zwischen dem Inhaber und der Stelle, auf die sich das Symbol bezieht, besteht oder ob das Publikum über das Bestehen einer solchen Verbindung irregeführt wird.

Eine Verbindung wird nicht nur nahegelegt, wenn das Publikum glauben würde, dass die Waren oder Güter von der fraglichen Stelle stammen, sondern ebenfalls dann, wenn das Publikum glauben könnte, dass die Waren oder Güter über eine Genehmigung oder Gewährleistung der Stelle verfügen oder auf andere Weise mit dieser verbunden sind (siehe Urteil vom 10/7/2013, T-3/12 „MEMBER OF EURO EXPERTS“, Randnr. 78).

Für eine korrekte Bewertung der Umstände muss der Prüfer, wie weiter oben ausgeführt, Folgendes beachten:

- die von der Unionsmarke erfassten Waren und/oder Dienstleistungen;

- das relevante Publikum;

- den allgemeinen, durch die Marke hervorgerufene Gesamteindruck.

Der Prüfer muss bewerten, ob eine Überschneidung zwischen den beanspruchten Waren und/oder Dienstleistungen und den Tätigkeiten der entsprechenden Stelle besteht und ob das relevante Publikum sich dessen bewusst sein könnte.

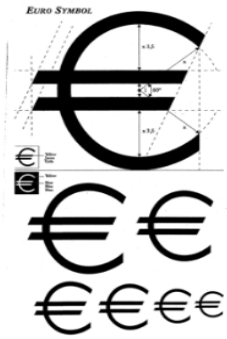
Insbesondere muss der Prüfer hinsichtlich der Europäischen Union berücksichtigen, dass Letztere in zahlreichen Bereichen tätig ist, wie aus der großen Bandbreite von Richtlinien hervorgeht, die sie angenommen hat.

Zudem muss der Prüfer ebenso die anderen Elemente berücksichtigen, aus denen sich die Marke zusammensetzt. Es ist nämlich nicht auszuschließen, dass alle anderen Elemente des Zeichens zu der Schlussfolgerung führen, dass das Publikum das Zeichen nicht mit der betroffenen Stelle verbinden würde (siehe Urteil vom 10/07/2013, T-3/12 „MEMBER OF EURO EXPERTS“, Randnr. 107).

Des Weiteren ist hinsichtlich der EU festzustellen, dass in der Regel Wortelemente wie „EURO“/„EUROPEAN“ in einer Unionsmarkenanmeldung wahrscheinlich eine Verbindung nahelegen, umso mehr, als die Wahrnehmung entstehen könnte, dass sie die Genehmigung, Qualitätskontrolle oder die Garantieleistungen der EU bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen nahelegen (siehe Urteil vom 10/07/2013, T-3/12 „MEMBER OF EURO EXPERTS“, Randnr. 113).
Beispielsweise bestätigte das Gericht (Rechtssache T-3/12), dass folgende Marke (Unionsmarkenanmeldung Nr. 6 110 423, bezüglich der Klassen 9, 16, 35, 36, 39, 41, 42, 44 und 45)



Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe i UMV verletzt, da sie eine (heraldische) Nachahmung des Euro-Symbols enthält.



4 Überprüfen Sie, ob einer Eintragung zugestimmt wurde

Liegt ein Nachweis dafür vor, dass die zuständige Stelle der Eintragung zugestimmt hat?

Falls ein solcher Nachweis nicht vorhanden ist, lehnt der Prüfer die Eintragung der angemeldeten Marke ab. In der Ablehnung wird das Symbol wiedergegeben und dem Antragsteller werden alle notwendigen Einzelheiten bereitgestellt, insbesondere Informationen darüber, warum das Symbol von „besonderem öffentlichen Interesse“ ist (beispielsweise, falls dieses durch ein internationales Rechtsinstrument geschützt wird, ist ein Hinweis auf dieses Instrument anzuführen; im Fall des Roten Kreuzes ist dies das in Genf unterzeichnete Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im Felde (http://www.icrc.org/ und http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/htmlall/genevaconventions).

Eine solche Ablehnung kann lediglich dann aufgehoben werden, wenn der Antragsteller einen Nachweis dafür übermittelt, dass die zuständige Stelle der Eintragung der Marke zugestimmt hat.

Umfang der Ablehnung: Im Fall von Symbolen von besonderem öffentlichen Interesse müssen in der Ablehnung die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen aufgeführt werden, das heißt, diejenigen Waren und/oder Dienstleistungen, im Zusammenhang mit denen das Publikum gemäß dem Prüfer eine Verbindung zwischen der Marke und der Stelle sehen würde.

2.10 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV

In Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV ist die Zurückweisung von Unionsmarken geregelt, die nach EU- oder einzelstaatlichem Recht oder internationalen Übereinkommen, deren Vertragspartei die EU oder der betreffende Mitgliedstaat sind und in denen der Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben geregelt ist, von der Eintragung ausgeschlossen sind.

Im Hinblick auf die **EU-Rechtsvorschriften** zum Schutz von Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben gelten derzeit folgende EU-Verordnungen:

- Verordnung (EU) Nr. 1308/2013[2] über den Schutz geografischer Angaben für *Weine*
- Verordnung (EU) Nr. 251/2014[3] über den Schutz geografischer Angaben für *aromatisierte Weine*
- Verordnung (EG) Nr. 110/2008[4] über den Schutz geografischer Angaben für *Spirituosen*
- Verordnung (EU) Nr. 1151/2012[5] über den Schutz geografischer Angaben für *Agrarzeugnisse und Lebensmittel*

Daher findet Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV dann Anwendung, wenn geschützte Ursprungsbezeichnungen (g.U.) oder geschützte geografische Angaben (g.g.A.) in der in diesen Verordnungen vorgesehenen Weise eingetragen wurden. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass auf EU-Ebene eingetragene g.U./g.g.A. aus EU-Mitgliedstaaten, aber auch aus Drittländern stammen können.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV gilt auch für Unionsmarken, die mit g.g.A./g.U. aus Drittländern in Konflikt stehen, die in der EU über **internationale Übereinkommen, an denen die EU beteiligt ist** (siehe Abschnitt 2.10.5), geschützt sind.

Im Hinblick auf die in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV genannten **nationalen Rechtsvorschriften** lautet die Auslegung des Amtes, dass sich diese ausschließlich auf nationale Rechtsvorschriften zum Schutz von g.g.A./g.U. in Gebieten beziehen, in denen es kein einheitliches EU-Schutzsystem gibt, d. h. Gebiete, die nicht unter die vorstehend genannten EU-Verordnungen fallen. Für die Zwecke dieser Richtlinien werden sie als „**nicht landwirtschaftliche g.U./g.g.A.“** (z. B. *Kunsthandwerk*) bezeichnet.

In Bezug auf **ausschließlich von den Mitgliedstaaten geschlossene internationale Übereinkommen** ist das Amt entsprechend der Auslegung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV hinsichtlich des nationalen Rechts der Auffassung, dass der Verweis auf ein internationales Übereinkommen, dessen Vertragspartei der betreffende Mitgliedstaat ist, in Gebieten, in denen es kein einheitliches EU-Schutzsystem gibt, als internationale Übereinkommen (einschließlich des Lissabonner Abkommens) ausgelegt werden sollte, beispielsweise für *nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse* (siehe Abschnitt 2.10.5).

[2] Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse.

[3] Verordnung (EU) Nr. 251/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen sowie den Schutz geografischer Angaben für aromatisierte Weinerzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91

[4] Verordnung (EG) Nr. 110/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2008 zur Begriffsbestimmung, Bezeichnung, Aufmachung und Etikettierung von Spirituosen sowie zum Schutz geografischer Angaben für Spirituosen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 1576/89.

[5] Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel. Mit dieser Verordnung wurde die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 ersetzt und aufgehoben.

2.10.1 Allgemeine Bemerkungen zu EU-Verordnungen

2.10.1.1 Definition geografischer Angaben im Sinne der EU-Verordnungen

In Bezug auf *Spirituosen* ist eine „geografische Angabe“ im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 „eine Angabe, die eine Spirituose als aus dem Hoheitsgebiet eines Landes, einer Region oder eines Ortes in diesem Hoheitsgebiet stammend bezeichnet, wobei eine bestimmte Qualität, das Ansehen oder ein sonstiges Merkmal im Wesentlichen auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist“.

Im Hinblick auf *Weine* bezeichnet im Sinne von Artikel 93 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013:

(a) der Ausdruck „Ursprungsbezeichnung den Namen einer Gegend, eines bestimmten Ortes oder in […] Ausnahmefällen eines Landes, der zur Bezeichnung eines“ *Weines* verwendet wird, der folgende Anforderungen erfüllt:

  (i) „[Er] verdankt seine Güte oder Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse;
  (ii) die Weintrauben, aus denen er gewonnen wird, stammen ausschließlich aus diesem geografischen Gebiet;
  (iii) seine Herstellung erfolgt in diesem geografischen Gebiet und
  (iv) [er] wurde aus Rebsorten gewonnen, die zu Vitis vinifera gehören.“

(b) der Ausdruck „geografische Angabe den Namen einer Gegend, eines bestimmten Ortes oder in […] Ausnahmefällen eines Landes, der zur Bezeichnung eines“ *Weines* verwendet wird, der folgende Anforderungen erfüllt:

  (i) „[Er] hat eine bestimmte Güte, ein bestimmtes Ansehen oder andere Eigenschaften, die sich aus diesem geografischen Ursprung ergeben;
  (ii) mindestens 85 % der zu seiner Herstellung verwendeten Trauben stammen ausschließlich aus diesem geografischen Gebiet;
  (iii) seine Herstellung erfolgt in diesem geografischen Gebiet und
  (iv) [er] wurde aus Rebsorten gewonnen, die zu Vitis vinifera oder einer Kreuzung zwischen der Sorte Vitis vinifera und einer anderen Sorte der Gattung Vitis gehören.“

Im Hinblick auf *aromatisierte Weine* bezeichnet der Ausdruck „geografische Angabe“ gemäß Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 „eine Angabe, aus der ersichtlich ist, dass ein aromatisiertes Weinerzeugnis aus einer Region, von einem bestimmten Ort oder aus einem Land stammt, wobei eine bestimmte Qualität, ein bestimmtes Ansehen oder andere Eigenschaften dieses Erzeugnisses im Wesentlichen auf seinen geografischen Ursprung zurückzuführen sind.“

Und schließlich bezeichnet in Bezug auf *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel* gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 der Ausdruck „Ursprungsbezeichnung einen Namen, der zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet wird,

a) dessen Ursprung in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Gegend oder, in Ausnahmefällen, in einem bestimmten Land liegt,

b) das seine Güte oder Eigenschaften überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen einschließlich der natürlichen und menschlichen Einflüsse verdankt und
c) dessen Produktionsschritte alle in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgen."

Eine „geografische Angabe" bezeichnet „einen Namen, der zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendet wird,

a) dessen Ursprung in einem bestimmten Ort, in einer bestimmten Gegend oder in einem bestimmten Land liegt,
b) dessen Qualität, Ansehen oder eine andere Eigenschaft wesentlich auf diesen geografischen Ursprung zurückzuführen ist und
c) bei dem wenigstens einer der Produktionsschritte in dem abgegrenzten geografischen Gebiet erfolgt."

Der Unterschied zwischen g.g.A. und g.U. besteht darin, dass Letztere **enger** mit dem Gebiet **verbunden** sind. In der Lebensmittelbranche ist g.U. der Begriff, der zur Beschreibung von Lebensmitteln verwendet wird, die in einem bestimmten geografischen Gebiet nach anerkannten Verfahren hergestellt, verarbeitet und zubereitet werden. Eine g.g.A. weist auf einen Bezug zu diesem Gebiet hin, in dem mindestens eine der Produktions-, Verarbeitungs- oder Zubereitungsstufen stattfindet. G.U. haben daher eine stärkere Verbindung zu diesem Gebiet.

Dieser Unterschied wirkt sich allerdings nicht auf den Schutzumfang aus, der für g.U. und g.g.A. derselbe ist. Mit anderen Worten, Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV gilt gleichermaßen für alle Bezeichnungen, die unter die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 über *Weine* und die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 über *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel* fallen, unabhängig von einer Eintragung als g.U. oder als g.g.A.. Die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 über *Spirituosen* und die Verordnung (EU) Nr. 251/2014 über *aromatisierte Weine* gelten allerdings nur für g.g.A., nicht für g.U.

Diesbezüglich ist außerdem hervorzuheben, dass sich die Begriffe g.U. und g.g.A. von einer „**einfachen geografischen Herkunftsangabe**" unterscheiden**.** Für Letztere besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen einer bestimmten Güte, einem Ansehen oder eines anderen Merkmales des Erzeugnisses und dessen spezifischem geografischem Ursprung, mit der Folge, dass sie nicht in den Anwendungsbereich von Artikel 93 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014, Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 und Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 fallen (analog dazu das Urteil vom 7. November 2000, C-312/98, Warsteiner Brauerei Haus Cramer, Randnrn. 43-44). So ist beispielsweise „Rioja" eine g.U. für *Weine*, denn der Begriff bezeichnet einen *Wein* mit besonderen Eigenschaften, die der Definition einer g.U. entsprechen. Allerdings kommt der in „Tabarca" (eine „einfache geografische Angabe" zur Bezeichnung einer kleinen Insel unweit von Alicante) erzeugte *Wein* nicht für einen Schutz durch eine g.U./g.g.A. in Betracht, es sei denn, er erfüllt besondere Anforderungen. Ebenso ist „Queso Manchego" eine g.U. für *Käse*, denn es bezeichnet ein Produkt mit besonderen Eigenschaften, die der Definition einer g.U. entsprechen. Die Bezeichnung „Queso de Alicante" (eine „einfache geografische Angabe") allerdings kommt für den Schutz durch eine g.U./g.g.A. nicht in Betracht, da sie solche Eigenschaften und Voraussetzungen nicht erfüllt.

Es wird Schutz als g.g.A./g.U. gewährt, um unter anderem die **berechtigten Interessen der Verbraucher und Erzeuger** zu wahren. „Durch den Schutz von

Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben sollen [insbesondere] den Landwirten und den Erzeugern ein gerechtes Einkommen für die hochwertige Qualität und Merkmale eines bestimmten Erzeugnisses oder für die Art seiner Erzeugung gesichert und klare Informationen über Erzeugnisse mit besonderen Merkmalen aufgrund des geografischen Ursprungs bereitgestellt werden, damit der Verbraucher seine Kaufentscheidungen gut informiert treffen kann (siehe Erwägungsgrund 18 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012). Darüber hinaus sollen sie geschützt werden, um „ihre faire Verwendung sicherzustellen und um Praktiken zu unterbinden, die zur Irreführung der Verbraucher führen können“ (siehe Erwägungsgrund 29 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012).

2.10.1.2 Einschlägige Bestimmungen zu Konflikten mit Marken

In Bezug auf *Weine* wird „die Eintragung einer Marke, die eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geschützte geografische Angabe enthält oder daraus besteht, die nicht der betreffenden Produktspezifikation entspricht, oder deren Verwendung unter Artikel 103 Absatz 2 fällt und die eine in Anhang VII Teil II aufgeführte Art von Erzeugnis betrifft,“ nach Maßgabe von Artikel 102 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 abgelehnt, wenn diese Anmeldung auf Eintragung der Marke „nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Schutz der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe bei der Kommission eingereicht wird und die Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe daraufhin geschützt wird“.

In Bezug auf *aromatisierte Weine* gilt gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014, dass der Antrag auf Eintragung einer Marke, „deren Verwendung unter Artikel 20 Absatz 2 fällt und die ein aromatisiertes Weinerzeugnis betrifft, abgelehnt [wird], wenn dieser Antrag nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Schutz der geografischen Angabe bei der Kommission eingereicht wird und in der Folge die geografische Angabe geschützt wird.

Im Hinblick auf *Spirituosen* wird gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 „die Eintragung einer Marke, die eine in Anhang III eingetragene geografische Angabe enthält oder daraus besteht, [...] abgelehnt oder gelöscht, wenn ihre Verwendung zu einem der in Artikel 16 beschriebenen Tatbestände führen würde“.

Und schließlich sind in Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012, *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel*, wie folgt geregelt: „Ist eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe nach Maßgabe dieser Verordnung eingetragen, so wird die Eintragung einer Marke, deren Verwendung im Widerspruch zu Artikel 13 Absatz 1 stände und die die gleiche Erzeugnisklasse betrifft, abgelehnt, wenn der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe bei der Kommission eingereicht wird.“

In Artikel 103 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014, Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 und Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sind Tatbestände dargestellt, die gegen die Rechte aus einer g.U./g.g.A. verstoßen: (i) direkte oder indirekte gewerbliche Verwendung der g.U./g.g.A., (ii) widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, (iii) sonstige irreführende Praktiken.

Angesichts der vorstehenden Ausführungen müssen alle **drei folgenden Bedingungen** erfüllt werden, damit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV zusammen mit den EU-Verordnungen gilt:

1. Die in Rede stehende g.U./g.g.A. muss auf EU-Ebene eingetragen sein (siehe Abschnitt 2.10.2).
2. Die Benutzung der Unionsmarke, die aus einer g.U./g.g.A. für *Weine* oder *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel* besteht oder diese enthält, oder aus einer g.g.A. für *Spirituosen*, muss unter einen der Tatbestände im Sinne von Artikel 103 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 oder Artikel 16 der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 (siehe Abschnitt 2.10.3) fallen.
3. Die Unionsmarkenanmeldung muss Waren umfassen, die mit den unter die g.U./g.g.A. fallenden Waren identisch oder „vergleichbar“ sind. Nachstehend wird außerdem darauf Bezug genommen, wie Waren eingeschränkt werden können, um einen Einwand aufzuheben (siehe Abschnitt 2.10.4).

2.10.2 Einschlägige g.g.A./g.U. im Sinne der EU-Verordnungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV findet zusammen mit den EU-Verordnungen Anwendung, wenn die g.g.A./g.U. (entweder von einem EU-Mitgliedstaat oder einem Drittland) nach dem in den Verordnungen Nr. 1308/2013, Nr. 251/2014, Nr. 110/2008 und Nr. 1151/2012 vorgesehenen Verfahren **eingetragen** wurden.

- Einschlägige Informationen über g.g.A./g.U. für *Weine* sind in der Datenbank „E-Bacchus“ der Kommission zu finden, die im Internet einsehbar ist unter http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?language=DE.
- *Für aromatisierte Weine* gibt es derzeit nur fünf g.g.A.: Nürnberger Glühwein, Samoborski bermet, Thüringer Glühwein, Vermouth de Chambéry, Vermouth di Torino[6]. In Zukunft wird die Kommission gemäß Artikel 21 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 ein elektronisches Register der gemäß dieser Verordnung geschützten g.g.A. erstellen. Dieses Register gibt es bislang noch nicht.
- G.g.A. für *Spirituosen* sind in Anhang III der Verordnung Nr. 110/2008 (Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 110/2008) in der geänderten Fassung aufgeführt, die abrufbar ist unter http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:039:0016:0054:DE:PDF. Die Kommission verfügt außerdem über eine Datenbank „E-Spirit-Drinks“, auf die über http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/ zugegriffen werden kann. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein offizielles Verzeichnis, das daher rein informativen Charakter besitzt.
- Einschlägige Informationen über g.g.A./g.U. für *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel*, die im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 **eingetragen** sind, sind in der Datenbank der Kommission „DOOR“ zu finden, auf die Zugriff besteht unter der Adresse http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.

Der Schutz wird nur dem Namen der g.U./g.g.A. gemäß der Eintragung (siehe Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012) gewährt und erstreckt sich nicht von Rechts wegen auf die **Namen der Unterregionen, Unterbezeichnungen, lokalen Verwaltungsgebiete oder Orte** im Gebiet der g.U./g.g.A.. Diesbezüglich muss insbesondere im Hinblick auf *Weine* zwischen dem Ansatz des Gerichts im Urteil

[6] Siehe http://ec.europa.eu/agriculture/quality/documents-links/pdf/rgi-aromatised-wine-products_en.pdf.

vom 11. Mai 2010, T-237/08, „Cuvée Palomar“, und dem derzeitigen Rechtsrahmen unterschieden werden. Dieses Urteil bezieht sich auf ein System von Kompetenzen der Mitgliedstaaten für die Benennung von geografischen Angaben für *Weine*, das im Rahmen der früheren Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 vorgesehen war, heute jedoch nicht mehr rechtswirksam ist. Gemäß Artikel 67 der Verordnung (EG) Nr. 607/2009 der Kommission (siehe auch Artikel 120 Absatz 1 Buchstabe g der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013) gelten die Namen dieser kleinen geografischen Gebiete inzwischen lediglich als fakultative Angaben auf dem Etikett.

2.10.2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV gilt lediglich für g.g.A./g.U., die vor der Anmeldung der Unionsmarke **angemeldet wurden** und zum Zeitpunkt der Prüfung der Unionsmarkenanmeldung **eingetragen wurden**. Die für die Festlegung der Priorität einer Marke und einer g.U./g.g.A. maßgeblichen Daten sind der Tag der Anmeldung der Unionsmarke (oder die so genannte Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft, sofern beantragt) bzw. der Tag der Einreichung des Antrags auf Schutz einer g.U./g.g.A. bei der Kommission.

Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen **wird** angesichts dessen, dass ein Großteil der beantragten g.U./g.g.A. in der Regel zu einer Eintragung führt, **Einwand erhoben**, wenn die g.U./g.g.A. **vor** dem Tag der Einreichung (bzw. gegebenenfalls dem Prioritätstag) der Unionsmarkenanmeldung beantragt, zum Zeitpunkt der Prüfung der Unionsmarkenanmeldung **jedoch** noch nicht eingetragen worden war. Gibt der Anmelder der Unionsmarke jedoch an, dass die in Rede stehende g.U./g.g.A. noch nicht eingetragen wurde, wird das Verfahren bis zum Ergebnis des Eintragungsverfahrens der g.U./g.g.A. ausgesetzt.

Daher kann gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV **kein Einwand erhoben werden,** wenn die g.U./g.g.A. **nach** dem Anmeldetag (bzw. gegebenenfalls dem Prioritätstag) der Unionsmarkenanmeldung beantragt wurde.

- Sofern im Auszug aus der Datenbank „E-Bacchus“ keine Angaben zum maßgeblichen Zeitpunkt ersichtlich sind, bedeutet dies für *Weine*, dass die in Rede stehende g.U./g.g.A. am 1. August 2009, dem Datum, an dem das Register eingerichtet wurde, bereits vorhanden war. Für später hinzugefügte g.g.A./g.U. für *Weine* enthält der Auszug aus „E-Bacchus“ einen Verweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt, wo die einschlägigen Angaben zu finden sind.
- Für *Spirituosen* enthielt die Erstveröffentlichung des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 alle g.g.A. für *Spirituosen*, die zum 20. Februar 2008 existierten, d. h. zum Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung. Für nachträglich hinzugefügte g.g.A. für *Spirituosen* enthielt die entsprechende Änderungsverordnung alle einschlägigen Angaben.
- Ebenso enthielt die Erstveröffentlichung von Anhang II der Verordnung (EWG) Nr. 1601/91 für *aromatisierte Weine* alle g.g.A. für *aromatisierte Weine*, die am 17. Juni 1991, dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung, vorhanden waren. Für nachträglich hinzugefügte g.g.A. für *aromatisierte Weine* enthält die entsprechende Änderungsverordnung alle einschlägigen Angaben. Künftige g.g.A. sollten jedoch mit der Reform im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 251/2014, die am 27. März 2014 in Kraft getreten ist, in ein von der Kommission erstelltes elektronisches Register (siehe Artikel 21) aufgenommen werden. Dieses Register gibt es bislang noch nicht.

- Nähere Angaben zum Anmeldungsdatum für g.U./g.g.A. für *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel* sind der Datenbank „DOOR“ zu entnehmen.

2.10.3 Unter die EU-Verordnungen fallende Tatbestände

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV gilt (sofern die übrigen Bedingungen ebenfalls erfüllt sind) in allen der folgenden Tatbestände:

1. Die Unionsmarkenanmeldung besteht ausschließlich aus der gesamten g.U./g.g.A. („unmittelbare Benutzung“);
2. die Unionsmarkenanmeldung enthält die gesamte g.U./g.g.A. sowie andere Wort- oder Bildbestandteile („unmittelbare oder mittelbare Benutzung“);
3. die Unionsmarkenanmeldung enthält oder besteht aus einer Nachahmung oder Anspielung auf eine g.U./g.g.A.;
4. andere irreführende Angaben und Praktiken;
5. mit der Benutzung der Unionsmarkenanmeldung würde das Ansehen der g.U. /g.g.A. ausgenutzt.

Allerdings sind Einschränkungen des Schutzumfangs möglich (siehe Abschnitt 2.10.3.6), und für Marken, die mit mehr als einer g.g.A. /g.U. in Konflikt stehen, gelten besondere Bestimmungen (siehe Abschnitt 2.10.3.7).

2.10.3.1 Die Unionsmarke besteht ausschließlich aus der gesamten g.U./g.g.A. („unmittelbare Benutzung“)

Dieser Tatbestand bezieht sich auf die „unmittelbare Benutzung“ einer g.U./g.g.A. als Unionsmarke, d. h. die Marke besteht **ausschließlich** aus dem Namen der g.U./g.g.A..

Beispiele

G.U./g.g.A.	Unionsmarke
MADEIRA (PDO-PT-A0038)	**MADEIRA** (Unionskollektivmarke Nr. 3 540 911)
MANZANILLA (PDO-ES-A1482)	**MANZANILLA** (Unionskollektivmarke Nr. 1 723 345)
DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/PGI/005/0704)	**DRESDNER CHRISTSTOLLEN** (Unionskollektivmarke Nr. 262 949)
PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)	**PROSCIUTTO DI PARMA** (Unionskollektivmarke Nr. 1 116 458)

Wenn die Marke ausschließlich aus einer g.U./g.g.A. besteht, fällt die Unionsmarke auch unter **Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c** UMV, da sie als für die geografische Herkunft der Waren beschreibend angesehen wird. Dies bedeutet, dass der Einwand des Prüfers sich **gleichzeitig** auf absolute Eintragungshindernisse sowohl gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c als auch auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV bezieht.

Es gibt in Bezug auf die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV gemäß Artikel 66 Absatz 2 UMV eine Ausnahme, und zwar, wenn es sich bei der Unionsmarke um eine **Kollektivmarke** handelt und die entsprechende Satzung die in Artikel 67

Absatz 2 UMV vorgesehenen Angaben umfassen (im Gegensatz dazu wird für den Fall, dass die Marke als Einzelmarke beantragt wurde, auf die Entscheidung vom 7. März 2006, R 1073/2005-1 – TEQUILA, Randnr. 15, verwiesen).

Obwohl die **Einschränkung der entsprechenden Waren** (zur Einhaltung der Spezifikationen der g.U./g.g.A.) in der Regel ein Mittel zur Aufhebung des Einwands gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV ist (siehe diesbezüglich Abschnitt 2.10.4), ist eine derartige Einschränkung für Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV irrelevant.

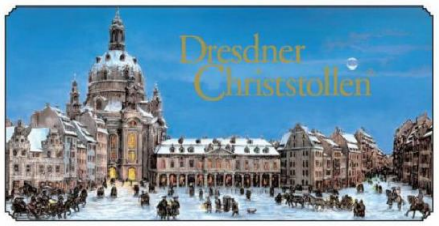
So wird beispielsweise bei einer Anmeldung für die Wortmarke „Bergerac“ für *Weine* gleichzeitig ein Einwand sowohl gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c als auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV erhoben werden: Diese Wortmarke besteht ausschließlich aus der g.U. „Bergerac“ und hat daher beschreibenden Charakter. Wenn die Waren nachträglich auf *Weine, die den Spezifikationen der g.U. „Bergerac“ entsprechen*, eingeschränkt werden, wird der Einwand gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV aufgehoben, doch ist die Marke nach wie vor beschreibend und folglich weiterhin gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV beanstandbar, es sei denn, sie wurde als Kollektivmarke in Einklang mit Artikel 67 Absatz 2 UMV beantragt.

2.10.3.2 Die Unionsmarke enthält die gesamte g.U./g.g.A. sowie andere Wort- oder Bildbestandteile („unmittelbare oder mittelbare Benutzung“);

Dieser Tatbestand erstreckt sich auch auf die **„unmittelbare Benutzung“** einer g.U./g.g.A. in einer Unionsmarke mittels Wiedergabe des Namens der g.U./g.g.A.zusammen mit anderen Bestandteilen.

Bei den folgenden Unionsmarken wird davon ausgegangen, dass sie unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV fallen, da sie die gesamte Bezeichnung einer g.U./g.g.A. enthalten.

G.U./g.g.A.	Unionsmarke
BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)	**BEAUX JOURS BEAUJOLAIS** (Unionsmarke Nr. 1 503 259)
CHAMPAGNE (PDO-FR-A1359)	**CHAMPAGNE VEUVE DEVANLAY** (Unionsmarke Nr. 11 593 381)
BEAUJOLAIS (PDO-FR-A0934)	 (Unionsmarke Nr. 1 561 646)

G.U./g.g.A.	Unionsmarke
PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)	**CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI PARMA** (Unionsmarke Nr. 6 380 141)
DRESDNER CHRISTSTOLLEN (DE/PGI/005/0704)	 (Unionsmarke Nr. 5 966 668)
PARMIGIANO REGGIANO (IT/PDO/0117/0016)	 (Unionsmarke Nr. 6 380 141)
WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)	 (Unionsmarke Nr. 10 513 729)
WELSH LAMB (UK/PGI/0005/0081)	 (Unionsmarke Nr. 11 927 472)

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV ist es irrelevant, ob die anderen Wort- oder Bildbestandteile der Marke Unterscheidungskraft verleihen oder nicht. Das Zeichen kann insgesamt gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV annehmbar und

dennoch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV beanstandbar sein (wie in den vorstehend genannten Fällen).

Es liegt eine „**mittelbare Benutzung**“ einer g.U./g.g.A. beispielsweise dann vor, wenn die g.U./g.g. A. in einer komplexen Marke (etwa im Rahmen der Darstellung eines Etiketts) mit kleineren Schriftzeichen als Information über den Ursprung oder die Art des Erzeugnisses oder als Teil der Anschrift des Erzeugers erscheint. In diesen Fällen ist die Marke unabhängig von der Position oder Größe der g.U./g.g. A. innerhalb der Marke insgesamt beanstandbar, sofern sie sichtbar ist.

G.U./g.g.A.	Unionsmarke
OPORTO (PDO-PT-A1540)	 Unionsmarken Nr. 11 907 334 und Nr. 2 281 970)
QUESO MANCHEGO (ES/PDO/0117/0087)	 (Unionsmarke Nr. 5 582 267)

Die g.U./g.g.A. muss sich vom übrigen Begriff in logischer Form abheben, damit sie bestimmbar und beanstandbar ist. Eine Marke ist dann nicht beanstandbar, wenn sie die g.U./g.g.A. als Teil eines Wortbestandteils enthält, der für den Verbraucher nicht das Bild eines Produkts auslöst, dessen Bezeichnung geschützt ist. Dies trifft normalerweise dann zu, wenn der Begriff eine eigene Bedeutung besitzt.
Beispiele für Fälle, in denen kein Einwand erhoben werden sollte: TORONTO, EXCAVADORA, IMPORT.

Beispiele für Fälle, in denen ein Einwand erhoben wurde: R 2462/2013-2 – TOROLOCO und R 1900/2013-5 – PARMATUTTO.

2.10.3.3 Die Unionsmarke enthält oder besteht aus einer Nachahmung oder Anspielung auf eine g.U./g.g.A.

Die Bedeutung der Begriffe „Nachahmung“ oder „Anspielung“ sind weder in der UMV noch in den EU-Verordnungen definiert. Es handelt sich dabei weitgehend um eng verwandte Begriffe.

Das Gericht befand, dass der Begriff „Anspielung“ eine Fallgestaltung erfasst, „in der der zur Bezeichnung eines Erzeugnisses verwendete Ausdruck einen Teil einer geschützten Bezeichnung […] einschließt, dass der Verbraucher durch den Namen des Erzeugnisses veranlasst wird, **gedanklich einen Bezug zu der Ware herzustellen, die die Bezeichnung trägt“** (Urteile vom 4. März 1999, C-87/97, „Cambozola“, Randnr. 25; und vom 26. Februar 2008, C-132/05, Randnr. 44).

Gemäß Generalanwalt (Schlussanträge vom 17. Dezember 1998, C-87/97, „Cambozola“, Randnr. 33) ist „die Anspielung […] **ein objektives Tatbestandsmerkmal […].** Deshalb braucht nicht nachgewiesen zu werden, dass der Markeninhaber absichtlich auf die geschützte Marke angespielt hat.“

Diesbezüglich und zu Zwecken des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV prüft das Amt auf eine ebenso objektive Weise die nachstehend in den Absätzen a bis d beschriebenen Sachverhalte **ungeachtet der eigentlichen Absicht des Unionsmarkenanmelders**.

Außerdem betrachtet das Amt die Begriffe „Nachahmung“ und „Anspielung“ als zwei Folgesätze des im Wesentlichen selben Konzepts. Die Marke „ahmt nach“ (imitiert, gibt Elemente von etwas wieder usw.), mit dem Ergebnis, dass auf das durch die g.U./g.g.A. bezeichnete Erzeugnis „angespielt“ (dieses ins Gedächtnis gerufen) wird.

Angesichts der vorstehenden Ausführungen geht das Amt davon aus, dass eine Anspielung oder Nachahmung einer g.U. vorliegt, wenn

(a) die Unionsmarke den geografisch wesentlichen Teil der g.U./g.g.A. umfasst (d. h. nicht den generischen Bestandteil);
(b) die Unionsmarke ein gleichwertiges Adjektiv/Substantiv enthält, das denselben geografischen Ursprung angibt;
(c) die g.U./g.g.A. übersetzt ist;
(d) die Unionsmarke zusätzlich zur g.U./g.g.A. einen Ausdruck, der von der g.U./g.g.A. wegführen soll, enthält oder eine Anspielung darauf ist.

a) Die Unionsmarke umfasst den geografisch wesentlichen Teil der g.U./g.g.A.

Wie vorstehend dargestellt, muss die Unionsmarke nach Auffassung des Gerichts (Urteile vom 4. März 1999, C-87/97, „Cambozola“; und vom 26. Februar 2008, C-132/05, vorstehend zitiert) beim Verbraucher das Bild des Erzeugnisses hervorrufen, dessen Bezeichnung geschützt ist.

Das Gericht befand ferner, dass „eine Anspielung auf eine geschützte Bezeichnung auch dann vorliegen [kann], wenn keinerlei Gefahr der Verwechslung zwischen den betroffenen Erzeugnissen besteht“ (Urteil vom 4. März 1999, C-87/97, „Cambozola“, Randnr. 26).

Wichtig ist dabei, dass die Anspielung **nicht auf dieselbe Weise wie die Verwechslungsgefahr beurteilt wird** (siehe Schlussanträge des Generalanwalts vom 17. Dezember 1998, C-87/97, „Cambozola“, Randnr. 37). **Es muss ein Zusammenhang zu dem Erzeugnis hergestellt werden, dessen Bezeichnung geschützt ist**. Daher wird die Frage, ob eine Anspielung vorliegt oder nicht, nicht anhand der Grundsätze des Gerichtshofs im Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, analysiert.

Anspielung wird im allumfassenden Sinne verstanden, und zwar nicht nur, wenn die Unionsmarke **(eines der) geografisch wichtige(n) Wörter** (im Gegensatz zum/zu den allgemeinen Bestandteil(en) einer g.U./g.g.A.) umfasst, sondern auch, wenn die Unionsmarke **andere Teile dieser g.U./g.g.A. wiedergibt**, beispielsweise eine/n charakteristische/n Wortwurzel oder Endung.

G.U./g.g.A.	Marke	Erklärung
CHIANTI CLASSICO (IT/PDO/0005/0108)	 (Unionsmarke Nr. 9 567 851)	Der Begriff „Chianti“ spielt auf die g.U. „Chianti Classico“ an, die für Öle und Fette geschützt ist. (R 1474/2011-2, „AZIENDA OLEARIA CHIANTI“, Randnrn. 14-15)
NÜRNBERGER BRATWÜRSTE/NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE (DE/PGI/0005/0184)	**NUERNBERGA** (Unionsmarke Nr. 9 691 577)	*„…, dass auf Grund der phonetischen Äquivalenz ‚NUERNBERGA‘ in dem Sinne der geographischen Angabe ‚Nürnberger‘ verstanden“.* (R 1331/2011-4, „NUERNBERGA“, Randnr. 12)

b) Gleichwertige Adjektive/Substantive

auf eine g.U./g.g.A. dar.

G.U./g.g.A.	Unionsmarke (erfundene Beispiele)	Erklärung
IBIZA (PGI-ES-A0110)	**IBICENCO**	Substantiv in der g.U. → Adjektiv in der UM
AÇORES (PGI-PT-A1447)	**AÇORIANO**	Substantiv in der g.U. → Adjektiv in der UM
BORDEAUX (PDO-FR-A0821)	**BORDELAIS**	Substantiv in der g.U. → Adjektiv in der UM
JAGNIĘCINA PODHALAŃSKA (PL/PGI/0005/00837)	**JAGNIĘCINA Z PODHALA**	Adjektiv in der g.g.A. → Substantiv in der UM
MEL DO ALENTEJO (PT/PDO/0017/0252)	**MEL ALENTEJANA**	Substantiv in der g.U. → Adjektiv in der UM
SCOTTISH WILD SALMON (GB/PGI/0005/00863)	**WILD SALMON FROM SCOTLAND**	Adjektiv in der g.g.A. → Substantiv in der UM

c) Übersetzte g.U./g.g.A.

Ebenso liegt eine Anspielung oder Nachahmung der g.U./g.g.A. vor, wenn die Unionsmarke eine Übersetzung der gesamten oder eines Teils einer g.U./g.g.A. in einer der EU-Amtssprachen enthält oder daraus besteht.

G.U./g.g.A.	Unionsmarke	Erklärung
COGNAC	**KONJAKKI (erfundenes Beispiel)**	Eine Unionsmarke, die den Begriff „Konjakki“ enthält, gilt im Finnischen als Anspielung auf „Cognac“.
BOURGOGNE	 Unionsmarke Nr. 2417269	„Borgoña“ ist die spanische Übersetzung der französischen g.U. „Bourgogne“.
PÂTES D'ALSACE (FR/PGI/0005/0324)	**ELSÄSSISCHE PASTA** (erfunden)	Eine Unionsmarke, die den Begriff „Elsässische Pasta“ enthält, gilt als Anspielung auf die g.g.A. „Pâtes d'Alsace“

Marken, die aus diesen Begriffen bestehen, müssen sowohl gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV als auch gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV zurückgewiesen werden und nicht allein gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV.

d) Ausdrücke, die von der geschützten Bezeichnung wegführen sollen

Gemäß Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 251/2014, Artikel 16 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 und Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sind g.g.A./g.U. geschützt, „… selbst wenn der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses […] angegeben ist oder wenn der geschützte Name […] zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, „Nachahmung“ […] oder ähnlichem verwendet wird.“

Folglich spricht die Tatsache, dass die g.U./g.g.A., die in der Unionsmarke wiedergegeben oder auf sie angespielt wird, zusammen mit diesen Ausdrücken verwendet wird, nicht gegen die Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV.

Mit anderen Worten, **selbst wenn die Öffentlichkeit auf diese Weise über den eigentlichen Ursprung des Erzeugnisses informiert wird, wird dennoch ein Einwand** gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV **erhoben**. Nichtsdestotrotz wird die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV **irreführend** sein, da ein Widerspruch zwischen den Waren (die auf spezifische g.U./g.g.A. beschränkt sind) und der Botschaft besteht, die von der Marke übermittelt wird (dass die Waren keine „echten“ g.U./g.g.A.–Erzeugnisse sind), was folglich notwendigerweise zu einem weiteren Einwand nach diesem Artikel führt.

G.U./g g.A.	Unionsmarke (erfundene Beispiele)	Erklärung
RIOJA (PDO-ES-A0117)	**ROTWEIN NACH ART DES RIOJA**	Eine Unionsmarke, die einen Ausdruck wie „Rotwein nach Art des Rioja“ enthält, wird als Anspielung auf die g.U. „Rioja“ betrachtet, selbst wenn die Idee vermittelt wird, dass es sich bei dem betreffenden Erzeugnis nicht um einen „echten“ Rioja-Wein mit g.U. handelt.
FETA (EL/PDO/0017/0427)	**EINFACHER FETA NACH GRIECHISCHER ART** **ARABISCHER FETA**	Eine Unionsmarke, die einen Ausdruck wie „Einfacher Feta nach griechischer Art“ oder „Arabischer Feta“ enthält, wird als Anspielung auf die g.U. „Feta“ betrachtet, selbst wenn die Idee vermittelt wird, dass es sich bei dem betreffenden Erzeugnis nicht um einen „echten“ „Feta“-Käse mit g.U. handelt.

Wo sich der Sitz des Anmelders befindet, ist zur Beurteilung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV irrelevant. Artikel 103 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 und Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sehen vor, dass geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben von jedem Wirtschaftsbeteiligten verwendet werden dürfen, der ein Erzeugnis vermarktet, das der betreffenden Produktspezifikation entspricht. Sofern die Waren der Spezifikation der betreffenden g.U./g.g.A. entsprechen (was durch eine angemessene Einschränkung der Waren gewährleistet wird), ist der Sitz des Anmelders, der in der Unionsmarkenanmeldung angegeben ist, ohne Bedeutung. Eine Gesellschaft mit Sitz in Polen kann beispielsweise einen Weinberg in Spanien besitzen, in dem *Wein* erzeugt wird, der der Spezifikation der g.U. „Ribera del Duero“ entspricht. Ebenso kann eine Gesellschaft mit Sitz in Litauen ein Werk in Spanien besitzen, das Produkte herstellt, die der g.g.A. „Chorizo de Cantimpalos“ entsprechen.

2.10.3.4 Sonstige irreführende Angaben und Praktiken

Artikel 103 Absatz 2 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) Nr. 251/2014, Artikel 16 Buchstaben c und d der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 und Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 schützen die g.U./g.g.A. vor einer Reihe von falschen oder irreführenden Angaben über den Ursprung, die Art oder wesentlichen Merkmale des Erzeugnisses.

Obgleich sehr viel von den Besonderheiten des einzelnen Falls abhängt, weshalb jeder Fall für sich bewertet werden muss, kann eine Unionsmarke als irreführend betrachtet werden, wenn sie beispielsweise Bildelemente enthält, die normalerweise mit dem betreffenden geografischen Gebiet in Verbindung gebracht werden (wie ein bekanntes historisches Monument), oder wenn sie eine besondere Form des Erzeugnisses abbildet.

Dies ist **auf restriktive Weise** auszulegen: Dies gilt nur für Unionsmarken, die ein bekanntes und einzigartiges Bild darstellen, das in der Regel als Symbol eines besonderen Ursprungsortes der unter die g.U./g.g.A. fallenden Erzeugnisse oder als einzigartige Form des Erzeugnisses verwendet wird, das in den Spezifikationen der g.U./g.g.A. beschrieben wird.

G.U./g.g.A.	Unionsmarke (erfundene Beispiele)	Erklärung
PORTO (PDO-PT-A1540)	Unionsmarke, welche die Brücke „Ponte Dom Luís I“ in der Stadt Porto darstellt.	Das Bild der Brücke „Ponte Dom Luís I“ und des Flusses ist ein bekanntes Emblem der Stadt Porto. Bei Verwendung dieses Bildes für *Weine*, die nicht unter die g.U. „Porto“ fallen, wäre Artikel 103 Absatz 2 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 anwendbar.
MOULES DE BOUCHOT DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL (FR/PDO0005/0547)	Eine Unionsmarke, die ein Bild der Abtei Mont-Saint-Michel enthält	Das Bild der Abtei Mont-Saint-Michel Abbey ist ein bekanntes Emblem der Stadt und Insel Mont-Saint-Michel in der Normandie. Bei Verwendung dieses Bildes für Meeresfrüchte, die nicht unter die g.U. „Moules de Bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel“ fallen, wäre Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben c und d der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 anwendbar.
QUESO TETILLA (ES/PDO/0017/0088)	Eine Unionsmarke, die einen kegelförmigen Käse darstellt	Die einzigartige Form des Erzeugnisses ist in den Spezifikationen der g.U. „Queso Tetilla“ beschrieben.

Angesichts der immanenten Schwierigkeit, anspielende Bildelemente insbesondere in weniger offensichtlichen Fällen zu bestimmen, verlässt sich das Amt in solchen Fällen hauptsächlich auf Stellungnahmen Dritter.

2.10.3.5 Ausnutzung des Ansehens der g.U. /g.g.A.

Gemäß Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 251/2014, Artikel 16 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 110/2008 und Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 sind eingetragene Namen vor einer Verwendung geschützt, bei der das Ansehen des geschützten Namens ausgenutzt wird. Dieser Schutz erstreckt sich sogar auf andere Erzeugnisse (siehe analog dazu das Urteil vom 12. Juni 2007, verbundene Rechtssachen T-53/04 bis T-56/04, T-58/04 und T-59/04, „Budweiser“, Randnr. 175).

Im Hinblick auf *Weine* muss dieser Schutzumfang jedoch in Verbindung mit dem in Artikel 102 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 enthaltenen Mandat ausgelegt werden, das die Zurückweisung von Marken auf die in deren Anhang VII, Teil II enthaltenen Erzeugnisse beschränkt. In Bezug auf *aromatisierte Weine* ist die Zurückweisung von Marken gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 auf ein *aromatisiertes Weinerzeugnis* beschränkt. Für *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel* ist nach Artikel 14 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 die Zurückweisung von Marken auf Produkte „der gleichen Erzeugnisklasse“ beschränkt.

Für *Spirituosen* enthält die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 keine Spezifikation, doch verfolgt das Amt einen systematischen Ansatz und ist der Auffassung, dass der Schutz der g.U./g.g.A. gemäß allen EU-Verordnungen im Zusammenhang mit der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse auf **identische oder vergleichbare Produkte** beschränkt ist. Gegen andere Produkte und Dienstleistungen wird kein Einwand erhoben.

Der erweiterte Schutzbereich einer g.U./g.g.A. mit Ansehen kann jedoch im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruchsverfahren, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV).

2.10.3.6 Einschränkungen des Schutzumfangs

Wenn eine g.U./g.g.A. den Namen eines Erzeugnisses enthält oder darauf anspielt, der als **generisch** betrachtet wird, erstreckt sich der Schutz nicht auf den generischen Bestandteil (siehe Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung [EU] Nr. 1151/2012, *in fine* und Urteil vom 12. September 2007, T-291/03, „Grana Biraghi“, Randnrn. 58 und 60).

In der g.g.A. “Ron de Málaga“ ist bekannt, dass der Begriff „ron“ (das spanische Wort für Rum) ein generischer Begriff ist und folglich keinen Schutz in Anspruch nehmen kann. Folglich wird allein aufgrund der Tatsache, dass eine Unionsmarke einen generischen Begriff enthält, der Teil einer g.U./g.g.A. ist, kein Einwand erhoben.

So ist beispielsweise bei den g.g.A. „Maçã de Alcobaça“ und „Jambon d'Ardenne“ bekannt, dass die Begriffe „maçã“ (das portugiesische Wort für Äpfel) und „jambon“ (Schinken im Französischen) generische Begriffe sind und folglich keinen Schutz in Anspruch nehmen können. Folglich wird allein aufgrund der Tatsache, dass eine Unionsmarke diese generischen Begriffe enthält, die Teil einer g.U./g.g.A. sind, kein Einwand erhoben.

Insbesondere muss auch erwähnt werden, dass die Begriffe „Camembert“ und „Brie“ generische Begriffe sind (siehe Urteil vom 26. Februar 2008, C-132/05, Randnr. 36). Siehe hierzu auch die g.U. Camembert de Normandie (FR//0017/0112), Brie de Meaux (FR/0017/0110) und Brie de Melun (FR/0017/0111).

Weitere Beispiele sind „Cheddar“ oder „Gouda“ (siehe Verordnung (EG) Nr. 1107/96, Fußnoten zu den g.U. „West Country Farmhouse Cheddar“ und „Noord-Hollandse Gouda“). Aus diesem Grund wurde im nachfolgenden Fall kein Einwand erhoben:

G.U./g.g.A.	Unionsmarke
(Kein Einwand, da „Camembert“ keine geografische Angabe, sondern ein generischer Begriff ist)	 (Unionsmarke Nr. 7 389 158)

Sofern der generische Charakter eines Bestandteils einer g.U./g.g. A. ausgehend von Standarddefinitionen aus einem Wörterbuch bestimmt werden kann, ist der Standpunkt der Öffentlichkeit im Ursprungsland der g.U./g.g.A. entscheidend. In den oben zitierten Fällen ist es beispielsweise ausreichend, dass der Begriff „ron“ für die spanischen Verbraucher und die Begriffe „maçã“ und „jambon“ für die portugiesischen und französischen Verbraucher eine generische Bedeutung haben, um zu der Schlussfolgerung gelangen zu können, dass diese Begriffe generisch sind, ungeachtet

der Tatsache, ob sie in anderen Teilen der Öffentlichkeit in der Europäischen Union verständlich sind oder nicht.

Wenn dagegen in einem bekannten Standardwörterbuch keine Definition gefunden werden kann, muss der generische Charakter des betreffenden Begriffs ausgehend von den Kriterien bewertet werden, die vom Gericht definiert wurden (Urteile vom 26. Februar 2008, C-132/05; und vom 12. September 2007, T-291/03, „Grana Biraghi"), wie z. B. einschlägige nationale und EU-Rechtsvorschriften, ferner die Frage, wie der Begriff von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und unter welchen Umständen das betreffende Erzeugnis vermarktet wird.

Wenn darüber hinaus eine g.U./g.g.A. zur Bezeichnung der betreffenden Waren einen Begriff enthält oder darauf anspielt, der **gemeinhin im geschäftlichen Verkehr verwendet wird** (und nicht als traditioneller Begriff für *Wein* oder als eine garantiert traditionelle Spezialität geschützt ist), sollte nicht automatisch gegen die Marken, die diesen Begriff enthalten/darauf anspielen, Einwand erhoben werden (z. B. „Torre", siehe Urteile vom 18. Dezember 2008, T-287/06 „Torre Albéniz", Randnr. 58; und vom 11. Juli 2006, T-247/03 „Torre Muga", Randnr. 57). Das Amt wird insbesondere unter Einbeziehung der Begriffe im Zeichen beurteilen, ob beim Verbraucher das Bild des Produkts ausgelöst wird, dessen Bezeichnung geschützt ist.

G.U./g.g.A.	**CASTELLÓ (g.g.A.)** *für Weine*
Unionsmarke	**CASTELL DE LA BLEDA** für *Weine*
Kommentar	Im Weinsektor wird der Begriff „Castello" (ohne Akzent, das italienische Wort für Burg/Schloss), häufig verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass der Begriff „CASTELL" genau genommen keine Anspielung auf die betreffende g.g.A. ist. Es stimmt zwar, dass der Unterschied nur einen Buchstaben ausmacht, doch Begriffe wie „castillo/castello", „torre" usw. werden in der Aufmachung von *Weinen* häufig verwendet. Unter diesem Gesichtspunkt ist es zweifelhaft, ob die maßgeblichen Verkehrskreise die betreffende Unionsmarke mit den durch die g.g.A. geschützten *Weinen* assoziieren würden. Viel wahrscheinlicher ist, dass bei ihnen zunächst unmittelbar eine Assoziation mit einem bei der Vermarktung von *Weinen* üblichen Begriff hervorgerufen würde.

Bei g.g.A. /g.U., die bei ihrer Verwendung zusammen mit anderen Bestandteilen mit **Nachnamen oder Familiennamen** zusammenfallen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie den betreffenden Verbraucher an das durch die jeweilige g.U./g.g.A. geschützte Erzeugnis erinnern, gering. So ist beispielsweise der Begriff „Leon" in der g.U. „Tierra de León" und in der g.g.A. „Castilla y León", beide für *Weine*, enthalten. Doch in Verbindung mit einem Vornamen wird er eher mit einem Familiennamen als mit einer geografischen Herkunftsangabe wahrgenommen (R 0227/2011-4 – MICHEL LEON, doch siehe demgegenüber R 1944/2014-2 – FRAY LEON, welche zurückgewiesen wurde).

Der Begriff „Lorenzo" ist in der g.U. „Castel San Lorenzo" für *Weine* enthalten. Doch in Verbindung mit anderen Bestandteilen wird er eher mit einem Vornamen als mit einer geografischen Herkunftsangabe wahrgenommen. Siehe Unionsmarke 14 095 228 Organic Casa Lorenzo (Bildmarke).

2.10.3.7 Marken, die mit zwei oder mehr g.U. /g.g.A. kollidieren

In manchen Fällen kann eine Unionsmarkenanmeldung eine unmittelbare/mittelbare Benutzung oder Anspielung auf mehr als eine g.U./g.g.A. gleichzeitig darstellen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn die Unionsmarkenanmeldung einen Bestandteil (außer generischen Bestandteilen) enthält, der in mehr als einer g.U./g.g.A. vorkommt.

In diesen Fällen sollte für alle betreffenden g.g.A./g.U. Einwand erhoben werden, falls die Unionsmarkenanmeldung sich auf die entsprechenden Waren bezieht, **sofern der Einwand durch die Einschränkung der Waren nicht ausgeräumt werden kann.**

Dabei lässt sich eine Reihe von Szenarien aufzeigen:

- Benutzung/Anspielung auf zwei (oder mehr) **unterschiedliche** g.g.A./g.U. für **identische** Erzeugnisse: Der Einwand kann nicht durch Einschränkung der Waren auf solche Waren ausgeräumt werden, die mit einer oder mit allen g.g.A./g.U. übereinstimmen, da dies zwangsläufig Anlass für einen weiteren Einwand gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV wäre, da bei einer solchen Einschränkung unweigerlich und auf verwirrende Weise die Waren mit einer anderen geografischen Herkunft als der in Rede stehenden g.U./g.g.A. bezeichnet würden.

G.U./g.g.A.	**RIOJA** (PDO-ES-A0117) **SANTIAGO** (chilenische g.g.A.) Für *Weine*
Unionsmarke	**RIOJA SANTIAGO** für *Weine*
Erklärung	Die angemeldete Marke besteht aus den Begriffen „RIOJA“ und „SANTIAGO“, die beide mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung für *Weine* zusammenfallen: Die Erstgenannte („RIOJA“) wird von der Europäischen Union geschützt und die Letztgenannte („SANTIAGO“), eine geografische Angabe für einen aus Chile stammenden *Wein*, ist im Rahmen eines bilateralen Übereinkommens zwischen der Europäischen Union und der Republik Chile geschützt. Eine Einschränkung, die *Wein* aus dem Gebiet einer der beiden Ursprungsbezeichnungen enthält, ist nicht annehmbar, da eine derartige Einschränkung automatisch *Weine* ausschließt, die aus dem Gebiet der anderen Ursprungsbezeichnung stammen, was unweigerlich bedeutet, dass die angemeldete Marke eine Verwechslungsgefahr aufweist. Ebenso würde eine hypothetische Einschränkung des Warenverzeichnisses auf *Wein* aus dem geografischen Gebiet beider Ursprungsbezeichnungen, z. B. „*Weine* aus dem Gebiet der Ursprungsbezeichnung Rioja und *Weine* aus dem Gebiet der Ursprungsbezeichnung Santiago“ in Klasse 33 unter das Verbot gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV fallen, da die Marke unweigerlich — und auf verwirrende Weise — *Weine* mit einem anderen geografischen Ursprung bezeichnen würde als dem der jeweiligen Ursprungsbezeichnungen, die in der Marke enthalten sind. Die Vermeidung einer solchen Möglichkeit ist der Hauptzweck dieses Artikels. (R 0053/2010-2, „RIOJA SANTIAGO“)

G.U./g.g.A.	**PAUILLAC (PDO-FR-A0713)** **BORDEAUX (PDO-FR-A0821)** Für *Weine*
Unionsmarke	**PAUILLAC BORDEAUX** für *Weine*

Erklärung	Eine Einschränkung ist nicht möglich, da eine Einschränkung des einen oder anderen irreführend wäre. Die Güte und Merkmale der g.U. sind nicht dieselben, und die Verbraucher würden über die geografische Herkunft des Erzeugnisses irregeführt. Dies gilt, obwohl Pauillac geografisch in der Region Bordeaux angesiedelt ist.

- Benutzung/Anspielung auf zwei (oder mehr) g.g.A./g.U., in denen gemeinsame Begriffe für **identische** Erzeugnisse vorkommen: Der Einwand kann aufgehoben werden, wenn für eine der g.g.A./g.U. eine Einschränkung eingeführt wird.

G.U./g.g.A.	**ACETO BALSAMICO DI MODENA (g.g.A.)** **ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA (g.U.)** Beide für *Essig*
Unionsmarke	**MARIOLA ACETO BALSAMICO DI MODENA** (erfunden) für *Essig*
Kommentar	Das Zeichen bildet die g.g.A. „aceto balsámico di Modena“ in Gänze ab. Es sollte eine Einschränkung für *Essige, die den Spezifikationen der g.g.A. ACETO BALSAMICO DI MODENA entsprechen,* eingeführt werden. Die Verkehrskreise werden nicht über die geografische Herkunft der Erzeugnisse irregeführt. Eine Einschränkung für „aceto balsamico tradizionale di Modena“ sollte allerdings nicht anerkannt werden, da sich das Zeichen ausdrücklich auf die g.g.A. und nicht die g.U. bezieht.

G.g.A.	**ACETO BALSAMICO DI MODENA (g.g.A.)** **ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DE MODENA (g.U.)** Beide für *Essig*
Unionsmarke	**MARIOLA MODENA** (erfunden) für *Essig*
Kommentar	Es sollte eine Einschränkung entweder für die g.g.A. ACETO BALSAMICO DI MODENA oder für die g.U. ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA oder für beide eingeführt werden. Die Verkehrskreise werden nicht über die geografische Herkunft der Erzeugnisse irregeführt.

G.U./g.g.A.	**Alpes-de-Haute-Provence (g.g.A.)** **Coteaux d'Aix-en-Provence (g.U.)** **Coteaux Varois en Provence (g.U.)** **Côtes de Provence (g.U.)** **Les Baux de Provence (g.U.)** Alle für *Weine*
Unionsmarke	**CHATEAU LEBEL PONT EN PROVENCE** für *Weine*
Kommentar	Es sollte eine Einschränkung in Bezug auf eine oder mehrere g.g.A./g.U. eingeführt werden Z. B.: *Weine, die den Spezifikationen der g.g.A. Alpes-de-Haute-Provence entsprechen; Weine, die den Spezifikationen der g.U. Coteaux d'Aix-en-Provence entsprechen; Weine, die den Spezifikationen der g.U. Côtes de*

	Provence entsprechen. Diese Unionsmarkenanmeldung unterscheidet sich von der Unionsmarkenanmeldung Pauillac Bordeaux, bei der sich die Unionsmarkenanmeldung ausdrücklich auf zwei g.g.A./g.U. bezieht. Im vorliegenden Fall bezieht sich das Zeichen nur auf den in allen g.g.A./g.U. gebräuchlichen Begriff „PROVENCE“, so dass eine lautere Benutzung einer der g.g.A./g.U. einschließlich „PROVENCE“ möglich ist. Dies erfolgt unbeschadet der für die Etikettierung geltenden Rechtsvorschriften.

- Benutzung/Anspielung auf zwei (oder mehr) g.g.A./g.U., in denen ein oder mehrere gemeinsame Begriffe für verschiedene Erzeugnisse vorkommen: Der Einwand kann aufgehoben werden, wenn für diese Waren eine geeignete Einschränkung eingeführt wird.

G.U./g.g.A.	Sobrasada de Mallorca (g.g.A.) (Art des verarbeiteten Fleischerzeugnisses) Ensaimada de Mallorca (g.g.A.) (Gebäckart)
Unionsmarke	**MALLORCA SUN** (erfunden) in Klasse 29 für *Fleisch, Eier und Milch* und in Klasse 30 für *Brot, Gebäck* beantragt.
Kommentar	Für beide g.g.A. kann eine Einschränkung eingeführt werden. Die Verkehrskreise werden nicht über die geografische Herkunft der Erzeugnisse irregeführt. Klasse 29: *Fleisch, das den Spezifikationen der g.g.A. Sobrasada de Mallorca entspricht*; *Eier; Milch*. Klasse 30: *Brot, Gebäck, die den Spezifikationen der g.g.A. Ensaimada de Mallorca entsprechen*.

- Benutzung/Anspielung auf zwei (oder mehr) g.g.A./g.U., in denen einer oder mehrere gemeinsame Begriffe für vergleichbare Erzeugnisse vorkommen: Der Einwand kann aufgehoben werden, wenn eine Einschränkung sachgerecht eingeführt und die irreführenden Waren aus der Liste gestrichen werden.

G.U./g.g.A.	**HIERBAS DE MALLORCA (g.g.A.)** — *für Spirituosen mit Anis* **PALO DE MALLORCA (g.g.A.) —** *für Likör*
Unionsmarke	**SUNNY MALLORCA HIERBAS** (erfunden) für *alkoholische Getränke* in Klasse 33
Kommentar	Die Anmeldung kann angenommen werden, wenn eine Einschränkung für *„Spirituosen mit Anis, die der Spezifikation der g.g.A. „Hierbas de Mallorca“' entsprechen* und die übrigen *Spirituosen* (gleichartige Waren) gestrichen werden.

G.U./g.g.A.	**Champagne** (g.U.) für *Wein* **Ratafia de Champagne** (g.g.A.) für *Likör* **Cognac de Champagne** (g.g.A.) für *Branntwein* **Marc de Champagne** (g.g.A.) für *Tresterbrand*
Unionsmarke	**AXM CHAMPAGNE** für *alkoholische Getränke* in Klasse 33
Kommentar	Weine und Spirituosen werden als nicht zu vergleichen betrachtet. Die Anmeldung kann in dem Fall angenommen werden, wenn sie in Bezug auf eine oder mehrere g.g.A./g.U. eingeschränkt wird und die irreführenden Waren gestrichen werden.

	Z. B.: Klasse 33: *Weine, die den Spezifikationen der g.U. „*Champagne“ *entsprechen; Likör, der den Spezifikationen der g.g.A. „Ratafia de Champagne“ entspricht; Branntwein, der den Spezifikationen der g.g.A. „Cognac de Champagne“ entspricht* Wenn die Unionsmarkenanmeldung eine andere g.g.A. /g.U. mit dem Begriff „Champagne“ (z. B. AXM RATAFIA DE CHAMPAGNE) vollständig enthält, kann sie akzeptiert werden, wenn die Waren sachgemäß eingeschränkt werden: Z. B. Klasse 33: *Likör, der den Spezifikationen der g.g.A. „Ratafia de Champagne“ entspricht*.
G.U./g.g.A.	**Prosciutto di Modena (g.U.)** **Zampone di Modena (g.g.A.)** **Cotechino di Modena (g.g.A.)**
Unionsmarke	**AXM MODENA** (erfunden) für *Fleisch* in *Klasse 29*
Kommentar	Die Anmeldung kann angenommen werden, wenn eine Einschränkung für eine oder mehrere g.g.A./g.U. eingeführt und die irreführenden Waren gestrichen werden. Z. B.: *Schinken, der der Spezifikation der g.U. „Prosciutto di Modena“, Zampone, der der Spezifikation der g.g.A. „Zampone di Modena“, und Cotechino, der der Spezifikation der g.g.A. „Cotechino di Modena“ entspricht*. Die übrigen Fleischerzeugnisse werden gestrichen. Die Einschränkung *Fleisch, das den Spezifikationen der g.U. „Prosciutto di Modena“ entspricht*, ist nicht zulässig.

2.10.4 Relevante Waren im Sinne der EU-Verordnungen

2.10.4.1 Vergleichbare Erzeugnisse

Einwände nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV können **nur** in Bezug auf spezifische Waren in der Unionsmarkenanmeldung erhoben werden, namentlich diejenigen, die identisch mit oder „vergleichbar“ zu den Waren der g.U./g.g.A. sind. Das Amt erhebt keinen Einwand gegen andere Waren oder gegen Dienstleistungen.

Speziell für *Weine* werden die unterschiedlichen, in Artikel 102 Absatz 1 und Artikel 103 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 verwendeten Begriffe („eine in Anhang VII Teil II aufgeführte Art von Erzeugnis betrifft“ bzw. „vergleichbare Erzeugnisse“) vom Amt als Synonyme ausgelegt, die sich auf das gleiche Konzept beziehen. Der Einfachheit halber können die in Anhang VII Teil II aufgeführten Kategorien wie folgt zusammengefasst werden: (i) *Wein*; (ii) *Schaumwein*; (iii) *Traubenmost*; (iv) *Weinessig*.

Für *aromatisierte Weine* bezieht sich Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 auf Erzeugnisse in Verbindung mit einem „*aromatisierten Weinerzeugnis“*. Nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung sind aromatisierte Weinerzeugnisse aus Erzeugnissen des Weinsektors gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 gewonnene Produkte, die aromatisiert worden sind. Sie werden in folgende Kategorien eingeteilt: *aromatisierte Weine, aromatisierte weinhaltige Getränke* und *aromatisierte weinhaltige Cocktails.*

Für *Spirituosen* enthält die Verordnung (EG) Nr. 110/2008 diese Spezifikation nicht.

Für *Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel* werden die unterschiedlichen, in Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 verwendeten Begriffe („vergleichbare Erzeugnisse“ bzw. „die die gleiche Erzeugnisklasse betrifft“) vom Amt als Synonyme ausgelegt, die sich auf das gleiche Konzept beziehen.

Der Begriff „**vergleichbare Waren“** ist restriktiv auszulegen und unabhängig von der Analyse der Ähnlichkeit zwischen Waren im Markenrecht. Folglich müssen die im Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“ definierten Kriterien nicht notwendigerweise eingehalten werden, obgleich einige davon nützlich sein können. Ein Beispiel: Angesichts der Tatsache, dass eine g.U./g.g.A. den geografischen Ursprung und die besonderen Merkmale eines Erzeugnisses bezeichnet, sind Kriterien wie die Art des Erzeugnisses oder dessen Zusammensetzung relevanter als beispielsweise die Tatsache, ob die Waren sich gegenseitig ergänzen oder nicht.

So hat insbesondere der EuGH (im Urteil vom 14. Juli 2011, verbundene Rechtssachen C-4/10 und C-27/10, „BNI Cognac“, Randnr. 54) folgende Kriterien aufgeführt, um zu bestimmen, ob Waren vergleichbar sind:

- ob sie „gemeinsame objektive Merkmale aufweisen“ oder nicht (wie die Herstellungsmethode, das äußere Erscheinungsbild des Erzeugnisses oder die Verwendung derselben Rohstoffe);
- ob sie „aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise bei im Wesentlichen identischen Gelegenheiten konsumiert werden“ oder nicht;
- ob sie „über dieselben Netze vertrieben [werden und] […] ähnlichen Vermarktungsregeln“ unterliegen oder nicht.

Obgleich es in diesen Richtlinien nicht möglich ist, alle möglichen Szenarien aufzuführen, werden nachfolgend einige Beispiele vergleichbarer Erzeugnisse aufgeführt.

Erzeugnisse, die unter die g.U./g.g. A. fallen	Vergleichbare Erzeugnisse
Wein	Alle Arten von *Weinen* (einschließlich *Schaumwein)*; *Traubenmost; Weinessig; weinhaltige Getränke* (z. B. „Sangría“)
Aromatisierte Weine	Alle Arten von *Weinen*; *aromatisierte Weine* (z. B. Wermut); *aromatisierte weinhaltige Getränke (z. B.* Sangria*);* und *aromatisierte weinhaltige Cocktails* (z. B. Schaumwein-Cocktail).
Spirituosen	Alle Arten von *Spirituosen; spirituosenhaltige Getränke*
Spezifisches Fleisch und spezifische Fleischzubereitungen	Jedes *Fleisch* und jede *Fleischzubereitung* (R 659/2012-5, S.14-17)
Käse	*Milch und andere Milchprodukte*
Frisches Obst	*Eingemachtes, gefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst (Gelees, Konfitüren, Kompotte* sind keine „vergleichbaren Erzeugnisse“, doch ist die durch die g.U./g.g.A. geschützte Frucht möglicherweise ein kommerziell relevanter Inhaltsstoff, siehe weiter unten unter „Als Zutaten verwendete Erzeugnisse“.
Frisches Gemüse	*Eingemachtes, gefrorenes, getrocknetes und gekochtes Gemüse (Gelees, Konfitüren* sind keine „vergleichbaren Erzeugnisse“, doch ist das durch die g.U./g.g.A. geschützte Gemüse möglicherweise ein kommerziell relevanter Inhaltsstoff, siehe weiter

	unten unter „Als Zutaten verwendete Erzeugnisse“.

2.10.4.2 Einschränkungen des Verzeichnisses der Waren

Gemäß Artikel 103 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 dürfen „geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben [...] von jedem Marktteilnehmer verwendet werden, der einen Wein [oder aromatisierten Wein] vermarktet,“ der der betreffenden Produktspezifikation entspricht.

Gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 dürfen „geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben [...] von jedem Wirtschaftsbeteiligten verwendet werden, der ein [*Agrarerzeugnis oder Lebensmittel*] vermarktet, das der betreffenden Produktspezifikation entspricht.“

Einwände gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV können aufgehoben werden, wenn die betreffenden Waren so eingeschränkt werden, dass sie der Spezifikation der betreffenden g.U./g.g.A. entsprechen.

Die Einschränkung der Waren kann eine komplexe Aufgabe sein, die erheblich auf einer Einzelfallprüfung basiert.

- **Erzeugnisse derselben Art** wie diejenigen, auf welche sich die g.U./g.g.A. erstreckt, müssen eingeschränkt werden, damit sie den Spezifikationen der g.U./g.g.A. entsprechen. Eine angemessene Formulierung wäre „[Name des Erzeugnisses], das den Spezifikationen der [g.U. „X“]/[g.g.A. „X“] entspricht“. Es sollte keine andere Formulierung vorgeschlagen oder zugelassen werden. Einschränkungen wie „[Name des Erzeugnisses] mit der [g.U. „X“]/[g.g.A. „X“]“ oder „[Name des Erzeugnisses] aus [Name eines Ortes]“ sind nicht zulässig.

G.U./g.g.A. in der Unionsmarke	Zulässiges Warenverzeichnis
Slovácká (PDO-CZ-A0890)	*Wein,* der den Spezifikationen der g.U. „Slovácká“ entspricht.
WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)	*Rindfleisch*, das den Spezifikationen der g.g.A. „Welsh Beef“ entspricht.

Erzeugnisse, die unter die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 fallen, beziehen sich weitgehend auf *Lebensmittel* und *Getränke* in den Klassen 29, 30, 31 und 32. Es gibt allerdings eine Reihe von Ausnahmen. Beispiele hierfür sind:

- Klasse 3 *ätherische Öle* (z. B. Bergamotto di Reggio Calabria)
- Klasse 22 *Wolle* (z. B. Native Shetland Wool)
- Klasse 31 *Blumen und Zierpflanzen* (z. B. flämischer Lorbeer) oder *Heu* (z. B. Foin de Crau).

110/2008), welche den Spezifikationen der g.U./g.g.A. entspricht. Bei *Agrarerzeugnissen und Lebensmitteln* sollte die Erzeugnisklasse, die die Erzeugnisse umfasst, die unter die g.U./g.g.A. fallen, darauf eingeschränkt werden, dass sie genau die Erzeugnisse bezeichnet, auf die sich die g.U./g.g.A. erstreckt und die ihren

Spezifikationen entsprechen. Die Erzeugnisklasse, die auch Erzeugnisse umfasst, die unter die betreffende g.U./g.g.A. fallen, kann in der Datenbank „DOOR“ abgefragt werden. Das genaue Produkt, das darunter fällt, ist der Anmeldung im Anhang zur Veröffentlichung im Amtsblatt zu entnehmen, die auch über „DOOR“ abrufbar ist.

G.U./g.g.A. in der Unionsmarke	Ursprüngliche Spezifikation (nicht zulässig)	Zulässiges Warenverzeichnis	Erklärung
TOKAJI (PDO-HU-A1254)	*Weine*	*Wein,* der den Spezifikationen der g.U. „Tokaji“ entspricht	Die Unionsmarke ist nur für *Wein* zulässig, der unter die g.U. fällt.
WELSH BEEF (UK/PGI/0005/0057)	*Fleisch*	*Rindfleisch,* das den Spezifikationen der g.g.A. „Welsh Beef“ entspricht	*Fleisch* umfasst Erzeugnisse (z. B. Schweinefleisch), die den Spezifikationen einer bestimmten g.U./g.g.A., die sich auf das spezifische Erzeugnis *Rindfleisch* erstreckt, nicht entsprechen können.
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	*Obst*	Äpfel, die den Spezifikationen der g.U. „Pomme du Limousin’“ entsprechen	Die Erzeugnisklasse *Obst* umfasst auch Erzeugnisse wie *Birnen* oder *Pfirsiche,* die den Spezifikationen einer g.U., die sich ausschließlich auf Äpfel bezieht, nicht entsprechen können.

- **Vergleichbare Erzeugnisse** sind auf diejenigen Erzeugnisse innerhalb der Kategorie der vergleichbaren Erzeugnisse eingeschränkt, die unter die g.U./g.g.A. fallen.

G.U./g.g.A. in der Unionsmarke	Ursprüngliche Spezifikation (nicht zulässig)	Zulässiges Warenverzeichnis	Erklärung
MOSLAVINA (PDO-HR-A1653)	*Alkoholische Getränke* (*außer Bier*)	*Wein,* der den Spezifikationen der g.U. „Moslavina“ entspricht; *alkoholische Getränke außer Weinen*	Die Unionsmarke kann nur für *Wein* akzeptiert werden, der unter die g.U. fällt, und für *alkoholische Getränke mit Ausnahme von Weinen, und weinhaltige Getränke.*
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	*Eingemachtes, gefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst*	*Eingemachte, gefrorene, getrocknete und gekochte Äpfel,* die den Spezifikationen der g.U. „Pomme du Limousin“ entsprechen	*Eingemachtes, gefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst* umfasst auch Erzeugnisse aus anderen Früchten, die den Spezifikationen einer g.U., die sich ausschließlich auf *Äpfel* erstreckt, nicht entsprechen können.

			Zu beachten ist außerdem, dass die Einschränkung nicht für *Äpfel* gelten darf.

Es sind Fälle denkbar, in denen der Einwand nicht durch eine Einschränkung überwunden werden kann, zum Beispiel, wenn die angemeldeten Waren, obwohl sie „vergleichbar" sind, das unter die g.U./g.g.A. fallende Erzeugnis nicht umfassen (z. B. wenn die g.g.A. *Whisky* umfasst und die angemeldeten Waren sich auf *Rum* beziehen oder die g.U. *Käse* umfasst und die angemeldeten Waren sich auf *Milch* beziehen).

- **Als Zutaten verwendete Erzeugnisse**: Falls die unter die g.U./g.g.A. fallenden Waren als kommerziell relevante Zutat (in dem Sinne, dass sie die Auswahl des Haupterzeugnisses bestimmen können) einer der Waren verwendet werden können, die Teil der Unionsmarkenanmeldung sind, wird eine Einschränkung gefordert werden. Dies ist deshalb der Fall, weil Artikel 13 Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 den Schutzbereich einer g.U./g.g.A., die für ein bestimmtes Erzeugnis eingetragen wird, ausdrücklich auf den Fall erweitert, „;.. wenn diese Erzeugnisse als Zutaten verwendet werden".

G.U./g.g.A. in der Unionsmarke	Ursprüngliche Spezifikation (nicht zulässig)	Zulässiges Warenverzeichnis	Erklärung
POMME DU LIMOUSIN (FR/PDO/0005/0442)	*Konfitüren und Kompotte*	*Konfitüren und Kompotte von Äpfeln,* die den Spezifikationen der g.U. „Pomme du Limousin" entsprechen	Das *Obst* ist die Hauptzutat von *Konfitüren und Kompotten*
PROSCIUTTO DI PARMA (IT/PDO/0117/0067)	*Pizzas*	*Pizzas mit Schinken,* der den Spezifikationen der g.U. „Prosciutto di Parma" entspricht	Dieser Belag ist die Hauptzutat einer *Pizza* und diejenige, die die Wahl des Verbrauchers bestimmt

Eine Einschränkung ist nicht erforderlich, wenn die unter die g.U./g.g.A. fallenden Waren eine sekundäre, kommerziell nicht relevante Zutat der geltend gemachten Waren darstellen.

G.U./g.g.A. in der Unionsmarke	Ursprüngliche Spezifikation	Zulässiges Warenverzeichnis	Erklärung
ACEITE DE LA ALCARRIA (ES/PDO/0005/0562)	*Gebäck*	*Gebäck*	Die Waren müssen nicht eingeschränkt werden aufgrund der Tatsache, dass *Öl* bei ihrer Zubereitung verwendet wird. *Öl* ist eine sekundäre Zutat, die kommerziell nicht relevant ist.

2.10.5 Nicht im Rahmen von EU-Verordnungen geschützte g.g.A./g.U.

2.10.5.1 Auf nationaler Ebene in einem EU-Mitgliedstaat geschützte g.g.A./g.U.

Der Gerichtshof befand (Urteil vom 8. September 2009, C-478/07, „Bud"), dass das EU-System zum Schutz von g.g.A./g.U. für *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel* gemäß [der damals rechtskräftigen] Verordnung (EG) Nr. 510/2006 „**abschließenden Charakter"** hat.

Das Amt verfolgt für g.g.A./g.U. für *Weine*, *aromatisierte Weine* und *Spirituosen* aus folgenden Gründen einen entsprechenden Ansatz. Der vormals auf nationaler Ebene bestehende Schutz von geografischen Angaben für *Weine*, *aromatisierte Weine* und *Spirituosen*, die jetzt für eine g.U./g.g.A. gemäß Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, Verordnung (EU) Nr. 251/2014 bzw. Verordnung (EG) Nr. 110/2008 in Frage kommen, wurde **aufgehoben**, sobald diese auf EU-Ebene eingetragen wurden (siehe Artikel 107 der Verordnung [EU] Nr. 1308/2013, Artikel 26 der Verordnung [EU] Nr. 251/2014, Artikel 15 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung [EG] Nr. 110/2008 und Artikel 9 der Verordnung [EU] Nr. 1151/2012 in Verbindung mit Erwägungsgrund 24).

Ferner muss auch auf die Verordnung (EWG) Nr. 2081/92 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel* verwiesen werden. Diese Verordnung (die vor der Verordnung [EG] Nr. 510/2006 bestand und von dieser aufgehoben wurde) sah in Artikel 17 Absatz 1 vor, dass die Mitgliedstaaten der Kommission mitteilen, „welche ihrer gesetzlich geschützten […] Bezeichnungen [...] sie [...] eintragen lassen wollen." In Absatz 3 wurde ferner hinzugefügt, dass die Mitgliedstaaten „den einzelstaatlichen Schutz der gemäß Absatz 1 mitgeteilten Bezeichnungen bis zu dem Zeitpunkt beibehalten, zu dem über Eintragung entschieden worden ist" (siehe diesbezüglich Urteil vom 4. März 1999, C-87/97, „Cambozola", Randnr. 18).

Mit anderen Worten, das EU-Schutzsystem, das die vorstehend genannten Verordnungen umfasst, **hebt** den nationalen Schutz von g.g.A./g.U. für *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel*, *Weine*, *aromatisierte Weine* und *Spirituosen* auf **und ersetzt** ihn.

Angesichts der vorstehenden Ausführungen ist festzustellen wie folgt:

- Geografische Angaben für *Weine, Spirituosen* und *Agrarerzeugnisse und Lebensmittel*, die jetzt gemäß den EU-Verordnungen für eine g.U./g.g.A. in Frage kommen und in der Vergangenheit durch nationale Rechtsvorschriften geschützt waren, fallen nicht unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV. Demzufolge stellen sie als solche – und allein aus diesem Grund – kein Eintragungshindernis nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV dar, es sei denn, sie **wurden auch auf EU-Ebene eingetragen**. Wenn deshalb beispielsweise ein Dritter dahingehend argumentiert, dass eine Unionsmarke eine geografische Angabe für *Weine* enthält oder aus dieser besteht, die in der Vergangenheit auf nationaler Ebene in einem EU-Mitgliedstaat eingetragen war, wird der Prüfer nachprüfen, ob diese geografische Angabe auch auf EU-Ebene als g.U./g.g.A. eingetragen ist. Falls nicht, wird im Hinblick auf die Stellungnahme Dritter davon ausgegangen werden, dass sie keine erheblichen Zweifel im Hinblick auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV aufwirft.
- Für *aromatisierte Weine* gilt nach Artikel 26 der Verordnung (EU) Nr. 251/2014 eine Übergangsfrist. Die Mitgliedstaaten haben bis zum 28. März 2017 Zeit, sämtliche einschlägigen Informationen für den Schutz nationaler g.g.A. auf EU-

Ebene bei der Kommission einzureichen. Nach Ablauf dieser Frist verlieren die bestehenden nationalen g.g.A., die der Kommission nicht mitgeteilt wurden, ihren Schutz. Infolgedessen fallen bis zum 28. März 2017 sowohl EU- als auch nationale g.g.A. unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV.

Allerdings fallen in Bereichen, in denen kein einheitliches EU-Schutzsystem eingeführt wurde, die nach nationalem Recht geschützten g.g.A./g.U. in den Anwendungsbereich von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV. Dies gilt insbesondere für g.g.A./g.U. für *nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse*.

Derzeit verfügt weder die Kommission noch das Amt über eine Datenbank, in der die gemäß einzelstaatlichem Recht geschützten g.g.A./g.U. für *nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse* aufgeführt sind. Angesichts der immanenten Schwierigkeit, solche g.U. /g.g.A. zu bezeichnen, verlässt sich das Amt in solchen Fällen hauptsächlich auf Stellungnahmen Dritter.

2.10.5.2 G.g.A./g.U. aus Drittländern

Die nachfolgenden Sachverhalte betreffen g.g.A./g.U. aus Drittländern, die nicht gleichzeitig auf EU-Ebene eintragen sind. Falls die g.U./g.g.A. aus Drittländern auf EU-Ebene eingetragen sein sollten, gelten die Abschnitte 2.10.3 und 2.10.4 dieser Richtlinien (z. B. Café de Colombia, Ron de Guatemala).

a) Die geografische Angabe ist nur im Ursprungsdrittland nach nationalem Recht geschützt

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabej UMV findet keine Anwendung, da die geografische Angabe des Drittlands nicht *expressis verbis* gemäß EU-Recht anerkannt und geschützt wird. Diesbezüglich sei angemerkt, dass die Bestimmungen des TRIPS-Übereinkommens für den Einzelnen keine Rechte begründet, „auf die er sich nach dem Gemeinschaftsrecht unmittelbar vor den Gerichten berufen könnte“ (Urteil vom 14. Dezember 2000, verbundene Rechtssachen C-300/98 und C-392/98, Randnr. 44).

Beispiel: „Miel Blanc d’Oku“ oder „Poivre de Penja“ aus Kamerun.

Für die in einem Mitgliedstaat aufgrund eines von diesem Mitgliedstaat (und nicht von der EU) unterzeichneten internationalen Übereinkommens geschützten g.g.A./g.U. eines Drittlandes siehe Abschnitt 2.10.5.2 Buchstabe c.

Wenn die Unionsmarkenanmeldung eine derart geschützte geografische Angabe enthält oder aus dieser besteht, muss dennoch geprüft werden, ob die Unionsmarke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben c und g UMV in Übereinstimmung mit den allgemeinen Regeln der vorliegenden Richtlinien als beschreibend und/oder irreführend betrachtet werden kann. Wenn beispielsweise ein Dritter anführt, dass eine Unionsmarkenanmeldung aus dem Begriff „Murakami“ besteht (erfundenes Beispiel), was eine g.g.A. für *Spirituosen* gemäß nationalem Recht in Land X ist, findet Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV aus den vorstehend genannten Gründen keine Anwendung; es muss jedoch geprüft werden, ob die Unionsmarke von den maßgeblichen Verkehrskreisen in der EU als beschreibendes und/oder irreführendes Zeichen empfunden würde.

b) Die geografische Angabe ist im Rahmen eines Übereinkommens geschützt, dessen Vertragspartei die Europäische Union ist

Die EU hat eine Reihe von Handelsübereinkommen mit Drittstaaten unterzeichnet, in denen geografische Angaben geschützt werden. Diese Rechtsakte umfassen in der Regel ein Verzeichnis der geografischen Angaben sowie Bestimmungen zu deren Konflikten mit Marken. Der Inhalt und die Genauigkeit können jedoch in den verschiedenen Übereinkommen unterschiedlich sein. Geografische Angaben von Drittländern sind auf EU-Ebene geschützt, nachdem das betreffende Übereinkommen in Kraft getreten ist.

„Nach ständiger Rechtsprechung ist eine Bestimmung eines von der [EU] mit Drittländern geschlossenen Abkommens als unmittelbar anwendbar anzusehen, wenn aus dem Wortlaut, dem Gegenstand und der Art des Abkommens zu schließen ist, dass sie eine **klare, eindeutige und unbedingte Verpflichtung enthält, deren Erfüllung oder deren Wirkungen nicht vom Erlass einer weiteren Maßnahme abhängen** (Hervorhebungen hinzugefügt) (Urteil vom 14. Dezember 2000, verbundene Rechtssachen C-300/98 und C-392/98, Randnr. 42).

Der Schutzumfang, der diesen g.g.A. durch Drittstaaten eingeräumt wird, ist durch materiellrechtliche Bestimmungen des betreffenden Übereinkommens definiert. Während die ältesten Übereinkommen in der Regel nur allgemeine Bestimmungen enthielten, wird in den Freihandelsübereinkommen der „letzten Generation“ auf die Beziehung zwischen Marken und g.g.A., ähnlich wie in Artikel 102 und 103 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, verwiesen (siehe beispielsweise Artikel 210 und 211 des „Handelsübereinkommens zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits sowie Kolumbien und Peru andererseits“, ABl. L 354 vom 21.Dezember 2012).

Angesichts dessen werden Unionsmarken, die eine g.U./g.g.A. eines Drittstaats enthalten oder aus dieser bestehen, die im Rahmen eines Übereinkommens geschützt ist, deren Vertragspartei die EU ist (und die nicht gleichzeitig auch gemäß den EU-Verordnungen eingetragen ist), einer Einzelfallprüfung gemäß den spezifischen materiellrechtlichen Bestimmungen des betreffenden Übereinkommens zur Zurückweisung von kollidierenden Marken unter Berücksichtigung der genannten ständigen Rechtsprechung unterzogen. Allein die Tatsache, dass eine g.U./g.g.A. aus einem Drittstaat durch diese Rechtsakte geschützt ist, **bedeutet nicht automatisch,** dass eine Unionsmarke, die die g.U./g.g.A. enthält oder aus dieser besteht, zurückgewiesen werden muss: Dies hängt vom **Inhalt und dem Anwendungsbereich** der einschlägigen Bestimmungen des Übereinkommens ab.

Was den **maßgeblichen Zeitpunkt** für den Schutz solcher g.U./g.g.A. betrifft, ist eine Einzelfallprüfung erforderlich. Normalerweise werden die im ursprünglichen Übereinkommen enthaltenen g.g.A./g.U. ab dem Zeitpunkt geschützt, an dem das Übereinkommen in Kraft tritt. Das Verzeichnis der geschützten g.g.A./g.U. kann jedoch später im Rahmen der so genannten „Übereinkommen der zweiten Generation“ aktualisiert werden. In diesen Fällen ist der maßgebliche Prioritätstag von Übereinkommen zu Übereinkommen unterschiedlich: In manchen Fällen kann er der Tag sein, an dem der Drittstaat die Aktualisierung des Verzeichnisses beantragt hat, und nicht der Tag, an dem die Kommission der Aufnahme der g.U. /g.g.A. zustimmt.

Das Amt unterhält eine öffentliche Datenbank mit Informationen über die in der EU gemäß internationalen Übereinkommen geschützten g.U./g.g.A.. Diese ist zugänglich unter:

https://oami.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/law_and_practice/Geographical_indications/geographical_indications.xls

Dabei ist zu beachten, dass die von der EU mit Drittstaaten unterzeichneten Handelsübereinkommen im Anhang normalerweise ein Verzeichnis der auf EU-Ebene eingetragenen g.g.A./g.U. umfassen, die auch in den betreffenden Drittstaaten geschützt werden müssen (Urteil vom 11. Mai 2010, T-237/08, „Cuvée Palomar“, Randnrn. 104-108; und Entscheidung vom 19. Juni 2013, R 1546/2011-4 – FONT DE LA FIGUERA). Das Amt **verwendet diese Verzeichnisse jedoch nicht** als Informationsquelle über g.U./g.g.A., sondern verwendet die oben genannte Datenbank. Zunächst können die Verzeichnisse der im Ausland zu schützenden g.g.A./g.U. von Übereinkommen zu Übereinkommen unterschiedlich ausfallen, je nach den Besonderheiten der Verhandlungen. Zweitens werden die Anhänge zu den Übereinkommen normalerweise über einen „Schriftwechsel“ geändert und auf den neuesten Stand gebracht.

Beispiele:

G.U./g.g.A.	Ursprungsland	Erzeugnisse
Aguardiente chileno	Chile	*Spirituosen*
Brandy/Brandewyn	Südafrika	*Spirituosen*
Breede River Valley	Südafrika	*Wein*
Abricot du Valais	Schweiz	*Spirituosen*

c) Die geografische Angabe ist im Rahmen eines internationalen Übereinkommens geschützt, das nur von den Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde (d. h. die EU ist nicht Vertragspartei)

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV gilt für die im Rahmen internationaler Übereinkommen, deren Vertragspartei ein Mitgliedstaat ist, geschützten g.g.A./g.U. Doch analog zur Auslegung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV durch das Amt bezüglich des nationalen Rechts ist das Amt der Auffassung, dass der Verweis auf „internationale Übereinkommen, deren Vertragspartei der betreffende Mitgliedstaat ist“, als internationale Übereinkommen in den Bereichen ausgelegt werden sollte, in denen es keinen einheitlichen EU-Schutz gibt, nämlich *nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse* (siehe Abschnitt 2.10.5.1 oben).

In der Rechtssache C-478/07, „BUD“, verhandelte das Gericht über den umfassenden Charakter des EU-Rechts im Hinblick auf g.g.A. aus den Mitgliedstaaten. Bei der Auslegung des Amtes gilt dies auch für g.g.A./g.U. aus Drittstaaten in den entsprechenden Produktbereichen, die im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufgrund eines internationalen Übereinkommens zwischen diesem Mitgliedstaat und einem Nicht-EU-Land unter Schutz gestellt wurden.

Diese Auslegung gilt auch für internationale Übereinkommen, die ausschließlich von Mitgliedstaaten mit Drittstaaten abgeschlossen werden (insbesondere dem Lissabonner Abkommen über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung). Die EU ist allein zum Zweck der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse keine Vertragspartei dieser Übereinkommen, aus denen sich keine Pflichten für die EU ergeben (siehe analog dazu Vorabentscheidung vom 14. Oktober 1980, C-812/79, Attorney General gegen Juan C. Burgoa, Randnr. 9).

Daher gilt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV nur für die im Rahmen solcher Übereinkommen geschützten g.g.A./g.U. für *nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse*.

Angesichts der vorstehenden Ausführungen finden für die Zwecke von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV die von den Mitgliedstaaten geschlossenen internationalen Übereinkommen keine Anwendung, unter Berücksichtigung derfolgenden Ausnahmen:

- einmal insofern, als sie sich auf g.g.A./g.U. für *nicht landwirtschaftliche Erzeugnisse* erstrecken. Derzeit führt weder die Kommission noch das Amt eine Datenbank mit einer Auflistung der g.g.A./g.U. für die im Rahmen von internationalen, von den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkommen geschützten *nicht landwirtschaftlichen Erzeugnisse*.
- Bei von einem Mitgliedstaat vor seinem EU-Beitritt mit Drittländern geschlossenen internationalen Übereinkommen. Dies ist der Fall, weil die Pflichten, die sich aus einem von einem Mitgliedstaat vor dessen EU-Beitritt geschlossenen internationalen Übereinkommen ergeben, erfüllt werden müssen. Die Mitgliedstaaten sind allerdings verpflichtet, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen, um Unvereinbarkeiten zwischen einem Übereinkommen, das vor seinem EU-Beitritt geschlossen wurde, und dem Vertrag zu beseitigen (siehe Artikel 307, Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, jetzt Artikel 351 AEUV in der Auslegung durch das Gericht in seinem Urteil vom 18. November 2003, C-216/01, „BUD“, Randnrn. 168-172).
- Bei internationalen Übereinkommen, die von einem Mitgliedstaat nach dessen EU-Beitritt, jedoch vor Inkrafttreten des einheitlichen EU-Schutzsystems in dem betreffenden Produktbereich mit einem Drittland geschlossen wurden.

Angesichts der immanenten Schwierigkeit, solche g.U. /g.g.A. zu bezeichnen, verlässt sich das Amt in solchen Fällen hauptsächlich auf Stellungnahmen Dritter.

2.10.5.3 Beziehung zu anderen Bestimmungen der UMV

Wenn gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV Einwand gegen die Marke erhoben werden kann, kann eine weitere Prüfung dennoch im Rahmen der übrigen Eintragungshindernisse erforderlich sein, etwa nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k oder Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV.

Mit anderen Worten, eine Unionsmarkenanmeldung kollidiert möglicherweise sowohl mit einer g.U./g.g.A. im Produktbereich *Wein* und einem geschützten traditionellen Begriff für *Weine* oder mit einer g.U./g.g.A. im Bereich Landwirtschaft und Lebensmittel und einer geschützten, garantiert traditionellen Spezialität.

G.U./g.g.A.	**TRADITIONELLE BEGRIFFE FÜR WEIN/g.t.S.**	**Unionsmarkenanmeldung (erfunden)**
Jamón de Serón	Jamón serrano	ABC Jamón serrano de Serón für *Schinken*
Alicante	Fondillón	ABC Fondillón Alicante für *Wein*

2.11 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV

Mit der Verordnung Nr. 2015/2424 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke wurde Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k als spezifischer Grund für die Ablehnung von Marken eingeführt, die mit früheren traditionellen für *Wein* kollidieren.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV gilt für Unionsmarken, die mit traditionellen Bezeichnungen für *Wein* in Konflikt stehen, die entweder im Rahmen von EU-Rechtsvorschriften oder von internationalen Übereinkommen, deren Vertragspartei die EU ist, geschützt sind.

Dies ist ein Eintragungshindernis für Unionsmarken, das aus Gründen der Kohärenz eingeführt wurde, um für traditionelle Begriffe für *Wein* einen gleichwertigen Schutz wie für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben für *Weine* anzubieten.

2.11.1 Allgemeine Bemerkungen zu EU-Verordnungen

Der Schutz von traditionellen Begriffen für Wein ist in der Verordnung Nr. 1308/2013 des Rates und der Verordnung Nr. 607/2009 der Kommission geregelt, in der bestimmte ausführliche Regelungen für die Umsetzung der Verordnung des Rates (Durchführungsrechtsakt) niedergelegt sind.

2.11.1.1 Definition von traditionellen Begriffen für *Wein* im Sinne der EU-Verordnungen

In Bezug auf die Definition von traditionellen Begriffen für Wein heißt es in Erwägungsgrund 104 der Verordnung Nr. 1308/2013 wie folgt: „In der Union werden bestimmte traditionelle Begriffe verwendet, die dem Verbraucher zusätzlich zu den geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben Hinweise auf die Besonderheiten und die Qualität der Weine geben. Um das Funktionieren des Binnenmarktes und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und um eine Irreführung der Verbraucher zu verhindern, sollten auch diese traditionellen Begriffe in der Union geschützt werden können."

Ebenso besagt Erwägungsgrund 12 der Verordnung Nr. 607/2009 der Kommission: „Bei der Verwendung, der Regelung und dem Schutz bestimmter Begriffe (mit Ausnahme der Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben) zur Bezeichnung von Weinbauerzeugnissen handelt es sich um seit langem bewährte Praktiken in der Gemeinschaft. Diese traditionellen Ausdrücke können im Bewusstsein der Verbraucher mit einem bestimmten Herstellungs- oder Reifungsverfahren oder einer Qualität, einer Farbe, einer Weinart, einem Ort oder einem historischen Ereignis im Zusammenhang mit der Geschichte des Weins in Verbindung gebracht werden. Um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten und eine Täuschung der Verbraucher zu vermeiden, ist somit ein gemeinsamer Rahmen für die Begriffsbestimmung, die Anerkennung, den Schutz und die Verwendung solcher traditioneller Begriffe zu schaffen."

Gemäß Artikel 112 der Verordnung Nr. 1308/2013 bezeichnet der Ausdruck „traditioneller Begriff" einen traditionell in einem Mitgliedstaat verwendeten Namen, um

- „anzuzeigen, dass das Erzeugnis eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geschützte geografische Angabe nach Unions- oder nationalen Rechtsvorschriften hat, oder

- die Erzeugungs- oder Reifungsmethode oder die Qualität und die Farbe des Erzeugnisses mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geschützten geografischen Angabe sowie die Art des Ortes oder ein besonderes geschichtliches Ereignis im Zusammenhang mit diesen Erzeugnissen zu bezeichnen."

Daraus folgt, dass zwischen **zwei verschiedenen Arten** traditioneller Begriffe für *Weine* unterschieden werden muss:

Der Erste wird anstelle einer g.U. (z. B. „appellation d'origine controlee [AOC]", „denominación de origen protegida [DO]", „denominazione di origine controllata [DOC]", „Landwein") oder einer g.g.A. („Vin de Pays", „Vino de la Tierra", „Indicazione Geografica Tipica", „Vinho Regional", „Landwein") nach dem Recht eines Mitgliedstaats verwendet.

Der Zweite ist eine Beschreibung der Produktmerkmale und wird für Verfahren der Erzeugung, Bereitung und Reifung bzw. Qualität, Farbe oder ortsgebundene Art des Weins oder für ein historisches Ereignis im Zusammenhang mit der Geschichte dieses Erzeugnisses mithilfe einer g.U. oder g.g.A. verwendet (z. B. „château", „grand cru", „añejo", „clásico", „crianza", „riserva", „fino", „Federweisser").

Gleichwohl geben traditionelle Begriffe für Wein den Verbrauchern zusätzlich zu den geschützten Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben im Prinzip Hinweise auf die die Besonderheiten und die Güte der *Weine*, etwa „Gran Reserva de Fondillón" für *Wein* aus überreifen Trauben der g.U. Alicante, „Cru bourgeois" für *Wein* aus der g.U. Médoc.

Gemäß Artikel 40 der Verordnung Nr. 607/2009 der Kommission werden traditionelle Begriffe in der Datenbank „E-Bacchus" aufgeführt und definiert und müssen folgende Angaben enthalten:

(a) Sprache des Schutzes;
(b) Kategorie(en) des vom Schutz betroffenen Weinbauerzeugnisses;
(c) einen Verweis auf die nationalen Rechtvorschriften des Mitgliedstaats bzw. Drittstaats, in dem der traditionelle Begriff definiert und geregelt ist, oder auf die Vorschriften für Weinerzeuger in dem Drittland einschließlich der Vorschriften von repräsentativen Berufsorganisationen, sofern es in den Drittländern keine nationalen Rechtsvorschriften gibt;
d) eine Zusammenfassung der Begriffsbestimmung oder der Verwendungsbedingungen;
(e) den Namen des Ursprungslandes bzw. der Ursprungsländer;
(f) das Datum der Aufnahme in die elektronische Datenbank „E-Bacchus".

2.11.1.2 Einschlägige Bestimmungen für Konflikte mit Marken

Im Hinblick auf den Schutzumfang besagen Artikel 113 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1308/2013 und Artikel 40 Absatz 2 der Verordnung Nr. 607/2009 der Kommission:

> Die traditionellen Begriffe werden nur in der Sprache und für die Kategorien von Weinbauerzeugnissen, die im Antrag genannt sind, gegen Folgendes geschützt:

(a) jede widerrechtliche Aneignung des geschützten Begriffs, selbst wenn er zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, „Nachahmung“, „Aroma“ oder ähnlichem verwendet wird;
(b) alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Art, Merkmale oder wesentliche Eigenschaften des Erzeugnisses beziehen und auf der inneren oder äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden Weinbauerzeugnissen erscheinen;
(c) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, den Verbraucher irrezuführen, indem insbesondere der Anschein hervorgerufen wird, dass der Wein die Anforderungen für den geschützten traditionellen Begriff erfüllt.

Eine spezifische Bestimmung für die Beziehung traditioneller Begriffe für *Weine* zu Marken (eine Bestimmung analog zu Artikel 102 der Verordnung Nr. 1308/2013 über g.g.A./g.U.) ist in Artikel 41 der Verordnung Nr. 607/2009 der Kommission zu finden:

(1) Ist ein traditioneller Begriff nach Maßgabe dieser Verordnung geschützt, so wird der Antrag auf Eintragung einer Marke, auf die einer der in Artikel 40 aufgeführten Tatbestände zutrifft, abgelehnt, wenn dieser Antrag keine Weine betrifft, für die solch ein traditioneller Begriff verwendet werden darf, und nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Schutz des traditionellen Begriffs bei der Kommission eingereicht wird und der traditionellen Begriff somit geschützt ist.

Marken, die unter Verstoß gegen Unterabsatz 1 eingetragen wurden, werden auf Antrag nach den anwendbaren Verfahren gemäß der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates oder der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates für ungültig erklärt.

(2) Eine Marke, auf deren Verwendung einer der in Artikel 40 der vorliegenden Verordnung aufgeführten Tatbestände zutrifft und die vor dem 4. Mai 2002 oder vor dem Zeitpunkt, an dem der Antrag auf Schutz des traditionellen Begriffs bei der Kommission eingereicht wurde, angemeldet, eingetragen oder, sofern dies nach den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, durch Verwendung in gutem Glauben im Gebiet der Gemeinschaft erworben wurde, darf ungeachtet des Schutzes eines traditionelle Begriffs weiter verwendet werden.

In solchen Fällen wird die Verwendung des traditionellen Begriffs neben der jeweiligen Marke erlaubt.

Angesichts der vorstehenden Bestimmungen müssen alle folgenden Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein, damit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV Anwendung findet:

1. Der betreffende traditionelle Begriff muss im Sinne von Artikel 112 der Verordnung Nr. 1308/2013 (siehe Abschnitt 2.10.2 oben) geschützt sein.
2. Auf die Benutzung der Unionsmarke muss einer der Tatbestände nach Artikel 113 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 (siehe Abschnitt 2.10.3 oben) zutreffen.

2.11.2 Relevante traditionelle Begriffe für Wein im Sinne der EU-Verordnungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV gilt, wenn ein traditioneller Begriff für Wein (entweder aus einem EU-Mitgliedstaat oder einem Drittland) in der in den Verordnungen Nr. 1308/2013 und Nr. 607/2009 vorgesehenen Weise **eingetragen** wurde.

Einschlägige Informationen über traditionelle Begriffe für *Weine* sind in der Datenbank „E-Bacchus“ der Kommission zu finden, die über das Internet unter http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/e-bacchus/index.cfm?language=DE abrufbar ist

2.11.2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt

Zunächst ergibt sich aus Artikel 41 Absatz 2 der Verordnung Nr. 607/2009 der Kommission, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV nur für Unionsmarken gilt, die nach dem 4. Mai 2002 angemeldet wurden. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV findet nur für traditionelle Begriffe für Wein Anwendung, die vor der Unionsmarkenanmeldung angemeldet und zum Zeitpunkt der Prüfung der Unionsmarkenanmeldung bereits eingetragen worden sind.

Die maßgeblichen Zeitpunkte für die Feststellung der Priorität einer Marke und eines traditionellen Begriffs für Wein sind der Tag der Anmeldung der Unionsmarke (oder die so genannte Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft, sofern beantragt) bzw. der Tag der Einreichung des Antrags auf Schutz eines traditionellen Begriffs für Wein bei der Kommission.

[Falls der Auszug aus der Datenbank „E-Bacchus“ keine Angaben zu den maßgeblichen Zeitpunkten enthält, bedeutet dies, dass der in Rede stehende traditionelle Begriff für Wein am 1. August 2009, dem Datum der Einrichtung des Registers, bereits vorhanden war. Für später hinzugekommene traditionelle Begriffe für Wein enthält der Auszug aus „E-Bacchus“ einen Verweis auf die Veröffentlichung im Amtsblatt, dem die entsprechenden Informationen zu entnehmen sind.]

[Analog zur gängigen Praxis bei g.g.A./g.U. und angesichts dessen, dass die allermeisten Anmeldungen für traditionelle Begriffe für Wein in der Regel zu einer Eintragung führen, **wird Einwand erhoben**, wenn der traditionelle Begriff für Wein vor dem Anmeldetag (bzw. gegebenenfalls dem Prioritätstag) der Unionsmarkenanmeldung beantragt, zum Zeitpunkt der Prüfung der Unionsmarkenanmeldung **jedoch** noch nicht eingetragen worden war. Gibt der Anmelder der Unionsmarke jedoch an, dass der betreffende traditionelle Begriff für Wein noch nicht eingetragen wurde, wird das Verfahren bis zum Ergebnis des Eintragungsverfahrens des traditionellen Begriffs für Wein ausgesetzt.]

2.11.3 Tatbestände gemäß Artikel 113 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1308/2013

„Die traditionellen Begriffe werden **nur in der Sprache und für die Kategorien Weinbauerzeugnisse, die im Antrag genannt sind, gegen Folgendes geschützt**:

a) jede widerrechtliche Aneignung des geschützten Begriffes, selbst wenn er zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, „Nachahmung“ oder ähnlichem verwendet wird;

b) alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Art, Merkmale oder wesentliche Eigenschaften des Erzeugnisses beziehen und auf der inneren oder äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden [Erzeugnissen] erscheinen;
c) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, den Verbraucher irrezuführen, indem insbesondere der Anschein hervorgerufen wird, dass der Wein die Anforderungen für den geschützten traditionellen Begriff erfüllt“ (Hervorhebungen hinzugefügt).

Angesichts der Formulierung von Artikel 113 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1308/2013 ist der Schutzumfang geschützter traditioneller Begriffe für Wein offenbar enger gefasst als derjenige von g.U./g.g.A. Dennoch ist das Amt der Auffassung, dass soweit wie möglich ein systematischer Ansatz verfolgt und Analogien zwischen dem Schutz von g.U./g.g.A. und von traditionellen Begriffen für Wein hergestellt werden sollten. So gilt insbesondere:

G.U./g.g.A. — Artikel 103 Absatz 2	**Traditionelle Begriffe für Wein — Artikel 113 Absatz 2**
Die Unionsmarke **besteht** ausschließlich aus der gesamten g.U./g.g.A. („unmittelbare Benutzung“);	„Widerrechtliche Aneignung“ erstreckt sich auch auf die unmittelbare Benutzung. Hier sollte die Praxis der Bewertung der „unmittelbaren Benutzung“ einer g.U./g.g.A. entsprechend Anwendung finden.
Die Unionsmarke **enthält** die gesamte g.U./g.g.A. sowie andere Wort- oder Bildelemente („unmittelbare oder mittelbare Benutzung“);	„Widerrechtliche Aneignung“ erstreckt sich auch auf die „mittelbare Benutzung“. Hier sollte die Praxis der Bewertung der „mittelbaren Benutzung“ einer g.U./g.g.A. entsprechend Anwendung finden.
Die Unionsmarke enthält eine **Nachahmung** oder **Anspielung** auf eine g.U./g.g.A. oder besteht daraus, einschließlich: - die Unionsmarke umfasst den geografisch wesentlichen Teil (in dem Sinne, dass dieser nicht der generische Bestandteil ist) der g.U./g.g.A.; - die Unionsmarke enthält ein gleichwertiges Adjektiv/Substantiv, das denselben geografischen Ursprung angibt; - die g.U./g.g.A. ist übersetzt; - die Unionsmarke enthält zusätzlich zur g.U./g.g.A. einen Ausdruck, der von der g.U./g.g.A. wegführen soll, oder eine Anspielung darauf.	Unter Artikel 113 Absatz 2 fällt lediglich die **widerrechtliche Aneignung,** mit dem Vorbehalt, dass sich diese widerrechtliche Aneignung auf eine Benutzung in der im Antrag angegebenen Sprache bezieht.
Sonstige **irreführenden** Angaben und Praktiken;	Alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Art, Merkmale oder wesentliche Eigenschaften des Erzeugnisses beziehen und auf der inneren oder äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu dem betreffenden Erzeugnis erscheinen.
Das **Ansehen** von g.U./g.g.A.	Fällt nicht unter den Geltungsbereich.

2.11.4 Relevante Waren

Artikel 113 Absatz 2 der Verordnung Nr. 1308/2013 und Artikel 40 Absatz 2 der Verordnung Nr. 607/2009 der Kommission beziehen sich auf „**Kategorien von Weinbauerzeugnissen, die im Antrag [auf traditionelle Begriffe für Wein] genannt sind“.** Nach der Auslegung des Amtes können im Gegensatz zu g.g.A./g.U. Einwände

aufgrund von Konflikten mit traditionellen Begriffen für Wein nicht für vergleichbare Waren erhoben werden. Aus folgenden Gründen sollten jedoch Einwände gegen die in Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1308/2013 genannten relevanten Erzeugnisse erhoben werden.

Nach Maßgabe von Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1308/2013 sollten die Vorschriften u. a. für traditionelle Begriffe für die in den Ziffern 1, 3 bis 6, 8, 9, 11, 15 und 16 in Anhang VIII Teil II genannten Erzeugnisse gelten. Bei diesen Erzeugnissen handelt es sich um *Wein, Likörwein, Schaumwein, Qualitätsschaumwein, aromatischen Qualitätsschaumwein, Perlwein, Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure, teilweise gegorenem Traubenmost, Wein aus eingetrockneten Trauben, Wein aus überreifen Trauben.*

Da alle diese Erzeugnisse weinhaltig sind und in Anbetracht dessen, dass die meisten Unionsmarkenanmeldungen sich auf *Weine* ohne genaue Angabe der Kategorie der *Weine* beziehen, sollten gegen relevante Erzeugnisse im Sinne von Artikel 92 Absatz 1 der Verordnung Nr. 1308/2013 Einwände erhoben werden. So sollte beispielsweise in Fällen, in denen eine Unionsmarkenanmeldung den traditionellen Begriff für Wein Fondillón enthält und die sich auf *Wein* in Klasse 33 bezieht, nicht nur gegen *Wein aus überreifen Trauben*, der durch den traditionellen Begriff für Wein geschützt wird, sondern auch gegen *Wein* an sich Einwand erhoben werden.

2.11.4.1 Einschränkungen des Warenverzeichnisses

Einwände aufgrund von Konflikten mit g.U./g.g.A. können aufgehoben werden, wenn die relevanten Waren zwecks ihrer Übereinstimmung mit den Spezifikationen der betreffenden g.U./g.g.A eingeschränkt werden.

Für traditionelle Begriffe für Wein gibt es derartige Spezifikationen nicht, allerdings muss ihre Eintragung gemäß Artikel 40 der Verordnung Nr. 607/2009 der Kommission in der Datenbank „E-Bacchus“ eine Zusammenfassung der Begriffsbestimmung oder der Verwendungsbedingungen umfassen. Daher sollten Einwände aufgehoben werden, wenn die relevanten Waren auf die Begriffsbestimmung/die Verwendungsbedingungen des betreffenden traditionellen Begriffs für Wein eingeschränkt werden. Eine angemessene Formulierung wäre „[Name des Erzeugnisses] stimmt mit der Begriffsbestimmung/den Verwendungsbedingungen des [traditionellen Begriffs für Wein ‚X‘]“ überein. Es sollte keine andere Formulierung vorgeschlagen oder zugelassen werden. Einschränkungen wie „[Name des Erzeugnisses] mit dem [traditionellen Begriff für Wein ‚X‘]“ sind nicht zulässig.

2.11.5 Internationale Übereinkommen

Analog zu g.U./g.g.A., bei denen internationale Übereinkommen, denen die EU beigetreten ist, als Grundlage für Einwände gegen Markenanmeldungen dienen können, sollten traditionelle Begriffe für Wein, die im Rahmen der von der EU unterzeichneten internationalen Übereinkommen geschützt werden könnten, bei der Betrachtung von Konflikten zwischen traditionellen Begriffen für Wein und einer Unionsmarkenanmeldung berücksichtigt werden.

2.11.6 Beziehung zu anderen Bestimmungen der UMV

Wenn gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k UMV Einwand gegen die Marke erhoben. werden kann, kann eine weitere Prüfung dennoch im Rahmen der übrigen Eintragungshindernisse erforderlich sein, etwa von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV.

Mit anderen Worten, eine Unionsmarkenanmeldung kann sowohl mit einer g.U./g.g.A. im Weinsektor als auch mit einem traditionellen Begriff für Wein in Konflikt stehen.

G.U./g.g.A.	Traditioneller Begriff für Wein	Unionsmarkenanmeldung (erfunden)
Alicante	Fondillón	ABC Fondillón Alicante

2.12 Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV

Mit der Verordnung Nr. 2015/2424 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke wurde Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV als spezifischer Grund für die Ablehnung von Marken eingeführt, die mit garantiert traditionellen Spezialitäten kollidieren.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV gilt für Unionsmarken, die mit garantiert traditionellen Spezialitäten (g.t.S.) in Konflikt stehen, die entweder durch die EU-Rechtsvorschriften oder durch internationale Übereinkommen, deren Vertragspartei die EU ist, geschützt werden.

Wie auch im Fall von traditionellen Begriffen für Wein ist dies ein Eintragungshindernis für Unionsmarken, das aus Gründen der Kohärenz eingeführt wurde, um für garantiert traditionelle Spezialitäten einen gleichwertigen Schutz wie für Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben anzubieten.

2.12.1 Allgemeine Anmerkungen zu EU-Verordnungen

2.12.1.1 Definition garantiert traditioneller Spezialitäten im Rahmen von EU-Verordnungen

G.t.S. sind gemäß Titel III der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 geschützt.

In Bezug auf die Begriffsbestimmung von g.t.S. besagt Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012: „Es wird eine Regelung für garantiert traditionelle Spezialitäten eingeführt, um traditionelle Produktionsmethoden und Rezepte dadurch zu bewahren, dass die Erzeuger traditioneller Spezialitäten dabei unterstützt werden, ihre Erzeugnisse zu vermarkten und die wertsteigernden Merkmale ihrer traditionellen Rezepte und Spezialitäten beim Verbraucher bekannt zu machen.“

Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung besagt: „Ein Name kommt für eine Eintragung als garantiert traditionelle Spezialität in Betracht, wenn er ein spezifisches Erzeugnis oder Lebensmittel beschreibt, das

(a) eine traditionelle Herstellungsart, Verarbeitungsart oder eine traditionelle Zusammensetzung aufweist, die der traditionellen Praxis für jenes Erzeugnis oder Lebensmittel entspricht, oder
(b) aus traditionell verwendeten Rohstoffen oder Zutaten hergestellt ist."

Demzufolge heben g.t.S. die traditionellen Merkmale eines Erzeugnisses entweder während des Herstellungsverfahrens oder hinsichtlich seiner Zusammensetzung hervor, zum Beispiel „Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze" für belgisches Sauerbier, bei dessen Herstellung eine spontane Gärung auftritt, oder „Jamón Serrano" für spanischen Schinken, der nach der traditionellen Methode der Salzung, Trocknung/Reifung und Alterung hergestellt wurde.

Im Gegensatz zu g.g.A./g.U. wird mit der Qualitätsregelung für g.t.S. nicht zertifiziert, dass das geschützte Lebensmittel mit einer bestimmten geografischen Region in Verbindung steht, etwa die g.t.S. „Mozzarella" für italienischen frischen Filata-Käse und g.U. „Mozzarella di Bufala Campana" für Mozzarellakäse aus einer bestimmten geografischen Region.

Um durch eine g.t.S. geschützt zu werden, muss ein Erzeugnis gemäß Artikel 18 Absatz 2 der Verordnung besondere Merkmale aufweisen: „(2.) Um als garantiert traditionelle Spezialität eingetragen werden zu können, muss ein Name

1. traditionell für das spezifische Erzeugnis verwendet worden sein oder
2. die traditionellen oder besonderen Merkmale des Erzeugnisses festhalten."

In diesem Zusammenhang wird auf Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 mit den folgenden Begriffsbestimmungen verwiesen:

3. „… traditionell" ist die „nachgewiesene Verwendung auf dem Binnenmarkt während eines Zeitraums, in dem die Kenntnisse generationsübergreifend weitergegeben werden; dieser Zeitraum beträgt mindestens 30 Jahre".

5. „… besondere Merkmale" eines Erzeugnisses sind die „charakteristischen Eigenschaften eines Erzeugnisses, durch die sich ein Erzeugnis von anderen gleichartigen Erzeugnissen derselben Kategorie deutlich unterscheidet";

Gemäß Artikel 23 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 darf „der eingetragene Name einer garantiert traditionellen Spezialität […] von jedem Wirtschaftsbeteiligten verwendet werden, der ein Erzeugnis vermarktet, das der betreffenden Produktspezifikation entspricht."

In Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 wird der Schutzumfang von g.t.S. festgelegt: „… eingetragene Namen werden geschützt gegen jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung oder gegen alle sonstigen Praktiken, die den Verbraucher irreführen können."

2.12.1.2 Beziehung zu Marken

Im Gegensatz zu g.g.A./g.U. enthält die Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 keine spezifische Bestimmung über die Beziehung von g.t.S. zu Marken (d. h. eine Bestimmung analog zu Artikel 13). In Artikel 24 Absatz 1 ist lediglich die Benutzung der g.t.S. in einer Reihe von Situationen verboten, nicht jedoch die Eintragung einer Marke.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV bezieht sich allerdings auf „Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften […] von der Eintragung ausgeschlossen sind."

Das Amt ist der Auffassung, dass ein systematischer Ansatz verfolgt werden sollte, und zieht einen analogischen Schluss zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV: Die Eintragung einer Unionsmarkenanmeldung sollte abgelehnt oder die Eintragung einer Unionsmarke gelöscht werden, wenn diese mit einer g.t.S. kollidiert.

2.12.2 Relevante Waren im Sinne der EU-Verordnungen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV findet Anwendung, wenn eine g.t.S. in der in der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 vorgesehenen Weise eingetragen wurde.

Einschlägige Informationen über garantiert traditionelle Spezialitäten sind in der Datenbank der Kommission „DOOR" zu finden, auf die online Zugriff besteht unter http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html.

2.12.2.1 Maßgeblicher Zeitpunkt

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV gilt lediglich für g.t.S., die vor der Unionsmarkenanmeldung beantragt und zum Zeitpunkt der Prüfung der Unionsmarkenanmeldung eingetragen worden sind.

Analog zur gängigen Praxis bei g.g.A./g.U. und angesichts dessen, dass die allermeisten g.t.S.-Anmeldungen in der Regel zu einer Eintragung führen, wird Einwand erhoben, wenn die g.t.S. vor dem Anmeldetag (bzw. gegebenenfalls dem Prioritätstag) der Unionsmarkenanmeldung beantragt, zum Zeitpunkt der Prüfung der Unionsmarkenanmeldung jedoch noch nicht eingetragen wurde. Gibt der Anmelder der Unionsmarke jedoch an, dass die betreffende g.t.S. noch nicht eingetragen wurde, wird das Verfahren bis zum Ergebnis des Eintragungsverfahrens der g.t.S. ausgesetzt.

2.12.3 Tatbestände gemäß Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012

Angesichts der Formulierung von Artikel 13 der Verordnung Nr. 1151/2012 ist der Schutzumfang geschützter g.t.S. offenbar enger gefasst als derjenige von g.U./g.g.A. Dennoch ist das Amt der Auffassung, dass soweit wie möglich ein systematischer Ansatz verfolgt und Analogien zwischen dem Schutz von g.U./g.g.A. und von g.t.S. hergestellt werden sollten. So gilt insbesondere:

G.g.A. /g.U. — Artikel 13	***G.t.S. — Artikel 24***
Die Unionsmarke **besteht** ausschließlich aus der gesamten g.U./g.g.A. („unmittelbare Benutzung");	„Nachahmung, Anspielung oder widerrechtliche Aneignung" erstreckt sich auch auf die unmittelbare Benutzung.
Die Unionsmarke **enthält** die gesamte g.U./g.g.A. sowie andere Wort- oder Bildelemente („unmittelbare oder mittelbare Benutzung");	„Nachahmung, Anspielung oder widerrechtliche Aneignung" umfasst die unmittelbare oder mittelbare Benutzung.
Die Unionsmarke enthält eine **Nachahmung** oder **Anspielung** auf eine g.U./g.g.A. oder besteht daraus, einschließlich: • die Unionsmarke umfasst den geografisch wesentlichen Teil (in dem Sinne, dass dieser nicht der generische Bestandteil ist) der	Hier sollte die Praxis der Bewertung der „Nachahmung oder Anspielung auf" eine g.U./g.g.A. entsprechend Anwendung finden.

g.U./g.g.A.; • die Unionsmarke enthält ein gleichwertiges Adjektiv/Substantiv, das denselben geografischen Ursprung angibt; • die g.U./g.g.A. ist übersetzt; • die Unionsmarke enthält einen „delokalisierenden“ Ausdruck zusätzlich zur g.U./g.g.A. oder eine Anspielung darauf.	
Sonstige **irreführenden** Angaben und Praktiken.	Hier sollte die Praxis der Bewertung von „irreführenden Angaben und Praktiken“ einer g.U./g.g.A. entsprechend Anwendung finden.
Das **Ansehen** von g.U. /g.g.A.	Fällt nicht unter den Geltungsbereich.

2.12.4 Relevante Waren

Gemäß Artikel 13 und 14 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 können Einwände aufgrund von Konflikten mit g..g.A./g.U. nur bei spezifischen Waren der Unionsmarkenanmeldung erhoben werden, und zwar denjenigen, die mit solchen, die unter die g.U./g.g.A. fallen, identisch oder „vergleichbar“ sind.

Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 muss eine g.t.S. eine „… Beschreibung des Erzeugnisses, einschließlich der wichtigsten physikalischen, chemischen, mikrobiologischen oder organoleptischen Eigenschaften, die die besonderen Merkmale des Erzeugnisses zum Ausdruck bringt“ umfassen.

Da in Artikel 24 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 keinerlei Bezug auf „vergleichbare“ Waren genommen wird, sollten Einwände nur bei Erzeugnissen erhoben werden, die unter die g.t.S. fallen.

2.12.4.1 Einschränkungen der Warenverzeichnisse

Einwände aufgrund von Konflikten mit g.U./g.g.A. können aufgehoben werden, wenn die relevanten Waren zwecks ihrer Übereinstimmung mit den Spezifikationen der betreffenden g.U./g.g.A. eingeschränkt werden.

Für g.t.S. gibt es derartige Spezifikationen nicht, allerdings müssen sie gemäß Artikel 20 der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 eine Produktspezifikation umfassen. Daher sollten Einwände aufgehoben werden, wenn die relevanten Waren auf die Produktspezifikation der betreffenden g.t.S. eingeschränkt werden. Eine angemessene Formulierung wäre „[Name des Erzeugnisses] stimmt mit der Produktspezifikation der [g.t.S. ‚X']“. überein. Es sollte keine andere Formulierung vorgeschlagen oder zugelassen werden. Einschränkungen wie „[Name des Erzeugnisses] mit der [g.t.S. ‚X']“ sind nicht zulässig.

Die Produktspezifikationen der g.t.S. werden im Amtsblatt veröffentlicht und sind über die Datenbank „DOOR“ abrufbar.

2.12.5 Internationale Übereinkommen

Analog zu den g.U./g.g.A., bei denen internationale Übereinkommen, denen die EU beigetreten ist, als Grundlage für Einwände gegen Markenanmeldungen dienen

können, sollten g.t.S., die im Rahmen der von der EU unterzeichneten internationalen Übereinkommen geschützt werden könnten, bei der Bewertung von Konflikten zwischen einer g.t.S. und einer Unionsmarkenanmeldung berücksichtigt werden.

Derzeit führt das Amt keine Aufzeichnungen der im Rahmen internationaler Übereinkommen geschützten g.t.S. Darüber hinaus enthält die Datenbank „DOOR" ebenfalls keine solchen Aufzeichnungen. Angesichts der Schwierigkeit, solche g.t.S. zu bezeichnen, verlässt sich das Amt in solchen Fällen grundsätzlich auf Stellungnahmen Dritter.

2.12.6 Beziehung zu anderen Bestimmungen der UMV

Wenn gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe l UMV Einwand gegen die Marke erhoben werden kann, kann eine weitere Prüfung dennoch im Rahmen der übrigen Eintragungshindernisse erforderlich sein, etwa von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV.

Mit anderen Worten, eine Unionsmarkenanmeldung kann sowohl mit einer g.U./g, g. A. im Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor als auch mit einer geschützten, garantiert traditionellen Spezialität in Konflikt stehen.

G.U./g.g.A.	G.t.S.	Unionsmarkenanmeldung (erfunden)
Jamón de Serón	Jamón serrano	ABC Jamón serrano de Serón

2.13 Artikel 7Absatz 1 Buchstabe m UMV

Mit der Verordnung Nr. 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke wurde Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m als spezifischer Grund für die Ablehnung von Marken eingeführt, die mit früheren Pflanzensorten kollidieren.

So sieht Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV insbesondere die Ablehnung von Unionsmarken vor, die aus einer früheren Sortenbezeichnung bestehen oder deren wesentliche Bestandteile wiedergeben, welche nach Maßgabe des Unions- oder nationalen Rechts oder internationaler Übereinkommen, deren Vertragspartei die Union oder der betreffende Mitgliedstaat ist, eingetragen ist und den Sortenschutz für Pflanzensorten derselben oder einer eng verwandten Art vorsieht.

2.13.1 Rechtsrahmen

Im Hinblick auf die **Rechtsvorschriften der Union** über den Sortenschutz wird mit Verordnung (EG) Nr. 2100/94 des Rates über den gemeinschaftlichen Sortenschutz (GSortV) ein gemeinschaftliches Sortenschutzsystem als einzige und ausschließliche gemeinschaftsrechtliche Form von gewerblichen Schutzrechten für Pflanzenzüchtungen begründet.

Die Europäische Union ist dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (**UPOV-Übereinkommen**) im Jahr 2005 beigetreten, das zu einem wesentlichen Bestandteil der Unionsrechtsordnung geworden ist. Gemäß Artikel 20 Absatz 1 UPOV-Übereinkommen sollte die Pflanzenzüchtung mit einer Sortenbezeichnung als Gattungsbezeichnung gekennzeichnet werden. Außerdem sollte jede Vertragspartei sicherstellen, dass „… keine Rechte an der als Sortenbezeichnung eingetragenen Bezeichnung den **freien Gebrauch der Sortenbezeichnung** in Verbindung mit der Sorte einschränken, auch nicht nach Beendigung des Züchterrechtes“ (Hervorhebungen hinzugefügt).

Daher begründen sowohl die GSortV als auch das UPOV-Übereinkommen **die Verpflichtung**, die Sortenbezeichnung von geschützten Pflanzensorten oder Pflanzensorten **zu verwenden**, wenn deren Schutz ausgelaufen ist und sie in den Verkehr gebracht werden.

Darüber hinaus müssen gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV Sortenbezeichnungen, die nach **nationalem Recht** oder **internationalen Übereinkommen** eingetragen werden, deren Vertragspartei die Mitgliedstaaten sind, ebenfalls berücksichtigt werden.

2.13.2 Definition von Sortenbezeichnungen

Sortenbezeichnungen beschreiben Pflanzenzüchtungen oder Untergruppen lebender Pflanzen oder landwirtschaftliches Saatgut. Eine Sortenbezeichnung muss eine klare und eindeutige Identifizierung der Pflanzensorte ermöglichen und einige weitere Voraussetzungen erfüllen (Artikel 63 GSortV). Der Anmelder einer gemeinschaftlichen Sortenbezeichnung muss eine geeignete Sortenbezeichnung wählen, die von jedermann verwendet wird, der diese Pflanzensorte auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates des internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (UPOV) – selbst noch nach Ablauf des Züchterrechts (Artikel 17 GSortV) – vertreibt.

Es wird den Namen von Pflanzensorten Schutz gewährt, um unter anderem die **legitimen Interessen** der Verbraucher und der Erzeuger zu schützen und sie darüber zu informieren, welche Sorte sie benutzen oder kaufen, möglicherweise auch über den Züchter und den Ursprung dieser Pflanzensorte. Die Benutzungsverpflichtung der Sortenbezeichnung trägt zur Marktregulierung und zur Geschäftssicherheit auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Lebensmittel bei und vermeidet auf diese Weise Fälschungen und mögliche Irreführungen der Öffentlichkeit.

2.13.3 Tatbestände, die unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV fallen

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV findet Anwendung, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

1. Es gibt eine eingetragene Sortenbezeichnung (auf EU- oder auf nationaler Ebene einschließlich in Drittländern, die dem UPOV-Übereinkommen beigetreten sind);
2. die Sortenbezeichnung wurde vor der Unionsmarkenanmeldung eingetragen;
3. die Unionsmarkenanmeldung besteht aus der früheren Sortenbezeichnung oder gibt deren wesentliche Bestandteile wieder;
4. die Unionsmarkenanmeldung umfasst Pflanzensorten derselben oder einer verwandten Art wie die mit der eingetragenen Sortenbezeichnung geschützte Art.

2.13.3.1 Eingetragene Sortenbezeichnungen

Das Gemeinschaftliche Sortenamt (CPVO) mit Sitz in Angers (Frankreich) ist die für die Verwaltung eines Schutzrechtssystems für Pflanzensorten verantwortliche Agentur der Europäischen Union.

Das CPVO führt ein Register mit geschützten Pflanzenzüchtungen. Die geschützten Pflanzenzüchtungen und die Pflanzenzüchtungen, deren Schutz abgelaufen ist, können mit Hilfe des „Variety Finder [7] des CPVO aufgrund ihrer Sortenbezeichnung und/oder anderer Suchkriterien recherchiert werden; dieser ist auf der Website des CPVO verfügbar. Dieses Referenzinstrument kann konsultiert werden, wenn die Art der von der Anmeldung der Unionsmarke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dies erfordert (siehe Abschnitt 3.4).

Insbesondere, wenn die Spezifikation einer Unionsmarkenanmeldung *lebende Pflanzen, Saatgut, Frischobst, Frischgemüse* oder ähnliches enthält, muss das Amt sich im CPVO Variety Finder Gewissheit verschaffen, dass der oder die Begriffe, aus dem oder denen sich die wesentlichen Bestandteile der Marke zusammensetzen, nicht mit einer eingetragenen Sortenbezeichnung oder mit einer Sortenbezeichnung zusammenfällt bzw. zusammenfallen, deren Schutz aufgegeben oder beendet wurde oder abgelaufen ist.

Die Recherche sollte sich dabei auch auf die für die Europäische Union, die Mitgliedstaaten und Drittländer auf der Grundlage des Unionsrechts, des nationalen Rechts oder von internationalen Übereinkommen, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat beigetreten ist, eingetragenen Sortenbezeichnungen erstrecken.

Ein Sortenschutz ist **aufgegeben,** wenn der Inhaber gemäß Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 diesen vor Ablauf der Laufzeit des Rechts durch Übermittlung einer entsprechenden schriftlichen Erklärung an das CPVO abtritt; in diesem Fall erlischt das Recht mit Wirkung ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Erklärung beim CPVO eingeht.

Gemäß Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 **erlöscht** der Sortenschutz bei Ablauf des 25. Kalenderjahres bzw. im Fall von Sorten von Reben und Baumarten bei Ablauf des 30. Kalenderjahres.

Der Sortenschutz wird ex tunc **beendet,** wenn das Amt gemäß Artikel 20 GSortV den gemeinschaftlichen Sortenschutz für ungültig erklärt, sowie mit Wirkung ex nunc, wenn das Amt den gemeinschaftlichen Sortenschutz gemäß Artikel 21 GSortV aufhebt.

2.13.3.2 Maßgeblicher Zeitpunkt

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV gilt lediglich für Sortenbezeichnungen, die zum Zeitpunkt der Prüfung der Unionsmarkenanmeldung **eingetragen waren** (bzw., wie vorstehend erläutert, abgelaufen sind bzw. aufgegeben oder beendet wurden). Die maßgeblichen Termine sind der Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung (oder die so

[7] http://www.cpvo.europa.eu/main/de/home/databases/cpvo-variety-finder.

genannte Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft, sofern beantragt) und der Tag der Eintragung der Sortenbezeichnung.

2.13.3.3 Die Unionsmarkenanmeldung besteht aus der Sortenbezeichnung oder gibt deren wesentliche Bestandteile wieder

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV sind Einwände nur dann zu erheben, wenn die Unionsmarke aus der Sortenbezeichnung besteht oder deren wesentliche Bestandteile wiedergibt.

Daher können sich folgende Tatbestände ergeben:

a) Die Unionsmarkenanmeldung besteht aus einer früheren Sortenbezeichnung, etwa aus der Wortmarke „ANTONIO“ für *Obst und Gemüse*. Da es sich bei „ANTONIO“ um eine frühere Sortenbezeichnung für *Paprikaschoten* handelt, wird das Amt mit Blick auf Paprikaschoten einen Einwand erheben. Für „eng verwandte Arten“ wird auf Absatz 3.4 verwiesen.
b) Die Unionsmarke **enthält** eine frühere Sortenbezeichnung. Die Frage, ob die Anmeldung beanstandbar ist oder nicht, bedarf einer eingehenderen Prüfung. Das Amt wird insbesondere prüfen, ob die Sortenbezeichnung einer der **wesentlichen Bestandteile** der Unionsmarkenanmeldung ist.

Beispiele:

Unionsmarke	**Waren**	**Kommentar**
GEMÜSE ANTONIO MARIN	Obst und Gemüse	ANTONIO ist eine eingetragene Sortenbezeichnung für *Paprikaschoten.* ANTONIO ist ein wesentlicher Bestandteil der Marke. Das Amt wird in Bezug auf Paprikaschoten einschließlich eng verwandter Arten Einwand erheben.
	Obst und Gemüse	ANTONIO ist eine eingetragene Sortenbezeichnung für *Paprikaschoten.* ANTONIO gilt **nicht** als wesentlicher Bestandteil der Marke. Das Amt wird daher keinen Einwand erheben.

2.13.3.4 Pflanzensorten derselben oder einer eng verwandten Art

Immer dann, wenn sich die Spezifikation einer Unionsmarkenanmeldung auf *lebende Pflanzen, landwirtschaftliches Saatgut, Frischobst und Frischgemüse* oder ähnliches bezieht, ist eine Prüfung durchzuführen.

Falls die Prüfung ergibt, dass die angemeldete Wort- oder Bildunionsmarke aus einer früheren eingetragenen Sortenbezeichnung besteht oder deren wesentliche Bestandteile wiedergibt, welche nach Maßgabe der Unions- oder nationalen Rechtsvorschriften oder internationaler Übereinkommen eingetragen worden war, muss der Prüfer gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe m UMV in Bezug auf das entsprechende Erzeugnis einen Einwand erheben. Am Beispiel der wissenschaftlichen Bezeichnung des Erzeugnisses „Hafer“, *Avena sativa*, beschreibt der Begriff *Avena* die Gattung und umfasst grundsätzlich auch die eng verwandten Arten *Avena abyssinica*, *Avena byzantine*, *Avena fatua*, *Avena nuda*, etc. Ebenso lautet der wissenschaftliche Name der am häufigsten vorkommenden Paprika *Capsicum annuum*. Der Begriff

capsicum beschreibt die Gattung und umfasst grundsätzlich auch die eng verwandten Arten *Capsicum baccatum*, *Capsicum chinense*, *Capsicum pubescens*, etc.

REGEL: Der Einwand sollte sich auf die Gattung des wissenschaftlichen Namens der Sortenbezeichnung beziehen, die sich grundsätzlich auch auf die eng verwandten Arten erstreckt.

AUSNAHME: Es gibt Fälle, in denen manche Arten innerhalb derselben Gattung nicht eng miteinander verwandt sind oder in denen Arten anderer Gattungen eng verwandt sind. Ausnahmen werden vom Amt auf Antrag des Anmelders der Unionsmarke und/oder aufgrund von Stellungnahmen Dritter geprüft.

Vgl. ebenso Anhang zu den CPVO-Leitlinien zu Artikel 63 GSortV zur Bedeutung des Begriffs „eng verwandte Arten“.

Und schließlich muss das Warenverzeichnis dann eingeschränkt werden, wenn mehr als eine Sortenbezeichnung als wesentlicher Bestandteil in einer Markenanmeldung auftaucht, etwa eine Sortenbezeichnung für „Äpfel“ und eine weitere für „Erdbeeren“, um die unter jede dieser Sortenbezeichnungen fallenden Waren auszuschließen, also Äpfel und Erdbeeren. Dies gilt auch dann, wenn die beiden Sortenbezeichnungen in ein und demselben Begriff zusammen verwendet werden, beispielsweise bei MARINEGOLD, wo sowohl MARINE als auch GOLD geschützt sind; das Warenverzeichnis muss eingeschränkt werden, um die unter jede dieser Sortenbezeichnungen fallenden Waren auszuschließen.

Beispiele für Einwände und Einschränkungen:

Unionsmarke	Waren	Kommentar
Unionsmarken-anmeldung Nr. 13 473 665 Tropical Coast	Klasse 31	TROPICAL ist auf europäischer Ebene (QZ-Code) in der CPVO-Datenbank für „Solanum lycopersicum L.“ (Tomate), „Chrisantemum L.“ (Chrysantheme) und „Tulipa L.“ (Tulpen) geschützt. Eintragung in Klasse 31 mit folgender Einschränkung: „… die genannten Waren sind keine Chrysanthemen, Tulpen oder Tomaten oder Material für die vegetative Vermehrung oder Fortpflanzung von Chrysanthemen, Tulpen oder Tomaten und enthalten diese auch nicht“.
Unionsmarken-anmeldung Nr. 13 714 803 FleurAfrica	Weizen in Klasse 31	„Africa“ ist auf europäischer Ebene (QZ-Code) für „Weizen“ geschützt. Der Einwand wurde durch eine Einschränkung ausgeräumt („enthält keine Weizensaat“).
Unionsmarken-anmeldung Nr. 13 784 021 nike	Klasse 31	„Nike“ ist auf europäischer Ebene (QZ-Code) für „Avena sativa“ und „chrysanthemum“ geschützt. Der Einwand wurde durch eine Einschränkung ausgeräumt.

Unionsmarkenanmeldung Nr. 14 487 896 	Klasse 31	Das Wort „Nature“ ist auf europäischer Ebene (QZ-Code) für „Diplotaxis tenuifolia“ (Schmalblättriger Doppelsame) geschützt. Da jedoch der Begriff „Nature“ sehr klein und in Zusammenhang mit einer längeren Aussage erscheint, spielt er nur eine untergeordnete Rolle und wird nicht als CPVO wahrgenommen. Die Unionsmarke wird angenommen.

2.13.4 Beziehung zu anderen Bestimmungen der UMV

Wenn eine Sortenbezeichnung auf dem Markt verwendet wird, jedoch nicht eingetragen oder im CPVO oder auf nationaler Ebene veröffentlicht wurde, könnte Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben c und d UMV anwendbar sein (siehe Abschnitte 2.3 und 2.4).

2.14 Unionskollektivmarken

2.14.1 Merkmale von Kollektivmarken

Eine Unionskollektivmarke ist eine besondere Art der Unionsmarke, die gemäß Artikel 66 Absatz 1 UMV „bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden".

Eine Unionskollektivmarke soll die Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbandes, der Inhaber der Marke ist, von denen anderer Unternehmen unterscheiden, die dem Verband nicht angehören. Die Unionskollektivmarke ist daher ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft bestimmter Waren und Dienstleistungen, weil sie den Verbraucher darüber informiert, dass der Hersteller der Waren oder der Dienstleistungserbringer einem bestimmten Verband angehört und berechtigt ist, die Marke zu benutzen.

Eine Unionskollektivmarke wird üblicherweise von Unternehmen zusammen mit deren eigenen Individualmarken als Hinweis darauf benutzt, dass sie Mitglieder eines bestimmten Verbandes sind. So möchte vielleicht der Verband der spanischen Schuhhersteller die Unionskollektivmarke „Asociación Española de Fabricantes de Calzado" anmelden, deren Inhaber er dann ist, die aber von allen seinen Mitgliedern benutzt wird. Und ein Mitglied des Verbands möchte die Kollektivmarke zusätzlich zu seiner eigenen Individualmarke wie z. B. „Calzados Luis" benutzen.

Kollektivmarken müssen nicht unbedingt die Qualität der Waren bestätigen, auch wenn dies gelegentlich der Fall ist. Markensatzungen enthalten beispielsweise häufig Bestimmungen über die Bestätigung der Qualität von Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, und dies ist durchaus akzeptabel (siehe Entscheidung vom 10/05/2012, R 1007/2011-2, Randnr. 13).

Die Entscheidung darüber, ob eine Marke die Anforderungen einer Kollektivmarke oder einer Individualmarke erfüllt, liegt beim Anmelder. Das bedeutet grundsätzlich, dass das gleiche Zeichen entweder als Individualunionsmarke oder, wenn die in diesem Kapitel dargestellten Bedingungen erfüllt sind, auch als Unionskollektivmarke angemeldet werden kann. Die Unterschiede zwischen Individual- und Kollektivmarken sind nicht durch das Zeichen an sich bedingt, sondern eher durch andere Merkmale wie die Inhaberschaft an der Marke oder die Bedingungen für deren Benutzung.

So kann beispielsweise ein Verband eine Anmeldung der Wortmarke „Tamaki" entweder als Individualmarke oder als Kollektivmarke einreichen, je nachdem, wie die Marke benutzt werden soll (nur durch den Verband oder auch durch seine Mitglieder). Erfolgt die Anmeldung als Unionskollektivmarke, sind bestimmte zusätzliche Anforderungen an die Form einzuhalten, wie die Vorlage einer Satzung usw.

Nach der Anmeldung kann eine Änderung der Kategorie (von einer Kollektiv- zu einer Individualmarke oder umgekehrt) nur unter bestimmten Umständen vorgenommen werden (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Punkt 8.2.5).

Soweit Artikel 67 bis 74 UMV nichts anderes vorsehen, gelten die Bestimmungen der UMV auch für Unionskollektivmarken. Für Unionskollektivmarken gelten also zum einen die allgemeinen Vorschriften für Unionsmarken, zum anderen bestehen einige Ausnahmen und Besonderheiten.

Daraus folgt erstens, dass eine Unionskollektivmarke dem gleichen Prüfungsverfahren und den gleichen Bedingungen wie eine Individualmarke unterliegt. Generell gilt, dass die Klassifizierung von Waren und Dienstleistungen, die Prüfung der Einhaltung der Formerfordernisse und die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse nach den gleichen Verfahren erfolgen wie bei Individualmarken.

So werden die Prüfer das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen oder die sprachlichen Anforderungen genauso wie bei einer Individualmarke prüfen. Geprüft wird ebenfalls, ob für die Unionskollektivmarke eines der in Artikel 7 UMV aufgeführten Eintragungshindernisse gilt.

Die vom Anmelder beigefügte Satzung für die Unionskollektivmarke **muss ihre Benutzung für alle Waren oder Dienstleistungen umfassen**, die im Verzeichnis der Anmeldung der Unionskollektivmarke aufgeführt sind. Beispielsweise kann der Anmelder dies erfüllen, indem die Liste der Waren und Dienstleistungen in der für die Benutzung maßgeblichen Satzung wiedergegeben oder auf die Liste der Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung der Unionskollektivmarke verwiesen wird.

Hinsichtlich von Unionskollektivmarken, die mit einer geschützten Ursprungsbezeichnung (g.U.) bzw. einer geschützten geografischen Angabe (g.g.A.) oder mit traditionellen Begriffen für Wein oder garantiert traditionellen Spezialitäten in Konflikt stehen, muss in der für die Benutzung maßgeblichen Satzung einer Unionskollektivmarke eine **etwaig aufgenommene Einschränkung** zur Behebung des Konflikts genau wiedergegeben werden. Beispielsweise ist in der Satzung über die Benutzung der Unionskollektivmarke „XYZ Ursprungsbezeichnung“ für „Weine“ genau anzugeben, dass sie sich auf die Benutzung der Marke für Weine bezieht, die der g.U. „XYZ“ entsprechen.

Zweitens werden bei der Prüfung einer Unionskollektivmarke auch die bei dieser Art von Marken gegebenen Ausnahmen und Besonderheiten betrachtet. Von diesen Ausnahmen und Besonderheiten sind sowohl formale als auch inhaltliche Bestimmungen betroffen. Im Hinblick auf die Formerfordernisse stellt z. B. das Erfordernis einer Markensatzung ein besonderes Merkmal einer Unionskollektivmarke dar. (Zu näheren Einzelheiten zur Prüfung der Formerfordernisse von Unionskollektivmarken einschließlich der Satzung siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Punkt 8.2).

Nachstehend wird auf die inhaltlichen Ausnahmen und Besonderheiten von Unionskollektivmarken eingegangen.

2.14.2 Inhaberschaft

Die Inhaberschaft an Unionskollektivmarken ist beschränkt auf i) Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmern oder Händlern, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, und ii) Körperschaften des öffentlichen Rechts.

Zur ersten Art von Inhabern gehören üblicherweise private Verbände, die einen gemeinsamen Zweck oder ein gemeinsames Interesse verfolgen. Sie müssen selbst eine juristische Person und rechtsfähig sein. Daher können Kapitalgesellschaften wie *sociedades anónimas, Gesellschaften mit beschränkter Haftung* usw., mehrere

Anmelder mit eigenständiger Rechtspersönlichkeit oder zeitweilige Unternehmenszusammenschlüsse nicht Inhaber einer Unionskollektivmarke sein. In den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Punkt 8.2.1 heißt es hierzu: „Kollektiv“ bedeutet weder, dass mehrere Personen Inhaber der Marke sind (gemeinsame Anmelder/gemeinsame Inhaber), noch, dass die Marke für mehr als ein Land gilt.

Bei der zweiten Kategorie von Inhabern ist das Konzept der „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ weit auszulegen. Es umfasst zum einen Verbände, Unternehmen und andere Einrichtungen des öffentlichen Rechts. Es trifft beispielsweise auf „Consejos Reguladores“ oder „Colegios Profesionales“ nach spanischem Recht zu. Zum anderen erfasst es auch andere Körperschaften des öffentlichen Rechts wie z. B. die Europäische Union, Staaten oder Kommunen, die nicht zwangsläufig als Unternehmen oder Verband strukturiert sein müssen, aber trotzdem Inhaber von Unionskollektivmarken sein können. In diesen Fällen gilt das Erfordernis bezüglich der Bedingungen für die Mitgliedschaft gemäß Artikel 67 Absatz 2 UMV nicht (siehe Entscheidung vom 22/11/2011, R 828/2011-1, Randnr. 18; und Entscheidung vom 10/05/2012, R 1007/2011-2, Randnrn. 17 und 18). Ist also der Anmelder einer Unionskollektivmarke eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die nicht zwangsläufig als Unternehmen oder Verband strukturiert ist, wie die Europäische Union, ein Staat oder eine Kommune, so braucht die Markensatzung keine Angaben zu etwaigen Mitgliedern zu enthalten.

2.14.3 Besonderheiten im Zusammenhang mit absoluten Eintragungshindernissen

Die in Artikel 7 Absatz 1 UMV aufgeführten absoluten Eintragungshindernisse gelten auch für Unionskollektivmarken. Das bedeutet, dass diese Marken im Einklang mit diesen Bestimmungen zunächst darauf geprüft werden, ob sie beispielsweise Unterscheidungskraft besitzen, irreführend sind oder ein gebräuchliches Zeichen geworden sind. Fehlt z. B. einer Marke von Haus aus gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV die Unterscheidungskraft, wird sie zurückgewiesen (siehe Entscheidung vom 18/07/2008, R 229/2006-4, Randnr. 7).

Bei der Prüfung absoluter Eintragungshindernisse von Unionskollektivmarken sind allerdings einige Ausnahmen und Besonderheiten zu berücksichtigen. Neben den in Artikel 7 Absatz 1 UMV aufgeführten Eintragungshindernissen für eine Unionsmarke haben die Prüfer noch die folgenden spezifischen Hindernisse zu beurteilen:

- beschreibende Zeichen
- Irreführung über die Art
- Verstoß der Satzung gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten.

Diese spezifischen Eintragungshindernisse können auch Gegenstand von Stellungnahmen Dritter sein.

2.14.3.1 Beschreibende Zeichen

Zeichen oder Angaben, die im Handel die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen bezeichnen können, können als Unionskollektivmarke eingetragen werden (siehe Urteil vom 15/10/2003, T-295/01, „Oldenburger“, Randnr. 32; und vom 25/10/2005, T-379/03, „Cloppenburg“, Randnr. 35).

Daraus folgt, dass ein Zeichen, das ausschließlich die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (und das zurückgewiesen werden müsste, würde es als Individualmarke angemeldet werden), akzeptiert werden kann, wenn i) es ordnungsgemäß als Unionskollektivmarke angemeldet wird, und ii) es die in Artikel 67 Absatz 2 UMV erwähnte Befugnis umschließt (siehe Entscheidung vom 05/10/2006, R 280/2006-1, Randnrn. 16 und 17).

Diese Bestimmung besagt, dass die Satzung einer beschreibenden Unionskollektivmarke es jeder Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten muss, Mitglied des Verbands zu werden, der Inhaber der Marke ist.

So müsste beispielsweise eine Anmeldung der Wortmarke „Alicante“ als Individualmarke mit dem Zusatz *Fremdenverkehrsdienstleistungen* gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückgewiesen werden, weil sie die geografische Herkunft der Dienstleistungen angibt. Hier greift dann allerdings folgende Ausnahme: Wird die Marke zulässigerweise als Unionskollektivmarke angemeldet (wird sie also von einem Verband oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts angemeldet, und erfüllt sie die anderen Voraussetzungen für Unionskollektivmarken), und enthält die Satzung die in Artikel 67 Absatz 2 UMV vorgesehene Befugnis, wird sie im Einklang mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV akzeptiert.

Diese Ausnahme gilt jedoch ausschließlich für Zeichen, die die geografische Herkunft der Waren und Dienstleistungen beschreiben. Beschreibt die Unionskollektivmarke hingegen andere Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, gilt diese Ausnahme nicht und die Anmeldung wird gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückgewiesen.

Wird z. B. die Wortmarke „Do-it-yourself“ als Unionskollektivmarke für Werkzeug in Klasse 7 angemeldet, wird sie als die Bestimmung der Waren beschreibend angesehen. Da das Zeichen bestimmte Merkmale der Waren beschreibt, nicht jedoch deren geografische Herkunft, wird es gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückgewiesen, obwohl es als Unionskollektivmarke angemeldet worden ist (siehe Entscheidung vom 08/07/2010, R 934/2010-1, Randnr. 35).

2.14.3.2 Irreführung über die Art

Der Prüfer hat die Anmeldung zurückzuweisen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über die Art oder die Bedeutung der Marke irregeführt 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.

2.14.3.3 Verstoß der Satzung gegen die öffentliche Ordnung und gegen die guten Sitten

Verstößt die Markensatzung gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten, ist die Anmeldung einer Unionskollektivmarke zurückzuweisen.

Dieses Eintragungshindernis ist von dem in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV genannten zu unterscheiden; dort ist die Eintragung von Marken untersagt, die für sich gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen.

Die in Artikel 68 Absatz 1 UMV geregelte Zurückweisung bezieht sich auf Fälle, in denen, unabhängig von der Marke, die Markensatzung eine Bestimmung enthält, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, beispielweise Regeln, die Unterschiede bezüglich Geschlecht, Glauben oder Hautfarbe machen. Enthält die Satzung z. B. eine Klausel, die Frauen die Benutzung der Marke untersagt, wird die Anmeldung der Unionskollektivmarke zurückgewiesen, selbst wenn die Marke nicht unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe f UMV fällt.

Der Einwand des Prüfers kann ausgeräumt werden, wenn die Satzung geändert und die kollidierende Bestimmung entfernt wird. In obigem Beispiel wird die Anmeldung der Unionskollektivmarke akzeptiert, wenn die Klausel, der zufolge Frauen die Benutzung der Marke untersagt ist, aus der Satzung gestrichen wird.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 0

EINFÜHRUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Überblick über das Widerspruchsverfahren – der Unterschied zwischen „absoluten“ und „relativen“ Eintragungshindernissen bei der Ablehnung einer UM-Anmeldung 3

2 Die Grundlagen für einen Widerspruch 3

3 Die „älteren Rechte“, auf denen der Widerspruch basieren muss 4

4 Der Zweck des Widerspruchsverfahrens und die schnellste Vorgehensweise 6

1 Überblick über das Widerspruchsverfahren – der Unterschied zwischen „absoluten“ und „relativen“ Eintragungshindernissen bei der Ablehnung einer UM-Anmeldung

Das „Widerspruchsverfahren“ wird vor dem EUIPO ausgetragen, wenn ein Dritter auf Grund seiner älteren Rechte beim Amt die Ablehnung einer Unionsmarkenanmeldung („UM-Anmeldung“) oder einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU beantragt.

Wenn ein Widerspruch gegen eine internationale Registrierung mit Benennung der EU eingereicht wird, müssen für die entsprechende UM-Anmeldung die in diesen Richtlinien genannten Verweise zu internationalen Registrierungen mit Benennung der EU beachtet werden. Es liegen gesonderte Richtlinien zu internationalen Marken unter Berücksichtigung der Besonderheiten zu Widersprüchen als Entwurf vor.

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke („UMV“) muss ein Widerspruch auf Rechten der Widersprechenden an einer älteren Marke oder an einer anderen Zeichenform basieren. Die Grundlagen, auf denen ein Widerspruch basieren kann, heißen „relative Eintragungshindernisse“, und die maßgeblichen Bestimmungen werden in Artikel 8 UMV unter dieser Bezeichnung genannt. Im Gegensatz zu absoluten Eintragungshindernissen, die von Amts wegen vom Amt untersucht werden (und bei denen auch Stellungnahmen Dritter einbezogen werden, die keine Parteien des Verfahrens sind), handelt es sich bei relativen Eintragungshindernissen um Inter-Partes-Verfahren, die auf einem möglichen Konflikt mit älteren Rechten basieren. Derartige relative Eintragungshindernisse werden nicht von Amts wegen durch das Amt genannt. Es obliegt den Inhabern von älteren Rechten bei der Einreichung von UM-Anmeldungen durch andere auf mögliche Konflikte mit älteren Rechten zu achten und gegebenenfalls Widerspruch gegen die Eintragung in Konflikt stehender Marken einzureichen.

Wenn ein Widerspruch innerhalb einer vorgeschriebenen Frist eingereicht und die entsprechende Gebühr entrichtet wurde, wird das Verfahren von der darauf spezialisierten Abteilung des Amts (der Widerspruchsabteilung) geleitet und beinhaltet in der Regel den Austausch von Stellungnahmen seitens der Widersprechenden und des Anmelders (der „Parteien“). Nachdem die Stellungnahmen ausgelegt wurden und es zwischen den Parteien zu keiner Einigung gekommen ist, entscheidet die Widerspruchsabteilung (in Form einer beschwerdefähigen Entscheidung) darüber, ob die streitige Anmeldung grundsätzlich oder teilweise abgelehnt bzw. ob der Widerspruch abgelehnt wird. Wenn der Widerspruch nicht wohlbegründet ist, wird er abgelehnt. Wenn die UM-Anmeldung nicht grundsätzlich abgelehnt wird und keine weiteren Widersprüche ausstehend sind, wird sie zur Eintragung weitergeleitet.

2 Die Grundlagen für einen Widerspruch

Die Grundlagen für einen Widerspruch werden in Artikel 8 UMV dargelegt.

Gemäß Artikel 8 UMV können Inhaber die Eintragung einer UM-Anmeldung aufgrund ihrer älteren Rechte durch Widerspruch anfechten, und zwar aus Gründen der absoluten Identität zwischen den Waren und/oder Dienstleistungen sowie zwischen den Marken (**Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV**, wobei die Verwechslungsgefahr vermutet wird und nicht bewiesen werden muss), und der Ähnlichkeit (**Artikel 8**

Absatz 1 Buchstabe b UMV, wobei eine Verwechslungsgefahr bestehen muss) (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 3 UMV** ist der Markeninhaber berechtigt, die unberechtigte Markenanmeldung durch einen Bevollmächtigten oder Vertreter zu verhindern (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Agentenmarken).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 4 UMV** ist der Inhaber älterer nicht eingetragener Marken oder anderer Zeichen, die im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind, berechtigt, die Eintragung einer später erfolgten UM-Anmeldung zu verhindern, wenn der Inhaber berechtigt ist, die Nutzung einer der UM-Anmeldung zu verbieten. Der Artikel gibt Rechteinhabern die Möglichkeit, ein breites Spektrum an nach EU-Recht oder den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats geschützten Rechten geltend zu machen, sofern die in den geltenden Rechtsvorschriften genannten Bedingungen für ihren Erwerb und den Schutzumfang erfüllt sind, und die geltend gemachten Rechte gemäß EU-Recht im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind. (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte aus Artikel 8 Absatz 4 sowie Artikel 8 Absatz 4a UMV).

Gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV sind die Inhaber von Rechten aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder einer geografischen Angabe nach den Rechtsvorschriften der EU oder eines Mitgliedstaates berechtigt, der Eintragung einer später erfolgenden UM-Anmeldung zu widersprechen, selbst über den begrenzten, von Amts wegen gewährten Schutzumfang derartiger Rechte aufgrund absoluter Eintragungshindernisse hinaus (Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV). Um als „relatives“ Eintragungshindernis zu gelten, muss das beanspruchte Recht seinem Inhaber ein unmittelbares Recht zum Vorgehen gegen unbefugte Benutzung verleihen (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte aus den Artikeln 8 Absatz 4 und Absatz 4a UMV).

Gemäß **Artikel 8 Absatz 5 UMV** sind die Inhaber einer älteren bekannten eingetragenen Marke berechtigt, die Eintragung einer später erfolgenden UM-Anmeldung zu verhindern, welche die ältere bekannte Marke ohne rechtfertigenden Grund beeinträchtigen würde. Verwechslungsgefahr ist keine Bedingung für die Anwendung dieses Artikels. Denn nach Artikel 8 Absatz 5 UMV werden die Funktionalitäten und Verwendungszwecke von Marken ausdrücklich (aber nicht ausschließlich) geschützt, die nicht in den Anwendungsbereich zum Schutz der Herkunftsangabe durch Verwechslungsgefahr fallen. Artikel 8 Absatz 5 UMV bezieht sich auf den Schutz der erhöhten Aufwendungen und Finanzinvestitionen, die zur Bildung und Förderung von Marken erforderlich sind, damit die Marken einen Bekanntheitsgrad erlangen und ihre volle Wertschöpfung erhalten (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken).

3 Die „älteren Rechte“, auf denen der Widerspruch basieren muss

Ein Widerspruch muss auf mindestens einem älteren Recht der Widersprechenden basieren.

Die in Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 8 Absatz 5 UMV genannten „älteren“ Rechte werden in **Artikel 8 Absatz 2 UMV** so definiert, dass der Antrag zur Eintragung –

einschließlich anwendbarer beanspruchter Prioritätstage – entweder an einem früheren Tag (und zwar laut Urteil vom 22. März 2012, C- 190/10, „Génesis Seguros“, ohne Angabe der Uhrzeit) als die UM-Anmeldung erfolgte, oder dass die Rechte in einem Mitgliedstaat bereits vor der UM-Anmeldung bzw. (falls zutreffend) vor dem beanspruchten Prioritätstag notorisch bekannt wurden (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen).

Diese Rechte beziehen sich im Wesentlichen auf in der EU eingetragene Marken und entsprechende Anträge sowie auf „notorisch bekannte“ Marken im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft (für die keine Eintragung erforderlich ist). Eine detaillierte Erläuterung zu diesen „notorisch bekannten“ Marken unter Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV und deren Unterscheidung im Sinne der in Artikel 8 Absatz 5 erläuterten bekannten Marken finden Sie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Abschnitt 2.1.2.

Nach Artikel 8 Absatz 3 UMV muss die Widersprechende beweisen, dass sie als Inhaber einer Marke fungiert, die an einem beliebigen Ort der Welt durch Eintragung oder Benutzung (und die entsprechend der Gesetzgebung des Ursprungslands für dieses Markenrecht als Marke anerkannt ist) erworben wurde, für die ein Bevollmächtigter oder Vertreter des Inhabers die Eintragung in eigenem Namen ohne Zustimmung des Inhabers beantragt hat.

Artikel 8 Absatz 4 UMV ist der Widerspruchsgrund, der sich auf ältere nicht eingetragene Marken oder andere im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzte Zeichen stützt, die nach den Rechtsvorschriften der EU oder eines Mitgliedstaats geschützt sind, nach denen der Inhaber berechtigt ist, die unbefugte Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Der Widersprechende muss nachweisen, dass er das geltend gemachte Recht (das benutzungs- oder eintragungsbasiert sein kann) vor dem Anmeldetag oder ggf. vor dem Prioritätstag der angefochtenen Marke gemäß den Schutzvoraussetzungen des geltenden Rechts erworben hat. Ferner muss der Widersprechende eine Benutzung dieses Rechts von mehr als nur örtlicher Bedeutung vor dem Prioritätstag der angefochtenen Marke nachweisen.

Artikel 8 Absatz 4a UMV ist der Widerspruchsgrund, der sich auf Ursprungsbezeichnungen oder geografische Angaben stützt, die nach den Rechtsvorschriften der EU oder eines Mitgliedstaats geschützt sind, nach denen die aufgrund dieser Rechtsvorschriften berechtigte Person die unbefugte Benutzung einer jüngeren Marke untersagen kann. Der Widersprechende muss nachweisen, dass der Anspruch auf die Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe vor dem Anmeldetag oder ggf. dem Prioritätstag der angefochtenen Marke begründet wurde.

Verschiedene Rechtsgrundlagen, die auf verschiedenen älteren Rechten basieren, werden entweder im selben Widerspruch oder in mehreren Widersprüchen derselben UM-Anmeldung vermutet.

Die Praxis des Amtes basiert auf den direkt oder sinngemäß angewandten rechtlichen UMV-Bestimmungen entsprechend der allgemeinen Rechtsprechung durch das Gericht (siehe Urteil vom 16. September 2004, T-342/02, „MGM“; und vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“). Und zwar:

- **Mehrfache Widersprüche**: Regel 21 Absatz 2 und Absatz 3 UMDV legt fest, dass das Amt nur die „wirksamsten“ Widersprüche untersucht, wobei der Rest aufgehoben wird und als abgehandelt gilt, wenn der Antrag aufgrund des

ausgewählten Widerspruchs abgelehnt wurde. Nachstehend werden die „wirksamsten“ Widersprüche erläutert.

- **Mehrere ältere Rechte in einem Widerspruch**: Der Gerichtshof hat befunden, dass eine Zusammenfassung verschiedener älterer Rechte in einem Widerspruchsverfahren praktisch mit der Vorlage mehrerer Widersprüche identisch ist, wodurch das Amt die Ablehnung des Antrags aufgrund der jeweils „wirksamsten“ Rechte begründen kann. Nachstehend werden die „wirksamsten“ älteren Rechte erläutert.

- **Mehrere Rechtsgrundlagen bei Widersprüchen**: Wenn der Widerspruch in Bezug auf die „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen vollumfänglich erfolgreich ist, müssen die verbleibenden Rechtsgrundlagen nicht untersucht werden. Wenn eine erforderliche Anforderung einer Rechtsgrundlage nicht erfüllt wird, müssen die verbleibenden Anforderungen der Bestimmung nicht untersucht werden. Nachstehend werden die „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen erläutert.

4 Der Zweck des Widerspruchsverfahrens und die schnellste Vorgehensweise

Der Gerichtshof hat festgelegt, dass der einzige Zweck des Widerspruchsverfahrens in der Entscheidung besteht, ob der Antrag zur Eintragung weitergeleitet wird und nicht (auf nationaler Ebene beispielsweise durch die mögliche Umwandlung der UM-Anmeldung) präventiv zur Beilegung von potenziellen Streitfällen dient (siehe Urteil vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“, Randnummern 25 bis 27).

Der Gerichtshof hat klar bestätigt, dass das Amt nicht verpflichtet ist, alle älteren Widersprüche, Rechte und Rechtsgrundlagen zu untersuchen, die gegen dieselbe UM-Anmeldung angeführt wurden, wenn bereits eines davon als Ablehnungsgrund für die UM-Anmeldung genügt. Außerdem besteht keine Verpflichtung, das ältere Recht mit dem möglichst weit gesteckten räumlichen Geltungsbereich zu wählen, um letztendlich die Erstreckung eines eventuellen Umwandlungsantrages auf so viele Gebiete wie möglich zu verhindern (siehe Urteil vom 16. September 2004, T- 342/02, „MGM“; und vom 11. Mai 2006, T-194/05, „TeleTech“).

Dieser Grundsatz ermöglicht eine schnellere Behandlung der Widersprüche. Das Amt kann die „wirksamsten“ Widersprüche, älteren Rechte und Rechtsgrundlagen selbst wählen und festlegen, welche davon unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verfahrensökonomie zuerst untersucht werden.

Der „wirksamste“ Widerspruch ist in der Regel der Widerspruch, der für das Amt den am einfachsten anzuwendenden und möglichst umfassendsten Grund für die Ablehnung der Eintragung der angefochtenen UM-Anmeldung beinhaltet.

Das „wirksamste“ ältere Recht ist in der Regel das ähnlichste (am nächsten kommende) Zeichen mit den in Bezug auf Waren und Dienstleistungen umfassendsten Anwendungsbereich und/oder das Recht mit den ähnlichsten Waren und Dienstleistungen.

Die „wirksamste“ Rechtsgrundlage ist in der Regel der für das Amt einfachste und möglichst umfassendste Grund für die Ablehnung der Eintragung der angefochtenen UM-Anmeldung.

Allgemein gilt, dass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a – sofern anwendbar – die einfachste Grundlage zur Ablehnung einer UM-Anmeldung in Bezug auf die Verfahrensökonomie bildet, da das Amt weder Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Zeichen oder Waren und Dienstleistungen analysieren noch eine Verwechslungsgefahr ermitteln muss. Wenn dies nicht der Fall ist, werden die tatsächlichen Gegebenheiten der jeweiligen Widersprüche für die Bestimmung der nächsten „wirksamsten“ Rechtsgrundlagen entsprechend Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b, Artikel 8 Absatz 3, Artikel 8 Absatz 4, Artikel 8 Absatz 4a bzw. Artikel 8 Absatz 5 verwendet (wenn sich beispielsweise die Waren und Dienstleistungen des älteren Rechts und die der UM-Anmeldung voneinander unterscheiden, können Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 3 nicht als gültige Grundlagen für den Widerspruch herangezogen werden, da zum einen für die Waren und Dienstleistungen des älteren Rechts zumindest eine Ähnlichkeit erforderlich ist, zum anderen die Waren und Dienstleistungen mindestens eng mit der UM-Anmeldung verbunden bzw. wirtschaftlich mit der UM-Anmeldung gleichwertig sein müssen.)

Wenn vom Anmelder in Bezug auf einige der älteren Rechte ein Benutzungsnachweis beantragt wurde, ermittelt das Amt in der Regel zuerst, ob ein noch nicht dem Benutzungszwang unterliegendes älteres Recht den Widerspruch vollständig aufrechterhalten kann. Ist dies nicht der Fall, werden andere noch nicht dem Benutzungszwang unterliegende ältere Rechte dahingehend untersucht, ob der Widerspruch auf dieser kumulativen Basis vollständig aufrechterhalten werden kann. Hierbei wird die UM-Anmeldung auch ohne Berücksichtigung des Benutzungsnachweises abgelehnt. Nur wenn kein älteres Recht bzw. keine älteren Rechte verfügbar sind, berücksichtigt das Amt diejenigen älteren Rechte, gegen die der Benutzungsnachweis beantragt wurde.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 1

VERFAHRENSFRAGEN

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf von Widerspruchsverfahren 6

2 Zulässigkeitsprüfung 7

2.1 Widerspruchsschrift 7

2.1.1 Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung 8

2.1.2 Früher Widerspruch gegen eine UM-Anmeldung 8

2.2 Zahlung 8

2.2.1 Widerspruch verspätet, Zahlung der Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist 9

2.2.2 Zeitpunkt der Zahlung 9

2.2.2.1 Zahlung mittels Banküberweisung 9

2.2.2.2 Zahlung über ein laufendes Konto 10

2.2.3 Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr 10

2.3 Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift 11

2.3.1 Verfahrenssprache 11

2.3.2 Sprache und Übersetzungen der Widerspruchsschrift 12

2.3.3 Beispiele 13

2.4 Zulässigkeitsprüfung 13

2.4.1 Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen 14

2.4.1.1 Identifizierung der angefochtenen UM-Anmeldung 15

2.4.1.2 Identifizierung der älteren Marken/Rechte 15

2.4.1.3 Angabe der Widerspruchsgründe 20

2.4.2 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen 20

2.4.2.1 Daten 20

2.4.2.2 Wiedergabe älterer Marken/Zeichen 21

2.4.2.3 Waren und Dienstleistungen 23

2.4.2.4 Ältere bekannte Marken: Bekanntheitsgrad 25

2.4.2.5 Identifizierung des Widersprechenden 25

2.4.2.6 Berufsmäßige Vertretung 29

2.4.2.7 Unterschrift 31

2.4.2.8 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen 32

2.4.3 Fakultative Angaben 32

2.4.3.1 Reichweite des Widerspruchs 32

2.4.3.2 Begründung 33

2.5 Zustellung des Widerspruchs 33

3 „Cooling-off“-Frist 34

3.1 Beginn der „Cooling-off“-Frist 34

3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist 36

4 Kontradiktorischer Teil 37

4.1 Vervollständigung des Widerspruchs 37

4.2 Substanziierung 37

4.2.1 UM und UM-Anmeldungen 38

4.2.2 Umgewandelte UM (oder deren Anmeldungen) 38

4.2.2.1 Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch 38

4.2.2.2 Auf eine später umgewandelte UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch 38

4.2.3 Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um Unionsmarken handelt ... 39
4.2.3.1 Von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden ... 39
4.2.3.2 Auszüge aus amtlichen Datenbanken ... 40
4.2.3.3 Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO ... 41
4.2.3.4 Dauer einer Markeneintragung ... 42
4.2.3.5 Überprüfung der Nachweise ... 43
4.2.3.6 Verlängerungsurkunden ... 45
4.2.3.7 Berechtigung zum Widerspruch ... 46
4.2.4 Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten, Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben ... 47
4.2.4.1 Notorisch bekannte Marken ... 47
4.2.4.2 Bekannte Marken ... 47
4.2.4.3 Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht ... 48
4.2.4.4 Geschützte Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben ... 48
4.2.4.5 Agenten- oder Vertretermarke ... 49
4.2.5 Sanktionen ... 50
4.3 Übersetzungen/Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens ... 50
4.3.1 Übersetzung von Beweismitteln für Markeneintragungen und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen ... 50
4.3.1.1 Sanktionen ... 52
4.3.2 Übersetzung weiterer Stellungnahmen ... 52
4.3.3 Übersetzung sonstiger Schriftstücke (keine Stellungnahmen) ... 53
4.3.4 Benutzungsnachweise ... 54
4.3.5 Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens ... 55
4.4 Dokumente unleserlich/Bezugnahmen auf andere Verfahren ... 55
4.4.1 Dokumente unleserlich ... 55
4.4.2 Keine Rückgabe von Originalschriftstücken ... 56
4.4.3 Vertrauliche Informationen ... 56
4.4.4 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren ... 57
4.5 Sonstiger Schriftsatzwechsel ... 58
4.5.1 Zusätzliche Benutzungsnachweise ... 58
4.6 Bemerkungen Dritter ... 59
5 Beendigung des Verfahrens ... 60
5.1 Gütliche Einigung ... 60
5.2 Einschränkung und Zurücknahme ... 60
5.2.1 Einschränkungen und Zurücknahmen von UM-Anmeldungen ... 60
5.2.1.1 Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung ... 62
5.2.1.2 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist ... 62
5.2.1.3 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist ... 63
5.2.1.4 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung ... 64
5.2.1.5 Sprache ... 64
5.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs ... 65
5.2.2.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist ... 65

5.2.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist 65
5.2.2.3 Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung 65
5.2.2.4 Sprache 66
5.2.3 Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung 66
5.3 Entscheidung in der Sache 66
5.3.1 Älteres Recht nicht nachgewiesen 66
5.3.2 Älteres Recht hat aufgehört zu existieren 67
5.4 Gebührenerstattung 67
5.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben 67
5.4.1.1 Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen 68
5.4.1.2 Erstattung nach Wiederveröffentlichung 68
5.4.2 Erstattung bei Zurücknahme/Einschränkung einer UM-Anmeldung 68
5.4.2.1 Zurücknahme/Einschränkung der UM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist 68
5.4.2.2 Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der UM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen 68
5.4.3 Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr 69
5.4.4 Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird 69
5.4.4.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung) 69
5.4.4.2 Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher 69
5.4.4.3 Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens 70
5.4.4.4 Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen 70
5.5 Entscheidung über die Kostenverteilung 70
5.5.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss 70
5.5.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird 71
5.5.2.1 Kostenvereinbarung 71
5.5.2.2 Mitteilung von dem „potenziell obsiegenden Beteiligten“ 71
5.5.3 Standardfälle für Kostenentscheidungen 72
5.5.4 Einstellung des Verfahrens 72
5.5.4.1 Mehrfache Widersprüche 72
5.5.4.2 Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen 73
5.5.4.3 Verbundene Verfahren 74
5.5.4.4 Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen“ 74
5.6 Kostenfestsetzung 74
5.6.1 Zu erstattende/festzusetzende Beträge 75
5.6.2 Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung 76
5.6.3 Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung 76
5.6.3.1 Zulässigkeit 76
5.6.3.2 Nachweise 76
5.6.4 Überprüfung der Kostenfestsetzung 77
6 Verfahrensrechtliche Fragen 77
6.1 Berichtigung von Fehlern 77
6.1.1 Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift 77
6.1.2 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen 77
6.2 Fristen 78
6.2.1 Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren 78
6.2.1.1 Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen 78
6.2.1.2 Antrag fristgemäß gestellt 79
6.2.1.3 Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt 80
6.2.1.4 Unterschrift 80

6.3 Aussetzung 80
6.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen 81
6.3.2 Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten 81
6.3.2.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung 82
6.3.2.2 Ältere UM-Anmeldungen oder Eintragungen 83
6.3.2.3 Ältere nationale/internationale Marken (Anmeldungen oder Eintragungen/Rechte) 83
6.3.2.4 Beispiele 84
6.3.3 Mehrfache Widersprüche 84
6.3.3.1 Nach Zurückweisung der UM-Anmeldung 85
6.3.4 Verfahrensaspekte 85
6.3.4.1 Überwachung ausgesetzter Verfahren 85
6.3.4.2 Wiederaufnahme des Verfahrens 85
6.3.4.3 Berechnung der Fristen 86
6.4 Mehrfache Widersprüche 86
6.4.1 Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen 87
6.4.2 Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen 87
6.4.3 Verbindung von Verfahren 89
6.5 Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens) 90
6.5.1 Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren 90
6.5.1.1 Einleitung und Grundprinzip 90
6.5.1.2 Übertragung einer älteren UM 91
6.5.1.3 Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung 92
6.5.1.4 Auf eine Kombination von UMEintragungen und von nationalen Eintragungen gestützter Widerspruch 93
6.5.1.5 Rechtsübergang der angefochtenen UM-Anmeldung 94
6.5.1.6 Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen UM-Anmeldung 94
6.5.2 Dieselben Beteiligten nach der Übertragung 95
6.5.3 Namensänderung 95
6.5.4 Vertreterwechsel 95
6.5.5 Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters 95
6.5.5.1 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders 96
6.5.5.2 Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz) 96
6.5.5.3 Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns vor dem Amt aus rechtlichen Gründen 97

1 Einleitung: Allgemeiner Ablauf von Widerspruchsverfahren

Widerspruchsverfahren beginnen mit dem Eingang der Widerspruchsschrift. Der Anmelder wird über die eingereichte Widerspruchsschrift unterrichtet und erhält eine Kopie der eingereichten Unterlagen.

Nachdem geprüft wurde, ob die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, wird geprüft, ob der Widerspruch die anderen in den Verordnungen enthaltenen formalen Voraussetzungen erfüllt.

Im Allgemeinen lassen sich hinsichtlich der Zulässigkeit zwei Arten von Mängeln unterscheiden:

1. *Absolute Mängel*, d. h. Mängel, die nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr behoben werden können. Wenn der Widersprechende einen solchen Mangel nicht von sich aus innerhalb der Widerspruchsfrist beseitigt, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

2. *Relative Mängel,* d. h. Mängel die auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch behoben werden können. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, den Mangel innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach Ablauf der Widerspruchsfrist zu beheben; wird der Mangel nicht behoben, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Es muss angemerkt werden, dass das Amt zur Wahrung des Grundsatzes der Unparteilichkeit während der Widerspruchsfrist keine Mitteilungen über die Zahlung der Widerspruchsgebühr oder über Zulässigkeitsmängel versendet.

Nach der Prüfung der Zulässigkeit des Widerspruchs ergeht an beide Beteiligten eine Mitteilung mit der Festsetzung der Verfahrensfristen. Zunächst wird den Beteiligten eine Frist – die so genannte „Cooling-off"-Frist – eingeräumt. Während dieser Frist haben die Beteiligten einen Anreiz, zu einer gütlichen Einigung zu gelangen, da die Widerspruchsgebühr unter bestimmten Voraussetzungen erstattet werden kann. Die „Cooling-off"-Frist läuft zwei Monate nach der Unterrichtung über die Zulässigkeit ab. Sie kann einmalig um 22 Monate verlängert werden und somit insgesamt eine Dauer von bis zu 24 Monaten haben.

Nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist beginnt der kontradiktorische Teil des Verfahrens. Dem Widersprechenden werden zwei weitere Monate zur Einreichung der Beweismittel und Stellungnahmen eingeräumt, die er zur Stützung seines Widerspruchs für erforderlich erachtet. Nach diesen zwei Monaten und sobald die eingereichten Beweismittel und (etwaigen) Stellungnahmen dem Anmelder übermittelt wurden, kann dieser innerhalb von zwei Monaten zum Widerspruch Stellung nehmen.

In diesem Verfahrensstadium kann der Anmelder vom Widersprechenden einen Benutzungsnachweis für etwaige ältere Marken verlangen, die seit mindestens fünf Jahren eingetragen sind. Wird ein entsprechender Antrag gestellt, kann der Antragsteller die Vorlage dieses Nachweises durch den Widersprechenden abwarten, bevor er seine Beweismittel und Stellungnahmen einreicht. Anschließend erhält der Widersprechende die Gelegenheit, sich zu den Stellungnahmen des Anmelders zu äußern.

Wenn der Anmelder keinen Benutzungsnachweis verlangt, aber Beweismittel und Stellungnahmen einreicht, werden dem Widersprechenden zwei Monate eingeräumt, um hierauf zu reagieren. Nach Abschluss dieses Schriftsatzwechsels ist der Widerspruch in der Regel entscheidungsreif.

In einigen Fällen kann sich ein weiterer Schriftsatzaustausch als sachdienlich erweisen, so zum Beispiel wenn der Fall komplexe Fragen betrifft oder der Widersprechende ein neues Argument vorbringt, das zum Verfahren zugelassen wird. In einem solchen Fall muss dem Anmelder die Möglichkeit zu einer Stellungnahme gegeben werden. Dann muss der Prüfer entscheiden, ob auch dem Widersprechenden eine weitere Gelegenheit eingeräumt werden sollte.

Das Amt kann die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken, und Stellungnahmen zu anderen Fragen zu einem späteren Zeitpunkt zulassen.

Nachdem die Beteiligten ihre Stellungnahmen eingereicht haben, wird das Verfahren abgeschlossen; der Vorgang ist in der Sache entscheidungsreif und die Beteiligten werden entsprechend benachrichtigt.

Wird Widerspruch gegen eine internationale Registrierung erhoben, in der die EU benannt ist, ist jede Bezugnahme auf Anmeldungen von Unionsmarken in diesen Richtlinien so zu verstehen, dass die internationalen Registrierungen eingeschlossen sind, in denen die EU benannt ist. Für internationale Marken wurde speziell Teil M, Internationale Marken, der Richtlinien erarbeitet, der auch Widersprüche behandelt.

2 Zulässigkeitsprüfung

2.1 Widerspruchsschrift

Artikel 41 UMV Regel 16a UMDV Regel 82 und Beschluss EX-132 des Präsidenten des Amtes

Der Widerspruch muss innerhalb der Widerspruchsfrist in schriftlicher Form bei dem Amt eingehen, und zwar innerhalb von drei Monaten ab der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung einer Unionsmarke.

Ein Widerspruch kann unter Verwendung des elektronischen Formulars eingereicht werden, das im Nutzerbereich der Website des Amtes zur Verfügung steht. Nach seiner Übermittlung wird das elektronische Formular automatisch verarbeitet und es ergeht eine Empfangsbestätigung an den Widersprechenden. Ein Widerspruch kann auch per Fax, per Post oder persönlich eingereicht werden. In allen diesen Fällen wird dem Widersprechenden eine Empfangsbestätigung zugesandt, nachdem der Widerspruch im IT-System des Amtes erfasst wurde.

Der Anmelder erhält zu Informationszwecken eine Kopie der Widerspruchsschrift (und aller eventuell vom Widersprechenden eingereichten Unterlagen). Wenn der Widerspruch auf einer Unionsmarke beruht, wird der Anmelder auch davon in Kenntnis gesetzt, dass er über die Online-Suchmaschinen, die auf der Website des Amtes zur Verfügung stehen, auf Informationen über ältere Unionsmarken zugreifen kann.

2.1.1 Früher Widerspruch gegen eine internationale Registrierung

Artikel 156 Absatz 2 UMV Regel 114 Absatz 3 UMDV

Widerspruch gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist (IR), kann binnen eines Zeitraums von drei Monaten nach Ablauf eines Monats nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung eingereicht werden. Wenn die erste Wiederveröffentlichung beispielsweise auf den 15/04/2016 fällt, dann beginnt die Widerspruchsfrist am 16/05/2016 und läuft am 15/08/2016 ab.

Bei internationalen Registrierungen, deren Datum der ersten Wiederveröffentlichung vor dem Inkrafttreten der Änderung des Artikels 156 Absatz 2 UMV am 23.3.2016 durch die Verordnung 2015/2424 liegt, gilt die bisherige Frist, gemäß der ein Widerspruch innerhalb einer Frist von drei Monaten, die sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung beginnt, eingelegt wird. Fällt die erste Wiederveröffentlichung zum Beispiel auf den 22/03/2016, dann beginnt die Widerspruchsfrist am 23/09/2016 und endet am 22/12/2016.

Nach der Wiederveröffentlichung der IR, aber vor dem Beginn der Widerspruchsfrist erhobene Widersprüche werden jedoch zurückgestellt und gelten als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingereicht. Der Widersprechende wird entsprechend in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

2.1.2 Früher Widerspruch gegen eine UM-Anmeldung

Artikel 39 und 41 UMV

Alle Widerspruchsschriften gegen eine UM-Anmeldung, die vor dem Beginn der Widerspruchsfrist eingehen, werden zurückgestellt und gelten als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingereicht, und zwar am ersten Tag nach der Veröffentlichung der UM-Anmeldung in Teil A.1 des Blattes für Unionsmarken. Der Widersprechende wird entsprechend in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen oder die UM-Anmeldung vor der Veröffentlichung abgewiesen oder zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

2.2 Zahlung

Allgemeine Vorschriften in Bezug auf Zahlungen sind den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise zu entnehmen.

2.2.1 Widerspruch verspätet, Zahlung der Widerspruchsgebühr innerhalb der Widerspruchsfrist

Regel 17 Absatz 2 UMDV

Wenn die Zahlung bei dem Amt innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist, das Amt die Widerspruchsschrift aber verspätet erhalten hat, ist der Widerspruch unzulässig. In diesem Fall behält das Amt die Widerspruchsgebühr ein. Der Widersprechende ist zu unterrichten und hat innerhalb der vom Amt festgesetzten Frist die Möglichkeit, zu der Feststellung der Unzulässigkeit Stellung zu nehmen.

Wenn der Widersprechende stichhaltige Beweismittel wie Faxsendeberichte, Kurierempfangsbestätigung und/oder Einschreibenempfangsbestätigungen einreicht, durch die nachgewiesen wird, dass die Widerspruchsschrift nicht verspätet war, sondern tatsächlich innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist korrekt beim Amt einging, überprüft das Amt seine Feststellung und lässt den Widerspruch als fristgemäß eingereicht zu. In diesem Fall wird die Zulässigkeitsprüfung fortgesetzt. Wenn die vom Widersprechenden vorgebrachten Beweismittel nicht stichhaltig nachweisen, dass die Widerspruchsschrift innerhalb der Widerspruchsfrist einging, oder der Widersprechende nicht innerhalb der festgesetzten Frist Stellung genommen hat, wird der Widerspruch durch Entscheidung als unzulässig zurückgewiesen. Die Entscheidung ist dem Widersprechenden zuzustellen. Dem Anmelder wird eine Abschrift zugesandt.

2.2.2 Zeitpunkt der Zahlung

Artikel 41 Absätze 3 und 4 UMV Artikel 144b UMV Regel 17 Absatz 1 UMDV

Die Widerspruchsgebühr muss in voller Höhe innerhalb der Widerspruchsfrist beim Amt eingehen. Wenn die Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangen ist, gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

2.2.2.1 Zahlung mittels Banküberweisung

Geht die Widerspruchsgebühr bei Zahlungen mittels Banküberweisung nach Ablauf der Widerspruchsfrist ein, gilt die Frist als gewahrt, sofern der Widersprechende (i) nachweist, dass er der Bank den Überweisungsauftrag innerhalb der Widerspruchsfrist erteilt hat, und (ii) einen Zuschlag in Höhe von 10 % der Widerspruchsgebühr entrichtet. Dieser Zuschlag entfällt, wenn der Widersprechende nachweist, dass die Zahlungsanweisung an die Bank mindestens zehn Tage vor Ablauf der Widerspruchsfrist veranlasst wurde.

2.2.2.2 Zahlung über ein laufendes Konto

Artikel 144a Absatz 1 und Artikel 144b Absatz 1 UMV Beschluss EX-06-1 des Präsidenten des Amtes

Verfügt der Widersprechende oder sein Vertreter über ein bei dem Amt geführtes laufendes Konto, gilt die Zahlung als an dem Tag erfolgt, an dem die Widerspruchsschrift bei dem Amt eingeht.

Da eine Zahlung über ein laufendes Konto als am Tag des Eingangs des Widerspruchs erfolgt gilt, ist die Zahlung verspätet, wenn die Widerspruchsschrift verspätet eingeht. Daher gilt der Widerspruch als nicht erhoben.

Eine fehlende oder falsche Angabe des zu zahlenden Betrags der Widerspruchsgebühr wirkt sich nicht negativ aus, da offenkundig ist, dass der Widersprechende die Widerspruchsgebühr entrichten will.

Auch dann, wenn der Widersprechende keine ausdrückliche Anweisung erteilt hat, wird bereits die Existenz eines laufenden Kontos genügen, um eine Abbuchung vorzunehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob der Widersprechende das Widerspruchsformular benutzt oder nicht.

Eine Ausnahme von dieser Regel gilt nur dann, wenn der Inhaber des laufenden Kontos dem Amt schriftlich mitgeteilt hat, dass sein laufendes Konto für bestimmte Gebühren oder Preise nicht benutzt werden soll (z. B. unter Angabe von Banküberweisung).

Zahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des laufenden Kontos eines Dritten

Wenn die Zahlung der Widerspruchsgebühr durch Belastung des laufenden Kontos eines Dritten erfolgen soll, muss sich der Inhaber des laufenden Kontos ausdrücklich damit einverstanden erklärt haben, dass die fragliche Gebühr von seinem Konto abgebucht werden kann. In einem solchen Fall muss der Widersprechende eine Einverständniserklärung innerhalb der Widerspruchsfrist einreichen.

Die Zahlung gilt als am Tag des Eingangs des Einverständnisses beim Amt erfolgt.

2.2.3 Konsequenzen bei nicht erfolgter Entrichtung der Widerspruchsgebühr

Regel 17 Absätze 1 und 4 und Regel 54 UMDV

Ein Widerspruch, für den die Entrichtung der Widerspruchsgebühr nicht innerhalb der Widerspruchsfrist erfolgt ist, gilt als nicht erhoben; über diese Feststellung ist der Widersprechende zu unterrichten.

Gleichzeitig ist dem Anmelder eine Abschrift dieses Schreibens zu Informationszwecken zuzusenden.

Wenn der Widersprechende innerhalb der gewährten Frist Nachweise vorlegt, anhand derer das Amt feststellt, dass der Rechtsverlust unzulässig war und die Zahlung

rechtzeitig veranlasst wurde, ist eine entsprechende Mitteilung zu versenden. Der Anmelder erhält dieses Schreiben sowie die vom Widersprechenden eingereichten Nachweise in Kopie.

Gilt ein Widerspruch als nicht erhoben, hat der Widersprechende das Recht, innerhalb von zwei Monaten eine förmliche Entscheidung zu beantragen. Tut er dies, ist die Entscheidung an beide Beteiligten zu versenden.

Die Vorgehensweise in Fällen, in denen die Widerspruchsgebühr nicht vollständig oder nach Ablauf der Widerspruchsfrist entrichtet wurde, ist Abschnitt 5.4.1 unten zu entnehmen.

2.3 Sprachen und Übersetzungen der Widerspruchsschrift

Artikel 119 Absätze 5 und 6 UMV Regel 16, Regel 17 Absatz 3, Regel 83 Absatz 3 und Regel 95 Buchstabe b UMDV

2.3.1 Verfahrenssprache

Die Regelungen zur Verfahrenssprache sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 4, Verfahrenssprache, ausführlich erläutert.

Nach Maßgabe dieser Regelungen gibt es in Widerspruchsverfahren Fälle, in denen der Widersprechende zwischen zwei möglichen Verfahrenssprachen wählen kann (erste und zweite Sprache der angefochtenen UM-Anmeldung, wobei es sich bei beiden um Sprachen des Amtes handeln muss), und Fälle, in denen es nur eine mögliche Verfahrenssprache gibt (handelt es sich bei der ersten Sprache nicht um eine der fünf Sprachen des Amtes, wird die zweite Sprache der angefochtenen UM-Anmeldung als Verfahrenssprache für das Widerspruchsverfahren verwendet).

Hat der Widersprechende die Wahl zwischen zwei Sprachen, wird die Sprache Verfahrenssprache, die der Widersprechende in der Widerspruchsschrift ausdrücklich angegeben hat. Fehlt eine solche ausdrückliche Angabe, wird die Sprache Verfahrenssprache, in der die Widerspruchsschrift eingereicht wurde. In beiden Fällen muss es sich dabei um eine der beiden möglichen Verfahrenssprachen handeln. Gibt der Widersprechende eine unzulässige Sprache an oder reicht er die Widerspruchsschrift in einer anderen als den beiden möglichen Verfahrenssprachen ein und gibt keine Sprache an, übermittelt das Amt dem Widersprechenden ein Schreiben, in dem es ihn auffordert, innerhalb einer bestimmten Frist die Verfahrenssprache anzugeben. Dieses Schreiben ergeht in der ersten Sprache der angefochtenen UM-Anmeldung. Erfolgt auf dieses Schreiben keine Antwort, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Besteht keine Wahlmöglichkeit, ist es nicht erforderlich, den Widersprechenden aufzufordern, die Verfahrenssprache anzugeben. In diesem Fall behandelt das Amt die zweite Sprache der UM-Anmeldung als Verfahrenssprache, unabhängig davon, ob in der Widerspruchsschrift möglicherweise eine andere, unzulässige Sprache angegeben ist.

2.3.2 Sprache und Übersetzungen der Widerspruchsschrift

Die Widerspruchsschrift ist in einer der fünf Sprachen des Amtes abzufassen.

Wird die Widerspruchsschrift in einer Sprache eingereicht, die nach den im oben stehenden Abschnitt erläuterten Bestimmungen nicht als Verfahrenssprache dienen kann, gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen in Abhängigkeit davon, ob der Widerspruch unter Verwendung des amtlichen Widerspruchsformulars des Amtes eingereicht wurde oder nicht.

1. **Das amtliche Widerspruchsformular des EUIPO wurde verwendet** und in einer der EU-Amtssprachen ausgefüllt: In diesem Fall ist es nicht erforderlich, eine Übersetzung der Widerspruchsschrift selbst vorzulegen, da bei Mitteilung des Widerspruchs vom Amt ein unausgefülltes Formular in der Verfahrenssprache beigelegt wird.

   Wenn die für die Zulässigkeit relevanten Textelemente nicht übersetzt werden müssen (z. B. Zahlen, Namen oder Adressen) und alle entsprechenden Kästchen angekreuzt wurden, ist der Widerspruch zulässig.

   Müssen einige der für die Zulässigkeit relevanten Textelemente in die Verfahrenssprache übersetzt werden (z. B. die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, siehe Abschnitt 2.4.2.3 unten), wird ein entsprechender Zulässigkeitsmangel festgestellt.

   Wurden schließlich einige Textelemente nicht übersetzt, die jedoch für die Zulässigkeit nicht relevant sind, wie beispielsweise eine Widerspruchsbegründung (fakultative Angabe), werden sie als nicht „vorliegend“ erachtet. Weitere Informationen sind Abschnitt 2.4 Zulässigkeitsprüfung zu entnehmen.

2. **Das amtliche Widerspruchsformular des EUIPO wurde nicht verwendet:**

   Wurde die Widerspruchsschrift in einer der Sprachen des Amtes abgefasst, die nicht als Verfahrenssprache dienen kann, muss der Widersprechende gemäß Artikel 119 Absatz 6 UMV und Regel 16 Absatz 1 UMDV von sich aus innerhalb eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist eine Übersetzung in die Verfahrenssprache einreichen. Wenn keine Übersetzung eingeht, ist der Widerspruch unzulässig.

   Wurde die Widerspruchsschrift nicht in einer der fünf Sprachen des Amtes abgefasst, ist der Widerspruch gemäß Artikel 119 Absatz 5 UMV unzulässig.

   In beiden Fällen gilt, dass wenn in der Widerspruchsschrift keine (oder eine unzulässige) Verfahrenssprache angegeben wurde, die Mitteilung über die Unzulässigkeit in der ersten Sprache der angefochtenen UM-Anmeldung ergeht, sofern es sich dabei um eine Sprache des Amtes handelt. Andernfalls wird diese Mitteilung in der zweiten Sprache der angefochtenen UM-Anmeldung verfasst.

2.3.3 Beispiele

Anhand der folgenden Beispiele werden die in den Abschnitten 2.3.1 und 2.3.2 erläuterten Regelungen veranschaulicht:

a) Die Sprachen der UM-Anmeldung sind PT und EN. Die portugiesische Fassung des amtlichen Formulars wurde verwendet, keines der für die Zulässigkeit relevanten Textelemente muss übersetzt werden, und die entsprechenden Kästchen wurden angekreuzt. Der Widerspruch ist zulässig. Da die Verfahrenssprache nur EN sein kann, ist es nicht nötig, den Widersprechenden um die Angabe der Sprache des Widerspruchverfahrens zu bitten. Bei Mitteilung des Widerspruchs muss ein unausgefülltes Formular in EN beigelegt und die Verfahrenssprache angegeben werden.

b) Die Sprachen der UM-Anmeldung sind DE und EN. Die französische Fassung des amtlichen Formulars wurde verwendet, keines der Textelemente muss übersetzt werden und die entsprechenden Kästchen wurden angekreuzt. Da die Verfahrenssprache DE oder EN sein kann, muss der Widersprechende gebeten werden, die Sprache des Widerspruchsverfahrens anzugeben. Hat der Widersprechende eine der möglichen Verfahrenssprachen angegeben, ist der Widerspruch zulässig. Bei Mitteilung des Widerspruchs muss ein unausgefülltes Formular in der angegebenen Sprache beigelegt werden.

c) Die Sprachen der UM-Anmeldung sind DE und EN. Die Widerspruchsschrift wurde ohne Verwendung des amtlichen Formulars in französischer Sprache verfasst und es ist keine Verfahrenssprache angegeben. Der Widersprechende reicht von sich aus innerhalb eines Monats nach Ablauf der Widerspruchsfrist eine Übersetzung der Widerspruchsschrift auf DE oder EN ein. Andernfalls wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen und die entsprechende Mitteilung ergeht auf DE.

d) Die Sprachen der UM-Anmeldung sind CZ und EN. Die Widerspruchsschrift wurde ohne Verwendung des amtlichen Formulars in tschechischer Sprache verfasst. Der Widerspruch wird als unzulässig zurückgewiesen und die entsprechende Mitteilung ergeht auf EN.

2.4 Zulässigkeitsprüfung

Regel 15 und Regel 17 UMDV

Die Zulässigkeitsprüfung bezieht sich sowohl auf absolute als auch auf relative Voraussetzungen:

- Absolute Voraussetzungen sind die Angaben und Elemente, die in der Widerspruchsschrift enthalten sein müssen oder vom Widersprechenden auf eigene Initiative innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden müssen; sie sind in Regel 15 Absatz 1 und Regel 15 Absatz 2 Buchstaben a bis c UMDV aufgeführt;

- relative Voraussetzungen sind die Angaben und Elemente, deren Nichteinreichung innerhalb der Widerspruchsfrist eine Mängelmitteilung des Amtes nach sich zieht, in der dem Widersprechenden eine nicht verlängerbare

Frist von zwei Monaten für die Beseitigung der Mängel eingeräumt wird; sie sind in Regel 15 Absatz 2 Buchstaben d bis h UMDV aufgeführt;

- fakultative Angaben (die für die Reichweite des Widerspruchs bestimmend sind, aber grundsätzlich nicht zur Feststellung der Unzulässigkeit führen) sind in Regel 15 Absatz 3 UMDV aufgeführt.

Bei der Bewertung der Zulässigkeit des Widerspruchs muss sich das Amt ausschließlich auf die in den vom Widersprechenden innerhalb der Widerspruchsfrist vorgelegten Dokumenten enthaltenen Ansprüche stützen (Entscheidung vom 21/07/2014, R 1573/2013-4, OKAY/O-Key).

2.4.1 Absolute Zulässigkeitsvoraussetzungen

Wenn der Widerspruch aufgrund von absoluten Zulässigkeitsvoraussetzungen unzulässig ist, ist der Widersprechende in Kenntnis zu setzen und um eine Stellungnahme über die Zulässigkeit zu bitten. Bei Bestätigung der Unzulässigkeit ergeht eine Entscheidung über die Abweisung des Widerspruchs; eine Kopie geht an den Anmelder.

Widersprüche gegen UM-Anmeldungen

Die älteren Marken/Rechte werden geprüft, um festzustellen, ob mindestens eine bzw. eines klar identifiziert ist. Ist das einzige ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stützt, nicht ordnungsgemäß identifiziert, ist der Widerspruch unzulässig, und der Widersprechende wird um Stellungnahme zu der Unzulässigkeit gebeten, bevor die Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht. Ist das einzige ältere Recht, auf das sich der Widerspruch stützt, ordnungsgemäß identifiziert (absolute Anforderungen), wird das Amt prüfen, ob auch die relativen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind.

Wenn sich der Widerspruch auf mehr als ein älteres Recht stützt und mindestens eines davon korrekt identifiziert wurde, kann die Zulässigkeitsprüfung (relative Anforderungen) auf der Grundlage dieses älteren Rechts erfolgen. Wenn die Mitteilung der Fristen des Widerspruchsverfahrens an die Beteiligten ergeht, werden die Beteiligten davon in Kenntnis gesetzt.

Gegebenenfalls wird die Frage der Zulässigkeit in der Entscheidung über den Widerspruch behandelt.

Widersprüche gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist

Für Widersprüche gegen eine internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, wird eine vollständige Zulässigkeitsprüfung durchgeführt. Diese Zulässigkeitsprüfung muss alle älteren Rechte umfassen. Falls keines der älteren Rechte ordnungsgemäß identifiziert werden kann, ist der Widerspruch unzulässig, und der Widersprechende wird um Stellungnahme zu der Unzulässigkeit gebeten, bevor die Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht.

2.4.1.1 Identifizierung der angefochtenen UM-Anmeldung

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe a und Regel 17 UMDV

Die obligatorischen Elemente für die Identifizierung der angefochtenen UM-Anmeldung sind die Nummer der Anmeldung und der Name des Anmelders.

Sollte die angegebene Nummer der Anmeldung nicht mit dem angegebenen Namen des Anmelders übereinstimmen, hat das Amt darüber zu entscheiden, ob sich eindeutig feststellen lässt, gegen welche UM-Anmeldung der Widerspruch gerichtet ist. Wenn der Name des Anmelders nicht angegeben wurde, kann er im IT-System des Amtes nachgesehen werden.

Die nicht obligatorische Angabe des Datums der Veröffentlichung ermöglicht eine doppelte Kontrolle der angegebenen UM-Anmeldung. Fehlt diese Angabe, lässt sich die angefochtene UM-Anmeldung immer noch anhand der anderen Angaben hinreichend feststellen.

In einer Widerspruchsschrift kann immer nur eine UM-Anmeldung angefochten werden. Wenn die UM-Anmeldung nicht identifiziert werden kann, kann dieser Mangel nur von dem Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist beseitigt werden. Andernfalls ist der Widerspruch unzulässig, und es ist eine Aufforderung zur Stellungnahme zu der Unzulässigkeit zu versenden. Wird die Unzulässigkeit bestätigt, wird die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs versandt, die in Kopie auch an den Anmelder gesandt wird.

2.4.1.2 Identifizierung der älteren Marken/Rechte

Artikel 8 Absatz 2 UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b und Regel 17 Absatz 2 UMDV

Nach Identifizierungselementen ist nicht nur in dem Widerspruchsformular zu suchen, sondern auch in Anlagen oder sonstigen Unterlagen, die mit der Widerspruchsschrift eingereicht werden, oder in etwaigen Unterlagen, die innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden.

Es gibt sechs verschiedene Arten von älteren Rechten, auf die ein Widerspruch gestützt werden kann: (1) ältere Markeneintragungen oder -anmeldungen, (2) ältere Eintragungen oder Anmeldungen von bekannten Marken, (3) ältere notorisch bekannte Marken, (4) ältere nicht eingetragene Marken, (5) ältere sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte und (6) geschützte Ursprungsbezeichnung und geschützte geografische Angaben.

<u>Ältere Rechte, die nicht älter sind</u>

Artikel 8 Absatz 2 und Artikel 41 Absatz 1 UMV

Wenn keine Priorität vorliegt, ist ein älteres Recht nur dann älter, wenn sein Anmeldetag vor dem Anmeldetag der angefochtenen UM-Anmeldung liegt. Bei einem Konflikt zwischen einer nationalen Marke und einer UM-Anmeldung ist die genaue

Uhrzeit des Einreichens der nationalen Marke zur Bestimmung, welches die ältere Marke ist, irrelevant (Urteil vom 22/03/2012, C-190/10, Rizo, EU:C:2012:157).

Zuweilen beruht ein Widerspruch auf einer oder mehreren Marken oder anderen Rechten, die nicht älter als die UM-Anmeldung sind. Die Bestimmung, ob ein Recht älter ist, erfolgt im Stadium der Zulässigkeitsprüfung.

Wenn die einzige ältere Marke oder alle älteren Marken nicht älter ist/sind, unterrichtet das Amt den Widersprechenden von der Unzulässigkeit und bittet ihn um Stellungnahme hierzu, bevor eine Entscheidung über die Unzulässigkeit ergeht.

Wenn der Widerspruch auf mehr als einem Recht beruht, wobei eines älter ist und eines oder mehrere nicht älter sind, teilt das Amt die Zulässigkeit des Widerspruchs auf der Grundlage des älteren Rechts mit.

Ältere eingetragene oder angemeldete Marken

Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b und Artikel 34 Absatz 2 UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b, Regel 17 Absatz 2 und Regel 19 Absätze 1 und 3 UMDV

Bei diesen Rechten handelt es sich um angemeldete oder eingetragene Unionsmarken, internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, Eintragungen oder Anmeldungen von nationalen Marken oder Benelux-Marken (einschließlich „ehemaliger Unionsmarken“, für die ein Umwandlungsantrag gestellt wurde) sowie internationale Registrierungen gemäß dem Madrider Abkommen oder Protokoll, die in einem Mitgliedstaat Geltung haben.

Der in einer Unionsmarke beanspruchte Zeitrang kann im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a UMV berücksichtigt werden, vorausgesetzt, der Inhaber der Unionsmarke hat auf die ältere Marke verzichtet oder sie im Sinne von Artikel 34 Absatz 2 UMV fallengelassen und dies wurde vom Widersprechenden nachgewiesen.

In einem derartigen Fall muss der Widersprechende seinen Widerspruch auf die Unionsmarke stützen und innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausdrücklich angeben, dass die nationale Marke durch den in der Unionsmarke beanspruchten Zeitrang fortbesteht. Zwischen der angegebenen Unionsmarke und der älteren Marke, für die der Zeitrang in der Unionsmarke in Anspruch genommen wurde, muss eine klare Verbindung nachgewiesen werden. Innerhalb der gemäß Regel 19 Absatz 1 UMDV festgelegten Frist muss der Widersprechende hinreichende, aus dem EUIPO stammende Beweise vorlegen, dass der Zeitranganspruch akzeptiert worden ist, sowie Beweise, die aus dem Amt stammen, von dem die nationale Marke eingetragen wurde, dass die nationale Marke gemäß Artikel 34 Absatz 2 UMV der Gegenstand eines Verzichts war oder fallengelassen wurde.

Die absoluten Identifizierungselemente für ältere eingetragene und angemeldete Marken sind:

- die Eintragungs-/Anmeldenummer;

  Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer älteren UM (oder deren Anmeldung) hervorgehen, gelten als entstanden, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Solche Rechte werden ordnungsgemäß

für Zulässigkeitszwecke identifiziert, wenn der Widersprechende die Nummer der umgewandelten UM (oder der entsprechenden Anmeldung) und die Länder angibt, für die er die Umwandlung beantragt.

- die Angabe, ob es sich bei der älteren Marke um eine Eintragung oder um eine Anmeldung handelt;

- der Mitgliedstaat, einschließlich der Benelux-Staaten, in dem die ältere Marke eingetragen/angemeldet wurde bzw. gegebenenfalls die Angabe, dass es sich um eine Unionsmarke handelt.

Wenn der Mitgliedstaat nicht angegeben ist, aber eine Urkunde beigefügt wurde, gilt diese als ausreichender Hinweis auf den Mitgliedstaat, und zwar selbst dann, wenn die Urkunde nicht in der Verfahrenssprache abgefasst ist. In diesem Verfahrensstadium sollte noch keine Übersetzung der Urkunde verlangt werden. Wenn eine Urkunde über eine internationale Registrierung eingereicht wurde, ist davon auszugehen, dass der Widerspruch auf diese Marke auf alle in der Urkunde benannten Mitgliedstaaten und/oder Benelux-Staaten gestützt wird. Die Basiseintragung ist jedoch ein unabhängiges älteres Recht, das gesondert beansprucht werden kann.

Agentenmarke

Artikel 8 Absatz 3 UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i UMDV

Eine von einem Agenten angemeldete Marke ist die angefochtene UM-Anmeldung, bezüglich derer der Widersprechende geltend macht, dass der Anmelder, der in einer Geschäftsbeziehung mit dem Widersprechenden steht oder stand (sein Agent oder sein Vertreter) diese Marke ohne seine Zustimmung angemeldet hat.

Die älteren Marken oder Rechte, auf denen der Widerspruch beruht, müssen nach denselben Kriterien wie ältere Markeneintragungen oder -anmeldungen identifiziert werden. Das heißt, das Land und die Eintragungs- oder Anmeldenummer müssen angegeben werden. Die Marke muss nur wiedergegeben werden (in Farbe, falls zutreffend), wenn es sich bei der älteren Marke des Inhabers um eine nicht eingetragene Marke handelt, weil in diesem Fall keine Eintragungsnummer zur klaren Identifizierung der älteren Marke angegeben werden kann. Bei nicht eingetragenen Wortmarken muss das Wort, aus dem die Marke besteht, angegeben werden. Bei nicht eingetragenen Bild- oder anderen Marken muss die Marke so wiedergegeben werden, wie sie vom Inhaber benutzt und beansprucht wird. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV).

Ältere eingetragene oder angemeldete bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 5 UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstaben c und g UMDV

Nach Artikel 8 Absatz 5 UMV kann ein Widerspruch gegen Waren und Dienstleistungen, die unähnlich bzw. ähnlich sind, auf eine bekannte Marke gestützt werden. Bei der bekannten Marke kann es sich um eine ältere Gemeinschafts-,

internationale, Benelux- und nationale Eintragung sowie um eine ältere Anmeldung vorbehaltlich ihrer Eintragung handeln.

Es gelten dieselben Identifizierungsvoraussetzungen wie für gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV geltend gemachte eingetragene Marken: Nummer und Mitgliedstaat/Region, in dem/der die Marke Schutz genießt. Die Angabe, wo und für welche Waren/Dienstleistungen die Marke Wertschätzung genießt bzw. Bekanntheit besitzt, ist eine relative Zulässigkeitsvoraussetzung.

Ältere notorisch bekannte Marke

Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffern i und ii und Regel 17 Absatz 2 UMDV

Durch Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV werden notorisch bekannte Marken im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft geschützt. Dabei kann es sich um eine eingetragene oder nicht eingetragene Marke handeln, oder um eine Marke, die in dem Gebiet, für das sie geschützt werden soll, nicht eingetragen ist (ungeachtet ihrer Eintragung im Herkunftsgebiet).

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe des Mitgliedstaats, in dem die Marke notorisch bekannt ist. Wenn sich diese Angabe nicht den Unterlagen in der Akte entnehmen lässt, stellt die Marke keine zulässige Grundlage für einen Widerspruch dar.

- Handelt es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke, die Angaben nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer i UMDV, d. h. die Eintragungsnummer und der Mitgliedstaat, in dem die Marke eingetragen ist.

- Ist die Marke nicht eingetragen, eine Wiedergabe der Marke. Bei Wortmarken ist dies die Angabe des Wortes, aus dem die Marke besteht. Bei Bildmarken oder sonstigen Marken ist die Wiedergabe der Marke (in Farbe, falls zutreffend) in der verwendeten und als notorisch bekannt beanspruchten Form einzureichen. Wenn der Widerspruch jedoch ferner auf einer eingetragenen Marke beruht, aber keine Wiedergabe der notorisch bekannten Marke erfolgte, geht das Amt davon aus, dass sich beide Marken auf dasselbe Kennzeichenrecht beziehen und dass der Widersprechende geltend macht, dass die eingetragene Marke notorisch bekannt ist (siehe Entscheidung vom 17.10.2007, R 0160/2007-1, QUART/Quarto).

Ältere nicht eingetragene Marken und älteres im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii und Regel 17 Absatz 2 UMDV

Unter diese Kategorie fallen nicht eingetragene Zeichen, die als Marken benutzt werden, oder verschiedene ältere Rechte wie zum Beispiel Firmennamen, Handelsnamen, Geschäftsbezeichnungen, Kennzeichen, Titel geschützter literarischer Werke und Kunstwerke und Rechte an einem Zeichen aufgrund von „passing-off“.

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts. Der Umfang des Widerspruchs und die Verteidigung des Anmelders hängen von der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts ab. Zur Bezeichnung der Art des geltend gemachten Rechts sind folgende Angaben zulässig: „Handelsname“, „Firma“, „Geschäftsbezeichnungen“, „passing off-Recht“, „Titel geschützter literarischer Werke und Kunstwerke“. Nicht zulässig sind hingegen allgemein gehaltene Angaben wie „common law“ oder „unlauterer Wettbewerb“ ohne Angabe der Art des geltend gemachten Rechts. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf ein Recht stützt, das nicht unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fällt, beispielsweise ein Urheber- oder Geschmacksmusterrecht, ist der Widerspruch zwar zulässig, wird aber nach der Eröffnung des Verfahrens als unbegründet zurückgewiesen;

- Angabe des Mitgliedstaats, in dem das Recht geltend gemacht wird;

- Eine Wiedergabe des älteren Rechts (in Farbe, falls zutreffend).

Bei Fehlen der vorherigen Angaben ist das relevante Recht unzulässig.

Geschützte Ursprungsbezeichnung und/oder geografische Angaben

Artikel 8 Absatz 4a UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe b Ziffer iii und Regel 17 Absatz 2 UMDV

Nach Artikel 8 Absatz 4a UMV kann ein Widerspruch auf ein ältere geschützte Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe gestützt werden, wenn a) der Widersprechende gemäß dem einschlägigen Recht zur Ausübung der aus der geltend gemachten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt ist, und b) diese geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe dem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Die obligatorisch zu machenden Angaben sind:

- Angabe der Art des geltend gemachten Kennzeichenrechts, d. h. geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe;

- Angabe des Gebiets, in dem ein Schutz der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe geltend gemacht wird, d. h. der Union oder eines Mitgliedstaates;

- eine Wiedergabe der geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe (nur Wortangaben).

Bei Fehlen der vorgenannten Angaben ist das entsprechende Recht unzulässig.

2.4.1.3 Angabe der Widerspruchsgründe

Artikel 41 Absatz 3 und Artikel 75 UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe c und Regel 17 Absatz 2 UMDV

Ein Widerspruch, in dem keine Gründe angegeben werden, ist unzulässig, sofern dieser Mangel nicht vor Ablauf der Widerspruchsfrist behoben wird.

Die Angabe der Widerspruchsgründe sollte aus einer Erklärung bestehen, die besagt, dass die jeweils geltenden Voraussetzungen nach Artikel 8 UMV erfüllt sind. Vorbringen und Beweismittel sind in diesem Verfahrensstadium freiwillig.

Insbesondere sind die Gründe dann als ordnungsgemäß angegeben zu betrachten, wenn:

- eines der relevanten Felder auf dem Widerspruchsformular angekreuzt ist;
- das relevante Feld zwar nicht angekreuzt ist, aber die ältere Marke identifiziert wurde und es gelten kann, dass der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 UMV beruht.

In beiden Fällen lassen sich die Widerspruchsgründe der Widerspruchsschrift zweifelsfrei entnehmen und der Widerspruch ist zulässig.

Wenn nicht, ist vor der Zurückweisung des Widerspruchs die gesamte Widerspruchsschrift einer genauen Prüfung zu unterziehen: Dabei ist unerheblich, ob die Gründe in dem Widerspruchsformular selbst, in einer Anlage oder in seinen den Widerspruch stützenden Unterlagen angegeben sind. Es muss klar ersichtlich sein, welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird.

In allen anderen Fällen wird der Widersprechende zur Stellungnahme zu der Unzulässigkeit aufgefordert, bevor die Entscheidung über die Zurückweisung des Widerspruchs ergeht.

2.4.2 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen

Regel 15 Absatz 2 Buchstaben d bis h UMDV

Die relativen Mängel sind Mängel, die auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch behoben werden können. Das Amt fordert den Widersprechenden dazu auf, den Mangel innerhalb von zwei Monaten nach der Mitteilung des Mangels zu beheben. Wenn der Widersprechende den Mangel beseitigt, gilt der Widerspruch als zulässig, beseitigt er ihn nicht, wird er als unzulässig zurückgewiesen.

2.4.2.1 Daten

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe d und Regel 17 Absatz 4 UMDV

Dazu gehören der Anmeldetag und, sofern verfügbar, der Tag der Eintragung und der Prioritätstag der älteren Marke.

Diese Anforderung gilt für folgende Rechte:

- ältere angemeldete oder eingetragene Unionsmarken, nationale Marken oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV geltend gemacht werden,

- ältere notorisch bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV geltend gemacht werden, sofern sie in der Europäischen Union eingetragen sind,

- ältere Marken, die nach Artikel 8 Absatz 3 UMV geltend gemacht werden, sofern sie eingetragen sind,

- ältere bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 5 UMV geltend gemacht werden.

Diese Angaben können wesentlich dazu beitragen, die ältere Marke eindeutig und fehlerfrei festzustellen. Es reicht aus, wenn diese Elemente beiliegenden Unterlagen zu entnehmen sind. Fehlen diese Elemente, muss der Widersprechende über den Mangel unterrichtet werden.

2.4.2.2 Wiedergabe älterer Marken/Zeichen

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e, Regel 80 Absatz 2 und Regel 17 Absatz 4 UMDV

Für Rechte, die keiner Eintragung unterliegen, ist dies eine absolute Zulässigkeitsvoraussetzung, da anderenfalls das ältere Recht überhaupt nicht festgestellt werden kann (siehe oben).

Die relative Zulässigkeitsvoraussetzung, nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e UMDV eine Wiedergabe des Zeichens beizubringen, gilt für folgende Rechte:

- ältere angemeldete oder eingetragene nationale oder internationale Marken, die nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV geltend gemacht werden,

- ältere notorisch bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV geltend gemacht werden, sofern sie in der Gemeinschaft eingetragen sind,

- ältere bekannte Marken, die nach Artikel 8 Absatz 5 UMV geltend gemacht werden.

- Agentenmarken (Artikel 8 Absatz 3 UMV, sofern es sich dabei um eingetragene Marken handelt).

Ist die ordnungsgemäße Wiedergabe der Marke/des Zeichens nicht in der Widerspruchsschrift enthalten, wird der Widersprechende über diesen Mangel in Kenntnis gesetzt. Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so ist das ältere Recht als unzulässig zurückzuweisen.

Falls die ältere Marke eine Unionsmarke ist, wird nicht um eine Wiedergabe gebeten, weil sie bereits in den Datenbanken des Amtes enthalten ist.

Handelt es sich bei der Marke um eine Wortmarke, reicht die Angabe des Wortes aus, um davon auszugehen, dass eine ordnungsgemäße Wiedergabe der Marke eingereicht wurde.

Handelt es sich bei der Marke um eine Bildmarke, eine dreidimensionale Marke oder eine sonstige Marke usw., ist zu diesem Zweck eine Wiedergabe der Marke in der angemeldeten oder eingetragenen Form einzureichen. Handelt es sich um eine Marke in Farbe, ist mindestens eine Wiedergabe der Marke in Farbe vorzulegen.

Eine ältere Marke gilt nur dann als eine Marke in Farbe, wenn eine Farbwiedergabe der Marke beigelegt oder in der Widerspruchsschrift oder den dieser beigefügten Dokumenten eine diesbezügliche Angabe gemacht wird. Daher ergeht eine entsprechende Mitteilung des Amtes, wenn in den vorgelegten Dokumenten eine diesbezügliche Angabe gemacht, aber keine Farbwiedergabe der Marke beigefügt wird (d. h. wenn keine grafische Wiedergabe der Marke oder lediglich eine schwarz-weiße Wiedergabe der Marke eingereicht wird). Kommt der Widersprechende dieser Aufforderung nicht innerhalb der gewährten Zweimonatsfrist nach, so wird das ältere Recht als unzulässig zurückgewiesen.

Eine Wiedergabe in Farbe muss nicht verlangt werden, wenn die ältere nationale Marke (aus technischen Gründen) nicht in Farbe veröffentlicht werden konnte, wie es in Zypern und Lettland noch der Fall ist. In solchen Fällen verlangt das Amt vom Widersprechenden weder eine Wiedergabe in Farbe noch eine Übersetzung der in der Originalsprache eingereichten Farbangaben.

Die folgenden Länder haben entweder immer oder seit dem angegebenen Datum in Farbe veröffentlicht:

- Belgien
- Bulgarien
- Dänemark
- Deutschland
- Estland (2003)
- Finnland (2005)
- Frankreich (1992)
- Griechenland (2007)
- Irland (2003)
- Italien
- Kroatien (2009)
- Litauen (ab Juli 2009)
- Luxemburg
- Malta
- Niederlande
- Österreich
- Polen (2003)
- Portugal (2006)
- Rumänien
- Schweden
- Slowakei (2008)
- Slowenien (1992)
- Spanien (ab 31.7.2002)
- Tschechische Republik (1999)
- Ungarn

- Vereinigtes Königreich (2004).

Internationale Marken werden seit 1989 in Farbe veröffentlicht.

Wenn die Wiedergabe in den Akten undeutlich ist, kann das Amt eine deutlichere Wiedergabe verlangen. Ist die eingereichte Wiedergabe unvollständig oder unleserlich und kommt der Widersprechende der Aufforderung, eine deutliche Wiedergabe einzureichen, nicht nach, gilt die Wiedergabe als nicht eingegangen und das Recht ist als unzulässig zurückzuweisen.

2.4.2.3 Waren und Dienstleistungen

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe f und Regel 17 Absatz 4 UMDV Mitteilung Nr. 5/07 des Präsidenten des Amtes

Gemäß Regel 15 Absatz 2 Buchstabe f UMDV muss die Widerspruchsschrift eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt, in der Verfahrenssprache enthalten. Dies gilt für alle Arten von älteren Rechten.

Der Widerspruch kann sich auf alle Waren und Dienstleistungen stützen, für die die ältere Marke eingetragen oder angemeldet wurde, oder aber nur auf einige der Waren und Dienstleistungen.

Gemäß Mitteilung Nr. 5/07 des Präsidenten des Amtes vom 12/09/2007 über Änderungen bei der Praxis in Widerspruchsverfahren wird die Angabe der Klassennummer(n) als hinreichende Angabe der Waren und Dienstleistungen der älteren Rechte, auf die sich der Widerspruch stützt, akzeptiert. Dies wird wie unten beschrieben implementiert.

Teil der Waren und Dienstleistungen

Wenn der Widerspruch auf einem Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, beruht, müssen diese Waren und Dienstleistungen in der Verfahrenssprache aufgelistet werden.

Das Amt akzeptiert auch eine Angabe der relevanten Klassennummer/n, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache übersetzt werden, oder es müssen nationale oder INID-Codes verwendet werden, so dass die relevante/n Klassennummer/n klar identifiziert werden können).

Wenn die Anzahl an Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, geringer als die Anzahl an Waren und Dienstleistungen ist, für die die Marke eingetragen ist, müssen die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch nicht beruht, nicht angegeben werden, da sie für das Verfahren irrelevant sind.

Alle Waren und Dienstleistungen

Wenn der Widerspruch auf allen Waren und Dienstleistungen beruht, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, müssen diese in der Verfahrenssprache aufgelistet werden.

Anstatt einer Auflistung kann sich der Widersprechende aber auch auf „alle Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist“ beziehen, vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache übersetzt werden, oder es müssen nationale oder INID-Codes verwendet werden).

Das Amt akzeptiert auch eine Angabe der relevanten Klassennummer(n), vorausgesetzt, es liegt eine Eintragungsurkunde oder ein Auszug aus einer amtlichen Quelle bei (die Eintragungsurkunde oder der Auszug muss entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder in die Verfahrenssprache übersetzt werden, oder es müssen nationale oder INID-Codes verwendet werden, so dass die relevante(n) Klassennummer(n) klar identifiziert werden können).

Wenn der Widersprechende im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch auf „allen Waren und Dienstleistungen, für die das ältere Recht eingetragen ist“ basiert, aber dann (im Vergleich zu der Eintragungsurkunde oder dem relevanten amtlichen Auszug, die bzw. der dem Widerspruchsformular beiliegt) nur einen „Teil“ dieser Waren und Dienstleistungen auflistet, geht das Amt zur Umgehung der in der Widerspruchsschrift enthaltenen widersprüchlichen Informationen darüber hinaus davon aus, dass der Widerspruch auf „allen Waren und Dienstleistungen, für die das ältere Recht eingetragen ist“ basiert.

Auch in Fällen, in denen der Widersprechende die Waren und/oder Dienstleistungen, auf die er seinen Widerspruch stützt, nicht oder nicht eindeutig angegeben hat, reicht es aus, eine Eintragungsurkunde in der Verfahrenssprache beizufügen; dann ist davon auszugehen, dass der Widerspruch auf die in der Eintragungsurkunde aufgeführten Waren und Dienstleistungen gestützt wird.

Wenn die Eintragungsurkunde aber in einer anderen als der Verfahrenssprache abgefasst ist oder keine Eintragungsurkunde beigefügt ist, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen.

Wenn angegeben wird, dass der Widerspruch „auf alle ähnlichen/identischen Waren und Dienstleistungen“ gestützt wird, ist eine Klarstellung zu verlangen, da eine solche Formulierung die Grundlage des Widerspruchs nicht eindeutig erkennen lässt.

Wird eine Formulierung wie „der Widerspruch stützt sich auf alle Waren in Klasse 9“ verwendet, aber keine Urkunde in der Verfahrenssprache beigefügt, wird das Amt eine Spezifizierung in der Verfahrenssprache verlangen.

Eine Angabe dieser Art reicht nur dann aus, wenn der Widersprechende erwidert, dass er Inhaber einer Eintragung ist, in deren Beschreibung erwähnt wird, dass das Zeichen für „alle Waren in Klasse 9“. eingetragen ist.

Bei Widersprüchen, die sich auf ältere nicht eingetragene Marken oder Rechte stützen, muss der Widersprechende die Geschäftstätigkeiten angeben, für den sie benutzt werden.

Spezifische Aspekte: Widersprüche gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, ist zur Identifizierung der Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, eine Angabe der Klassennummer/n ausschließlich in der Widerspruchsschrift aus Zulässigkeitsgründen nicht ausreichend. Wenn der Widerspruch auf allen Waren und Dienstleistungen, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet ist/sind, oder auf einem Teil davon beruht, müssen diese Waren und Dienstleistungen in der Widerspruchsverfahrenssprache aufgelistet werden. In diesem Verzeichnis müssen alle Waren oder Dienstleistungen enthalten sein, die von dieser Marke abgedeckt sind, oder zumindest die relevanten Waren oder Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht.

2.4.2.4 Ältere bekannte Marken: Bekanntheitsgrad

Regel 15 Absatz 2 Buchstabe g UMDV

Eine besondere Anforderung gilt für bekannte Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV: Anzugeben sind der Mitgliedstaat, in dem die Marke bekannt ist, sowie die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke bekannt ist.

2.4.2.5 Identifizierung des Widersprechenden

Artikel 41 Absatz 1 UMV Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer i UMDV

Der Widersprechende kann eine natürliche Person oder eine juristische Person sein. Um den Widersprechenden identifizieren zu können, sind sein Name und seine Anschrift anzugeben.

Bisher gab es keinen Fall, in dem ein Widersprechender nicht identifiziert werden konnte. Wenn nur sein Name und zum Beispiel eine Fax-Nr. angegeben wurden, ist der Widersprechende aufzufordern, seine genaue Anschrift mitzuteilen.

Bei der Prüfung der Angaben zum Widersprechenden sollte genau darauf geachtet werden, ob es sich um eine natürliche oder eine juristische Person handelt. Bei Zweifeln hierüber, insbesondere wenn die Rechtsform (z. B. GmbH, KG, SA, Ltd) nicht angegeben wurde, ist der Mangel mitzuteilen.

Berechtigung zum Widerspruch

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffern i und iii UMDV

Sofern nichts anderes angegeben wird, wird davon ausgegangen, dass der Widersprechende geltend macht, Inhaber des älteren Rechts zu sein. Nur wenn der Widersprechende in der Funktion eines ermächtigten Lizenznehmers oder einer nach den nationalen Bestimmungen befugten Person handelt, hat er eine diesbezügliche

Erklärung mit Angaben zu der Befugnis oder Bevollmächtigung zur Einlegung des Widerspruchs abzugeben. Werden diese Angaben nicht gemacht, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen.

Nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer i UMDV hat ein Widersprechender, der als Lizenznehmer oder Bevollmächtigter handelt, seinen Namen und seine Anschrift gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b UMDV anzugeben.

- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 1 oder Artikel 8 Absatz 5 UMV gestützt wird, d. h. auf eine eingetragene oder angemeldete Marke, kann der Widerspruch vom Inhaber dieser eingetragenen oder angemeldeten Marke und einem von diesem ermächtigten Lizenznehmer erhoben werden.

- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 3 UMV (Agentenmarke) gestützt wird, kann er vom Inhaber der Marke erhoben werden.

- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 4 UMV (ältere(s) Marke/Kennzeichenrecht) gestützt wird, kann er vom Inhaber der älteren Marke oder des älteren Zeichens und einer Person erhoben werden, die nach dem einschlägigen nationalen Recht berechtigt ist, diese Rechte an der älteren Marke oder dem älteren Zeichen wahrzunehmen.

- Wenn der Widerspruch auf Artikel 8 Absatz 4a UMV gestützt wird, kann er von jeder Person erhoben werden, die nach den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften oder dem nationalen Recht berechtigt ist, diese Rechte an der älteren geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe auszuüben.

Soweit der Widersprechende geltend macht, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union Inhaber eines Rechts oder einer Eintragung zu sein, ist er unabhängig von seinem Ursprungsland berechtigt, Widerspruch zu erheben.

Inhaberwechsel (Übertragung der Widerspruchsmarke) vor Erhebung des Widerspruchs

In Fällen, in denen die Widerspruchsmarke vor der Erhebung des Widerspruchs auf einen Dritten übertragen wurde, ist danach zu unterscheiden, ob der Widerspruch auf eine ältere Unionsmarke oder auf eine ältere eingetragene (oder angemeldete) nationale Marke gestützt wird.

Widersprüche aus einer älteren UM

Ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten Unionsmarke kann nur dann von dem Rechtsnachfolger des Inhabers der UM erhoben werden, wenn die Voraussetzungen von Artikel 17 Absatz 6 UMV vorliegen, also nur, wenn der Widersprechende bei Erhebung des Widerspruchs einen Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs gestellt hat. Sind gegenüber dem Amt Fristen zu wahren, so können nach Artikel 17 Absatz 7 UMV, sobald der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs bei dem Amt eingegangen ist, die entsprechenden Erklärungen gegenüber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden.

Es ist Aufgabe des Widersprechenden, diese Informationen zur Verfügung zu stellen; eine Kontrolle durch das Amt während der Zulässigkeitsprüfung erfolgt nicht. Nur wenn der Widersprechende in der Begründung seines Widerspruchs ausdrücklich (oder sinngemäß) angibt, dass er der neue Inhaber ist, wird der Widersprechende aufgefordert, das Datum anzugeben, an dem der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs dem Amt zugesandt wurde oder bei dem Amt eingegangen ist.

Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke

Da die Frage, ob für die Geltendmachung eines Rechts durch den Rechtsnachfolger die Eintragung des Rechtsübergangs im nationalen Markenregister erforderlich ist, in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich geregelt ist, kann ein Widerspruch aus einer eingetragenen oder angemeldeten nationalen Marke sowohl von dem „alten" Inhaber als auch von dem Rechtsnachfolger erhoben werden.

In einigen Fällen wird der Widerspruch zunächst von einem Widersprechenden A erhoben, dann aber die ältere Widerspruchsmarke auf einen neuen Inhaber B übertragen. Da im maßgeblichen Register immer noch A als Inhaber aufgeführt werden kann, akzeptiert das Amt den Widerspruch mit A als Widersprechendem, obwohl dieser nicht mehr der Inhaber der älteren Marke ist.

Wenn der Widerspruch von B erhoben wird, die Eintragungsurkunde aber A als Inhaber der älteren Marke ausweist, ist der Widerspruch zuzulassen, da davon auszugehen ist, dass die ältere Marke vor Erhebung des Widerspruchs auf B übertragen wurde (oder bei entsprechender Angabe in der Widerspruchsschrift, dass der Widersprechende als ermächtigter Lizenznehmer handelt). Die Berechtigung zum Widerspruch (z. B. Nachweise für den Rechtsübergang oder die Lizenzerteilung vor der Einreichung des Widerspruchs) muss jedoch innerhalb der Frist für die Substanziierung nachgewiesen werden.

Mehrere Widersprechende

Regel 15 Absatz 1 und Regel 75 Absatz 1 UMDV Entscheidung vom 11/10/2000, R 0623/1999-1 – Emultech

In manchen Fällen sind in der Widerspruchsschrift mehrere Widersprechende aufgeführt. Es gibt nur zwei Situationen, in denen das Amt zwei oder mehr (natürliche oder juristische) Personen als Mehrheit von Widersprechenden akzeptiert, nämlich:

- wenn sie Mitinhaber der älteren Marke/des älteren Rechts sind;

- wenn der Widerspruch gemeinsam von dem Inhaber oder Mitinhaber der älteren Marke oder des älteren Rechts und von einem oder mehreren Lizenznehmern der älteren Marke/des älteren Rechts erhoben wird.

Soweit nicht ersichtlich ist, ob bei den mehreren Widersprechenden eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, müssen sie aufgefordert werden, ihr Rechtsverhältnis (Mitinhaberschaft oder Inhaber und Lizenznehmer) oder einen der mehreren Widersprechenden als den einzigen Widersprechenden anzugeben.

Hat eine ältere Marke und/oder ein älteres Recht mehr als einen Inhaber (Mitinhaberschaft), kann der Widerspruch von jedem einzelnen oder von allen Mitinhabern erhoben werden.
Wenn jedoch die Widersprechenden dem Amt beispielsweise mitteilen, dass die Gesellschaft A B.V. Inhaberin von fünf der älteren Rechten ist und die Gesellschaft A PLC Inhaberin der anderen fünf ist, müssen sie angeben, mit wem das Widerspruchsverfahren fortgesetzt werden soll. Daraus folgt, dass fünf von den zehn älteren Rechten nicht berücksichtigt werden. Wenn die Widersprechenden innerhalb der gesetzten Zweimonatsfrist keine angemessene Erwiderung übermitteln, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Zulässig

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A	A	A	A

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A/C	A	A	A

Die zweite Kombination ist nur dann zulässig, wenn zumindest A einer der Widersprechenden ist.

Nicht zulässig

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A	A	B	B	B

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren mit A oder mit B als Widersprechendem fortsetzen möchten.

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B	A	A	B	B

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren als Mitwidersprechende gestützt auf die älteren Marken 1, 2 und 3 fortsetzen wollen oder als Mitwidersprechende gestützt auf die älteren Marken 1, 4 und 5.

Ältere Marken	1	2	3	4	5
Inhaber	A/B/C	B/C	A	A	A

Die Widersprechenden müssen gefragt werden, ob sie das Verfahren gestützt auf die älteren Marken 1 und 2 mit A, B und C als Mitwidersprechenden fortsetzen wollen oder gestützt auf die älteren Marken 1, 3, 4 und 5 mit A und B als Mitwidersprechenden.

Angabe der Rechtsverhältnisse, die nicht die Mitinhaberschaft betreffen

Wenn in der Widerspruchsschrift ein Widersprechender als Inhaber des älteren Rechts und ein anderer als (ein von dem Inhaber zur Erhebung des Widerspruchs ermächtigter) Lizenznehmer aufgeführt sind, wird keine Beanstandung erhoben,

solange es sich bei dem Inhaber aller älteren Rechte stets um dieselbe natürliche oder juristische Person handelt. Wie viele Lizenznehmer sich dem Verfahren anschließen, spielt dabei keine Rolle.

In den folgenden Beispielen kann der Widerspruch mit A, B und C als Mitwidersprechende zugelassen werden:

Ältere Marken	1	2	3
Inhaber	A	A	A
Lizenznehmer	B	C	Keine

Umgekehrt kann im folgenden Fall B als Lizenznehmer der älteren Marke 1 zwar als Mitwidersprechender akzeptiert werden, nicht hingegen als Mitwidersprechender der älteren Marke 3. Das Amt fordert die Widersprechenden auf anzugeben, ob sie das Verfahren mit A oder mit B als Widersprechendem fortsetzen möchten. Antworten sie hierauf nicht, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Ältere Marken	1	2	3
Inhaber	A	A	B
Lizenznehmer	B	C	A

Nachweise

Wenn der Widerspruch auf ältere eingetragene Marken gestützt wird, wird die Mitinhaberschaft meistens durch Einreichung einer Kopie der Eintragungsurkunde oder eines Auszugs aus einer amtlichen Datenbank nachgewiesen. Wenn der Widerspruch auf mehrere ältere Marken/Rechte gestützt wird und die Widersprechenden bereits einen Nachweis über die Mitinhaberschaft an einer der älteren eingetragenen Marken eingereicht haben, müssen sie gleichwohl dazu aufgefordert werden, auch in Bezug auf die anderen älteren Rechte die Inhaberschaft nachzuweisen. Da die Widersprechenden in diesem Verfahrensstadium noch nicht verpflichtet sind, Nachweise für ihre älteren Marken/Rechte einzureichen, genügt für die Zulässigkeitsprüfung eine Erklärung, aus der hervorgeht, dass sie zur gemeinsamen Einreichung eines Widerspruchs berechtigt sind.

2.4.2.6 Berufsmäßige Vertretung

<u>Vertreter</u>

Artikel 92 und 93 UMV Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii UMDV

Nach Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer ii UMDV muss der Widersprechende, wenn er einen Vertreter bestellt hat, den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e UMDV angeben.

Hat der Widersprechende einen Wohnsitz oder Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) (gemäß Artikel 92 UMV ist er nicht verpflichtet, vor dem Amt vertreten zu sein) und bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die Geschäftsanschrift des

Vertreters nicht an, führt dies nur dazu, dass das Amt seine Korrespondenz direkt mit dem Widersprechenden abwickelt.

Ist der Widersprechende gemäß Artikel 92 UMV verpflichtet, vor dem Amt vertreten zu sein, und bestellt er keinen Vertreter bzw. gibt er den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters nicht an, stellt dies hinsichtlich der Zulässigkeit einen relativen Mangel dar. Das Amt fordert den Widersprechenden auf, einen Vertreter zu bestellen und/oder den Namen und die Geschäftsadresse des Vertreters anzugeben; kommt er dieser Aufforderung nicht nach, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.

Regel 77 UMDV

Alle Zustellungen des Amtes an einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter haben dieselbe Wirkung, als wären sie an die vertretene Person gerichtet.

Alle Mitteilungen eines ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreters an das Amt haben dieselbe Wirkung, als wären sie von der vertretenen Person an das Amt gerichtet.

Wenn die vertretene Person selbst Unterlagen beim Amt einreicht und einen ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter hat, wird das Amt diese Unterlagen akzeptieren, sofern die vertretene Person ihren Wohnsitz oder ihre Hauptniederlassung oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im EWR hat. Andernfalls werden die eingereichten Unterlagen zurückgewiesen.

Für weitere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

Mehrere Vertreter, gemeinsamer Vertreter

Regel 75 UMDV

Jeder Beteiligte kann mehrere Vertreter bestellen, die sowohl gemeinschaftlich als auch einzeln handeln können. Die Anzahl der Vertreter ist nicht nach oben begrenzt.

Das Amt wickelt seine Korrespondenz aber nur mit dem an erster Stelle genannten Vertreter ab. Wenn es mehr als einen Widersprechenden gibt und in der Widerspruchsschrift kein gemeinsamer Vertreter benannt ist, so gilt der Vertreter, der in der Widerspruchsschrift als erster genannt ist, als gemeinsamer Vertreter.

Ist einer der Widersprechenden jedoch verpflichtet, einen Vertreter zu bestellen (weil er von außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums ist), so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht der in der Widerspruchsschrift an erster Stelle genannte Widersprechende einen Vertreter bestellt hat.

Regel 76 Absatz 8 UMDV

Wenn es mehr als einen Widersprechenden/Anmelder gibt, gilt der Vertreter der als erste genannten Person als gemeinsamer Vertreter aller genannten Personen. Wenn die als erste genannte Person keinen Vertreter bestellt hat und für eine der genannten

Personen Vertretungszwang besteht und diese Person einen Vertreter bestellt hat, gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter für alle genannten Personen.

Für weitere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

Vertreterwechsel

Regel 76 UMDV

Sowohl der Widersprechende als auch der Anmelder können im Verlauf des Widerspruchsverfahrens einen neuen Vertreter bestellen. Für weitere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

Vollmacht

Artikel 92 Absatz 3 und Artikel 93 Absatz 1 UMV Regel 76 UMDV

In Verfahren mit mehreren Beteiligten, in denen Vertreter vor dem Amt auftreten, müssen die Vertreter nur dann eine schriftliche Vollmacht zu den Akten einreichen, entweder als einzelne oder als Generalvollmacht, wenn das Amt oder der andere Verfahrensbeteiligte dies ausdrücklich verlangt. Wird die Einreichung einer unterzeichneten Vollmacht verlangt, setzt das Amt eine Frist für die Einreichung einer solchen Vollmacht.

Die Themen Vertretung und Vollmachten sind detailliert in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung geregelt.

2.4.2.7 Unterschrift

Regel 80 Absatz 3 und Regel 82 Absatz 3 UMDV

Eine per Telefax oder per Post eingereichte Widerspruchsschrift muss von dem Widersprechenden oder, wenn sie von einem Vertreter eingereicht wird, von dem Vertreter unterzeichnet sein.

Eine auf elektronischem Wege eingereichte Widerspruchsschrift muss nicht unterzeichnet sein, die Namensangabe des Absenders ist ausreichend.

2.4.2.8 Relative Zulässigkeitsvoraussetzungen: Sanktionen

Regel 17 Absatz 4 UMDV

Werden relative Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllt, wird dem Widersprechenden oder seinem Vertreter eine Frist von zwei Monaten zur Beseitigung dieses Mangels eingeräumt. Diese Frist kann nicht verlängert werden.

Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen; bezieht sich der Mangel auf einen Teil der älteren Rechte, wird der Widersprechende darüber in Kenntnis gesetzt, dass der Widerspruch zwar zulässig ist, dass aber die betroffenen älteren Rechte nicht berücksichtigt werden können.

2.4.3 Fakultative Angaben

2.4.3.1 Reichweite des Widerspruchs

Regel 15 Absatz 3 Buchstabe a UMDV

Der Widerspruch kann eine Angabe der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, enthalten; fehlt eine derartige Angabe, wird davon ausgegangen, dass sich der Widerspruch gegen alle Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke richtet.

Gibt der Widersprechende an, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der UM-Anmeldung richtet, muss er diese im Einzelnen aufführen. Lassen sich die angefochtenen Waren und Dienstleistungen weder der Widerspruchsschrift noch der Begründung entnehmen, muss eine Benachrichtigung über den Mangel erfolgen. Wird dieser Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist durch Aufführen der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, behoben, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Es gibt Fälle, in denen der Widersprechende nach vorheriger schriftlicher Aufforderung durch das Amt, den von ihm angefochtenen Teil der Waren und Dienstleistungen genau anzugeben, mitteilt, dass der Widerspruch sich gegen „alle Waren und Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke angemeldet wurde“ richtet. Eine solche Angabe kann vom Amt aber nicht als zulässig akzeptiert werden, und der Widerspruch ist deshalb als unzulässig zurückzuweisen, weil der Widersprechende durch die Angabe, dass sich der Widerspruch nur gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der UM-Anmeldung richtet, den Umfang seines Widerspruchs diesbezüglich eindeutig beschränkt hat und eine Erweiterung des Umfangs des Widerspruchs nach Ablauf der dreimonatigen Widerspruchsfrist ausgeschlossen ist.

Die Reichweite des Widerspruchs ist richtig angegeben, wenn es sich um spezifische Waren handelt, die unter den in der angefochtenen Anmeldung benutzten Oberbegriff fallen (z. B. Widerspruch richtet sich gegen *Hosen* und die UM-Anmeldung beansprucht *Bekleidungsstücke* – in diesem Beispiel gelten nur *Hosen* als die angefochtenen Waren). Wenn der Widersprechende jedoch eine mehrdeutige Formulierung benutzt, wie „der Widerspruch richtet sich gegen Waren, die … ähnlich sind“, wenn die Waren des Anmelders durch die Waren des Widersprechenden ersetzt werden, oder wenn sonstige Formulierungen gewählt werden, die nicht klar erkennen lassen, gegen welche Waren und Dienstleistungen der Widerspruch gerichtet ist, muss

der Widersprechende aufgefordert werden, eine Klarstellung einzureichen. Wenn der Widersprechende auf diese Aufforderung nicht angemessen antwortet, ist der Widerspruch als unzulässig zurückzuweisen.

Wenn der Widersprechende im Widerspruchsformular angibt, dass der Widerspruch gegen „einen Teil der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke“ gerichtet ist, aber dann in der Widerspruchsschrift oder in den Anlagen „alle“ diese Waren und Dienstleistungen auflistet, geht das Amt zur Umgehung der in der Widerspruchsschrift enthaltenen widersprüchlichen Informationen davon aus, dass der Widerspruch gegen „alle Waren und Dienstleistungen“ gerichtet ist.

2.4.3.2 Begründung

Regel 15 Absatz 3 Buchstabe b UMDV

Aus dem Wortlaut von Regel 15 UMDV geht eindeutig hervor, dass Folgendes zu unterscheiden ist:

- die Grundlage des Widerspruchs, d. h. das geltend gemachte ältere Recht; sie muss ordnungsgemäß bestimmt werden, kann aber nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr geändert werden,

- die Angabe der Widerspruchsgründe, z. B. „Verwechslungsgefahr“,

- und eine Begründung, d. h. eine Angabe von Bemerkungen, Tatsachen oder Beweismitteln zur Stützung des Widerspruchs.

Die „Begründung“ umfasst den Nachweis des Bestehens eines älteren Rechts, was (anders als die Identifizierung des älteren Rechts) eine Frage der Substanziierung ist, keine Frage der Zulässigkeit.

Die Begründung ist im Stadium der Einreichung des Widerspruchs fakultativ; sie hat nichts mit der Zulässigkeitsprüfung zu tun. Ihre Aufnahme in die Widerspruchsschrift ist zu akzeptieren, anderenfalls kann sie nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingereicht werden (Regel 19 Absatz 1 UMDV) und betrifft die Substanziierung, nicht die Zulässigkeit, des Widerspruchs.

2.5 Zustellung des Widerspruchs

Regeln 16a, 17 und 18 UMDV Beschluss EX-13-2 des Präsidenten des Amtes

Alle Widerspruchsschriften und alle von der widersprechenden Partei eingereichten Unterlagen sowie alle Mitteilungen, die das Amt vor dem Beginn der „Cooling-off“-Frist an einen der Beteiligten richtet, werden vom Amt zu Informationszwecken auch an den anderen Beteiligten geschickt.

Sobald festgestellt worden ist, dass der Widerspruch zulässig ist, teilt das Amt den Beteiligten in einem Bescheid mit, dass das Verfahren zwei Monate nach Eingang der Mitteilung als aufgenommen gilt. In der Mitteilung wird nicht nur die Frist, innerhalb

derer der Widersprechende Tatsachen, Beweise und Argumente zur Stützung seines Widerspruchs einreichen muss, sondern auch die Frist, innerhalb derer der Anmelder seine Stellungnahme dazu einreichen muss, festgesetzt. Es ist wichtig anzumerken, dass die in dieser Mitteilung genannten Fristen aufgrund verschiedener Kommunikationsmittel (e-Kommunikation, Fax und Post) in Übereinstimmung mit dem „langsamsten" Kommunikationsweg festgesetzt werden. Wenn beispielsweise einer der Beteiligten per e-Kommunikation über die amtliche Webseite des Amtes benachrichtigt wird, gilt, dass die Zustellung am fünften Kalendertag nach dem Tag, an dem das Dokument von den Systemen des Amtes erstellt wurde, erfolgte. Wenn die Zustellung an den anderen Beteiligten per Telefax erfolgt, werden diesem daher auch die fünf zusätzlichen Tage gewährt, so dass die in den Mitteilungen gewährten Fristen übereinstimmen.

Wenn der Widerspruch auf einer älteren Marke beruht, die in Farbe eingetragen oder angemeldet wurde, stellt das Amt sicher, dass die Farbwiedergabe beim Anmelder eingegangen ist. In manchen Fällen bedarf dies einer Benachrichtigung per Post.

Die Zustellung erfolgt erst nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist.

3 „Cooling-off"-Frist

3.1 Beginn der „Cooling-off"-Frist

Regel 17, Regel 18 Absatz 1, Regel 19 und Regel 20 Absätze 2, 6, und 7 UMDV Mitteilung 1/06 des Präsidenten des Amtes

Wird festgestellt, dass der Widerspruch zulässig ist, sendet das Amt eine Mitteilung an die Parteien, durch die diese darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass der Widerspruch als zulässig gilt und dass das Widerspruchsverfahren zwei Monate nach Erhalt der Mitteilung beginnen wird (vor dem offiziellen Beginn des Verfahrens wird eine zweimonatige „Cooling-off"-Frist gewährt, die rechtliche Folgen haben wird, insbesondere in Bezug auf die Widerspruchsgebühren).

Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 18/10/2012 in der Rechtssache C–402/11 P, REDTUBE (EU:C:2012:649), stellt die gemäß Regel 18 Absatz 1 UMDV an die Beteiligten ergangene Mitteilung über die Zulässigkeit des Widerspruchs eine Entscheidung dar, gegen die zusammen mit der endgültigen Entscheidung über die Rechtssache Beschwerde eingelegt werden kann, wie es in Artikel 58 Absatz 2 UMV heißt. Folglich ist diese Entscheidung für das Amt verbindlich.

Die „Cooling-off"-Frist wird auf zwei Monate ab Zustellung festgesetzt. Der genaue Termin des Fristablaufs wird in der Mitteilung vom Amt angegeben. Die Frist läuft stets zwei Monate nach dem Tag der Zustellung ab, und zwar auch dann, wenn der Tag des Fristablaufs auf einen Tag fällt, an dem das Amt geschlossen ist, z. B. einen Samstag oder Sonntag.

Die „Cooling-off"-Frist kann insgesamt 24 Monate dauern, wenn beide Beteiligten vor Fristablauf eine Verlängerung beantragen. Das Amt gewährt eine Fristverlängerung von 22 Monaten, ungeachtet der beantragten Dauer der Fristverlängerung.

Es ist nicht möglich, die Begrenzung der „Cooling-off"-Frist auf 24 Monate zu umgehen, indem eine Aussetzung des Verfahrens beantragt wird. Anträge können in diesem

Stadium akzeptiert werden, wirken sich jedoch erst nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist aus. Wenn die Beteiligten laufende Verhandlungen geltend machen, wird das Verfahren nicht während der „Cooling-off"-Frist ausgesetzt, aber nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist kann eine derartige Aussetzung beantragt werden.

Dem Widersprechenden wird eine Frist von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist eingeräumt, um Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen einzureichen, und zwar unabhängig davon, ob er derartige Tatsachen, Beweismittel oder Bemerkungen bereits zusammen mit der Widerspruchsschrift eingereicht hat. Innerhalb derselben Frist muss der Widersprechende auch sein(e) älteres(n) Recht(e) substanziieren.

Bei dem an den Widersprechenden gerichteten Schreiben handelt es sich um eine **allgemeine Aufforderung**, die Unterlagen gemäß Regel 19 UMDV zu vervollständigen. Das Amt macht **keine** Angaben darüber, welcher Art die zur Vervollständigung der Akte einzureichenden Unterlagen sein müssen (siehe insbesondere Regel 20 Absatz 6 Satz 2 UMDV). Es ist Sache des Widersprechenden, darüber zu entscheiden, welche Unterlagen er einzureichen gedenkt. Um dem Widersprechenden diese Aufgabe zu erleichtern, hat das Amt eine Liste aufgestellt, in der die je nach Art des nachzuweisenden Rechts erforderlichen Beweismittel aufgeführt sind. Diese Liste geht den Widersprechenden als Anlage der Mitteilung über die Zulässigkeit des Widerspruchs zu und kann von den Widersprechenden als Checkliste für die Vorbereitung des Widerspruchs benutzt werden.

In der Praxis wird für die Einreichung zusätzlicher Unterlagen eine Frist von vier Monaten ab dem Tag der Zustellung eingeräumt. Die Widersprechenden sollten sich also darüber im Klaren sein, dass die Frist zur Einreichung zusätzlicher Unterlagen keine mit dem Ablauf der „Cooling-off"-Frist beginnende Zweimonatsfrist ist, sondern eine Frist von vier Monaten, die mit der Zustellung beginnt.

Dem Anmelder wird eine zusätzliche Frist von zwei Monaten eingeräumt, um eine Erwiderung auf den Widerspruch einzureichen. Anstatt einzelne Fristen von jeweils zwei Monaten festzusetzen (zwei Monate für die „Cooling-off"-Frist, zwei Monate für die Vervollständigung des Widerspruchs, zwei Monate für die Erwiderung), wird dem Anmelder für die Einreichung der Erwiderung eine Frist von sechs Monaten ab der Mitteilung über die Zulässigkeit (Datum des Beginns der „Cooling-off"-Frist) eingeräumt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Zustellung und vor Ablauf der ihm eingeräumten Frist von vier Monaten vervollständigt, werden die von ihm eingereichten zusätzlichen Unterlagen dem Anmelder übermittelt. Die dem Anmelder für die Erwiderung des Widerspruchs gesetzte Frist wird dadurch nicht berührt. Wenn die zusätzlichen Unterlagen allerdings zu spät bei dem Amt eingehen, um sie innerhalb der dem Widersprechenden gesetzten Frist an den Anmelder weiterzuleiten, werden dem Anmelder die zusätzlichen Unterlagen weitergeleitet, und es wird ihm eine weitere Frist von zwei Monaten für die Erwiderung des Widerspruchs eingeräumt. Diese separat festgesetzte Zweimonatsfrist beginnt mit dem Eingang der zugestellten zusätzlichen Unterlagen bei dem Anmelder. Dadurch wird gewährleistet, dass dem Anmelder für die Erwiderung des Widerspruchs stets zwei volle Monate zur Verfügung stehen.

3.2 Verlängerung der „Cooling-off“-Frist

Artikel 119 Absätze 5 und 6 UMV Regel 18 Absatz 1 und Regel 96 Absatz 1 UMDV Mitteilung 1/06 des Präsidenten des Amtes

Die „Cooling-off“-Frist kann bis zu insgesamt 24 Monaten verlängert werden.

Für eine Verlängerung der „Cooling-off“-Frist müssen folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Ein von beiden Verfahrensparteien unterschriebener Antrag. Es kann sich um einen gemeinsamen Antrag oder um zwei getrennte Anträge handeln. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

- Der Antrag muss in der Verfahrenssprache vorgelegt werden. Als Alternative kann der Antrag in einer der Amtssprachen eingereicht werden. Eine Übersetzung muss jedoch auf Initiative der Beteiligten binnen eines Monats nach Antragstellung eingereicht werden. Der Antragsteller wird von dem Amt aber nicht dazu aufgefordert, eine Übersetzung des Verlängerungsantrags einzureichen.

- Der Antrag muss vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist gestellt werden. Anträge, die nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eingereicht werden, müssen abgelehnt werden. Wenn nur ein Beteiligter den Antrag vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist einreicht, der andere Beteiligte jedoch nach Fristablauf, wird die Verlängerung ebenfalls abgelehnt.

Die Verlängerung der „Cooling-off“-Frist ist von Anträgen auf Fristverlängerung oder auf Aussetzung zu unterscheiden. Falls der Verlängerungsantrag unzulässig ist, weil er verspätet eingereicht wurde oder weil die „Cooling-off“-Frist bereits verlängert worden war, wird er als Aussetzungsantrag behandelt, vorausgesetzt, die Bedingungen für einen solchen Antrag sind erfüllt.

Es wird eine Verlängerung bis zu einer Dauer von 24 Monaten gewährt, zu rechnen ab dem Termin des Beginns der „Cooling-off“-Frist. Durch dieses neue Verfahren werden mehrfache Verlängerungen vermieden; gleichzeitig haben die Beteiligten größtmögliche Freiheiten in Bezug auf die Entscheidung über den Zeitpunkt der Fortsetzung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens.
Jeder Beteiligte kann die verlängerte „Cooling-off“-Frist beenden (Opt-out), indem er dies ausdrücklich schriftlich mitteilt.

Es ist unerheblich, ob der andere Beteiligte einverstanden ist oder nicht.

Entscheidet sich einer der Beteiligten vor dem Ablauf der verlängerten „Cooling-off“-Frist für die Beendigung dieser Frist, sendet das Amt an beide Beteiligten eine entsprechende Bestätigung und setzt den Ablauf der „Cooling-off“-Frist auf zwei Wochen ab dieser Benachrichtigung fest. Der kontradiktorische Teil des Verfahrens beginnt am darauf folgenden Tag. In derselben Benachrichtigung werden neue Fristen für die Substanziierung des Widerspruchs und die Erwiderung des Anmelders gesetzt, die eine Dauer von zwei Monaten beziehungsweise vier Monaten ab dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist haben.

Die Entscheidung zur Beendigung der „Cooling-off“-Frist kann nicht widerrufen werden. Eine Entscheidung zur Beendigung der Frist im letzten Monat vor dem Beginn des Verfahrens wird nicht akzeptiert.

4 Kontradiktorischer Teil

4.1 Vervollständigung des Widerspruchs

Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist kann der Widersprechende zusätzliche Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung seines Widerspruchs einreichen.

Innerhalb derselben Frist muss er das Bestehen und die Gültigkeit seiner geltend gemachten älteren Rechte nachweisen.

4.2 Substanziierung

Artikel 41 UMV Regel 19, Regel 20 Absatz 1 und Regel 79 UMDV

Substanziierung wird durch Regel 19 Absatz 2 UMDV definiert und bezieht sich auf den Nachweis über die Existenz, die Gültigkeit und den Schutzumfang der älteren Marke(n) oder des/der älteren Rechts(e) sowie den Nachweis der Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs.

Nachdem die Beteiligten über die Zulässigkeit des Widerspruchs unterrichtet wurden, hat der Widersprechende, ab dem Ablauf der „Cooling-off“-Frist, zwei Monate Zeit, um einerseits seine Akten zu vervollständigen, das heißt, alle Nachweise zur Stützung seines Widerspruchs einzureichen, und andererseits auch die Existenz und die Gültigkeit der geltend gemachten älteren Rechte und seine Befugnis zur Einlegung des Widerspruchs nachzuweisen. Wenn es für den Widerspruch relevant ist, legt der Widersprechende auch Nachweise über die Bekanntheit, erhöhte Kennzeichnungskraft oder etwaige andere Aspekte, die den Schutzumfang seines/seiner älteren Rechts/Rechte usw. beeinflussen, vor.

Die Nachweise müssen in der Verfahrenssprache oder zu Substanziierungszwecken zusammen mit einer Übersetzung eingereicht werden. Die Übersetzung muss innerhalb der Frist für die Einreichung des Originals eingereicht werden. Unterlagen oder Teile von Unterlagen, die innerhalb der vom Amt gesetzten Frist nicht eingereicht oder nicht in die Verfahrenssprache übersetzt wurden, werden durch das Amt nicht berücksichtigt.

Alle unterstützenden Unterlagen oder andere Nachweise, die nicht per Telefax oder auf elektronischem Wege eingereicht wurden, sind in zweifacher Ausfertigung vorzulegen; eine Ausfertigung wird an den anderen Beteiligten übermittelt. Ausgenommen von dieser Regelung sind alle Unterlagen in Papierform (wie beispielsweise Nachweise in Form loser Blätter) in einem kleineren Format als A3. Alle anderen Nachweise (größer als A3 oder nicht in Papierform, wie beispielsweise CDs, DVDs, USB-Sticks, Warenproben), die nicht aus losen Blättern bestehen und die beim Amt auf postalischem Wege eingingen oder persönlich dort abgeliefert wurden, müssen jedoch

im Doppel vorliegen. Wenn keine Kopie vorliegt, können diese Unterlagen oder Beweise nicht berücksichtigt werden.

Hat der Widersprechende die Existenz mindestens eines älteren Rechts nicht nachgewiesen, ist der Widerspruch als unbegründet zurückzuweisen.

Wenn das als zulässig anerkannte ältere Recht im Substanziierungsstadium nicht substanziiert wird und ein anderes/andere ältere(s) Recht(e) vorliegt/vorliegen, das/die substanziiert wird/werden, müssen die absoluten Zulässigkeitsanforderungen für diese(s) ältere(n) Recht(e) geprüft werden.

Zum Zwecke der Substanziierung muss der Widersprechende nachweisen, dass er zur Einlegung des Widerspruchs befugt ist (siehe Abschnitt 4.2.3.7 unten).

4.2.1 UM und UM-Anmeldungen

Wenn die ältere Marke oder Anmeldung eine Unionsmarke ist, muss der Widersprechende hinsichtlich der Existenz und der Gültigkeit der UM (oder deren Anmeldung) keinerlei Unterlagen vorlegen. Die Prüfung der Substanziierung erfolgt von Amts wegen anhand der in der Datenbank des Amtes enthaltenen Daten.

4.2.2 Umgewandelte UM (oder deren Anmeldungen)

Artikel 112 Absatz 1 UMV

In diesem Abschnitt geht es nur um spezifische Aspekte der Umwandlung in Widerspruchsverfahren. Für weitere Informationen zur Umwandlung wird auf die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung verwiesen.

4.2.2.1 Auf eine umgewandelte (umzuwandelnde) UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch

Es gilt, dass sich aus der Umwandlung einer älteren Unionsmarke oder UM-Anmeldung herleitende nationale Anmeldungen entstehen, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag gestellt wird. Derartige Rechte werden gemäß Regel 19 Absatz 2 UMDV ordnungsgemäß substanziiert, wenn der Widersprechende die Nummer der umzuwandelnden Unionsmarke (oder UM-Anmeldung) und die Länder, für die er die Umwandlung beantragt hat, angibt.

4.2.2.2 Auf eine später umgewandelte UM (oder deren Anmeldung) gestützter Widerspruch

Wenn die UM-Anmeldung (oder Unionsmarke), auf der der Widerspruch beruht, während des Widerspruchverfahrens zu existieren aufhört (oder das Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen eingeschränkt wird), und ein Umwandlungsantrag gestellt wird, kann das Verfahren fortgesetzt werden, weil die sich aus der Umwandlung einer UM-Anmeldung ergebenden nationalen Markeneintragungen die Grundlage für das Widerspruchsverfahren bilden können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser UM-

Anmeldung eingeleitet worden war (siehe Entscheidung vom 15/07/2008, R 1313/2006-G, CARDIVA/CARDIMA).

In einem derartigen Fall wird das Amt den Widersprechenden schriftlich auffordern, dem Amt mitzuteilen, ob er den Widerspruch in Anbetracht der Zurücknahme bzw. Zurückweisung der älteren Anmeldung(en) oder Eintragung(en) von Unionsmarken bzw. des Verzichts auf diese aufrechterhält und ob er beabsichtigt, sich auf die nationalen Anmeldungen zu stützen, die sich aus der Umwandlung der älteren Unionsmarke ergeben. Setzt der Widersprechende das Amt nicht innerhalb der festgesetzten Frist davon in Kenntnis, dass er sich auf die nationalen Anmeldungen stützen möchte, wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen.

Der Widersprechende hat den Nachweis über die Existenz der älteren nationalen Anmeldungen vorzulegen, sobald er verfügbar ist.

4.2.3 Eingetragene oder angemeldete Marken, bei denen es sich nicht um Unionsmarken handelt

Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii UMDV

Zum Nachweis der Gültigkeit einer älteren Markenanmeldung oder -eintragung muss der Widersprechende gegenüber dem Amt die Anmeldung oder Eintragung nachweisen. Dabei akzeptiert das Amt folgende Dokumente:

- von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden
- Auszüge aus amtlichen Datenbanken
- Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO.

4.2.3.1 Von einer zuständigen Behörde ausgestellte Urkunden

Jede von einem nationalen Amt oder der WIPO (im Falle einer internationalen Registrierung) ausgestellte Eintragungsurkunde oder eine aktuelle Verlängerungsurkunde, aus der hervorgeht, dass die ältere Marke über die für die Substanziierung des Widerspruchs gewährte Frist hinaus Gültigkeit hat, wird als Nachweis akzeptiert. Weitere Anforderungen im Zusammenhang mit Bescheinigungen über die Verlängerung: siehe weiter unten.

Wenn der Widerspruch aus einer angemeldeten Marke erhoben wird, muss ein Nachweis darüber vorgelegt werden, dass die Anmeldung bei einem nationalen Markenamt oder bei der WIPO eingereicht wurde. Sobald die ältere Anmeldung eingetragen wurde, muss der Widersprechende einen Nachweis über die Eintragung einreichen. Legt der Widersprechende nach dem kontradiktorischen Teil des Verfahrens den Nachweis darüber vor, dass die nationale Anmeldung tatsächlich vor Ablauf der gemäß Regel 19 Absatz 1 UMDV festgesetzten Frist eingetragen wurde, wird die ältere Marke gemäß Regel 20 Absatz 1 UMDV als unbegründet abgewiesen. Eine Bescheinigung über die Anmeldung stellt keinen hinreichenden Nachweis über die Eintragung der Marke dar. Sie ist also kein Nachweis für die Existenz einer Markeneintragung.

In einigen Fällen muss genau darauf geachtet werden, ob es sich um eine Anmeldung oder eine Eintragung handelt, da sich die entsprechenden Urkunden kaum voneinander unterscheiden.

Gleichwertige Unterlagen werden ebenfalls akzeptiert, sofern sie von der Verwaltung ausgestellt wurden, bei der die Marke eingetragen wurde (beispielsweise eine Eintragungsurkunde).

4.2.3.2 Auszüge aus amtlichen Datenbanken

Auszüge aus Datenbanken werden nur dann akzeptiert, wenn die betreffenden Informationen aus einer amtlichen Datenbank stammen, d. h. aus einer amtlichen Datenbank eines nationalen Amtes oder der WIPO, und wenn sie einer Eintragungsurkunde oder einer aktuellen Verlängerungsurkunde gleichwertig sind. Das unveränderte elektronische Abbild eines Auszugs aus einer Online-Datenbank auf einem getrennten Blatt ist ebenfalls akzeptabel, solange es eine amtliche Identifikation des Amtes oder der Datenbank enthält, aus dem bzw. der es stammt**.** Auszüge aus gewerblichen Datenbanken werden nicht akzeptiert, und zwar auch dann nicht, wenn sie genau die gleichen Informationen enthalten wie die amtlichen Datenbanken. Dies sind zum Beispiel DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK, SAEGIS oder COMPUMARK.

Das Amt akzeptiert Auszüge aus folgenden Datenbanken:

- **TMview**: für Unionsmarken und Marken, die bei teilnehmenden Ämtern angemeldet oder eingetragen wurden (soweit die relevanten Daten enthalten sind). Für weitere Informationen siehe: http://www.tmview.europa.eu/tmview/welcome.html.

- **BENELUX-MERKEN** (für Benelux-Marken),

- **DPINFO** (für deutsche Marken),

- **SITADEX** (für spanische Marken),

- **OPTICS** und Auszüge aus der Webseite des UK Patent Office (für Marken des Vereinigten Königreiches),

- **S.A.R.A, UIBM** online von der UIBM-Webseite und Telemaco von der italienischen Handelskammer (für italienische Marken).

In Bezug auf internationale Registrierungen akzeptiert das Amt Auszüge aus folgenden Datenbanken (Urteil vom 26/11/2014, T-240/13, Alifoods, EU:T:2014:994)[1]:

[1] Es ist gängige Praxis beim Amt, Ausdrucke der CTM-Online-Datenbank für internationale Registrierungen, in denen die EU benannt wird, zu akzeptieren. Diese Praxis verstößt gegen Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a UMDV. In Titel XIII der UMV ist keine Ausnahme für diese Regel vorgesehen. Die gegenwärtige Praxis trat am 01/07/2012 in Kraft und gilt für alle Widersprüche, die ab diesem Datum (an diesem Datum oder danach) eingelegt werden. Die in den Standardschreiben zur Mitteilung von zulässigen Widersprüchen enthaltenen Informationen wurden ab dem 01/07/2012 aktualisiert. Die alte Praxis gilt lediglich für alle Widersprüche mit Einreichungsdatum vor dem 01/07/2012.

- **ROMARIN** (wobei die „kurze“ Version des Auszugs ausreicht, solange sie **alle** notwendigen Informationen enthält); vorzugsweise ist die erweiterte oder lange Version des WIPO-Auszugs einzureichen, weil sie alle Einzelangaben zu jedem bezeichneten Land, einschließlich der Erklärung über die Schutzgewährung, beinhaltet.

- **TMview** (soweit alle relevanten Daten enthalten sind, siehe oben).

Wenn der Auszug aus einer amtlichen Datenbank nicht alle erforderlichen Informationen enthält, muss der Widersprechende ihn mit anderen Unterlagen aus amtlicher Quelle, aus denen die fehlenden Informationen hervorgehen, ergänzen.

Beispiele

Auszüge aus SITADEX (der amtlichen Datenbank des spanischen Amtes) enthalten zuweilen kein Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen. In derartigen Fällen muss der Widersprechende ein zusätzliches Dokument (z. B. eine Veröffentlichung im Amtsblatt) mit dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen einreichen.

Bei Bildmarken zeigen SITADEX-Auszüge zuweilen das Bild nicht auf derselben Seite. Das Bild erscheint manchmal auf einer getrennten Seite. Wenn Widersprechende einen SITADEX-Auszug als Nachweis einreichen, müssen sie bei spanischen Bildmarken daher sicherstellen, dass die Wiedergabe der Marke auf derselben Seite erscheint; andernfalls muss ein zusätzliches Dokument/eine zusätzliche Seite mit dem Bild eingereicht werden. Dies kann von SITADEX selbst (mit einer Wiedergabe des Bildes auf einer getrennten Seite, die beim Ausdruck oder beim Speichern als PDF beispielsweise eine Identifizierung der Quelle aufweist) oder von einer anderen amtlichen Quelle sein (wie ihre Veröffentlichung im Amtsblatt). Es reicht nicht aus, das Bild von SITADEX zu kopieren und es elektronisch oder anderweitig an die Widerspruchsschrift anzuhängen.

Was portugiesische Marken betrifft, so stellt das INPI, wenn die Verfahrenssprache Englisch ist, auch eine englische Version des portugiesischen Markenauszugs bereit, so dass im Prinzip keine Übersetzung nötig ist. Was jedoch das Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen angeht, werden im Auszug jedoch nur die Klassenüberschriften und eine Warnung angegeben, dass dieser Bezug auf die Klassenüberschriften nicht notwendigerweise die unter der Marke geschützten Waren und/oder Dienstleistungen wiedergibt. Diesbezüglich muss der Widersprechende immer das Originalverzeichnis auf Portugiesisch (von einer amtlichen Quelle) einreichen sowie eine korrekte Übersetzung ins Englische, wenn das Verzeichnis nicht aus einer Klassenüberschrift besteht. Dasselbe gilt auch für amtliche Auszüge anderer nationaler Ämter, die die englische Version ihrer Auszüge bereitstellen, wie beispielsweise in Slowenien.

4.2.3.3 Auszüge aus den amtlichen Markenblättern der nationalen Markenämter oder der WIPO

In allen Mitgliedstaaten werden Markenanmeldungen und/oder -eintragungen in einem amtlichen Markenblatt veröffentlicht. Kopien solcher Veröffentlichungen werden akzeptiert, sofern die Quelle der Veröffentlichung aus dem Dokument (oder aus den vom Widersprechenden beigefügten Unterlagen) eindeutig hervorgeht. Fehlt eine

solche Angabe, so stellt dies keinen hinreichenden Nachweis für die Gültigkeit der Marke dar.

Darüber hinaus ist die Kopie der Veröffentlichung einer Markenanmeldung kein hinreichender Nachweis für die Eintragung der Marke. Sie ist also kein Nachweis für das Bestehen einer Markeneintragung.

Das Amt akzeptiert die erste WIPO-Veröffentlichung einer internationalen Registrierung als ausreichenden Nachweis für die Eintragung, obwohl ihr die nationalen Ämter innerhalb der ersten 12 bis 18 Monate nach der Eintragung immer noch den Schutz versagen können. Nur wenn der Schutz der fraglichen Marke vom Anmelder bestritten wird, muss der Widersprechende den Nachweis erbringen, dass der Marke in dem betreffenden Gebiet oder für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Schutz nicht verweigert wurde.

4.2.3.4 Dauer einer Markeneintragung

In der Regel beträgt die Schutzdauer von Marken 10 Jahre. Nach Ablauf der Schutzdauer kann die Eintragung der Marke alle 10 Jahre verlängert werden. In den meisten Ländern beginnt die Laufzeit der 10 Jahre mit dem Anmeldetag. Es gibt allerdings Ausnahmen.

Länder	**Schutzdauer**	**Fristbeginn**
Benelux (Belgien, Luxemburg, Niederlande)	10 Jahre	Anmeldetag
Bulgarien	10 Jahre	Anmeldetag
Tschechische Republik	10 Jahre	Anmeldetag
Dänemark	10 Jahre	Tag der Eintragung
Deutschland	10 Jahre	Anmeldetag
Estland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Irland	10 Jahre für seit dem 1.7.1996 eingetragene Marken (davor 7 Jahre/14 Jahre Verlängerung)	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Griechenland	10 Jahre	Anmeldetag
Spanien	10 Jahre für nach dem 12.5.1989 angemeldete Marken (20 Jahre für davor angemeldete Marken, zu rechnen ab dem Tag der Eintragung und mit Verlängerung ab dem Anmeldetag)	Anmeldetag
Frankreich	10 Jahre	Anmeldetag
Kroatien	10 Jahre	Anmeldetag
Italien	10 Jahre	Anmeldetag
Zypern	7 Jahre erste Schutzdauer/14 Jahre bei Verlängerung	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Lettland	10 Jahre	Anmeldetag
Litauen	10 Jahre	Anmeldetag
Ungarn	10 Jahre	Anmeldetag

Länder	Schutzdauer	Fristbeginn
Malta	10 Jahre	Tag der Eintragung = Anmeldetag
Österreich	10 Jahre	Tag der Eintragung
Polen	10 Jahre	Anmeldetag
Portugal	10 Jahre	Tag der Eintragung
Rumänien	10 Jahre	Anmeldetag
Slowenien	10 Jahre	Anmeldetag
Slowakei	10 Jahre	Anmeldetag
Finnland	10 Jahre	Tag der Eintragung
Schweden	10 Jahre	Tag der Eintragung
Vereinigtes Königreich	10 Jahre seit dem 31.10.1994 (davor angemeldete Marken hatten nach Abschluss der Eintragungsformalitäten eine Gültigkeitsdauer von 7 Jahren ab dem Anmeldetag. Bei Marken, die vor dem 31.10.1994 verlängert wurden, galt die Verlängerung für eine Dauer von 14 Jahren).	Anmeldetag = Tag der Eintragung
Internationale Registrierung	10 Jahre (auch bei einer Dauer von 20 Jahren für Registrierungen gemäß dem Madrider Abkommen sind die Gebühren in zwei Raten für jeweils 10 Jahre zu zahlen, die jeweils einer Verlängerungsgebühr entsprechen)	Tag der Internationalen Registrierung

Wenn die Marke eingetragen ist, muss der Widersprechende gemäß Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii UMDV die Eintragung nachweisen. Wenn die Eintragung einer Anmeldung in den vorgelegten Beweisen nicht nachgewiesen wird und einer der Beteiligten später beweist, dass der Widersprechende nach Ablauf der gemäß Regel 19 Absatz 1 UMDV gesetzten Frist dies nicht nachgewiesen hat, dann gilt Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii UMDV und die ältere Marke wird als unbegründet zurückgewiesen.

4.2.3.5 Überprüfung der Nachweise

Es muss geprüft werden, ob die vom Widersprechenden innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingereichten Ansprüche aus den vorgelegten Beweisen hervorgehen.

Die in eckiger Klammer angegebene Nummer ist der internationale Code für Markenveröffentlichungen, der über Einzelheiten der Eintragung Auskunft gibt (INID-Code). Er wird bei den meisten, aber nicht bei allen Eintragungsurkunden verwendet. Der Widersprechende muss weder die Bedeutung der INID-Codes noch die der nationalen Codes erläutern.

Folgende Angaben sind zu überprüfen:

- die ausstellende Behörde;
- die Anmelde- [210] und/oder Eintragungsnummer [111] (in einigen Ländern weichen bzw. wichen diese voneinander ab);

- die territoriale Schutzausdehnung von internationalen Registrierungen (das heißt, für welche Staaten und für welche Waren und Dienstleistungen um Schutz der Marke ersucht wurde);

- der Anmeldetag [220], das Prioritätsdatum [300] und der Tag der Eintragung [151] (in einigen Ländern wie z. B. Frankreich sind der auf der Urkunde angegebene Anmeldetag und der Tag der Eintragung identisch);

- eine Wiedergabe des Zeichens in seiner angemeldeten oder eingetragenen Form [531, 540, 541, 546, 554, 556, 557, 571, 591] sowie in seiner in der Widerspruchsschrift geltend gemachten Form.

  Wurde während der dreimonatigen Widerspruchsfrist festgestellt, dass die ältere Marke in Farbe vorliegt, gibt es zwei zu akzeptierende Szenarien.

  1) Einreichung einer amtlichen Farbdarstellung der Marke, wie beispielsweise der Eintragungs- oder Verlängerungsurkunde, eines amtlichen Auszugs usw., die eine Wiedergabe der Marke in Farbe enthält.

  2) Vorlage eines offiziellen Dokuments mit der schwarz-weißen Wiedergabe der Marke zusammen mit einer Beanspruchung und einer Angabe der Farbe, die jeweils in die Verfahrenssprache übersetzt sind.

  a. Wenn das nationale Markenamt keine detaillierte Beanspruchung der Farbe mit einer Kennzeichnung der Farben bereitstellt, sondern es lediglich „beanspruchte Farben“ (oder eine ähnliche Formulierung) heißt, ist dies akzeptabel, solange dieser Eintrag in die Verfahrenssprache übersetzt wird.

  b. Wenn das nationale Amt (wie z. B. das portugiesische Markenamt) in der von ihm ausgestellten Urkunde oder in dem amtlichen Auszug keine Beanspruchung der Farbe angibt, müssen ferner weitere offizielle Dokumente zum Nachweis dieses Anspruchs vorgelegt werden (z. B. eine Kopie der Veröffentlichung der Marke im Amtsblatt).

  Dieses Szenarium ist jedoch nur akzeptabel, wenn der Widersprechende auch eine Farbwiedergabe der Marke aus einer nicht amtlichen Quelle (getrenntes Blatt Papier innerhalb der Stellungnahme in der Anlage zur Widerspruchsschrift usw.) vorgelegt hat.

  Daher wird der aus diesem älteren Recht erhobene Widerspruch als nicht substanziiert gemäß Regel 20 Absatz 1 UMDV zurückgewiesen, wenn der Widersprechende während der dreimonatigen Widerspruchsfrist zwar angegeben hat, dass seine Bildmarke in Farbe vorliegt, aber dem Amt nur eine Schwarz-Weiß-Wiedergabe ohne weiteren Nachweis der Beanspruchung einer Farbe übermittelt hat.

  Analog wird der aus diesem älteren Recht erhobene Widerspruch als nicht substanziiert gemäß Regel 20 Absatz 1 UMDV zurückgewiesen, wenn der Widersprechende während der Widerspruchsfrist nicht angegeben hat, dass seine Bildmarke in Farbe vorliegt (Wiedergabe in Farbe oder Beanspruchung einer Farbe), und dem Amt nur eine Wiedergabe in Farbe übermittelt hat, um seinen Widerspruch zu substanziieren.

- die beanspruchten Waren und Dienstleistungen [511];
- das Datum, an dem die Eintragung abläuft (falls enthalten);
- der Inhaber [731, 732];
- sonstige Eintragungen im Register, die sich auf die rechtliche Situation, den Verfahrensstatus oder den Schutzumfang der eingetragenen Marke auswirken (z. B. Disclaimer [526], Einschränkungen, Verlängerungen, Rechtsübergänge, anhängige Verfahren, die Tatsache, dass die Marke aufgrund durch Benutzung erlangter erhöhter Kennzeichnungskraft eingetragen wurde, usw.)

4.2.3.6 Verlängerungsurkunden

Regel 19 Absatz 2 Buchstabe a Ziffern i und ii UMDV

Wenn der Widersprechende eine Eintragungsurkunde eingereicht hat, aber die Eintragung vor Ablauf der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs ablaufen wird, muss er eine Verlängerungsurkunde oder ein gleichwertiges Dokument einreichen, um nachzuweisen, dass die Schutzdauer der Marke **über** die Frist oder verlängerte Frist, die ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gewährt wurde, **hinaus** andauert. Dabei zählt der Ablauftermin der Eintragung, nicht die Möglichkeit zur Verlängerung der Marke innerhalb der sechsmonatigen Schonfrist gemäß der Pariser Verbandsübereinkunft.

Läuft die Schutzdauer eines älteren Rechts, auf das sich der Widerspruch stützt, vor Ablauf der vom Amt für die Substanziierung des Widerspruchs eingeräumten Frist aus, wird der Widerspruch nicht automatisch zurückgewiesen ohne weitere Mitteilungen oder Beweise des Widersprechenden. Vielmehr ergeht eine Mitteilung an den Widersprechenden, in der dieser aufgefordert wird, Nachweise für eine Verlängerung vorzulegen (Urteil vom 05/05/2015, T-715/13, Castello (fig.)/Castelló y Jaun S.A. (fig.) et al., EU:T:2015:256, § 68 ff.).

Nur wenn die Verlängerungsurkunde alle für die Bestimmung des Schutzumfangs der älteren Marke erforderlichen Angaben enthält, kann bei der Einreichung der Verlängerungsurkunde von der Vorlage einer Kopie der Eintragungsurkunde abgesehen werden. Beispielsweise enthalten deutsche Verlängerungen und bisweilen spanische Verlängerungen nicht alle notwendigen Daten und reichen daher allein für die Substanziierung der älteren Marke nicht aus.

Wenn der Widersprechende keinen angemessenen Nachweis über die Verlängerung vorlegt, ist die betreffende ältere Eintragung nicht substanziiert und wird nicht berücksichtigt.

4.2.3.7 Berechtigung zum Widerspruch

Artikel 41 UMV Regel 19 Absatz 2 und Regel 15 Absatz 2 Buchstabe h Ziffer iii UMDV

Je nach der geltend gemachten Begründung sind die Folgenden zum Widerspruch berechtigt:

1. Inhaber und bevollmächtigte Lizenznehmer für Artikel 8 Absätze 1 und 5 UMV;
2. (nur) Inhaber für Marken, die in Artikel 8 Absatz 3 UMV erwähnt werden;
3. Inhaber älterer Rechte, die in Artikel 8 Absatz 4 UMV erwähnt werden, und gemäß dem jeweils geltenden nationalen Recht Bevollmächtigte;
4. Personen, die gemäß den einschlägigen EU-Rechtsvorschriften oder dem einschlägigen nationalen Recht zur Ausübung der in Artikel 8 Absatz 4a UMV genannten Rechte berechtigt sind.

Beispiel

Wenn es sich bei dem Widersprechenden um eine juristische Person handelt, muss deren Name ganz genau mit dem Namen der juristischen Person verglichen werden, die Inhaber der älteren Marke ist. So handelt es sich zum Beispiel bei den folgenden britischen Unternehmen um drei verschiedene juristische Personen: „John Smith Ltd“, „John Smith PLC“ und „John Smith (UK) Ltd“.

Wenn der Widerspruch von einem Widersprechenden B erhoben wurde, ausweislich der Eintragungsurkunde jedoch A Inhaber der älteren Marke ist, wird der Widerspruch als nicht substanziiert zurückgewiesen werden, es sei denn, der Widersprechende weist die Übertragung, und, falls diese bereits vorliegt, die Eintragung der Übertragung im relevanten Register nach, oder der Widersprechende hat gezeigt, dass A und B dieselbe juristische Person sind, die lediglich ihre Firmierung geändert hat.

Wenn der Widersprechende ein Lizenznehmer des Markeninhabers ist, geht aus dem Eintragungsauszug in der Regel hervor, wann eine Lizenzerteilung ins Register eingetragen wurde. Lizenzerteilungen werden jedoch nicht in allen Mitgliedstaaten in das jeweilige Register eingetragen. Grundsätzlich muss der Widersprechende nachweisen, dass er ein Lizenznehmer ist und dass er von dem Inhaber der Marke ermächtigt wurde, Widerspruch zu erheben. Hinsichtlich der Art des Nachweises einer solchen Ermächtigung bestehen keine Einschränkungen: Eine beliebige ausdrückliche Ermächtigung durch den Markeninhaber wie beispielsweise ein Lizenzvertrag gilt als hinreichend, solange er Angaben zur Ermächtigung oder Befugnis zur Erhebung des Widerspruchs enthält.

Dasselbe gilt für Personen, die gemäß den einschlägigen geltenden EU-Rechtsvorschriften oder dem einschlägigen nationalen Recht für die Begründung von Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4a UMV ermächtigt sind. Der Widersprechende muss den Nachweis erbringen, dass er gemäß den geltenden EU-Rechtsvorschriften oder dem geltenden nationalen Recht zum Widerspruch befugt ist.

Gemäß Artikel 22 UMV und Regeln 33, 34 und 35 UMDV werden Lizenzverträge in Bezug auf Unionsmarken vom Amt eingetragen und veröffentlicht. Wenn die Grundlage des Widerspruchs eine lizenzierte ältere Marke ist, bei der es sich um eine Unionsmarke handelt, braucht der Widersprechende keinen Nachweis des Lizenzvertrags vorzulegen, solange die Lizenz gemäß Artikel 22 UMV beim Amt eingetragen und von diesem veröffentlicht wurde. Andererseits muss der

Widersprechende jedoch auch bei Eintragung und Veröffentlichung der Lizenz durch das Amt nachweisen, dass er kraft des Lizenzvertrags befugt ist, die Marke zu verteidigen, wenn dieser Nachweis dem ursprünglichen, gemäß Artikel 22 Absatz 5 UMV eingereichten Antrag nicht beilag. Für weitere Informationen über Lizenzen siehe die Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 2, Lizenzen. Der Nachweis der Eintragung des Lizenzvertrags ist nicht hinreichend – es muss auch schriftlich vorliegen, dass der Widersprechende zur Verteidigung der Unionsmarke befugt ist.

4.2.4 Substanziierung von notorisch bekannten Marken, bekannten Marken, Agentenmarken, sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechten, Ursprungsbezeichnungen oder geografischen Angaben

4.2.4.1 Notorisch bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 2 UMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe b UMDV

Ältere notorisch bekannte Marken sind Marken, die in einem Mitgliedstaat im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sind. Dabei kann es sich sowohl um eine eingetragene als auch um eine nicht eingetragene Marke handeln.

Der Widersprechende muss nachweisen, dass er Inhaber einer älteren Marke ist, die in dem betreffenden Gebiet für die dem Widerspruch zugrunde liegenden Waren und Dienstleistungen notorische Bekanntheit erlangt hat. Zur Substanziierung seiner Marke muss er Nachweise für die notorische Bekanntheit der Marke vorlegen.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch auf eine eingetragene Marke stützt und sich darauf beruft, dass die Marke im selben Land als notorisch bekannte Marke geschützt sei, wertet das Amt dies in der Regel als Geltendmachung einer durch Benutzung erlangten erhöhten Kennzeichnungskraft der eingetragenen Marke.

Es kommt häufig vor, dass Widersprechende bei Marken die „notorische Bekanntheit“ mit der „Bekanntheit“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV verwechseln. Je nachdem, welcher Widerspruchsgrund geltend gemacht wird, muss der Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 2 und/oder Artikel 8 Absatz 5 UMV geprüft werden. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV.

4.2.4.2 Bekannte Marken

Artikel 8 Absatz 5 UMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe c UMDV

Ein Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 UMV beruht auf einer älteren bekannten Marke. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV.

Die ältere Marke muss in diesen Fällen eine eingetragene Marke sein. Der Widersprechende muss daher eine Eintragungsurkunde usw. vorlegen (siehe oben).

Um sich auf Artikel 8 Absatz 5 UMV zu berufen, muss der Widersprechende die Bekanntheit durch Beweismittel untermauern. Ferner sollte schlüssig dargelegt werden, dass die Benutzung der Marke, die Gegenstand der angefochtenen UM-Anmeldung ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde, oder dass dies bei gewöhnlichem Lauf der Dinge zu befürchten sei.

4.2.4.3 Nicht eingetragene Marke oder sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht

Artikel 8 Absatz 4 UMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe d UMDV

In Bezug auf solche Rechte wendet das Amt den durch das jeweilige Recht gewährten Schutz an.

Zu den unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallenden Rechten gehören auch eingetragene Rechte. So werden in einigen Ländern Handels- und Firmennamen eingetragen. Bei einem eingetragenen Recht müssen – wie bereits oben in Bezug auf eingetragene Marken dargelegt wurde – Nachweise über die Eintragung sowie gegebenenfalls über die Verlängerung vorgelegt werden. Bei nicht eingetragenen Marken oder Kennzeichenrechten muss der Widersprechende den Erwerb des älteren Rechts nachweisen. Er muss darüber hinaus zeigen, dass die Benutzung einer jüngeren Marke dadurch untersagt werden kann.

Der Widersprechende muss die Benutzung des (eingetragenen oder nicht eingetragenen) älteren Kennzeichenrechts nachweisen und dass es von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist. Er muss des Weiteren den Wortlaut der Bestimmungen des herangezogenen nationalen Rechts darlegen und seine Argumentationsweise darauf aufbauen. Ausführliche Informationen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4a UMV zu entnehmen.

4.2.4.4 Geschützte Ursprungsbezeichnungen, geschützte geografische Angaben

Artikel 8 Absatz 4a UMV Regel 19 Absatz 2 UMDV

Gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV können bereits vor der Anmeldung der UM (oder gegebenenfalls vor der in Anspruch genommenen Priorität) angemeldete geschützte Ursprungsbezeichnungen und geschützte geografische Angaben als Grundlage für Widersprüche geltend gemacht werden. In Bezug auf solche Rechte wendet das Amt den durch die jeweiligen EU-Rechtsvorschriften oder nationales Recht gewährten Schutz an.

Um diese Ansprüche zu substanziieren, muss der Widersprechende dem Amt das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzumfang des älteren Rechts nachweisen. Er muss darüber hinaus nachweisen, dass er die Benutzung einer jüngeren Marke untersagen kann.

Um das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzumfang des älteren Rechts nachzuweisen, muss der Widersprechende einschlägige Unterlagen der zuständigen Behörde vorlegen, die die Anmeldung, Eintragung oder Gewährung (falls die geschützte Ursprungsbezeichnung oder geschützte geografische Angabe durch andere administrative Mittel als durch Eintragung gewährt wurde) des in Rede stehenden Rechts nachweisen. Enthalten diese Unterlagen keine hinreichenden Angaben darüber, dass der Widersprechende zur Einreichung des Widerspruchs befugt ist, müssen weitere Unterlagen vorgelegt werden.

Außerdem muss der Widersprechende zum Nachweis seiner Berechtigung, die Benutzung einer jüngeren Marke aufgrund der einschlägigen Rechtsvorschriften zu untersagen, auf die nationale Rechtsgrundlage verweisen und den Wortlaut der geltenden nationalen zugrunde gelegten Bestimmungen darlegen. Eine Darlegung des Wortlauts ist nicht erforderlich, wenn der Widerspruch auf Rechtsvorschriften der Europäischen Union beruht. Der Widersprechende muss ferner nachweisen, dass die gemäß den einschlägigen Bestimmungen geltenden Bedingungen im jeweiligen Fall erfüllt sind.

Im Gegensatz zu nach Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemachten älteren Rechten muss bei nach Artikel 8 Absatz 4a UMV geltend gemachten älteren Rechten nicht nachgewiesen werden, dass die Benutzung des älteren Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung ist.

Weitere Informationen betreffend die Substanziierung geschützter Ursprungsbezeichnungen und geschützter geografischer Angaben sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4a UMV, Kapitel 5, Artikel 8 Absatz 4a, Der Schutz geografischer Angaben zu entnehmen.

4.2.4.5 Agenten- oder Vertretermarke

Artikel 8 Absatz 3 UMV Regel 19 Absatz 2 Buchstabe e UMDV

Hierbei geht es um den Fall, in dem ein Agent oder Vertreter des eigentlichen Markeninhabers die Eintragung einer Marke beim Amt beantragt. Der Inhaber kann Widerspruch gegen die Anmeldung des treubrüchigen Anmelders erheben. Siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers (Artikel 8 Absatz 3 UMV).

Der Widersprechende muss seine Markeninhaberschaft und den Zeitpunkt des Rechtserwerbs nachweisen. Da es sich bei der Marke um eine eingetragene Marke oder eine nicht eingetragene Marke handeln kann, muss der Widersprechende den Nachweis erbringen, dass sie irgendwo auf der Welt eingetragen ist, oder den Nachweis des Rechtserwerbs durch Benutzung. Des Weiteren muss der Widersprechende auch das Agenten- oder Vertreterverhältnis nachweisen.

4.2.5 Sanktionen

Regel 20 Absatz 1 UMDV

Insoweit die geltend gemachten älteren Rechte nicht substanziiert worden sind, wird der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen. Wenn die Überprüfung der eingereichten Beweismittel ergibt, dass keines der älteren Rechte, auf die der Widerspruch gestützt ist, hinreichend substanziiert wurde, z. B. weil der Widersprechende keinen hinreichenden Nachweis für die Inhaberschaft an einem gültigen älteren Recht vorgelegt hat, ist der gesamte Widerspruch zurückzuweisen, und zwar unmittelbar nach Ablauf der Zweimonatsfrist für die Substanziierung und ohne eine Erwiderung des Anmelders abzuwarten.

In keinem Fall muss das Amt die Beteiligten darüber in Kenntnis setzen, welche Tatsachen oder Beweismittel hätten eingereicht werden können oder nicht eingereicht wurden. Dies geht aus der endgültigen Entscheidung hervor, gegen die Beschwerde eingelegt werden kann.

4.3 Übersetzungen/Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Das Vorbringen der Beteiligten im Widerspruchsverfahren muss größtenteils in der Verfahrenssprache erfolgen, um berücksichtigt zu werden. Je nach Art des Vorbringens gelten verschiedene Regelungen.

Generell gilt Regel 96 UMDV. Regel 96 Absatz 1 UMDV gilt für schriftliche Erklärungen/Sachvorträge, die innerhalb der Widerspruchsfrist eingereicht werden. Regel 96 Absatz 2 UMDV gilt für Beweismittel, die einem innerhalb des Widerspruchsverfahrens eingereichten, schriftlichen Sachvortrag beigefügt werden. Regel 96 UMDV gilt jedoch nicht, wenn eine *lex specialis* vorliegt. Regel 19 Absatz 3 UMDV für vom Widersprechenden vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen sowie Regel 22 Absatz 6 UMDV für Benutzungsnachweise (stets vom Widersprechenden eingereicht) sind Beispiele einer solchen *lex specialis*.

4.3.1 Übersetzung von Beweismitteln für Markeneintragungen und der vom Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Regel 19 Absätze 3 und 4, Regel 20 Absatz 1 und Regel 98 Absatz 1 UMDV

Das Amt kann nur Nachweise berücksichtigen, die in der Verfahrenssprache und innerhalb der für die Einreichung des Originaldokuments gesetzten Frist eingereicht wurden. Regel 19 Absatz 3 UMDV ist eine *lex specialis* gegenüber jeder anderen Regel der Sprachenregelung.

Daher müssen sowohl die Beweismittel, die vom Widersprechenden erstmals am Ende der Frist für die Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wurden, als auch alle anderen zuvor eingereichten Dokumente oder Urkunden entweder in der Verfahrenssprache vorliegen oder mit einer Übersetzung eingereicht werden. Nur was vor Fristablauf eingereicht und übersetzt worden ist, wird berücksichtigt. Wenn keine

Übersetzung oder nur eine unzureichende Übersetzung eingereicht worden ist, wird der Widerspruch teilweise oder vollständig als unbegründet zurückgewiesen.

Gemäß Regel 98 Absatz 1 UMDV muss die Übersetzung die Struktur und den Inhalt des Originaldokuments angemessen wiedergeben.

Daher muss prinzipiell das gesamte Dokument übersetzt werden und der Struktur des Urtextes folgen.

Angaben, die bereits in der Widerspruchsschrift oder in den dieser beigefügten Unterlagen oder in sonstigen späteren Schriftsätzen in der Verfahrenssprache enthalten sind (z. B. eine Widerspruchsbegründung, ein Verzeichnis der älteren Marken usw.), stellen für das Amt keine zulässige Übersetzung der Eintragungsurkunde dar, auch wenn sie für die Zulässigkeitsprüfung als ausreichend betrachtet wurden. Die Übersetzung muss ein eigenständiges Dokument sein und darf nicht stückweise aus anderen Dokumenten entnommen werden.

Auszüge aus gewerblichen Datenbanken können nur dann als gültige Übersetzungen eines amtlichen Dokuments gelten, wenn sie in Struktur und Inhalt mit dem Urtext übereinstimmen.

Sofern die internationalen INID-Codes oder nationale Codes verwendet werden, verlangt das Amt jedoch keine Übersetzung der Erläuterungen zu den Angaben in den Auszügen/Eintragungsurkunden (wie z. B. „Anmeldetag“, „Beanspruchung einer Farbe“ usw.).

Die Liste von INID-Codes und ihre Bedeutung liegt der auf der WIPO-Webseite zugänglichen „Norm ST 60 Recommendation concerning bibliographic data relating to marks“ (Empfehlungen für die Angabe bibliografischer Daten für Markenveröffentlichungen) als Anhang 1 bei.

Lediglich irrelevante verwaltungstechnische Angaben (z. B. frühere Rechtsübergänge, welche den Widerspruch nicht berühren, verwaltungstechnische Eintragungen zu Gebühren usw.), die für das Verfahren keine Bedeutung haben, müssen nicht übersetzt werden (Urteil vom 29/09/2011, T-479/08, Shoe with two stripes, EU:T:2011:549).

Wenn der Widerspruch nur auf einem Teil der von dem älteren Recht abgedeckten Waren und Dienstleistungen beruht, reicht eine Übersetzung lediglich der Waren und Dienstleistungen aus, auf denen der Widerspruch beruht.

Wenn außer dem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der gesamte Urtext in der Verfahrenssprache vorliegt, besteht keine Notwendigkeit, eine vollständige Übersetzung vorzulegen, die der Struktur des Urtextes folgt. In diesem Fall ist es akzeptabel, wenn nur die Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, getrennt in der Widerspruchsschrift oder in dieser beiliegenden Dokumenten übersetzt wurden oder ihre Übersetzung später vor Ablauf der Frist zur Substanziierung des Widerspruchs eingereicht wurden. Dasselbe gilt für Auszüge/Urkunden, in denen INID- oder nationale Codes verwendet werden, bei denen das Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen die einzige Information ist, die noch in die Verfahrenssprache übersetzt werden muss.

Regel 98 Absatz 1 UMDV

Das Amt akzeptiert einfache Übersetzungen, die von einer beliebigen Person angefertigt wurden. Sofern keine ernsthaften Zweifel hinsichtlich der Richtigkeit oder des Inhalts der Übersetzung bestehen, macht das Amt normalerweise keinen Gebrauch von der Möglichkeit, eine Beglaubigung der Übersetzung durch einen beeidigten oder amtlichen Übersetzer zu verlangen. Wenn der Vertreter eine Erklärung hinzufügt, die besagt, dass die Übersetzung dem Original entspricht, wird das Amt dies grundsätzlich nicht in Zweifel ziehen. Das Amt akzeptiert es sogar, wenn auf den Abschriften der Originalurkunden die Bedeutung der verschiedenen Angaben in der Verfahrenssprache handschriftlich hinzugefügt wurde. Dies gilt natürlich nur dann, wenn diese Hinzufügungen vollständig und leserlich sind.

Die Pflicht, eine Übersetzung der Nachweise vorzulegen, kann durch ein entsprechendes Einverständnis des Anmelders nicht abbedungen werden, da Regel 19 Absatz 3 UMDV keine Ausnahme von der Regel zulässt, dass Nachweise übersetzt werden müssen.

4.3.1.1 Sanktionen

Regel 19 Absatz 3, Regel 19 Absatz 4 und Regel 20 Absatz 1 UMDV

Wenn die Vorbringen nicht in der Verfahrenssprache vorliegen, müssen sie innerhalb der für das Einreichen des Originaldokuments festgelegten Frist übersetzt werden.

Erfolgt dies nicht, bestehen die rechtlichen Folgen darin, dass die Dokumente, die nicht fristgerecht übersetzt wurden, nicht berücksichtigt werden. Wurden Dokumente, die die Existenz und Gültigkeit des älteren Rechts nachweisen, nicht übersetzt, muss der Widerspruch jedoch sofort als unbegründet zurückgewiesen werden.

4.3.2 Übersetzung weiterer Stellungnahmen

Regel 20 Absätze 2 und 4 und Regel 96 Absatz 1 UMDV

Es gibt keine spezielle Vorschrift für die Übersetzung der ersten Erwiderung des Anmelders oder von anderen Schriftsätzen, die vom Anmelder oder Widersprechenden in einem späteren Verfahrensabschnitt eingereicht werden. Auf solche Schriftsätze findet infolgedessen Regel 96 Absatz 1 UMDV Anwendung. Dies bedeutet, dass die erste Erwiderung des Anmelders oder die Erwiderung des Widersprechenden auf die Stellungnahme des Anmelders in jeder Sprache des Amtes erfolgen kann.

Wenn die erste Erwiderung des Anmelders oder die Replik des Widersprechenden nicht in der Verfahrenssprache, sondern in einer der Sprachen des Amtes vorliegt, ist anzumerken, dass der Schriftsatz nur dann berücksichtigt wird, wenn der Anmelder oder der Widersprechende vor Ablauf der Frist von einem Monat ab dem Eingangsdatum der Urschrift beim Amt eine Übersetzung dieser Dokumente in die Verfahrenssprache einreicht. Die Übersetzung wird vom Amt bei den Beteiligten nicht angefordert; die Beteiligten müssen die Übersetzung auf eigene Initiative schicken.

Beispiel 1

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26/06/2012 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 20/06/2012 auf Deutsch einreicht, muss er die entsprechende Übersetzung bis zum 20/07/2012 eingereicht haben. Wenn er die Übersetzung dann bis zum oder am 20/07/2012 einreicht, müssen sowohl der Ausgangsschriftsatz als auch die Übersetzung berücksichtigt werden, obwohl die ursprüngliche Frist zur Einreichung einer Stellungnahme am 26/06/2012 ablief.

Beispiel 2

Die Widerspruchssprache ist Englisch, und der Anmelder muss bis zum 26/06/2012 eine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift einreichen. Wenn er seine Stellungnahme zu der Widerspruchsschrift am 18/05/2012 auf Deutsch einreicht, muss er die Übersetzung bis zum 18/06/2012 einreichen. Da seine Frist aber erst am 26/06/2012 abläuft, hat er, falls er die Übersetzung nicht bis zum 18/06/2012 eingereicht hatte, bis zum 26/06/2012 immer noch Gelegenheit, gültige Schriftsätze einzureichen. Wenn er dann die Übersetzungen noch vor Ablauf der Frist einreicht, betrachtet das Amt die Übersetzung als gültigen und fristgerecht in der Verfahrenssprache eingereichten Schriftsatz.

Regel 98 Absatz 2 UMDV

Wenn keine Übersetzung eingereicht wurde, gilt die Stellungnahme als nicht bei dem Amt eingegangen und wird nicht berücksichtigt.

4.3.3 Übersetzung sonstiger Schriftstücke (keine Stellungnahmen)

Regel 96 Absatz 2 und Regel 98 Absatz 2 UMDV

Alle Beweismittel, mit Ausnahme derjenigen Beweismittel, die der Widersprechende innerhalb der ihm zur Substanziierung seines Widerspruchs gesetzten Frist einzureichen hat, können in jeder der Amtssprachen der Europäischen Union eingereicht werden, da Regel 96 Absatz 2 UMDV Anwendung findet. Hierzu gehören alle Unterlagen (außer Stellungnahmen), die von den Beteiligten nach Ablauf der dem Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte eingeräumten Frist eingereicht werden.

Beispiele für solche Beweismittel sind Kataloge, Zeitschriftenartikel, Entscheidungen nationaler Gerichte oder unterzeichnete Vereinbarungen, die der Anmelder zusammen mit seiner Stellungnahme zum Widerspruch einreicht.

Für diese Beweismittel ist eine Übersetzung nur erforderlich, wenn das Amt eine solche verlangt. Daher besteht für solche Beweismittel keine Pflicht zur Einreichung einer Übersetzung.

Das Amt übt sein Ermessen wie folgt aus (diese Praxis gilt entsprechend mit den nötigen Abänderungen für Benutzungsnachweise).

Grundsätzlich verlangt das Amt von Amts wegen keine Übersetzung. Gleichwohl ist es erforderlich, dass der Beteiligte, an den die Unterlagen gerichtet sind, deren

wesentlichen Inhalt verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder der betreffende Beteiligte eine entsprechende Rüge vorbringen, fordert das Amt den anderen Beteiligten auf, innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung vorzulegen.

Nur wenn das Amt eine Übersetzung verlangt, wird Regel 98 Absatz 2 DVMEU wirksam, was zur Folge hat, dass nicht fristgemäß eingereichte Übersetzungen sowie Originale, deren Übersetzungen verspätet vorgelegt wurden oder fehlen, unberücksichtigt bleiben müssen.

In der Aufforderung, eine Übersetzung einzureichen, weist das Amt den betreffenden Beteiligten darauf hin, dass es von dem Beteiligten abhängt, ob er eine vollständige Übersetzung aller eingereichten Beweismittel für erforderlich hält. Die fraglichen Unterlagen können jedoch nur insoweit berücksichtigt werden, als eine Übersetzung eingereicht wurde oder die Unterlagen, unabhängig von ihren Wortbestandteilen, aus sich heraus verständlich sind.

Beispiel

Bei Entscheidungen eines nationalen Gerichts kann es ausreichen, nur diejenigen Abschnitte zu übersetzen, die für das Widerspruchsverfahren relevant sind.

4.3.4 Benutzungsnachweise

Regel 22 Absätze 2 und 6 UMDV

Für Benutzungsnachweise ist Regel 22 Absatz 6 UMDV eine *lex specialis* in Bezug auf Übersetzungen. Werden die Nachweise in einer anderen Sprache der EU als der Verfahrenssprache vorgelegt, kann das Amt den Widersprechenden auffordern, innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung dieser Beweismittel in die Verfahrenssprache vorzulegen.

Es liegt daher im Ermessen des Amtes, ob es eine Übersetzung verlangt oder nicht. Bei der Ausübung dieses Ermessens hat das Amt eine Abwägung der Interessen der beiden Beteiligten vorzunehmen.

Es ist unabdingbar, dass der Anmelder den wesentlichen Inhalt der eingereichten Beweismittel verstehen kann. Sollten hieran Zweifel bestehen oder sollte der Anmelder eine entsprechende Rüge vorbringen, kann das Amt fordern, dass innerhalb einer festgesetzten Frist eine Übersetzung vorgelegt wird. Ein solcher Antrag kann jedoch abgewiesen werden, wenn sich herausstellt, dass der Antrag des Anmelders überzogen oder sogar ungerecht ist, da die eingereichten Nachweise keiner näheren Erläuterung bedürfen.

Für weitere Informationen zum Benutzungsnachweis wird auf die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis verwiesen.

Regel 22 Absatz 2 UMDV bewirkt, dass der Widerspruch zurückgewiesen werden muss, wenn (1) innerhalb der gesetzten Frist keine Benutzungsnachweise vorgelegt wurden, oder (2) wenn sie zwar innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt wurden, aber das Amt die Übersetzung dieser Nachweise verlangt hat, dies aber nicht innerhalb der gesetzten Frist geschehen ist.

Wenn der Widersprechende innerhalb der festgelegten Frist Nachweise für die Benutzung in einer anderen als der Verfahrenssprache vorlegt und dann auf eigene Initiative hin nach dem Ablauf der Frist, aber vor dem Ablauf der dem Anmelder zur Einreichung einer Stellungnahme gesetzten Frist eine Übersetzung dieser Nachweise in die Verfahrenssprache einreicht, werden diese Nachweise berücksichtigt. Dies gilt auch dann, wenn der Widersprechende nicht vom Amt zur Einreichung einer Übersetzung aufgefordert worden ist und auch dann, wenn der Anmelder die Nachweise noch nicht angefochten hat.

4.3.5 Wechsel der Sprache während des Widerspruchsverfahrens

Artikel 119 Absatz 7 UMV Regel 16 Absatz 2 UMDV

Nach Artikel 119 Absatz 7 UMV können die an einem Widerspruchsverfahren Beteiligten vereinbaren, dass eine andere Amtssprache der EU als Verfahrenssprache verwendet wird.

Die Voraussetzungen, unter denen ein Wechsel der Verfahrenssprache erfolgen kann, sind in Regel 16 Absatz 2 UMDV aufgeführt. Diese Bestimmung besagt, dass die Einreichung des Widerspruchs anfänglich in einer Sprache des Amtes erfolgt sein muss. Nach dieser Bestimmung können sich die Beteiligten auf eine andere Sprache einigen und müssen dies dem Amt vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist mitteilen. Anträge auf Änderung der Verfahrenssprache, die nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist gestellt werden, lehnt das Amt ab.

Wenn sich der Widersprechende und der Anmelder vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens auf eine andere Sprache geeinigt haben, muss der Widersprechende gemäß Regel 16 Absatz 2 UMDV „eine Übersetzung der Widerspruchsschrift in dieser Sprache" einreichen. Er muss dies binnen eines Monats nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist tun.

Wird die Übersetzung nicht eingereicht oder verspätet eingereicht, bleibt die Verfahrenssprache unverändert.

4.4 Dokumente unleserlich/Bezugnahmen auf andere Verfahren

4.4.1 Dokumente unleserlich

Regel 80 Absatz 2 UMDV

Ist eine per Telefax erhaltene Mitteilung unvollständig oder unleserlich, oder hat das Amt ernste Zweifel in Bezug auf die Richtigkeit der Übermittlung, so teilt das Amt dies dem Absender mit und fordert ihn auf, innerhalb einer vom Amt festgelegten Frist das Originalschriftstück erneut per Telefax zu übermitteln oder das Originalschriftstück gemäß Regel 79 Buchstabe a UMDV vorzulegen.

Wird dieser Aufforderung innerhalb der festgesetzten Frist nachgekommen, so gilt der Tag des Eingangs der nochmaligen Übermittlung als der Tag des Eingangs der ursprünglichen Mitteilung.

4.4.2 Keine Rückgabe von Originalschriftstücken

Originalschriftstücke werden der Akte hinzugefügt und können daher an die Person, die sie übermittelt hat, nicht zurückgegeben werden.

Es bleibt dem Beteiligten jedoch unbenommen, gegen Zahlung einer Gebühr eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie der Originalschriftstücke anzufordern. Weitere Einzelheiten sind den Informationen auf der Webseite des Amtes unter Akteneinsicht und Kopien zu entnehmen.

4.4.3 Vertrauliche Informationen

Regel 88 Buchstabe c UMDV

In einigen Fällen fordert einer der Beteiligten das Amt auf, bestimmte Dokumente sogar vor dem anderen Beteiligten im Verfahren vertraulich zu behandeln. Obwohl das Amt Schriftstücke gegenüber Dritten als vertraulich einstufen kann (z. B. bei Akteneinsicht), ist es ausgeschlossen, dass Schriftstücke in Inter-Partes-Verfahren vor dem anderen Beteiligten geheim gehalten werden.

Die Beteiligten des Verfahrens müssen immer das Recht haben, sich selbst zu verteidigen. Das bedeutet, dass sie uneingeschränkten Zugang zu allen Dokumenten haben müssen, die von dem jeweils anderen Beteiligten eingereicht werden.

Daraus folgt, dass das gesamte von einem Beteiligten eingereichte Material dem anderen Beteiligten im Verfahren offenzulegen ist. Das Amt ist verpflichtet, das gesamte eingegangene Material dem anderen Beteiligten mitzuteilen. Wenn einer der Beteiligten um die vertrauliche Behandlung gewisser Dokumente bittet, ohne anzugeben, dass damit Vertraulichkeit gegenüber Dritten gemeint ist, geht das Amt davon aus, dass dies zutrifft, und gibt sie unter Hinzufügung eines Vertraulichkeitsvermerks in der elektronischen Datei an den anderen Beteiligten weiter.

Sollte im Verlauf des Widerspruchsverfahrens das Amt Dokumente mit der Aufforderung erhalten, diese in Inter-partes-Verfahren vertraulich zu behandeln, ist der Absender darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Dokumente in Bezug auf den anderen Beteiligten im Verfahren nicht vertraulich behandelt werden können.

Zu diesem Zweck muss ein Schreiben abgesendet werden, das eindeutig erklärt, dass der Einsender zwischen Offenlegung der Dokumente oder Zurücknahme der Dokumente wählen kann. Es liegt bei dem Beteiligten zu entscheiden, welche dieser Möglichkeiten er in seinem Fall für angebracht hält, und das Amt entsprechend zu informieren.

Bestätigt er die Vertraulichkeit, so werden die Dokumente nicht an den anderen Beteiligten gesendet und nicht berücksichtigt. Diese werden in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet.

Sollen die Dokumente zwar berücksichtigt, jedoch Dritten nicht zugänglich gemacht werden, können die Dokumente an den anderen Beteiligten weitergeleitet werden, müssen aber in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet werden.

Antwortet der Beteiligte nicht innerhalb der festgesetzten Frist, werden die Dokumente nicht an die andere Partei gesendet und auch nicht berücksichtigt. Diese Dokumente werden in der elektronischen Datei als vertraulich gekennzeichnet.

4.4.4 Verweise auf Dokumente oder Beweismittel in anderen Verfahren

Regel 79 Buchstabe a und Regel 91 UMDV Beschluss EX-13 -4 des Präsidenten des Amtes

Das Amt kann Stellungnahmen seitens des Widersprechenden oder Anmelders erhalten, in denen auf Dokumente oder Beweismittel verwiesen wird, die im Rahmen eines anderen Verfahrens eingereicht wurden, beispielsweise Benutzungsnachweise, die bereits im Rahmen eines anderen Widerspruchsverfahrens vorgelegt worden sind.

Solche Bezugnahmen sind in jedem Stadium des Verfahrens zulässig, wenn der Widersprechende/Anmelder eindeutig die Dokumente bestimmt, auf die er verweist. Der Beteiligte muss folgende Angaben machen: (1) die Widerspruchsnummer, auf die verwiesen wird, (2) Titel und (3) Seitenzahl des Dokuments, auf das verwiesen wird, sowie (4) das Datum, an dem es an das Amt gesendet wurde, z. B. „die eidesstattliche Versicherung, die am TT.MM.JJ dem Amt im Widerspruchsverfahren B xxx xxx zusammen mit Nachweisen 1 bis 8 übermittelt wurde und die aus xx Seiten besteht“.

Wenn die Dokumente, auf die sich der Widersprechende oder der Anmelder bezieht, ursprünglich aus Beweismitteln bestehen, die nicht in Papierform und in einem größeren Format als A3 eingereicht wurden, und das Amt über keine elektronische Fassung dieser Nachweise verfügt, reicht der betroffene Beteiligte gemäß Regel 79a UMDV innerhalb der ursprünglichen Frist per Post eine zweite Kopie zur Übermittlung an den anderen Beteiligten ein. Wenn keine Kopie bereitgestellt wird, werden diese Beweismittel nicht berücksichtigt.

Darüber hinaus ist anzumerken, dass die erwähnten Dokumente oder Nachweise möglicherweise in die Verfahrenssprache übersetzt werden müssen. Regel 19 Absatz 4, Regel 22 Absatz 6 und Regel 96 UMDV gelten entsprechend.

Allgemeine Verweise auf Dokumente oder Beweismittel, die im Rahmen von anderen Verfahren eingereicht wurden, werden hingegen nicht akzeptiert. In diesem Fall kann der Beteiligte, der nur allgemein auf ein anderes Dokument oder Beweismittel verweist, aufgefordert werden, eindeutige und genaue Angaben innerhalb einer gesetzten Frist zu machen. Der Beteiligte sollte darüber informiert werden, dass die vom Amt gewährte Frist nur zur klaren und präzisen Angabe der erwähnten Dokumente oder Beweismittel dient und eine Verlängerung der ursprünglichen Frist unter keinen Umständen gewährt wird. Der Beteiligte sollte auch darüber informiert werden, dass diese anderen Dokumente nur dann berücksichtigt werden, wenn die genauen Angaben über die Dokumente, auf die verwiesen wird, innerhalb der gesetzten Frist eingehen.

Die Beteiligten sollten beachten, dass in anderen Verfahren eingereichtes Material gemäß Regel 91 UMDV und gemäß Beschluss Nr. EX-13-4 des Präsidenten des Amtes vom 26/11/2013 betreffend die Aufbewahrung der Akten möglicherweise fünf Jahre nach seinem Eingang vernichtet wurde. In diesem Fall geht ein Verweis auf Dokumente oder Beweismittel, die in anderen Widerspruchsverfahren eingereicht worden waren, ins Leere.

4.5 Sonstiger Schriftsatzwechsel

Regel 20 Absätze 2, 4 und 6, Regel 22 Absatz 5, Regel 96 Absatz 2 und Regel 98 Absatz 2 UMDV

Das Amt fordert den Anmelder auf, innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eine Stellungnahme einzureichen in Übereinstimmung mit Regel 20 Absatz 2 UMDV.

Gegebenenfalls kann das Amt die Beteiligten auffordern, ihre Stellungnahmen auf bestimmte Fragen zu beschränken. In diesem Fall erhalten die Beteiligten in einem späteren Stadium des Verfahrens die Möglichkeit, sich zu den anderen Fragen zu äußern. Beispielsweise kann der Anmelder Benutzungsnachweise für das ältere Recht verlangen, und zwar mit oder ohne einer gleichzeitigen Einreichung einer Stellungnahme zu den Widerspruchsgründen. In diesem Fall kann die Stellungnahme zusammen mit der in Erwiderung auf die Benutzungsnachweise abgegebenen Stellungnahme eingereicht werden.

Wenn der Anmelder seine Stellungnahme eingereicht hat, wird dem Widersprechenden eine letzte Frist zur Einreichung seiner Replik gewährt, wenn das Amt dies für notwendig hält. Danach ist der kontradiktorische Teil des Verfahrens üblicherweise abgeschlossen und der Widerspruch ist entscheidungsreif.

Das Amt kann jedoch die Möglichkeit eines weiteren Schriftsatzwechsels gewähren. Das ist der Fall, wenn es um komplexe Fragen geht oder wenn der Widersprechende eine neue Frage aufwirft, die zum Verfahren zugelassen wird. In diesem Fall muss dem Anmelder eine Antwort gestattet werden. Es liegt im Ermessen des Amtes zu entscheiden, ob dem Widersprechenden die Möglichkeit zu einer weiteren Stellungnahme gegeben werden sollte.

Ein weiterer Schriftsatzwechsel darf daher nur gewährt werden, wenn sich die abschließende Stellungnahme des Widersprechenden ausschließlich auf den Schriftsatz des Anmelders bezieht und auf Beweismitteln beruht, die nicht dazu dienen, Mängel wie jene in Bezug auf Substanziierung zu beheben, z. B. wenn der Anmelder neue Themen wie die Koexistenz der Marken, die Ungültigkeit des älteren Rechts oder eine Vereinbarung zwischen den Beteiligten anspricht. Wenn der Widersprechende Nachweise zum Beweis des Gegenteils einreicht, kann dem Anmelder eine weitere Gelegenheit zum Einreichen weiterer Stellungnahmen gewährt werden. Dies hängt jedoch von den Umständen des Falles ab und ist kein automatischer Vorgang.

4.5.1 Zusätzliche Benutzungsnachweise

Das Amt kann zusätzliche Benutzungsnachweise berücksichtigen, die nach Ablauf der unter besonderen Bedingungen geltenden Frist eingereicht werden, insbesondere dann, wenn der Widersprechende relevante Beweismittel innerhalb der Frist eingereicht hat und die zusätzlichen Beweismittel lediglich in Ergänzung vorgelegt werden (Urteil vom 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28-30). Zusätzliche Beweismittel werden Fall für Fall geprüft. Erforderlichenfalls wird eine weitere Gelegenheit zum Einreichen von Stellungnahmen gewährt. Weitere Einzelheiten, siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis.

4.6 Bemerkungen Dritter

Artikel 40 UMV Mitteilung 2/09 des Präsidenten des Amtes

Dritte können schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die UM-Anmeldung gemäß Artikel 5 UMV oder aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses nach Artikel 7 UMV von der Eintragung auszuschließen ist. Weitere Einzelheiten sind aus den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Kollektivmarken und den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren ersichtlich.

Bemerkungen Dritter können von jedermann eingereicht werden; sogar der Widersprechende ist dazu berechtigt. Er sollte jedoch eindeutig zum Ausdruck bringen, dass es sich um Bemerkungen Dritter handelt. Laut der obengenannten Mitteilung des Präsidenten des Amtes sind Bemerkungen Dritter gesondert einzureichen. In der Praxis (Entscheidung vom 30/11/2004, R 0735/2000-2, SERIE A) gilt jedoch die Bedingung der „gesonderten Eingabe“ als erfüllt, wenn die Bemerkungen zwar im selben Schriftsatz wie die Ausführungen zur Stützung des Widerspruchs enthalten sind, sie jedoch klar voneinander abgesetzt sind. Solange der Widersprechende ausdrücklich darauf hinweist, dass es sich um Bemerkungen gemäß Artikel 40 UMV handelt, werden diese als solche berücksichtigt, und zwar auch dann, wenn sie nicht gesondert eingereicht wurden. Wenn der Widersprechende in seiner Einreichung jedoch lediglich geltend macht, das angemeldete Zeichen hätte gemäß Artikel 5 und Artikel 7 UMV zurückgewiesen werden müssen, ohne dabei auf den Inhalt von Artikel 40 UMV Bezug zu nehmen, wird dieses Vorbringen nicht als eine Bemerkung Dritter im Sinne von Artikel 40 UMV gewertet.

Werden die Bemerkungen Dritter vom Widersprechenden eingereicht, stellt das Amt fest, ob ernsthafte Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der Marke bestehen oder die Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt werden.

Wenn die Bemerkungen zu ernsthaften Zweifeln Anlass geben, setzt das Amt das Verfahren solange aus, bis eine Entscheidung über die Bemerkungen getroffen wird. Wenn die Bemerkungen keine ernsthaften Zweifel begründen (d. h. wenn die Bemerkungen dem Anmelder lediglich zu Informationszwecken mitgeteilt wurden) oder die angefochtenen Waren oder Dienstleistungen nicht betreffen, wird das Widerspruchsverfahren nicht ausgesetzt. Wenn das Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden muss, wird die Aussetzung an dem Tag wirksam, an dem das Amt die Beanstandung gemäß Artikel 7 erhebt, und das Verfahren bleibt so lange ausgesetzt, bis eine endgültige Entscheidung ergangen ist. In Fällen, in denen die Bemerkungen Dritter innerhalb der dreimonatigen Widerspruchsfrist eingegangen sind, prüft das Amt zunächst die Zulässigkeit des Widerspruchs; nach Zustellung der Entscheidung über die Zulässigkeit wird das Widerspruchsverfahren ausgesetzt.

Bei allen aufgrund von Bemerkungen Dritter eingestellten Widerspruchsverfahren wird die Widerspruchsgebühr nie erstattet, da diese Erstattung in den Verordnungen nicht vorgesehen ist (siehe Regel 18 Absatz 5 UMDV).

5 Beendigung des Verfahrens

5.1 Gütliche Einigung

Artikel 42 Absatz 4 UMV Regel 18 Absatz 2 UMDV

Es steht den Beteiligten frei, in welcher Weise sie das Widerspruchsverfahren zum Abschluss bringen möchten. So können sie eine Rücknahme des Widerspruchs vereinbaren oder aber das Amt einfach und ohne Angabe von spezifischen Gründen dazu auffordern, das Verfahren einzustellen. Dazu genügt es, wenn die Beteiligten dem Amt eine schriftliche, unterzeichnete Vereinbarung vorlegen. Eine Begründung ist nicht erforderlich. Das Amt trifft dann alle Maßnahmen, die für die Einstellung des Verfahrens auf der Grundlage dieser Vereinbarung erforderlich sind.

Hinsichtlich der Erstattung von Gebühren und der Kostenentscheidung im Falle einer gütlichen Einigung wird auf den relevanten Abschnitt weiter unten verwiesen.

Das Amt kann, wenn es dies für sachdienlich erachtet, die Beteiligten ersuchen, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Das Amt sowie die Beteiligten können deshalb ein Verfahren zur gütlichen Einigung in die Wege leiten.

Zu diesem Zweck kann es Vorschläge für eine gütliche Einigung machen. Da das Amt im Prinzip die Beteiligten nicht ersetzen kann (und dies auch nicht wünscht), wird es nur Maßnahmen in sehr seltenen Fällen treffen, wenn eine Einigung zwischen den Beteiligten im Lichte des Falles wünschenswert erscheint, und wenn es gute Gründe zu der Ansicht gibt, dass das Verfahren durch eine gütliche Einigung beendet werden kann.

Das Amt kann außerdem auf ausdrückliche Aufforderung durch die Beteiligten seine Unterstützung bei den Verhandlungen anbieten, zum Beispiel, indem es als Vermittler auftritt, oder, indem es ihnen die erforderliche sachliche Unterstützung zukommen lässt. Alle angefallenen Kosten werden von den Beteiligten getragen. Der gütlichen Einigung kann ein Antrag auf Aussetzung des Verfahrens vorausgehen.

5.2 Einschränkung und Zurücknahme

Artikel 58 Absatz 1, Artikel 64 Absatz 3 und Artikel 85 UMV Regel 18 Absätze 2, 3 und 4, Regel 95 Buchstabe a und Regel 96 Absatz 1 UMDV

5.2.1 Einschränkungen und Zurücknahmen von UM-Anmeldungen

Artikel 43 UMV Regel 18 Absatz 5 UMDV

Der Anmelder hat in jedem Stadium des Widerspruchverfahrens die Möglichkeit, die Waren und Dienstleistungen seiner Anmeldung einzuschränken oder die gesamte Anmeldung zurückzunehmen.

Zurücknahmen und Einschränkungen müssen explizit und vorbehaltlos erfolgen. Das Schweigen des Anmelders einer Unionsmarke während des Verfahrens wird nie als stillschweigende Zurücknahme betrachtet.

Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zurücknahmen oder Einschränkungen werden nicht akzeptiert und den anderen Beteiligten lediglich zur Information übermittelt, wobei die Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht berücksichtigt werden.

Das Amt akzeptiert keine Einschränkungen, die an eine Bedingung geknüpft sind. Wenn zum Beispiel der Anmelder in seiner Stellungnahme zum Widerspruch dahingehend argumentiert, dass die Zeichen zwar unähnlich sind, aber hinzufügt, dass er, sollte der Prüfer die Zeichen für ähnlich befinden, sein Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen der UM-Anmeldung entsprechend einschränken würde, so ist eine solche Einschränkung unzulässig. Der Anmelder muss darauf hingewiesen werden, dass die Einschränkung ausdrücklich und vorbehaltlos sein muss.

Weitere Informationen über Einschränkungen einer UM-Anmeldung sind aus den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung und den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Abschnitt 5.2 ersichtlich.

Wenn die Einschränkung unzulässig ist, ist der Anmelder darüber zu unterrichten.

Ist eine Einschränkung der Anmeldung nur teilweise zulässig (weitere Informationen über zulässige Änderungen sind den Richtlinien, Teil B, Abschnitt 3, Klassifizierung zu entnehmen), lässt das Amt die Einschränkung in dem Umfang zu, indem sie zulässig ist, und teilt dem Anmelder mit, in welchen Teilen die Einschränkung nicht zugelassen werden kann. Ihm werden zwei Monate zur Stellungnahme eingeräumt. Der Widersprechende erhält eine Abschrift der Einschränkung sowie das Schreiben des Amtes an den Anmelder. Reicht der Anmelder innerhalb der zwei Monate für den nicht zulässigen Teil der Einschränkung einen neuen Vorschlag ein, der vom Amt zugelassen werden kann, wird die Einschränkung unter Berücksichtigung des Einreichungsdatums des ersten Einschränkungsantrags bearbeitet. Wenn der Anmelder keine Stellungnahme einreicht, wird die Einschränkung nur insoweit bearbeitet, als sie zulässig ist (Urteil vom 11/12/2014, C-31/14 P, Premeno, EU:C:2014:2436, § 43-51).

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach Einreichung einer unzulässigen Einschränkung zurücknimmt, bleibt die Zurücknahme des Widerspruchs unberücksichtigt, wenn sie sich eindeutig auf die unzulässige Einschränkung bezieht. Sobald feststeht, dass die Einschränkung zulässig ist, wird der Widersprechende über das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in Kenntnis gesetzt und erhält eine neue Frist zur Bestätigung der Zurücknahme des Widerspruchs.

Wenn die Einschränkung zulässig ist, ist dem Anmelder eine Bestätigung zu übersenden.

Die Einschränkung oder Zurücknahme hat je nach dem Zeitpunkt im Verfahren, an dem sie erfolgt ist, unterschiedliche Folgen, die weiter unten beschrieben werden.

5.2.1.1 Zurücknahme oder Einschränkung vor der Zulässigkeitsprüfung

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn die UM-Anmeldung vor der Mitteilung der Zulässigkeit des Widerspruchs zurückgenommen oder auf nicht angefochtene Waren und Dienstleistungen eingeschränkt wird, wird das Widerspruchsverfahren beendet und die Widerspruchsgebühr rückerstattet. In einem solchen Fall hat die Bearbeitung der Zurücknahme oder Einschränkung Vorrang vor der Zulässigkeitsprüfung.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab

Bei einer Einschränkung, die möglicherweise immer noch angefochtene Waren und Dienstleistungen umfasst, erfolgt eine Zulässigkeitsprüfung.

Die Einschränkung wird dem Widersprechenden zusammen mit dem Zulässigkeitsbescheid oder mit der Mitteilung, in der der Widersprechende davon in Kenntnis gesetzt wird, dass ein absoluter oder relativer Zulässigkeitsmangel vorliegt, mitgeteilt.

Wenn der Widerspruch zurückgenommen wird, ist die Widerspruchsgebühr zu erstatten. Dies geschieht selbst dann, wenn unbehebbare Mängel vorliegen.

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdrücklich auf die Einschränkung Bezug nehmen, sofern es später bei dem Amt eingeht als die Einschränkung des Anmelders.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

5.2.1.2 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die UM-Anmeldung zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen und das Verfahren wird eingestellt. Dem Widersprechenden wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Die Beteiligten

werden von seiner Replik in Kenntnis gesetzt. Bei Zurücknahme des Widerspruchs wird dem Widersprechenden die Widerspruchsgebühr erstattet.

Eine Kostenentscheidung wird nicht getroffen.

Der relevante Zeitpunkt zur Prüfung, ob das Widerspruchsverfahren während der „Cooling-off"-Frist eingestellt wird, ist das Datum der Einreichung eines Einschränkungsantrags beim Amt.

Geht die Zurücknahme des Widerspruchs bei dem Amt ein, bevor dem Widersprechenden die Benachrichtigung über die Einschränkung zugestellt worden ist, wird davon ausgegangen, dass die Zurücknahme infolge der Einschränkung erfolgt ist; die Widerspruchsgebühr wird ebenfalls erstattet.

Das Schreiben des Widersprechenden muss jedoch nicht ausdrücklich auf die Einschränkung Bezug nehmen, sofern es später beim Amt eingeht als die Einschränkung des Anmelders.

Die anfängliche Erwiderung des Widersprechenden auf die Benachrichtigung ist nicht von Belang, sofern später die Zurücknahme erklärt wird.

Beispiele

- Der Widersprechende antwortet nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist, nimmt aber später seinen Widerspruch innerhalb der (verlängerten) „Cooling-off"-Frist zurück.

- Der Widersprechende antwortet, indem er seinen Widerspruch aufrechterhält, nimmt seinen Widerspruch aber noch während der verlängerten „Cooling-off"-Frist zurück.

5.2.1.3 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist

Einschränkung deckt vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn absolut eindeutig ist, dass die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, stellt das Amt das Verfahren ein und teilt dies den Beteiligten mit. Gleichzeitig wird die Einschränkung dem Widersprechenden mitgeteilt.

Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Abschnitt 5.5.3 dieser Richtlinien.

Einschränkung deckt (scheinbar) nicht den vollen Umfang des Widerspruchs ab / Zurücknahme

Wenn sich nicht eindeutig feststellen lässt, ob die Einschränkung den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, oder wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs abdeckt, wird der Widersprechende aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Die Beteiligten werden von einer etwaigen Antwort in Kenntnis gesetzt. Wird der Widerspruch

aufrechterhalten, wird das Verfahren fortgesetzt. Bei Zurücknahme des Widerspruchs wird das Widerspruchsverfahren eingestellt. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch zunächst aufrechterhält und anschließend zurücknimmt, gilt dies als eine Zurücknahme des Widerspruchs im Sinne von Abschnitt 5.2.2.2 unten.

Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Abschnitt 5.5.3 unten.

5.2.1.4 Einschränkung oder Zurücknahme von UM-Anmeldungen nach Erlass der Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27/09/2006 in der Rechtssache R 0331/2006-G, Optima, akzeptiert das Amt auch Zurücknahmen und Einschränkungen, die während der Beschwerdefrist eingehen, nachdem eine Entscheidung über den Widerspruch ergangen ist, selbst wenn keine Beschwerde eingereicht wurde. Die Zurücknahme oder Einschränkung wird jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung haben, die ihre Gültigkeit behält.

Das bedeutet, dass das Amt die Zurücknahme zur Kenntnis nimmt und das Verfahren einstellt. Den Beteiligten geht eine Bestätigung der Zurücknahme zu (diese Mitteilung enthält jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der anfänglichen Entscheidung bleibt wirksam und kann durch die obsiegende Partei durchgesetzt werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Berücksichtigung der Zurücknahme der UM-Anmeldung entsprechend aktualisiert.

Weitere Informationen sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren und den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung zu entnehmen.

Wenn die Entscheidung, dass die UM-Anmeldung im Ganzen zurückgewiesen wird, rechtskräftig ist, d. h. nach der zweimonatigen Beschwerdefrist, ist eine Zurücknahme der UM-Anmeldung nicht mehr möglich.

Wenn der Widerspruch zurückgewiesen wurde, kann die Anmeldung jederzeit zurückgenommen oder eingeschränkt werden.

5.2.1.5 Sprache

Regel 95 Buchstabe a UMDV

Eine Einschränkung kann während des Widerspruchverfahrens entweder in der ersten oder zweiten Sprache der UM-Anmeldung beantragt werden.

Wenn die Einschränkung in der ersten Sprache der UM-Anmeldung beantragt wird, die nicht Verfahrenssprache ist, und wenn die Einschränkung nicht den vollen Umfang des Widerspruchs erfasst, wird die Einschränkung an den Widersprechenden weitergeleitet, wobei dieser ersucht wird, das Amt zu informieren, ob er seinen Widerspruch aufrechterhält. Der Widersprechende kann die Sprache der Einschränkung rügen und eine Übersetzung in die Verfahrenssprache beantragen. Das Amt wird dann für die Übersetzung sorgen.

Wenn eine akzeptable Einschränkung in der ersten und der zweiten Sprache eingereicht wird, muss der Prüfer dafür sorgen, dass diese Einschränkung in den beiden Sprachen in die Datenbank des Amtes eingetragen wird, und dem Anmelder gegenüber das neue Waren- und Dienstleistungsverzeichnis in den beiden Sprachen bestätigen.

5.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs

Der Widersprechende kann seinen Widerspruch zu jedem Zeitpunkt während des Verfahrens zurücknehmen.

Eine Zurücknahme des Widerspruchs muss ausdrücklich und vorbehaltlos erfolgen. Vorbehaltliche oder mehrdeutige Zurücknahmen werden nicht akzeptiert und dem Anmelder lediglich zur Information übermittelt, wobei die Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass sie nicht berücksichtigt werden.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch unabhängig von einer Einschränkung der UM-Anmeldung zurücknimmt, können sich je nach Bearbeitungsstatus des Widerspruchs drei verschiedene Situationen ergeben (Informationen über die Folgen der Zurücknahme eines Widerspruchs nach einer Einschränkung der UM-Anmeldung sind Abschnitt 5.2.1 oben zu entnehmen).

5.2.2.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Wenn der Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Anders als im Falle einer Zurücknahme des Widerspruchs nach einer Einschränkung der UM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist (siehe Absatz 5.2.1.2 oben), erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr nicht und entscheidet auch nicht über die Kosten.

5.2.2.2 Zurücknahme des Widerspruchs nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Wenn der Widerspruch nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen wird, ist dies den Beteiligten mitzuteilen. Die Widerspruchsgebühr wird nicht rückerstattet. Wenn sich die Beteiligten nicht über die Kosten einigen, wird das Amt eine Entscheidung über die Kosten treffen. Für weitere Information zu der Kostenverteilung siehe Abschnitt 5.5.3 unten.

5.2.2.3 Zurücknahme des Widerspruchs nach Erlass einer Entscheidung

Gemäß der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 27/09/2006 in der Rechtssache R 0331/2006-G, Optima, akzeptiert das Amt auch Widerspruchszurücknahmen, die während der Beschwerdefrist und nach dem Ergehen einer Entscheidung über den Widerspruch eingehen, selbst wenn keine Beschwerde eingereicht wurde. Die Zurücknahme wird jedoch keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung haben, die ihre Gültigkeit behält.

Das bedeutet, dass das Amt die Zurücknahme zur Kenntnis nimmt und das Verfahren einstellt. Den Beteiligten geht eine Bestätigung der Zurücknahme zu (diese Mitteilung enthält jedoch keine Kostenentscheidung). Der die Kosten betreffende Teil der

anfänglichen Entscheidung bleibt wirksam und kann durch die obsiegende Partei durchgesetzt werden. Die Datenbank des Amtes wird unter Berücksichtigung der Zurücknahme des Widerspruchs entsprechend aktualisiert und die Anmeldung wird zur Registrierung weitergeleitet.

Weitere Informationen über Zurücknahmen während Rechtsmittelverfahren sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Abschnitt 5.1 zu entnehmen.

5.2.2.4 Sprache

Regel 96 Absatz 1 UMDV

Die Zurücknahme des Widerspruchs muss in der Verfahrenssprache erfolgen. Sollte die Zurücknahme des Widerspruchs in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sein, ist innerhalb eines Monats nach Vorlage des Originalschriftstücks eine Übersetzung vorzulegen. Andernfalls wird die Zurücknahme zurückgewiesen.

5.2.3 Widerruf der Zurücknahme/Einschränkung

Eine zuvor eingereichte Zurücknahme/Einschränkung kann von einem Beteiligten nur dann widerrufen werden, wenn das Amt das entsprechende Schreiben, in dem die vorherige Zurücknahme/Einschränkung widerrufen wird, noch am selben Tag wie die erste Eingabe erhält.

5.3 Entscheidung in der Sache

Die Entscheidung in der Sache ergeht, nachdem alle verlangten Eingaben der Beteiligten eingereicht wurden. Sie sollte sich nur mit denjenigen Fragen oder älteren Rechten befassen, die für das Ergebnis relevant sind.

Es gibt allerdings zwei Ausnahmen:

- älteres Recht nicht nachgewiesen;
- älteres Recht hat aufgehört zu existieren.

5.3.1 Älteres Recht nicht nachgewiesen

Regel 20 Absatz 1 UMDV

Wurden für keines der geltend gemachten älteren Rechte ordnungsgemäße Nachweise für die Existenz und die Gültigkeit eingereicht, wird der Widerspruch zurückgewiesen, sobald die dem Widersprechenden zur Vervollständigung seiner Akte gesetzte Frist abgelaufen ist.

Werden jedoch die Existenz und die Gültigkeit mindestens eines älteren Rechts nachgewiesen, wird das Verfahren normal fortgesetzt, und die nicht substanziierten Rechte werden in der Endentscheidung in der Sache nicht berücksichtigt.

5.3.2 Älteres Recht hat aufgehört zu existieren

Wenn das ältere Recht im Verlauf des Verfahrens wegfällt (z. B. weil es für ungültig erklärt oder nicht verlängert wurde), kann die Endentscheidung nicht auf dieses Recht gestützt werden. Der Widerspruch kann nur aufrechterhalten werden in Hinsicht auf ein älteres Recht, das gültig ist, wenn eine Entscheidung getroffen wird. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund das altere Recht ungültig ist. Da eine UM-Anmeldung und ein älteres Recht, das ungültig ist, nicht nebeneinander bestehen können, kann der Widerspruch insoweit nicht aufrechterhalten werden. Eine solche Entscheidung wäre rechtswidrig (Urteil vom 13/09/2006, T-191/04, Metro, EU:T:2006:254, § 33-36).

Die Nichtigkeit des älteren Rechts, sofern es keine UM ist, kann durch das Amt nicht festgestellt werden, aber wenn das Amt durch einen der Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass dies der Fall ist, muss der andere Beteiligte angehört werden und der Widerspruch kann letztendlich nicht auf der Grundlage dieses älteren Rechts aufrechterhalten werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, überprüft das Amt, ob das geltend gemachte ältere Recht in der Zwischenzeit hätte verlängert werden müssen. Ist dies der Fall, fordert das Amt den Widersprechenden auf, die Verlängerung der Marke nachzuweisen. Dies gilt selbst dann, wenn für die Marke gegebenenfalls noch die Schonfrist für die Verlängerung läuft. Legt der Widersprechende den Nachweis nicht vor, kann der Widerspruch auf der Grundlage dieses älteren Rechts nicht aufrechterhalten werden.

Bevor die Entscheidung erlassen wird, überprüft das Amt unter Umständen auch die Unterlagen in der Akte, um festzustellen, ob das geltend gemachte ältere Recht Gegenstand nationaler Verfahren ist, die nach seiner Eintragung eingeleitet wurden. Ist dies der Fall, fordert das Amt den Widersprechenden auf, Nachweise für das endgültige Ergebnis dieser nationalen Verfahren vorzulegen. Geht aus den vom Widersprechenden eingereichten Nachweisen hervor, dass das nationale Verfahren noch anhängig ist, kann das Amt das Widerspruchsverfahren aussetzen, bis in dem entsprechenden nationalen Verfahren eine endgültige Entscheidung ergangen ist.

5.4 Gebührenerstattung

5.4.1 Widerspruch gilt als nicht erhoben

Artikel 41 Absatz 3 UMV Artikel 114c Absatz 1 UMV Regel 17 Absatz 1 UMDV

Wenn der Widerspruch aufgrund verspäteter oder unzureichender Gebührenbezahlung als nicht erhoben gilt (siehe oben Abschnitt 2.2.2, Zeitpunkt der Zahlung), muss die Widerspruchsgebühr dem Widersprechenden einschließlich etwaiger Zuschläge erstattet werden.

5.4.1.1 Widerspruch wird am Tag der Erhebung zurückgenommen

In Fällen, in denen der Widerspruch noch am Tag seiner Erhebung zurückgenommen wird, erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr.

5.4.1.2 Erstattung nach Wiederveröffentlichung

Wenn ein Widersprechender [„first publication opponent“] seinen Widerspruch aufgrund einer Wiederveröffentlichung der UM-Anmeldung in Teil A.2 des Blattes für Unionsmarken, die aufgrund eines Fehlers des Amtes notwendig geworden war, zurücknehmen will, sollte das Verfahren beendet werden. Da das Amt mit der ersten Veröffentlichung einen Fehler beging, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

5.4.2 Erstattung bei Zurücknahme/Einschränkung einer UM-Anmeldung

5.4.2.1 Zurücknahme/Einschränkung der UM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist

Regel 18 Absätze 2, 4 und 5 UMDV

Wenn der Anmelder seine UM-Anmeldung vor Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurücknimmt oder alle Waren/Dienstleistungen zurücknimmt, gegen die sich der Widerspruch richtet, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebühr muss erstattet werden.

5.4.2.2 Widerspruch wird aufgrund Einschränkung der UM-Anmeldung innerhalb der „Cooling-off“-Frist zurückgenommen

Regel 18 Absätze 3, 4 und 5 UMDV

Nimmt der Anmelder während der „Cooling-off“-Frist einige der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, zurück, fordert das Amt den Widersprechenden auf zu erklären, ob er den Widerspruch aufrechterhält (und wenn ja, gegen welche der verbleibenden Waren und Dienstleistungen), oder ob er ihn in Anbetracht der Einschränkung zurücknimmt.

Wird der Widerspruch dann zurückgenommen, wird das Widerspruchsverfahren eingestellt, es ergeht keine Kostenentscheidung, und die Widerspruchsgebühr muss erstattet werden.

5.4.3 Mehrfache Widersprüche und Erstattung von 50 % der Widerspruchsgebühr

Regel 21 Absatz 4 UMDV

In bestimmten Fällen, bei denen mehrere Widersprüche erhoben wurden, kann einem Widersprechenden die Hälfte der Widerspruchsgebühr erstattet werden. Dabei müssen zwei Bedingungen erfüllt werden:

- Eines der Widerspruchsverfahren wurde durch Zurückweisung der angefochtenen UM--Anmeldung in einem parallelen Widerspruchsverfahren beendet. Zum Beispiel bei vier Widersprüchen A, B, C und D (Widersprechende A, B, C, D) gegen eine UM-Anmeldung X, wobei letztere GM-Anmeldung X aufgrund des Widerspruchs A zurückgewiesen wird, und

- die anderen Widerspruchsverfahren (B, C und D) wurden in einem frühen Verfahrensstadium (d. h. vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist) ausgesetzt, weil eine Vorprüfung ergeben hatte, dass die UM-Anmeldung X voraussichtlich aufgrund des Widerspruchs A in vollem Umfang zurückgewiesen wird.

In diesem Fall bekommen die Widersprechenden B, C und D 50 % der Widerspruchsgebühr erstattet.

5.4.4 Fälle, in denen die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird

5.4.4.1 Zurücknahme des Widerspruchs vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist (KEIN Zusammenhang mit Einschränkung der Anmeldung)

Regel 18 Absätze 3, 4 und 5 UMDV

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist unabhängig von einer Einschränkung der UM-Anmeldung zurücknimmt, erstattet das Amt die Widerspruchsgebühr nicht und entscheidet auch nicht über die Kosten.

5.4.4.2 Zurücknahme durch den Widersprechenden erfolgt früher

Regel 18 Absätze 3 und 5 UMDV

Wird der Widerspruch zurückgenommen, bevor der Anmelder seine Anmeldung einschränkt, wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet. Nimmt beispielsweise der Anmelder seine Anmeldung nach der (als Reaktion auf die) Rücknahme des Widerspruchs zurück, wird die Gebühr nicht erstattet, da dies die umgekehrte Situation ist.

Das Gleiche gilt, wenn der Anmelder seine Anmeldung nach einer Teilrücknahme des Widerspruchs einschränkt.

5.4.4.3 Einigung zwischen den Beteiligten vor Eröffnung des Verfahrens

Regel 18 Absätze 2, 4 und 5 UMDV

Hinsichtlich der Erstattung der Widerspruchsgebühr führt Regel 18 Absatz 5 UMDV diese Möglichkeit nur für den Fall einer Zurücknahme oder Einschränkung der UM-Anmeldung an. Wenn das Verfahren durch eine Einigung beendet wird und die entsprechende Vereinbarung eine Bezugnahme auf eine Zurücknahme oder Einschränkung der UM-Anmeldung enthält, wird daher die Widerspruchsgebühr erstattet. In den anderen Fällen wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet.

5.4.4.4 Beendigung des Verfahrens aus anderen Gründen

Artikel 7, Artikel 40 und Artikel 92 Absatz 2 UMV Regel 17, Regel 18 und Regel 76 Absätze 1 und 4 UMDV

In Fällen, in denen die Anmeldung gemäß:

- Artikel 7 UMV (Abweisung einer Anmeldung aus absoluten Eintragungshindernissen; auf Veranlassung des Amtes hin oder aufgrund von Bemerkungen Dritter)
- Artikel 92 Absatz 2 UMV (Vertretungszwang für Nicht-EWR-Anmelder) und
- Regel 76 Absatz 4 UMDV (Vollmachten, sofern diese ausdrücklich von einem der Beteiligten verlangt werden),

zurückgewiesen wird, muss die Widerspruchsgebühr nicht erstattet werden, da die UMDV für keine dieser Situationen eine Erstattung der Widerspruchsgebühr vorsieht.

5.5 Entscheidung über die Kostenverteilung

5.5.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung getroffen werden muss

Artikel 85 UMV Regel 18 Absatz 4 UMDV

Eine Kostenentscheidung ergeht in Widerspruchsverfahren, die das Verfahrensstadium der „Cooling-off“-Frist überschritten haben, d. h. bei denen der kontradiktorische Teil des Verfahrens begonnen hat und zu einem Ende gekommen ist.

Wenn das Verfahren durch eine Entscheidung in der Sache beendet wird, ergeht die Entscheidung über die Kostenverteilung am Ende der Entscheidung. Wenn das Verfahren in anderer Weise durch die Widerspruchsabteilung beendet wird, erlässt diese eine Kostenentscheidung zusammen mit dem Einstellungsbescheid, es sei denn, die Beteiligten haben das Amt über eine Kostenregelung in Kenntnis gesetzt.

5.5.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung getroffen wird

Bei Widerspruchsverfahren, die vor Ablauf der „Cooling-off"-Frist beendet wurden, ergeht keine Kostenentscheidung.

5.5.2.1 Kostenvereinbarung

Artikel 85 Absatz 5 UMV

Wenn die Beteiligten hinsichtlich des Widerspruchsverfahrens an das Amt eine eigene Kostenregelung vereinbaren, trifft das Amt keine Kostenentscheidung. Dies gilt auch dann, wenn das Amt lediglich eine von beiden Beteiligten unterzeichnete Mitteilung über eine erzielte Kostenvereinbarung erhält. Eine solche Mitteilung kann auch durch zwei getrennte Schreiben erfolgen. Diese Information muss eingehen, bevor das Amt die Einstellung des Verfahrens bestätigt hat.

Erzielen die Beteiligten eine gütliche Einigung über den Widerspruch, steht es ihnen frei, die Kostenfrage unberücksichtigt zu lassen. Wenn die Beteiligten keine Angabe darüber machen, ob sie sich über die Kosten geeinigt haben, erlässt das Amt zusammen mit der Bestätigung der Zurücknahme/Einschränkung eine sofortige Kostenentscheidung. Wenn die Beteiligten das Amt nach der Zurücknahme/Einschränkung über die Vereinbarung einer Kostenregelung in Kenntnis setzen, wird die bereits ergangene Kostenentscheidung vom Amt nicht revidiert. Es bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung zu respektieren und die Kostenentscheidung des Amtes nicht „durchzusetzen".

5.5.2.2 Mitteilung von dem „potenziell obsiegenden Beteiligten"

Wenn der Beteiligte, der gemäß den allgemeinen Regeln in Abschnitt 5.5.3 unten Anspruch auf Erstattung der Kosten hätte, das Amt informiert, dass er damit einverstanden ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt, ist keine Kostenentscheidung notwendig. Das Amt trifft keine Kostenentscheidung, wann immer der potenziell „obsiegende Beteiligte" das Amt informiert, dass er zustimmt, die Kosten zu teilen, selbst wenn der unterliegende Beteiligte seine Zustimmung nicht bestätigt. Die letzten Schreiben beider Beteiligten sind deshalb vor Erlass einer Entscheidung genauestens zu überprüfen.

Sendet jedoch der unterliegende Beteiligte einen solchen Antrag an das Amt, wird dieser zwar an den anderen Beteiligten weitergeleitet, die Kostenentscheidung wird jedoch von Amts wegen nach den allgemeinen Vorschriften erlassen.

5.5.3 Standardfälle für Kostenentscheidungen

Artikel 85 Absätze 1, 2 und 3 UMV
Regel 94 UMDV

Generell trägt der Beteiligte, der das Verfahren durch Zurücknahme der UM-Anmeldung (ganz oder teilweise) oder durch Zurücknahme des Widerspruchs beendet, die dem anderen Beteiligten entstandenen Gebühren sowie alle diesem entstandenen Kosten, die für die Durchführung des Verfahrens notwendig sind.

Unterliegen beide Beteiligte teilweise, muss eine Entscheidung über eine „abweichende Kostenverteilung“ erlassen werden. Generell gilt, dass es billig ist, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Es wird davon ausgegangen, dass ein Beteiligter, der das Verfahren beendet, nachgegeben hat. Der hypothetische Ausgang des Rechtsstreits in dem Fall, dass eine Entscheidung in der Sache notwendig geworden wäre, ist absolut irrelevant.

In den Standardfällen sieht das Ergebnis wie folgt aus:

- Der Anmelder nimmt die Anmeldung zurück oder schränkt sie auf die vom Widerspruch nicht angefochtenen Waren und Dienstleistungen ein (Teilrücknahme). In diesen Fällen hat der Anmelder die Kosten zu tragen.

- Der Widersprechende nimmt den Widerspruch nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist zurück, ohne dass es zu einer Einschränkung der Anmeldung im Hinblick auf die angefochtenen Waren und Dienstleistungen gekommen wäre. Der Widersprechende hat dann die Kosten zu tragen.

- Rücknahme des Widerspruchs nach Einschränkung der Anmeldung (Urteil vom 28/04/2004, T-124/02 und T-156/02, Vitataste, EU:T:2004:116, § 56). Grundsätzlich hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Eine abweichende Kostenverteilung kann jedoch aus Billigkeitsgründen angezeigt sein (beispielsweise, wenn die Anmeldung nur sehr geringfügig eingeschränkt wurde).

Das Amt wird Argumente der Beteiligten zu der Frage, wem die Kosten aufzuerlegen sind, nicht berücksichtigen.

5.5.4 Einstellung des Verfahrens

5.5.4.1 Mehrfache Widersprüche

Vollständige Zurückweisung der UM-Anmeldung

In Fällen, in denen es mehrfache Widersprüche gegen die gleiche UM-Anmeldung gibt, in denen diese Verfahren nicht gemäß Regel 21 Absatz 2 UMDV durch das Amt ausgesetzt wurden und in denen ein Widerspruch zur Zurückweisung der UM-Anmeldung führt, trifft das Amt bis zum Ablauf der Beschwerdefrist keine Maßnahmen in den anderen Widersprüchen.

Wenn die Beschwerdefrist abläuft, ohne dass eine Beschwerde eingereicht wurde, stellt das Amt die anderen Widerspruchsverfahren ohne Erstellen einer Entscheidung ein.

In diesem Fall entscheidet die Widerspruchsabteilung nach freiem Ermessen über die Kosten (Artikel 85 Absatz 4 UMV). Das Amt ist nicht in der Lage festzustellen, wer der „obsiegende oder unterliegende Beteiligte“ ist, und der Anmelder sollte nicht die Kosten mehrerer anderer Widersprechender zu tragen haben, wenn er durch eine Entscheidung in der Sache unterliegt. Daher werden, unter Berücksichtigung der Billigkeit, jedem Beteiligten seine eigenen Kosten auferlegt.

Teilweise Zurückweisung der UM-Anmeldung

In den Fällen mehrfacher Widersprüche, die teilweise gegen die gleichen Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke gerichtet werden, könnte die Entscheidung, die bezüglich eines Widerspruchs zuerst getroffen wird, die anderen Widersprüche beeinflussen.

Beispiel

Widerspruch A wird gegen Klasse 1 und Widerspruch B gegen Klassen 1 und 2 der angefochtenen UM-Anmeldung gerichtet. Eine Entscheidung ergeht zunächst im Widerspruch A und die angefochtene Anmeldung wird für Klasse 1 abgewiesen. Wenn die Entscheidung den Beteiligten von Widerspruch A mitgeteilt wird, muss Widerspruch B so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung in Widerspruch A endgültig und verbindlich ist. Wenn die Entscheidung rechtsgültig ist, wird der Widersprechende in Widerspruch B aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob er seinen Widerspruch angesichts der Änderung des Warenverzeichnisses aufrechterhalten oder zurücknehmen will. Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch zurücknimmt, wird das Verfahren eingestellt.

In dieser Situation und wenn die Sache nach Aufnahme des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eingestellt wird, ergeht eine Kostenentscheidung durch das Amt gemäß Artikel 85 Absatz 2 UMV. Der Widersprechende nahm seinen Widerspruch nach der Teilabweisung der angefochtenen Marke zurück. Insoweit war der Widersprechende im Verfahren erfolgreich. Die Teilabweisung der Marke war jedoch eingeschränkter als der Umfang des Widerspruchs. Insoweit war aber auch der Anmelder/Inhaber im Verfahren erfolgreich. Folglich ist es billig, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Wenn der Widersprechende seinen Widerspruch nach der Teilabweisung aufrechterhält, wird das Verfahren fortgesetzt, und die endgültige Entscheidung in der Sache sowie die Kostenentscheidung ergehen in Übereinstimmung mit den normalen Regeln.

5.5.4.2 Zurückweisung einer Anmeldung aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen oder Formalerfordernissen

Eine UM-Anmeldung kann während eines Widerspruchsverfahrens aufgrund von absoluten Eintragungshindernissen (entweder aufgrund von Bemerkungen Dritter nach Artikel 40 UMV oder sogar von Amts wegen, wenn der Fall wieder aufgegriffen wird) oder aufgrund von Formalerfordernissen (beispielsweise wenn ein Anmelder von

außerhalb des EWR nicht mehr gemäß Artikel 92 Absatz 2 UMV vertreten wird) zurückgewiesen werden.

Sobald die Zurückweisung unanfechtbar geworden ist, wird das Widerspruchsverfahren durch Übersendung einer Benachrichtigung geschlossen.

In solchen Fällen entscheidet das Amt wie folgt über die Kosten:

Wenn die Zurückweisung nach Ablauf der „Cooling-off"-Frist unanfechtbar wird, ergeht eine Kostenentscheidung gemäß Artikel 85 Absatz 4 UMV. Wenn dieselbe Situation vor der Eröffnung des kontradiktorischen Teils des Verfahrens eintritt, ist keine Kostenentscheidung zu erlassen.

5.5.4.3 Verbundene Verfahren

Regel 21 UMDV

Weitere Informationen zur Verbindung sind weiter unten aus Abschnitt 6.4.3 Verbindung von Verfahren ersichtlich.

Wenn dem gemeinsamen Widerspruch voll stattgegeben wird, sollte der Anmelder jedem einzelnen Widersprechenden die entrichtete Widerspruchsgebühr erstatten, die Vertretungskosten jedoch nur einmal. Obsiegt der Anmelder, werden ihm seine Vertretungskosten einmal erstattet, aber jeder der gemeinsamen Widersprechenden ist für diese Kosten haftbar. Eine abweichende Kostenverteilung kann billig sein. Bei einem Teilerfolg, oder wenn dies aus anderen Gründen billig ist, sollte jeder Beteiligte seine eigenen Kosten tragen.

5.5.4.4 Bedeutung der Formulierung „seine eigenen Kosten tragen"

Der Begriff der Kosten umfasst die Widerspruchsgebühr und die für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten gemäß Artikel 85 Absatz 1 UMV und Regel 94 Absätze 6 und 7 UMDV, bei denen es sich in den meisten Fällen um die Kosten der Vergütung eines Vertreters innerhalb der Grenzen der durch die Verordnung festgesetzten Gebührenordnung handelt.

„Jeder Beteiligte trägt seine eigenen Kosten" bedeutet, dass kein Beteiligter gegenüber dem anderen Beteiligten einen Anspruch hat.

5.6 Kostenfestsetzung

Artikel 85 Absatz 6 UMV Regel 94 UMDV

Beschränken sich die Kosten auf Vertretungskosten und die Widerspruchsgebühr, ist die Entscheidung über die Kostenfestsetzung in die Entscheidung über die Kostenverteilung (d. h. in der Regel in die Entscheidung in der Sache) aufzunehmen.

Dies bedeutet, dass in der überwiegenden Mehrheit der Fälle eine gesonderte Festsetzung der Kosten unnötig sein wird.

Ausnahmen gelten nur:

- wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat,
- wenn die Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung versehentlich versäumt („vergessen“) wurde.

5.6.1 Zu erstattende/festzusetzende Beträge

Regel 94 Absätze 3 und 6 UMDV

Die Festsetzung des zu erstattenden Betrags erfolgt stets in Euro, unabhängig von der Währung, in der der Beteiligte seine Vertretung zu bezahlen hatte.

Wenn der Widersprechende obsiegt, wird die Widerspruchsgebühr von 320 EUR erstattet.

In Bezug auf Vertretungskosten ist der Betrag auf 300 EUR beschränkt. Dies gilt sowohl für den Widersprechenden als auch für den Anmelder, unter der Voraussetzung, dass sie im Widerspruchsverfahren durch einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 93 Absatz 1 UMV vertreten wurden, und zwar ungeachtet der Frage, ob diese Kosten tatsächlich angefallen sind. Wenn der obsiegende Beteiligte in irgendeinem Stadium des Verfahrens von einem berufsmäßigen Vertreter vertreten wurde, zum Zeitpunkt der Kostenentscheidung aber nicht mehr vertreten wird, ist auch er unabhängig von dem Verfahrenszeitpunkt, an dem keine berufsmäßige Vertretung mehr bestand, zu einer Erstattung der Kosten berechtigt.

Vertretungskosten für Angestellte, auch für Angestellte eines anderen Unternehmens mit wirtschaftlichen Verbindungen, sind nicht erstattungsfähig und werden nicht festgesetzt. Sie werden in der Kostenentscheidung nicht erwähnt.

Weitere Informationen über die Vertretung sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung ersichtlich.

Im Falle einer Verbindung gemäß Regel 21 Absatz 1 UMDV wird das Amt bei erfolgreichen Widersprüchen beide (bzw. alle) Widerspruchsgebühren (eine für jeden Widerspruch), jedoch nur eine Vertretungsgebühr festsetzen, wobei die Kosten, die der Anmelder den Widersprechenden zu zahlen hat, 940 EUR betragen.

In Bezug auf die Kosten des Widerspruchsverfahrens ist eine einzige Entscheidung über die Verteilung und die Festsetzung der Kosten für das Widerspruchsverfahren insgesamt zu erlassen.

Wenn eine Entscheidung von den Beschwerdekammern für nichtig erklärt und an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen wird, muss die Widerspruchsabteilung die Sache erneut entscheiden; die Entscheidung der Widerspruchsabteilung und die Kostenfestsetzung erfolgen auf übliche Weise.

Wenn auch gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt wird (und die Sache nicht wieder zurückverwiesen wird), erfolgt die Entscheidung der Kammer und die Kostenfestsetzung auf übliche Weise.

5.6.2 Verfahren bei Kostenfestsetzung in der Hauptsacheentscheidung

Regel 94 Absatz 3 UMDV

Ist die Entscheidung über die Kostenfestsetzung in der Entscheidung über die Kostenverteilung enthalten, ist keinerlei Beleg oder Nachweis erforderlich. Dass die Widerspruchsgebühr entrichtet wurde, ist dem Amt bekannt, und wenn ein Vertreter bestellt wurde, sind die 300 EUR unabhängig von etwaigen Belegen zu erstatten. Es wird davon ausgegangen, dass die Vertretungskosten mindestens 300 EUR betrugen.

Es ist daher kein Schriftwechsel mit den Beteiligten über den festzusetzenden Betrag nötig. Die Festsetzung des Betrags erfolgt in automatischer Weise.

5.6.3 Verfahren bei Erfordernis einer gesonderten Kostenfestsetzung

Die folgenden verfahrensrechtlichen Anforderungen gelten in den seltenen Fällen, in denen eine gesonderte Kostenfestsetzung vorgenommen werden muss (auch wenn diese versehentlich versäumt wurde. Der betreffende Beteiligte muss in diesen Fällen ebenfalls die geltenden Voraussetzungen erfüllen):

- Zulässigkeit
- Nachweise.

5.6.3.1 Zulässigkeit

Artikel 85 Absatz 6 UMV

Der Antrag auf Kostenfestsetzung ist erst zulässig, wenn die Entscheidung, für die sie beantragt wird, unanfechtbar geworden ist und innerhalb von zwei Monaten nach diesem Termin.

5.6.3.2 Nachweise

Regel 94 Absatz 3 UMDV

Für die Erstattung der Widerspruchsgebühr sind keine Nachweise erforderlich.

In Bezug auf die Erstattung der Vertretungskosten in Höhe des Standardsatzes reicht die bloße Versicherung des Vertreters aus, dass die Kosten tatsächlich entstanden sind. Bei Vorlage einer Kostenberechnung reicht es a fortiori aus, dass diese zumindest den erstattungsfähigen Betrag ausweist, und es ist nicht von Belang, ob diese Kostenberechnung an den Verfahrensbeteiligten gerichtet ist, da die Vorlage einer Kostenberechnung einer Versicherung entspricht.

Für alle anderen Kosten (was in sehr seltenen Fällen zutreffend sein wird) sind eine Kostenberechnung und entsprechende Belege erforderlich, aber es reicht aus, dass diese plausibel machen (statt umfassend nachzuweisen), dass die Kosten angefallen sind.

5.6.4 Überprüfung der Kostenfestsetzung

Artikel 85 Absatz 6 UMV Regel 94 Absatz 4 UMDV

Jeder Beteiligte kann einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung über die Kostenfestsetzung stellen, sollte er mit den festgesetzten Kosten nicht einverstanden sein. Der Antrag ist zu begründen und innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung beim Amt einzureichen. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung in Höhe von 100 EUR entrichtet worden ist.

Im Überprüfungsverfahren gibt es keine erstattungsfähigen Kosten (Entscheidung vom 16/12/2004, R 0503/2001-4, BIOLACT/BIO).

6 Verfahrensrechtliche Fragen

6.1 Berichtigung von Fehlern

Artikel 43 Absatz 2 UMV Regel 53 UMDV

6.1.1 Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift

Es gibt keine Spezialvorschriften in den Verordnungen, in denen die Berichtigung von Fehlern in der Widerspruchsschrift geregelt ist. Offensichtliche Unrichtigkeiten in der Widerspruchsschrift können aber in Anwendung von Artikel 43 Absatz 2 UMV, der sich analog auf die UM-Anmeldung bezieht, berichtigt werden.

Das Amt definiert „offensichtliche Unrichtigkeit“ in Bezug auf Artikel 43 Absatz 2 UMV und Regel 53 UMDV entsprechend der Erklärung Nr. B.16 der Gemeinsamen Erklärungen des Rates und der Kommission im Protokoll der Sitzung des Rates anlässlich der Annahme der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (jetzt Unionsmarke), wonach „...unter ‚offensichtlichen Unrichtigkeiten‘ Unrichtigkeiten zu verstehen sind, die ganz eindeutig berichtigt werden müssen, da ein anderer als der berichtigte Text nicht beabsichtigt gewesen sein kann.“

Wenn zum Beispiel die Angaben zum Widersprechenden an der Stelle erscheinen, die für die Angaben zum Vertreter bestimmt ist, kann dies als offensichtliche Unrichtigkeit betrachtet werden.

6.1.2 Berichtigung von Fehlern in Veröffentlichungen

Regel 14 UMDV

Enthält die Veröffentlichung der Anmeldung einen dem Amt zuzuschreibenden Fehler, so berichtigt das Amt den Fehler von Amts wegen oder auf Antrag des Anmelders.

Die aufgrund dieser Regel vorgenommenen Berichtigungen werden veröffentlicht. Betrifft die Berichtigung Fehler, die den Widerspruch nicht berühren, wird die Berichtigung mit der Eintragung der UM veröffentlicht. Hat die Berichtigung eine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren oder Dienstleistungen zur Folge oder betrifft sie die Wiedergabe der Marke, so beginnt eine neue Widerspruchsfrist, die jedoch nur für die berichtigten Teile gilt.

Wenn der Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung der UM-Anmeldung eingelegt wurde, muss der Widersprechende über die erneute Veröffentlichung in Kenntnis gesetzt werden. Die Widersprechenden, die ihren Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung eingelegt haben, müssen nicht erneut Widerspruch einlegen. Das Verfahren wird solange ausgesetzt, bis die mit der „zweiten“ Veröffentlichung beginnende Widerspruchsfrist abgelaufen ist.

Wenn ein Widersprechender, der seinen Widerspruch nach der „ersten“ Veröffentlichung eingelegt hatte, seinen Widerspruch infolge der erneuten Veröffentlichung zurücknehmen will, sollte das Verfahren eingestellt und die Widerspruchsgebühr erstattet werden (Siehe Abschnitt 5.4.1.2 oben).

6.2 Fristen

Regel 71 Absatz 1, Regel 79, Regel 80 Absatz 3, Regel 82 Absatz 3 und Regel 96 Absatz 1 UMDV

Die Festsetzung von Fristen ist unabdingbar für eine geordnete und angemessen zügige Verfahrensführung. Fristen sind ein Gesichtspunkt zwingenden Rechts, und ihre strikte Einhaltung ist notwendig, um Klarheit und Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Weitere allgemeine Informationen über Fristen und Weiterbehandlung des Verfahrens sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen ersichtlich.

6.2.1 Fristenverlängerung in Widerspruchsverfahren

6.2.1.1 Nicht verlängerbare und verlängerbare Fristen

Regel 71 Absatz 1 UMDV

Fristen, deren Länge in der Verordnung festgelegt ist, können nicht verlängert werden. Nicht verlängerbare Fristen sind:

Artikel 41 Absatz 1 UMV

- die dreimonatige Widerspruchsfrist;

Artikel 41 Absatz 3 UMV

- die dreimonatige Frist zur Entrichtung der Widerspruchsgebühr;

Artikel 114b Absatz 3 UMV

- die Einmonatsfrist für die Entrichtung des Zuschlags, wenn eine Zahlung verspätet eingeht und nicht nachgewiesen wird, dass die Zahlung mindestens 10 Tage vor Ablauf der Zahlungsfrist veranlasst wurde;

Regel 17 Absatz 4 UMDV

- die zweimonatige Mängelbehebungsfrist gemäß Regel 17 Absatz 4 UMDV.

Regel 71 Absatz 1 UMDV

Die Länge der verlängerbaren Fristen wird vom Amt festgesetzt. Eine solche verlängerbare Frist ist zum Beispiel die Frist, innerhalb derer die Stellungnahme zur Widerspruchsschrift einzureichen ist.

6.2.1.2 Antrag fristgemäß gestellt

Hinweis: Für Verlängerungen der „Cooling-off"-Frist gilt eine Sonderregelung. Weitere Einzelheiten sind oben aus dem Abschnitt 3.2 Verlängerung der „Cooling-off"-Frist zu ersehen.

Eine Verlängerung kann gewährt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- Es muss sich um eine verlängerbare Frist handeln.
- Die Verlängerung muss von dem betreffenden Beteiligten oder gemeinsam von beiden Beteiligten beantragt werden.
- Der Antrag muss unterschrieben sein.
- Die ursprüngliche Frist darf noch nicht abgelaufen sein.
- Die Sprachenregelung muss beachtet werden, d. h. wenn der Antrag nicht in der Verfahrenssprache gestellt wird, muss binnen eines Monats nach Antragstellung eine Übersetzung eingereicht werden. Geschieht dies nicht, wird der Antrag nicht berücksichtigt.

Eine Fristverlängerung kann nur gewährt werden, wenn der entsprechende Antrag vor Ablauf der ursprünglichen Frist eingereicht wird und eingegangen ist (Beschluss vom 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60). Wenn ein Verlängerungsantrag nach dem Ablauf der Frist beim Amt eingeht, muss er abgelehnt werden.

Grundsätzlich erachtet das Amt jeden fristgerecht eingegangenen ersten Verlängerungsantrag als angemessen und gewährt eine Verlängerung von zwei Monaten (oder kürzer, falls gewünscht). Jeder nachfolgende Antrag auf Verlängerung derselben Frist wird jedoch abgelehnt, es sei denn, der Antragsteller gibt eine angemessene Erläuterung und Begründung der außergewöhnlichen Umstände, die ihn von der Einhaltung der ursprünglichen Frist und der ersten Verlängerung abhielten, sowie eine Begründung, warum eine weitere Verlängerung nötig ist. Allgemeine oder vage Erläuterungen sind zur Begründung einer zweiten Verlängerung nicht hinreichend. Dem Antrag sind stets Beweise und/oder unterstützende Dokumente beizufügen.

Umstände, die unter der Kontrolle des betreffenden Beteiligten stehen, sind jedoch keine „außergewöhnlichen Umstände“. Gespräche in letzter Minute mit dem anderen Beteiligten sind beispielsweise keine „außergewöhnlichen Umstände“. Sie befinden sich unter der Kontrolle der Beteiligten.

Der Antrag muss von dem Beteiligten gestellt werden, der von der Frist betroffen ist. Wenn beispielsweise der Anmelder zu der Widerspruchsschrift Stellung nehmen muss, kann nur er eine Verlängerung beantragen.

Weitere Informationen über Fristverlängerungen sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen, Abschnitt 3.1.3 Verlängerung von Fristen ersichtlich.

6.2.1.3 Fristverlängerungen, die das Amt aus eigener Initiative gewährt

Das Amt kann eine Frist auch von sich aus verlängern, wenn dies aus bestimmten Gründen angezeigt ist. So zum Beispiel wenn das Amt 20 Tage vor Ablauf der Frist zur Einreichung einer Stellungnahme einen unbegründeten Antrag auf Fristverlängerung erhalten hat und dieser erst nach Ablauf der Frist bearbeitet wurde. Da eine Ablehnung des Antrags die Interessen des Antragstellers unverhältnismäßig beeinträchtigen würde, verlängert das Amt die Frist um die Anzahl der Tage, die zum Zeitpunkt der Antragstellung noch übrig waren, im vorliegenden Fall also um 20 Tage. Diese Handhabung entspricht den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis.

Wenn ein Antrag auf Verlängerung einer verlängerbaren Frist vor dem Ablauf dieser Frist eingereicht wurde und eingegangen ist (Beschluss vom 30/01/2014, C-324/13 P, Patricia Rocha, EU:C:2014:60), wird dem betreffenden Beteiligten mindestens ein Tag gewährt, auch wenn der Verlängerungsantrag am letzten Tag vor Ablauf der Frist einging.

6.2.1.4 Unterschrift

Wenn einer der Anträge nicht unterschrieben ist, muss zunächst geprüft werden, ob ein zweiter, unterschriebener Antrag später, aber noch innerhalb der Frist einging. Die Beteiligten vergessen manchmal ein Schriftstück zu unterschreiben, bemerken diesen Fehler aber erst nach der Versendung und versenden es dann noch einmal mit Unterschrift.

Ein gemeinsam gestellter Antrag muss von beiden Beteiligten unterschrieben werden und vor Ablauf der Frist, für die eine Verlängerung beantragt wird, eingehen. Es reicht nicht aus, wenn der Antrag nur von einem der Vertreter unterzeichnet wurde und dieser zusichert, der andere Beteiligte sei mit der Verlängerung einverstanden.

6.3 Aussetzung

Regel 20 Absatz 7 und Regel 21 Absatz 2 UMDV

Das Amt kann Widerspruchsverfahren entweder von Amts wegen oder auf Betreiben entweder eines Beteiligten oder beider Beteiligter aussetzen.

Gemäß Regel 20 Absatz 7 UMDV „kann“ das Amt Widerspruchsverfahren aussetzen. Die Entscheidung über die Aussetzung liegt somit immer im Ermessen des Amtes.

6.3.1 Von beiden Beteiligten beantragte Aussetzungen

Wenn beide Beteiligten nach Ablauf der „Cooling-off“-Frist eine Aussetzung des Verfahrens beantragen, müssen keine konkreten Gründe angegeben werden und wird die Aussetzung immer gewährt. In diesem Fall und unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum, wird die erste Aussetzung für einen Zeitraum von einem Jahr erteilt, wobei die Beteiligten die Möglichkeit erhalten, die Frist zu beendigen. Das Beendigungsverfahren („Opting-out“) ist dasselbe wie für die Verlängerung der „Cooling-off“-Frist: Wenn ein Beteiligter die Frist beendigt, endet die Aussetzung 14 Tage, nachdem die Beteiligten davon in Kenntnis gesetzt worden sind. Das Verfahren wird am Tag danach wieder aufgenommen, und der Beteiligte, dem zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist gesetzt worden war, erhält eine Frist von zwei Monaten. Im letzten Monat des Zeitraums der Aussetzung ist ein „Opting-out“ nicht mehr möglich, und Anträge mit diesem Ziel werden zurückgewiesen.

Einem gemeinsamen Antrag auf Aussetzung, der mit laufenden Verhandlungen begründet wird, wird nicht stattgegeben, wenn er innerhalb der „Cooling-off“-Frist eingeht, weil der Zweck der „Cooling-off“-Frist darin besteht, vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Verfahrens einen Zeitrahmen für Verhandlungen festzusetzen.

Grundsätzlich können die Beteiligten gemeinsam Verlängerungen der Aussetzung für Verhandlungen beantragen. Solchen Anträgen wird automatisch mit einer weiteren Verlängerung von einem Jahr stattgegeben. Nach einem Aussetzungszeitraum von drei Jahren wird jedoch erwartet, dass die Beteiligten eine Erklärung abgeben, aus welchem Grund die Verhandlungen immer noch nicht abgeschlossen sind. Um möglichen Missbrauch zu vermeiden, kann das Amt sein Ermessen ausüben und entscheiden, das Verfahren nicht weiter auszusetzen.

Anträge, die nur von einem der Beteiligten gestellt werden, werden grundsätzlich abgelehnt. Es ist üblich, dass Beteiligte während des Widerspruchsverfahrens miteinander verhandeln. Es kann jedoch sein, dass ein Beteiligter nur unter der Voraussetzung verhandeln möchte, dass diese Verhandlungen das Verfahren nicht verzögern. Daher geben Verhandlungen keinem der Beteiligten das Recht, eine offene Frist zu missachten, eine Verlängerung dieser Frist oder eine Aussetzung des Verfahrens zu erhalten. Derartige Anträge werden daher abgelehnt.

6.3.2 Aussetzungen durch das Amt von Amts wegen oder auf Antrag eines der Beteiligten

Das Amt kann das Widerspruchsverfahren von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten in einer Vielzahl von Fällen aussetzen.

Die UMDV nennt zwei spezifische Fälle, in denen ein Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden kann:

- Der Widerspruch beruht auf einer Markenanmeldung (einschließlich Umwandlung).

- Der Widerspruch beruht auf einer Anmeldung einer geografischen Angabe oder Ursprungsbezeichnung.

Darüber hinaus kann das Widerspruchsverfahren gemäß UMDV auch dann ausgesetzt werden, wenn es den Umständen entsprechend zweckmäßig ist, z. B. in folgenden Fällen:

- Das Fortbestehen des älteren Rechts ist ungewiss (Widerspruch eingelegt oder Nichtigerklärung beantragt).
- Es liegen Bemerkungen Dritter vor, die ernstzunehmende Zweifel an der Eintragungsfähigkeit der Marke aufwerfen (siehe Seite 51).
- Die Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung weist Fehler auf, die eine Wiederveröffentlichung erforderlich machen.
- Ein Rechtsübergang der älteren UM/UM-Anmeldungen oder der angefochtenen UM-Anmeldungen ist anhängig.
- Der Vertreter legt sein Mandat nieder.

Es ist anzumerken, dass es in keinem der oben erwähnten Fälle eine Verpflichtung gibt, das Verfahren auszusetzen. Die Entscheidung liegt im Ermessen des Amts.

6.3.2.1 Erklärung der Grundregel, Zeitpunkt der Aussetzung

Regel 20 Absatz 7 UMDV

Verfahren, in denen der Widerspruch auf (i) einer Anmeldung oder (ii) einem älteren Recht beruht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, sollen grundsätzlich nicht gleich zu Beginn des Verfahrens ***von Amts wegen*** ausgesetzt werden. Dem liegt die Annahme zu Grunde, dass in den meisten Fällen noch während des Verfahrens aus der Anmeldung eine Eintragung wird und sich bei Widersprüchen oder Anträgen auf Nichtigerklärung älterer Rechte eine Lösung ergeben könnte.

In diesen Fällen wird das Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidungsreife fortgesetzt. Es muss prima facie geprüft werden, ob das betreffende ältere Recht erheblich für den Ausgang des Widerspruchs sein könnte. Wenn der Widerspruch unabhängig vom Schicksal des fraglichen älteren Rechts Erfolg hat oder zurückzuweisen ist, sollte das Verfahren nicht ausgesetzt werden. Wenn jedoch das ältere Recht, dessen Fortbestehen ungewiss ist, in die Widerspruchsentscheidung mit einbezogen werden muss, wird das Verfahren ausgesetzt. Im Falle einer nationalen Anmeldung oder einer älteren nationalen Marke, deren Fortbestehen ungewiss ist, muss zudem der Widersprechende aufgefordert werden, Informationen über den Stand seiner Anmeldung oder Eintragung einzureichen. Bezüglich älterer Unionsmarken liegen diese Informationen dem EUIPO vor.

Das Amt kann jedoch das Verfahren zu einem früheren Zeitpunkt aussetzen, wenn dies **von einem der Beteiligten beantragt wird** und das ältere Recht eine Anmeldung ist bzw. das Fortbestehen des älteren Rechts ungewiss ist. Wenn das ältere Recht eine nationale Anmeldung ist, müssen die Beteiligten nachweisen, dass diese problematisch ist. In diesem Fall muss sich das Ergebnis des Verfahrens gegen die ältere Marke in gewisser Weise auf den Widerspruch auswirken. Bei der Entscheidung über die Aussetzung wird daher der wahrscheinliche Ausgang des Widerspruchs berücksichtigt. Eine besondere Rolle spielt in diesen Zusammenhang, ob die ältere Anmeldung bzw. Eintragung in die endgültige Entscheidung über den Widerspruch mit

einbezogen werden muss. Dies ist der Fall, wenn das Amt aufgrund der Umstände nicht feststellen kann, dass der Widerspruch zurückzuweisen ist (z. B. weil eindeutig keine Verwechslungsgefahr vorliegt) oder dem Widerspruch stattzugeben ist (weil andere ältere Rechte eindeutig zur Zurückweisung der angefochtenen Marke für alle beanstandeten Waren und Dienstleistungen führen werden).

Wenn der Widerspruch auf einer Anmeldung zur Eintragung beruht, kann es sich als zweckmäßig erweisen, das Verfahren gemäß Regel 20 Absatz 7 UMDV auszusetzen und die Eintragung der älteren Marke des Widersprechenden abzuwarten. Wenn allerdings ein Widerspruch aus formellen oder materiellen Gründen zurückgewiesen werden muss, liefe eine Aussetzung ins Leere und würde das Verfahren lediglich unnötig verlängern.

Wenn keine anderen älteren Rechte zu berücksichtigen sind (weil es keine älteren Rechte gibt oder diese nicht substanziiert wurden) oder wenn die Anmeldung oder Eintragung dennoch in Betracht gezogen werden muss (da die anderen älteren Rechte dem Widerspruch nicht zum Erfolg verhelfen), müssen die Erfolgsaussichten des Widerspruchs anhand der Anmeldung beurteilt werden, um über die Aussetzung zu entscheiden. Das Verfahren wird nur dann ausgesetzt, wenn die ältere Anmeldung, sollte sie eingetragen werden, zu einer vollständigen oder teilweisen Zurückweisung der angefochtenen UM-Anmeldung führt.

6.3.2.2 Ältere UM-Anmeldungen oder Eintragungen

Der Widerspruch wird auf eine Anmeldung gestützt, das Verfahren aber nicht ausgesetzt, weil es ein weiteres älteres Recht (eine eingetragene Marke) gibt, das zur Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung führen kann. Wenn der Widersprechende dieses andere ältere Recht nicht hinreichend substanziiert, wird die ältere Anmeldung entscheidungserheblich. Wenn laut Verfahrensakte der einzigen älteren Anmeldung oder Eintragung Hindernisse im Weg stehen, sollte der Widerspruch ausgesetzt werden.

6.3.2.3 Ältere nationale/internationale Marken (Anmeldungen oder Eintragungen/Rechte)

Die Frage der Aussetzung muss von den Beteiligten vorgebracht werden (normalerweise dem Anmelder). In diesem Fall muss der Beteiligte Beweise vorlegen, dass die ältere Marke (Anmeldung oder Eintragung/Recht) Problemen gegenübersteht. Es muss sich um amtliche Unterlagen handeln, aus denen das Verfahren, das Anlass zur Aussetzung des Widerspruchsverfahrens gibt, eindeutig hervorgeht und die den gestellten Antrag erkennen lassen. Die Beweismittel müssen insbesondere die möglichen Folgen für das ältere Recht, auf dem der Widerspruch beruht, klar aufzeigen. Gegebenenfalls kann der Beteiligte aufgefordert werden, eine Übersetzung der Beweismittel vorzulegen.

Auf einen solchen Antrag hin wird das Amt prüfen, ob es unter den konkreten Umständen des Falles ratsam ist, das Verfahren auszusetzen.

Wenn kein solcher Antrag gestellt wird, kommt das allgemeine Prinzip zur Anwendung, und das Amt muss nur dann über die Aussetzung entscheiden, wenn der kontradiktorische Teil des Verfahrens zu Ende geht und es keine Informationen gibt, ob aus der Anmeldung eine Eintragung geworden ist oder das nationale Verfahren gegen

die ältere Marke abgeschlossen ist. In diesem Fall sollte der Widersprechende das Amt über den Status seiner älteren Anmeldung oder Eintragung informieren müssen.

6.3.2.4 Beispiele

Hier einige Beispiele, in denen nach der allgemeinen und oben dargelegten Praxis die Umstände auf den ersten Blick eine Aussetzung des Verfahrens nicht erfordern, eine Aussetzung aber dennoch erfolgen kann, wenn das Amt sie als sachdienlich erachtet.

- Der Widerspruch beruht auf einer französischen Markeneintragung und auf einer UM-Anmeldung, die beide unproblematisch sind. Die beiden Zeichen und die von ihnen erfassten Waren sind identisch, und es besteht Zeichen- und Warenähnlichkeit mit der angefochtenen UM-Anmeldung. Hier kann der Widerspruch allein auf der Grundlage der französischen Marke behandelt werden. Wenn Verwechslungsgefahr nur in den Mitgliedstaaten, aber nicht in Frankreich besteht, kann die Entscheidung des Amtes besser begründet werden, wenn sie auf die UM-Anmeldung gestützt wird. Deshalb ist eine Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über die UM-Anmeldung angemessen.

- Die ältere Anmeldung ist für den Ausgang des Verfahrens kaum erheblich; gleichwohl beantragt der Anmelder die Aussetzung des Verfahrens. Wenn es sich bei dem älteren Recht um eine UM-Anmeldung handelt und diese vom Amt als problematisch betrachtet werden kann, oder wenn der Anmelder im Falle einer nationalen Anmeldung Unterlagen einreicht, aus denen hervorgeht, dass der Anmeldung des Widersprechenden Hindernisse entgegenstehen, kann das Verfahren ausgesetzt werden.

Die folgenden Beispiele fallen in diese Kategorie älterer nationaler Marken, die problematisch sind:

- der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein – behördliches oder gerichtliches – Verfahren oder eine Widerklage zur Löschung des älteren Rechts eingeleitet (Verfall, Nichtigkeit);

- der Anmelder (oder ein Dritter) hat ein – behördliches oder gerichtliches – Verfahren oder eine Widerklage zur Übertragung des älteren Rechts auf seinen Namen eingeleitet.

6.3.3 Mehrfache Widersprüche

Regel 21 Absatz 2 UMDV

Sofern nicht außergewöhnliche Umstände vorliegen, zum Beispiel wenn ein Widerspruch eindeutig zur Zurückweisung der angefochtenen Marke einschließlich aller Waren und Dienstleistungen führt, wird das Amt die anderen Verfahren nicht aussetzen.

6.3.3.1 Nach Zurückweisung der UM-Anmeldung

Wenn die UM-Anmeldung anschließend aufgrund eines „aktiven“ Widerspruchs zurückgewiesen wird, gelten die ausgesetzten Widersprüche als erledigt, sobald die Entscheidung rechtskräftig wird. Wenn die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, müssen die Beteiligten der anderen Verfahren informiert werden, die in einem frühen Stadium (vor der „Cooling-off“-Frist) ausgesetzten Widersprüche werden beendet und jedem Widersprechenden wird gemäß Regel 21 Absatz 4 UMDV 50 % der Widerspruchsgebühr erstattet.

Wenn eine Beschwerde gegen die Entscheidung eingelegt worden ist, bleiben die Widersprüche ausgesetzt. Wenn die Beschwerdekammer die Entscheidung aufhebt, werden die anderen Verfahren sofort wieder aufgenommen, ohne abzuwarten, ob die Entscheidung der Beschwerdekammer angefochten wird.

6.3.4 Verfahrensaspekte

Schreiben, die das Verfahren aussetzen, sollten immer das Datum angeben, an dem die Aussetzung in Kraft tritt, in der Regel der Tag, an dem der Antrag gestellt wurde.

6.3.4.1 Überwachung ausgesetzter Verfahren

In Fällen, in denen das Verfahren ohne eine festgesetzte Frist ausgesetzt wurde, wird das Amt den Widerspruch alle sechs Monate überwachen.

Wenn es sich bei dem älteren Recht um eine Anmeldung für eine nationale Eintragung oder eine nationale/internationale Eintragung, die problematisch ist, handelt, erfolgt die Wiederaufnahme des Verfahrens stets in Abhängigkeit von der Reaktion der Beteiligten, die das Amt von etwaigen Änderungen des Status der Anmeldung oder Eintragung in Kenntnis zu setzen und entsprechende Beweismittel vorzulegen haben. Dennoch sendet das Amt alle sechs Monate Erinnerungsschreiben, in denen die Beteiligten auch aufgefordert werden können, die Beweismittel vorzulegen.

6.3.4.2 Wiederaufnahme des Verfahrens

In allen Fällen werden die Beteiligten über die Wiederaufnahme des Verfahrens und gegebenenfalls über etwaige offene Fristen informiert. Etwaige Fristen, die zum Zeitpunkt der Aussetzung anhängig waren, werden auf zwei volle Monate neu festgesetzt; hiervon ausgenommen ist die „Cooling-off“-Frist, die gemäß Regel 18 Absatz 1 UMDV den Zeitraum von 24 Monaten in keinem Fall übersteigen darf.

Das Verfahren muss wieder aufgenommen werden, sobald das nationale Verfahren mit einer rechtsgültigen Entscheidung abgeschlossen oder eine frühere Anmeldung eingetragen oder zurückgewiesen wurde. Wenn das ältere Recht in dieser Entscheidung für nichtig erklärt, gelöscht oder in sonstiger Weise aufgehoben wird oder das ältere Recht des Widersprechenden übertragen wird, so gilt der Widerspruch, soweit er auf dieses ältere Recht gestützt wurde, als unbegründet. Wenn alle älteren Rechte, auf denen ein Widerspruch beruht, nicht mehr existieren, erhält der Widersprechende Gelegenheit, seinen Widerspruch zurückzunehmen. Wenn er seinen Widerspruch nicht zurücknimmt, fällt das Amt eine Entscheidung und weist den Widerspruch ab

6.3.4.3 Berechnung der Fristen

Wenn die Aussetzung für eine festgesetzte Dauer gewährt wird, müssen die Schreiben auch den Tag angeben, an dem das Verfahren wieder aufgenommen wird, und was danach geschieht. Es ist anzumerken, dass die Frist unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum immer ein Jahr beträgt, wenn die Aussetzung von beiden Beteiligten beantragt wird, weil laufende Verhandlungen stattfinden.

Wenn am 30/01/2015 ein Antrag auf eine zweimonatige Aussetzung bearbeitet wird, der von beiden Beteiligten unterschrieben und am 15/01/2015 gestellt wurde (fünf Tage vor Ablauf der Frist des Widersprechenden zur Vervollständigung seines Widerspruchs – 20/01/2015), sieht das Ergebnis wie folgt aus:

- Das Amt hat das Widerspruchsverfahren auf Antrag beider Beteiligten ausgesetzt.

- Diese Aussetzung tritt am 15/01/2015 in Kraft (an dem Tag, an dem der Aussetzungsantrag beim Amt einging) und läuft am 15/01/2016 ab.

- Das Verfahren wird am 16/01/2016 (nach einem Jahr, unabhängig von dem von den Beteiligten beantragten Zeitraum) ohne weitere Mitteilung des Amts wieder aufgenommen.

- Die Frist für den Widersprechenden ist jetzt der 15/03/2016 (dem Widersprechenden stehen zur Vervollständigung der Akte zwei volle Monate zur Verfügung).

- Die Frist für den Anmelder ist jetzt der 15/05/2016 (zwei volle Monate nach der Frist des Widersprechenden).

6.4 Mehrfache Widersprüche

Regel 21 UMDV

Mehrfache Widersprüche bedeutet, dass verschiedene Widersprüche gegen dieselbe UM-Anmeldung erhoben wurden.

Im Falle mehrfacher Widersprüche müssen einige zusätzliche Faktoren berücksichtigt werden.

Erstens werden dem Anmelder die Benachrichtigungen über die Zulässigkeit aller Widersprüche gleichzeitig zugestellt, soweit es bei keinem der Widersprüche im Stadium der Zulässigkeitsprüfung zu erheblichen Verzögerungen kommt. Zweitens können mehrfache Widersprüche aus verfahrensökonomischen Gründen zur Aussetzung einiger unter ihnen führen. Drittens kann sich eine vom Anmelder im Laufe eines Verfahrens vorgenommene Einschränkung auf die anderen Widersprüche auswirken. Ferner kann es praktisch sein, die Entscheidungen in einer bestimmten Reihenfolge zu erlassen.

Schließlich können unter bestimmten Voraussetzungen mehrere Widersprüche zu einem Verfahren verbunden werden.

6.4.1 Mehrfache Widersprüche und Einschränkungen

Wenn bei mehrfachen Widersprüchen der Anmelder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in einem der Widerspruchsverfahren einschränkt, müssen alle anderen Widersprechenden hiervon durch ein entsprechendes Schreiben in Kenntnis gesetzt werden, soweit die Einschränkung Waren oder Dienstleistungen betrifft, gegen die einer der anderen Widersprüche gerichtet ist.

Wenn jedoch kein Zusammenhang zwischen den Waren oder Dienstleistungen in der Einschränkung und den angefochtenen Waren und Dienstleistungen besteht, sollte der Widersprechende nicht informiert werden.

Zum Beispiel: Es wurden vier Widersprüche gegen dieselbe MEU-Anmeldung erhoben. Die Anmeldung erfasst Waren in Klassen 3, 14, 18 und 25. Die Widersprüche richten sich gegen die folgenden Klassen:

Widerspruch	**Umfang**
Nr. 1	Klasse 3
Nr. 2	Klasse 25
Nr. 3	Klassen 18 und 25
Nr. 4	Klassen 14 und 25

Die Einschränkung des Anmelders betrifft Widerspruch 2: Herausnahme von *Bekleidungsstücken* und *Kopfbedeckungen*. Nicht nur in Bezug auf Widerspruch 2, sondern ebenso in Bezug auf Widersprüche 3 und 4 sollten die entsprechenden Schreiben übersandt werden. Da sich die Einschränkung nicht auf die angefochtenen Waren von Widerspruch 1 auswirkt, muss hier nichts unternommen werden.

6.4.2 Mehrfache Widersprüche und Entscheidungen

Wenn ein Widerspruch entscheidungsreif ist, müssen die mehrfachen Widersprüche berücksichtigt werden, die möglicherweise gegen dieselbe UM-Anmeldung anhängig sind. Bevor über einen Widerspruch entschieden werden kann, muss das Verfahrensstadium der mehreren Widersprüche analysiert werden, und je nach den Gegebenheiten kann eine Entscheidung ergehen oder der Widerspruch muss ausgesetzt werden. Es gilt der allgemeine Grundsatz, dass angefochtene Waren und Dienstleistungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten nicht mehr als einmal abgewiesen werden sollten. Die drei Sachverhalte, die eintreten können, werden im Folgenden beschrieben.

1. Alle Widersprüche gegen dieselbe UM-Anmeldung sind zur gleichen Zeit entscheidungsreif

Der Prüfer entscheidet im freien Ermessen über die Reihenfolge, in der Entscheidungen erfolgen. Dabei sollte er aber Folgendes berücksichtigen.

Wenn alle Widersprüche zurückgewiesen werden, spielt die Reihenfolge der Entscheidungen keine Rolle, da die Zurückweisungen keine Auswirkung auf die UM-Anmeldung haben. Selbst dann, wenn eine der Entscheidungen noch vor Erlass der anderen Entscheidungen angefochten werden sollte, ist von einer Aussetzung

abzusehen, da sich das Verfahren vor der Beschwerdekammer sehr lange hinziehen kann.

Wenn mehrere Widersprüche gegen teilweise übereinstimmende Waren und Dienstleistungen Erfolg haben, sollte als Erstes die Entscheidung erlassen werden, welche die meisten Waren und Dienstleistungen der UM-Anmeldung löscht (d. h. in dem Widerspruch mit der größten Reichweite), während die übrigen Widersprüche ausgesetzt werden. Sobald diese erste Entscheidung rechtskräftig ist, erkundigt sich das Amt bei den Widersprechenden, welche die verbleibenden Widersprüche eingereicht haben, ob sie diese aufrechterhalten möchten.

Werden die Widersprüche aufrechterhalten, wird über den Widerspruch mit der nächstgrößten Reichweite entschieden. Dieses Verfahren wird fortgesetzt, bis über alle Widersprüche entschieden wurde.

Wenn zwei Widersprüche den gleichen Umfang haben, gelten für das Treffen der Entscheidungen die allgemeinen Grundsätze.

Im oben in Abschnitt 6.4.1 aufgeführten Beispiel sollte zunächst über Widerspruch 3 oder 4 entschieden werden. Widerspruch 1 betrifft keine teilweise übereinstimmenden Waren und Dienstleistungen und kann daher unabhängig von den übrigen behandelt werden.

Nehmen wir an, dass als Erstes über Widerspruch 4 entschieden wird und die UM-Anmeldung für Klassen 14 und 25 zurückgewiesen wird. In diesem Fall müssen die Widersprüche 2 und 3 ausgesetzt werden.

Wenn innerhalb der Beschwerdefrist keine Beschwerde eingelegt wird, gilt Widerspruch 2 als erledigt, da er gegenstandslos wurde. Die Beteiligten sind davon in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist zu beenden. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 85 Absatz 4 UMV. Das Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen über die Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

2. Nur ein Widerspruch ist entscheidungsreif, während die anderen Widersprüche noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Wenn der Widerspruch abzuweisen ist, kann eine Entscheidung ohne weitere Auswirkungen auf die anhängigen mehrfachen Widersprüche ergehen, weil sich die Zurückweisung nicht auf die UM-Anmeldung auswirkt.

Wenn der Widerspruch erfolgreich ist und die UM-Anmeldung durch die Entscheidung in ihrer Gänze abgewiesen wird, müssen die anhängigen mehrfachen Widersprüche so lange ausgesetzt werden, bis die Entscheidung rechtswirksam ist. Wenn die Beschwerdefrist ohne Einreichung einer Beschwerde abgelaufen ist, gelten die mehrfachen Widersprüche als erledigt, da sie gegenstandslos geworden sind. Die Beteiligten sind davon in Kenntnis zu setzen und das Widerspruchsverfahren ist einzustellen. Es handelt sich um eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Artikel 85 Absatz 4 UMV. Das Amt entscheidet daher nach freiem Ermessen über die Kosten. Wenn die Beteiligten dem Amt mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung. In der Regel hat jeder Beteiligte seine eigenen Kosten zu tragen.

Dasselbe gilt, wenn in der Entscheidung über den Widerspruch **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen UM-Anmeldung, aber **alle** Waren und Dienstleistungen, gegen die sich die mehrfachen Widersprüche richten, abgewiesen werden.

Die mehrfachen Widersprüche müssen jedoch ausgesetzt werden, wenn in der Entscheidung über den Widerspruch **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen UM-Anmeldung, aber nur **ein Teil** der Waren und Dienstleistungen, gegen die die mehrfachen Widersprüche gerichtet sind, abgewiesen werden. Die Aussetzung besteht, bis die Entscheidung rechtskräftig geworden ist. Wenn dies der Fall ist, werden die Widersprechenden der mehrfachen Widersprüche aufgefordert, dem Amt mitzuteilen, ob sie den Widerspruch aufrechterhalten oder zurücknehmen wollen. Im Falle einer Zurücknahme des Widerspruchs wird das Verfahren eingestellt und beide Beteiligten werden in Kenntnis gesetzt. Wenn das Verfahren nach dem Ablauf der „Cooling-off"-Frist eingestellt wird, entscheidet das Amt gemäß Artikel 85 Absatz 2 UMV über die Kosten, und zwar, dass jeder der Beteiligten seine eigenen Kosten trägt. Wenn die Beteiligten dem Amt vor der Einstellung des Verfahrens mitteilen, dass sie eine Kostenregelung vereinbart haben, ergeht keine Kostenentscheidung.

3. Zwei oder mehr Widersprüche sind entscheidungsreif, während andere noch im kontradiktorischen Teil des Verfahrens sind

Es kann vorkommen, dass einige der Widersprüche gegen eine UM-Anmeldung entscheidungsreif sind, während andere noch in unterschiedlichen Stadien der kontradiktorischen Phase sind. Unter diesen Gegebenheiten gilt eine Kombination der unter 1. und 2. beschriebenen Grundsätze in Abhängigkeit vom Ausgang der Entscheidungen und vom Umfang der anhängigen Rechtssachen, ob eine Entscheidung in einigen Widersprüchen ergehen kann und ob die mehrfachen Widersprüche ausgesetzt werden müssen.

6.4.3 Verbindung von Verfahren

Regel 21 Absatz 1 UMDV

Gemäß Regel 21 Absatz 1 UMDV kann das Amt mehrfache Widersprüche im Rahmen eines einzigen Verfahrens behandeln. Wenn Verfahren verbunden werden sollen, sind die Beteiligten darüber zu unterrichten.

Widerspruchsverfahren können auf Antrag eines der Beteiligten verbunden werden, wenn die Widersprüche gegen dieselbe UM-Anmeldung gerichtet sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Amt Verfahren verbindet, ist größer, wenn diese Widersprüche von demselben Widersprechenden erhoben wurden oder wenn eine wirtschaftliche Verbindung zwischen den Widersprechenden vorliegt, wie zum Beispiel im Falle einer Mutter- und Tochtergesellschaft. Die Widersprüche müssen sich in derselben Verfahrensphase befinden.

Wenn Widerspruchsverfahren verbunden werden sollen, ist zu prüfen, ob die Widersprechenden denselben Vertreter haben. Ist dies nicht der Fall, müssen sie aufgefordert werden, einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen. Auch müssen die älteren Rechte identisch oder sehr ähnlich sein. Wenn die Vertreter nicht antworten

oder sich nicht auf einen Vertreter einigen können, muss das verbundene Verfahren wieder getrennt werden und die Widersprüche werden gesondert behandelt.

Wenn diese Voraussetzungen zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr erfüllt sind, weil zum Beispiel bei einem der verbundenen Widersprüche das (einzige) ältere Recht auf einen Dritten übertragen wird, kann das verbundene Verfahren wieder getrennt werden.

Soweit das verbundene Verfahren nicht vor der Entscheidungsfindung wieder getrennt wurde, ergeht nur eine Entscheidung.

6.5 Parteiwechsel (Rechtsübergang, Namensänderung, Vertreterwechsel, Unterbrechung des Verfahrens)

6.5.1 Rechtsübergang und Widerspruchsverfahren

6.5.1.1 Einleitung und Grundprinzip

Artikel 17 UMV

Bei einem Rechtsübergang eines älteren Rechts handelt es sich um eine Änderung der Inhaberschaft dieses Rechts. Weitere Informationen sind aus den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Übertragung ersichtlich.

Grundsätzlich tritt der neue Inhaber in dem Verfahren an die Stelle des alten Inhabers. Die Praxis des Amtes zur Behandlung von Rechtsübergängen wird in den Abschnitten 6.5.1.2 (ältere Eintragung ist eingetragene UM), 6.5.1.3 (ältere Eintragung ist nationale Eintragung), 6.5.1.4 (die älteren Eintragungen sind eine Kombination aus UM-Anmeldungen und nationalen Eintragungen) und 6.5.1.5 (Übertragung einer angefochtenen UM-Anmeldung im Laufe des Widerspruchverfahrens) dargestellt.

Der Rechtsübergang kann in verschiedener Weise erfolgen, so zum Beispiel durch Verkauf der älteren Marke von A nach B, dadurch, dass ein Unternehmen C (einschließlich der Markenrechte) von dem Unternehmen D erworben wird, durch eine Verschmelzung oder einen Unternehmenszusammenschluss der Unternehmen E und F zu dem Unternehmen G (Gesamtrechtsnachfolge), oder durch gesetzliche Erbfolge (im Fall des Todes des Inhabers geht die Marke auf die Erben über). Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

Bei einer Rechtsübertragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens können mehrere Situationen eintreten. Bei älteren eingetragenen oder angemeldeten UM, auf die sich der Widerspruch stützt, kann der neue Inhaber erst von dem Zeitpunkt an Verfahrensbeteiligter werden (oder Verfahrenshandlungen vornehmen), an dem das Amt den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs erhalten hat. Im Falle einer älteren nationalen Anmeldung oder Eintragung reicht es hingegen aus, wenn der neue Inhaber einen Nachweis über den Rechtsübergang vorlegt.

6.5.1.2 Übertragung einer älteren UM

Artikel 17 Absätze 6 und 7 UMV

Hinsichtlich älterer UM (oder deren Anmeldungen) kann der Rechtsnachfolger gemäß Artikel 17 Absatz 6 UMV seine sich aus der Eintragung der UM (oder deren Anmeldung) ergebenden Rechte erst dann geltend machen, wenn die Übertragung ins Register eingetragen wurde. In dem Zeitraum zwischen dem Eingangsdatum des Antrags auf Eintragung der Übertragung und dem Übertragungseintragungsdatum kann der neue Inhaber jedoch Erklärungen gegenüber dem Amt abgeben, soweit Fristen zu wahren sind.

Widerspruch ist nur auf eine UM gestützt

Wenn ein Widerspruch nur auf einer älteren UM beruht und diese Marke während des Widerspruchsverfahrens übertragen wird/worden ist, wird der neue Inhaber der neue Widersprechende. Der neue Inhaber tritt an die Stelle des alten Inhabers.

Zu diesem Zweck wird der alte oder neue Inhaber das Amt informieren müssen, dass die UM, auf die der Widerspruch gestützt ist, übertragen worden ist, und er muss einen Antrag auf Eintragung der Übertragung einreichen. Wie oben erwähnt, kann der neue Inhaber, sobald das Amt den Antrag erhalten hat, Erklärungen abgeben. Jedoch wird er erst dann Beteiligter am Verfahren, wenn die Übertragung eingetragen wird.

Sobald das Amt Kenntnis davon hat, dass ein Antrag auf Eintragung eingegangen ist, kann das Verfahren in der Praxis mit dem neuen Inhaber fortgesetzt werden. Dennoch muss die Übertragung eingetragen werden, bevor eine Entscheidung über den Widerspruch getroffen wird. Wenn der Widerspruch entscheidungsreif ist, aber die Übertragung noch nicht eingetragen worden ist, muss das Verfahren ausgesetzt werden.

Wenn der neue Inhaber das Amt informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will, gilt der Widerspruch als zurückgenommen.

Teilweiser Rechtsübergang der einzigen UM, aus der Widerspruch erhoben wurde

In den Fällen einer teilweisen Übertragung bleibt ein Teil der älteren UM bei dem ursprünglichen Inhaber, und ein weiterer Teil wird auf einen neuen Inhaber übertragen. Wie nachstehend beschrieben, gelten für teilweise Übertragungen dieselben Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren UM-Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht.

Auf mehrere ältere UM gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als eine ältere UM gestützt wurde, und wenn alle diese Zeichen während des Widerspruchsverfahrens auf denselben neuen Inhaber übertragen wurden, kommen dieselben Grundsätze zur Anwendung wie bei Widersprüchen, die auf einer einzigen UM beruhen (siehe oben).

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eine der älteren Unionsmarken übertragen wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, mit der Folge, dass es zwei Widersprechende gibt. Die neuen Widersprechenden werden als

„gemeinsame Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art wie vorher behandelt, d. h. als einen Widerspruch, allerdings mit mehr als einem Widersprechenden. Außerdem wird das Amt den ursprünglichen Vertreter als den „gemeinsamen“ Vertreter für alle Widersprechenden betrachten und den neuen Widersprechenden nicht auffordern, einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben die neuen Widersprechenden immer die Möglichkeit, einen Vertreter ihrer Wahl zu bestellen.
Gemeinsame Vertretung bedeutet nicht, dass die Widersprechenden in dem Ausmaß, in dem ihre älteren Rechte unabhängig bleiben, nicht unabhängig handeln können: Wenn zum Beispiel einer der Widersprechenden sich mit dem Anmelder gütlich einigt, gilt der Widerspruch in Bezug auf die älteren Rechte, deren Inhaber dieser Widersprechende war, als teilweise zurückgenommen.

Wenn einer der gemeinsamen Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, wird dies unabhängig davon akzeptiert, ob der andere das Verfahren fortsetzen will. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, wird es natürlich nur auf die Rechte des Widersprechenden gestützt sein, der seinen Widerspruch nicht zurückgenommen hat. Es wird keine gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

6.5.1.3 Rechtsübergang einer früheren nationalen Eintragung

Widerspruch wurde auf eine einzige nationale Eintragung gestützt

Wenn ein Widerspruch nur auf eine ältere nationale Eintragung gestützt wurde und diese Eintragung im Laufe des Widerspruchsverfahrens übertragen wird, wird der neue Inhaber auch der neue Widersprechende. Der neue Inhaber tritt an die Stelle des alten Inhabers.

Zu diesem Zweck muss der alte oder der neue Inhaber das Amt informieren, dass die ältere nationale Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt wurde, übertragen worden ist, und einen Nachweis für den Rechtsübergang einreichen, d. h. die Übertragungsurkunde oder einen anderen Nachweis, aus dem das Einverständnis der Beteiligten mit dem Rechtsübergang/der Änderung der Inhaberschaft hervorgeht.

Das Amt fordert den neuen Inhaber nicht auf zu bestätigen, dass er das Verfahren fortsetzen möchte. Solange der Nachweis für die Übertragung in Ordnung ist, gilt der neue Inhaber als neuer Widersprechender. Wenn er das Amt über die Übertragung informiert, aber keine (ausreichenden) Nachweise vorlegt, muss das Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden, und dem neuen Inhaber wird eine Frist eingeräumt, um die Übertragung nachzuweisen.

Da es verschiedene nationale Regelungen gibt, ist die Einreichung einer Abschrift eines bei dem nationalen Amt gestellten Antrags auf Eintragung der Übertragung nicht immer erforderlich. Wenn in einem Mitgliedstaat die Übertragung einer Marke erst mit der Eintragung der Übertragung gegenüber Dritten geltend gemacht werden kann, wird die Entscheidung über den Widerspruch erst nach der Eintragung erlassen. Wenn der Widerspruch entscheidungsreif ist, die Übertragung aber noch nicht eingetragen wurde, ist das Verfahren auszusetzen, und der Widersprechende wird aufgefordert, den Nachweis für die Eintragung der Übertragung zu erbringen.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis nicht erbringt, muss das Verfahren mit dem alten Inhaber fortgesetzt werden. Wenn der alte Inhaber behauptet, dass er nicht mehr der Inhaber ist, ist der Widerspruch unbegründet geworden, da der

Widersprechende nicht mehr der Inhaber des älteren Rechts ist. Der alte Inhaber muss darüber unterrichtet werden, dass der Widerspruch als solcher zurückgewiesen wird, sofern er den Widerspruch nicht zurücknimmt.

Wenn der neue Inhaber den erforderlichen Nachweis erbringt und das Amt darüber informiert, dass er das Verfahren nicht fortsetzen will, gilt der Widerspruch als zurückgenommen.

Teilweiser Rechtsübergang der einzigen nationalen Eintragung, auf die der Widerspruch gestützt wurde

In den Fällen einer teilweisen Übertragung bleibt ein Teil der älteren nationalen Eintragung beim ursprünglichen Inhaber, während ein anderer Teil auf einen neuen Inhaber übergeht. Wie nachstehend beschrieben, gelten für teilweise Übertragungen dieselben Grundsätze wie für die Übertragung von nur einer von mehreren nationalen Eintragungen, auf denen der Widerspruch beruht.

Auf mehr als eine ältere nationale Eintragung gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch auf mehr als einer älteren nationalen Eintragung beruht und diese im Laufe des Widerspruchsverfahrens auf den gleichen neuen Inhaber übertragen werden/wurden, kommen dieselben Grundsätze zur Anwendung wie beim Rechtsübergang einer einzigen Marke, auf der ein Widerspruch beruht (siehe oben).

Etwas anderes gilt jedoch, wenn nur eines der älteren nationalen Rechte übertragen wird/wurde. In diesem Fall kann der neue Inhaber Widersprechender werden, so dass es zwei Widersprechende gibt. Die neuen Widersprechenden werden als „gemeinsame Widersprechende“ behandelt, was bedeutet, dass das Amt den Fall auf die gleiche Art wie vorher behandelt, d. h. als **einen** Widerspruch, allerdings mit mehr als einem Widersprechenden. Außerdem wird das Amt den ursprünglichen Vertreter als den „gemeinsamen“ Vertreter für alle Widersprechenden betrachten und den neuen Widersprechenden nicht auffordern, einen neuen Vertreter zu bestellen. Jedoch haben die neuen Widersprechenden immer die Möglichkeit, einen Vertreter ihrer Wahl zu bestellen.

Wenn einer der gemeinsamen Widersprechenden seinen Widerspruch zurücknehmen will, ist dies unabhängig davon zu akzeptieren, ob der andere das Verfahren fortsetzen will. Wenn das Verfahren fortgesetzt wird, erfolgt dies auf der Grundlage der Rechte des Widersprechenden, der seinen Widerspruch nicht zurückgenommen hat. Es wird keine gesonderte Kostenentscheidung getroffen.

6.5.1.4 Auf eine Kombination von UMEintragungen und von nationalen Eintragungen gestützter Widerspruch

Wenn ein Widerspruch gleichzeitig auf einer oder mehreren Eintragungen von Unionsmarken **und** einer oder mehreren nationalen Registrierungen beruht und eine dieser Marken während des Widerspruchsverfahrens an einen neuen Inhaber übertragen worden ist, gelten die oben beschriebenen Grundsätze entsprechend.

Sobald das Amt vom Rechtsübergang Kenntnis erhält, aktualisiert es in allen diesen Fällen die amtliche Datenbank unter Einschluss des neuen Widersprechenden/beider Widersprechender und setzt die Beteiligten davon nur zur Information in Kenntnis.

Allein die Tatsache, dass ältere Eintragungen übertragen worden sind, rechtfertigt jedoch nicht das Gewähren einer neuen Frist zur Einreichung von Bemerkungen oder anderer Dokumente, wenn die ursprüngliche Frist ausgelaufen ist.

6.5.1.5 Rechtsübergang der angefochtenen UM-Anmeldung

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einer Übertragung der angefochtenen UM-Anmeldung kommt, folgt der Widerspruch der Anmeldung, d. h. der Widersprechende wird von der Übertragung in Kenntnis gesetzt, und das Verfahren wird mit dem neuen Inhaber der UM-Anmeldung und dem Widersprechenden fortgesetzt.

6.5.1.6 Teilweiser Rechtsübergang einer angefochtenen UM-Anmeldung

Regel 32 Absatz 4 UMDV

Im Falle einer teilweisen Übertragung der (angefochtenen) UM-Anmeldung muss das Amt eine gesonderte Akte für die neue Eintragung (Anmeldung) anlegen und ihr eine neue Eintragungs-/Anmeldenummer zuweisen.

Wenn die Übertragung im Register eingetragen wird und eine neue UM-Anmeldung entsteht, muss der Widerspruchsprüfer in diesem Fall auch eine neue Widerspruchsakte gegen die neue UM-Anmeldung anlegen, da es nicht möglich ist, einen Widerspruch gegen zwei verschiedene UM-Anmeldungen zu richten.

Dies ist jedoch nur der Fall, wenn einige der ursprünglich angefochtenen Waren und Dienstleistungen in der „alten“ UM-Anmeldung und einige in der neu entstandenen UM-Anmeldung beibehalten werden. Zum Beispiel: Widersprechender X richtet seinen Widerspruch gegen alle Waren der UM-Anmeldung Y, die für Waren in Klasse 12 *Apparate zur Beförderung auf dem Land und in der Luft* sowie für *Bekleidungsstücke und Schuhwaren* in Klasse 25 angemeldet wurde. Die UM-Anmeldung Y wird teilweise übertragen und aufgeteilt in die alte UM-Anmeldung Y für *Apparate zur Beförderung auf dem Land* und *Bekleidungsstücke* und die neue UM-Anmeldung Y für *Apparate zur Beförderung in der Luft* und *Schuhwaren*.

Artikel 17 und 23 UMV

Da zum Zeitpunkt der Widerspruchserhebung nur eine Widerspruchsgebühr zu entrichten war, muss für den durch die Aufteilung der UM-Anmeldung entstandenen neuen Widerspruch keine Widerspruchsgebühr mehr bezahlt werden, da zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs dieser nur gegen eine UM-Anmeldung gerichtet war.

Bei der Kostenverteilung wird der Widerspruchsprüfer die Tatsache berücksichtigen, dass nur eine Widerspruchsgebühr gezahlt wurde.

Außerdem könnte es je nach den Umständen des Falles möglich sein, die Verfahren zu verbinden (z. B. wenn der Vertreter der „alten“ und „neuen“ Anmeldungen der gleiche ist).

6.5.2 Dieselben Beteiligten nach der Übertragung

Wenn der Widersprechende und der Anmelder aufgrund eines Rechtsübergangs dieselbe natürliche oder juristische Person sind, verliert der Widerspruch seinen Zweck und wird vom Amt dementsprechend von Amts wegen eingestellt.

6.5.3 Namensänderung

Wie bereits oben aufgeführt, stellt eine Namensänderung keinen Inhaberwechsel dar.

6.5.4 Vertreterwechsel

Artikel 92 UMV

Wenn es im Laufe des Widerspruchsverfahrens zu einem Vertreterwechsel kommt, wird der andere Beteiligte davon in Kenntnis gesetzt, indem ihm eine Kopie des Schreibens und ggf. der Vollmacht übersendet wird.

Für nähere Informationen wird auf die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung verwiesen.

6.5.5 Unterbrechung des Verfahrens im Falle des Todes oder der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders oder seines Vertreters

Regel 73 UMDV

Regel 73 UMDV betrifft die Unterbrechung des Verfahrens. In Absatz 1 werden drei Situationen unterschieden:

Das Widerspruchsverfahren vor dem Amt wird unterbrochen:

1. im Fall des Todes des *Anmelders* der Unionsmarke oder wenn der UM-Anmelder unter gesetzliche Vormundschaft gestellt wurde;

2. wenn sich der *Anmelder* der Unionsmarke im Konkursverfahren oder in einem ähnlichen Verfahren befindet;

3. wenn der *Vertreter eines Anmelders* stirbt, oder aus einem anderen Grund daran gehindert ist, den Anmelder zu vertreten. Weitere Informationen sind aus den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung ersichtlich.

Regel 73 UMDV bezieht sich nur auf den Anmelder und seinen Vertreter, sagt aber nichts über andere Beteiligte, wie den Widersprechenden. Da spezielle Vorschriften fehlen, wendet das Amt diese Bestimmung nur auf Fälle an, in denen der Anmelder (oder sein Vertreter) zur Fortsetzung des Verfahrens nicht in der Lage ist. Wenn beispielsweise gegen den Widersprechenden Konkurs erklärt wird, wird das Verfahren daher nicht unterbrochen (auch nicht in Fällen, in denen der Widersprechende der Anmelder/Inhaber einer älteren UM-Anmeldung/Unionsmarke ist). Die Ungewissheit

über die Rechtsstellung eines Widersprechenden oder seines Vertreters wird sich nicht zum Nachteil des Anmelders auswirken. Wenn das Schriftstück als unzustellbar ans Amt zurückgeht, erfolgt eine öffentliche Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

6.5.5.1 Tod oder Geschäftsunfähigkeit des Anmelders

Im Falle des Todes des Anmelders oder der Person, die nach dem nationalen Recht zu seiner Vertretung befugt ist (aufgrund der Geschäftsunfähigkeit des Anmelders), wird das Verfahren nur auf Antrag des Vertreters des Anmelders/der zur Vertretung befugten Person oder wenn der Vertreter sein Mandat niederlegt unterbrochen.

6.5.5.2 Anmelder kann das Verfahren vor dem Amt aus rechtlichen Gründen nicht fortsetzen (z. B. Insolvenz)

Regel 73 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 73 Absatz 4 UMDV

Regel 73 Absatz 1 Buchstabe b UMDV gilt ab dem Zeitpunkt, ab dem der Verfahrensbeteiligte nicht mehr zur Erledigung des Verfahrens berechtigt ist, d. h. in Bezug auf seine Vermögenswerte nicht mehr verfügungsberechtigt ist, und bis zu dem Zeitpunkt, an dem ein Insolvenzverwalter oder Treuhänder bestellt wird, der den Beteiligten fortan von Rechts wegen vertreten wird.

Wenn der Anmelder von einem berufsmäßigen Vertreter vertreten wird, der die Vertretung fortführt, besteht keine Notwendigkeit zur Unterbrechung des Verfahrens. Nach dem Dafürhalten des Amtes ist der Vertreter des Anmelders so lange zur Vertretung des Anmelders berechtigt, bis das Amt vom Vertreter selbst, vom benannten Treuhänder oder dem für das jeweilige Gerichtsverfahren zuständige Gericht über das Gegenteil in Kenntnis gesetzt wird.

Wenn der Vertreter das Amt informiert, dass er sein Mandat niederlegt, hängt die weitere Verfahrensweise davon ab, ob der Vertreter angibt, wer zum Treuhänder oder Insolvenzverwalter bestellt wurde.

- Wenn er dies tut, wird das Amt die Korrespondenz fortan mit dem Treuhänder oder Insolvenzverwalter abwickeln. Galten für den Anmelder Fristen, die bei seiner Konkursanmeldung noch nicht abgelaufen waren, startet das Amt diese von neuem. In diesem Fall wird das Verfahren daher unterbrochen und sofort wieder aufgenommen. Wenn dem Anmelder beispielsweise vor seiner Konkurserklärung noch zehn Tage zur Einreichung von Bemerkungen blieben, wird in dem neuen Schreiben des Amtes an den Treuhänder eine neue Frist von zwei Monaten zur Einreichung dieser Bemerkungen gesetzt.

- Liegen keine Informationen in Bezug auf einen Insolvenzverwalter oder Treuhänder vor, hat das Amt keine andere Wahl, als eine Unterbrechung des Verfahrens anzuordnen. Eine entsprechende Mitteilung geht an den in Konkurs gegangenen Anmelder direkt und an den Widersprechenden. Es ist zwar nicht Aufgabe des Amtes herauszufinden, wer der Insolvenzverwalter ist, aber es wird weiterhin versuchen, mit dem in Konkurs gegangenen Anmelder zu kommunizieren, so dass das Verfahren wieder aufgenommen werden kann. Obwohl der Beteiligte, gegen dessen Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, keine rechtlich verbindlichen Handlungen mehr vornehmen kann, erhält er

in der Regel weiterhin die Korrespondenz. Ist dies nicht der Fall, wird die Korrespondenz automatisch mit dem Treuhänder abgewickelt, sofern es einen Treuhänder gibt. Das Amt kann auch vom Widersprechenden bereitgestellte Informationen über die Identität des Treuhänders berücksichtigen.

Wenn ein Schriftstück als unzustellbar ans Amt zurückgeht, erfolgt eine öffentliche Zustellung nach den allgemeinen Vorschriften.

Werden Nachweise für die Bestellung des Insolvenzverwalters oder Treuhänders eingereicht, müssen diese nicht in die Verfahrenssprache übersetzt werden.

Sobald das Amt darüber unterrichtet ist, wer der Insolvenzverwalter oder Treuhänder ist, wird das Verfahren zu einem vom Amt bestimmten Zeitpunkt wieder aufgenommen. Der andere Beteiligte ist zu informieren.

Fristen, die zum Zeitpunkt der Verfahrensunterbrechung noch nicht abgelaufen waren, beginnen von neuem zu laufen, wenn das Verfahren wiederaufgenommen wird. Wenn die Unterbrechung zum Beispiel zehn Tage vor Ablauf der Stellungnahmefrist des Anmelders eintrat, beginnt statt der zehn Tage, die zum Zeitpunkt der Unterbrechung ursprünglich noch zur Verfügung standen, nach Wiederaufnahme des Verfahrens erneut eine Frist von zwei Monaten. Um dies klarzustellen wird in dem Schreiben des Amtes, durch das die Beteiligten über die Wiederaufnahme des Verfahrens unterrichtet werden, eine neue Frist festgesetzt.

6.5.5.3 Tod des Vertreters des Anmelders oder dessen Verhinderung des Handelns vor dem Amt aus rechtlichen Gründen

Artikel 92 Absatz 2 UMV Regel 73 Absatz 1 Buchstabe c UMDV

In den in Regel 73 Absatz 1 Buchstabe c UMDV genannten Fällen ist das Verfahren zu unterbrechen und wird wieder aufgenommen, sobald dem Amt die Bestellung eines neuen Vertreters des Anmelders der Unionsmarke angezeigt wurde.

Diese Unterbrechung dauert maximal drei Monate. Wenn vor dem Ablauf dieses Zeitraums kein Vertreter bestellt worden ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf. Bei Wiederaufnahme des Verfahrens geht das Amt wie folgt vor:

1. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemäß Artikel 92 Absatz 2 UMV obligatorisch ist, weil der Anmelder weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz im EWR hat, tritt das Amt mit dem Anmelder in Verbindung und setzt ihn davon in Kenntnis, dass die UM-Anmeldung zurückgewiesen wird, wenn er innerhalb einer bestimmten Frist keinen Vertreter bestellt.

2. Wenn die Bestellung eines Vertreters gemäß Artikel 92 Absatz 2 UMV **nicht** obligatorisch ist, nimmt das Amt das Verfahren wieder auf und schickt alle Mitteilungen direkt an den Anmelder.

In beiden Fällen bedeutet die Wiederaufnahme des Verfahrens, dass etwaige Fristen, die für den Anmelder anhängig waren, als das Verfahren unterbrochen wurde, wieder zu laufen beginnen, wenn das Verfahren wieder aufgenommen wird.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

DOPPELTE IDENTITÄT UND VERWECHSLUNGSGEFAHR

KAPITEL 1

ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Artikel 8 Absatz 1 UMV 4

2.1 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV – doppelte Identität 4

2.2 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV – Verwechslungsgefahr 5

2.3 Zusammenhang zwischen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV 5

3 Der Begriff Verwechslungsgefahr 5

3.1 Einleitung 5

3.2 Verwechslungsgefahr und Gefahr der gedanklichen Verbindung 6

3.3 Verwechslungsgefahr und erhöhte Kennzeichnungskraft 8

3.4 Verwechslungsgefahr: Tatsachenfragen und Rechtsfragen 8

3.4.1 Tatsachen- und Rechtsfragen – Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenähnlichkeit 8

3.4.2 Tatsachenfragen und Rechtsfragen – Nachweis 9

4 Bewertung der für die Feststellung der Verwechslungsgefahr relevanten Faktoren 10

4.1 Der maßgebende Zeitpunkt 10

4.2 Liste der Faktoren zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr 11

Anhang I 12

1 Einleitung

Dieses Kapitel bietet eine Einleitung zu sowie einen Überblick über die Begriffe (i) doppelte Identität und (ii) Verwechslungsgefahr, die in Konfliktsituationen zwischen Marken in Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (die „UMV“) Anwendung finden.

Die folgenden Abschnitte legen die Art dieser Begriffe sowie ihre Rechtsgrundlage dar, wie von den einschlägigen Rechtsvorschriften festgelegt und vom Gerichtshof der Europäischen Union (der „Gerichtshof“) ausgelegt[1].

Die Rechtsbegriffe doppelte Identität und Verwechslungsgefahr werden genutzt, um Marken zu schützen und gleichzeitig ihren Schutzumfang zu definieren. Es ist daher zu berücksichtigen, welche Aspekte und Funktionen von Marken Schutz verdienen. Marken haben diverse Funktionen. Die wesentlichste Funktion ist es, als „Herkunftsangabe“ der betrieblichen Herkunft von Waren/Dienstleistungen zu wirken. Dies ist ihre „Hauptfunktion“. In der Rechtssache „Canon“ hat der Gerichtshof entschieden, dass:

> „… nach ständiger Rechtsprechung die Hauptfunktion der Marke darin (besteht), dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden“ (Hervorhebung hinzugefügt).

(Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).

Die Hauptfunktion von Marken als herkunftshinweisende Funktion wurde wiederholt betont und zu einem Grundsatz des EU-Markenrechts (Urteil vom 18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 30 und vom 06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 23).

Wenngleich die herkunftshinweisende Funktion die Hauptfunktion von Marken ist, ist sie nicht die einzige. Tatsächlich impliziert der Begriff „Hauptfunktion“ andere Funktionen. Der Gerichtshof hat verschiedentlich auf die anderen Funktionen von Marken hingewiesen (z. B. Urteile vom 16/11/2004, C-245/02, Budweiser, EU:C:2004:717, § 59; und vom 25/01/2007, C-48/05, Opel, EU:C:2007:55, § 21), ist aber im „L’Oréal“-Urteil direkt darauf eingegangen, wo er feststellte:

> „… (Z)u diesen Funktionen gehört nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern (…), sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (Hervorhebung hinzugefügt).“

(Urteil vom 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 58-59).

[1] Der Gerichtshof hat tatsächlich die Artikel 4 und 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 (die „Richtlinie“) oftmals ausgelegt, die bei der Auslegung weitgehend vergleichbar mit den Artikeln 8 und 9 UMV sind.

Bei der Prüfung der Begriffe doppelte Identität und Verwechslungsgefahr berührt dieser Abschnitt verschiedene Themen, die in den folgenden Abschnitten dieser Richtlinien umfassend erklärt werden. Der Anhang enthält eine Zusammenfassung der Schlüsselfälle des Gerichtshofes, die sich mit den Eckpunkten und den Begriffen der Verwechslungsgefahr befassen.

2 Artikel 8 Absatz 1 UMV

Artikel 8 UMV ermöglicht dem Inhaber eines **älteren Rechts**, der Eintragung jüngerer UM-Anmeldungen in einer Vielzahl von Situationen zu widersprechen. Der vorliegende Abschnitt konzentriert sich auf die Interpretation von doppelter Identität und Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 UMV.

Ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 UMV kann auf älteren Markeneintragungen oder -anmeldungen (Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b UMV) und älteren bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV) beruhen[2].

2.1 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV – doppelte Identität

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV regelt auf Identität gestützte Widersprüche. Er sieht vor, dass auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 UMV eine UM-Anmeldung nicht eingetragen werden wird:

> „… wenn sie mit der älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt."

Der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV erfordert eindeutig Identität **sowohl** zwischen den betroffenen Zeichen **als auch** den fraglichen Waren/Dienstleistungen. Diese Situation wird als „doppelte Identität" bezeichnet. Ob doppelte Identität besteht ist Gegenstand einer rechtlichen Beurteilung, die durch einen direkten Vergleich der beiden einander gegenüberstehenden Zeichen und der fraglichen Waren/Dienstleistungen zu ermitteln ist[3]. Wenn doppelte Identität ermittelt wird, wird vom Widersprechenden nicht verlangt, die Verwechslungsgefahr nachzuweisen, um dies durchzusetzen; der durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV verliehene Schutz ist absolut. Folglich ist es nicht erforderlich, eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen, wenn eine doppelte Identität besteht, und der Widerspruch wird automatisch aufrechterhalten.

[2] Weitere Leitlinien zu älteren bekannten Marken sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV) zu finden.

[3] Umfassende Leitlinien zu den Kriterien zur Feststellung von Identität zwischen Waren und Dienstleistungen und zwischen Zeichen sind in den entsprechenden Abschnitten der Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen, und Kapitel 4, Vergleich von Zeichen, zu finden.

2.2 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV – Verwechslungsgefahr

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV legt fest, dass auf Widerspruch eine UM-Anmeldung nicht registriert wird:

> „… wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird**“** (Hervorhebung hinzugefügt).

Folglich kann, im Gegensatz zu Situationen von doppelter Identität wie bereits erwähnt, in Fällen bloßer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den Waren/Dienstleistungen oder Identität von nur einer dieser beiden Faktoren, der Widerspruch im Zusammenhang mit einer älteren Marke gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b **nur** dann erfolgreich gegen eine UM-Anmeldung sein, **wenn** Verwechslungsgefahr besteht.

2.3 Zusammenhang zwischen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Obwohl sich die besonderen Bedingungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV unterscheiden, hängen sie zusammen. Demzufolge wird die Widerspruchsabteilung in Widersprüchen, die sich mit Artikel 8 Absatz 1 UMV befassen, falls Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV als einziger Widerspruchsgrund geltend gemacht wurde und keine Zeichen- bzw. Waren-/Dienstleistungsidentität festgestellt werden kann, die Prüfung des Falls gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV fortsetzen, da dieser mindestens Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Waren/Dienstleistungen und Verwechslungsgefahr verlangt. Ähnlichkeit erfasst Situationen, in denen sowohl Marken als auch Waren/Dienstleistungen ähnlich sind und Situationen, in denen Marken identisch und Waren/Dienstleistungen ähnlich sind oder umgekehrt.

Gleichermaßen ist ein nur auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV gegründeter Widerspruch, der die Anforderungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV erfüllt, gemäß der zuletzt genannten Bestimmung ohne irgendeine Prüfung gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV zu behandeln.

3 Der Begriff Verwechslungsgefahr

3.1 Einleitung

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine in Konfliktsituationen zwischen Marken in Verfahren vor dem Amt, dem Gericht und dem Gerichtshof sowie in Vertragsverletzungsverfahren in den Gerichten der Mitgliedstaaten angewandte Analyse. Allerdings enthält weder die UMV noch die Richtlinie eine Definition des Begriffs Verwechslungsgefahr oder eine Stellungnahme, worauf genau „Verwechslung“ sich bezieht.

Wie unten dargelegt, entspricht es seit geraumer Zeit ständiger Rechtsprechung, dass sich das Konzept der Verwechslungsgefahr im Wesentlichen auf Situationen bezieht, in denen:

(1) das Publikum direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt, d. h. in denen es eine Marke für die andere hält;

(2) das Publikum eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (Gefahr der gedanklichen Verbindung).

Diese beiden Situationen werden nachstehend weiter erläutert (Abschnitt 3.2). Die bloße Tatsache, dass mit der Wahrnehmung einer jüngeren Marke eine ältere Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, stellt keine Verwechslungsgefahr dar.

Der Gerichtshof hat auch den Grundsatz aufgestellt, dass „Marken, die eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz (genießen) als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist“ (siehe Abschnitt 3.3. unten).

Letztlich muss der Begriff der Verwechslungsgefahr, wie er vom Gerichtshof entwickelt wird, eher als Rechtsbegriff angesehen werden, denn als eine rein empirische oder auf Tatsachen beruhende Bewertung, obgleich die zugrunde liegende Analyse die Betrachtung bestimmter Aspekte des kognitiven Verhaltens und der Kaufgewohnheiten von Verbrauchern erforderlich macht (siehe Abschnitt 3.4. unten).

3.2 Verwechslungsgefahr und Gefahr der gedanklichen Verbindung

Der Gerichtshof hat Verwechslungsgefahr umfassend in der Rechtssache „Sabèl“ (Urteil vom 11/111997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528) betrachtet. Die Entsprechungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Erwägungsgrund 8 der UMV in der Richtlinie haben zwar deutlich darauf hingewiesen, dass Verwechslungsgefahr sich auf Verwechslung der Herkunft von Waren/Dienstleistungen bezieht, der Gerichtshof musste aber dennoch in Berücksichtigung ziehen, was damit genau gemeint ist, weil gegensätzliche Standpunkte bezüglich der Bedeutung von und der Beziehung zwischen „Verwechslungsgefahr“ und „Gefahr der gedanklichen Verbindung“ bestehen, auf die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV Bezug genommen wird.

Diese Probleme mussten gelöst werden, weil geltend gemacht wurde, dass die Gefahr der gedanklichen Verbindung umfassender sei als Verwechslungsgefahr, da sie Umstände erfassen könnte, in denen eine jüngere Marke eine ältere Marke ins Gedächtnis ruft, aber Verbraucher nicht in Betracht zögen, dass die Waren/Dienstleistungen die gleiche betriebliche Herkunft hätten[4]. Letztlich war das Problem bei „Sabèl“, ob der Wortlaut „die Verwechslungsgefahr (schließt) die Gefahr der gedanklichen Verbindung ein“ meinte, dass „Verwechslungsgefahr“ eine Assoziationssituation zwischen Marken erfassen könnte, die keinen Anlass zur Verwechslung bezüglich der Herkunft gaben.

[4]Dieser Ansatz stammte aus der ständigen Rechtsprechung der Benelux-Länder und wurde unter anderem auf unbekannte Marken angewendet.

Der Gerichtshof stellte fest, dass die Gefahr der gedanklichen Verbindung keine Alternative zu Verwechslungsgefahr ist, sondern nur dazu dient, deren Umfang zu definieren. Deshalb verlangt die Feststellung der Verwechslungsgefahr, dass Verwechslung in Bezug auf die Herkunft vorliegt.

In der Rechtssache „Canon" (§ 29-30) hat der Gerichtshof den Umfang von Verwechslung bezüglich der Herkunft verdeutlicht, als er Nachstehendes befand:

> „… liegt eine Verwechslungsgefahr … dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen … Dagegen ist das Bestehen einer solchen Gefahr ausgeschlossen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen" (Hervorhebung hinzugefügt).

Wie bereits festgestellt, bezieht sich Verwechslungsgefahr auf die betriebliche Herkunft, einschließlich wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen. Was hier zählt ist, dass das Publikum glaubt, die Kontrolle der betreffenden Waren oder Dienstleistungen liege in der Hand eines einzelnen Unternehmens. Der Gerichtshof hat **wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen** nicht im Kontext der Verwechslungsgefahr interpretiert, sondern in Bezug auf den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. In „Ideal Standard" befand der Gerichtshof:

> „... Mehrere Fallgestaltungen sind denkbar: die Erzeugnisse werden von ein und demselben Unternehmen, von einem Lizenznehmer, von einer Muttergesellschaft, von einer Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber von einem Alleinvertriebshändler in den Verkehr gebracht.
>
> … In allen genannten Fällen liegt die Kontrolle in ein und derselben Hand: beim Konzern für Erzeugnisse, die von einer Tochtergesellschaft in den Verkehr gebracht werden, beim Fabrikanten für Erzeugnisse, die vom Vertriebshändler vertrieben werden, und beim Lizenzgeber für Erzeugnisse, die vom Lizenznehmer auf den Markt gebracht werden. Im Falle der Lizenz kann der Lizenzgeber die Qualität der Erzeugnisse des Lizenznehmers dadurch kontrollieren, dass er in den Vertrag Bestimmungen aufnimmt, die den Lizenznehmer zur Einhaltung seiner Anweisungen verpflichten und ihm selbst die Möglichkeit geben, deren Einhaltung sicherzustellen. Die Herkunft, die das Warenzeichen garantieren soll, bleibt gleich: Sie wird nicht durch den Hersteller bestimmt, sondern durch die Stelle, von der aus die Herstellung geleitet wird."

(Urteil vom 22/06/1994, C-9/93, Ideal Standard, EU:C:1994:261, § 34 und 37).

Folglich werden Wirtschaftsbeziehungen dort vorausgesetzt, wo der Verbraucher annimmt, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle des Inhabers der Marke in den Verkehr gebracht werden. Eine solche Kontrolle kann zum Beispiel bei Unternehmen vorliegen, die derselben Unternehmensgruppe angehören, oder bei Lizenz-, Verkaufsförderungs- und Vertriebsvereinbarungen, sowie in jeder Situation, in der das Publikum glaubt, dass die Verwendung der Marke das Einverständnis des Markeninhabers voraussetzt.

Dementsprechend erfasst Verwechslungsgefahr Situationen

(i) in denen der Verbraucher direkt die Marken selbst verwechselt oder
(ii) in denen der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen herstellt und annimmt, dass die erfassten Waren/Dienstleistungen aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Wenn die Wahrnehmung einer jüngeren Marke bloß eine ältere Marke ins Gedächtnis ruft, der Verbraucher aber nicht die gleiche betriebliche Herkunft annimmt, stellt diese Verbindung demzufolge keine Verwechslungsgefahr dar, trotz einer bestehenden Ähnlichkeit zwischen den Zeichen[5].

3.3 Verwechslungsgefahr und erhöhte Kennzeichnungskraft

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ein wichtiger Gesichtspunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist, da:

- Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (siehe „Sabèl“, § 24).

- Marken, die eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, genießen somit einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Vgl. diesbezüglich „Canon“, § 18).

Eine Konsequenz dieser Feststellungen ist, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ein entscheidendes Kriterium für die Begründung einer Verwechslungsgefahr sein könnte, wenn der Ähnlichkeitsgrad zwischen den Zeichen und/oder den Waren und Dienstleistungen gering ist (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

3.4 Verwechslungsgefahr: Tatsachenfragen und Rechtsfragen

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist eher ein Rechtsbegriff als eine bloße faktische Bewertung der rationalen Entscheidungen und emotionalen Vorlieben, die dem kognitiven Verhalten und den Kaufgewohnheiten des Verbrauchers Informationen liefern. Daher hängt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl von Rechtsfragen **als auch** von Tatsachen ab.

3.4.1 Tatsachen- und Rechtsfragen – Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenähnlichkeit

Die Bestimmung der für die Feststellung von Verwechslungsgefahr relevanten Faktoren und ob diese bestehen, ist eine Rechtsfrage, das heißt, diese Faktoren

[5]Trotzdem kann eine solche Situation die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer älteren Marke gemäß Artikel 8 Absatz 5 UMV ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen, siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken, Artikel 8 Absatz 5 UMV.

werden durch die entsprechende Gesetzgebung, nämlich die UMV und die ständige Rechtsprechung ermittelt.

Zum Beispiel legt Artikel 8 Absatz 1 UMV fest, dass die Identität/Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen eine Voraussetzung für Verwechslungsgefahr ist. Die Identifizierung der relevanten Faktoren für die Bewertung, ob diese Voraussetzung erfüllt wird, ist ebenfalls eine Rechtsfrage. Der Gerichtshof hat die folgenden Faktoren identifiziert, um zu bestimmen, ob Waren/Dienstleistungen ähnlich sind:

- ihre Art
- ihren Verwendungszweck
- ihre Nutzung
- ihre eventuelle Eigenart als einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen
- ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder austauschbare Waren oder Dienstleistungen
- ihre Vertriebskanäle/Verkaufsstätten
- ihre maßgeblichen Verkehrskreise
- ihre regelmäßige Herkunft

(siehe C-39/97, „Canon“).

Alle diese Faktoren sind Rechtsbegriffe und die Bestimmung der Kriterien für deren Beurteilung ist ebenfalls eine Rechtsfrage. Allerdings ist es eine Tatsachenfrage, ob und inwieweit die rechtlichen Kriterien beispielsweise für die Bestimmung der „Art“ in einem bestimmten Fall erfüllt werden.

Zum Beispiel ist *Speisefett* nicht von der gleichen Art wir *Petroleum-Schmieröle und Fette*, obwohl beide eine Fettgrundlage enthalten. *Speisefett* wird im Zusammenhang mit der Zubereitung von Gerichten zum menschlichen Verzehr verwendet, wohingegen *Öle und Fette* in Verbindung mit Maschinen verwenden werden. Ob das Kriterium der „Art“ für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen relevant ist, ist eine *Rechtsfrage*. Andererseits handelt es sich bei der Feststellung, dass Speisefett für die Zubereitung von Speisen verwendet wird und Öle und Fette für Maschinen, um eine Tatsachenfrage.

Gleichermaßen legt Artikel 8 Absatz 1 UMV, wenn es um den Vergleich von Zeichen geht, fest, dass die Identität/Ähnlichkeit von Zeichen eine Voraussetzung für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist. Es ist eine Rechtsfrage, dass eine begriffliche Übereinstimmung zwischen Zeichen sie im Sinne der UMV ähnlich machen kann, aber es ist beispielsweise eine Tatsachenfrage, dass das Wort „fghryz“ für das spanische Publikum keinerlei Bedeutung hat.

3.4.2 Tatsachenfragen und Rechtsfragen – Nachweis

In Widerspruchsverfahren müssen die Beteiligten die Tatsachen zur Unterstützung ihrer Argumente vortragen und gegebenenfalls beweisen. Dies geht aus Artikel 76 Absatz 1 UMV hervor, dem gemäß das Amt sich in Widerspruchsverfahren bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Daher obliegt es dem Widersprechenden, die Tatsachen festzustellen, auf denen der Anspruch auf Ähnlichkeit beruht und sachdienliche Beweise vorzulegen. Zum Beispiel obliegt es dort, wo *verschleißfestes Gusseisen* mit *medizinischen Implantaten* verglichen wird, nicht dem Amt, die Frage zu beantworten, ob *verschleißfestes*

Gusseisen tatsächlich für *medizinische Implantate* verwendet wird. Dies muss, da es unwahrscheinlich erscheint, vom Widersprechenden nachgewiesen werden (Entscheidung vom 14. Mai 2002, R 0684/2000-4, Tinox).

Das Eingeständnis von Rechtsbegriffen durch den Anmelder ist unerheblich. Sie befreit das Amt nicht von der Pflicht, eine Beurteilung der Rechtsbegriffe vorzunehmen. Dies steht auch nicht im Gegensatz zu Artikel 76 Absatz 1 UMV, demzufolge das Amt **nur** im Hinblick auf die der Entscheidung vorgelagerten Tatsachenfeststellungen an das Vorbringen der Beteiligten gebunden ist, nicht hingegen hinsichtlich ihrer rechtlichen Würdigung. Die Beteiligten können daher einzelne Tatsachen unstreitig stellen, nicht jedoch die Beurteilung, ob diese Tatsachen hinreichend sind, um Rechtsbegriffe wie Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, Zeichenähnlichkeit oder Verwechslungsgefahr auszufüllen.

Artikel 76 Absatz 1 UMV hindert das Amt nicht daran, dass es auf eigene Initiative Tatsachen zu berücksichtigen hat, die bereits offenkundig oder wohlbekannt sind oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können, zum Beispiel, dass PICASSO von EU-Verbrauchern als ein berühmter spanischer Maler erkannt wird (Urteile vom 22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189; und vom 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25). Allerdings kann das Amt nicht von Amts wegen neue Tatsachen oder Argumente zitieren (z. B. Bekanntheit oder Bekanntheitsgrad der älteren Marke, usw.).

Darüber hinaus sollte, auch wenn bestimmte Marken manchmal im täglichen Leben als Oberbegriffe für die Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die sie erfassen, dies vom Amt niemals als Tatsache beansprucht werden. In anderen Worten sollten Marken niemals derart bezeichnet (oder interpretiert) werden, als wären sie ein Oberbegriff oder eine Waren- oder Dienstleistungskategorie. Zum Beispiel sollte die Tatsache, dass im täglichen Leben ein Teil des Publikums sich auf „X“ bezieht, wenn es von *Joghurts* spricht („X“ ist hier eine Marke für *Joghurts*), niemals dazu führen, „X“ als Oberbegriff für *Joghurts* zu verwenden.

4 Bewertung der für die Feststellung der Verwechslungsgefahr relevanten Faktoren

4.1 Der maßgebende Zeitpunkt

Der maßgebende Zeitpunkt für die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr ist der Zeitpunkt der Entscheidung im Widerspruchsverfahren.

Wenn sich der Widersprechende auf erhöhte Kennzeichnungskraft einer älteren Marke beruft, müssen die Voraussetzung dafür an oder vor dem Anmeldedatum der UM-Anmeldung (oder einem Prioritätsdatum) erfüllt worden sein, und sie müssen zum Zeitpunkt der Entscheidung weiterhin erfüllt werden. Es ist Praxis des Amtes anzunehmen, dass dies der Fall ist, es sei denn, es liegen gegenteilige Anhaltspunkte vor.

Sollte sich der Anmelder einer Unionsmarke auf einen verringerten Schutzumfang (Kennzeichnungsschwäche) der älteren Marke berufen, ist lediglich der Zeitpunkt der Entscheidung maßgeblich.

4.2 Liste der Faktoren zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Die Verwechslungsgefahr wird unter Berücksichtigung mehrerer Faktoren in folgenden Schritten beurteilt:

- Vergleich der Waren und Dienstleistungen
- Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad
- Vergleich der Zeichen
- Kennzeichnungskraft der älteren Marke
- Sonstige Faktoren
- Umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Jedem der oben genannten Faktoren und dessen Besonderheiten widmet sich ein eigenes Kapitel in den Richtlinien.

Anhang I

Aus ständiger Rechtsprechung stammende allgemeine Grundsätze (es handelt sich dabei nicht um direkte Zitate)

Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528
- Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (§ 22). - Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die die benutzte oder eingetragene Marke zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den Waren (§ 22). - Bei der 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 (§ 23). - Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (§ 23). - Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (§ 24). - Daher kann bei einer Ähnlichkeit in der Bedeutung, die sich daraus ergibt, dass bei zwei Marken Bilder benutzt werden, die in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr dann bestehen, wenn der älteren Marke eine besondere Kennzeichnungskraft zukommt (§ 24). - Unter Umständen, wie sie im Ausgangsfall vorliegen, in dem die ältere Marke keine besondere Verkehrsgeltung hat und aus einem Bild besteht, das wenig verfremdende Phantasie aufweist, reicht die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (§ 25). - Der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt dessen Umfang genauer (§ 18). - Die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, ist für sich genommen kein hinreichender Grund dafür, dass Verwechslungsgefahr vorliegt (§ 26).
Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442
- Liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (§ 29). - Dagegen ist das Bestehen einer solchen Gefahr ausgeschlossen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum glauben könnte, dass die Waren aus demselben Unternehmen (oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (§ 30). - Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen (§ 23). - Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und deren Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (§ 23). - Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (§ 17). - Marken mit hoher Kennzeichnungskraft, entweder von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, genießen einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (§ 18). - Die Eintragung einer Marke kann trotz eines eher geringen Grades der Ähnlichkeit zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ausgeschlossen sein, wenn die Ähnlichkeit zwischen den Marken groß ist und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, insbesondere ihr Bekanntheitsgrad, hoch ist (§ 19). - Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob die Ähnlichkeit zwischen den durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen (§ 24). - Verwechslungsgefahr kann auch dann bestehen, wenn für das Publikum die betreffenden Waren an unterschiedlichen Orten hergestellt werden (§ 30).

Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323

- Die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers, von dem anzunehmen ist, dass er normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig ist, kann je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (§ 26).
- Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (§ 26).
- Bei der Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang und in der Bedeutung müssen gegebenenfalls die Art der betreffenden Waren und die Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, berücksichtigt werden (§ 27).
- Es lässt sich nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (§ 28).
- 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 (§ 22).
- Bei dieser Beurteilung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geographischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden (§ 23).
- Es kann nicht allgemein, beispielsweise durch Rückgriff auf bestimmte Prozentsätze in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen, angegeben werden, wann eine Marke eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt (§ 24).

Urteil vom 22. Juni 2000, C-425/98, Marca, EU:C:2000:339

- Es kann nicht aufgrund der Bekanntheit einer Marke das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vermutet werden, nur weil die Gefahr einer gedanklichen Verbindung im engeren Sinne besteht (§ 41).
- Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie kann nicht dahin ausgelegt werden, dass
  - wenn eine Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Unterscheidungskraft besitzt und
  - ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen wie die, für die die Marke eingetragen ist, ein Zeichen verwendet, das so weit mit der Marke übereinstimmt, dass dadurch die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung mit der Marke besteht, der Markeninhaber aufgrund seines Ausschließlichkeitsrechts diesem Dritten die Verwendung des Zeichens untersagen kann, wenn aufgrund der Unterscheidungskraft der Marke nicht ausgeschlossen ist, dass diese gedankliche Verbindung zu einer Verwechslung führen kann (Hervorhebung hinzugefügt) (§ 42).

Urteil vom 6. Oktober 2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594

- Dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmerbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (§ 37).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

DOPPELTE IDENTITÄT UND VERWECHSLUNGSGEFAHR

KAPITEL 2

VERGLEICH VON WAREN UND DIENSTLEISTUNGEN

Inhalt

1 Einleitung 6

1.1 Erheblichkeit 6

1.2 Die Klassifikation von Nizza: ein Ausgangspunkt 7

1.2.1 Ihr Wesen als Klassifizierungsinstrument 7

1.2.2 Ihre Struktur und Methodik 8

1.2.3 Schlussfolgerungen aus der Struktur der Nizza-Klassifikation 8

1.2.4 Änderungen in der Klassifikation von Waren/Dienstleistungen 9

1.3 Suchprogramm „Similarity“ (Europäisches Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster) für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen 9

1.4 Definition der Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ (Terminologie) 10

1.4.1 Waren 10

1.4.2 Dienstleistungen 10

1.4.3 Produkte 11

1.5 Bestimmung von Waren/Dienstleistungen 11

1.5.1 Richtiger Wortlaut 11

1.5.1.1 Unionsmarken (UM) 11

1.5.1.2 Ältere nationale Marken und internationale Registrierungen 12

1.5.2 Relevanter Umfang 12

1.5.3 Bedeutung von Waren/Dienstleistungen 14

1.6 Objektiver Ansatz 14

1.7 Begründung 15

2 Identität 15

2.1 Grundregeln 15

2.2 Identische Begriffe oder Synonyme 16

2.3 Begriffe, die von einem Oberbegriff oder einer allgemeinen Kategorie abgedeckt sind 17

2.3.1 Die ältere Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke 17

2.3.2 Die angefochtene Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der älteren Marke 18

2.4 Überschneidung 19

2.5 Praxis der Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften 20

3 Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen 22

3.1 Grundregeln 22

3.1.1 Ähnlichkeitsfaktoren 22

3.1.2 Definition relevanter Faktoren 23

3.2 Spezifische Ähnlichkeitsfaktoren 24

3.2.1 Art 24

3.2.1.1 Indikativer Wert von Klassenüberschriften und Kategorien 25

3.2.1.2 Merkmale der Waren, die ihre Art bestimmen 25

3.2.1.3 Art von Dienstleistungen 26

3.2.1.4 Art von Waren im Gegensatz zur Art von Dienstleistungen 27

3.2.2 Verwendungszweck ... 27
3.2.3 Nutzung ... 27
3.2.4 Komplementarität ... 28
3.2.4.1 Verwendung in Kombination: nicht komplementär ... 30
3.2.4.2 Nebenwaren/Nebendienstleistungen: nicht komplementär ... 30
3.2.4.3 Rohstoffe, Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen: nicht komplementär ... 31
3.2.5 In Konkurrenz stehend ... 31
3.2.6 Vertriebskanal ... 32
3.2.7 Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum ... 33
3.2.8 Übliche Herkunft (Hersteller/Anbieter) ... 34
3.2.8.1 Merkmale einer gemeinsamen Herkunft ... 35

3.3 Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren ... 36
3.3.1 Verknüpfung zwischen Faktoren ... 37
3.3.2 Bedeutung der einzelnen Faktoren ... 37
3.3.3 Verschiedene Arten des Vergleichs: Waren mit Waren, Dienstleistungen mit Dienstleistungen und Waren mit Dienstleistungen ... 38
3.3.4 Grad der Ähnlichkeit ... 39

Anhang I ... 41

1 Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen ... 41

2 Rohmaterialien und Halbfabrikate ... 41

3 Zubehör, Accessoires ... 42

4 Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen ... 43

5 Beratungsdienstleistungen ... 44

6 Vermietung und Leasing ... 45
6.1 Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und damit verbundenen Dienstleistungen ... 45
6.2 Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und Waren ... 45
Vermietungsdienstleistungen/Leasingdienstleistungen sind grundsätzlich immer den Waren unähnlich, die vermietet/geleast werden ... 45

Anhang II ... 47

1 Chemische Erzeugnisse, pharmazeutische Erzeugnisse und Mittel für die Schönheitspflege ... 47
1.1 Gegenüberstellung von Chemikalien (Klasse 1) und chemischen Erzeugnissen (Klassen 3 und 5) ... 47
1.2 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und pharmazeutischen Erzeugnissen ... 48
1.3 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke ... 49
1.4 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Mitteln für die Schönheitspflege ... 49

1.5 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Dienstleistungen 50

2 Automobilindustrie 50

3 Elektrische Apparate/Instrumente 51

4 Mode- und Textilindustrie 51

4.1 Gegenüberstellung von Rohmaterialien oder Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen 51

4.2 Gegenüberstellung von Textilwaren (Klasse 24) und Bekleidungsstücken (Klasse 25) 52

4.3 Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25) . 52

4.4 Modisches Zubehör 52

4.5 Gegenüberstellung von Bekleidung, Schuhen und Kopfbedeckungen für den Sport (Klasse 25) und Gymnastik- und Turngeräten (Klasse 28) 53

4.6 Gegenüberstellung von Modedesign (Klasse 42), Schneiderdienstleistungen (Klasse 40) und Bekleidungsstücken (Klasse 25) 54

5 Lebensmittel, Getränke und Restaurantdienstleistungen 54

5.1 Zutaten in Lebensmittelprodukten 54

5.2 Hauptbestandteil 54

5.3 Gegenüberstellung von alkoholfreien Getränken (Klasse 32) und alkoholischen Getränken (ausgenommen Bieren) (Klasse 33) 55

5.4 Biere (Klasse 32), alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33) 55

5.5 Gegenüberstellung von Verpflegung und Speisen und Getränke 55

6 Dienstleistungen zur Unterstützung anderer Unternehmen 56

7 Einzelhandelsdienstleistungen 59

7.1 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und irgendeiner Ware: unähnlich 60

7.2 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und denselben spezifischen Waren: in geringem Grad ähnlich 61

7.3 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und anderen oder ähnlichen spezifischen Waren: unähnlich 61

7.4 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und Einzelhandelsdienstleistungen oder Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren: identisch 61

7.5 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und

Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen spezifischen Waren: ähnlich 61

7.6 Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze Anwendung finden 62

7.7 Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze keine Anwendung finden 62

8 Finanzdienstleistungen 63

8.1 Gegenüberstellung von Bankdienstleistungen (Klasse 36) und Versicherungsdienstleistungen (Klasse 36) 63

8.2 Gegenüberstellung von Immobilienwesen (Klasse 36) und Finanzwesen (Klasse 36) 64

8.3 Gegenüberstellung von Kreditkarten (Klasse 9) und Finanzdienstleistungen (Klasse 36) 64

9 Transport, Verpackung und Lagerung 65

9.1 Gegenüberstellung von Transport von Waren (Klasse 39) und allen Waren 65

9.2 Gegenüberstellung von Verpackung und Lagerung von Waren (Klasse 39) und allen Waren 65

10 Informationstechnologie 66

10.1 Gegenüberstellung von Computern und Computersoftware 66

10.2 Gegenüberstellung von Software und Geräten, die Software verwenden 66

10.3 Software, herunterladbare „Apps“ und herunterladbare elektronische Publikationen 67

10.4 Gegenüberstellung von spezifischer Software und spezifischer Software 67

10.5 Gegenüberstellung von Computern und Software (Klasse 9) und Programmierung von Computern (Klasse 42) 67

10.6 Gegenüberstellung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Computer und Computersoftware (Klasse 9) und Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38) 68

1 Einleitung

1.1 Erheblichkeit

Der Vergleich von Waren und Dienstleistungen ist vor allem für die Beurteilung der Identität gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV und der Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV erheblich. Eine der Hauptvoraussetzungen für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV ist die Identität von Waren/Dienstleistungen, wohingegen für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV die Identität oder Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen erforderlich ist. Wird festgestellt, dass alle Waren/Dienstleistungen unähnlich sind, ist folglich eine der Bedingungen in Artikel 8 Absatz 1 UMV nicht erfüllt und der Widerspruch muss zurückgewiesen werden, ohne die übrigen Abschnitte der Entscheidung zu berücksichtigen.[1]

Die Kriterien für die Beurteilung von Identität oder Ähnlichkeit könnten auch von Bedeutung sein, wenn ein Nachweis der Benutzung verlangt wird und die Nachweise daraufhin geprüft werden müssen, ob der Widersprechende eine Benutzung der Waren/Dienstleistungen belegt hat, so wie sie eingetragen sind. So ist insbesondere zu bestimmen, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt wurde, zu der Kategorie der Waren und Dienstleistungen gehören, für die die Marke eingetragen wurde, da gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV der Nachweis der Benutzung einer Ware oder einer Dienstleistung, die der eingetragenen Ware oder Dienstleistung lediglich ähnlich ist, kein Nachweis der Benutzung der eingetragenen Ware oder Dienstleistung ist (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis).

Entsprechend kann ein Nachweis der Benutzung von Waren und Dienstleistungen auch bei der Prüfung eines Anspruchs auf erhöhte Kennzeichnungskraft erheblich sein. In derartigen Fällen ist häufig zu prüfen, ob die erhöhte Kennzeichnungskraft für Waren/Dienstleistungen gilt, für die die ältere Marke Schutz genießt und die für den konkreten Fall erheblich sind, die also als identisch mit den Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Unionsmarke oder als ihnen ähnlich gelten (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke).

Das Ergebnis des Vergleichs von Waren/Dienstleistungen spielt ferner eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Teils der Verkehrskreise, auf den die Beurteilung einer Verwechslungsgefahr abzustellen ist, da als maßgebliche Verkehrskreise diejenigen Kreise für die Waren/Dienstleistungen gelten, bei denen Identität oder Ähnlichkeit festgestellt wurde (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit).

Der Vergleich von Waren/Dienstleistungen kann ferner gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV von Bedeutung sein, dem zufolge die Identität oder eine „enge Beziehung oder kommerzielle Gleichwertigkeit“ von Waren/Dienstleistungen erforderlich ist (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers [Artikel 8 Absatz 3 UMV]), sowie nach den geltenden Bestimmungen des nationalen Rechts gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV, da die Identität oder Ähnlichkeit

[1] Gleichermaßen erheblich ist der Vergleich von Waren und Dienstleistungen in Nichtigkeitsverfahren, da gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a UMV eine eingetragene Unionsmarke für nichtig erklärt wird, wenn die Voraussetzungen in Artikel 8 Absatz 1 UMV erfüllt sind.

der Waren/Dienstleistungen häufig eine Voraussetzung ist, unter der die Benutzung einer jüngeren Marke untersagt werden kann (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV). Zudem ist gemäß Artikel 8 Absatz 5 UMV der Grad der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen ein Faktor, der bei der Prüfung, ob der Verbraucher eine Verbindung zwischen den Marken wahrnehmen wird oder nicht, zu berücksichtigen ist. Die Waren oder Dienstleistungen können z. B. so offensichtlich unähnlich sein, dass die Benutzung der jüngeren Marke für die angefochtenen Waren und Dienstleistungen den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere Marke nicht in Erinnerung zu bringen vermag (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken [Artikel 8 Absatz 5 UMV]).

1.2 Die Klassifikation von Nizza: ein Ausgangspunkt

Gemäß Artikel 28 Absatz 1 UMV sind die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen nach der Nizza-Klassifikation zu klassifizieren. Derzeit besteht die Klassifikation von Nizza aus 34 Klassen (1-34) für die Einordnung von Waren und 11 Klassen (35-45) für die Einordnung von Dienstleistungen.

1.2.1 Ihr Wesen als Klassifizierungsinstrument

Die Nizza-Klassifikation wurde mit dem Ziel einer Harmonisierung einzelstaatlicher Klassifikationsverfahren geschaffen. Ihre erste Auflage trat 1961 in Kraft. Sie wurde bereits mehrfach überarbeitet, hinkt jedoch gelegentlich den raschen Veränderungen durch Produktentwicklungen auf den Märkten hinterher. Darüber hinaus ist der Wortlaut der Überschriften mitunter unklar und ungenau.

Die Nizza-Klassifikation dient ausschließlich Verwaltungszwecken; sie hat daher keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen.

Nach Artikel 28 Absatz 7 UMV dürfen Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse der Nizza-Klassifikation genannt werden.

Beispiele

- Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen *lebenden Tieren* und *Blumen* (Klasse 31).
- Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen *Werbung* und *Büroarbeiten* (Klasse 35).

Wenn zwei bestimmte Waren/Dienstleistungen von demselben Oberbegriff einer Klassenüberschrift abgedeckt werden, bedeutet dies nicht *automatisch*, dass sie als ähnlich oder gar identisch anzusehen sind: *Kraftfahrzeuge* und *Fahrräder* fallen zwar beide unter *Fahrzeuge* in Klasse 12, werden aber als unähnlich angesehen.

Ferner gelten in verschiedenen Klassen aufgelistete Waren/Dienstleistungen nicht zwangsläufig als unähnlich (Urteil vom 16/12/2008, T-259/06, Manso de Velasco, EU:T:2008:575, § 30-31).

Beispiele

- *Fleischextrakte* (Klasse 29) sind *Gewürzen* (Klasse 30) ähnlich.

- *Veranstaltung von Reisen* (Klasse 39) ist *Beherbergung von Gästen* (Klasse 43) ähnlich.

1.2.2 Ihre Struktur und Methodik

Die Klassifikation kann bei der Ermittlung der gemeinsamen Merkmale bestimmter Waren/Dienstleistungen helfen.

Für viele Klassen der Nizza-Klassifikation gelten Gliederungskriterien wie Funktion, Zusammensetzung und/oder Verwendungszweck, die für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen durchaus von Bedeutung sein können. Zum Beispiel:

- Die Klasse 1 umfasst chemische Erzeugnisse, im Wesentlichen aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften (Art) und nicht aufgrund ihrer konkreten Anwendung. Klasse 3 hingegen deckt alle Produkte ab, die entweder Putzmittel oder Mittel zur Körper- und Schönheitspflege sind. Von ihrer Art her könnten sie durchaus auch als chemische Erzeugnisse eingestuft werden; anhand ihres konkreten Verwendungszwecks ist jedoch eine Unterscheidung und damit eine andere Klassifizierung möglich.

- Entsprechend sind die meisten Ledererzeugnisse aufgrund ihrer Art in Klasse 18 eingereiht, während Lederbekleidung in die Klasse 25 gehört, da sie einem ganz konkreten Zweck dient, nämlich dem, von Menschen getragen zu werden und ihnen Schutz vor den Unbilden der Witterung zu bieten.

1.2.3 Schlussfolgerungen aus der Struktur der Nizza-Klassifikation

Die Struktur der Klassenüberschriften ist uneinheitlich und folgt keiner einheitlichen Logik. Manche Klassen bestehen nur aus einem Oberbegriff, der *per definitionem* schon fast alle in dieser Klasse erfassten Waren/Dienstleistungen bezeichnet (Klasse 15 *Musikinstrumente*, Klasse 38 *Telekommunikation*). Andere hingegen enthalten viele allgemeine Begriffe, teilweise sehr weit gefasst, teilweise sehr spezifisch. So enthält beispielsweise die Überschrift von Klasse 9 mehr als 30 Begriffe, von *wissenschaftlichen Apparaten* bis hin zu *Feuerlöschgeräten*.

In Ausnahmefällen enthalten Klassenüberschriften Oberbegriffe, die einen anderen Oberbegriff umfassen und somit identisch sind.

Beispiel: Unter *Verbandmaterial* in Klasse 5 steht auch *Pflaster* in Klasse 5.

Andere spezifische Begriffe in einer Klassenüberschrift dienen nur dazu klarzustellen, dass sie nicht zu einer anderen Klasse gehören.

Beispiel: *Klebstoffe für gewerbliche Zwecke* sind bereits enthalten in *chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke* in Klasse 1. Sie sind hier lediglich aufgeführt, um den Unterschied zu den in Klasse 16 eingestuften Klebstoffen deutlich zu machen, die zur Verwendung für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke bestimmt sind.
Schlussfolgerung: Die Nizza-Klassifikation gibt Hinweise, die bei der Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen herangezogen werden können. Ihre Struktur und ihr Inhalt sind jedoch nicht einheitlich. Daher ist jede Überschrift oder jeder spezifische Begriff mit Blick auf die Klasse zu analysieren, in die sie bzw. er

eingestuft ist. Wie bereits gesagt, dient die Nizza-Klassifikation in der Hauptsache der Einstufung der Waren/Dienstleistungen zu Verwaltungszwecken und ist für einen Vergleich nicht ausschlaggebend.

1.2.4 Änderungen in der Klassifikation von Waren/Dienstleistungen

In der Regel werden bei jeder Überarbeitung der Nizza-Klassifikation Änderungen an der Einstufung von Waren/Dienstleistungen (und insbesondere Verschiebungen in andere Klassen) oder am Wortlaut der Überschriften vorgenommen. In solchen Fällen muss das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen sowohl der älteren als auch der angefochtenen Marke unter Berücksichtigung der bei der Anmeldung der Marke geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation interpretiert werden.

Beispiel

- In der achten Ausgabe der Nizza-Klassifikation wurden *Juristische Dienstleistungen* von Klasse 42 nach Klasse 45 verschoben. An der Art dieser Dienstleistungen hat sich jedoch nichts geändert.

- In der zehnten Ausgabe der Klassifikation von Nizza wurden *Verkaufsautomaten* von Klasse 9 in Klasse 7 verschoben, da es sich bei einem Verkaufsautomaten im Wesentlichen um eine angetriebene Maschine handelt und es für sinnvoller erachtet wurde, ihn als solchen zusammen mit anderen Maschinen in Klasse 7 einzustufen. Da sich jedoch die Art dieser Waren nicht verändert hat, gelten *Verkaufsautomaten*, die aufgrund unterschiedlicher Anmeldetage in den einzelnen Anmeldungen in verschiedene Klassen eingestuft wurden, als identisch.

1.3 Suchprogramm „Similarity“ (Europäisches Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster) für den Vergleich von Waren/Dienstleistungen

Das Tool „Similarity” für den Vergleich von Waren und Dienstleistungen ist ein Suchwerkzeug, das Prüfern bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen hilft und sie unterstützt. Es dient dazu, die Vorgehensweisen bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen zu vereinheitlichen und Kohärenz bei den Widerspruchsentscheidungen zu gewährleisten. Die Prüfer sind gehalten, das Suchprogramm „Similarity“ anzuwenden.

Das Tool „Similarity“ basiert auf dem Vergleich konkreter Paare von Waren und Dienstleistungen. Bei einem „Paar“ werden zwei „Begriffe“ einander gegenübergestellt. Ein „Begriff“ setzt sich aus einer Klassennummer aus der Klassifikation von Nizza (1-45) und einem Textelement, d. h. einer bestimmten Ware oder Dienstleistung (einschließlich Oberbegriffen von Waren und Dienstleistungen wie „Bekleidung“ oder „Bildung“), zusammen. Eine Abfrage kann zu fünf möglichen Ergebnissen führen: Identität, hoher Grad an Ähnlichkeit, Ähnlichkeit, geringer Grad an Ähnlichkeit und Unähnlichkeit. Zu jedem Ähnlichkeitsgrad gibt das Suchprogramm an, anhand welcher Kriterien das jeweilige Ergebnis zustande gekommen ist.

Das Suchprogramm „Similarity“ wird laufend auf den neuesten Stand gebracht und bei Bedarf überarbeitet, um sicherzustellen, dass es eine umfassende und zuverlässige Informationsquelle ist.

Da das Tool Auskunft zu konkreten Vergleichen gibt oder geben wird, befassen sich die Richtlinien schwerpunktmäßig mit den allgemeinen Grundsätzen und deren Anwendung in der Praxis.

1.4 Definition der Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“ (Terminologie)

1.4.1 Waren

Die UMV enthält keine Definition der Begriffe „Waren“ und „Dienstleistungen“. In der Einleitung zur Nizza-Klassifikation finden sich zwar einige allgemeine diesbezügliche Erläuterungen, doch werden keine eindeutigen Kriterien für die Unterscheidung zwischen Waren und Dienstleistungen festgelegt.

Grundsätzlich bezeichnet der Begriff „Ware“ jeden handelbaren Artikel. Waren umfassen Rohmaterialien (Kunststoffe im Rohzustand in Klasse 1), Halbfabrikate (Waren aus Kunststoffen in Klasse 17) und Fertigerzeugnisse (Behälter für den Haushalt in Klasse 21). Zu ihnen gehören Naturprodukte und verarbeitete Erzeugnisse wie landwirtschaftliche Erzeugnisse in Klasse 31 und Maschinen und Werkzeugmaschinen in Klasse 7.

Mitunter ist jedoch nicht klar, ob Waren nur materielle Erzeugnisse im Gegensatz zu immateriellen Dienstleistungen sind. Von besonderer Bedeutung sind die Definition und damit der Schutzumfang bei „Waren“ wie „Elektrizität“, die immateriell sind. Diese Frage wird bereits bei der Prüfung der Klassifizierung beantwortet und dürfte im Regelfall beim Vergleich von Waren und Dienstleistungen kein Problem darstellen.

1.4.2 Dienstleistungen

Eine Dienstleistung ist eine Tätigkeit oder ein Vorteil, die/den eine Partei einer anderen anbieten kann, die/der immateriell ist und nicht die Übertragung des Eigentums an einem dinglichen Gegenstand zur Folge hat. Im Gegensatz zu Waren ist eine Dienstleistung stets immateriell.

Wichtig ist, dass Dienstleistungen wirtschaftliche Tätigkeiten für Dritte umfassen.

- Werbung für eigene Waren ist keine Dienstleistung, der Betrieb einer Werbeagentur (Gestaltung von Werbekampagnen für Dritte) dagegen ist eine Dienstleistung. Ähnliches gilt für *Schaufensterdekoration*; diese Tätigkeit ist nur dann eine Dienstleistung, wenn sie Dritten gegenüber erbracht wird, nicht wenn Schaufenster im eigenen Geschäft dekoriert werden.

- Der Verkauf oder Vertrieb eigener Waren ist keine Dienstleistung. Unter *Dienstleistungen im Einzelhandel* sind Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Verkauf von Waren zu verstehen, beispielsweise dem Kunden eine Möglichkeit zu bieten, die Waren in geeigneter Weise zu betrachten, zu

vergleichen oder zu erproben. Ausführlichere Informationen siehe Anhang II, Abschnitt 7, Einzelhandelsdienstleistungen.

Ein Anhaltspunkt dafür, dass eine Tätigkeit nach dem Markenrecht als Dienstleistung gilt, ist ihr eigenständiger wirtschaftlicher Wert, d. h. sie wird üblicherweise gegen eine Form der (monetären) Vergütung erbracht. Andernfalls wäre sie lediglich eine Hilfstätigkeit, die in Verbindung mit dem Erwerb einer bestimmten Ware oder danach erbracht wird.

Beispiel

- Die Lieferung zuvor (entweder in einer physischen Niederlassung oder online) erworbener Möbelstücke einschließlich ihres Transports ist keine eigenständige Dienstleistung, die unter *Transportdienstleistungen* in Klasse 39 fiele.

Die Gewinnerzielungsabsicht ist jedoch nicht zwangsläufig ein Kriterium zur Beantwortung der Frage, ob eine Tätigkeit als „Dienstleistung“ zu betrachten ist (Urteil vom 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 16-18). Vielmehr spielt eine Rolle, ob es für die Dienstleistung ein eigenes Marktsegment und angesprochene Verkehrskreise gibt, anstatt die Art und Weise der Vergütung.

1.4.3 Produkte

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Begriff „Produkte“ sowohl für Waren als auch für Dienstleistungen benutzt, so spricht man zum Beispiel von „Finanzprodukten“ anstatt von Finanzdienstleistungen. Ob Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch als „Produkte“ bezeichnet werden, ist für ihre Einstufung als Waren oder Dienstleistungen nicht erheblich.

1.5 Bestimmung von Waren/Dienstleistungen

1.5.1 Richtiger Wortlaut

Als Erstes muss der richtige Wortlaut des zu prüfenden Verzeichnisses von Waren/Dienstleistungen ermittelt werden.

1.5.1.1 Unionsmarken (UM)

Eine UM-Anmeldung wird in allen Amtssprachen der Union veröffentlicht (Artikel 120 Absatz 1 UMV). Auch alle Eintragungen in das Register der Unionsmarken (das Register) erfolgen in allen Amtssprachen (Artikel 120 Absatz 2 UMV). Sowohl Anmeldungen als auch Registereintragungen werden im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht (Regel 85 Absätze 1 und 2 UMDV).

In der Praxis kommt es gelegentlich zu Abweichungen zwischen

- der Übersetzung des Wortlauts des Verzeichnisses der Waren und/oder Dienstleistungen einer Unionsmarke (Anmeldung oder Eintragung), das im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht wurde, und

- der angemeldeten Originalfassung.

Bei derartigen Abweichungen ist die maßgebliche Fassung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

- der Wortlaut in der ersten Sprache, wenn die erste Sprache eine der fünf Sprachen des Amtes ist,

- der Wortlaut in der vom Anmelder angegebenen zweiten Sprache, wenn die erste Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes ist (siehe Artikel 120 Absatz 3 UMV).

Dies gilt unabhängig davon, ob die UM (oder UM-Anmeldung) das ältere Recht oder die angefochtene Anmeldung ist.

1.5.1.2 Ältere nationale Marken und internationale Registrierungen

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der älteren Marken, auf die sich der Widerspruch stützt, ist in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorzulegen (Regel 19 Absatz 3 UMDV). Das Amt verlangt keine beglaubigte Übersetzung, sondern akzeptiert vielmehr einfache Übersetzungen, die von dem Widersprechenden oder seinem Vertreter angefertigt wurden. Das Amt macht normalerweise keinen Gebrauch von der Möglichkeit, nach Regel 98 Absatz 1 Satz 2 UMDV eine Beglaubigung der Übersetzung durch einen beeidigten oder amtlichen Übersetzer zu verlangen. Wenn der Vertreter eine Erklärung hinzufügt, die besagt, dass die Übersetzung dem Original entspricht, wird das Amt dies grundsätzlich nicht in Zweifel ziehen. Die Gegenpartei kann allerdings die Richtigkeit der Übersetzung im kontradiktorischen Teil des Verfahrens in Frage stellen (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen).

Für internationale Registrierungen gemäß dem Madrider Protokoll ist die Sprache maßgeblich, in der die internationale Registrierung vorgenommen wurde (Französisch, Englisch oder Spanisch). Wenn die Sprache des Widerspruchsverfahrens nicht der Sprache der internationalen Registrierung entspricht, muss jedoch wie bei älteren nationalen Marken eine Übersetzung vorgelegt werden.

1.5.2 Relevanter Umfang

Für den Vergleich der Waren und Dienstleistungen ist der Wortlaut der jeweiligen Verzeichnisse von Waren/Dienstleistungen maßgeblich. Jede tatsächliche oder beabsichtigte nicht im Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen aufgeführte Benutzung ist für den Vergleich unerheblich, da dieser Vergleich Teil der Prüfung einer Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren/Dienstleistungen ist, auf die der Widerspruch gestützt wird und gegen die der Widerspruch gerichtet ist; es handelt sich nicht um eine Prüfung einer tatsächlichen Verwechslung oder Verletzung (Urteil vom 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).

Wenn jedoch ein Benutzungsnachweis für die ältere Marke verlangt wurde und der vorgelegte Nachweis nur einen Teil der genannten Waren/Dienstleistungen abdeckt, gilt die Eintragung der älteren Marke nur für diese Waren/Dienstleistungen (Artikel 42 Absatz 2 UMV), und infolgedessen beschränkt sich die Prüfung auf diese Waren/Dienstleistungen (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis).

Bei einer älteren Marke können darüber hinaus nur diejenigen Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, auf die der Widerspruch wirksam gestützt wurde. Nicht zu berücksichtigen sind daher Waren/Dienstleistungen,

- die aus Zulässigkeitsgründen nicht berücksichtigt werden können,
- die nicht ordnungsgemäß substantiiert wurden (weil z. B. das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen nicht vollständig übersetzt wurde) oder
- auf die der Widerspruch nicht, oder nicht mehr, gestützt wird.

Entsprechend können bei der angefochtenen Anmeldung nur diejenigen Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden, gegen die der Widerspruch gerichtet ist. Somit wirkt sich jede Einschränkung entweder des Verzeichnisses der Waren/Dienstleistungen der Anmeldung oder der Waren/Dienstleistungen, auf die der Widerspruch gestützt wird, oder beider Elemente während des Verfahrens auf den Umfang der zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen aus.

Eine Analyse des Wortlauts des Verzeichnisses der Waren/Dienstleistungen könnte außerdem zur Bestimmung des Schutzumfangs dieser Waren und Dienstleistungen erforderlich sein. Dies gilt vor allem dann, wenn Formulierungen wie *insbesondere*, *nämlich* oder gleichbedeutende Begriffe verwendet werden, um die Zugehörigkeit eines bestimmten Produkts zu einer allgemeineren Kategorie zu verdeutlichen.

Formulierungen wie ***insbesondere*** (oder *zum Beispiel*, *wie beispielsweise*, *einschließlich* oder andere gleichbedeutende Begriffe) zeigen an, dass es sich nur um eine beispielhafte Aufzählung von Produkten handelt, die unter eine Kategorie fallen, und dass der Schutz nicht auf sie beschränkt ist. Mit anderen Worten: Sie stellen eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen dar (zur Verwendung des Ausdrucks *insbesondere* siehe Ausführungen im Urteil vom 09/04/2003, T-224/01, Nu-tride, EU:T:2003:107).

Etwas anderes gilt für Formulierungen wie ***nämlich*** (oder *ausschließlich* oder andere gleichbedeutende Begriffe), die eine ausschließliche Aufzählung einleiten und daher den Umfang der Eintragung auf die im Einzelnen aufgeführten Waren beschränken.

Wenn z. B. die Formulierung *chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke, nämlich Rohmaterialien für Kunststoffe* verwendet wird, sind beim Vergleich mit den Waren der anderen Marke nur *Rohmaterialien für Kunststoffe* zu berücksichtigen.

Es sei daran erinnert, dass im Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen Kommata zur Trennung von Produkten innerhalb der gleichen oder einer ähnlichen Kategorie verwendet werden. Wird ein Semikolon verwendet, dient es der Trennung zwischen Begriffen. Werden Begriffe durch unterschiedliche Satzzeichen getrennt, kann dies ihre Bedeutung verändern und beim Vergleich von Waren/Dienstleistungen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Nähere Informationen zu Satzzeichen im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung.

So bedeutet beispielsweise die Einfügung des Semikolons in *Computersoftware für den Einsatz in Industriemaschinen; Feuerlöschgeräte* in Klasse 9, dass der Begriff *Feuerlöschgeräte* als eigenständige Produktkategorie anzusehen ist, unabhängig davon, ob beabsichtigt war, Computersoftware für den Einsatz in Industriemaschinen und Feuerlöschgeräten zu schützen.

1.5.3 Bedeutung von Waren/Dienstleistungen

Nachdem der maßgebliche Wortlaut der Waren und Dienstleistungen festgestellt wurde, muss deren Bedeutung ermittelt werden.

In manchen Fällen geht die genaue Bedeutung unmittelbar aus dem Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen der Marken hervor, in dem die Waren und Dienstleistungen in der Regel mehr oder weniger detailliert aufgeführt sind. So sind bei der Formulierung *Gürtel (Bekleidungsstücke)* Sicherheits- oder Industriegurte schon vom Wortlaut her ausgeschlossen.

Wenn Zweifel bezüglich der genauen Bedeutung von in dem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen verwendeten Begriffen bestehen, müssen diese Begriffe sowohl unter Berücksichtigung der Klassifikation von Nizza als auch aus Sicht des Handels ausgelegt werden.

Daher sind *Gürtel* aufgrund ihrer Einstufung in Klasse 25 *Bekleidungsstücke*.

Wenn Begriffe im semantischen Kontext, wirtschaftlichen Kontext und/oder gemäß der Klassifikation von Nizza unterschiedliche Bedeutungen haben oder zweifelhaft sind, hat die Bedeutung der Begriffe gemäß der Klassifikation von Nizza Vorrang.

Bekleidung bezeichnet beispielsweise „die Gesamtheit der Kleidungsstücke“ (siehe z. B. *Oxford English Dictionary*) und damit alle zur Bedeckung des Körpers getragenen Teile wie Hemden, Kleider, Hosen usw. Auch wenn in den Definitionen in Standardwörterbüchern *Schuhwaren* nicht ausdrücklich ausgenommen werden, lässt doch die Tatsache, dass sie in der Nizza-Klassifikation ebenfalls in Klasse 25 als eigenständiges Produkt aufgeführt werden, den Schluss zu, dass *Bekleidungsstücke* und *Schuhwaren* nicht identisch, sondern ähnlich sind (bestätigt durch Urteil vom 13/07/2004, T-115/02, a vor einem schwarzen elliptischen Hintergrund, EU:T:2004:234, § 26).

Das bedeutet jedoch nicht, dass zwei Oberbegriffe einer Klassenüberschrift nie als identisch betrachtet werden können. Wie bereits erwähnt, ist die Struktur der Klassenüberschriften nicht einheitlich. Einige Oberbegriffe der Klassenüberschriften können durchaus andere beinhalten.

Beispiel

- *Fleisch* und *Geflügel* sind identisch (Klasse 29).

1.6 Objektiver Ansatz

Keinen Einfluss auf den Vergleich der betreffenden Waren/Dienstleistungen haben der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke. Nur bei der Gesamtbeurteilung einer Entscheidung berücksichtigen die Prüfer alle relevanten Faktoren.

Die Klassifizierung der Waren oder Dienstleistungen ist nicht schlüssig, da ähnliche Waren/Dienstleistungen in verschiedene Klassen eingestuft werden können, während unähnliche Waren/Dienstleistungen unter Umständen in die gleiche Klasse eingeordnet werden können.

Die Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit der betreffenden Waren/Dienstleistungen hat auf objektiver Grundlage zu erfolgen.

Es ist dabei auf die tatsächlichen Marktverhältnisse abzustellen, d. h. auf die etablierten Bräuche der jeweiligen Branche in Industrie oder Handel. Diese Bräuche, insbesondere die Handelsbräuche, entwickeln sich dynamisch und ändern sich ständig. So sind heutzutage in Mobiltelefonen viele Funktionen vom Kommunikationswerkzeug bis zum Fotoapparat vereint.

Der Grad der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen ist eine Rechtsfrage, die das Amt von Amts wegen prüfen muss, auch wenn sich die Parteien hierzu nicht äußern.[2] Die Prüfung des Amts von Amts wegen ist jedoch auf offenkundige Tatsachen beschränkt, d. h. auf Tatsachen, die allgemein bekannt sind oder über allgemein zugängliche Quellen in Erfahrung gebracht werden können; damit sind technisch hochkomplizierte Tatsachen ausgeschlossen (Urteil vom 03/07/2013, T-106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, § 51). Folglich sind von Amts wegen über die Beweismittel/Argumente der Parteien oder allgemein bekannte Tatsachen hinaus keine Spekulationen oder eingehendere Prüfungen vorzunehmen (Urteil vom 09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 31-32). Dies folgt aus Artikel 76 Absatz 1 UMV, wonach das Amt in Widerspruchsverfahren bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist (siehe auch Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 1, Allgemeine Grundsätze).

1.7 Begründung

Der Prüfer hat das Ergebnis des Vergleichs (Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit) für jede einzelne in der Anmeldung aufgeführte Ware und Dienstleistung zu begründen. Der Prüfer darf jedoch nur allgemeine Begründungen für die betreffenden Gruppen von Waren oder Dienstleistungen verwenden, wenn die Waren oder Dienstleistungen gleichartige Merkmale aufweisen (siehe sinngemäß Beschluss vom 18/03/2010, C-282/09 P, P@ywebcard/Paywebcard, EU:C:2010:153, § 37-38; Urteile vom 12/04/2011, T-28/10, Euro Automatic Payment, EU:T:2011:158, § 54; und vom 17/10/2013, C-597/12 P, Zebexir, EU:C:2013:672, § 26-27).

2 Identität

2.1 Grundregeln

Identität wird allgemein definiert als „the quality or condition of being the same in substance, composition, nature, properties, or in particular qualities under consideration“ (*Oxford English Dictionary*) (Eigenschaft oder Merkmal, in Beschaffenheit, Zusammensetzung, Art, Eigenschaften oder in bestimmten zu prüfenden Punkten gleich zu sein).

Identität ist nicht nur gegeben, wenn die Waren und Dienstleistungen vollkommen deckungsgleich sind (dann werden dieselben Begriffe oder Synonyme verwendet), sondern auch, wenn und insofern die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke unter den Oberbegriff der älteren Marke fallen, oder wenn und insofern –

[2] Urteil vom 16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59.

umgekehrt – ein Oberbegriff der angefochtenen Marke die spezifischeren Waren/Dienstleistungen der älteren Marke einschließt. Von Identität kann auch gesprochen werden, wenn zwei zu vergleichende allgemeine Kategorien teilweise übereinstimmen („Überschneidung"). Es kann also zwischen „vollständiger Identität" und „teilweiser Identität" unterschieden werden.

Identität sollte nicht aufgrund von Ähnlichkeitsfaktoren festgestellt werden (siehe weiter unten Abschnitt 3.1.1).

2.2 Identische Begriffe oder Synonyme

Die Beurteilung der Waren- oder Dienstleistungsidentität erfolgt auf der Grundlage des Wortlauts der relevanten Teile des Verzeichnisses der Waren und/oder Dienstleistungen der beiden Marken, die nach den oben dargestellten Grundsätzen ermittelt wurden. Identität liegt eindeutig vor, wenn die Begriffe in den beiden Verzeichnissen der zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen vollständig übereinstimmen.

Beispiel

- *Fahrzeuge* ist identisch mit *Fahrzeuge*.

Wo dies nicht der Fall ist, muss anhand einer Auslegung der fraglichen Begriffe der betreffenden Verzeichnisse der Waren und/oder Dienstleistungen überprüft werden, ob es sich um Synonyme, d. h. um Begriffe mit gleicher Bedeutung handelt. Diese Auslegung kann mithilfe von Definitionen aus Wörterbüchern, Ausdrücken aus der Nizza-Klassifikation und insbesondere unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Perspektive erfolgen.

Beispiele

- *Zweirad* ist ein Synonym für *Fahrrad.* Die Waren sind identisch.

- Der Ausdruck *Raucherartikel* in Klasse 34 bezeichnet einzelne Gegenstände, die in enger Verbindung mit Tabak oder Tabakerzeugnissen benutzt werden. In früheren Ausgaben der Nizza-Klassifikation wurden diese Produkte als *Raucherbedarf* bezeichnet. Trotz des derzeit in der Überschrift verwendeten anderen Begriffs handelt es sich um identische Waren.

- Aus wirtschaftlicher Sicht handelt es sich bei *Dienstleistungen einer Einrichtung eines Kurbades* und bei *Wellness-Dienstleistungen* um ein und dasselbe; diese Dienstleistungen sind daher identisch.

Wird hingegen eine identische Formulierung für in unterschiedlichen Klassen eingestufte Waren verwendet, bedeutet dies im Allgemeinen, dass diese Waren nicht identisch sind.

Beispiele

- *Bohrer* (Werkzeugmaschinen) in Klasse 7 sind nicht mit *Bohrern* (handbetätigten Werkzeugen) in Klasse 8 identisch.
- *Laserapparate* (nicht zur medizinischen Behandlung) in Klasse 9 sind nicht identisch mit *Laserapparaten* (für Heilbehandlungen) in Klasse 10.

Es mag zwar eine Ähnlichkeit bestehen, doch deutet die Einstufung in verschiedene Klassen darauf hin, dass sich die Waren nach Art, Verwendungszweck oder Nutzung usw. unterscheiden.

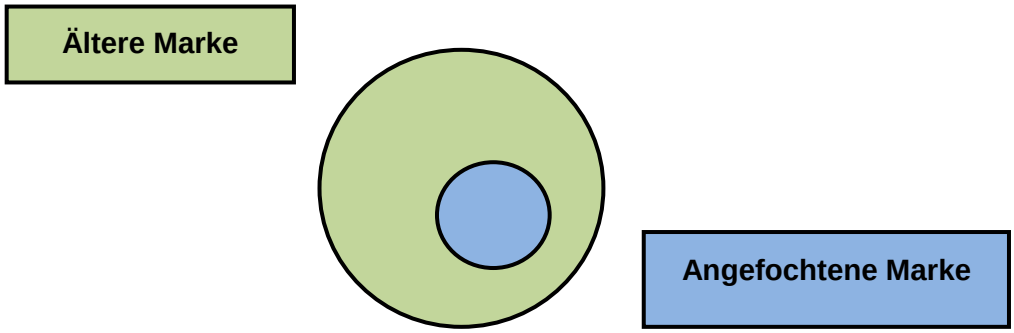
Diese Argumentation hat jedoch nicht Bestand, wenn die unterschiedliche Klassifizierung lediglich auf eine Überarbeitung der Nizza-Klassifikation zurückzuführen ist oder wenn eindeutig ist, dass die Waren/Dienstleistungen wegen eines offensichtlichen Fehlers falsch „klassifiziert“ wurden.

Beispiele

- *Spielkarten* (Klasse 16, 7. Ausgabe) sind identisch mit *Spielkarten* (Klasse 28, 10. Ausgabe).
- *Pharmazeutische Erzeugnisse* (Klasse 15 – offensichtlicher Schreibfehler) sind identisch mit *Pharmazeutische Erzeugnisse* (Klasse 5).

2.3 Begriffe, die von einem Oberbegriff oder einer allgemeinen Kategorie abgedeckt sind

2.3.1 Die ältere Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke



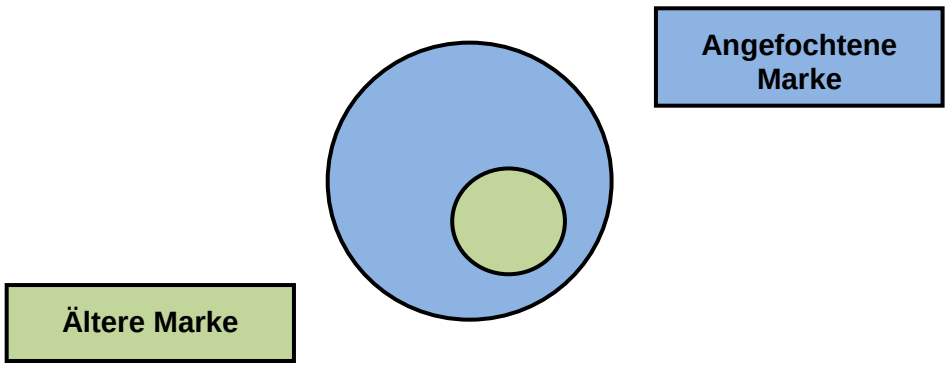
Enthält das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen des älteren Rechts einen Oberbegriff oder eine allgemeine Kategorie, der/die die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke in ihrer Gesamtheit abdeckt, sind die Waren/Dienstleistungen identisch (Urteil vom 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 36).

Beispiele

- *Beherbergung von Gästen* (älteres Recht, Klasse 43) schließt *Jugendherbergsdienste* (angefochtene Marke, Klasse 43) ein. Daher sind die Dienstleistungen identisch.

- *Pasta* (älteres Recht, Klasse 30) schließt *Spaghetti* (angefochtene Marke, Klasse 30) ein. Daher gelten die sich gegenüber stehenden Waren als identisch.

2.3.2 Die angefochtene Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der älteren Marke



Werden die in der älteren Marke bezeichneten Waren/Dienstleistungen durch einen in der angefochtenen Marke verwendeten Oberbegriff oder eine dort enthaltene allgemeine Kategorie abgedeckt, sind diese Waren/Dienstleistungen als identisch anzusehen, da das Amt nicht von Amts wegen die allgemeine Kategorie der Waren/Dienstleistungen des Anmelders/Inhabers zergliedern kann (Urteil vom 07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).

Beispiele

- Die *Jeans* der älteren Marke (Klasse 25) sind in *Bekleidungsstücke* (angefochtene Marke, Klasse 25) enthalten. Die Waren gelten als identisch.

- Die *Fahrräder* der älteren Marke (Klasse 12) sind in *Fahrzeuge* (angefochtene Marke, Klasse 12) enthalten. Die Waren gelten als identisch.

Der Anmelder/Inhaber kann jedoch die Liste der Waren/Dienstleistungen so einschränken, dass eine Identität ausgeschlossen, eine Ähnlichkeit hingegen nach wie vor möglich ist (Urteil vom 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 22).

- Die *Jeans* der älteren Marke (Klasse 25) sind in *Bekleidungsstücke* (Klasse 25) enthalten. Der Anmelder/Inhaber schränkt die Spezifikation auf *Bekleidungsstücke, ohne Jeans* ein. Die Waren sind nicht länger identisch, aber nach wie vor ähnlich.
- Die *Fahrräder* der älteren Marke (Klasse 12) sind in *Fahrzeuge* (angefochtene Marke, Klasse 12) enthalten. Der Anmelder/Inhaber schränkt die Spezifikation auf *Fahrzeuge, nämlich Kraftfahrzeuge*, ein. Die Waren sind nicht länger identisch oder ähnlich.

Schränkt der Anmelder/Inhaber das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen nicht oder nur unzureichend ein, wird das Amt den Oberbegriff oder den allgemeinen Begriff/die allgemeine Kategorie der angefochtenen Marke als Einheit behandeln und Identität feststellen.

Deckt die angefochtene Marke einen Oberbegriff oder einen allgemeinen Begriff/eine allgemeine Kategorie sowie spezifische Waren ab, die von diesem Oberbegriff oder dem allgemeinen Begriff/der allgemeinen Kategorie abgedeckt sind, müssen diese alle mit den spezifischen älteren Waren/Dienstleistungen verglichen werden. Wird bei dem Oberbegriff oder dem allgemeinen Begriff/der allgemeinen Kategorie Identität festgestellt, gilt dies nicht auch automatisch für die spezifischen Waren.

Beispiel

- Die angefochtene Marke deckt sowohl *Fahrzeuge* (Oberbegriff) als auch *Fahrräder, Luftfahrzeuge und Züge* (bei Fahrzeugen eingeschlossen) ab. Wenn beispielsweise die ältere Marke für *Fahrräder* geschützt ist, liegt Identität im Hinblick auf *Fahrzeuge* und *Fahrräder* vor, nicht hingegen im Hinblick auf *Luftfahrzeuge* und *Züge*.

Deckt die angefochtene Marke hingegen einen Oberbegriff oder einen allgemeinen Begriff/eine allgemeine Kategorie ab sowie spezifische Begriffe, die nicht gesondert, sondern nur als Beispiele aufgelistet werden, unterscheidet sich der Vergleich insofern, als nur der Oberbegriff oder der allgemeine Begriff/die allgemeine Kategorie zu vergleichen ist.

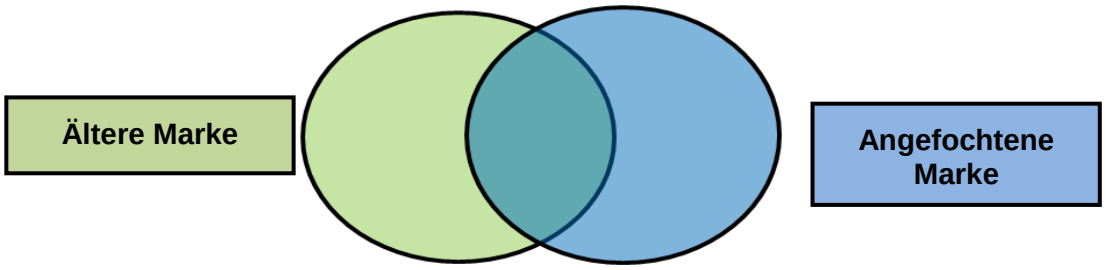
Beispiel

- Die angefochtene Marke umfasst *Fahrzeuge, insbesondere Fahrräder, Luftfahrzeuge, Züge*. Die ältere Marke ist für *Fahrräder* geschützt. Die einander gegenüber stehenden Waren gelten als identisch.

Der Anmelder/Inhaber kann dieses Ergebnis vermeiden, indem er den Oberbegriff *Fahrzeuge*, den Ausdruck *insbesondere* sowie die spezifische Ware *Fahrräder* streicht.

Besagt das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke *Fahrzeuge, und zwar Fahrräder, Luftfahrzeuge, Züge*, unterscheidet sich der Vergleich insofern, als nur die spezifischen Waren verglichen werden müssen. In diesem Fall sind nur die angefochtenen Fahrräder mit den älteren Waren identisch.

2.4 Überschneidung



Stimmen zwei Kategorien von Waren/Dienstleistungen teilweise überein („Überschneidung“), kann Identität gegeben sein, wenn

a. sie derselben Klasse zugeordnet sind,
b. es unmöglich ist, die beiden Waren/Dienstleistungen eindeutig zu unterscheiden.

Beispiele

Ältere Waren	Angefochtene Waren	Übereinstimmender Teil
Damen-Outdoorbekleidung	*Lederbekleidung*	Damen-Outdoorbekleidung aus Leder
Bauteile und Ersatzteile für Landfahrzeuge	*Fahrzeugsitze*[3]	Sitze für Landfahrzeuge
Brot	*Dauerbackwaren*	Vorratsbrot
Elektrische Küchenutensilien	*Thermometer*[4]	Elektrische Küchenthermometer
Seife	*Putzmittel*	Seifen für Reinigungszwecke
Wissenschaftliche Instrumente	*Optische Instrumente*	Wissenschaftliche optische Instrumente, z. B. Mikroskope
Online-Bankdienstleistungen	*Kommerzielle Bankdienstleistungen*	Kommerzielle Online-Bankdienstleistungen

In derartigen Fällen ist es dem Amt unmöglich, diese Waren aus den genannten Kategorien herauszufiltern. Da das Amt von Amts wegen die allgemeine Kategorie der Waren des Anmelders/Inhabers nicht weiter zergliedern kann, gelten sie als identisch.

In dem fünften vorstehend genannten Beispiel ergibt sich natürlich ein anderes Ergebnis, wenn *Seife* auf *Seife zur Körperpflege* beschränkt ist. In diesem Fall gehören die Waren nicht mehr unter die Überschrift *Putzmittel* in Klasse 3, da diese nur für die Verwendung im Haushalt gedacht sind.

2.5 Praxis der Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften

Gemäß Artikel 28 Absatz 3 UMV erhebt das Amt keine Einwände gegen die Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften; allerdings muss diese Identifizierung hinreichend klar und genau sein.[5]

Nach Artikel 28 Absatz 5 UMV wird die Verwendung allgemeiner Begriffe oder der Oberbegriffe der Klassenüberschriften dahin ausgelegt, dass diese alle Waren oder Dienstleistungen einschließen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung des Begriffs erfasst sind. Die Verwendung derartiger Begriffe wird nicht so ausgelegt, dass Waren oder Dienstleistungen beansprucht werden können, die nicht darunter erfasst werden können.

Gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV haben Inhaber von vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Unionsmarken, die für die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, binnen sechs Monaten nach Inkrafttreten der geänderten Verordnung die Möglichkeit zu erklären, dass es zum Zeitpunkt der Anmeldung ihre Absicht war, Schutz in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen zu beantragen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind, sofern die so bezeichneten Waren oder Dienstleistungen im

[3] Urteil vom 09/09/2008, T-363/06, Magic seat, EU:T:2008:319, § 22.
[4] Urteil vom 19/01/2011, T-336/09, Topcom, EU:T:2011:10, § 34.
[5] Siehe die „Gemeinsame Mitteilung zur gemeinsamen Praxis bei den Oberbegriffen der Nizza-Klassenüberschriften".

alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind.

Während dieser sechsmonatigen Frist bleibt die Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten vom 20/06/2012 in Kraft. Demzufolge wird bei vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Marken, die für die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, davon ausgegangen, dass sie sowohl die wörtliche Bedeutung der Oberbegriffe als auch die im alphabetischen Verzeichnis für diese Klasse in der zum Zeitpunkt der Anmeldung geltenden Fassung der Nizza-Klassifikation aufgeführten Waren und Dienstleistungen abdecken.

Nach Maßgabe von Artikel 28 Absatz 8 letzter Satz UMV gelten nach Ablauf der sechsmonatigen Frist nach dem Inkrafttreten der geänderten Verordnung alle Unionsmarken, die in Bezug auf die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind und für die keine Erklärung eingereicht wurde, nur für diejenigen Waren oder Dienstleistungen, die eindeutig von der wörtlichen Bedeutung der Begriffe in der Überschrift der einschlägigen Klasse erfasst sind.

Innerhalb der geltenden Frist eingereichte Erklärungen über Unionsmarken werden zum Zeitpunkt ihrer Eintragung in das Register wirksam.

Wird die Erklärung akzeptiert und das Register geändert, ist Artikel 28 Absatz 9 UMV anwendbar.

Gemäß Artikel 28 Absatz 9 UMV gibt eine Änderung der Liste der in das Register eingetragenen Waren oder Dienstleistungen, die entsprechend einer binnen der sechsmonatigen Frist nach Inkrafttreten der Verordnung eingereichten Erklärung nach Artikel 28 Absatz 8 UMV vorgenommen wurde, dem Inhaber einer Unionsmarke nicht das Recht, sich der Benutzung einer jüngeren Marke zu widersetzen oder eine Erklärung der Nichtigkeit einer solchen Marke zu beantragen, wenn und soweit i) vor Änderung des Registers für die ältere Marke die jüngere Marke entweder für die Waren oder Dienstleistungen benutzt wurde oder ein Antrag auf Eintragung der Marke für die Waren oder Dienstleistungen eingereicht worden war, und ii) die Benutzung der Marke für diese Waren oder Dienstleistungen die Rechte des Inhabers auf der Grundlage der wörtlichen Bedeutung der zum damaligen Zeitpunkt in das Register eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht verletzt hat oder verletzt hätte.

In der Praxis bedeutet dies, dass wenn es sich bei der älteren Marke um eine Unionsmarke handelt und die angefochtene Marke vor der Änderung des Registers gemäß Artikel 28 Absatz 8 UMV (im Hinblick auf die ältere Unionsmarke) angemeldet oder benutzt wurde, die Waren und Dienstleistungen, die über diejenigen hinausgehen, die von der wörtlichen Bedeutung der Überschrift der betreffenden Klasse erfasst sind, für die Zwecke von Widersprüchen oder von Anträgen auf Nichtigkeitserklärung nicht berücksichtigt werden, wenn diese nach dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung eingereicht worden sind.

Im Hinblick auf den Schutzumfang nationaler Marken haben das EUIPO und alle nationalen Markenämter der Europäischen Union eine Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung des Urteils „IP Translator“ (nachstehend: „Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von „IP Translator“) angenommen. Im Einklang mit dieser Mitteilung legt das Amt den Schutzumfang nationaler Marken mit Klassenüberschriften folgendermaßen aus:

- **Ältere nationale Marken, die vor dem Urteil „IP Translator“ angemeldet wurden:** Grundsätzlich akzeptiert das Amt die Anmeldungspraxis aller nationalen Markenämter der Europäischen Union. Nationale Marken, die vor dem Urteil „IP Translator“ angemeldet wurden, genießen den von dem/den nationalen Amt/Ämtern gewährten Schutzumfang. Die meisten nationalen Ämter legen die Klassenüberschriften ihrer Marken wortwörtlich aus. Bei diesen Marken legt auch das EUIPO die Klassenüberschriften gestützt auf die natürliche und gebräuchliche Bedeutung der einzelnen Oberbegriffe aus.

- Lediglich **acht** nationale Markenämter legen die Klassenüberschriften ihrer eigenen, vor dem Urteil „IP Translator“ angemeldeten Marken **nicht** auf deren natürliche und gebräuchliche Bedeutung gestützt aus: **Bulgarien, Finnland, Griechenland, Ungarn, Italien, Litauen, Malta und Rumänien** (siehe Tabelle 1 der Gemeinsamen Mitteilung). Das EUIPO legt diese nationalen Marken dahin gehend aus, dass sie die Klassenüberschriften sowie die alphabetische Liste der Klassifikation von Nizza in der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe abdecken (auch wenn das nationale Amt davon ausgeht, dass die Klassenüberschrift alle Waren und Dienstleistungen in der jeweiligen Klasse abdeckt).

- **Ältere nationale Marken, die nach dem Urteil „IP Translator“ angemeldet wurden:** Nach Auslegung des EUIPO werden alle von den nationalen Marken abgedeckten Waren und Dienstleistungen gestützt auf ihre natürliche und gebräuchliche Bedeutung aufgefasst (siehe Tabelle 5 der Gemeinsamen Mitteilung).

Zur Bestimmung des Schutzumfangs sind die vorstehend genannten Grundsätze anzuwenden. Für den Vergleich der Waren/Dienstleistungen werden nur die Waren oder Dienstleistungen herangezogen, die unter Berücksichtigung dieser Grundsätze als abgedeckt gelten.

3 Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

3.1 Grundregeln

3.1.1 Ähnlichkeitsfaktoren

Allgemein gelten zwei Waren als ähnlich, wenn sie einige gemeinsame Merkmale aufweisen. Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen hängt nicht von einer bestimmten Anzahl von Kriterien ab, die im Voraus festgelegt und in allen Fällen angewandt werden könnten.

Die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen war auch Gegenstand der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache Canon (Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442). In dieser Entscheidung hob der Gerichtshof hervor, dass bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren *alle* erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind, die das Verhältnis zwischen den Waren kennzeichnen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem ihre Art, ihre Endnutzer **(soll heißen „Verwendungszweck“)** und ihre Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (§ 23).

Die Verwendung von **unter anderem** weist darauf hin, dass es sich um eine lediglich beispielhafte Aufzählung des Gerichtshofs handelt. Zusätzlich zu den vom Gericht

aufgezählten oder anstelle von ihnen können auch andere Faktoren für einen Fall relevant sein.

Dies lässt den Schluss zu, dass folgende Faktoren Berücksichtigung finden sollten:

„Canon"-Faktoren

- Art
- Verwendungszweck
- Nutzung
- Komplementarität
- in Konkurrenz stehend;

Weitere Faktoren

- Vertriebskanäle
- maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum
- übliche Herkunft der Waren/Dienstleistungen.

Nachstehend werden diese Faktoren weiter erläutert (siehe „Spezifische Ähnlichkeitsfaktoren"); sie werden auch in der Datenbank des Amtes für den Vergleich von Waren und Dienstleistungen verwendet. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass die Datenbank zwar auf diese acht Faktoren beschränkt ist, dass aber in konkreten Fällen durchaus noch weitere Kriterien herangezogen werden könnten.

3.1.2 Definition relevanter Faktoren

Im Mittelpunkt des Vergleichs sollte die Identifizierung der relevanten Faktoren stehen, die die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen besonders charakterisieren. Die Relevanz eines bestimmten Faktors hängt also von den jeweiligen zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen ab.

Beispiel

- Beim Vergleich von *Skiern* und *Skistiefeln* liegt auf der Hand, dass sie in ihrer Art, ihrem Verwendungszweck und ihrer Nutzung nicht übereinstimmen und nicht miteinander konkurrieren. Der Vergleich sollte sich daher im Wesentlichen mit ihrem Zweck, ihrer einander ergänzenden Art, ihren Vertriebskanälen, ihrer üblichen Herkunft und/oder den maßgeblichen Verkehrskreisen befassen.

Somit können die relevanten Faktoren und Merkmale, die eine Ware oder Dienstleistung kennzeichnen, von den Waren und Dienstleistungen abhängig sein, mit denen diese zu vergleichen sind.

Es ist nicht erforderlich, alle möglichen Faktoren aufzulisten. Es sollte jedoch unbedingt ermittelt werden, ob die Verbindungen zwischen den relevanten Faktoren ausreichend eng sind, um eine Ähnlichkeit zu begründen.

Folgende Fragen könnten gestellt werden:

- Wie werden die Waren/Dienstleistungen verwendet?
- Welchen Zweck haben sie?

- Wie wahrscheinlich ist es, dass sie den gleichen Hersteller haben?
- Sind sie üblicherweise in den gleichen Verkaufsstätten, Warenhäusern oder in der gleichen Supermarktabteilung zu finden?

Lassen sich die Faktoren nicht dem Wortlaut der Waren/Dienstleistungen entnehmen, helfen Wörterbücher mit Informationen weiter. Wörterbucheinträge müssen allerdings vor dem Hintergrund der Realität im Handel und vor allem unter Berücksichtigung der Klassifikation von Nizza geprüft werden.

Beispiel

- Laut Wörterbuch ist *ice (Eis)* der Singular von *ices (Eisarten)* und bedeutet unter anderem „(an) ice cream“ (Eiscreme) oder „water ice“ (Wassereis) (*The Oxford English Dictionary, online edition*). Würde der Vergleich von *ices* und *ice* in Klasse 30 allein auf der Grundlage der Definition im Wörterbuch vorgenommen, würde er zu dem falschen Schluss führen, dass *ice* mit *ices* identisch ist. Da jedoch sowohl *ices* als auch *ice* im Warenverzeichnis in Klasse 30 erwähnt werden, ist unter *ices* „Speiseeis“ und unter *ice* „Kühleis“ zu verstehen. Auch wenn die Waren von der Zusammensetzung her insofern übereinstimmen, als sie beide (teilweise) aus gefrorenem Wasser bestehen, sind sie doch kommerziell von verschiedener Art: Bei dem einen handelt es sich um ein Nahrungsmittel, bei dem anderen um ein Hilfsmittel für die Konservierung und/oder das Kühlen von Nahrungsmitteln. Dies zeigt, dass der Klassifikation von Nizza zusammen mit der kommerziellen Perspektive größeres Gewicht als der Wörterbuchdefinition zukommt.

Nach Ermittlung der relevanten Faktoren hat der Prüfer die Beziehung zwischen den Faktoren und ihre Gewichtung zu bestimmen (siehe weiter unten den Abschnitt „Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren“).

3.2 Spezifische Ähnlichkeitsfaktoren

In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Faktoren für Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen näher bestimmt und beschrieben.

3.2.1 Art

Die Art eines Produkts/einer Dienstleistung lässt sich definieren als die wesentlichen Eigenschaften oder Merkmale, an denen dieses Produkt/diese Dienstleistung erkannt wird. Die Art entspricht häufig einem bestimmten Typ oder einer bestimmten Sorte von Produkt/Dienstleistung oder einer besonderen Kategorie, zu der dieses Produkt/diese Dienstleistung gehört, und die üblicherweise zu ihrer Definition herangezogen wird. Mit anderen Worten: Sie ist die Antwort auf die Frage „Was ist das?“

Beispiele

- *Joghurt* ist ein Milcherzeugnis.
- *Auto* ist ein Fahrzeug.
- *Körperlotion* ist ein Mittel für die Schönheitspflege.

3.2.1.1 Indikativer Wert von Klassenüberschriften und Kategorien

Die Tatsache, dass die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen unter ein- und denselben Oberbegriff einer Klassenüberschrift oder eine allgemeine Kategorie fallen, bedeutet nicht automatisch, dass sie derselben Art sind. Eine solche allgemeine Kategorie ist zum Beispiel *Nahrungsmittel (foodstuffs for human consumption)*.

Beispiele

- *Frischobst* (Klasse 31) einerseits und *Kaffee, Mehl und Brot* (Klasse 30) andererseits sind verschiedener Art, auch wenn sie alle Nahrungsmittel sind.

- *Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild* (Klasse 29) sind Nahrungsmittel tierischen Ursprungs. *Obst und Gemüse* (Klasse 31) sind Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs. Diese geringfügige Übereinstimmung, dass nämlich alle Nahrungsmittel sind, schließt noch nicht aus, dass sie ihrer Art nach unterschiedlich sind.

Die Tatsache, dass die zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen unter einen hinreichend engen Oberbegriff einer Klassenüberschrift fallen, spricht für eine identische oder ähnliche Art.

Beispiel

- *Kondensmilch* und *Käse* (beide in Klasse 29) sind von der gleichen Art, da sie zur gleichen Produktkategorie gehören, nämlich zu den Milchprodukten, einer Unterkategorie von Nahrungsmitteln (Urteil vom 04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 33).

3.2.1.2 Merkmale der Waren, die ihre Art bestimmen

Bei der Bestimmung der Art der betreffenden Waren können vielfältige Merkmale helfen. Dazu gehören unter anderem:

Zusammensetzung: z. B. Bestandteile, Materialien, aus denen die Waren bestehen.

Beispiel

- *Joghurt* (Klasse 29) ist ein Milcherzeugnis (die Art des Joghurts kann anhand seines Grundbestandteils bestimmt werden)

Die Zusammensetzung ist wahrscheinlich das wichtigste Kriterium für die Bestimmung der Art. Eine identische oder ähnliche Zusammensetzung ist jedoch als solche noch kein Hinweis darauf, dass die Waren gleicher Art sind.

Beispiel

- Ein *Stuhl* (Klasse 20) und eine *Puppe* (Klasse 28) können beide aus Kunststoff sein, doch sind sie nicht der gleichen Art, da es sich bei dem einen um ein Möbelstück und bei dem anderen um ein Spielzeug handelt. Sie gehören unterschiedlichen Kategorien an.

Funktionsweise: z. B. mechanische Funktionsweise, mit oder ohne Verbrennungsmotor/Motor, optische, elektrische, biologische oder chemische Funktionsweise.

Beispiel

- Ein *Teleskop* (Klasse 9) ist ein optisches Gerät (die Art eines Teleskops kann durch seine optische Funktionsweise bestimmt werden).

Die Funktionsweise kann bei der Bestimmung der Art einiger Waren helfen, führt aber nicht immer zum Ziel. Es gibt Fälle, in denen Waren, vor allem technologische, die gleiche Funktionsweise haben, aber von unterschiedlicher Art sind.

Beispiel

- Ein *Mixer* und eine *elektrische Zahnbürste* funktionieren nach dem gleichen Prinzip, nämlich Rotation, sind aber nicht der gleichen Art.

Es gibt allerdings auch Waren mit unterschiedlicher Funktionsweise, die trotzdem gleichartig sind.

Beispiel

- Die Funktionsweise von *Waschmaschinen, die Waschpulver verwenden*, ist chemisch, was eine völlig andere Funktionsweise als die von *Waschmaschinen ist, die mit Magnetwellen arbeiten*. Dennoch sind diese Waren von der gleichen Art, da sie beide Waschmaschinen sind.

Physikalischer Zustand: z. B. flüssig/fest, hart/weich, flexibel/starr

Der physikalische Zustand ist ein weiteres Merkmal der Waren, das zur Bestimmung ihrer Art herangezogen werden kann, aber wie bei der Funktionsweise ist dies nicht immer zielführend.

Beispiele

- Alle Getränke sind flüssig. Sie unterscheiden sich in ihrer Art von festen Nahrungsmitteln. Beim Vergleich von zwei verschiedenen Getränken ist deren physikalischer Zustand jedoch nicht als zielführend anzusehen: *Milch* (Klasse 29) und *alkoholische Getränke* (Klasse 33) sind nicht von der gleichen Art.

- *Joghurt* wird sowohl in fester als auch in flüssiger Form vermarktet. Die Art dieser Ware wird jedoch nicht durch ihren physikalischen Zustand definiert, sondern – wie bereits erwähnt – anhand ihres Grundbestandteils (Milch). Die Art eines festen Joghurts und eines flüssigen Joghurts ist in beiden Fällen identisch (d. h. ein Milchprodukt).

3.2.1.3 Art von Dienstleistungen

Bei der Bestimmung der Art von Dienstleistungen können die Merkmale Zusammensetzung, Funktionsweise, physikalischer Zustand nicht herangezogen werden, weil Dienstleistungen immateriell sind.

Die Art von Dienstleistungen lässt sich insbesondere durch die Art der Tätigkeit bestimmen, die für Dritte erbracht wird. In den meisten Fällen bestimmt die Kategorie, in die die Dienstleistung fällt, deren Art.

Beispiel

- *Taxidienstleistungen* (Klasse 39) sind von der gleichen Art wie *Busdienstleistungen* (Klasse 39), da in beiden Fällen Beförderungsdienstleistungen erbracht werden.

3.2.1.4 Art von Waren im Gegensatz zur Art von Dienstleistungen

Ihrer *Art* nach sind Waren und Dienstleistungen stets unähnlich. Waren sind Handelsartikel oder Handelsgüter. Ihr Verkauf beinhaltet in der Regel die Übertragung des Eigentums an etwas Physischem. Dienstleistungen hingegen sind die Erbringung immaterieller Leistungen.

3.2.2 Verwendungszweck

Der Zweck wird allgemein definiert als der Grund, aus dem etwas gemacht oder geschaffen wird oder wofür etwas besteht („*Purpose is generally defined as the reason for which something is done or created or for which something exists"* [*Oxford Dictionary Online*]).

Als „Canon"-Faktor bedeutet Verwendungszweck die beabsichtigte Verwendung der Waren oder Dienstleistungen und nicht irgendeine andere mögliche Verwendung.

Beispiel

- Eine *Plastiktüte* kann als Regenschutz verwendet werden. Eigentlich dient sie aber dem Transport von Waren.

Der Zweck wird durch die Funktion der Waren/Dienstleistungen bestimmt. Mit anderen Worten, er ist die Antwort auf die Fragen: Welchen Bedarf decken diese Waren/Dienstleistungen? Welches Problem lösen sie?

Es ist manchmal schwierig, den richtigen Abstraktionsgrad für die Bestimmung des Verwendungszwecks zu bestimmen. Wie die Art muss auch der Verwendungszweck hinreichend eng bestimmt werden.

Beispiel

- Bei *Essig* sollte als Verwendungszweck nicht „menschlicher Verzehr" wie bei allen Nahrungsmitteln angenommen werden, sondern „alltägliches Würzungsmittel".

3.2.3 Nutzung

Die Nutzung bestimmt, wie Waren/Dienstleistungen für ihren Verwendungszweck verwendet werden.

Es ist folgende Frage zu stellen: Wie werden diese Waren/Dienstleistungen verwendet/genutzt?

Die Nutzung ergibt sich häufig unmittelbar aus der Art und/oder dem Verwendungszweck und hat dann *per se* keine oder wenig Bedeutung in der Ähnlichkeitsanalyse.

Beispiel

- Zeitungen und Bücher werden insofern gleich genutzt, als sie beide gelesen werden. Eine Ähnlichkeit lässt sich jedoch schon aus der Tatsache ableiten, dass es sich bei beiden um Druckerzeugnisse handelt (gleiche Art), und dass sie beide der Unterhaltung oder Information dienen (gleicher Verwendungszweck).

Ungeachtet der vorstehenden Erläuterung kann die Nutzung, unabhängig von Art und Verwendungszweck, dort wichtig sein, wo sie die Waren charakterisiert:

Beispiel

- *Pharmazeutische Erzeugnisse für die Behandlung von Hautkrankheiten* in Klasse 5 können als Creme auftreten. Sie werden genauso genutzt wie *kosmetische Hautpflegemittel* in Klasse 3.

Selbst wenn die Nutzung die Vergleichswaren charakterisiert und sie für beide Waren identisch ist, wird diese Tatsache allein nicht ausreichend sein, um Ähnlichkeit zu bejahen.

Beispiel

- *Kaugummi* (Klasse 30) und *Kautabak* (Klasse 34) werden auf identische Weise genutzt. Diese Tatsache allein macht sie jedoch nicht zu ähnlichen Waren.

3.2.4 Komplementarität

Waren (oder Dienstleistungen) sind komplementär, wenn zwischen ihnen eine enge Beziehung dahin gehend besteht, dass die eine für die Verwendung der anderen in einer Weise unerlässlich (wesentlich) oder wichtig (erheblich) ist, die bei Verbrauchern den Eindruck erweckt, dass die Herstellung dieser Waren bzw. die Erbringung dieser Dienstleistungen durch dasselbe Unternehmen erfolgt (siehe in diesem Sinne Urteile vom 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; vom 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25; und vom 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44).

Die komplementäre Beziehung zwischen den Waren/Dienstleistungen kann beispielsweise funktionaler Art sein.

Beispiel

- Die Dienstleistung *Hosting von Webseiten im Internet* in Klasse 42 kann ohne die *Programmierung von Computern* in Klasse 42 nicht existieren. Es besteht eine funktionale Komplementarität zwischen diesen Dienstleistungen, die von ihrer Art her beide in den Bereich der Informationstechnologie fallen. Zudem sind diese Dienstleistungen an die gleichen Verkehrskreise gerichtet und werden über die

gleichen Kanäle vertrieben. Daher sind sie ähnlich (Urteil vom 29/09/2011, T-150/10, Loopia, EU:T:2011:552, § 36 und 43).

Per definitionem können Waren, die für unterschiedliche Verkehrskreise gedacht sind, nicht komplementär sein (Urteile vom 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30; und vom 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48). Siehe hierzu auch Abschnitt 3.3.1, Verknüpfung zwischen Faktoren.

Beispiel

- *Textilprodukte* in Klasse 24 (an das breite Publikum gerichtet) und *Dienstleistungen der Behandlung von Textilprodukten* in Klasse 40 (an professionelle Abnehmerkreise gerichtet) können nicht komplementär sein (Urteil vom 16/05/2013, T-80/11, Ridge Wood, EU:T:2013:251, § 28-32). Diese Waren und Dienstleistungen sind nicht ähnlich.

Eine Komplementarität führt an sich nicht zwangsläufig zu dem Schluss, dass Waren und/oder Dienstleistungen einander ähnlich sind. Auch wenn vielleicht ein gewisser Grad an Komplementarität besteht, können die jeweiligen Waren und/oder Dienstleistungen unähnlich sein.

Beispiel

- Es besteht insofern ein gewisser Grad an Komplementarität zwischen *Wein* (Klasse 33) und *Weingläsern* (Klasse 21), als Weingläser für das Trinken von Wein bestimmt sind. Diese Komplementarität ist jedoch nicht hinreichend ausgeprägt, um auf das Bestehen einer Ähnlichkeit dieser Waren schließen zu können. Zudem sind sie nicht von der gleichen Art, haben nicht die gleiche übliche Herkunft und werden auch nicht über die gleichen Kanäle vertrieben (Urteil vom 12/07/2007, T-105/05, Waterford Stellenbosch, EU:T:2007:170, § 34, bestätigt durch Urteil vom 07/05/2009, C-398/07 P, Waterford Stellenbosch, EU:C:2009:288, § 45).

Wurde jedoch die Komplementarität von Waren/Dienstleistungen im Zusammenspiel mit anderen Faktoren wie „übliche Herkunft“ und/oder „Vertriebskanal“ festgestellt, kann Ähnlichkeit konstatiert werden.

Beispiele

- *Skier* (Klasse 28) und *Skistiefel* (Klasse 25) ergänzen einander, da die Verwendung des Einen für die Verwendung des Anderen unerlässlich ist. Die maßgeblichen Verkehrskreise könnten denken, dass beide Waren von demselben Unternehmen hergestellt werden. Zudem sind sie an die gleichen Verkehrskreise gerichtet und werden über die gleichen Kanäle vertrieben. Folglich werden diese Waren als ähnlich betrachtet.

- *Lehrmaterial* in Klasse 16 (wie Druckwerke, Datenträger mit Aufzeichnungen und Audio-/Videokassetten) sind wesentlich für *Lehrveranstaltungen* in Klasse 41 und ergänzen sie somit. Im Allgemeinen stammt dieses Material von demselben Unternehmen, ist an die gleichen Verkehrskreise gerichtet und wird über die gleichen Kanäle vertrieben. Diese Waren sind den betreffenden Dienstleistungen ähnlich (z. B. Urteil vom 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260).

- *Dienstleistungen eines Architekten* (Entwerfen von Gebäuden) (Klasse 42) sind unerlässlich für das *Bauwesen* (Klasse 37). Diese Dienstleistungen werden häufig zusammen über die gleichen Vertriebskanäle, von den gleichen Anbietern und für die gleichen Verkehrskreise angeboten. Folglich sind diese Dienstleistungen komplementär und ähnlich (Urteil vom 09/04/2014, T-144/12, Comsa, EU:T:2014:197, § 65-67).

3.2.4.1 Verwendung in Kombination: nicht komplementär

Es ist klar zu unterscheiden zwischen Komplementarität und Verwendung in Kombination, bei der Waren/Dienstleistungen absichtlich oder aus Zweckmäßigkeit zusammen genutzt werden (z. B. Brot und Butter). Das bedeutet jedoch, dass sie füreinander nicht von wesentlicher Bedeutung sind (Entscheidung vom 16/12/2013, R 634/2013-4, ST LAB, § 20). In solchen Fällen kann Ähnlichkeit nur aufgrund anderer Faktoren ermittelt werden, nicht jedoch gestützt auf Komplementarität.

Beispiel

- Selbst wenn die Funktion von *Transmissionsriemen* in Klasse 12 mithilfe eines *Gerätes für die Prüfung von Kraftfahrzeugen* in Klasse 9 gemessen werden kann, bedeutet dies nicht, dass die Waren komplementär sind. In bestimmten Fällen kann es zweckmäßig sein, die Leistung des einen oder anderen Parameters zu messen, aber eine reine Zweckmäßigkeit ist nicht ausreichend für den Schluss, dass eine Ware für die andere unerlässlich ist (Entscheidung vom 03/10/2013, R 1011/2012-4, SUN, § 39).

Bestimmten Waren, die häufig miteinander abgestimmt werden, aber nicht in den Anwendungsbereich anderer Ähnlichkeitsfaktoren fallen, wurde vom Gericht eine ästhetische Komplementarität zugesprochen (Urteile vom 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 62; vom 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 35-39; vom 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 49-50; und vom 20/10/2011, T-214/09, COR II, EU:T:2011:612, § 32-37). Diese Beziehung zwischen den Waren fällt aus der derzeitigen Definition vom Komplementarität heraus.

Beispiel

- *Handtaschen* (Klasse 18) und *Bekleidungsstücke* (Klasse 25) sind eng miteinander verbunden, ergänzen sich jedoch nicht, da das Eine für die Verwendung des Anderen nicht wesentlich ist. Sie werden lediglich häufig in Kombination verwendet. Sie sind jedoch ähnlich, da sie möglicherweise von demselben oder von miteinander verbundenen Herstellern vertrieben werden, von den gleichen Verkehrskreisen gekauft werden und in den gleichen Geschäften zu finden sind.

3.2.4.2 Nebenwaren/Nebendienstleistungen: nicht komplementär

Wenn bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen lediglich der Unterstützung oder Ergänzung eines anderen Produkts oder einer anderen Dienstleistung dienen, gelten sie nicht als komplementär im Sinne der Rechtsprechung. Nebenwaren sind typischerweise Waren, die für Zwecke der Verpackung (z. B. Flaschen, Kartons, Dosen usw.) oder der Verkaufsförderung (z. B. Faltblätter, Plakate, Preislisten usw.) verwendet werden. Auch Waren/Dienstleistungen, die kostenlos im Rahmen einer

Merchandising-Kampagne angeboten werden, sind normalerweise den Hauptwaren oder -dienstleistungen nicht ähnlich.

Beispiele

- *Organisation und Durchführung von Ausstellungen* ist nicht ähnlich mit *Druckereierzeugnissen einschließlich Veranstaltungshinweisen* (Klasse 16), da diese Waren lediglich dazu dienen, eine bestimmte Veranstaltung anzukündigen und dafür Werbung zu machen. Diese Waren und Dienstleistungen sind nicht komplementär.

- *Diätetische Kräuterzusätze* in Klasse 5 sind nicht unerlässlich oder wichtig für die Verwendung von *Bier, Mineralwässern und kohlensäurehaltigen Wässern und sonstigen alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken und Obstsäften, Sirupen und sonstigen Präparaten für die Zubereitung von Getränken* in Klasse 32. Bei jedem kombinierten Verzehr dieser Produkte gelten diese lediglich als Nebenwaren. Daher sind diese Waren nicht komplementär. Da sie sich darüber hinaus in Bezug auf den Zweck, die Vertriebskanäle und üblichen Hersteller unterscheiden und nicht miteinander konkurrieren, sind diese Waren nicht ähnlich (Urteil vom 23/01/2014, T-221/12, Sun Fresh, EU:T:2014:25, § 84).

3.2.4.3 Rohstoffe, Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen: nicht komplementär

Handelt es sich bei den Waren schließlich um Rohmaterialien, kann das Kriterium Komplementarität in der Ähnlichkeitsanalyse nicht herangezogen werden.

Rohmaterialien als sehr bedeutender Grundbestandteil eines Fertigerzeugnisses können zwar als mit der Ware ähnlich betrachtet werden, jedoch nicht auf der Grundlage der Komplementarität. Ähnliches gilt für Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen (siehe auch Anhang I, Abschnitte 1 und 2, und Anhang II, Abschnitte 5.1 und 5.2).

Beispiel

- *Kunststoffe im Rohzustand oder Waren aus Kunststoffen (Halbfabrikate)* (Klassen 1 und 17) können nicht als Ergänzung zu *Fertigerzeugnissen* (aus diesen Materialien hergestellte Erzeugnisse in Klassen 9 und 12) betrachtet werden mit der Begründung, dass die Rohstoffe für die Herstellung der Fertigerzeugnisse bestimmt sind (siehe in diesem Sinne Urteil vom 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39).

3.2.5 In Konkurrenz stehend

Waren/Dienstleistungen stehen miteinander in Konkurrenz, wenn die eine die andere ersetzen kann. Das bedeutet, dass sie demselben oder einem ähnlichen Zweck dienen und den gleichen tatsächlichen und potenziellen Abnehmern angeboten werden. In einem solchen Fall werden die Waren/Dienstleistungen auch als „austauschbar“ bezeichnet (Urteil vom 04/02/2013, T-504-11, DIGNITUDE, EU:T:2013:57, § 42).

Beispiele

- *Tapeten* (Klasse 27) und *Farben* (Klasse 2) stehen miteinander in Konkurrenz, denn sie dienen beide der Bedeckung und dem Schmuck von Wänden.

- *Filmverleih* (Klasse 41) und *Filmvorführungen in Kinos* (Klasse 41) stehen miteinander in Konkurrenz, weil beide die Möglichkeit geben, einen Film anzuschauen.

- *Elektrorasierer* und *Rasierklingen* (beide in Klasse 8) stehen miteinander in Konkurrenz, da sie beide dem gleichen Zweck dienen.

In manchen Fällen können die Preise von miteinander konkurrierenden Waren/Dienstleistungen erheblich voneinander abweichen; dies allein kann jedoch keinen Einfluss auf die Analyse haben, ob sie miteinander in Konkurrenz stehen oder nicht.

Beispiel

- *Goldschmuck* und *Modeschmuck*[6] (beide in Klasse 14) konkurrieren miteinander, auch wenn sich ihr Preis (und Wert) deutlich unterscheiden kann.

3.2.6 Vertriebskanal

Auch wenn der Begriff „Vertriebskanal“ im „Canon“-Urteil nicht ausdrücklich erwähnt wird, findet er doch international wie national umfassend Anwendung bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Waren/Dienstleistungen. In mehreren Urteilen der EU-Gerichte wurde er als zusätzlicher Faktor herangezogen (siehe unter anderem Urteil vom 21/04/2005, T-164/03, monBébé, EU:T:2005:140, § 53). Die Gründe hierfür sind folgende:

Werden die Waren/Dienstleistungen über die gleichen Vertriebswege auf den Markt gebracht, so kann dies vom Verbraucher dahin gehend verstanden werden, dass die Waren oder Dienstleistungen demselben Marktsegment angehören und von ein und demselben Hersteller stammen könnten oder umgekehrt.

Der Begriff „Vertriebskanal“ bezeichnet weniger die Art und Weise, wie das Erzeugnis eines Unternehmens verkauft oder beworben wird, sondern eher den Ort des Vertriebs. Für die Analyse der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen ist das Vertriebssystem – direkt oder indirekt – nicht entscheidend. Es ist vielmehr folgende Frage zu stellen:

Werden die Waren/Dienstleistungen an den gleichen Verkaufsstätten vertrieben oder werden sie üblicherweise an den gleichen oder ähnlichen Orten angeboten?

Das Kriterium gleicher Verkaufsstätten ist jedoch nur von untergeordneter Bedeutung, da heutzutage in Supermärkten, Drogeriemärkten und Warenhäusern eine Vielzahl verschiedener Waren angeboten wird. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind sich der Tatsache bewusst, dass die an diesen Orten zum Verkauf angebotenen Waren von einer Vielzahl unabhängiger Unternehmen stammen. Bei der Beurteilung der Frage, ob

[6] Als Modeschmuck gilt Schmuck, der aus kostengünstigen Metallen und Imitationssteinen oder Halbedelsteinen hergestellt und zu dekorativen Zwecken getragen wird.

die Verbraucher im Hinblick auf die Waren eine gemeinsame Herkunft annehmen, darf der alleinigen Tatsache, dass die Waren in gleichen Vertriebsstätten verkauft werden, keine entscheidende Bedeutung beigemessen werden.

Nur wenn die fraglichen Waren in der gleichen *Abteilung* solcher Läden angeboten werden, in denen gleichartige Waren gemeinsam verkauft werden, spricht dies für Ähnlichkeit. In solchen Fällen muss es möglich sein, die Abteilung aufgrund ihrer Lage und ihrer funktionalen Abtrennung von anderen Abteilungen zu identifizieren (z. B. Abteilung für Milcherzeugnisse eines Supermarkts, Kosmetikabteilung eines Warenhauses).

Der Faktor kann ebenfalls dann zählen, wenn die Waren ausschließlich oder üblicherweise in Fachgeschäften verkauft werden. Wenn die Waren in den gleichen Fachgeschäften angeboten werden, wird der Verbraucher geneigt sein, eine gemeinsame Herkunft der Waren anzunehmen und umgekehrt eine gemeinsame Herkunft auszuschließen, wenn die Waren gewöhnlich in verschiedenen Geschäften verkauft werden.

Umgekehrt können unterschiedliche Vertriebsstätten gegen die Ähnlichkeit von Waren sprechen.

Beispiel

- *Rollstühle* im Vergleich zu *Fahrrädern*

Beide gehören zwar zu *Fahrzeuge* in Klasse 12, werden jedoch kaum an denselben Verkaufsstätten zu finden sein. *Fahrräder* werden üblicherweise entweder in Fahrradfachgeschäften oder im Sportartikeleinzelhandel verkauft. Die Vertriebskanäle für *Rollstühle* bestehen hingegen aus dem Fachhandel für Krankenhausbedarf sowie aus Spezialgeschäften, in denen Hilfsmittel für Menschen mit geistigen oder körperlichen Behinderungen verkauft werden.

3.2.7 Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum

Die maßgeblichen Verkehrskreise, d. h. die tatsächlichen und potenziellen Abnehmer der streitigen Waren und Dienstleistungen, stellen einen weiteren Faktor dar, der bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen zu behandeln ist (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit).

Die maßgeblichen Verkehrskreise können bestehen aus

- der breiten Öffentlichkeit (den Verkehrskreisen im weitesten Sinne) oder
- professionellen Abnehmerkreisen (Gewerbetreibenden oder spezialisierten Abnehmerkreisen).

Unter den maßgeblichen Verkehrskreisen sind nicht zwangsläufig die Endverwender zu verstehen; Endverwender von Tierfutter in Klasse 31 sind Tiere, nicht jedoch die maßgeblichen Verkehrskreise. Die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem Fall wären die Durchschnittsverbraucher.

Die Tatsache allein, dass es Überschneidungen bei den potenziellen Abnehmern gibt, ist nicht automatisch ein Anzeichen von Ähnlichkeit. Die gleiche Gruppe von Abnehmern kann durchaus Waren oder Dienstleistungen völlig anderer Herkunft und Art benötigen. Der Umstand, dass beispielsweise Fernsehgeräte, Autos und Bücher an dieselben Abnehmerkreise gerichtet sind, nämlich an das breite Publikum, ist für die Ähnlichkeitsprüfung ohne Belang. In vielen Fällen sind entweder ein oder beide Verzeichnisse der zu vergleichenden Waren/Dienstleistungen an das breite Publikum gerichtet, unterscheiden sich aber im Verwendungszweck (Deckung des Bedarfs der Abnehmer). Solche Umstände sprechen gegen Ähnlichkeit.

Übereinstimmungen bei den maßgeblichen Verkehrskreisen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf Ähnlichkeit, wohingegen sich erheblich unterscheidende Verkehrskreise deutlich gegen eine Ähnlichkeit sprechen.

Unterschiedliche Abnehmer sind gegeben, wenn

a) die Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse an das breite Publikum gerichtet sind, das jedoch aufgrund seines (persönlichen) Bedarfs, Alters usw. klar in verschiedene Kategorien unterteilt werden kann;

   - Beispiel: *Rollstühle* im Vergleich zu *Fahrrädern* (Klasse 12);

b) die Waren-/Dienstleistungsverzeichnisse an Gewerbetreibende gerichtet sind, jedoch unterschiedlichen Marktsegmenten angehören;

   - Beispiel: *Chemische Erzeugnisse für die Forstwirtschaft* im Vergleich zu *Lösungsmitteln für Firnisse und Lacke* (Klasse 1);

c) ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise aus den Durchschnittsverbrauchern besteht, ein anderer aus Gewerbetreibenden.

   - Beispiel: *Behälter für Kontaktlinsen* (in Klasse 9) im Vergleich zu *chirurgischen Apparaten und Instrumenten* (in Klasse 10).

3.2.8 Übliche Herkunft (Hersteller/Anbieter)

Auch wenn der Gerichtshof diesen Faktor im Canon-Urteil nicht ausdrücklich erwähnt hat, ergibt sich doch aus dem allgemeinen Konzept der Verwechslungsgefahr, dass die übliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen für die Ähnlichkeitsanalyse von besonderer Bedeutung ist. Der Gerichtshof definiert Verwechslungsgefahr als Gefahr, „wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen“ (Canon, § 29). Wenn also nach Auffassung der maßgeblichen Verkehrskreise die Waren/Dienstleistungen dieselbe übliche Herkunft haben, deutet dies stark auf Ähnlichkeit hin.

Dies sollte jedoch nicht dahin gehend missverstanden werden, dass bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr und Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen umgekehrt vorgegangen werden kann: Die Feststellung der Verwechslungsgefahr hängt von vielen anderen Faktoren ab (wie der Ähnlichkeit von Zeichen, der Kennzeichnungskraft der älteren Marke) und wird nicht ausschließlich durch die übliche Herkunft bestimmt, die für sich genommen nur ein Faktor bei der Ähnlichkeitsanalyse von Waren/Dienstleistungen ist.

Der Befund, dass für Verbraucher bezüglich der Herkunft der Waren/Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr besteht, ist kein stichhaltiges Argument im Vergleich von Waren/Dienstleistungen. Er sollte jedoch in der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr erwähnt werden. In diesem Zusammenhang bezieht sich „Herkunft" im Wesentlichen auf die Branche oder Art des Unternehmens, das die betreffenden Waren oder Dienstleistungen anbietet, und weniger auf die Identität des Herstellers.

Die „Herkunft" wird nicht ausschließlich durch den tatsächlichen Ort der Herstellung/Bereitstellung bestimmt (wie z. B. Fabrik, Werkstatt, Institut und Labor), sondern hauptsächlich durch die Frage, wer die Herstellung/Bereitstellung der Waren/Dienstleistungen leitet und/oder kontrolliert. Anders ausgedrückt ist folgende Frage zu stellen: Wer ist für die Herstellung der Ware bzw. die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich?
Für die Feststellung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen ist der geografische Ursprung (z. B. China) unerheblich.

Im „ELS"-Urteil vertrat der Gerichtshof die Auffassung, dass sogar Waren und Dienstleistungen die gleiche Herkunft haben können, wenn üblicherweise die gleiche Art von Unternehmen für die Herstellung/Bereitstellung beider Waren/Dienstleistungen verantwortlich ist. Für *Lehrbücher* (Klasse 16) galt die gleiche Herkunft wie für *Anbieten von Fernkursen* (Klasse 41), da „… Unternehmen, die Kurse aller Art anbieten, den Schülern diese Waren häufig als begleitendes Lernmaterial (geben)" (Urteil vom 23/10/2002, T-388/00, ELS, EU:T:2002:260, § 55).

Damit das Kriterium „übliche Herkunft" nicht verwässert wird, ist es restriktiv anzuwenden. Würde allen Waren/Dienstleistungen, die von einem großen (multinationalen) Unternehmen oder einer Holdinggesellschaft stammen, dieselbe Herkunft zuerkannt, würde dieser Faktor an Bedeutung verlieren.

Beispiel

- *Mittel für die Schönheitspflege* (Klasse 3) und *Nahrungsmittel* (Klassen 29 bis 31) können zwar unter dem Dach eines einzigen Unternehmens hergestellt werden, doch entspräche dies nicht der Handelsusance, der zufolge diese Arten von Waren von verschiedenen Herstellern stammen, die jeweils einer spezifischen Branche angehören.

3.2.8.1 Merkmale einer gemeinsamen Herkunft

Bei der Bestimmung der üblichen Herkunft einer Ware/Dienstleistung könnten folgende Merkmale erheblich sein.

Fertigungsstätten

Beispiel

- *Firnisse, Lacke, Farbstoffe und Beizen* (Klasse 2) werden normalerweise von denselben Produzenten hergestellt, meist spezialisierten Chemieunternehmen.

Der Herstellungsort kann ein deutlicher Hinweis darauf sein, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen von derselben Quelle stammen. Übereinstimmende

Herstellungsstätten stellen zwar einen Hinweis auf eine gemeinsame übliche Herkunft dar, umgekehrt jedoch schließen unterschiedliche Herstellungsstätten nicht aus, dass die Waren aus denselben oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Dies gilt zum Beispiel für *Bücher* (Klasse 16) und *elektronische Medien* (Klasse 9) (miteinander konkurrierende Waren, Bücher werden durch elektronische Medien ersetzt), die beide von Verlagshäusern vertrieben werden.

Herstellungsmethoden

Beispiel

- *Ledergürtel* (Klasse 25) und *Lederhandtaschen* (Klasse 18) werden nicht nur an den gleichen Herstellungsstätten wie z. B. Lederwerkstätten produziert, sondern auch mit denselben Werkzeugen und Maschinen für die Lederbearbeitung.

(Technisches) Know-how

Beispiel

- Für *Virenschutzdienstleistungen für Computer* (Klasse 42) und *Softwaredesign* (Klasse 42) ist ähnliches technisches Know-how im Bereich Informationstechnologie erforderlich.

Den Verkehrskreisen bekannte Branchenübung

Eine Branchenübung, dass beispielsweise Hersteller ihre Geschäftstätigkeit auf benachbarte Märkte ausdehnen, ist für den Schluss, dass Waren/Dienstleistungen unterschiedlicher Art die gleiche Herkunft haben, von besonderer Bedeutung. In solchen Fällen muss geprüft werden, ob eine solche Ausdehnung der Geschäftstätigkeit in der jeweiligen Branche üblich ist oder ob sie nur in Ausnahmefällen vorkommt.

Beispiele für Branchen, in denen eine Ausdehnung der Geschäftstätigkeit auf andere Bereiche üblich geworden ist:

- *Schuhe* (Klasse 25) und *Handtaschen* (Klasse 18): Es ist durchaus üblich auf dem Markt, dass die Hersteller von Schuhen auch Handtaschen herstellen.

Beispiele, in denen eine Ausdehnung des Geschäftsfelds (noch) nicht üblich ist

- *Bekleidung* (Klasse 25) und *Parfums* (Klasse 3): Auch wenn einige Couturiers, die Bekleidung herstellen, heutzutage auch Parfums unter ihrem Markennamen verkaufen, ist dies in der Bekleidungsbranche noch nicht die Regel und gilt eher für (wirtschaftlich) erfolgreiche Designer.

3.3 Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren

Die „Canon“-Kriterien wurden in dem entsprechenden Urteil ohne Rangordnung (Gewichtung) und ohne Angabe irgendeiner Beziehung untereinander aufgeführt. Sie wurden vielmehr einzeln betrachtet. Sie können jedoch nicht unabhängig voneinander

gesehen werden, da einige Kriterien miteinander zusammenhängen und einige Kriterien wichtiger als andere sind, unabhängig davon, ob Waren mit Waren, Dienstleistungen mit Dienstleistungen oder Waren mit Dienstleistungen verglichen werden. Als Ergebnis einer Gewichtung aller dieser Faktoren gemäß ihrer jeweiligen Bedeutung für die betreffenden Waren/Dienstleistungen kann der Grad der Ähnlichkeit variieren und gering, durchschnittlich oder hoch sein (siehe nachstehenden Abschnitt 3.3.4).

3.3.1 Verknüpfung zwischen Faktoren

In vielen Fällen bestehen Zusammenhänge zwischen den Faktoren in dem Sinne, dass bei Vorliegen eines Faktors auch ein anderer Faktor erfüllt sein kann.

Beispiele

- Gestützt auf den Zweck kann auch bestimmt werden, wer die tatsächlichen und potenziellen Kunden sind, d. h. wer das relevante Publikum ist.

- Verwendungszweck und relevantes Publikum zusammen können auch ein Hinweis darauf sein, ob Waren/Dienstleistungen miteinander konkurrieren.

- Derselbe Vertriebskanal geht Hand in Hand mit dem gleichen Publikum. Oder anders ausgedrückt: Unterscheiden sich die Vertriebskanäle, kann auch das Publikum ein anderes sein.

- Waren/Dienstleistungen, die für unterschiedliche Verkehrskreise gedacht sind, können nicht komplementär sein (Urteile vom 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; und vom 22/06/2011, T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 30).

- Die Nutzung hängt gewöhnlich von der Beschaffenheit und dem Zweck der Waren ab.

Mitunter ist die Trennlinie zwischen verschiedenen Faktoren schwierig zu ziehen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf „Art“, „Verwendungszweck“ und „Nutzung“. Stößt der Prüfer auf derartige Schwierigkeiten, reicht es aus, diese Faktoren gemeinsam zu betrachten.

Beispiel

- Ein *Motor* ist eine Maschine, die verschiedene Formen der Energie in mechanische Kraft und Bewegung umwandelt. In einem solchen Fall ist nur schwer zwischen der Art der Ware und ihrem Verwendungszweck zu unterscheiden. Es ist daher keine Unterscheidung dazwischen erforderlich, was – in diesem Fall – die Art und was der Zweck ist.

3.3.2 Bedeutung der einzelnen Faktoren

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen sind ***alle*** relevanten Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen kennzeichnen. Je nach Art der Waren oder Dienstleistungen kann jedoch ein bestimmtes Kriterium mehr oder weniger wichtig sein. Mit anderen Worten: Den verschiedenen Faktoren ist also nicht in allen Fällen das gleiche Gewicht beizumessen; vielmehr sollte ihre spezifische Bedeutung in jedem Einzelfall bestimmt werden.

Die Gewichtung der einzelnen Faktoren hängt generell von ihrer jeweiligen Auswirkung auf eine mögliche Verwechslung der Herkunft ab. Faktoren, die eindeutig nahe legen, dass die Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen oder nicht, sollten Vorrang haben.

Im Allgemeinen aussagekräftige Faktoren

- Übliche Herkunft (weil sie sich stark auf die Verwechslungsgefahr auswirkt, die durch eine gemeinsame betriebliche Herkunft bedingt ist)

- Verwendungszweck (weil er für die Kaufentscheidung des Verbrauchers bzw. seine Auswahl von Waren/Dienstleistungen entscheidend ist)

- Art (weil sie die wesentlichen Eigenschaften und Merkmale der Waren/Dienstleistungen bestimmt)

- Komplementarität (weil die enge Verbindung zwischen der Verwendung der Waren/Dienstleistungen die Verkehrskreise glauben lässt, dass sie die gleiche Herkunft haben)

- Konkurrenzverhältnis (üblicherweise haben Waren/Dienstleistungen, die miteinander konkurrieren, den gleichen Verwendungszweck und wenden sich an die gleichen Verkehrskreise)

Weniger wichtige Faktoren

- Nutzung (selbst unähnliche Waren können auf gleiche Weise genutzt werden, z. B. *Kinderwagen* und *Einkaufswagen*)

- Vertriebskanäle (selbst unähnliche Waren können in derselben Abteilung eines Geschäfts mit unterschiedlichen Auslageformen verkauft werden, z. B. *Kaugummi* (Klasse 30) und *Zigaretten* (Klasse 34))

- Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum (vor allem, wenn Waren/Dienstleistungen für die breite Öffentlichkeit gedacht sind)

3.3.3 Verschiedene Arten des Vergleichs: Waren mit Waren, Dienstleistungen mit Dienstleistungen und Waren mit Dienstleistungen

Beim Vergleich von Dienstleistungen werden grundsätzlich keine anderen Faktoren herangezogen als beim Vergleich von Waren. Bei der Anwendung dieser Faktoren ist jedoch der grundlegende Unterschied zwischen Waren und Dienstleistungen (materiell bzw. immateriell) zu berücksichtigen.

Zudem gelten dieselben Grundsätze, die beim Vergleich von Waren mit Waren bzw. von Dienstleistungen mit Dienstleistungen zur Anwendung kommen, auch beim Vergleich von Waren mit Dienstleistungen.

Ihrer Art nach sind Waren in der Regel Dienstleistungen unähnlich. Sie können einander jedoch ergänzen. Dienstleistungen und Waren können auch demselben

Zweck dienen und daher miteinander konkurrieren. Daraus folgt, dass unter bestimmten Umständen Ähnlichkeit zwischen Waren und Dienstleistungen bejaht werden kann.

3.3.4 Grad der Ähnlichkeit

Zwischen Waren und/oder Dienstleistungen kann Ähnlichkeit verschiedenen Grades bestehen (gering, durchschnittlich, hoch), je nachdem, wie viele Faktoren ihnen gemeinsam sind und welches Gewicht diese jeweils haben. Der zwischen Waren und Dienstleistungen festgestellte Grad der Ähnlichkeit ist für die endgültige Entscheidung über die Verwechslungsgefahr von Bedeutung.

Im Allgemeinen gilt ein Faktor allein nicht als ausreichend, um einen geringen Grad an Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen zu bejahen, auch wenn es ein aussagekräftiger Faktor ist.

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Autos* und *Fahrräder* (beide in Klasse 12) dienen demselben Zweck (Beförderung einer Person von A nach B), doch sind sie deshalb noch nicht ähnlich.

- *Fensterglas* (Klasse 19) und *Brillenglas* (Klasse 9) sind zwar von der gleichen Art, doch sind sie einander nicht ähnlich, da sie bei anderen relevanten Faktoren, wie Verwendungszweck, Herstellern, Vertriebskanälen und maßgeblichen Verkehrskreisen keine Übereinstimmung aufweisen.

Ein endgültiger Schluss bezüglich der Ähnlichkeit wird erst durch die Kombination verschiedener Faktoren und ihre Gewichtung ermöglicht. Häufig führt die Kombination zweier aussagekräftiger Faktoren wie Art und Hersteller oder die Kombination eines aussagekräftigen und zweier schwacher Faktoren zum Befund der Ähnlichkeit. Die Kombination zweier schwacher Faktoren wie Vertriebskanal und maßgebliche Verkehrskreise lassen hingegen die Bejahung einer Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen grundsätzlich nicht zu.

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Milch* und *Käse* (beide in Klasse 29) haben unterschiedliche Verwendungszwecke und Nutzungen; sie stehen nicht miteinander in Konkurrenz und ergänzen sich nicht. Allerdings ist die Tatsache, dass sie gleicher Art sind (Milcherzeugnisse) und die gleiche übliche Herkunft haben (Molkereiunternehmen), für die Bejahung einer Ähnlichkeit entscheidend.

- *Pharmazeutische Erzeugnisse* und *Pflaster* (beide in Klasse 5) sind zwar verschiedener Art, doch dienen sie demselben Zweck, nämlich der Behandlung von Krankheiten, Behinderungen oder Verletzungen. Darüber hinaus werden sie über die gleichen Kanäle vertrieben und wenden sich an das gleiche Publikum. Daher sind sie ähnlich.

Die Menge übereinstimmender Faktoren sowie deren Bedeutung/Gewicht entscheiden über den Grad der Ähnlichkeit. Als Faustregel gilt: Je mehr gemeinsame Faktoren gegeben sind, desto höher ist der Grad der Ähnlichkeit. Eine nur aufgrund von zwei Faktoren festgestellte Ähnlichkeit würde üblicherweise nicht als groß eingestuft; ganz

anders hingegen sieht die Lage bei den Waren/Dienstleistungen aus, bei denen Übereinstimmung bei vier oder mehr relevanten Faktoren besteht.

Eine mathematische Regel kann allerdings nicht aufgestellt werden, da die jeweiligen konkreten Umstände des Einzelfalls entscheiden.

Anhang I

Spezifische Fragen zur Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen

In diesem Teil werden keine neuen Kriterien für die Feststellung einer Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen aufgestellt. Er soll lediglich Hilfestellung für den Vergleich konkreter Gruppen von Waren und Dienstleistungen bieten, bei denen abgesehen von den „Canon"-Kriterien noch einige allgemeine Regeln und Ausnahmen gelten.

1 Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen

Die Tatsache allein, dass eine bestimmte Ware aus mehreren Komponenten bestehen kann, begründet nicht automatisch eine Ähnlichkeit zwischen dem Fertigerzeugnis und seinen Komponenten (Urteil vom 27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, § 61).

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Ventilatorflügel* (Klasse 7) und *Haartrockner* (Klasse 11)
- *Elektrokabel* (Klasse 9) und *Lampe* (Klasse 11)
- *Knöpfe* (Klasse 26) und *Bekleidungsstücke* (Klasse 25)

Eine Ähnlichkeit wird hier nur in Ausnahmefällen bejaht und erfordert, dass zumindest einige der Hauptfaktoren für die Feststellung von Ähnlichkeit wie Hersteller, Abnehmerkreise und/oder Komplementarität gegeben sind.

Eine solche Ausnahme beruht darauf, dass Einzelteile und Ausstattungen häufig von demselben Unternehmen hergestellt und/oder verkauft werden, das auch das Fertigerzeugnis herstellt und sich an dieselben Abnehmerkreise richtet, beispielsweise im Falle von Ersatzteilen. Je nach Art des betreffenden Produkts kann das Publikum erwarten, dass die Komponente vom „Original-Hersteller" oder unter seiner Kontrolle hergestellt wurde, was für Warenähnlichkeit spricht.

Generell können in jedem Einzelfall verschiedene Faktoren zu beachten sein. So ist zum Beispiel der Umstand, dass die Komponente auch selbständig verkauft wird oder von herausragender Bedeutung für die Funktion der Maschine ist, ein Indiz für Ähnlichkeit.

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Elektrische Zahnbürste* (Klasse 21) und *Ersatzbürstenköpfe* (Klasse 21)
- *Drucker* (Klasse 9) und *Tonerpatronen* (Klasse 2)
- *Nähmaschinen* (Klasse 7) und *Fußantriebe für Nähmaschinen* (Klasse 7)

2 Rohmaterialien und Halbfabrikate

Ein ähnlicher Ansatz wird auch bei Rohmaterialien und Halbfabrikaten auf der einen und Fertigerzeugnissen auf der anderen Seite verfolgt.

In den meisten Fällen wird die alleinige Tatsache, dass eine Ware zur Herstellung einer anderen verwendet wird, als Beweis der Ähnlichkeit der Waren nicht ausreichen, da ihre Art, ihr Verwendungszweck, das relevante Publikum und die Vertriebskanäle äußerst unterschiedlich sein können (Urteil vom 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 49-51). Nach der Rechtsprechung unterscheiden sich Rohmaterialien, die einem Verarbeitungsprozess unterzogen werden, hinsichtlich Art, Ziel und Zweckbestimmung wesentlich von den Fertigerzeugnissen, die aus diesen Rohmaterialien hergestellt sind oder von diesen Rohmaterialien umhüllt sind (siehe in diesem Sinne Urteil vom of 03/05/2012, T-270/10, Conceria Kara gegen HABM, Dima [KARRA], nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, § 53). Zudem ergänzen sie einander nicht, weil das eine aus dem anderen hergestellt wird und Rohmaterialien in der Regel zur Verwendung in der Industrie anstatt zum Direkterwerb durch den Endverbraucher bestimmt sind (Urteil vom 09/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43).

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Leder, Tierhäute* (Klasse 18) und *Bekleidungsstücke* (Klasse 25).
- *Edelmetalle* (Klasse 14) und *Schmuckwaren* (Klasse 14)

Letztendlich mag die Entscheidung von den konkreten Gegebenheiten des Falls abhängen, wie dem Grad der Verarbeitung der Rohmaterialien oder der Frage, ob es sich um die Grundkomponente des Endprodukts handelt. Je größer die Bedeutung des Rohmaterial für das Endprodukt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer Ähnlichkeit der Waren. Folglich kann eine Ähnlichkeit bejaht werden, wenn das Rohmaterial oder das Halbfabrikat für Form, Eigenschaft, Qualität oder Wert des Fertigerzeugnisses entscheidend ist. In solchen Fällen ist das Rohmaterial häufig unabhängig vom Endprodukt über die gleichen Vertriebskanäle erhältlich.

Beispiel für Ähnlichkeit

- *Edelsteine* (Klasse 14) und *Schmuckwaren* (Klasse 14) Anders als *Edelmetalle* sind *Edelsteine* bei Juwelieren unabhängig vom Fertigerzeugnis erhältlich.

Eine Unterkategorie von Rohmaterialien sind *Zutaten für die Zubereitung von Nahrungsmitteln* (siehe nachstehend „*Zutaten*“).

3 Zubehör, Accessoires

Ein Zubehör ist ein Extra, das das Hauptprodukt, dem es hinzugefügt wird, verbessert oder ergänzt. Anders als Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen ist Zubehör nicht Bestandteil des Hauptprodukts, auch wenn es normalerweise in enger Verbindung mit diesem verwendet wird. Normalerweise erfüllt Zubehör einen sinnvollen technischen oder dekorativen Zweck.

In gewissem Umfang gelten die Regeln für Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen auch für Zubehör. Die Tatsache allein, dass eine bestimmte Ware in Kombination mit einer anderen Ware verwendet wird, lässt noch nicht zwangsläufig den Schluss zu, dass Ähnlichkeit vorliegt.

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Bekleidungsstücke* (Klasse 25) und *Haarschmuck* (Klasse 26)

- *Sonnenblenden für Automobile* (Klasse 12) und *Fahrzeuge* (Klasse 12)

Es ist allerdings durchaus üblich, dass bestimmte Zubehörteile auch vom Hersteller des Hauptprodukts hergestellt werden. Folglich kann der Verbraucher erwarten, dass Hauptprodukt und Zubehör unter der Kontrolle derselben Stelle hergestellt werden, und zwar vor allem dann, wenn sie über die gleichen Handelskanäle vertrieben werden. In solchen Fällen deutet Vieles auf Ähnlichkeit hin.

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Fahrräder* (Klasse 12) und *Satteltaschen für Fahrräder* (Klasse 12)
- *Brillen* (Klasse 9) und *Brillenetuis* (Klasse 9)

4 Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen

Diese Dienstleistungen gehören in die Kategorie der warenbezogenen Dienstleistungen.

Da von der Art her Waren und Dienstleistungen unähnlich sind, kann eine Ähnlichkeit von Waren und den entsprechenden Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen nur bejaht werden, wenn

- es in dem Marktsegment, in dem der Hersteller der Waren tätig ist, üblich ist, dass er auch solche Dienstleistungen erbringt, und
- die maßgeblichen Verkehrskreise übereinstimmen und
- Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für diese Waren unabhängig vom Erwerb der Waren erbracht werden (nicht im Rahmen des Kundendienstes).

Die Installation praktisch aller Waren ist in Klasse 37 eingeordnet, so z. B. *Installation von Klimaanlagen, Elektrogeräten, Aufzügen, Feueralarmanlagen, Kühlapparaten, Kücheneinrichtungen und Maschinen*. Die *Installation und Reparatur von Computerhardware* ist ebenfalls der Klasse 37 zugeordnet, da es sich um eine physische Reparatur- und Installationstätigkeit handelt. Das *Installieren und Reparieren von Computerprogrammen* ist hingegen in Klasse 42 eingeordnet, weil hierzu auch die Programmierung von Computern ohne eine physische Installation oder Reparatur von Computern zählt.

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Datenverarbeitungsgeräte und Computer* (Klasse 9) und *Installation und Reparatur elektronischer Geräte* (Klasse 37)
- *Klimaapparate* (Klasse 11) und *Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen* (Klasse 37)
- *Verkaufsautomaten* (Klasse 7) und *Wartungsdienstleistungen* (Klasse 37)

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Baumaterialien* (Klasse 19) und *Installationsdienstleistungen* (Klasse 37)
- *Schuhwaren* (Klasse 25) und *Schuhreparaturen* (Klasse 37)
- *Fahrzeuge* (Klasse 12) und *Ausbeulen von Kraftfahrzeugen* (Klasse 37) (Urteil vom 15/12/2010, T-451/09, Wind, EU:T:2010:522, § 28-30)

5 Beratungsdienstleistungen

Beratungsdienstleistungen beziehen sich auf die Erteilung von Rat, der auf die Umstände oder Erfordernisse eines bestimmten Nutzers zugeschnitten ist und ihm bestimmte Handlungsweisen empfiehlt. *Bereitstellung von Informationen* hingegen bezieht sich auf die Bereitstellung von (allgemeinem oder speziellem) Material über eine Angelegenheit oder Dienstleistung für den Nutzer und ist nicht mit konkreten Handlungsempfehlungen für den Nutzer verbunden.

Mit der achten Auflage der Klassifikation von Nizza wurden die „professionellen Beratungsdienstleistungen“ in Klasse 42 abgeschafft. Seitdem werden Beratungsdienstleistungen ebenso wie *Dienstleistungen zur Beratung* und *Information* in der Klasse der Dienstleistung eingeordnet, die dem Gegenstand der Beratung entspricht. So ist beispielsweise *Transportberatung* der Klasse 39 zugeordnet, *Unternehmensberatung* fällt in die Klasse 35, *Finanzberatung* in die Klasse 36 und *Schönheitsberatung* in die Klasse 44. Für die Einstufung dieser Dienstleistungen ist es unerheblich, dass die Beratung oder Information auf elektronischem Wege (z. B. telefonisch oder per Computer) erteilt wird.

Beratungsdienstleistungen, Dienstleistungen zur Beratung und Information sind grundsätzlich stets den *Dienstleistungen*, auf die sie sich beziehen, ähnlich oder sogar mit ihnen identisch.

Beispiele

- *Finanzinformationsdienstleistungen* (Klasse 36) sind in *Finanzwesen* (Klasse 36) enthalten und damit identisch (Urteil vom 27/02/2008, T-325/04, Worldlink, EU:T:2008:51, § 58).

- Es besteht Ähnlichkeit zwischen *Computersoftwareberatung* (Klasse 42) und *Installation und Wartung von Software* (Klasse 42), da sie zwar nicht unbedingt in *Installation und Wartung von Software* enthalten sein mag, jedoch häufig komplementär ist.

- Beim Vergleich von Beratungsdienstleistungen, Dienstleistungen zur Beratung und Information mit Waren kann Ähnlichkeit unter Bedingungen festgestellt werden, die denen für Wartung, Installation und Reparatur ziemlich nahe kommen (siehe Abschnitt 4).

Beispiele für Ähnlichkeit

- *Beratung auf dem Gebiet der Informationstechnologie (Hard- und Software)* (Klasse 42) und *Computerprogramme* (Klasse 9)

- *Schönheitsberatung* (Klasse 44) und *Mittel für die Schönheitspflege* (Klasse 3)

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Informationsdienstleistungen für den Kauf von Modeartikeln (Informationen von Einkaufsberatern)* (Klasse 35) und *Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* (Klasse 25), da es auf dem Markt nicht üblich ist, dass der Hersteller von Artikeln der Klasse 25 auch solche Informationsdienstleistungen anbietet.

- *Bereitstellung von Informationen im Bereich Unterhaltung* (Klasse 41) und *Spielzeug* (Klasse 28), da es auf dem Markt nicht üblich ist, dass Hersteller von Spielzeug in Klasse 28 solche Informationsdienste bieten.

6 Vermietung und Leasing

Vermietungsdienstleistungen sind in den gleichen Klassen wie die Dienstleistungen eingeordnet, die mithilfe der vermieteten Gegenstände erbracht werden:

- *Vermietung von Telefonen* ist in Klasse 38 zu finden, da auch *Telekommunikationsdienste* in Klasse 38 eingeordnet sind;
- *Autovermietung* ist in Klasse 39 zu finden, da auch *Transportdienstleistungen* zu dieser Klasse gehören.

Leasing-Dienstleistungen sind Vermietungsdienstleistungen gleichzusetzen und werden daher genauso eingeordnet. Mietkauf- oder Leasingfinanzierung ist allerdings in Klasse 36 als Finanzdienstleistung eingestuft.

Ausgehend von der Annahme, dass *leasing* im Englischen „Vermieten“ bedeutet, sind diese Dienstleistungen klar von allen Finanzdienstleistungen zu unterscheiden. Der Vergleich von Vermieten und Leasing führt zu den nachfolgend erläuterten Ergebnissen.

6.1 Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und damit verbundenen Dienstleistungen

Auch wenn Vermietungsdienstleistungen in die gleichen Klassen wie die mit dem vermieteten Gegenstand erbrachte Dienstleistung eingeordnet sind, sind sie doch mit dieser Dienstleistung nicht automatisch identisch. Der Vergleich dieser Dienstleistungen hat mithilfe der bei Identität und Ähnlichkeit normalerweise angewandten Kriterien zu erfolgen.

Beispiele

- Es besteht Identität zwischen *Vermietung von Wohnungen* (Klasse 36) und *Immobilienvermietung* (Klasse 36), weil die *Vermietung von Wohnungen* in *Immobilienvermietung* enthalten ist.
- Diese Argumentation kann nicht gelten für *Vermietung von Bulldozern* (Klasse 37) und die dazu gehörenden Dienstleistungen von *Bauwesen* (Klasse 37). Die *Vermietung von Bulldozern* ist in *Bauwesen* nicht enthalten, weshalb diese Dienstleistungen nicht als identisch gelten können.

6.2 Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und Waren

Vermietungsdienstleistungen/Leasingdienstleistungen sind grundsätzlich immer den Waren unähnlich, die vermietet/geleast werden.

Beispiele

- *Autovermietung* (Klasse 39) und *Fahrzeuge* (Klasse 12)

- *Verleih von Filmen* (Klasse 41) und *DVDs* (Klasse 9)

Ausnahmen bestehen dort, wo es üblich ist, dass der Hersteller der Waren auch einen Verleih betreibt.

- *Vermietung und Leasing von Computersoftware* (Klasse 42) und *Computersoftware* (Klasse 9). Sie gelten als zu einem geringen Grad ähnlich.
- *Vermietung von Verkaufsautomaten* (Klasse 35) und *Verkaufsautomaten* (Klasse 7) Sie gelten als zu einem geringen Grad ähnlich.

Anhang II

Spezifische Branchen

1 Chemische Erzeugnisse, pharmazeutische Erzeugnisse und Mittel für die Schönheitspflege

1.1 Gegenüberstellung von Chemikalien (Klasse 1) und chemischen Erzeugnissen (Klassen 3 und 5)

Auch wenn normalerweise große Chemieunternehmen an der Produktion der verschiedensten Arten von Grundchemikalien, Spezialchemikalien und Life Science-Produkten einschließlich Arzneimittel und Pestiziden sowie von Verbraucherprodukten wie Putzmitteln und Mitteln für die Schönheitspflege beteiligt sind, ist allein die Tatsache, dass diese Waren ihrer Art nach übereinstimmen, weil sie alle grob als chemische Erzeugnisse eingeordnet werden können, nicht ausreichend für die Feststellung der Ähnlichkeit. Besondere Aufmerksamkeit ist dem spezifischen Verwendungszweck dieser chemischen Erzeugnisse sowie ihren Abnehmerkreisen und ihrem Vertriebskanal zu widmen. Was weiter oben zur Beziehung zwischen Rohmaterialien, Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen gesagt wurde, gilt in besonderem Maße für diese Produkte.

Folglich werden Waren in Klasse 3 und Klasse 5, obwohl sie üblicherweise Kombinationen mehrerer Chemikalien sind, grundsätzlich nicht als Waren der Klasse 1 ähnlich betrachtet. Ihr Verwendungszweck als Endprodukt unterscheidet sich üblicherweise von dem der Waren in Klasse 1, die sich vornehmlich noch im Rohzustand befinden, nicht bearbeitet und noch nicht mit anderen Chemikalien und neutralen Trägern zu einem Endprodukt vermischt wurden. Die Fertigerzeugnisse in Klasse 3 und Klasse 5 wenden sich üblicherweise auch an andere Abnehmerkreise und werden nicht über die gleichen Kanäle vertrieben.

Andererseits ist nicht auszuschließen, dass Waren wie *chemische Erzeugnisse für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Gartenbau* nur wenige Verarbeitungsschritte erfordern, um als ein Endprodukt, wie zum Beispiel *Fungizide*, zu gelten. Es kann davon ausgegangen werden, dass solche chemischen Stoffe den gleichen inhärenten Zweck wie *Fungizide* haben (die Abtötung von Pilzen oder Pilzsporen), insbesondere wenn sie aus dem Wirkstoff des Fungizids bestehen. Außerdem können die gleichen (Agro-)Chemieunternehmen die Halbfabrikate ebenso wie das Fertigprodukt herstellen. Daher besteht ein geringer Grad an Ähnlichkeit zwischen *chemischen Erzeugnissen für die Land- und Forstwirtschaft sowie für den Gartenbau* und *Fungiziden* (Entscheidung vom 08/10/2012, R-1631/2012-1, QUALY/QUALIDATE, § 27 und 28).

Zudem gibt es in Klasse 1 auch Waren, die nicht lediglich chemische Stoffe sind, sondern Halbfabrikate oder sogar Endprodukte mit einem spezifischen Verwendungszweck, der einen wichtigen Faktor darstellt, welcher beim Vergleich von Waren in Klasse 1 mit Waren in anderen Klassen zu berücksichtigen ist.

Beispielsweise sind *Düngemittel* in Klasse 1 auf der einen und *Pestizide*, *Fungizide* und *Herbizide* in Klasse 5 auf der anderen Seite nicht nur chemische Erzeugnisse, sondern auch Fertigprodukte mit einem spezifischen Verwendungszweck in der landwirtschaftlichen Industrie. Sie haben daher einen ähnlichen Verwendungszweck, da die spezifischen Waren in Klasse 5 Bedingungen verhindern, die das

Pflanzenwachstum hemmen könnten, und insofern als wachstumsfördernd gelten könnten. Sie sind daher zu einem geringen Grad ähnlich.

1.2 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und pharmazeutischen Erzeugnissen

Unter pharmazeutischen Erzeugnissen versteht man alle Arten von Arzneimitteln, also Stoffe oder Stoffmischungen für die Behandlung oder Vorbeugung von Krankheiten bei Mensch oder Tier. Der Definition ist bereits zu entnehmen, dass *veterinärmedizinische Erzeugnisse* in dem Oberbegriff *pharmazeutische Erzeugnisse* bereits enthalten sind, auch wenn sie in der Klassenüberschrift eigens erwähnt werden. Daher sind sie identisch.

Gleiches gilt für pflanzliche und homöopathische Arzneimittel, da auch sie unter den Oberbegriff *pharmazeutische Erzeugnisse* fallen.

Ebenso sind Testerzeugnisse, d. h. chemische Reagenzien für medizinische einschließlich veterinärmedizinische Zwecke, unter dem Oberbegriff *pharmazeutische Erzeugnisse* einzuordnen.

Zwischen spezifischen Arzneimitteln und anderen spezifischen Arzneimitteln wird generell Ähnlichkeit bejaht. Dies ist der Fall, weil in der Regel mehrere, wenn nicht sogar alle Ähnlichkeitskriterien erfüllt sind: Sie sind von der gleichen Art, weil sie spezifische chemische Erzeugnisse sind; sie dienen im Großen und Ganzen der Heilung; sie werden an den gleichen Orten verkauft, nämlich in Apotheken, und sie stammen aus derselben Quelle, nämlich der pharmazeutischen Industrie. Diese Branche stellt eine Vielzahl von Medikamenten mit den verschiedensten therapeutischen Indikationen her, und die breite Öffentlichkeit weiß hierum. Außerdem kann die Nutzung dieser Erzeugnisse die gleiche sein, und sie können miteinander konkurrieren (Urteil vom 17/11/2005, T-154/03, Alrex, EU:T:2005:401, § 48).

Der Ähnlichkeitsgrad spezifischer Arzneimittel kann jedoch je nach therapeutischer Indikation unterschiedlich ausfallen.

Beispiel 1

- Vergleich von *Beruhigungsmitteln* und *Schmerzmitteln*. Diese Arzneimittel sind sich sehr ähnlich.

Beispiel 2

- Vergleich von *Antiepileptika* mit *pharmazeutischen Erzeugnissen mit Ausnahme von Arzneimitteln zur Bekämpfung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems*. Diese pharmazeutischen Erzeugnisse werden als ähnlich angesehen (Urteil vom 24/05/2011, T-161/10, E-Plex, EU:T:2011:244, § 24-25).

Beispiel 3

- Vergleich von *Kontrazeptiva* mit *Augenduschen*. Diese pharmazeutischen Erzeugnisse gelten als nur zu einem geringen Grad ähnlich. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass ein geringer Grad an Ähnlichkeit nur in Ausnahmefällen festgestellt werden sollte, wenn beispielsweise eindeutig

feststeht, dass sie unterschiedliche therapeutische Indikationen und Nutzungen haben.

Ob ein bestimmtes Arzneimittel verschreibungspflichtig ist, ist für den Vergleich der Waren relativ unerheblich. Ein verschreibungspflichtiges Medikament ist daher aus den genannten Gründen generell als einem nicht verschreibungspflichtigen Medikament ähnlich zu betrachten. (Zur Information zu den maßgeblichen Verkehrskreisen und dem Grad der Aufmerksamkeit in Bezug auf Arzneimittel siehe Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Maßgebliche Verkehrskreise und Grad der Aufmerksamkeit).

1.3 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke

Diätetische Erzeugnisse und Nahrungsergänzungsmittel für medizinische Zwecke sind Erzeugnisse, die besonderen Ernährungsanforderungen mit dem Zweck der Behandlung oder Prävention einer Krankheit entsprechen. Berücksichtigt man dies, ähnelt ihr Verwendungszweck dem *pharmazeutischer Erzeugnisse* (Erzeugnisse für die Behandlung von Krankheiten) insofern, als sie der Verbesserung der Gesundheit von Patienten dienen. Die maßgeblichen Verkehrskreise stimmen überein, und im Allgemeinen werden diese Waren über die gleichen Kanäle vertrieben. Aus den genannten Gründen gelten diese Waren als ähnlich.

1.4 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Mitteln für die Schönheitspflege

Die allgemeinen Kategorien *pharmazeutische Erzeugnisse* und *Mittel für die Schönheitspflege* gelten als ähnlich. Zu den Mitteln für die Schönheitspflege gehört eine Reihe von Erzeugnissen, mit denen das Erscheinungsbild oder der Geruch des menschlichen Körpers verbessert oder geschützt werden soll. Zu den pharmazeutischen Erzeugnissen hingegen gehören Produkte mit medizinischen Eigenschaften wie Haut- oder Haarpflegeerzeugnisse. Ihr Verwendungszweck kann mit dem von Mitteln für die Schönheitspflege übereinstimmen. Außerdem haben sie die gleichen Vertriebskanäle, denn sie sind in Apotheken oder anderen Fachgeschäften erhältlich. Sie wenden sich an die gleichen Abnehmerkreise und werden häufig von denselben Unternehmen hergestellt.

Der Vergleich spezifischer pharmazeutischer Erzeugnisse mit Mitteln für die Schönheitspflege kann ergeben, dass sie nur einen geringen Ähnlichkeitsgrad aufweisen oder auch völlig unähnlich sind. In solchen Fällen hängt die Ähnlichkeit von dem jeweiligen pharmazeutischen Erzeugnis und seinem konkreten Verwendungszweck (medizinische Indikation/Wirkung) oder seiner Nutzung ab.

Beispiel

- Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen *Schmerzmittel* und *Nagellack*.

1.5 Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Dienstleistungen

Auch wenn Pharmaunternehmen intensiv Forschung und Entwicklung betreiben, bieten sie solche Dienstleistungen Dritten üblicherweise nicht an. Folglich sind Waren der Klasse 5 generell allen Dienstleistungen der Klasse 42 unähnlich.

Unähnlichkeit sollte auch beim Vergleich von *pharmazeutischen Erzeugnissen* und medizinischen (sowie veterinärmedizinischen) Dienstleistungen in Klasse 44 festgestellt werden. Auch wenn sich aufgrund des gemeinsamen Ziels (Behandlung von Krankheiten) eine gewisse Verbindung nicht leugnen lässt, sprechen doch Unterschiede in der Art und vor allem der üblichen Herkunft eindeutig gegen jede Form von Ähnlichkeit. Die maßgeblichen Verkehrskreise erwarten kaum von einem Arzt, dass er ein Arzneimittel entwickelt und vermarktet.

2 Automobilindustrie

Die Automobilindustrie ist eine komplexe Branche, zu der die verschiedensten Arten von Unternehmen gehören, wie Autohersteller, aber auch Zulieferer, die dem Autohersteller seine Ausgangsmaterialien (Metall, Aluminium, Kunststoffe, Lacke), Teile, Module oder ganze Systeme bereitstellen. Es lassen sich mehrere Produktionsbereiche unterscheiden: Antriebstechnik, Fahrgestell, Elektronik, Innenraum und Karosserie.

In Anbetracht der Komplexität dieses Industriezweiges und der Tatsache, dass das Fertigerzeugnis Einzelteile und Zubehör umfasst, erschwert die Prüfung der Ähnlichkeit zwischen dem Endprodukt (z. B. einem Auto) und den verschiedenen Teilen oder den für seine Herstellung verwendeten Materialien. Beim Kauf eines Autos weiß der Kunde auch, dass das Auto viele Teile aus vielen unterschiedlichen Quellen beinhaltet und dass der Autohersteller Komponenten anderer Hersteller montieren könnte. Die Waren werden dem Nutzer eines Kraftfahrzeugs allerdings in der Regel unter einem einzigen Zeichen verkauft, was es der breiten Öffentlichkeit praktisch unmöglich macht, andere Hersteller zu identifizieren oder Produktionsquelle der Waren zu ermitteln. Dies gilt unter anderem nicht für Autobatterien oder Reifen, bei denen normalerweise auch andere Zeichen sichtbar sind.

Wie bei anderen Branchen müssen auch hier die „Canon“-Kriterien sinngemäß angewandt und vor allem die allgemeinen Grundsätze für den Vergleich von Teilen, Komponenten und Ausrüstungen berücksichtigt werden.

So sollte insbesondere bedacht werden, dass bestimmte Waren nur von der Automobilindustrie gekauft werden und nie die breite Öffentlichkeit (den Endverbraucher) erreichen oder von der breiten Öffentlichkeit gekauft werden. Dies gilt z. B. für unedles Metall (Klasse 6), aus dem das Fahrgestell hergestellt wird. Diese Waren sind ganz eindeutig dem Kraftfahrzeug und wahrscheinlich allen anderen Einzelteilen, Komponenten und Ausstattungen unähnlich. Bei Ersatzteilen hingegen, die ja auch von der breiten Öffentlichkeit für Reparatur- und Wartungszwecke erworben werden können, dürfte die Beurteilung der Ähnlichkeit hauptsächlich davon abhängen, ob das konkrete Ersatzteil normalerweise vom Autohersteller produziert wird.

3 Elektrische Apparate/Instrumente

Der Ausdruck *elektrische Apparate und Instrumente* in Klasse 9 darf nicht dahin gehend ausgelegt werden, dass er alle strombetriebenen Apparate abdeckt. Strombetriebene Apparate gibt es nämlich in mehreren Klassen. Der Begriff *elektrische Apparate* im Warenverzeichnis in Klasse 9 sollte so verstanden werden, dass nur Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität abgedeckt sind.

4 Mode- und Textilindustrie

Die in die Klassen 22, 23, 24 und 25 eingereihten Waren haben mit Textilien zu tun. Es ist von Klasse zu Klasse eine Weiterentwicklung festzustellen: *Rohe Gespinstfasern*, also Fasern (Klasse 22), werden zu *Garnen und Fäden* (Klasse 23), dann zu *Textilien*, also Webstoffen (Klasse 24) und schließlich zu *Textilwaren* (Klasse 24) oder *Bekleidungsstücken* (Klasse 25) verarbeitet.

Auch Waren aus der Klasse 18 wie *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus* haben mit der Mode- und Textilindustrie zu tun.

4.1 Gegenüberstellung von Rohmaterialien oder Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen

Da die Beziehung zwischen den vorstehend genannten Klassen häufig darauf gründet, dass eine Ware zur Herstellung einer anderen Ware verwendet wird (z. B. werden *Webstoffe* in Klasse 24 für die Herstellung von *Bekleidungsstücken* in Klasse 25 verwendet), gelten bei Vergleichen dieser Art die allgemeinen Grundsätze für Rohmaterialien (siehe Anhang I, Abschnitt 2 „Rohmaterialien und Halbfabrikate“).

So sind beispielsweise Rohmaterialien wie *Leder und Lederimitationen, Häute und Felle* (Klasse 18) *Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* (Klasse 25) unähnlich. Die Tatsache allein, dass Leder für die Herstellung von Schuhwaren (Lederschuhen) verwendet wird, lässt an sich nicht den Schluss zu, dass die Waren ähnlich sind, da ihre Art, ihr Verwendungszweck und die maßgeblichen Verkehrskreise sich deutlich unterscheiden. Rohmaterialien sind eher zur Verwendung in der Industrie und nicht zum Direkterwerb durch den Endverbraucher bestimmt.

Zwischen *Webstoffen* und *Textilwaren* wie *Bett- und Tischdecken* in Klasse 24 besteht jedoch ein geringer Grad an Ähnlichkeit. In derartigen Fällen ist der Grad der Verarbeitung vom Rohmaterial bis zum Endprodukt häufig unbedeutend. Um das Endprodukt zu erhalten, wird der Webstoff lediglich zugeschnitten und/oder genäht. Viele Firmen bieten den Kunden ferner die Möglichkeit, das Grundmaterial oder fertige Kissen usw. aus diesem Material zu kaufen. Die maßgeblichen Verkehrskreise erwarten also möglicherweise, dass diese Waren von demselben Unternehmen stammen.

4.2 Gegenüberstellung von Textilwaren (Klasse 24) und Bekleidungsstücken (Klasse 25)

Hauptberührungspunkt zwischen Textilwaren (Klasse 24) und *Bekleidungsstücken* in Klasse 25 ist die Tatsache, dass sie beide aus Webstoffen bestehen. Dies reicht jedoch als Begründung für eine Ähnlichkeit nicht aus. Sie dienen nämlich völlig unterschiedlichen Zwecken: *Bekleidungsstücke* sind dafür gemacht, von Menschen getragen zu werden, oder sie sind ein Modeartikel, wohingegen *Textilwaren* im Wesentlichen im Haushalt und zur Innendekoration verwendet werden. Sie unterscheiden sich also in ihrer Nutzung. Auch die Vertriebskanäle und Verkaufsstätten von *Textilwaren* und *Bekleidungsstücken* sind unterschiedlich, und die maßgeblichen Verkehrskreise dürften kaum annehmen, dass sie vom selben Unternehmen stammen. Daher sind *Textilwaren* als *Bekleidungsstücken* unähnlich zu betrachten (siehe Entscheidungen vom 31/05/2012, R 1699/2011-4, GO REBEL/GO GLORIA ORTIZ, § 16; vom 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE/Promodoro, § 17; und vom 01/08/2012, R 2353/2010-2, REGRIGUE FOR COLD/REFRIGIWEAR et al., § 26).

4.3 Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25)

Waren der Klasse 25, nämlich *Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen*, sind in der Art identisch oder einander sehr ähnlich. Sie dienen demselben Zweck, denn sie werden verwendet, um verschiedene Teile des menschlichen Körpers zu bedecken und gegen die Unbilden der Witterung zu schützen. Darüber hinaus sind sie Modeartikel und häufig in denselben Einzelhandelsgeschäften zu finden. Kunden, die auf der Suche nach Kleidungsstücken sind, gehen davon aus, dass in derselben Abteilung oder demselben Geschäft auch Schuhwaren und Kopfbedeckungen angeboten werden, und umgekehrt. Abgesehen davon entwerfen und produzieren viele Hersteller und Designer alle der genannten Warenarten. Daher sind diese Waren einander ähnlich.

4.4 Modisches Zubehör

Wie bereits im Abschnitt „Zubehör, Accessoires“ (siehe Anhang I, Abschnitt 3) erläutert, lässt allein die Tatsache, dass eine bestimmte Ware in Kombination mit einer anderen Ware verwendet wird, noch nicht zwangsläufig den Schluss zu, dass Ähnlichkeit vorliegt. Es ist allerdings durchaus üblich, dass bestimmte Zubehörteile auch vom Hersteller des Hauptprodukts hergestellt werden. Folglich kann der Verbraucher erwarten, dass Hauptprodukt und Zubehör unter der Kontrolle derselben Stelle hergestellt werden, und zwar vor allem dann, wenn sie über die gleichen Handelskanäle vertrieben werden. In solchen Fällen deutet Vieles auf Ähnlichkeit hin. Daher kann nicht bei allen Waren, die als modisches Zubehör gelten, Ähnlichkeit mit *Bekleidungsstücken*, *Schuhwaren* und *Kopfbedeckungen* (Klasse 25) bejaht werden.

Die allgemeine Kategorie *Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus* in Klasse 18 umfasst Waren wie (Hand-)Taschen, Sporttaschen, Aktenkoffer, Brieftaschen, Börsen, Schlüsseltaschen usw. Diese Waren stehen insofern in einem Zusammenhang mit *Bekleidungsstücken*, *Kopfbedeckungen* und *Schuhwaren* in Klasse 25, als sie von den Verbrauchern vermutlich als ästhetisch ergänzendes Zubehör zu Oberbekleidung, Kopfbedeckungen und sogar Schuhwaren betrachtet werden, da sie auf diese Artikel eng abgestimmt sind, von den gleichen oder

verbundenen Herstellern vertrieben werden und es für Bekleidungshersteller nicht ungewöhnlich ist, sie selber zu produzieren und zu vermarkten. Darüber hinaus können diese Waren in denselben Geschäften gekauft werden. Sie gelten daher als *Bekleidungsstücken*, *Kopfbedeckungen* und *Schuhwaren* ähnlich.

Haarschmuck wie *Haarnadeln* und *Bänder* ist hingegen *Bekleidungsstücken* unähnlich. Auch wenn diese Waren entfernt etwas mit dem Modemarkt zu tun haben, reicht doch die Tatsache für sich, dass jemand Haarnadeln und Kleidung aufeinander abstimmen möchte, nicht für den Schluss aus, dass sich diese Waren ergänzen und damit ähnlich sind. Die Waren ergänzen einander (d. h. sind komplementär) nur, wenn es einen so engen Zusammenhang zwischen ihnen gibt, dass die eine Ware für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, und nicht lediglich eine Hilfs- oder Zubehörware darstellt. Im vorliegenden Fall sind diese Bedingungen nicht erfüllt. Außerdem unterscheiden sich Art und Nutzung dieser Waren. Sie stehen zueinander nicht in Konkurrenz. Zur Herstellung dieser Waren ist unterschiedliches Know-how erforderlich; sie gehören nicht zur selben Warenkategorie und gelten nicht als Bestandteile eines allgemeinen Spektrums von Waren, die möglicherweise die gleiche kommerzielle Herkunft haben (Entscheidung vom 03/10/2011, R 1501/2010-4, Wild Nature/WILD NATURE, § 18).

Auch Luxuswaren wie Brillen (Klasse 9) und Schmuckwaren (Klasse 14) sind als Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen unähnlich zu betrachten. Diese Waren unterscheiden sich in ihrer Art und ihrem Hauptverwendungszweck. Die Hauptfunktion von Bekleidung besteht darin, den menschlichen Körper zu bedecken, während der Hauptzweck von Brillen darin liegt, das Sehvermögen zu verbessern, und Schmuck wird zur persönlichen Verschönerung getragen. Sie werden nicht über dieselben Kanäle vertrieben, stehen miteinander nicht in Konkurrenz und ergänzen einander nicht (Entscheidungen vom 30/05/2011, R 106/2007-4, OPSEVEN2/SEVEN, § 14; vom 12/09/2008, R 274/2008-1, Penalty/PENALTY, § 20; und vom 05/10/2011, R 227/2011-2, OCTOPUSSY/OCTOPUSSY ET AL, § 23-26).

Die gleiche Argumentation gilt auch für Luxuswaren wie Parfüme (Klasse 3), deren Hauptzweck darin besteht, den Körper, Briefpapier usw. mit einem lang anhaltenden Duft zu versehen, sowie Waren wie Reisetaschen (Klasse 18), die der Beförderung von Sachen beim Reisen dienen. Auch wenn Couturiers heutzutage auch Parfums, modisches Zubehör (wie Brillen und Schmuckwaren) und Reiseutensilien unter ihrer Marke verkaufen, ist dies doch nicht die Regel und gilt eher für (wirtschaftlich) erfolgreiche Designer.

4.5 Gegenüberstellung von Bekleidung, Schuhen und Kopfbedeckungen für den Sport (Klasse 25) und Gymnastik- und Turngeräten (Klasse 28)

Der Oberbegriff *Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen* umfasst auch Sportbekleidung, -schuhe und -kopfbedeckungen, bei denen es sich um Kleidungsstücke oder Bekleidung handelt, die speziell für das Tragen bei körperlicher Aktivität oder Sport entworfen wurden. Obwohl diese Waren von anderer Art sind als die unter *Gymnastik- und Turngeräte* fallende Waren, bei denen es sich um Artikel und Geräte für alle Arten von Sport und Gymnastik handelt, wie Gewichte, Hanteln, Tennisschläger, Bälle und Fitnessgeräte, gibt es Unternehmen, die sowohl *Gymnastik- und Turngeräte* als auch *Sportbekleidung und Sportschuhe* herstellen. Daher kann der Vertrieb über dieselben Kanäle erfolgen. Der Vergleich von

Sportbekleidung/Sportschuhen und *Gymnastik- und Turngeräte* ergibt einen geringen Grad der Ähnlichkeit.

4.6 Gegenüberstellung von Modedesign (Klasse 42), Schneiderdienstleistungen (Klasse 40) und Bekleidungsstücken (Klasse 25)

Zwischen Bekleidungsstücken und Modedesign und Schneiderdienstleistungen besteht ein geringer Ähnlichkeitsgrad, da sie sich an die gleichen maßgeblichen Verkehrskreise wenden und unter Umständen in der üblichen Herkunft (Hersteller/Anbieter) übereinstimmen. Hersteller von Konfektionskleidung (insbesondere von Anzügen und Brautkleidern) bieten häufig auch Schneiderdienstleistungen an, die eng mit Modedesign verknüpft sind, also einer vorherigen Stufe im Herstellungsprozess von Bekleidungsstücken.

5 Lebensmittel, Getränke und Restaurantdienstleistungen

5.1 Zutaten in Lebensmittelprodukten

Zutaten für die Zubereitung von Fertigmahlzeiten sind eine Unterkategorie von Rohmaterialien und werden genau wie Rohmaterialien im Allgemeinen behandelt. Folglich reicht die Tatsache, dass eine Zutat für die Zubereitung einer Fertigmahlzeit notwendig ist, für sich genommen nicht als Hinweis darauf aus, dass die Waren ähnlich sind, selbst wenn sie alle unter den Oberbegriff Nahrungsmittel fallen (Urteil vom 26/10/2011, T-72/10, Naty's, EU:T:2011:635, § 35-36).

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Eier* (Klasse 29) und *Speiseeis* (Klasse 30)
- *Hefe* (Klasse 30) und *Brot* (Klasse 30)

5.2 Hauptbestandteil

Wenn die Zutat als Hauptbestandteil der zubereiteten Speise angesehen werden kann, liegt eine Ähnlichkeit nur vor, wenn den Waren ein weiteres relevantes Kriterium gemeinsam ist oder mehrere weitere relevante Kriterien gemeinsam sind, insbesondere die übliche Herkunft, die Art, der Verwendungszweck oder die Nutzung.

Beispiele für Ähnlichkeit (Hauptbestandteil + weitere Kriterien)

- *Milch* (Klasse 29) und *Joghurt* (Klasse 29)
- *Fisch* (Klasse 29) und *Fischstäbchen* (Klasse 29)
- *Teig* (Klasse 30) und *Pizzen* (Klasse 30)

Siehe auch das Urteil des Gerichts vom 04/05/2011, T-129/09, Apetito, EU:T:2011:193, in dem das Gericht die Ähnlichkeit zwischen einem speziellen Lebensmittel und Fertigmahlzeiten, die hauptsächlich aus dem betreffenden Lebensmittel bestehen, bestätigt.

In derartigen Fällen besteht keine Komplementarität nur aus dem Grund, dass eine Zutat für die Herstellung/Zubereitung eines anderen Lebensmittels benötigt wird. Komplementarität gilt nur für die Verwendung von Waren, nicht für ihren Herstellungsprozess (siehe Abschnitt „Komplementarität“ und Urteil vom 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40; und Entscheidung vom 11/12/2012, R 2571/2011-2, FRUITINI, § 18).

5.3 Gegenüberstellung von alkoholfreien Getränken (Klasse 32) und alkoholischen Getränken (ausgenommen Bieren) (Klasse 33)

Alkoholfreie Getränke auf der einen und *alkoholische Getränke (ausgenommen Biere*) auf der anderen Seite werden nebeneinander in Geschäften, Bars und auf Getränkekarten usw. verkauft. Diese Waren wenden sich an dieselben Abnehmerkreise und können miteinander konkurrieren. Es ist daher der Schluss zu ziehen, dass sie einen geringen Ähnlichkeitsgrad aufweisen (Urteil vom 05/102011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 31).

5.4 Biere (Klasse 32), alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33)

Es besteht Ähnlichkeit zwischen verschiedenen alkoholischen Getränken in Klasse 33 sowie zwischen der allgemeinen Kategorie von *alkoholischen Getränken* und *Bier* in Klasse 32. Die Herstellungsprozesse dieser Waren unterscheiden sich zwar voneinander, doch gehören sie alle zu der gleichen Kategorie alkoholischer Getränke (Art), die für die breite Öffentlichkeit gedacht sind. Sie können in Restaurants und Bars serviert werden und werden in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften verkauft. Diese Getränke finden sich in Supermärkten in der gleichen Abteilung, auch wenn je nach der Unterkategorie, zu der sie gehören, gewisse Unterschiede gemacht werden können. Außerdem können einige alkoholische Getränke von den gleichen Unternehmen stammen.

Beispiele

- *Biere* weisen Ähnlichkeit mit *alkoholischen Getränken (ausgenommen Biere)* auf.
- *Weine* weisen Ähnlichkeit mit *alkoholischen Getränken (ausgenommen Weine)* auf.

5.5 Gegenüberstellung von Verpflegung und Speisen und Getränke

Verpflegung in Klasse 43 bezeichnet im Wesentlichen Dienstleistungen eines Restaurants oder ähnliche Dienstleistungen wie Catering, Cafeterien und Snack Bars. Bei diesen Dienstleistungen geht es darum, Speisen und Getränke für den unmittelbaren Verzehr zu servieren.

Die Tatsache allein, dass in einem Restaurant Speisen und Getränke verzehrt werden, ist noch kein hinreichender Beleg für eine Ähnlichkeit zwischen ihnen (Urteil vom 09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45; und Entscheidung vom 20/10/2011, R 1976/2010-4, THAI SPA/SPA et al., § 24-26).

Unter bestimmten Umständen können sich diese Waren und Dienstleistungen jedoch ergänzen (Urteile vom 17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152, und § 52; vom 15/02/2011, T-213/09, Yorma's, EU:T:2011:37, § 46). Unter Abschnitt 3.2.4 wurde dargelegt, dass Waren und Dienstleistungen einander ergänzen, wenn das eine für die Nutzung des anderen unerlässlich oder bedeutsam ist, so dass die Verbraucher denken könnten, dass die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren oder die Erbringung dieser Dienstleistungen bei demselben Unternehmen liege.

Allein die Tatsache, dass Speisen und/oder Getränke wesentlich für die Dienstleistungen von Restaurants, Bars, Cafeterias usw. sind, wird die Verbraucher für sich genommen nicht dazu veranlassen anzunehmen, dass die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren und die Erbringung dieser Dienstleistungen bei demselben Unternehmen liegt (z. B. Salz in Restaurants).

Andererseits können Verbraucher denken, dass die Verantwortung bei demselben Unternehmen liegt, wenn die Bereitstellung von Speisen und Getränken und die Herstellung dieser Waren auf dem realen Markt im Allgemeinen von demselben Unternehmen unter derselben Marke geleistet werden (z. B. Kaffee in eigenen Cafés, Eiscreme in eigenen Eissalons, Biere in Gaststätten). In derartigen Fällen besteht ein geringer Grad an Ähnlichkeit.

6 Dienstleistungen zur Unterstützung anderer Unternehmen

Alle in der Überschrift der Klasse 35 aufgeführten Dienstleistungen dienen dem Zweck, andere Unternehmen zu unterstützen oder ihnen zu helfen oder ihre Geschäftstätigkeit zu verbessern. Sie wenden sich daher grundsätzlich an professionelle Abnehmerkreise.

Beim Vergleich spezifischer Dienstleistungen der Klasse 35 hilft es, sich auf folgende Frage zu konzentrieren: Wer erbringt diese Art von Dienstleistung? Ist es eine Werbeagentur, ein Unternehmensberater, ein Personalberater, ein Wirtschaftsprüfer, ein Rechnungsprüfer, ein Verkaufsagent oder ein Steuerberater? Nach Feststellung der üblichen Herkunft fällt es leichter, den Oberbegriff zu finden, unter den die jeweilige Dienstleistung gehört.

Mit Dienstleistungen im Bereich ***Werbung*** wird anderen dabei geholfen, ihre Waren und Dienstleistungen zu verkaufen, und zwar durch Unterstützung bei der Einführung und/oder dem Verkauf, durch Ausbau der Position des Kunden auf dem Markt und durch Gewinnung eines Wettbewerbsvorteils durch Werbung. Für das Erreichen dieses Ziels können zahlreiche unterschiedliche Methoden und Produkte eingesetzt werden. Diese Dienstleistungen werden von Werbeagenturen erbracht, die den Bedarf ihres Kunden analysieren, alle erforderlichen Informationen und Beratungsleistungen für die Vermarktung seiner Produkte und Dienstleistungen bereitstellen und eine auf ihn zugeschnittene Strategie für die Bewerbung seiner Waren und Dienstleistungen in Zeitungen, auf Websites, in Videos, im Internet usw. erstellen.

Beispiele für Dienstleistungen im Bereich Werbung sind *Vermietung von Werbezeiten in Kommunikationsmedien, Telemarketingdienstleistungen, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit und Vorführen von Waren*, da sie alle dazu bestimmt sind, für Waren/Dienstleistungen anderer Unternehmen zu werben, wenn auch auf unterschiedlichen Wegen.

Beispiel

Absatzforschung ist die Erhebung und Analyse von Informationen über einen bestimmten Markt mit dem Ziel, die Rentabilität eines Produkts oder einer Dienstleistung zu bewerten.

Art und Zweck von Werbungsdienstleistungen unterscheiden sich grundlegend von der Herstellung von Waren oder der Erbringung vieler anderer Dienstleistungen. Werbung ist daher generell den Waren oder Dienstleistungen unähnlich, für die Werbung betrieben wird. Gleiches gilt für den Vergleich von Werbungsdienstleistungen und Waren, die als Medium für die Verbreitung von Werbebotschaften dienen, wie DVDs, Software, Druckerzeugnisse, Prospekte und Kataloge.

Managementdienstleistungen werden in Klasse 35 eingestuft, wenn sie Aspekte der Geschäftstätigkeit einer Einheit betreffen. Da Managementdienstleistungen auch in andere Klassen eingeordnet werden, gilt eine Managementdienstleistung der Klasse 35 als Dienstleistung für geschäftliche Zwecke.

Dienstleistungen im Bereich ***Geschäftsführung*** dienen dazu, Unternehmen bei der Führung ihres Geschäfts durch die Festlegung der Strategie und/oder der Ausrichtung des Unternehmens zu helfen. Diese Dienstleistungen umfassen Tätigkeiten, die mit der Leitung eines Unternehmens verbunden sind wie z. B. Kontrolle, Führung, Überwachung, Organisation und Planung. Sie werden üblicherweise von Unternehmen erbracht, die sich auf diesen Bereich spezialisiert haben, wie Unternehmensberater. Diese sammeln Informationen und stellen ihren Kunden Instrumente und Know-how für die Durchführung ihrer Geschäftstätigkeit zur Verfügung oder bieten Unternehmen die erforderliche Unterstützung bei der Gewinnung, der Entwicklung und dem Ausbau von Marktanteilen.

Beispiele für Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung sind Studien über Unternehmen, Unternehmensbeurteilungen, Kosten-Preis-Analysen und Organisationsberatung, da sie alle zur Unterstützung der Strategie eines Wirtschaftsunternehmens dienen. Zu diesen Dienstleistungen gehören auch alle Beratungs- und Unterstützungstätigkeiten, die bei der Führung eines Unternehmens hilfreich sein können, wie der effiziente Einsatz von finanziellen Ressourcen und von Humanressourcen, die Steigerung der Produktivität, die Vergrößerung des Marktanteils, der Umgang mit Wettbewerbern, die Verringerung der Steuerlast, die Entwicklung neuer Produkte, die Kommunikation mit der Öffentlichkeit, das Marketing, die Erforschung von Verbrauchertrends, die Einführung neuer Produkte, die Schaffung einer Unternehmensidentität usw.

Beispiele

Wirtschaftsforschung bezeichnet die Analyse und Auslegung von Wirtschaftsdaten wie Einkommen, Beschäftigung, Steuern und demografische Merkmale. Diese Forschungsdaten werden von Unternehmern für geschäftliche Entscheidungen wie z. B. die Festlegung von Vermarktungsstrategien genutzt.

Unternehmensbewertungen beinhalten eine Untersuchung von Art und Potenzial eines Unternehmens und eine Bewertung seiner Leistungsfähigkeit im Vergleich zu seinen Wettbewerbern.

Bei *Aufstellung von Kosten-Preisanalysen* werden sowohl die vorgeschlagenen Gesamtkosten eines Projekts als auch die Kosten der einzelnen Elemente dieses Projekts (z. B. Arbeitsleistung, Materialien usw.) bewertet, um festzustellen, ob die Kosten im Verhältnis zu den Projektanforderungen vertretbar und angemessen sind. Mittels dieser Analyse soll festgestellt werden, ob die unternehmerische Entscheidung für die Durchführung eines Projekts wirtschaftlich ist. Sie gilt daher als Dienstleistung zur Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens. Anhand der Informationen, die bei einer Kosten-Preis-Analyse gewonnen wurden, kann ein Unternehmen finanzielle Entscheidungen im Hinblick auf die Durchführung des Projekts treffen.

Beim Vergleich von *Geschäftsführung* und *Werbung* ist zu berücksichtigen, dass Werbung ein wichtiges Instrument der Geschäftsführung ist, weil sie die Bekanntheit des Unternehmens auf dem Markt steigert. Wie bereits gesagt, besteht der Zweck von Werbungsdienstleistungen darin, die Stellung (des Unternehmens) auf dem Markt zu stärken, und Zweck von Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung ist es, einem Unternehmen beim Gewinn, der Entwicklung und dem Ausbau von Marktanteilen zu helfen. Es ist jedoch nicht möglich, eine klare Trennlinie zwischen Stärkung der Position eines Unternehmens auf dem Markt und Hilfe für ein Unternehmen bei der Entwicklung und dem Ausbau von Marktanteilen zu ziehen. Ein Berater, der Beratung hinsichtlich der effizienten Führung eines Unternehmens anbietet, kann im Rahmen dieser Beratungstätigkeit sinnvollerweise auch Werbungsstrategien einbeziehen, weil Werbung in der Unternehmensführung zweifellos eine wichtige Rolle spielt. Das Dienstleistungsangebot von Unternehmensberatern kann auch Werbung (und Marketing) umfassen, weshalb die maßgeblichen Verkehrskreise möglicherweise davon ausgehen, dass diese beiden Dienstleistungen von demselben Berufsstand erbracht werden. Unter Berücksichtigung dieser Ausführungen sind diese Dienstleistungen daher zu einem geringen Grad ähnlich (Entscheidung R 2163/2010-1, INNOGAME/INNOGAMES, § 13-17). Diese offensichtliche Überschneidung bei diesen beiden Dienstleistungen ergibt sich aus den genannten Definitionen des Begriffs „Marktforschung“ (als Werbungsdienstleistung) und „Wirtschaftsforschung“ (als Dienstleistung im Bereich Geschäftsführung).

Dienstleistungen im Bereich der ***Unternehmensverwaltung*** sollen Unternehmen bei der Durchführung von Geschäftsvorgängen und folglich bei der Auslegung und Durchführung der Strategien helfen, die der Vorstand einer Organisation festgelegt hat. Diese Dienstleistungen umfassen die effiziente Organisation von Personal und Ressourcen, um die Tätigkeiten auf gemeinsame Ziele und Vorgaben auszurichten. Sie umfassen unter anderem die Einstellung von Personal, die Vorbereitung von Lohn- und Gehaltszahlungen, die Erstellung von Abrechnungen und die Vorbereitung der Steuererklärung; sie ermöglichen es einem Unternehmen, seine Geschäftsfunktionen durchzuführen und werden in der Regel von einer Einheit geleistet, die unabhängig von

dem betreffenden Unternehmen ist. Diese Dienstleistungen werden unter anderem von Arbeitsagenturen, Wirtschaftsprüfern und Outsourcing-Unternehmen erbracht.

Beispiel

Wirtschaftsprüfung beinhaltet die Bewertung einer Vielzahl von Geschäftstätigkeiten. Sie umfasst die Überprüfung von Organisationsstrukturen, Führung, Prozessen usw.

Beim Vergleich zwischen *Unternehmensverwaltung* und *Werbung* ist zu beachten, dass diese Dienstleistungen in der Regel unähnlich sind, da eine Fachkraft, die bei der Durchführung unternehmerischer Entscheidungen oder der Durchführung von Geschäftsvorgängen hilft, keine Werbestrategien anbietet. Die *Veranstaltung von Messen zu gewerblichen oder zu Werbungszwecken* ist jedoch zu einem geringen Grad der Dienstleistung „Werbung“ ähnlich, da beide auf die Förderung der Einführung und/oder des Verkaufs von Erzeugnissen/Dienstleistungen eines Unternehmens ausgerichtet sind und für dasselbe Unternehmen erbracht werden können, das um Unterstützung bei der Förderung seiner Erzeugnisse/Dienstleistungen ersucht.

Die Trennlinie zwischen Geschäftsführung und Unternehmensverwaltung ist unklar, und in einigen Fällen ist eine Abgrenzung der beiden Bereiche gegeneinander schwierig. Beide werden von der allgemeineren Kategorie der Unternehmensdienstleistungen abgedeckt. Grundsätzlich kann festgestellt werden, dass Dienstleistungen im Bereich Unternehmensverwaltung im Hinblick auf die Organisation und Führung eines Unternehmens erbracht werden, während es bei Dienstleistungen im Bereich Geschäftsführung um einen übergeordneten Ansatz geht, der dazu dient, gemeinsame Ziele und die strategische Planung eines Wirtschaftsunternehmens festzulegen.

Der Begriff ***Bürodienste*** bezeichnet die internen laufenden Vorgänge einer Organisation, unter anderem die Verwaltung und die Unterstützungsleistungen im Innendienst (das Backoffice). Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Tätigkeiten zur Unterstützung der Funktionsweise eines Wirtschaftsunternehmens. Sie umfassen typische Sekretariatsarbeiten wie Stenografie und Maschineschreiben, Eingabe von Daten in rechnergestützte Datenbanken, Rechnungserstellung, verwaltungstechnische Verarbeitung von Bestellungen, aber auch Unterstützungsdienstleistungen wie die Vermietung von Büromaschinen und -ausrüstung.

Beispiel

Buchführung bezeichnet den Vorgang der Erfassung von Finanztransaktionen.

7 Einzelhandelsdienstleistungen

Einzelhandel wird normalerweise definiert als Tätigkeit oder Geschäftszweig des Verkaufs von Waren oder Gütern in relativ kleinen Mengen zur Verwendung oder zum Verbrauch und weniger zum Weiterverkauf (im Gegensatz zum Großhandel, der den Verkauf von Gütern in größeren Mengen üblicherweise an den Einzelhandel bezeichnet).

Der Verkauf von Waren für sich genommen ist allerdings keine Dienstleistung im Sinne der Nizza-Klassifikation. Die Tätigkeit des Verkaufs von Waren im Einzelhandel als Dienstleistung, für die der Schutz einer Unionsmarke angestrebt werden kann, besteht nicht allein aus dem Vorgang des Verkaufs der Waren, sondern aus den

Dienstleistungen um den eigentlichen Warenverkauf herum, die in der Erläuterung zur Klasse 35 der Nizza-Klassifikation beschrieben werden als „das Zusammenstellen verschiedener Waren (ausgenommen deren Transport) für Dritte, um den Verbrauchern Ansicht und Erwerb dieser Waren zu erleichtern“.

Das Gericht hat ferner darauf hingewiesen, dass der Zweck des Einzelhandels im Verkauf von Waren an den Verbraucher besteht. Dieser Handel umfasst neben dem Rechtsgeschäft des Kaufvertrags die gesamte Tätigkeit, die ein Wirtschaftsteilnehmer entfaltet, um zum Abschluss eines solchen Geschäftes anzuregen. Diese Tätigkeit besteht insbesondere in der Auswahl eines Sortiments von Waren, die zum Verkauf angeboten werden, und im Angebot verschiedener Dienstleistungen, die einen Verbraucher dazu veranlassen sollen, den Kaufvertrag mit diesem Händler statt mit einem seiner Wettbewerber abzuschließen (Urteil vom 07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).

Einzelhandelsdienstleistungen bieten Verbrauchern die Möglichkeit, Einkäufe aus einer Hand zu tätigen und wenden sich üblicherweise an den Durchschnittsverbraucher. Sie können an einem festen Ort wie einem Warenhaus, einem Supermarkt, einer Boutique oder einem Kiosk erbracht werden, oder im Einzelhandel ohne Verkaufsstätte, also über das Internet, per Katalog oder im Versandhandel.

Bezüglich der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen gelten die nachstehenden Grundsätze.

7.1 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und irgendeiner Ware: unähnlich

Einzelhandelsdienstleistungen sind generell[7] (also nicht beschränkt auf den Verkauf bestimmter Waren) Waren nicht ähnlich, die im Einzelhandel verkauft werden können. Sie sind nicht nur der Art nach unterschiedlich, da Dienstleistungen immateriell sind, während Waren materiell sind, sondern erfüllen auch verschiedene Bedürfnisse. Außerdem unterscheidet sich die Nutzung dieser Waren und Dienstleistungen. Sie stehen weder miteinander in Konkurrenz, noch müssen sie einander zwangsläufig ergänzen.

Die Spezifikation von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren durch Begriffe wie „einschließlich, insbesondere, zum Beispiel, mit, besonders, wie“ ist nicht genau genug, da alle diese Begriffe eigentlich „zum Beispiel“ bedeuten. Sie schränken die anschließend genannten Waren nicht ein. Folglich sind Formulierungen wie „Einzelhandelsdienstleistungen, insbesondere im Zusammenhang mit Schuhwerk“ genauso zu behandeln wie „Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen“, ohne weitere Spezifizierung.

[7] „Einzelhandelsdienstleistungen“ als solche können vom EUIPO für Klassifizierungszwecke nicht akzeptiert werden, sofern sie nicht näher spezifiziert werden (siehe Richtlinien Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung).

7.2 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und denselben spezifischen Waren: in geringem Grad ähnlich

Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf spezifischer Waren sind (in geringem Grad) diesen spezifischen Waren ähnlich (Urteil vom 05/10/2011, T-421/19, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 33). Auch wenn sich diese Waren und Dienstleistungen in Art, Verwendungszweck und Nutzung nicht gleichen, weisen sie doch Ähnlichkeiten auf, da sie sich ergänzen und da die Dienstleistungen häufig an den gleichen Orten angeboten werden, an denen auch die Waren zum Verkauf angeboten werden. Außerdem wenden sie sich an die gleichen Abnehmerkreise.

Die von den Einzelhandelsdienstleistungen abgedeckten Waren und die von der anderen Marke abgedeckten spezifischen Waren müssen identisch sein, um eine Ähnlichkeit feststellen zu können, das heißt, es muss sich bei ihnen um genau die gleichen Waren handeln, oder sie müssen unter die natürliche und übliche Bedeutung der Kategorie fallen (z. B. „Einzelhandel mit Sonnenbrillen“ im Vergleich mit „Sonnenbrillen“ und „Einzelhandel mit optischen Apparaten“ im Vergleich mit „Sonnenbrillen“).

7.3 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und anderen oder ähnlichen spezifischen Waren: unähnlich

Zwischen Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf bestimmter Waren und anderen Waren besteht keine Ähnlichkeit. Es sei daran erinnert, dass Waren Dienstleistungen grundsätzlich nicht ähnlich sind. Es würde Einzelhandelsdienstleistungen ein zu umfangreicher Schutz gewährt, wenn Ähnlichkeit dort festgestellt würde, wo die im Einzelhandel verkauften Waren nur in hohem Maße ähnlich oder den unter die andere Marke fallenden Waren ähnlich sind.

7.4 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und Einzelhandelsdienstleistungen oder Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren: identisch

Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen, also im Verzeichnis nicht beschränkt auf den Verkauf bestimmter Produkte, sind identisch mit Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen oder im Zusammenhang mit dem Verkauf spezifischer Produkte.

7.5 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen spezifischen Waren: ähnlich

Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren gelten als Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen spezifischen Waren ähnlich, und zwar unabhängig davon, ob zwischen den betreffenden Waren Ähnlichkeit besteht oder nicht. Bei den zu vergleichenden Dienstleistungen handelt es sich jeweils um Einzelhandelsdienstleistungen, und daher sind sie von der gleichen Art; darüber

hinaus haben sie den gleichen Verwendungszweck, denn sie ermöglichen es den Verbrauchern, unterschiedliche Einkaufsbedürfnisse zu befriedigen, und sie werden auf gleiche Weise genutzt. Je nachdem, ob die betreffenden Waren gemeinsam in den gleichen Verkaufsstätten verkauft werden, können sie schließlich hinsichtlich der maßgeblichen Verkehrskreise und der Vertriebskanäle übereinstimmen; in diesem Fall sind sie als ähnlich anzusehen.

7.6 Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze Anwendung finden

Die vorstehend dargestellten Grundsätze gelten für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit verschiedenen Formen erbracht werden, die ausschließlich aus Tätigkeiten rund um den eigentlichen Verkauf von Waren bestehen, wie **Dienstleistungen von Einzelhandelsgeschäften, Großhandelsdienstleistungen, Internet-Shopping, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Katalog- oder Versandhandel** usw. (sofern diese in die Klasse 35 gehören).

7.7 Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze keine Anwendung finden

Die genannten Grundsätze gelten hingegen nicht für andere Dienstleistungen, die nicht auf Dienstleistungen rund um den Verkauf von Waren beschränkt sind, oder die nicht in die Klasse 35 gehören, wie **Durchführung von Auktionen und Versteigerungen (Klasse 35), Ein- und Ausfuhrdienstleistungen** (Klasse 35), **Verteilungsdienstleistungen** (Klasse 39), **Transport- oder Reparaturdienstleistungen** (Klasse 37) usw.

Beispiel

- ***Auktions- und Versteigerungsdienste***

Auktionen sind öffentliche Verkaufsveranstaltungen, bei denen die Waren an den höchsten Bieter verkauft werden. Ähnlichkeit zwischen diesen Dienstleistungen und dem Einzelhandel mit bestimmten Erzeugnissen kann nur dann festgestellt werden, wenn die Einzelhandelsdienstleistungen Waren betreffen, die in der Regel in Auktionen verkauft werden, z. B. Kunstgegenstände.

Deshalb gelten die spezifischen Einzel- oder Großhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit „pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen, Hygienepräparaten und Erzeugnissen für medizinische Zwecke“ beispielsweise im Vergleich zu Dienstleistungen im Bereich der Durchführung von Auktionen und Versteigerungen als unähnlich, da pharmazeutische Erzeugnisse auf dem Markt üblicherweise nicht an den höchsten Bieter verkauft werden.

Beispiel

- ***Ein- und Ausfuhrdienstleistungen***

Ein- und Ausfuhrdienstleistungen gelten nicht als Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Verkauf und können daher argumentativ nicht so behandelt werden wie der Vergleich von Waren und Einzelhandelsdienstleistungen.

Ein- und Ausfuhrdienstleistungen stehen im Zusammenhang mit dem Warenverkehr und erfordern normalerweise die Einbeziehung von Zollbehörden sowohl im Einfuhr- als auch im Ausfuhrland. Bei diesen Dienstleistungen geht es häufig um Einfuhrkontingente, Zolltarife und Handelsabkommen. Da sie in Klasse 35 eingereiht sind, gelten sie als Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensverwaltung. Sie stehen eigentlich nicht im Zusammenhang mit dem Einzel- oder Großhandel mit Waren, sondern sollten eher der Vorbereitung der Vermarktung dieser Waren zugeordnet oder als Hilfsdienstleistungen eingestuft werden. Daher ist eine Ähnlichkeit zwischen den Waren und den Dienstleistungen im Zusammenhang mit ihrer Ein- oder Ausfuhr nicht zu bejahen. Die Tatsache, dass der Gegenstand der Ein-/Ausfuhrdienstleistungen und die fraglichen Waren die gleichen sind, ist für die Feststellung einer Ähnlichkeit unerheblich.

Beispiel

- *Ein- und Ausfuhr von Tabakerzeugnissen* (Klasse 35) ist *Tabakerzeugnissen* (Klasse 34) unähnlich.

Dem Urteil vom 09/06/2010, T-138/09, Riojavina, EU:T:2010:226, in dem zwischen der Ein-/Ausfuhr von Essig und Wein ein geringer Grad an Ähnlichkeit festgestellt wurde, kann nicht gefolgt werden.

8 Finanzdienstleistungen

Unter Finanzdienstleistungen sind Dienstleistungen zu verstehen, die von der Finanzindustrie erbracht werden. Die Finanzindustrie umfasst eine breite Palette von Organisationen, die sich mit der Verwaltung, der Anlage, dem Transfer und dem Verleihen von Geld befassen. Dazu gehören beispielsweise Banken, Kreditkartengesellschaften, Versicherungsgesellschaften, Konsumentenbanken, Aktienhandelsfirmen und Investmentfonds.

8.1 Gegenüberstellung von Bankdienstleistungen (Klasse 36) und Versicherungsdienstleistungen (Klasse 36)

Die Erbringung von *Bankdienstleistungen* umfasst die Erbringung aller Dienstleistungen für Sparer und Unternehmen, also die Entgegennahme, das Verleihen, den Wechsel, die Anlage und die Absicherung von Geld, die Ausgabe von Banknoten und finanzielle Transaktionen anderer Art.

Bei *Versicherungsdienstleistungen* geht es um die Übernahme der Haftung für bestimmte Risiken und die entsprechenden Verluste. Versicherer bieten in der Regel finanzielle Entschädigung und/oder Unterstützung in bestimmten Situationen wie bei Todesfällen, Unfällen, Krankheit, Nichterfüllung von Verträgen und, ganz allgemein, bei allen Ereignissen, die einen Schaden hervorrufen können.

Der Zweck von Versicherungsdienstleistungen unterscheidet sich von dem der Dienstleistungen, die üblicherweise von Banken erbracht werden, wie Kreditgewährung

oder Vermögensverwaltung, Kreditkartendienstleistungen, Finanzbewertung oder Maklergeschäfte für Aktien und Wertpapiere. Es gibt aber auch einige wichtige Gemeinsamkeiten.

Versicherungsdienstleistungen sind finanzieller Art, und Versicherungsgesellschaften unterliegen den gleichen Vorschriften für Lizenzerteilung, Aufsicht und Solvenz wie Banken und andere Finanzdienstleister. Die meisten Banken bieten auch Versicherungsdienstleistungen einschließlich Krankenversicherungen an oder sind als Agenten für Versicherungsgesellschaften tätig, mit denen sie häufig wirtschaftlich verbunden sind. Auch ist es durchaus üblich, dass Finanzinstitute und eine Versicherungsgesellschaft zum gleichen Konzern gehören.

Es gilt also, dass *Versicherungsdienstleistungen* und *Bankdienstleistungen* zwar unterschiedlichen Zwecken dienen, sie aber trotzdem gleicher Art sind, von demselben oder verbundenen Unternehmen erbracht werden können und über die gleichen Kanäle vertrieben werden. Aus diesen Gegebenheiten geht hervor, dass *Versicherungsdienstleistungen Bankdienstleistungen* ähnlich sind.

8.2 Gegenüberstellung von Immobilienwesen (Klasse 36) und Finanzwesen (Klasse 36)

Der Begriff „Immobilienwesen“ bezeichnet die Verwaltung und Bewertung von Immobilien und Dienstleistungen von Immobilienagenturen sowie die entsprechende Beratung und Bereitstellung von Informationen. Im Wesentlichen geht es um das Ermitteln von Immobilien, ihre Verfügbarmachung für potenzielle Käufer und die Tätigkeit als Makler. Die Kunden unterscheiden ganz klar zwischen den Dienstleistungen eines Immobilienmaklers und denen von Finanzinstituten. Sie erwarten von ihrer Bank nicht, dass sie für sie eine Wohnung findet, und von einem Immobilienmakler nicht, dass er ihre Finanzen verwaltet.

Die Tatsache, dass der Erwerb einer Immobilie fremdfinanziert werden muss, reicht für sich genommen nicht aus, um eine Ähnlichkeit zwischen Immobilienwesen und Finanzdienstleistungen zu bejahen. Auch wenn Finanzdienstleistungen für den Erwerb von Immobilien wichtig sein können, wenden sich die Verbraucher gewöhnlich zuerst an einen Immobilienmakler, wenn sie eine Immobilie suchen, und danach an ein Finanzinstitut, um die Immobilie zu finanzieren.

Jede andere Schlussfolgerung würde implizieren, dass jede Transaktion nichtfinanzieller Art, die einer Finanzierung bedarf, eine Ergänzung einer Finanzdienstleistung darstellen würde. Geboten ist daher die Schlussfolgerung, dass zwischen den fraglichen Dienstleistungen keine Ähnlichkeit besteht, auch wenn Finanzdienstleistungen für die Nutzung der Immobiliendienstleistungen unerlässlich oder wichtig sind. Die Verbraucher würden die Verantwortung für diese beiden Dienstleistungen nicht demselben Unternehmen zuschreiben (Urteil vom 11/07/2013, T-197/12, Metro, EU:T:2013:375, § 47-51).

8.3 Gegenüberstellung von Kreditkarten (Klasse 9) und Finanzdienstleistungen (Klasse 36)

Eine Kreditkarte ist eine kleine Plastikkarte, die den Nutzern als Zahlungsmittel ausgestellt wird. Der Inhaber kann damit Waren und Dienstleistungen kaufen, weil er

versprochen hat, diese Waren und Dienstleistungen später zu bezahlen. Der Kartenaussteller richtet ein Girokonto ein und gewährt dem Verbraucher (oder Nutzer) eine Kreditlinie ein, bis zu der sich dieser Geld für das Bezahlen eines Händlers oder auch als Barvorschuss für sich selber leihen kann.

Finanzdienstleistungen werden von Institutionen wie Banken zur Unterstützung verschiedenster finanzieller Transaktionen und anderer, damit zusammenhängender Tätigkeiten in der Finanzwelt angeboten.

Auch wenn Kreditkarten in gewisser Weise mit Finanzdienstleistungen zu tun haben, weil man sie z. B. zum Geldabheben am Bankautomaten benutzen kann, ist diese Verbindung doch zu schwach, als dass man die Waren und Dienstleistungen deshalb als ähnlich bezeichnen könnte. Die Kunden sind sich der Tatsache bewusst, dass Finanzinstitute für die technischen Aspekte der Ausgabe von Magnet- oder Chipkarten nicht verantwortlich sind (Entscheidung vom 07/05/2012, R 1662/2011-5, CITIBANK, § 29).

9 Transport, Verpackung und Lagerung

9.1 Gegenüberstellung von Transport von Waren (Klasse 39) und allen Waren

*Transport*dienstleistungen werden nicht als Waren ähnlich angesehen. Diese Dienstleistungen werden von spezialisierten Transportunternehmen erbracht, die die betreffenden Waren weder herstellen noch verkaufen. Zur Art der Waren und Dienstleistungen ist anzumerken, dass zu *Transportdienstleistungen* eine Flotte von Lastkraftwagen oder Schiffen gehört, mit denen Waren von A nach B transportiert werden.

Beispiel

- Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen f*einen Backwaren* und *Transportdiensten*. Sie unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Art, ihres Verwendungszwecks und ihrer Nutzung; sie sind nicht komplementär und stehen nicht miteinander in Konkurrenz. Aus allen diesen Unterschieden geht hervor, warum Transportdienste und feine Backwaren an unterschiedliche Verbraucher gerichtet sind. Transportdienste sind in erster Linie an professionelle Abnehmerkreise (die Waren befördern müssen) gerichtet, während feine Backwaren an nicht professionelle Kunden (Privatpersonen, die Nahrungsmittel benötigen) gerichtet sind (Entscheidung vom 07/01/2014, R 1006/2012-G, PIONONO, § 28-36).

9.2 Gegenüberstellung von Verpackung und Lagerung von Waren (Klasse 39) und allen Waren

Auch *Verpackungs- und Lagerungsdienstleistungen* umfassen lediglich Dienstleistungen, mit denen die Waren eines Unternehmens oder einer Person verpackt und gegen Gebühr an einem bestimmten Ort gelagert werden. Zwischen diesen Dienstleistungen und irgendwelchen Waren – einschließlich irgendeiner der Waren, die möglicherweise verpackt und gelagert werden – besteht keine Ähnlichkeit (Urteile vom 07/02/2006, T-202/03, Comp USA, EU:T:2006:44; und vom 22/06/2011,

T-76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, § 32; Entscheidung vom 07/01/2013, R 1006/2012-G, PIONONO, § 38).

10 Informationstechnologie

10.1 Gegenüberstellung von Computern und Computersoftware

Was wir als *Computer* bezeichnen, ist genau genommen ein „System“, d. h. eine Kombination von Komponenten, die zusammenwirken. Die Hardwaregeräte sind die physischen Komponenten dieses Systems. Die Hardware ist darauf ausgelegt, mit *Computerprogrammen*, die als *Software* bezeichnet werden, zusammenzuarbeiten. Hersteller von Computerhardware erstellen auch Software, nutzen die gleichen Vertriebskanäle und richten sich an professionelle Abnehmerkreise (z. B. für die Verwendung in den Bereichen Bankwesen und Finanzen, Bildung, Medizin, Wirtschaft und Unterhaltung/Freizeit) oder an die breite Öffentlichkeit. Außerdem sind sie komplementär (siehe weiter unten Abschnitt 10.2). Diese Waren gelten als ähnlich.

10.2 Gegenüberstellung von Software und Geräten, die Software verwenden

In der modernen hoch technisierten Welt beruht die Funktion fast aller *elektronischen oder digitalen Geräte* auf deren integrierter *Software*. Dies führt jedoch nicht automatisch zu dem Schluss, dass zwischen Software und den Waren, die Software verwenden, um wirksam funktionieren zu können, eine Ähnlichkeit besteht (siehe auch Anhang I, Abschnitt 1, Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen).

Beispiel für Unähnlichkeit

- Die Funktion einer *Digitalwaage* beruht auf deren integrierter *Software*; dieser Umstand führt nicht zu dem Schluss, dass zwischen Software und Waagen eine Ähnlichkeit besteht. Man könnte argumentieren, dass die Software für die Verwendung der Waage wichtig ist; Software und Waagen sind jedoch nicht komplementär, da sie nicht an die gleichen Verkehrskreise gerichtet sind. Die Digitalwaagen sind für die breite Öffentlichkeit bestimmt, während die Software an den Hersteller dieser Waagen gerichtet ist. Software und Waagen haben nicht den gleichen Hersteller oder Verwendungszweck, und sie werden nicht über die gleichen Kanäle vertrieben.

Wenn die Software jedoch kein integrierter Bestandteil eines Gerätes ist und unabhängig von dem Gerät erworben werden kann und beispielsweise zur Bereitstellung zusätzlicher oder unterschiedlicher Funktionen dient, kann eine Ähnlichkeit bejaht werden.

Beispiel für Ähnlichkeit

- Eine *digitale Kamera* und eine *Software* zur Erweiterung der Funktionen dieser Kamera sind beide an die gleichen Verkehrskreise gerichtet und werden von demselben Unternehmen oder von verbunden Unternehmen hergestellt. Sie werden über die gleichen Kanäle vertrieben und die Verwendung des einen ist für die Verwendung des anderen unerlässlich. Folglich gelten *digitale Kameras*

und *Software* (die beispielsweise Software zur Erweiterung der Funktionen einer digitalen Kamera umfasst) als ähnlich.

10.3 Software, herunterladbare „Apps“ und herunterladbare elektronische Publikationen

Anwendungssoftware, auch als „eine App“ bezeichnet, ist *Computersoftware*, die den Nutzer bei der Durchführung verschiedener Aufgaben am Computer unterstützen soll. Anwendungssoftware unterscheidet sich von Systemsoftware dadurch, dass der Nutzer darauf zugreifen und sie auf dem Computer ausführen kann. Die Gestaltung von Anwendungssoftware ist normalerweise auf den Nutzer ausgerichtet. Die neue Definition des Begriffs *Anwendung* (Applikation) bezeichnet die kleinen „Apps“ für Mobiltelefone; diese Definition umfasst jedoch alle Applikationen auf Smartphones, Tablet-Computern und anderen Computern. Folglich gelten *Software*, *Anwendungssoftware* und *herunterladbare Anwendungen* als identisch.

Herunterladbare elektronische Publikationen sind elektronische Fassungen traditioneller Medien, wie z. B. elektronische Bücher und Zeitschriften, Online-Zeitschriften und Online-Zeitungen. Der Vertrieb von Büchern, Zeitschriften und Zeitungen an die Verbraucher in Form elektronischer Publikationen über Tablet-Lesegeräte mithilfe sogenannter „Apps“ nimmt zu. Folglich besteht eine komplementäre Beziehung zwischen Software/„Apps“ und herunterladbaren elektronischen Publikationen. Diese können denselben Hersteller haben; sie werden über die gleichen Kanäle vertrieben; und sie sind generell auch an die gleichen Verkehrskreise gerichtet. Diese Waren gelten als ähnlich.

10.4 Gegenüberstellung von spezifischer Software und spezifischer Software

Es gibt viele Arten von Software, und obwohl Software von ihrer Art her (Befehle, mit deren Hilfe ein Computer in die Lage versetzt wird, eine Aufgabe auszuführen) gleich ist, bedeutet dies nicht, dass auch ihr konkreter Zweck gleich ist. Daraus folgt, dass eine sehr spezifische Software einer anderen Art von Software sogar unähnlich sein kann.

Beispiel

Der Anwendungsbereich von *Spielsoftware* ist nicht der gleiche wie der von *Software für Geräte für die Diagnose von Krankheiten*. Aufgrund dieser stark unterschiedlichen Anwendungsbereiche ist das für die Entwicklung dieser Arten von Software erforderliche Fachwissen nicht gleich; die Endnutzer und die Vertriebskanäle sind ebenfalls unterschiedlich. Daher sind diese Waren unähnlich.

10.5 Gegenüberstellung von Computern und Software (Klasse 9) und Programmierung von Computern (Klasse 42)

Die *Programmierung von Computern* umfasst unter anderem das Schreiben von Quellcode (Urteil vom 29/03/2012, T-417/09*,* Mercator Studios, EU:T:2012:174, § 26), und ein Computerprogramm ist eine Reihe kodierter Anweisungen, mit deren Hilfe eine

Maschine und insbesondere ein Computer in die Lage versetzt wird, eine gewünschte Abfolge von Rechenvorgängen durchzuführen.

Als *Computer* bezeichnet man Geräte, insbesondere programmierbare elektronische Maschinen, die mit hoher Geschwindigkeit mathematische oder logische Operationen durchführen oder die Informationen sammeln, speichern, korrelieren oder anderweitig verarbeiten. Ohne Programme können Computer nicht arbeiten.

Unter *Computersoftware* versteht man Programme, Routinen und Symbolsprachen, die die Funktionsweise der Hardware kontrollieren und sie steuern.

Daher ist die *Programmierung von Computern* eng mit *Computern* und *Computersoftware* verknüpft. In der Computerbranche bieten nämlich Hersteller von Computern und/oder Computersoftware üblicherweise auch Dienstleistungen im Zusammenhang mit Computern und Computersoftware an (beispielsweise zur laufenden Aktualisierung des Systems).

Daraus ergibt sich, dass trotz der Tatsache, dass die Waren und die Dienstleistungen nicht der gleichen Art sind, sowohl die Endnutzer als auch die Hersteller/Anbieter der Waren und Dienstleistungen übereinstimmen. Außerdem ergänzen sich Waren und Dienstleistungen. Daher werden diese Waren und Dienstleistungen als ähnlich betrachtet.

10.6 Gegenüberstellung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Computer und Computersoftware (Klasse 9) und Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38)

Geräte zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild sind Apparate und Geräte zur Weitergabe von Ton- oder Bildinformationen über eine gewisse Entfernung mithilfe von Funkwellen, optischen Signalen usw. oder über eine Übertragungsleitung.

Unter *Telekommunikationsdienstleistungen* versteht man Dienstleistungen, die den Menschen die Möglichkeit bieten, über große Entfernungen miteinander zu kommunizieren.

Seit den 1990er-Jahren ist die Grenze zwischen *Telekommunikationsgeräten* und *Informationstechnologie-Hardware/-Software* infolge der Entwicklung des Internets und seiner zunehmenden Rolle bei der Übertragung von Telekommunikationsdaten verschwommen. Geräte, die für Telekommunikationszwecke verwendet werden, (z. B. Modems, Mobiltelefone, Festnetztelefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte, Pager und Router) umfassen auch die Software für die Telekommunikationssteuerung, die für eine erfolgreiche Unterstützung von Telekommunikationsaktivitäten benötigt wird. Jegliche Software, die die Fähigkeit für die Durchführung von Telekommunikationsaktivitäten bereitstellt, kann als Software für die Telekommunikationssteuerung gelten.

Es besteht ganz eindeutig eine Verbindung zwischen den genannten Waren in Klasse 9 und Telekommunikationsdienstleistungen in Klasse 38. In Anbetracht ihrer Komplementarität besteht Ähnlichkeit zwischen diesen Waren und Dienstleistungen, und auch wenn sie sich der Art nach unterscheiden, haben sie doch den gleichen

Verwendungszweck und werden über die gleichen Kanäle vertrieben (Urteil vom 12/11/2008, T-242/07, Q2web, EU:T:2008:488, § 24-26).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

DOPPELTE IDENTITÄT UND VERWECHSLUNGSGEFAHR

KAPITEL 3

RELEVANTES PUBLIKUM UND AUFMERKSAMKEITSGRAD

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Die maßgeblichen Verkehrskreise definieren 4

3 Den Aufmerksamkeitsgrad definieren 8

3.1 Erhöhter Aufmerksamkeitsgrad 10

3.1.1 Teure Käufe 10

3.1.2 Potenziell riskante Käufe 11

3.1.3 Markentreue 11

3.1.4 Arzneimittel 11

3.2 Geringerer Aufmerksamkeitsgrad 12

1 Einleitung

Im Hinblick auf das relevante Publikum ist der Europäische Gerichtshof zu dem Schluss gekommen, dass eine Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr einer gedanklichen Assoziation) dann vorliegt, „wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen“ (Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). Der EuGH ist außerdem der Ansicht, „dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt“, **wie die Marke auf das relevante Publikum dieser Waren oder Dienstleistungen wirkt** Urteile vom 11/11/1997, C-251/95 Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; und vom 22. Juni 1999, C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Dementsprechend besteht die erste Aufgabe darin, die Verbraucherkreise zu definieren, die für die Zwecke des Falls relevant sind. Die zur Ermittlung des relevanten Publikums zu verwendende Methode wird in Abschnitt 2 erörtert. Anschließend müssen der Grad der Aufmerksamkeit und die fachlichen Kenntnisse des relevanten Publikums bestimmt werden. Die Auswirkungen der Aufmerksamkeit und der fachlichen Kenntnisse des relevanten Publikums auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr werden in Abschnitt 3 behandelt.

Darüber hinaus spielt das relevante Publikum eine wichtige Rolle bei der Bestimmung weiterer Faktoren, die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevant sind.

- *Vergleich von Waren und Dienstleistungen*

Die aktuellen und potenziellen Abnehmer der strittigen Waren und Dienstleistungen stellen einen der Faktoren dar, die bei der Beurteilung ihrer Ähnlichkeit zu behandeln sind. Übereinstimmungen bei den maßgeblichen Verkehrskreisen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, wohingegen sich erheblich unterscheidende Verkehrskreise deutlich gegen eine Ähnlichkeit sprechen[1].

Beispiel

Leder, Häute und Felle sind Rohstoffe, die zur Weiterverarbeitung an die Industrie geliefert werden, während *aus Leder hergestellte Waren* Endprodukte für die Allgemeinheit sind. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind unterschiedlich, was einen grundlegenden Faktor für die Beurteilung der Ähnlichkeit darstellt, was wiederum zu dem Schluss führt, dass die betreffenden Waren verschieden sind. Eine ähnliche Argumentation trifft auch auf *Edelmetalle* und *Juwelierwaren* zu.

- *Vergleich von Zeichen*

Die Frage nach den maßgeblichen Verkehrskreisen spielt auch beim Vergleich der Zeichen eine Rolle. Das gleiche Wort kann abhängig von den maßgeblichen Verkehrskreisen unterschiedlich ausgesprochen werden. Begrifflich kann das Publikum

[1] Vgl. die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen.

in einem Teil der Europäischen Union die Bedeutung des Zeichens verstehen, während Verbraucher in anderen Teilen sie nicht verstehen können[2]:

Beispiel

Das Gericht hat bereits bestätigt, dass das allgemeine Publikum in Skandinavischen Ländern, in den Niederlanden und in Finnland über Grundlagenkenntnisse der englischen Sprache verfügt (Urteil vom 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23).

- *Kennzeichnungskräftige Elemente der Zeichen/Kennzeichnungskraft der älteren Marke*

Die inhärente Kennzeichnungskraft eines Zeichens oder eines seiner Elemente hängt auch von den maßgeblichen Verkehrskreisen für die Waren und Dienstleistungen ab. Zum Beispiel kann es sein, dass ein in einer Marke enthaltenes Element in Abhängigkeit von Wissen, Hintergrund und Sprache der maßgeblichen Verkehrskreise nicht kennzeichnungskräftig ist oder eine geringe Kennzeichnungskraft hat, oder aber kennzeichnungskräftig ist, weil es unter anderem als Fantasiebegriff ohne irgendeine beanspruchte Bedeutung aufgefasst wird.[3]

Beispiel

Das französische Wort „Cuisine“ wird in einigen Mitgliedstaaten nicht als beschreibende Angabe für Waren der Klassen 29 und 30 verstanden (Entscheidung vom 23/06/2010, R 1201/2009-1 GREEN CUISINE, § 29-33).

Beispiel

Fachleute in der IT- und Wissenschaftsbranche sind im Allgemeinen mit der Verwendung von technischen und grundlegenden englischen Wörtern vertrauter als das allgemeine Publikum: Im Fall Gateway gegen Activy Media Gateway gelangte das Gericht zu der Ansicht, dass das gemeinsame Wort „Gateway“ beim angesprochenen Verbraucher unmittelbar mit dem Konzept eines Gateway in Verbindung gebracht wird, das gemeinhin in der Computerbranche Verwendung findet (Urteil vom 27/11/2007, T-434/05 Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38 und 48, durch Rechtsmittel C-57/08 P bestätigt).

2 Die maßgeblichen Verkehrskreise definieren

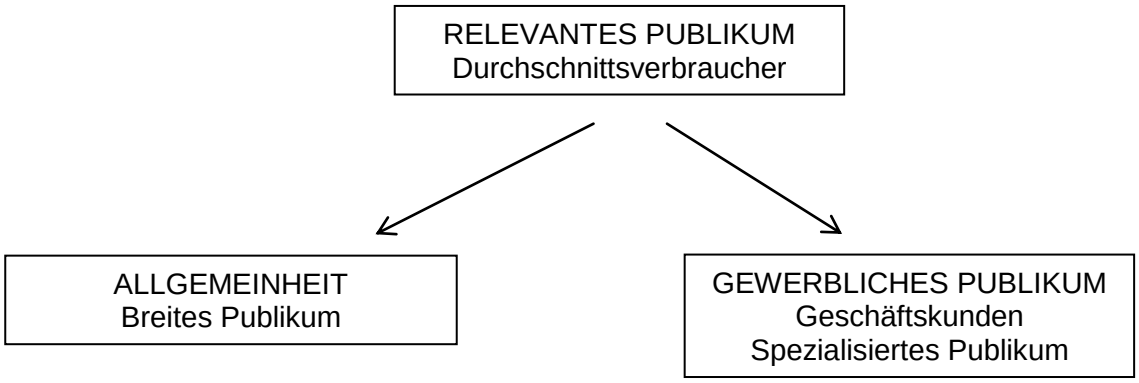
Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV muss bestimmt werden, ob „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt“.

Gemäß EuGH zeigt diese Wortwahl, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den **Durchschnittsverbraucher** von Waren oder Dienstleistungen der fraglichen Art wirkt

[2] Vgl. die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.
[3] Vgl. die Richtlinien. Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

(Urteile vom 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; und vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25).

Der Begriff **„Durchschnittsverbraucher“** ist ein rechtliches Konzept, das im Sinne des „relevanten Verbrauchers“ oder des **„relevanten Publikums“** verwendet wird. Er sollte nicht mit der „Allgemeinheit“ oder dem „breiten Publikum“ verwechselt werden, auch wenn die Gerichte ihn bisweilen in diesem Sinne verwenden. Im Kontext der relativen Eintragungshindernisse darf der Begriff „Durchschnittsverbraucher“ jedoch nicht als Synonym für „Allgemeinheit“ verwendet werden, da er sich sowohl auf ein **gewerbliches Publikum** als auch auf die **Allgemeinheit** beziehen kann. In Fällen von Verwechslungsgefahr unterscheidet der Gerichtshof diesbezüglich in der Regel zwischen der *Allgemeinheit* (oder dem *breiten Publikum*) und *gewerblichem* oder *spezialisiertem Publikum* (oder *Geschäftskunden*), basierend auf den fraglichen Waren und Dienstleistungen.



Um das relevante Publikum im Kontext der relativen Eintragungshindernisse korrekt zu bestimmen, müssen zwei Faktoren berücksichtigt werden:

- **Das von der älteren Marke bestimmte Gebiet:** Das relevante Publikum ist stets das Publikum in dem Gebiet oder den Gebieten, in **dem/**denen ein Schutz des älteren Rechts oder der älteren Rechte besteht. Folglich ist im Fall eines älteren nationalen Rechts das betreffende relevante Publikum das Publikum des jeweiligen EU-Mitgliedstaates (oder Mitgliedstaaten im Fall von Marken der Benelux-Länder). Für eine ältere Unionsmarke muss das Publikum der gesamten Europäischen Union berücksichtigt werden. Für eine internationale Registrierung ist es das Publikum in jedem der Mitgliedstaaten, in dem die Marke geschützt ist.

- **Die Waren und Dienstleistungen, die für identisch oder ähnlich befunden wurden:** Die Verwechslungsgefahr wird immer anhand der Wahrnehmung der Verbraucher der Waren und Dienstleistungen, die für identisch oder ähnlich befunden wurden, beurteilt. Je nach den Waren und Dienstleistungen ist das relevante Publikum die Allgemeinheit oder ein gewerbliches Publikum/Fachpublikum.

Das relevante Publikum umfasst immer sowohl **tatsächliche** als auch **potenzielle** Verbraucher, das heißt, die Verbraucher, die aktuell die Waren/Dienstleistungen erwerben oder dies in Zukunft tun könnten.

Für die Annahme von Verwechslungsgefahr genügt es, dass ein **beachtlicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise** hinsichtlich der Herkunft der Waren getäuscht werden

kann. Dies wird ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr nachzuweisen. Es muss nicht nachgewiesen werden, dass Verwechslungsgefahr für alle tatsächlichen und potenziellen Verbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besteht.

Wie vom Gericht festgestellt, bestehen die für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgeblichen Verkehrskreise aus **Nutzern, die sowohl die von der älteren Marke erfassten Waren und Dienstleistungen als auch das von der angemeldeten Marke erfasste Erzeugnis, die für identisch oder ähnlich befunden wurden, wahrscheinlich nutzen** (Urteil vom 01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23, Rechtsmittel mit Beschluss C-416/08 P als unzulässig zurückgewiesen).

Bei der Definition des Teils der Verkehrskreise, **in Bezug auf den eine Verwechslungsgefahr beurteilt wird**, gilt Folgendes:

- Wenn die Waren und Dienstleistungen beider Marken für die Allgemeinheit bestimmt sind, ist die Allgemeinheit das relevante Publikum, in Bezug auf welches eine Verwechslungsgefahr beurteilt wird.

  Beispiel

  In einer Rechtssache, in der sowohl die ältere als auch die beanstandete Marke Bekleidungsstücke betrafen, befand das Gericht, dass „Bekleidungsstücke für Frauen und Männer Konsumartikel des täglichen Bedarfs sind und die Marke, auf die sich der Widerspruch gründet, als Unionsmarke registriert ist. Das Publikum, auf das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr abzustellen ist, ist folglich die Allgemeinheit der Europäischen Union“ (Urteile vom 06/10/2004, T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 25).

- Wenn die Waren und Dienstleistungen beider Marken für dasselbe oder ein ähnliches gewerbliches Publikum bestimmt sind, wird die Verwechslungsgefahr aus der Perspektive dieser Fachleute beurteilt.

  Beispiel

  Die relevanten Waren sowohl der älteren als auch der beanstandeten Marke waren Rohstoffe für die Kunststofferzeugung, chemische Erzeugnisse, Harze und dergleichen. Dies sind Waren für die industrielle Nutzung. Die angesprochenen Verbraucher sind daher Ingenieure und/oder Chemiker, also hochqualifizierte Fachleute, die diese Produkte verarbeiten und sie für Herstellungsverfahren nutzen. Als maßgebliche Verkehrskreise werden Fachleute angesehen (Entscheidung vom 15/02/2012, R 2077/2010-1 PEBAFLEX, § 18; siehe auch Entscheidung vom 16/09/2010, R 1370/2009-1 CALCIMATT, § 20, bestätigt durch das Urteil vom 29/03/2012, T-547/10, EU:T:2012:178).

- Wenn Waren oder Dienstleistungen beider Marken sowohl für die Allgemeinheit als auch für Fachleute bestimmt sind, wird die Verwechslungsgefahr anhand der Wahrnehmung des Teils des Publikums beurteilt, das den geringeren Grad an Aufmerksamkeit aufbringt, da dieses eher einer Verwechslungsgefahr unterliegt. Ist es unwahrscheinlich, dass dieser Teil des Publikums einer Verwechslungsgefahr unterliegt, ist dies beim Teil des Publikums mit einem höheren Aufmerksamkeitsgrad noch unwahrscheinlicher.

Beispiel

In einem Fall, in dem sowohl die ältere als auch die beanstandete Marke Waren der Klassen 3 und 5 betrafen, die sowohl für die Allgemeinheit als auch für Fachleute bestimmt waren (z. B. Ärzte bei Arzneimitteln in Klasse 5), beurteilte das Gericht lediglich die Verwechslungsgefahr für die Allgemeinheit, weil es sich dabei um das Publikum handelt, das den geringeren Grad an Aufmerksamkeit aufbringt (Urteil vom 15/07/2011, T-220/09, ERGO, EU:T:2011:392, § 21).

- Wenn die Waren und Dienstleistungen der älteren Marke für die Allgemeinheit und für gewerbliches Publikum bestimmt sind und die beanstandeten Waren und Dienstleistungen ausschließlich für gewerbliches Publikum (oder umgekehrt), ist das für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr relevante Publikum nur das gewerbliche Publikum.

  Beispiel

  Die Waren der älteren Marke sind *Poliermittel für Metalle*, während die Waren für die Anmeldung *Abflussreinigungsmittel für die* Metall verarbeitende *Industrie* sind. Wie im relevanten Urteil des Gerichts festgestellt: „Während aber ‚Poliermittel für Metalle' sowohl Waren des täglichen Bedarfs als auch Waren sein können, die für gewerbliche oder spezialisierte Verkehrskreise bestimmt sind, sind die in der Anmeldung bezeichneten Waren unstreitig als Waren anzusehen, die sich nur an die Gewerbetreibenden der Metall verarbeitenden Industrie richten. Daher stellen allein diese Gewerbetreibenden die Verkehrskreise dar, denen eine Verwechslung der fraglichen Marken unterlaufen könnte" Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).

  Beispiel

  Farben werden *im Allgemeinen* sowohl an Maler (d. h. zu beruflichen Zwecken) als auch die Allgemeinheit (Heimwerker) verkauft. Dagegen sind *Farben für die Industrie* nicht für die Allgemeinheit bestimmt. Wenn die Spezifikationen der beiden Marken Farben und Farben für die Industrie erfassen, bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise nur aus Fachleuten, da sie in der Regel die einzigen Verbraucher sind, die mit diesen beiden Marken in Kontakt kommen.

  Beispiel

  Die Dienstleistung der älteren Marke ist *Telekommunikation*. Die beanstandeten Dienstleistungen sind *Telekommunikationsdienstleistungen, nämlich Collocation, Telehousing und Interconnection*, die nur an Fachleute gerichtet sind. Die Definition der maßgeblichen Verkehrskreise muss der spezifischeren Liste angepasst werden, und die Verwechslungsgefahr sollte nur für die Fachleute beurteilt werden (Urteil vom 24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38-50).

- Handelt es sich bei den relevanten Waren um Arzneimittel, gilt Folgendes:

  Der Durchschnittsverbraucher von **nicht verschreibungspflichtigen** Arzneimitteln (OTC-Arzneimittel) ist die Allgemeinheit, und die Verwechslungsgefahr wird anhand dieses Publikums beurteilt.

In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung darf die Allgemeinheit auch im Fall von Arzneimitteln, die vor ihrem Verkauf an den Endverbraucher in Apotheken ein **Rezept eines Arztes** erfordern, nicht vom relevanten Publikum ausgenommen werden. Das relevante Publikum umfasst also sowohl die Allgemeinheit als auch Fachleute des Gesundheitswesens, wie beispielsweise Ärzte und Apotheker. Folglich kann, selbst wenn die Auswahl dieser Erzeugnisse durch zwischengeschaltete Personen beeinflusst oder bestimmt wird, auch für die Allgemeinheit Verwechslungsgefahr bestehen, da diese ihrerseits mit diesen Erzeugnissen konfrontiert wird, wenn auch möglicherweise mit jedem einzelnen Erzeugnis bei Käufen zu unterschiedlichen Zeiten (Urteil vom 09/02/2011, T-222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, § 42-45; und vom 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 56-63). In der Praxis bedeutet dies, dass die Verwechslungsgefahr anhand der Wahrnehmung der Allgemeinheit beurteilt wird, die eher einer Verwechslungsgefahr unterliegt.

Im Fall von Arzneimitteln, die **ausschließlich für ein gewerbliches Publikum** zur gewerblichen Nutzung bestimmt sind (z. B. *sterile Lösungen für die Augenchirurgie*), muss die Verwechslungsgefahr ausschließlich aus Sicht dieses Fachpublikums beurteilt werden (Urteil vom 26/04/2007, C-412/05 P, Travatan, EU:C:2007:252, § 66).

In Fällen, in denen die pharmazeutischen Waren der UM-Anmeldung **über den Ladentisch verkauft werden** und die pharmazeutischen Waren, die von der älteren Registrierung erfasst sind, wahrscheinlich **nur auf Rezept verfügbar sind oder umgekehrt**, muss das Amt annehmen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sowohl aus qualifiziertem Fachpersonal als auch aus der Allgemeinheit, die keine speziellen medizinischen oder pharmazeutischen Kenntnisse hat, bestehen. Die Verwechslungsgefahr wird dann anhand der Allgemeinheit beurteilt, die eher einer Verwechslungsgefahr unterliegt.

Beispiel

Die von der älteren Marke erfassten Waren waren pharmazeutische Erzeugnisse mit *Digoxin für Herz-Kreislauf-Erkrankungen beim Menschen*, während die beanstandeten Waren *pharmazeutische Erzeugnisse für die Behandlung von Stoffwechselstörungen* waren, *die nur für die Verabreichung durch intravenöse, intramuskuläre oder subkutane Injektion geeignet sind*.

Obwohl sowohl die Waren der älteren Marke als auch die Waren der beanstandeten Marke von Fachleuten des Gesundheitswesens verschrieben und unter ihrer Aufsicht verabreicht werden, war das Gericht der Auffassung, dass das relevante Publikum sowohl Fachleute des Gesundheitswesens als auch die Allgemeinheit umfasst.

Urteil vom 23/09/2009 in den verbundenen Rechtssachen T-493/07, T-26/08 und T-27/08, Famoxin, EU:T:2009:355, § 50-54 (Rechtsmittel mit Beschluss C-461/09 P als unzulässig zurückgewiesen).

3 Den Aufmerksamkeitsgrad definieren

Der Gerichtshof hat angegeben, dass zum Zwecke einer umfassenden Beurteilung „auf einen **durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen** Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart abzustellen“ ist und der

Aufmerksamkeitsgrad des relevanten Publikums je nach Art der Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Ob der Aufmerksamkeitsgrad **höher oder niedriger ist, hängt u. a. von der Art der relevanten Waren und Dienstleistungen sowie vom Wissen, der Erfahrung und der Kaufbeteiligung des relevanten Publikums ab.**

Die Tatsache, dass das relevante Publikum aus der *Allgemeinheit* besteht, bedeutet nicht notwendigerweise, dass der Grad der Aufmerksamkeit nicht hoch sein kann (z. B. beim Kauf von teuren, potenziell gefährlichen oder technisch anspruchsvollen Waren). Ebenso bedeutet die Tatsache, dass die strittigen Waren für *Fachleute* bestimmt sind, nicht notwendigerweise, dass der Grad der Aufmerksamkeit hoch ist. In einigen Fällen kann das gewerbliche Publikum einen hohen Grad an Aufmerksamkeit beim Erwerb eines speziellen Erzeugnisses haben. Dies trifft zu, wenn bei gewerblichen Abnehmern davon ausgegangen wird, dass sie spezielle Vorkenntnisse oder Erfahrung im Zusammenhang mit den jeweiligen Waren und Dienstleistungen haben. Darüber hinaus sind von professionellen Abnehmern vorgenommene Anschaffungen oft systematischer als die Anschaffungen der Allgemeinheit. Allerdings ist dies nicht immer der Fall. Beispielsweise ist der Grad der Aufmerksamkeit durchschnittlich oder gar gering, wenn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen durch einen bestimmten gewerblichen Abnehmer täglich benutzt werden.

Die korrekte Definition des Aufmerksamkeitsgrads des relevanten Publikums ist erforderlich, da dieser Faktor für oder gegen die Feststellung einer Verwechslungsgefahr gewertet werden kann. Das relevante Publikum hat nur selten die Gelegenheit, einen direkten Vergleich zwischen den unterschiedlichen Zeichen vorzunehmen, und muss sich auf eine *„ungenaue Erinnerung“* an diese verlassen. Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad des relevanten Publikums kann jedoch zu dem Schluss führen, dass dieses die Marken trotz des fehlenden direkten Vergleichs der Marken nicht verwechseln wird (Urteil vom 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 95). Folglich wird der Aufmerksamkeitsgrad in der Entscheidung festgesetzt.

Eine **erhöhte Aufmerksamkeit führt jedoch nicht automatisch zur Feststellung von fehlender Verwechslungsgefahr**. Alle anderen Faktoren müssen berücksichtigt werden (*Grundsatz der Wechselbeziehungen*)[4]. Angesichts einer speziellen Art der relevanten Waren und/oder Dienstleistungen und eines hohen Aufmerksamkeitsgrads des relevanten Publikums kann beispielsweise eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden (Urteil vom 26/06/2008, T-79/07, Polaris, EU:T:2008:230, § 50-51). Eine Verwechslungsgefahr kann jedoch trotz eines hohen Grades an Aufmerksamkeit bestehen. Wenn beispielsweise eine durch andere Faktoren erzeugte erhöhte Verwechslungsgefahr besteht, wie Identität oder enge allgemeine Ähnlichkeit der Marken und Identität der Waren, ist die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise allein kein Garant dafür, Verwechslungsgefahr zu verhindern (Urteil vom 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 53-56; Entscheidung vom 06/09/2010, R 1419/2009-4, Hasi).

[4] Vgl. die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 8, Umfassende Beurteilung.

3.1 Erhöhter Aufmerksamkeitsgrad

Ein erhöhter Grad der Aufmerksamkeit wird normalerweise mit den folgenden Arten von Käufen verbunden: teure Käufe und Käufe von potenziell riskanten oder technisch anspruchsvollen Waren. Der durchschnittliche Verbraucher sucht oft professionelle Hilfe oder Rat, wenn er bestimmte Arten von Waren und Dienstleistungen auswählt oder erwirbt (z. B. Autos oder Arzneimittel).

Ein erhöhter Grad der Aufmerksamkeit kann auch bei Waren gelten, wenn Markentreue für den Verbraucher wichtig ist.

3.1.1 Teure Käufe

Beim Erwerb von hochpreisigen Waren wird der Verbraucher im Allgemeinen ein höheres Maß an Aufmerksamkeit walten lassen und die Waren erst nach sorgfältiger Überlegung kaufen. Der nicht spezialisierte oder der nicht gewerbliche Verbraucher sucht oft professionelle Hilfe oder Rat, wenn er bestimmte Arten von Waren und Dienstleistungen auswählt oder erwirbt. Die Aufmerksamkeit kann bei Luxusgütern und dort, wo das spezielle Produkt als Spiegel des sozialen Status seines Besitzers angesehen wird, erhöht sein.

Beispiele:

- Autos**.** Wenn man ihren Preis berücksichtigt, werden die Verbraucher wahrscheinlich einen höheren Grad an Aufmerksamkeit zeigen als bei weniger teuren Käufen. Es ist zu erwarten, dass diese Verbraucher ein Auto, egal ob neu oder gebraucht, nicht in derselben Weise erwerben wie Waren des täglichen Bedarfs. Der Verbraucher ist informiert und zieht alle relevanten Faktoren in Betracht, wie zum Beispiel Preis, Verbrauch, Versicherungskosten, persönliche Bedürfnisse oder sogar ein bestimmtes Image. Vgl. in dieser Hinsicht Urteil des Gerichts vom 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 27-38 und Urteil des Gerichts vom 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 39-42.

- Diamanten, Edelsteine und Halbedelsteine. In ihrer Entscheidung vom 09/12/2010, R 0900/2010-1, Leo Marco, § 22, entschied die Kammer, dass Verbraucher im Allgemeinen gründlich über die Auswahl dieser Waren nachdenken. In vielen Fällen werden diese Waren Luxusartikel oder als Geschenke beabsichtigt sein. Ein relativ hoher Grad der Aufmerksamkeit auf Seiten des Verbrauchers kann angenommen werden.

- Finanzdienstleistungen. Diese Dienstleistungen sind für die Allgemeinheit bestimmt, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig ist. Allerdings wird, da diese Dienstleistungen spezielle Dienstleistungen sind, die für ihre Nutzer wesentliche finanzielle Konsequenzen haben können, der Grad der Aufmerksamkeit des Verbrauchers bei der Wahl eher hoch sein (Entscheidung vom 03/02/2011, R 0719/2010-1, f@ir Credit, § 15) (Rechtsmittel mit Beschluss T- 220/11 als unzulässig zurückgewiesen; Rechtsmittel mit Beschluss C-524/12 P als unzulässig zurückgewiesen).

  Die in dem von den fraglichen Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck bestehenden schriftbildlichen und begrifflichen Unterschiede reichen aus, um ihre geringe klangliche Ähnlichkeit zu neutralisieren, zumal die maßgeblichen Verkehrskreise im vorliegenden Fall sehr aufmerksam und gut informiert sind

(Urteil vom 22/06/2010, T-563/08, Carbon Capital Markets, EU:T:2010:251, § 33, 61).

- Immobiliendienstleistungen**.** Der Kauf und Verkauf von Immobilien sind Geschäftstransaktionen, die sowohl Risiko als auch den Transfer großer Summen Geldes umfassen. Aus diesen Gründen ist davon auszugehen, dass die betreffenden Verbraucher einen überdurchschnittlichen Grad der Aufmerksamkeit aufbringen, da eine falsche Entscheidung durch einen Mangel an Aufmerksamkeit ausgesprochen folgenreich sein könnte (Entscheidung vom 17/02/2011, R 817/2010-2, FIRST THE REAL ESTATE, § 21).

3.1.2 Potenziell riskante Käufe

Die Auswirkungen von durch eine Marke erfassten Waren auf die Sicherheit (zum Beispiel Fahrzeugbeleuchtung, Sägen, elektrische Akkumulatoren, elektrische Leistungsschalter, elektrische Relais usw.) können zu einem Anstieg des Grades der Aufmerksamkeit der betreffenden Verbraucher führen (Urteil vom 22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

3.1.3 Markentreue

Darüber hinaus kann ein erhöhter Grad der Aufmerksamkeit die Folge von Markentreue sein.

Beispiel

Obwohl Tabakerzeugnisse verhältnismäßig billige Massenkonsumgüter sind, wird bei Rauchern davon ausgegangen, dass sie besonders sorgfältig und wählerisch sind, was die Marke der Zigaretten angeht, die sie rauchen; daher wird ein hoher Grad der Markentreue und der Aufmerksamkeit angenommen, wenn Tabakerzeugnisse betroffen sind. Deshalb kann bei Tabakartikeln ein höherer Grad der Ähnlichkeit der Zeichen erforderlich sein, um Verwechslungsgefahr zu bejahen. Dies ist durch mehrere Entscheidungen der Zweiten Beschwerdekammer bestätigt worden: Entscheidung vom 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory slims, wo festgestellt wurde, dass die Verbraucher von Waren der Klasse 34 im Allgemeinen sehr aufmerksam und markentreu sind, sowie Entscheidung vom 25/04/2006, R 0061/2005-2, Granducato.

3.1.4 Arzneimittel

Aus der Rechtsprechung geht hervor, dass der Aufmerksamkeitsgrad des relevanten Publikums in Bezug auf pharmazeutische Erzeugnisse relativ hoch ist, unabhängig davon, ob diese verschreibungspflichtig sind oder nicht (Urteil vom 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; und vom 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36 sowie zitierte Rechtsprechung).

Insbesondere *medizinisches Fachpersonal* bringt bei der Verschreibung von Arzneimitteln einen hohen Grad an Aufmerksamkeit auf. Unabhängig davon, ob die Arzneimittel verschreibungspflichtig sind oder nicht, zeigt ein *nicht gewerbliches Publikum* ebenfalls einen höheren Aufmerksamkeitsgrad, da sich diese Erzeugnisse auf seine Gesundheit auswirken.

3.2 Geringerer Aufmerksamkeitsgrad

Ein geringerer Grad der Aufmerksamkeit kann insbesondere mit gewohntem Einkaufsverhalten in Verbindung gebracht werden. Kaufentscheidungen in diesem Bereich beziehen sich zum Beispiel auf günstige Waren des täglichen Bedarfs (Urteil vom 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 43).

Die alleinige Tatsache, dass die maßgeblichen Verkehrskreise einen Spontankauf von Waren (beispielsweise Süßigkeiten) tätigen, bedeutet nicht, dass der Aufmerksamkeitsgrad dieser Verkehrskreise unterdurchschnittlich ist (Urteil vom 09/04/2014, T–623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 34).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

DOPPELTE IDENTITÄT UND VERWECHSLUNGSGEFAHR

KAPITEL 4

VERGLEICH VON ZEICHEN

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Grundsätze für den Markenvergleich 4

1.1 Überblick 4

1.2 Aufbau 4

1.3 Drei Aspekte: schriftbildlich, klanglich und begrifflich 5

1.4 Mögliches Ergebnis des Vergleichs 5

1.5 Zu vergleichende Zeichen und unerhebliche Elemente 7

1.6 Maßgebliches Gebiet und maßgebliche Verkehrskreise 8

2 Identität von Zeichen 9

2.1 Das Konzept der Identität 9

2.2 Schwelle für das Feststellen von Identität 10

2.3 Identität von Wortmarken 12

2.4 Wortmarken und Bildmarken 13

2.5 Identität von Bildmarken 14

2.6 Identität einer älteren Marke in Schwarzweiß (S&W) oder in Graustufen mit einer angemeldeten Farbmarke 14

3 Ähnlichkeit von Zeichen 16

3.1 Einführung 16

3.2 Kennzeichnungskräftige Elemente der Marken 16

3.2.1 Was ist ein Bestandteil eines Zeichens? 17

3.2.2 Prüfung der Kennzeichnungskraft 18

3.2.2.1 Was ist Kennzeichnungskraft? 18

3.2.2.2 Maßgebender Zeitpunkt 19

3.2.2.3 Relevante Waren und Dienstleistungen 20

3.2.2.4 Allgemeine Grundsätze für die Prüfung der Kennzeichnungskraft 20

3.2.2.5 Beispiele für beschreibende Bestandteile 22

3.2.2.6 Beispiele für lobende Bestandteile 23

3.2.2.7 Beispiele für anspielende Bestandteile 24

3.2.3 Spezifische Fälle 24

3.2.3.1 Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben oder Zahlen oder kurzen Elementen bestehen 24

3.2.3.2 Alltägliche und banale Elemente 25

3.2.3.3 Disclaimer 25

3.2.3.4 Ältere Marken mit einem Element, das nur einen geringen Grad an Kennzeichnungskraft besitzt 27

3.3 Dominante Elemente von Marken 27

3.4 Vergleich der Zeichen 30

3.4.1 Schriftbildlicher Vergleich 30

3.4.1.1 Gegenüberstellung von Wortmarken 30

3.4.1.2 Gegenüberstellung von Wortmarke und Bildmarke mit Wortelementen 31

3.4.1.3 Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen 32

3.4.1.4 Stilisierte Marke vs. stilisierte Marke 33

3.4.1.5 Gegenüberstellung Wort-/Bildzeichen und Bildzeichen 35

3.4.1.6 Aus einem einzigen Buchstaben bestehende Zeichen 35

3.4.1.7 Dreidimensionale Marken 38

3.4.2 Klanglicher Vergleich 39

3.4.2.1 Zeichen und Elemente in Zeichen, die beurteilt werden müssen 41
3.4.2.2 Identische/ähnliche Klänge in unterschiedlicher Reihenfolge 45
3.4.2.3 Aus fremdsprachigen oder erfundenen Wörtern bestehende oder diese enthaltende Zeichen 45
3.4.2.4 Ein-Buchstaben-Zeichen 47
3.4.3 Begrifflicher Vergleich: praktische Kriterien 47
3.4.3.1 Der semantische Inhalt von Wörtern 48
3.4.3.2 Der semantische Inhalt von Wortteilen 51
3.4.3.3 Der semantische Inhalt von falsch geschriebenen Wörtern 53
3.4.3.4 Der semantische Inhalt von Vor- und Nachnamen 54
3.4.3.5 Der semantische Inhalt von Bildzeichen, Symbolen, Formen und Farben 56
3.4.3.6 Der semantische Inhalt von Zahlen und Buchstaben 57
3.4.3.7 Der semantische Inhalt von geografischen Namen 58
3.4.3.8 Der semantische Inhalt von Onomatopoetika 59
3.4.4 Durchführung eines begrifflichen Vergleichs 59
3.4.4.1 Beide Marken haben ein Wort und/oder einen Ausdruck gemeinsam 60
3.4.4.2 Zwei Wörter oder Begriffe haben dieselbe Bedeutung, jedoch in 62
3.4.4.3 Zwei Wörter beziehen sich auf denselben semantischen Begriff oder auf Variationen davon 63
3.4.4.4 Zwei Bildzeichen, Symbole und/oder Formen stellen dasselbe Objekt oder dieselbe Idee dar 63
3.4.4.5 Bei der Gegenüberstellung von einem Wort und einem Bildzeichen, einem Symbol, einer Form und/oder einer Farbe, die die Bedeutung des Wortes darstellen 65
3.4.5 Auswirkungen der Kennzeichnungskraft und des dominanten Charakters der Bestandteile auf die Ähnlichkeit von Zeichen 65
3.4.5.1 Identifizierbares gemeinsames Element/Übereinstimmung 65
3.4.5.2 Kennzeichnungskraft und dominierender Charakter der gemeinsamen Elemente 67
3.4.5.3 Bedeutung zusätzlicher (nicht gemeinsamer) Merkmale 69
3.4.6 Sonstige Grundsätze, die beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigen sind 70
3.4.6.1 Auswirkungen von Wortelementen bzw. Bildelementen auf den schriftbildlichen und begrifflichen Vergleich 70
3.4.6.2 Anfang der Zeichen beim schriftbildlichen und klanglichen Vergleich 74
3.4.6.3 Kurzzeichen 76
3.5 Schlussfolgerungen zur Ähnlichkeit 80

4 Unähnlichkeit von Zeichen 82

4.1 Einführung 82
4.2 Szenarien für Unähnlichkeit 83
4.2.1 Kein gemeinsames Element 83
4.2.2 Überschneidung in einem unerheblichen Element 83
4.2.3 Überschneidung in einem aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbaren Wortelement 84
4.2.4 Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten 85
4.2.5 Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element 87

1 Allgemeine Grundsätze für den Markenvergleich

1.1 Überblick

Dieses Kapitel behandelt den Vergleich von Zeichen. Zweck des Vergleichs von Zeichen ist die Bestimmung, ob die Zeichen identisch (siehe Abschnitt 2 unten), ähnlich (siehe Abschnitt 3 unten) oder unähnlich (siehe Abschnitt 4 unten) sind.

Die Identität von Marken ist die Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV („doppelte Identität“). Waren oder Dienstleistungen müssen ebenfalls identisch sein.

Die Ähnlichkeit (oder Identität) der Zeichen ist für die Zwecke von Artikel 8 Absatz Buchstabe b UMV (Urteil vom 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold, EU:C:2014:22, § 44) eine notwendige Voraussetzung, damit eine Verwechslungsgefahr festgestellt werden kann. Falls die Zeichen unähnlich sind, endet die Prüfung der Verwechslungsgefahr an dieser Stelle.

Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt von einer Beurteilung verschiedener voneinander abhängiger Faktoren ab, einschließlich i) der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen, ii) der maßgeblichen Verkehrskreise und iii) **der Ähnlichkeit der Zeichen**, unter Berücksichtigung ihrer kennzeichnungskräftigen und dominierenden Elemente und iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

1.2 Aufbau

„Bei [der] 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“ (C-251/95, Sabèl“, EU:C:1997:528, § 23). Ein Vergleich von Marken muss daher eine Beurteilung der Kennzeichnungskraft und Dominanz ihrer Elemente sowie des Gesamteindrucks, den sie hervorrufen, umfassen.

Ein Vergleich von Marken muss die folgenden Elemente beinhalten: eine Beurteilung der Kennzeichnungskraft und Dominanz der übereinstimmenden und der unterschiedlichen Elemente, ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede und eine endgültige Schlussfolgerung in Bezug auf die Wirkung der kennzeichnungskräftigen/dominierenden Elemente auf den Gesamteindruck der Zeichen.

Die Prüfungsreihenfolge in der Phase des „Vergleichs der Zeichen“ **sollte nicht im Voraus festgelegt**, sondern im Sinne einer logisch kohärenten Entscheidung dem besonderen Kontext entsprechend angepasst werden. Um ein konsistentes Entscheidungsformat mit möglichst immer gleicher Struktur zu erreichen, bietet sich jedoch für die meisten Fälle von nicht identischen Zeichen die folgende Reihenfolge an (siehe Abschnitt 2 unten):

i. Darstellung/Beschreibung der Zeichen:

In einem ersten Schritt sollten die Zeichen in einer Tabelle abgebildet und die Marke dann kurz beschrieben werden (für Wortmarken nicht erforderlich) In diesem Kapitel sollen die Art der Zeichen (Wortmarken, Bildmarken) und ihre Elemente bestimmt werden, um einen Rahmen für den Vergleich festzulegen (Was ist vorhanden?)

ii. Originäre Kennzeichnungskraft/Dominanz von Elementen beider Marken:

Als zweiter Schritt wird die **originäre Kennzeichnungskraft und Dominanz der Bestandteile** beurteilt. In diesem Kapitel geht es um die Feststellung, wie relevant die Komponenten für den Vergleich der Zeichen sind, ob beispielsweise die Kennzeichnungskraft gemeinsamer Elemente begrenzt ist.

Wichtig ist, dass die **Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit (einschließlich der Frage der erworbenen Kennzeichnungskraft)** beim Vergleich der Zeichen **nicht** berücksichtigt werden sollte. Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke **in ihrer Gesamtheit** wird in einem eigenen Kapitel behandelt[1].

iii. Vergleich von Zeichen unter Berücksichtigung der zuvor festgestellten originären Kennzeichnungskraft und Dominanz der Bestandteile und endgültige Schlussfolgerung:

Der dritte Schritt umfasst den Vergleich von Zeichen auf **schriftbildlicher**, **klanglicher** und **begrifflicher** Ebene unter Berücksichtigung der zuvor getroffenen Feststellungen zur Kennzeichnungskraft/Dominanz der Bestandteile.

1.3 Drei Aspekte: schriftbildlich, klanglich und begrifflich

Zeichen werden auf drei Ebenen verglichen, und zwar schriftbildlich (siehe Abschnitt 3.4.1 unten), klanglich (siehe Abschnitt 3.4.2 unten) und begrifflich (siehe Abschnitt 3.4.3 unten). Der Grund dafür ist, dass Zeichen schriftbildlich, klanglich und begrifflich (wenn sie die Vorstellung von einem begrifflichen Inhalt auslösen) wahrgenommen werden können. Der entsprechende Aspekt wird nur dann ignoriert, wenn ein Vergleich auf einer Ebene nicht möglich ist (z. B. der klangliche Vergleich, wenn es sich bei beiden um reine Bildmarken handelt). Wenn Ähnlichkeit auf einer oder mehreren der drei Ebenen vorliegt, dann sind die Zeichen ähnlich (Urteil vom 02/12/2009, T-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 50-53).

1.4 Mögliches Ergebnis des Vergleichs

Der Vergleich von Zeichen führt zu einer von den drei folgenden möglichen Feststellungen: Identität, Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit. Das Ergebnis ist für die weitere Prüfung des Widerspruchs ausschlaggebend, da es die folgenden Auswirkungen hat:

[1] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

- Eine Feststellung von **Identität** zwischen den Zeichen führt dazu, dass die angemeldete Marke gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a VMEU von der Eintragung ausgeschlossen ist, wenn die Waren und/oder Dienstleistungen ebenfalls identisch sind.
- Eine Feststellung von **Ähnlichkeit (oder Identität)** führt zur Einleitung der Prüfung der Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.
- Eine Feststellung von **Unähnlichkeit** in Bezug auf alle drei Aspekte schließt eine Verwechslungsgefahr aus. Weitere Voraussetzungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV müssen nicht geprüft werden.

Der Vergleich muss zu einer Feststellung zum **Grad dieser Ähnlichkeit** in Bezug auf alle Vergleichsaspekte führen.

- **Die Feststellung zum Grad der Ähnlichkeit der Marken kann entscheidend sein** für das Ergebnis der Entscheidung. Der Prüfer sollte sich darüber im Klaren sein, dass nicht „jede Ähnlichkeit“ zu einer Verwechslungsgefahr führen kann, auch nicht bei identischen Waren und/oder Dienstleistungen (Prinzip der gegenseitigen Abhängigkeit). Die Feststellung des Grads der Ähnlichkeit macht die Entscheidung nachvollziehbarer. Zum Beispiel ist die endgültige Feststellung, dass keine Verwechslungsgefahr für identische/sehr ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen besteht, im Rahmen der Gesamtbeurteilung leichter zu verstehen, wenn die Marken zuvor für „nur in geringem Maße ähnlich“ befunden wurden.

- **Es ist besonders wichtig, bei jedem Vergleich den Grad** der **Ähnlichkeit von Marken herauszustellen, wenn dieser hoch (überdurchschnittlich) oder gering (unterdurchschnittlich) ist. Selbst wenn der Grad der Ähnlichkeit durchschnittlich ist, sollte dies jedoch in der Entscheidung erwähnt werden, um Missverständnisse zu vermeiden.** Eine allgemeine Angabe, dass „die Marken ähnlich sind“, ist nicht klar, da sie doppeldeutig ist – sie kann entweder dahingehend verstanden werden, dass die Marken in einem durchschnittlichen Maße ähnlich sind, oder aber in einem allgemeinen Sinne, dass eine (gewisse) Ähnlichkeit besteht, sodass eine weitere Prüfung möglich ist. Wenn das Wort „ähnlich“ ohne nähere Bestimmung verwendet wird, muss erklärt werden, was es bedeutet.

- **Die drei Grade von Ähnlichkeit sind gering/durchschnittlich/hoch.** Synonyme können verwendet werden, wenn sie klar sind (z. B. durchschnittlich = mittlere Ähnlichkeit). Es sei jedoch angemerkt, dass die Bezeichnung „erhöht“ kein Synonym für „hoch“ ist. Außerdem hindert die Prüfer nichts daran, die Ähnlichkeit noch differenzierter mit „nur sehr gering“ oder „sehr hoher Grad an Ähnlichkeit, nahezu identisch“ zu beurteilen, wenn dies dem Ergebnis dient. Die Formulierung muss jedoch so klar wie möglich sein. Das ist nicht der Fall bei Ausdrücken wie „nicht besonders hoch“, was entweder als nicht so hoch wie „durchschnittlich“ oder einfach nur als „gering“ verstanden werden kann.

- **Der Ähnlichkeitsgrad muss für jeden Aspekt des Vergleichs** (schriftbildlich/klanglich/begrifflich) getrennt **festgestellt werden**. Der spezielle

Aspekt (z. B. die schriftbildliche oder klangliche Ähnlichkeit) kann je nachdem, wie die Waren erworben werden, entscheidend sein.[2]

- Nachdem der Grad der Ähnlichkeit (einzeln für den schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Vergleich) bestimmt worden ist, kann (soweit anwendbar) schlussfolgernd festgestellt werden, dass eine Prüfung der Verwechslungsgefahr erfolgen wird, da eine Ähnlichkeit zwischen den Marken in mindestens einem Vergleichsaspekt festgestellt worden ist.

1.5 Zu vergleichende Zeichen und unerhebliche Elemente

Bei der Beurteilung von Identität oder Ähnlichkeit müssen die Zeichen in der Form verglichen werden, in der sie geschützt sind, das heißt in der Form, in der sie eingetragen/angemeldet wurden. Die tatsächliche oder mögliche Benutzung der eingetragenen Marken in einer anderen Form ist beim Vergleich von Zeichen irrelevant (Urteil vom 09/04/2014,T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38)[3].

Zeichen sind **als Ganzes** miteinander zu vergleichen. Es ist daher nicht richtig, den Vergleich von Elementen von Zeichen zu übergehen, nur weil sie beispielsweise kleiner als andere Elemente in den Zeichen sind (es sei denn, sie sind unerheblich, wie weiter unten erläutert) oder weil sie nicht kennzeichnungskräftig sind (Urteile vom 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-42; und vom 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 46).

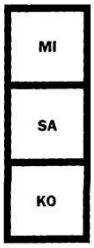
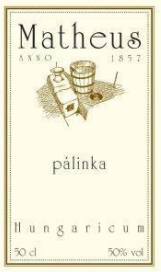
In Ausnahmefällen kann das Amt beschließen, **unerhebliche Elemente** für die Zwecke eines bestimmten Vergleichs nicht heranzuziehen, nachdem es eine **angemessene Begründung** dafür vorgelegt hat, warum sie als unerheblich gelten (Urteil vom 12/06/ 2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Dies ist besonders wichtig, wenn das unerhebliche Element das gemeinsame Element bei den Zeichen ist. Das Konzept der unerheblichen Elemente ist streng auszulegen; im Zweifelsfall sollte die Entscheidung die Zeichen als Ganzes abdecken.

Nach dem Dafürhalten des Amtes bezieht sich ein unerhebliches Element auf ein Element, das aufgrund seiner Größe und/oder Position auf den ersten Blick nicht auffällt oder Teil eines komplexen Zeichens mit zahlreichen anderen Elementen (z. B. Getränkeetiketten, Verpackung usw.) ist und daher den maßgeblichen Verkehrskreisen entgeht.

Beispiele:

[2] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 4, Auswirkung der Erwerbsmethode von Waren und Dienstleistungen.

[3] Über die Wirkung von Disclaimern siehe weiter unten Abschnitt 3.2.3.3 in diesem Kapitel.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	 (GREEN BY MISSAKO)	T-162/08 Die Wörter „by missako“ sind fast unleserlich. Aufgrund ihrer Größe und ihres Schriftbilds sind sie schwer zu entziffern.
	LUNA	R 02347/2010-2 Das Element „Rótulos Luna S.A.“ wurde als unerheblich betrachtet.
MATHEUS MÜLLER		R 0396/2010-1 Die Elemente „50cl“, „50 % vol.“, „ANNO“ oder „1857“ wurden von der Kammer weder klanglich noch begrifflich beurteilt.
MAGNA		R 1328/2005-2 Das strittige Zeichen wurde von der Kammer vollständig beschrieben; der Vergleich erstreckte sich jedoch nicht auf unerhebliche Elemente wie „70 cl“.
		T-472/08 „[…] abgesehen von dem Bestandteil „cachaça“/„pirassununga“ und dem Bestandteil „51“, der mit weißen Schriftzeichen in einen Kreis geschrieben ist, der sich zur Hälfte in einem breiten, das Zeichen von einem Ende zum anderen durchziehenden Band befindet,“ sind die Bestandteile in dem durch diese Marken hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen (Randnr. 65).

1.6 Maßgebliches Gebiet und maßgebliche Verkehrskreise

Ähnlichkeit muss für das Gebiet beurteilt werden, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Das relevante Gebiet muss angegeben werden. Darüber hinaus spielt die

Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine wichtige Rolle beim Vergleich von Zeichen.[4]

Wenn es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke handelt, müssen die relevanten Kriterien für die maßgeblichen Verkehrskreise in diesem bestimmten EU-Mitgliedstaat (bzw. diesen Mitgliedstaaten im Falle von Benelux-Marken) analysiert werden. Aufgrund von Aussprache- und/oder Bedeutungs-/Verständnisunterschieden kann sich die Wahrnehmung von Ähnlichkeit von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterscheiden.

Wenn es sich bei der älteren Marke um eine eingetragene Unionsmarke handelt, muss sich die Analyse im Prinzip auf die **ganze** EU erstrecken. Wenn jedoch in mindestens einem Mitgliedstaat Verwechslungsgefahr besteht **und** wenn dies aus Gründen der Verfahrensökonomie gerechtfertigt werden kann (um beispielsweise die Prüfung spezifischer Aussprachevarianten oder Bedeutungen von Marken in mehreren Sprachen zu vermeiden), braucht sich die Analyse des Amtes nicht auf die gesamte EU zu erstrecken, sondern kann sich, wenn Verwechslungsgefahr besteht, auf lediglich einen *Teil oder Teile* erstrecken.

Der einheitliche Charakter einer Unionsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Unionsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer anderen Unionsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur in Bezug auf die Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (Urteil vom 18/09/2008, C-514/06 P, Armacell, EU:C:2008:511, § 56-57 und nachfolgende Rechtsprechung, unter anderem Urteil vom 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 52 und die dort zitierte Rechtsprechung).

Basiert der Widerspruch auf einer internationalen Registrierung, gilt nicht das Gebiet, für das die Basismarke geschützt ist, als das maßgebliche Gebiet der älteren internationalen Registrierung mit Benennung oder anschließender Benennung anderer maßgeblicher Gebiete (es sei denn, der Eigentümer genießt Schutz in der gesamten EU – IR mit Benennung oder anschließender Benennung der EU, wobei das Land der Basisregistrierung erfasst ist).

2 Identität von Zeichen

2.1 Das Konzept der Identität

Wie oben bereits ausgeführt wurde, führt eine Feststellung von Identität zwischen Zeichen zum Erfolg des Widerspruchs gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV, wenn die Waren und Dienstleistungen ebenfalls identisch sind.

Die Unterschiede zwischen Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV und dem Schutz bei Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV müssen berücksichtigt werden, um das Konzept der Identität und der diesbezüglichen Anforderungen zu verstehen.

[4] Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad.

Schutz gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV ist absolut, weil die Eintragung eines späteren identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen die Funktion der älteren Marke als Mittel zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft beeinträchtigen würde. Wenn absolut identische Zeichen oder Marken für identische Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden, sind Umstände, in denen jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könnte, unvorstellbar. Etwaige andere Faktoren wie der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise oder die Kennzeichnungskraft der älteren Marke müssen nicht berücksichtigt werden.

Die ältere Marke ist jedoch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV vor Verwechslungsgefahr geschützt: Selbst wenn sich die Marken bei gewissen Elementen unterscheiden, kann ihre Ähnlichkeit, kombiniert mit weiteren Elementen, die umfassend beurteilt werden müssen, zu der Annahme führen, dass die relevanten Waren und Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Aufgrund des durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV gewährten absoluten Schutzes muss das Konzept der Identität zwischen Marken streng ausgelegt werden. Der absolute Schutz im Fall einer mit der Unionsmarkenanmeldung identischen [früheren] Marke, die „für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist [gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV], [kann] nicht über die Fälle hinaus ausgedehnt werden, für die er vorgesehen wurde, insbesondere nicht auf die genannten Fälle, die durch [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV] spezieller geschützt werden“ (Urteil vom 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54 in Bezug auf die entsprechenden Bestimmungen der Markenrichtlinie).

2.2 Schwelle für das Feststellen von Identität

Bereits die Definition des Begriffes der Identität impliziert, dass die beiden Zeichen in jeder Hinsicht übereinstimmen. Deshalb besteht Identität zwischen Marken, wenn die Unionsmarkenanmeldung ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die ältere Marke bilden.

Da jedoch die Wahrnehmung der Identität zwischen zwei Zeichen nicht immer das Ergebnis einer unmittelbaren Gegenüberstellung aller Merkmale der verglichenen Elemente ist, können dem Durchschnittsverbraucher unbedeutende Unterschiede zwischen Marken entgehen.

Daher **sollte die Unionsmarkenanmeldung als mit der älteren Marke identisch angesehen werden, „[...] wenn [sie] ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn [sie] als Ganzes betrachtet Unterschiede [...] aufweist, die so geringfügig sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können“** (Urteil vom 20/03/2003, C-291/00, Arthur et Félicie, EU:C:2003:169, § 50-54).

Unter einem unbedeutenden Unterschied zwischen zwei Marken ist ein Unterschied zu verstehen, der von einem durchschnittlich verständigen Verbraucher nur wahrgenommen wird, wenn dieser die Marken nebeneinanderstellt und prüft. „Unbedeutend“ ist kein objektiver Begriff und seine Auslegung ist von der Komplexität der Marken, die verglichen werden, abhängig. Unterschiede sind unbedeutend, wenn sie sehr kleine Elemente oder Elemente betreffen, die in einer komplexen Marke untergehen und vom menschlichen Auge beim Betrachten der betreffenden Marke

nicht ohne Weiteres erfasst werden können, wenn berücksichtigt wird, dass sich der Durchschnittsverbraucher normalerweise keiner analytischen Prüfung einer Marke hingibt, sondern sie in ihrer Gesamtheit wahrnimmt.

Die Feststellung, dass ein Element „unbedeutend“ ist, sollte mit hinreichenden Gründen für seine mangelnde Auswirkung auf die umfassende Wahrnehmung der Marke getroffen werden.

Aus der obigen Definition von Identität folgt, dass Marken nur dann gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV als identisch gelten können, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- **Vollständige Identität der Zeichen als Ganzes.** Partielle Identität ist gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV nicht hinreichend; eine Übereinstimmung bei irgendeinem Teil der Marke kann jedoch zu Ähnlichkeit zwischen den Zeichen führen und sollte bei der Prüfung im Hinblick auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV berücksichtigt werden.

  Ein etwaiges zusätzliches Element reicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass die Marken nicht identisch sind; ob es sich bei dem hinzugefügten Element um ein Wort, eine bildliche Darstellung oder eine Kombination daraus handelt, ist unerheblich.

  Folglich gelten zwei Wortmarken als nicht identisch, wenn die eine zwar in der anderen enthalten ist, aber von weiteren Zeichen (siehe Abschnitt 2.4 unten) oder von Wörtern begleitet ist, unabhängig von Kennzeichnungskraft oder beschreibendem Charakter.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen und Bemerkungen	Fall Nr.
Millenium	MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED Es wurde festgestellt, dass „die Zeichen, um die es ging, offensichtlich nicht identisch waren“, selbst wenn „Insurance company limited“ auf Englisch für die betreffenden Dienstleistungen beschreibend war.	R 0696/2011-1
INDIVIDUAL		R 0807/2008-4

- **Identität auf allen Vergleichsebenen.** Es muss Identität zwischen den Zeichen auf allen relevanten Markenvergleichsebenen, das heißt auf der schriftbildlichen, der klanglichen und der begrifflichen Ebene vorliegen. Wenn die Marken zwar in gewissen Aspekten (schriftbildlich, klanglich oder begrifflich), aber nicht in anderen identisch sind, dann sind sie nicht insgesamt identisch. Im letzteren Fall können sie ähnlich sein, und aus diesem Grund muss die Verwechslungsgefahr geprüft werden.

2.3 Identität von Wortmarken

Wortmarken sind identisch, wenn es sich bei beiden um reine Wortmarken handelt, die in ihrer Buchstaben- oder Zahlenabfolge genau übereinstimmen. Wortmarken sind Marken, die aus in der standardmäßigen, vom jeweiligen Amt verwendeten Schriftart wiedergegebenen Buchstaben, Zahlen und anderen Zeichen (z. B. +, @, !) bestehen. Das heißt, sie beanspruchen kein bestimmtes Bildelement oder Erscheinungsbild. Wenn beide Marken als Wortmarken eingetragen sind, ist die vom jeweiligen Amt in der amtlichen Veröffentlichung (z. B. Blatt für Unionsmarken) tatsächlich verwendete Schriftart unerheblich. Unterschiedliche Verwendung von Klein- oder Großbuchstaben ist unerheblich, selbst wenn sich Klein- und Großbuchstaben abwechseln.

Die folgenden Wortmarken sind identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
MOMO	MoMo	B 1 802 233
BLUE MOON	Blue Moon	R 0835/2010-1
GLOBAL CAMPUS	Global Campus	R 0719/2008-2
ZEUS	Zeus	R 0760/2007-1
JUMBO	Jumbo	R 0353/2007-2
DOMINO	Domino	R 0523/2008-2
Apetito	APETITO	T-129/09

Im Allgemeinen sollte überprüft werden, ob das Zeichen als Wortmarke eingetragen wurde. Es kann beispielsweise irreführend sein, wenn nur die grafische Darstellung der Marke geprüft wird (z. B. im Madrider System), weil je nach der in den Zertifikaten, Bekanntmachungsblättern usw. verwendeten grafischen Darstellung der Zeichen eine Marke, die als Wortmarke **beansprucht** wird, Bildelemente oder stilisierte Elemente oder Schriftarten aufweisen kann. In diesen Fällen hat der Anspruch vor der genauen Wiedergabe im Zertifikat, Bekanntmachungsblättern usw. Vorrang.

Marken in Zeichen, die nicht aus dem lateinischen Alphabet stammen, müssen als Wortmarken in den bezeichneten Rechtsordnungen, in denen diese Zeichen offiziell verwendet werden (z. B. kyrillische Schriftzeichen im Falle einer Unionsmarke oder einer internationalen Registrierung, in der Bulgarien oder die EU benannt ist), in Übereinstimmung mit der Angabe von Kategorie Nr. 28.05 „Aufschriften in kyrillischen Schriftzeichen“ der Wiener Klassifikation von Bildbestandteilen angesehen werden. Die folgenden kyrillischen Wortmarken sind identisch.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ВАСИЛЬКИ	Васильки	B 1 827 537

Auch wenn nur ein Buchstabe unterschiedlich ist, reicht dies aus, um das Vorliegen von Nichtidentität festzustellen. Dasselbe gilt für ein Leerzeichen oder ein Satzzeichen (z. B. Bindestrich, Punkt), weil ihr Vorliegen die Wahrnehmung eines Zeichens ändern kann (siehe das erste Beispiel unten). Die folgenden Wortmarken **sind nicht** identisch:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
She , SHE	S-HE	T-391/06
TELIA	Teeli	B 13 948
NOVALLOY	NOVALOY	B 29 290
HERBO-FARMA	HERBO-FARMA	R 1752/2010-1

2.4 Wortmarken und Bildmarken

Eine **Wortmarke und eine Bildmarke** sind, selbst wenn beide aus demselben Wort bestehen, nur dann identisch, wenn die Unterschiede den maßgeblichen Verkehrskreisen entgehen.

In den folgenden Beispielen sind die Zeichen eindeutig **nicht identisch**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	**iHotel**	T-277/11
	**ELCO**	R 0803/2008-1
eClear		R 1807/2010-1
BIG BROTHER		R 0932/2010-4

Die Feststellung, dass Marken nicht identisch sind, kann schwieriger sein, wenn die Bildmarke in normaler Schriftart geschrieben ist. In den folgenden Beispielen wurde jedoch festgestellt, dass die Marken **nicht identisch** waren:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	THOMSON	R 0252/2008-1
	Klepper	R 0964/2009-1

2.5 Identität von Bildmarken

Zwei Bildmarken sind identisch, wenn beide Zeichen in allen ihren Bildelementen (Form, Farben, Kontrast, Schattierung usw.) übereinstimmen.

Für die Feststellung der Identität reicht der Gebrauch desselben Wortes selbstverständlich nicht aus, wenn das Bildelement nicht dasselbe ist. Die folgenden Marken sind **nicht identisch**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 0558/2011-1
		R 1440/2010-1
		7078 C

Da der Unterschied bei der Darstellung der Buchstaben „TEP“ in Kursivdruck im folgenden Fall jedoch den Verkehrskreisen entgehen würde, gelten die Marken als **identisch:**

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 2 031 741

2.6 Identität einer älteren Marke in Schwarzweiß (S&W) oder in Graustufen mit einer angemeldeten Farbmarke

Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union haben sich im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine gemeinsame Vorgehensweise bezüglich des Umfangs der Identität von älteren Marken in Schwarzweiß bzw. in Graustufen mit Versionen des gleichen Zeichens in Farbe verständigt.

Dieser vereinbarten Praxis zufolge **werden** die **Unterschiede** zwischen einer älteren Marke in S&W oder in Graustufen und einer Version des gleichen Zeichens in Farbe **normalerweise** von einem Durchschnittsverbraucher **bemerkt**, mit der Folge, dass die Marken nicht als identisch angesehen werden. Die Zeichen gelten nur unter **außergewöhnlichen Umständen** als identisch, nämlich dann, wenn die Unterschiede hinsichtlich der Farben oder Kontraste so **geringfügig** sind, dass ein angemessen aufmerksamer Verbraucher sie nur dann bemerkt, wenn er die Marken nebeneinander legt und vergleicht. Mit anderen Worten, für die Feststellung der Identität müssen die

Unterschiede hinsichtlich der Farbe der betreffenden Zeichen unerheblich und für den Durchschnittsverbraucher kaum wahrnehmbar sein.

Erfundene Beispiele für **bedeutende** Unterschiede mit der Folge, dass keine Identität gegeben ist:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen
	
	

Erfundene Beispiele für **geringfügige** Unterschiede mit der Folge, dass Identität gegeben ist:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen
	
	

In diesem Zusammenhang hat sich auch das Gericht mit der Frage auseinandergesetzt, ob eine in S&W oder in Graustufen eingetragene Marke alle Farben umfasst (Urteil vom 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199):

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
 et al		T-623/11
Das Gericht stellte fest, dass der Umstand, dass „der Inhaber einer Marke sie in einer Farbe oder Farbkombination benutzen und hierfür gegebenenfalls den Schutz nach den einschlägigen Vorschriften erhalten kann […] nicht bedeuten [kann], dass die Eintragung einer Marke, mit der keine spezielle Farbe beansprucht wird, ‚alle Farbkombinationen'" beinhaltet, die von der graphischen Darstellung umfasst werden (Randnr. 39). Das Gericht bestätigte für den vorliegenden Fall das Ergebnis der Beschwerdekammer, „dass ein Unterschied zwischen der angemeldeten Marke und der ersten und der zweiten älteren Marke darin liege, dass die angemeldete Marke teilweise aus einem gelben Hintergrund mit weißen vertikalen Streifen bestehe" Randnr. 40).		

3 Ähnlichkeit von Zeichen

3.1 Einführung

Die Ähnlichkeit von Zeichen hängt von der Kennzeichnungskraft (siehe Abschnitt 3.2 unten) und dem dominierenden Charakter (siehe Abschnitt 3.3 unten) ihrer Elemente ab, die in der Widerspruchsentscheidung definiert werden. Beim Vergleich von Marken ist ihre schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit zu beurteilen, wobei die übereinstimmenden und die unterschiedlichen Elemente unter Berücksichtigung ihrer Kennzeichnungskraft und Dominanz (siehe Abschnitt 3.4 unten) sowie der Frage zu gewichten sind, ob und in welchem Maße diese Elemente den von den Marken hervorgerufenen Gesamteindruck prägen. Alle diese Prüfungen führen zu einer Schlussfolgerung in Bezug auf den Grad der Ähnlichkeit für jeden einzelnen Aspekt (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit) (siehe Abschnitt 3.5 unten).

3.2 Kennzeichnungskräftige Elemente der Marken

In seinem Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, hat der Gerichtshof befunden, dass „(...) [bei] dieser umfassenden Beurteilung (...) hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen [ist], den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind". Der Grad der Ähnlichkeit der verschiedenen Elemente, aus denen sich Marken zusammensetzen, ist daher ein wichtiges Kriterium, das beim Vergleich von Marken berücksichtigt werden muss.

Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr wird eine Analyse, ob die übereinstimmenden Bestandteile beschreibend oder anderweitig nicht unterscheidungskräftig sind, vorgenommen, um zu berechnen, inwieweit diese übereinstimmenden Bestandteile in geringerem oder größerem Maße geeignet sind, auf die gewerbliche Herkunft hinzuweisen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Verbraucher eher berücksichtigt, dass ein beschreibendes, anspielendes oder anderweitig schwaches Element einer Marke nicht verwendet wird, um ein bestimmtes Unternehmen zu identifizieren und so Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Folglich kann es, obwohl Markeninhaber im Allgemeinen beschreibende, anspielende oder anderweitig schwache Elemente als Teil einer Marke nutzen, um Verbraucher über bestimmte Eigenschaften der relevanten Waren oder Dienstleistungen zu informieren, schwieriger zu bestimmen sein, dass die Verkehrskreise bezüglich der Herkunft getäuscht werden können, wenn dies auf Ähnlichkeiten zurückzuführen ist, die allein schwachen Elementen zuzuordnen sind.

Die Kennzeichnungskraft der Bestandteile der älteren **und** der angefochtenen Marke muss untersucht werden.

Es ist wichtig, zwischen der Analyse der Kennzeichnungskraft i) des Bestandteils einer Marke und ii) der Marke in ihrer Gesamtheit zu unterscheiden. Die Analyse der Bestandteile ist ausschlaggebend dafür, ob die bei dem Markenvergleich einander gegenüberstehenden Zeichen in einem kennzeichnungskräftigen (und somit wichtigen) Bestandteil oder in einem schwachen (und deshalb für den Markenvergleich weniger wichtigen) Bestandteil übereinstimmen. Die Analyse der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit bestimmt den dieser Marke gewährten Schutzumfang, was eine separate, vom Vergleich der Marken unabhängige Betrachtung im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr darstellt (vgl. Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke).[5]

Wenn beide Marken nur aus einem Element bestehen, wird in der Entscheidung über den Teil, der sich auf den Vergleich von Zeichen bezieht, festgestellt, ob die Kennzeichnungskraft normal oder geringer als normal ist. In diesem Fall kann nicht festgestellt werden, dass eine Marke nicht kennzeichnungskräftig ist. Im Hinblick auf die ältere Marke käme dies dem Verneinen ihrer Unterscheidungskraft gleich (detaillierte Ausführungen siehe Abschnitt 3.2.3.4 unten). Bezüglich des strittigen Zeichens würde dies bedeuten, dass eine neue Prüfung hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse durchzuführen wäre.

3.2.1 Was ist ein Bestandteil eines Zeichens?

Der Gerichtshof hat nicht definiert, was als ein „Bestandteil“ oder ein „Element” eines Zeichens anzusehen ist. Es ist leicht, Bestandteile zu identifizieren, wenn ein Zeichen visuell in verschiedene Teile (z. B. getrennte Bild- und Wortbestandteile) untergliedert ist. Allerdings umfasst der Begriff „Bestandteil” mehr als solche visuellen Unterscheidungsmerkmale. Letztlich ist die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise entscheidend und ein Bestandteil existiert, wo immer die maßgeblichen Verkehrskreise einen solchen wahrnehmen. Zum Beispiel sehen die maßgeblichen Verkehrskreise Einwortzeichen als aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt an, insbesondere, wenn ein Teil eine klare und offensichtliche Bedeutung hat, wohingegen der Rest bedeutungslos ist oder eine andere Bedeutung hat (z. B. wird in der Marke EUROFIRT „Euro“ weitgehend als auf Europa bezugnehmend verstanden, wohingegen „Firt“ bedeutungslos ist; dies verleiht der Wortmarke zwei Bestandteile: „Euro“ und „Firt“). In solchen Fällen können die Elemente von Einwortzeichen in der Terminologie des Gerichtshofes als „Bestandteile“ angesehen werden.

[5] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Jedoch **sollten Wortmarken nicht künstlich in Bestandteile zerlegt werden**. Eine Zerlegung ist nur dann angemessen, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise die fraglichen Bestandteile eindeutig als voneinander getrennte Elemente wahrnehmen. Eine Einzelfalluntersuchung ist erforderlich, um zu beurteilen, ob die Unterteilung eines Zeichens in Bestandteile künstlich ist (z. B. ob die Aufspaltung des Wortes „LIMEON" für Frucht in die Bestandteile „LIME" und „ON" künstlich wäre oder nicht).

3.2.2 Prüfung der Kennzeichnungskraft

3.2.2.1 Was ist Kennzeichnungskraft?

Der Gerichtshof hat Kennzeichnungskraft folgendermaßen definiert:

> „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" (Hervorhebung hinzugefügt).

(Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22).

Nicht zuletzt ist Kennzeichnungskraft eine Frage des Grades, und bei der Analyse der Kennzeichnungskraft gilt eine Gleitskala, bei der es einem Element eines Zeichen vollständig an Kennzeichnungskraft fehlen, es volle (also normale) Kennzeichnungskraft besitzen oder irgendwo dazwischen liegen kann.

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es im Prinzip nicht gängige Praxis des Amtes ist, für einzelne Bestandteile eines Zeichens einen überdurchschnittlichen Grad originärer Kennzeichnungskraft anzuerkennen. Ein höherer Grad an Kennzeichnungskraft (erhöhte Kennzeichnungskraft, Bekanntheit) ist verbunden mit der tatsächlichen Bekanntheit der Marke beim relevanten Publikum und wird letztlich nur in Bezug auf die ältere Marke geprüft (siehe Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke). Eine Marke besitzt nicht deshalb einen höheren Grad an Kennzeichnungskraft, weil keine konzeptionelle Verknüpfung zu den relevanten Waren und Dienstleistungen vorliegt (Beschluss vom 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Ein Element eines Zeichens ist **nicht kennzeichnungskräftig**, wenn es ausschließlich die Waren oder Dienstleistungen selbst oder die Eigenschaften solcher Waren und Dienstleistungen (wie ihre Qualität, ihren Wert, ihren Zweck, ihre Herkunft usw.) beschreibt und/oder wenn dessen Benutzung im Verkehr für solche Waren und Dienstleistungen üblich ist. Gleichermaßen wird es einem Element eines Zeichens, das ein Gattungsbegriff ist (wie die übliche Form eines Containers oder eine gewöhnliche Farbe) an Kennzeichnungskraft mangeln.

Ein Element eines Zeichens besitzt möglicherweise nur **einen geringen Grad an Kennzeichnungskraft, wenn es sich auf** Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen **bezieht** (aber nicht ausschließlich die Eigenschaften beschreibt). Wenn die Anspielung auf die Waren und Dienstleistungen hinreichend einfallsreich oder intelligent ist, beeinflusst die bloße Tatsache, dass auf die Eigenschaften der

Waren angespielt wird, die Kennzeichnungskraft möglicherweise nicht wesentlich. Zum Beispiel:

- „Billionaire“ in Verbindung mit *Spieledienstleistungen* spielt auf die Eigenschaften in einer Weise an, die die Kennzeichnungskraft beeinflusst, da impliziert wird, dass der Nutzer Milliardär (Englisch: billionaire) werden kann.
- „Billy O‘Naire“ wird im Englischen wie „billionaire“ ausgesprochen und würde in Form eines intelligenten Wortspiels mit irischen Namen in einer Weise auf *Spieledienstleistungen* anspielen, die die Kennzeichnungskraft nicht wesentlich beeinflusst. Es würde von einem „normalen“ Grad an Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Ein Element eines Zeichens, das weder beschreibend noch anspielend ist, gilt als Zeichen mit **„normalem Grad originärer Kennzeichnungskraft“**. Dies bedeutet, dass das fragliche Element eines Zeichens vollständig kennzeichnungskräftig ist und zwar in dem Sinne, dass dessen Fähigkeit, die Waren und Dienstleistungen, die es erfassen soll, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren, in keiner Weise gemindert oder beeinträchtigt ist.

Eines der häufigsten Argumente, die von Anmeldern vorgebracht werden, ist, dass die ältere Marke oder einer ihrer Bestandteile geringe Kennzeichnungskraft hat, da es viele Marken gibt, die aus dem fraglichen Element bestehen oder dieses umfassen. Wenn dieses Argument vom Anmelder nur unter Bezugnahme auf Markeneintragungen vorgebracht wird, vertritt das Amt die Ansicht, dass die Existenz von verschiedenen Markeneintragungen nicht von Haus aus besonders überzeugend ist, da sie nicht zwingend die Situation auf dem Markt widerspiegelt. Mit anderen Worten kann nicht nur auf Grundlage von Registerdaten darauf geschlossen werden, dass alle diese Marken auch tatsächlich benutzt wurden.

Daraus folgt, dass die eingereichten Nachweise zeigen müssen, dass die Verbraucher sich aufgrund der weitverbreiteten Benutzung der Marken mit dem fraglichen Element daran gewöhnt haben, um zu beweisen, dass das fragliche Element eine geringe Kennzeichnungskraft hat.

3.2.2.2 Maßgebender Zeitpunkt

Die originäre Kennzeichnungskraft von Bestandteilen) sollte zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilt werden.

Die Bestimmung des genauen Zeitpunkts für die Bewertung der Kennzeichnungskraft ist wichtig, weil der Grad der Kennzeichnungskraft von Marken nicht konstant ist, sondern in Abhängigkeit der Wahrnehmung durch die Verkehrskreise variiert. Diese Wahrnehmung kann sich nicht nur aufgrund der Art der Benutzung der speziellen Marke ändern, sondern auch aufgrund anderer Faktoren (all diese Elemente können nur über die von den Beteiligten vorgelegten Nachweise erwogen werden). Zum Beispiel kann sich die Wahrnehmung der Verkehrskreise ändern, wenn die Marke oder einige Bestandteile der Marke in der Zwischenzeit in ähnlicher Weise von verschiedenen Unternehmen/Händlern im relevanten Marktsegment benutzt worden sind. Solch eine gemeinsame Benutzung eines Zeichens kann die Einzigartigkeit eines Zeichens und folglich dessen Fähigkeit, auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, untergraben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sorgfältig zu beurteilen, ob die beschriebene Situation in allen maßgeblichen

geografischen Gebieten und hinsichtlich aller relevanten Waren und Dienstleistungen bestehen.

Beispielsweise gibt es aufgrund der technologischen Veränderungen in der IT-Branche eine wachsende Anzahl von Fällen, in denen Bestandteile wie „I“ (Internet), „E“ (Elektronisch) und „M“ (Mobil) angrenzend an ein bedeutungsvolles Wort benutzt werden. Im Kontext der elektronischen Kommunikation werden diese gegenwärtig als beschreibend angesehen (Entscheidung vom 19/04/2004, R 0758/2002-2, ITUNES, § 11), wohingegen sie zuvor als kennzeichnungskräftig angesehen worden waren.

3.2.2.3 Relevante Waren und Dienstleistungen

Die Beurteilung der **originären Kennzeichnungskraft** der Bestandteile wird nur für Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die als identisch oder ähnlich angesehen werden, das heißt:

- Die ältere Marke wird hinsichtlich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder ihnen ähnlich sind.
- Die angefochtene Marke wird hinsichtlich der angefochtenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die mit der älteren Marke identisch oder ihr ähnlich sind.

3.2.2.4 Allgemeine Grundsätze für die Prüfung der Kennzeichnungskraft

Die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft erfolgt in zwei Phasen: Erstens ist zu bestimmen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise den semantischen Inhalt in dem fraglichen Element erkennen, und zweitens, ob der wahrgenommene semantische Inhalt mit den identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen zusammenhängt und/oder im Verkehr gewöhnlich damit zusammenhängend benutzt wird.

Die **erste Phase**, das heißt die Beurteilung, ob die maßgeblichen Verkehrskreise einen semantischen Inhalt erkennen, erfolgt im Rahmen des begrifflichen Vergleichs der Zeichen, der in einem anderen Kapitel dieser Richtlinien genauer beschrieben wird.[6]

Die originäre Kennzeichnungskraft der Bestandteile der Marken ist unter Berücksichtigung der (aller) relevanten geografischen Gebiete und ihrer verschiedenen sprachlichen und kulturellen Hintergründe zu bewerten. Es kann sein, dass die maßgeblichen Verkehrskreise als solche in einigen Teilen der relevanten Gebiete den beschreibenden Inhalt, den eine Marke in anderen Teilen haben kann, nicht verstehen. In solchen Fällen wird die Kennzeichnungskraft der Marke in einem Bereich nicht durch die Tatsache beeinflusst, dass sie in anderen Bereichen anders wahrgenommen wird.

Nachstehend findet sich ein Beispiel eines Falles, in dem sprachliche Erwägungen für die Frage der Kennzeichnungskraft entscheidend waren:

[6] Siehe Abschnitt 3.4.3 unten, begrifflicher Vergleich.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
W&DL: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: EU Beurteilung der Bestandteile „frut" und „sol": Für die Beurteilung der Bestandteile „frut" und „sol":… ist es erforderlich, zwischen der Wahrnehmung der Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten, wie Italien und Spanien, in denen die Elemente „sol" und „frut" allgemein wiedererkennbar sind und als Anspielung auf „Sonne" bzw. „Frucht" verstanden werden können, und der Wahrnehmung der Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten, wie Ungarn, Finnland und Litauen, in denen diese Elemente keine solche Entsprechung in der nationalen Sprache haben, zu unterscheiden. Verbraucher, die in die erste Kategorie von Mitgliedsstaaten fallen, werden wahrscheinlich beide Marken mit den Begriffen „Obst" und „Sonnenschein" in Verbindung bringen. Als Konsequenz werden sie einen gewissen Grad von konzeptueller Ähnlichkeit zwischen beiden Marken finden. Verbraucher aus Mitgliedsstaaten der zweiten Kategorie werden keine konzeptuelle Ähnlichkeit zwischen den Zeichen empfinden, da sie keinem Bestandteil der jeweiligen Zeichens eine Bedeutung zumessen werden (Randnrn. 21-24).		

Die **zweite Phase** besteht darin, die Bedeutung, die die Verkehrskreise in den Marken wahrnehmen, mit den angefochtenen identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen in Beziehung zu setzen. Wenn das relevante Publikum solch eine Bedeutung als für diese Waren und Dienstleistungen beschreibend, lobend oder (in einer die Kennzeichnungskraft wesentlich beeinflussenden Weise) anspielend usw. wahrnimmt, wird die Kennzeichnungskraft entsprechend gemindert. Es kann erforderlich sein, zwischen den verschiedenen betroffenen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, weil es sein kann, dass sich die Feststellung, dass keine oder begrenzte Kennzeichnungskraft besteht, nur auf einen Teil dieser Waren und Dienstleistungen bezieht.

Die für die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft eines Bestandteils eines Zeichens angewandten Kriterien sind die gleichen wie die für die Prüfung von Marken hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse.[7] Allerdings ist in Streitfragen im Zusammenhang mit relativen Eintragungshindernissen die Frage nicht nur, ob ein Bestandteil kennzeichnungskräftig ist oder nicht (d. h. ob es die minimale Schwelle der Kennzeichnungskraft für die Eintragung erreicht), sondern auch, inwiefern es innerhalb der oben beschriebenen Gleitskala kennzeichnungskräftig ist. Daher kann beispielsweise ein Begriff, der für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend, sondern lediglich anspielend ist, kennzeichnungskräftig genug sein, um die Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse zu bestehen, aber für die relativen Eintragungshindernisse weiterhin geringere als normale Kennzeichnungskraft haben.

Das Ergebnis der Prüfung der originären Kennzeichnungskraft wird eines der folgenden sein:

- Der Bestandteil besitzt **geringere als normale oder keine Kennzeichnungskraft**, weil er hinsichtlich der Eigenschaften der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend oder lobend ist (oder weil er anderweitig schwach ist). Siehe Beispiele unten.

[7] Diese werden in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, beschrieben. Siehe auch Ziel 2 der vom Europäischen Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster beschlossenen gemeinsamen Praxis zu den Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr.

- Der Bestandteil besitzt normale Kennzeichnungskraft, weil er hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen entweder nicht oder schwach kennzeichnungskräftig ist.

Wie oben in Abschnitt 2.1 erwähnt, können aus einem einzigen Wort bestehende Wortmarken dennoch verschiedene Bestandteile enthalten, von denen einige kennzeichnungskräftiger als andere sein können (siehe T-331/08, Solfrutta, oben).

3.2.2.5 Beispiele für beschreibende Bestandteile

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BYLY	BILLY'S Products	T-514/08
W&DL: Klasse 3 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „products“: Der Begriff „products“ ist nicht kennzeichnungskräftig genug, um von den Verbrauchern berücksichtigt zu werden (Randnr. 39).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
CI Capital Markets	CARBON CAPITAL MARKETS™ Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance	T-490/08
W&DL: Klasse 36 Gebiet: EU Beurteilung von „CAPITAL MARKETS“: Die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus sehr aufmerksamen, gut informierten und mit den englischen Grundbegriffen des Finanzbereichs vertrauten Verbrauchern zusammensetzen, werden der Bedeutung der Begriffe „capital“ und „markets“, die für diese Dienstleistungen beschreibend sind und es nicht erlauben, die gewerbliche Herkunft der in Rede stehenden Marken festzustellen, nur eine sehr geringe Bedeutung beimessen (Randnr. 59).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
NATURAL BRONZE		R 0834/2009-1
W&DL: Klassen 3 und 5 Gebiet: EU Beurteilung des älteren Rechts: Obwohl die Zeichen einige Ähnlichkeit besitzen, ist der Ausdruck „NATURAL BRONZE“ für den Zweck der Waren (Gerbung) hinsichtlich der Produkte in Klasse 3 beschreibend (Randnr. 31).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
cineday_ (CINEDAY *et al*.)	CINETAIN	R 1306/2009-4
W&DL: Klassen 38 und 41 Gebiet: Spanien Beurteilung des Elements „CINE”: Das Wort „cine“ hat eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „Cinema (Film)“. Daher hat dieser Bestandteil nur begrenzte Relevanz für die Wahrnehmung der Zeichen (Randnr. 36).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**

	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 0991/2010-2
W&DL: Klassen 3 und 5 Gebiet: Deutschland Beurteilung des Elements „NATURAL BEAUTY“: Das Element „NATURAL BEAUTY“ ist eine leichtverständliche und wesentliche Angabe zur Art und Qualität der Waren. Die deutschen Verkehrskreise verstehen die Bedeutung dieser zwei Grundbegriffe sowie die Kombination davon (Randnrn. 31-35).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
FORCE-X	**FSA K-FORCE**	T-558/13
W&DL: Klassen 9 und 12 Gebiet: EU Beurteilung: Das Wort „force“, ein Synonym für Stärke und Kraft, kann ein Merkmal der betreffenden Waren beschreiben. Ferner ist festzustellen, dass dieses Wort bei einigen Waren der Klasse 12 auch einen ihrer Bestimmungszwecke bezeichnen kann. Außerdem ist aus den von der Klägerin vorgelegten Nachweisen ersichtlich, dass das Wort „force“ auf dem Europäischen Markt in Handelsmarken im Bereich Radsport häufig verwendet wird und daher als banal wahrgenommen wird (Randnrn. 38-39).		

3.2.2.6 Beispiele für lobende Bestandteile

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	MAGIC SEAT	T-363/06
W&DL: Klasse 12 Gebiet: Spanien Beurteilung des Elements „MAGIC”: Das Wort „magic” wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen seiner Ähnlichkeit mit dem spanischen Wort „mágico“ als einfache nähere Bestimmung mit lobendem Charakter des Wortes „seat“ wahrgenommen (Randnr. 39).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
STAR SNACKS		T-492/08
W&DL: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „STAR”: Das Wortelement „STAR“ ist lobend, da es (zusammen mit den verbleibenden Elementen des Zeichens) lediglich eine Bezugnahme auf qualitativ hochwertige Lebensmittel darstellt (Randnr. 52).		

3.2.2.7 Beispiele für anspielende Bestandteile

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
EL COTO		T-332/04
W&DL: Klassen 33, 35 und 39 Gebiet: EU Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Bildes in der angefochtenen UM-Anmeldung: Das Bildelement der Marke erinnert an einen Weinberg; dieser Bestandteil hat geringen kennzeichnungskräftigen Wert in Bezug auf Weine (Randnr. 38).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
	WORLDLINK	T-325/04
W&DL: Klasse 36 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „LINK“: Das Element „LiNK” ist nicht unmittelbar beschreibend für, unter anderem, Bankdienste für Bargeldauszahlungen, Überweisungen und Zahlungen, Finanzinformationsdienste (Klasse 36), die von der älteren Marke erfasst werden, sondern in Bezug darauf lediglich anspielend.		

3.2.3 Spezifische Fälle

3.2.3.1 Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben oder Zahlen oder kurzen Elementen bestehen

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 9. September 2010 in der Rechtssache C-265/09 P, α, festgehalten, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, gemäß einer Untersuchung auf der Grundlage der Tatsachen mit Schwerpunkt auf den fraglichen Waren oder Dienstleistungen und **den gleichen Kriterien wie für andere Wortmarken** zu beurteilen ist (Randnrn. 33-39). Wenngleich sich dieses Urteil mit absoluten Eintragungshindernissen befasst, bleibt nach Ansicht des Amtes die Tatsache bestehen, dass der vom Gerichtshof festgelegte Grundsatz (d. h. die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft muss für alle Marken gleich sein) auch in Inter-Partes-Verfahren Anwendung findet, wenn es darum geht, die Kennzeichnungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, zu bestimmen.

Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass bei Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, die Kennzeichnungskraft schwieriger zu bestimmen sein kann als bei anderen Wortmarken; er hat jedoch festgehalten, dass diese Schwierigkeiten es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft gemäß der Auslegung der Rechtsprechung ergänzen oder davon abweichen.

Nach Ansicht des Amtes bedeutet diese Regelung, dass es bei der Analyse der Kennzeichnungskraft eines einzelnen Buchstabens als Bestandteil eines Zeichens nicht korrekt ist, sich auf Annahmen zu stützen wie die pauschale Behauptung, Verbraucher seien es nicht gewöhnt, einzelne Buchstaben als Marken wahrzunehmen,

oder auf allgemeine Argumente wie das der begrenzten Zahl von Buchstaben, die als Zeichen zur Verfügung stehen.

Der Gerichtshof hat seitdem in einer Reihe von Rechtssachen entschieden, dass Marken, die aus einem **einzelnen Buchstaben** oder einer einzelnen Zahl bestehen, tatsächlich originär kennzeichnungskräftig sein können (Urteile vom 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; vom 06/10/2011, T-176/10, seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; und vom 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

In seinem Urteil vom 10. Mai 2011 in der Rechtssache T-187/10, G, EU:T:2011:202, lehnte das Gericht die Argumente der Klägerin ab, demzufolge einzelne Buchstaben generell per se keine Kennzeichnungskraft haben und daher lediglich ihre grafische Wiedergabe geschützt sei (siehe Randnrn. 38-49).

Diese Erwägungen gelten sowohl für Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bzw. einer einzelnen Zahl bestehen und in Standardzeichen (d. h. Wortmarken) wiedergegeben sind, als auch für Marken, die aus einem einzelnen stilisierten Buchstaben bzw. einer einzelnen stilisierten Zahl bestehen.

Ferner sind diese Elemente gemäß dem Urteil in der Rechtssache *α*, falls die Buchstabenkombination selbst nicht der Beschreibung der Waren und Dienstleistungen dient oder sich anderweitig auf diese bezieht (z. B. „S“, „M“, „XL“ für Waren der Klasse 25), nicht per se in ihrer Unterscheidungskraft beschränkt. Die gleichen Regeln gelten für Zahlen.

3.2.3.2 Alltägliche und banale Elemente

Es gibt Beispiele, in denen die Zeichen aus einem (oder verschiedenen) kennzeichnungskräftigen Wortelement(en) und einem (oder verschiedenen) Bildelement(en) bestehen, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen als alltäglich oder banal wahrgenommen werden. Solche Bildelemente bestehen oft aus einer einfachen geometrischen Form (z. B. Rahmen, Etiketten) oder aus in dem Marktsegment oft benutzten Farben (z. B. rot für Feuerlöscher, gelb oder rot oder orange für den Postsektor, abhängig vom betreffenden Mitgliedstaat). Aus diesem Grund werden solche alltäglichen oder banalen Elemente als nicht kennzeichnungskräftig angesehen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ARCO	arco	R 1929/2010-2
W&DL: Klasse 9 Gebiet: EU Beurteilung von Bildelementen: Die Wortelemente der beiden Zeichen stimmen überein. Auch wenn es bezüglich seiner Größe nicht vernachlässigbar ist, wird das Bildelement der angefochtenen UM von den Verbrauchern im Wesentlichen eher als ein lediglich dekoratives Element wahrgenommen und nicht als ein herkunftsweisendes Element der Waren (Randnr. 43).		

3.2.3.3 Disclaimer

Gemäß dem früheren Artikel 37 Absatz 2 GMV (gestrichen durch die Änderungsverordnung) konnte das Amt einen Disclaimer zur Auflage machen, wenn

die Marke ein Element enthielt, das nicht kennzeichnungskräftig war und wenn die Aufnahme dieses Elements zu Zweifeln über den Schutzumfang Anlass gegeben hätte. Das Amt akzeptierte auch die freiwillige Eintragung von Disclaimern. Auch einige nationale Markensysteme sehen Disclaimer vor.

Nach Inkrafttreten der Änderungsverordnung ist es dem Amt nicht mehr möglich, Disclaimer zu verlangen. Zugleich akzeptiert das Amt auch keine Anträge auf Disclaimer mehr, die von einem Anmelder einer Unionsmarke eingereicht werden.

Disclaimer bei Marken, die vom Amt vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung eingetragen wurden, sowie bei älteren nationalen Marken werden vom Amt weiterhin berücksichtig werden müssen; diese Wirkung ist auch dann obligatorisch, wenn eine unabhängige Analyse ergeben sollte, dass das Element kennzeichnungskräftig ist.

Ein Disclaimer hat folgende Wirkung:

- Enthält die ältere Marke einen Disclaimer, so kann sich der Inhaber nicht auf Rechte an dem Element, das Gegenstand eines Disclaimers ist, berufen. Daher kann aus der gleichzeitigen Anwesenheit oder Ähnlichkeit des Elements, das Gegenstand eines Disclaimers ist, keine Ähnlichkeit zwischen zwei Zeichen abgeleitet oder von einer erhöhten Ähnlichkeit ausgegangen werden (Entscheidung vom 06/10/2008, R 0021/2008-4, AUTENTICO JABUGO, § 17, in der „JABUGO“ Gegenstand eines Disclaimers war).

- Enthält die ältere Bildmarke zwei Wörter, die beide Gegenstand eines Disclaimers sind, so wird der Schutzumfang auf die genaue Art und Abfolge reduziert, in der die beiden Wörter kombiniert sind.

Disclaimer der angefochtenen UM können (unabhängig davon, ob sie bereits vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung vom Amt verlangt oder freiwillig vom Anmelder eingereicht wurden) für den Inhaber der älteren Marke keine bindende Wirkung haben, das heißt, der Inhaber der Unionsmarke kann nicht einseitig den Schutzumfang der älteren Marke verringern (Entscheidungen vom 11/02/2010, R 0229/2009-2, DOUGHNUT THEATER, § 58; und vom 29/03/2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (fig.), § 18-19).

3.2.3.4 Ältere Marken mit einem Element, das nur einen geringen Grad an Kennzeichnungskraft besitzt

Wenn die ältere Marke nur aus einem Element besteht, dessen Unterscheidungskraft in Frage gestellt wird, wendet das Amt die im Urteil vom 24. Mai 2012, C-196/11, F1-LIVE, EU:C:2012:314 dargelegte Praxis an, nämlich dass in Verfahren, in denen Widerspruch gegen die Eintragung einer Unionsmarke eingelegt wird, die Gültigkeit älterer Marken nicht in Frage gestellt werden darf.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
GLANC		R 2306/2012-1
W&DL: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: Tschechische Republik Beurteilung: Die Kammer stellte ferner fest, dass die ältere Marke „Glanc“ in der Tschechischen Republik für die fraglichen Waren eingetragen ist und daher im Rahmen des laufenden Verfahrens davon ausgegangen werden muss, dass die Marke zumindest einen gewissen Grad an Kennzeichnungskraft besitzt.		

3.3 Dominante Elemente von Marken

Es ist gängige Praxis des Amtes, den Begriff des dominanten Elements nur für den schriftbildlichen Eindruck der Bestandteile eines Zeichens zu benutzen, d. h der Begriff wird ausschließlich in der Bedeutung von **„schriftbildlich herausragend“** verwendet.

Für die Feststellung, dass ein Zeichen ein dominantes Element enthält, sollte das Zeichen mindestens zwei erkennbare Bestandteile besitzen.[8] Die im vorstehenden Abschnitt 3.2.1 erläuterten Regeln gelten entsprechend.

In der Entscheidung muss festgestellt werden, welches der Bestandteile eines Zeichens dominiert.

Nach der geltenden Rechtsprechung des Gerichts können auch andere Aspekte als der schriftbildliche (beispielsweise eine mögliche semantische Bedeutung eines Teils eines Ein-Wort-Zeichens) herangezogen werden, um ein dominantes Element eines Zeichens zu bestimmen. Dennoch verfolgt das Amt die Praxis, den Begriff des dominanten Elements auf den schriftbildlichen Eindruck der Zeichenelemente zu beschränken, d. h. das Amt verwendet diesen Begriff ausschließlich im Sinne von „schriftbildlich herausragend“ und lässt alle weiteren diesbezüglichen Betrachtungen in die Gesamtbeurteilung einfließen. Daher ist es gängige Praxis des Amtes, den dominanten Charakter eines Zeichenbestandteils **hauptsächlich daran festzumachen**, inwieweit **seine Stellung, Größe, Dimensionen und/oder die**

[8] In diesem Text werden die Begriffe „Bestandteil“ und „Element“ mit gleicher Bedeutung verwendet.

Verwendung von Farben den schriftbildlichen Eindruck bestimmen. Der Gerichtshof hat hierzu Folgendes festgestellt:

> der Beurteilung der Frage, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke dominierend sind, sind die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile insbesondere in der Weise zu berücksichtigen, dass sie mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden.

(Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35, bestätigt durch Beschluss vom 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen, EU:C:2004:233).

Das Gericht wies außerdem darauf hin, dass

> […] die geringe Unterscheidungskraft eines Elements einer zusammengesetzten Marke doch nicht zwangsläufig [bedeutet], dass es nicht ein beherrschendes Element sein kann, da es sich insbesondere durch seine Position im Zeichen oder seine Größe der Wahrnehmung des Verbrauchers aufdrängen und in sein Gedächtnis einprägen kann.

(Urteil vom 13/06/2006, T-153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32).

Folglich hat die Frage, ob ein Bestandteil einer Marke als nicht kennzeichnungskräftig eingestuft wird oder nicht (oder ihm ein geringer Grad an Kennzeichnungskraft zuerkannt wird), keinen Einfluss auf die Beurteilung, ob es sich dabei um ein dominantes Element handelt.

Als Daumenregel sollte Folgendes gelten:

- Eine Beurteilung des dominanten Charakters ist für beide zu vergleichenden Zeichen vorzunehmen.

- Für die Feststellung, dass ein Zeichen ein dominantes Element enthält, sollte das Zeichen mindestens zwei erkennbare Bestandteile besitzen.

- Wortmarken haben keine dominanten Elemente, weil sie definitionsgemäß in einer Standard-Schriftart geschrieben sind. Die Länge der Wörter oder die Anzahl der Buchstaben spielt bei der Feststellung einer Dominanz keine Rolle, sondern wirken sich auf den Gesamteindruck aus.[9]

- Auch in Zeichen, die Wortelemente enthalten, können Bildelemente dominant sein.

- Ob ein Element als schriftbildlich herausragend einzuordnen ist, lässt sich durch einen bildlichen Vergleich der Zeichen bestimmen; das Ergebnis muss sich mit dem der späteren Beurteilung des dominanten Charakters decken.

[9] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung.

- Schließlich sei erwähnt, dass Schwierigkeiten bei der Bestimmung, welches der (mindestens) zwei Elemente dominant ist, ein Hinweis darauf sein können, dass es kein dominantes Element gibt oder dass kein Element dominanter ist als das andere (dies schließt Fälle von Kodominanz ein). Die Feststellung eines dominanten Elements bedeutet, dass ein Bestandteil der Marke im Vergleich zu dem oder den anderen Bestandteilen schriftbildlich herausragt; ist eine solche Beurteilung schwierig, deutet das darauf hin, dass es kein dominantes Element gibt.

Beispiele aus Rechtssachen:

Zeichen	Dominante Elemente und Begründung	Fall Nr.
	**RPT:** Das dominante Element der älteren Marken ist die Abkürzung RPT, in der der Buchstabe „P“ dominiert (Randnr. 33).	T-168/07
	**Free:** Das Wort „free” ist im schriftbildlichen Eindruck, der durch die Marke hervorgerufen wird, dominierend, weil es sehr viel breiter als die anderen Elemente ist und sich zudem viel einfacher merken und aussprechen lässt als der fragliche Slogan (Randndr. 39).	T-365/09
	**Xtreme**: Bildlich nimmt das Wort „XTREME“ in der angemeldeten Marke eine zentrale Position ein. Seine Buchstaben sind nämlich größer als die der anderen Wortbestandteile, und es wird durch eine weiße Umrandung hervorgehoben. Die übrigen Wortbestandteile „RIGHT GUARD“ und „SPORT“ sind in kleineren Buchstaben geschrieben und nach rechts an den Rand des Zeichens gerückt (Randnr. 55).	T-286/03
 (by missako)	**GREEN by missako**: Zunächst ist festzustellen, dass die Darstellung der Sonne eine wichtige Stellung in der angemeldeten Marke einnimmt, da sie sich in der Mitte befindet und nahezu zwei Drittel des Platzes einnimmt. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass das Wortelement „Green“ in der Marke ebenfalls wichtig ist, da es durch eine große Schriftart und mit stilisierten Großbuchstaben schwarz wiedergegeben ist und rund ein Drittel des Zeichens ausmacht. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung anmerkt, nehmen diese beiden Elemente den größten Teil der angemeldeten Marke ein und beherrschen daher den Gesamteindruck der Marke. Und schließlich stellte die Beschwerdekammer in Bezug auf das Wortelement „by missako“ in Randnr. 28 der angefochtenen Entscheidung richtig fest, dass diese Worte aufgrund ihrer geringen Größe fast unleserlich und durch die Handschrift schwierig zu entziffern sind. Dadurch wird einerseits die Dominanz des Wortes „Green“ und des Sonnenzeichens weiter verstärkt, und andererseits folgt daraus, dass das Wortelement „by missako“ zu vernachlässigen ist (Randnrn. 37 und 39).	T-162/08
	**BÜRGER**: Der dominante Bestandteil der angemeldeten Marke ist unbestreitbar der Wortbestandteil in Großbuchstaben, der schon allein wegen seiner Position und der sehr großen Buchstabengröße aus allen anderen Bestandteilen des Zeichens heraussticht (Randnr. 38).	T-460/11

3.4 Vergleich der Zeichen

In den folgenden Abschnitten wird die Anwendung der oben erläuterten Grundsätze beim schriftbildlichen (siehe weiter unten Abschnitt 3.4.1), klanglichen (siehe weiter unten Abschnitt 3.4.2) und begrifflichen Vergleich (siehe weiter unten Abschnitte 3.4.3 und 3.4.4) erläutert. Anschließend werden die Kennzeichnungskraft und der dominante Charakter übereinstimmender und abweichender Bestandteile (siehe weiter unten Abschnitt 3.4.5) behandelt und andere beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigende Grundsätze (siehe weiter unten Abschnitt 3.4.6) dargelegt.

3.4.1 Schriftbildlicher Vergleich

Beim schriftbildlichen Vergleich kommt es darauf an, dass zunächst festgestellt werden muss, ob die Verkehrskreise die Wortelemente einer Marke in anderer Weise als die anderen Bestandteile wahrnehmen. Wortelemente können als Buchstabenfolge gelesen oder mit einer Buchstabenfolge assoziiert werden. Andere Elemente brauchen nur hinsichtlich ihrer grafischen oder bildlichen Merkmale beurteilt zu werden. Im Folgenden werden die Grundsätze dargelegt, die je nach Art der zu vergleichenden Marken beim schriftbildlichen Vergleich anzuwenden sind.

3.4.1.1 Gegenüberstellung von Wortmarken

Bei mindestens einer Wortmarke ist das Wort selbst und nicht seine Schriftform geschützt.

Nach der Rechtsprechung besteht eine Wortmarke ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler Schriftart ohne spezifische grafische Elemente (Urteile vom 20/04/2005, T-211/03, Faber, EU:T:2005:135, § 33; und vom 13/02/2007, T-353/04, Curon, EU:T:2007:47, § 74). Der Schutz, der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergibt, erstreckt sich auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte, die diese Marke möglicherweise annehmen kann (Urteil vom 22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).

Es ist daher irrelevant, ob die Wortmarke in Klein- oder Großbuchstaben dargestellt wird:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BABIDU	babilu	T-66/11 (Randnr. 57)
BALLYMANOR	BallyM	R 0391/2010-1

Bei Wortmarken beruht der schriftbildliche Vergleich auf einer Analyse der Anzahl und der Abfolge der Buchstaben/Zeichen, der Position der übereinstimmenden Buchstaben/Zeichen, der Anzahl von Wörtern und der Struktur der Zeichen (z. B. ob Wortelemente getrennt oder mit Bindestrich verbunden sind).

Der Durchschnittsverbraucher nimmt ein Zeichen jedoch üblicherweise als Ganzes wahr und führt keine Analyse seiner verschiedenen Einzelheiten durch. Kleine Unterschiede bei den Buchstaben (der Anzahl der Buchstaben) reichen oft nicht aus, um eine Feststellung von schriftbildlicher Ähnlichkeit auszuschließen, besonders wenn die Zeichen eine gemeinsame Struktur haben.

In den folgenden Rechtssachen wurde festgestellt, dass die Marken **schriftbildlich ähnlich** sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
MEDINETTE	MESILETTE	T-342/10 (mittel)
FORTIS	FORIS	R 0049/2002-4 (hoch)
ARTEX	ALREX	T-154/03 (sehr hoch)
MARILA	MARILAN	R 0799/2010-1 (hoch)
EPILEX	E-PLEX	T-161/10 (mittel)
CHALOU	CHABOU	T-323/10 (hoch)

Die folgenden Wortmarken sind **schriftbildlich unähnlich**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
CAPOL	ARCOL	C-193/09 P und T-402/07
Die Kammer war der Auffassung, dass diese Marken schriftbildlich „eindeutig voneinander abweichen (bzw. abwichen)“, obwohl ihnen der Buchstabe „a“ und die Endung „ol“ gemeinsam waren. Das Gericht stimmte dieser Auffassung zu. Es entschied, dass die **gleiche Anzahl von Buchstaben in zwei Marken an sich für das relevante Publikum** und selbst für ein Fachpublikum **keine besondere Bedeutung besitzt**. Da das Alphabet aus einer begrenzten Anzahl von Buchstaben besteht, die darüber hinaus nicht alle mit derselben Häufigkeit verwendet werden, weisen viele Wörter zwangsläufig dieselbe Anzahl von Buchstaben auf und haben sogar einige dieser Buchstaben gemeinsam, doch können sie allein aufgrund dieser Tatsache nicht als schriftbildlich ähnlich angesehen werden. Darüber hinaus ist sich das Publikum im Allgemeinen nicht der genauen Anzahl von Buchstaben in einer Wortmarke bewusst und wird somit in den meisten Fällen nicht bemerken, dass zwei kollidierende Marken dieselbe Anzahl von Buchstaben besitzen (Randnummern 81-82). Das Gericht befand, **dass es bei der Beurteilung der schriftbildlichen Ähnlichkeit von zwei Wortmarken darauf ankommt, dass in jeder der Marken mehrere Buchstaben in derselben Reihenfolge vorkommen** (Randnummer 83). Die Endung „ol“ bei den betreffenden Marken war ein gemeinsamer Bestandteil der Marken, steht jedoch ganz am Ende; ihr gehen völlig unterschiedliche Buchstabengruppen voraus („arc“ bzw. „cap“); die Kammer hat daher zutreffend festgestellt, dass diese Gemeinsamkeit keine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken begründet (Randnummer 83). Der Gerichtshof bestätigte diese Beurteilung aus schriftbildlicher Sicht (Randnummer 74).		

3.4.1.2 Gegenüberstellung von Wortmarke und Bildmarke mit Wortelementen

Wenn Bildmarken mit Wortelementen mit Wortmarken schriftbildlich verglichen werden, kommt es darauf an, ob die Zeichen eine erhebliche Anzahl von Buchstaben in derselben Position gemeinsam haben und ob das Wortelement im Bildzeichen hochgradig stilisiert ist. Es kann trotzdem Ähnlichkeit festgestellt werden, obwohl die Buchstaben grafisch mit verschiedenen Schriftarten, in Kursiv-- oder Fettdruck, mit Groß- oder Kleinbuchstaben oder in Farbe dargestellt sind.

Wenn dieselben Buchstaben in derselben Abfolge dargestellt sind, setzt eine Feststellung von Unähnlichkeit im Prinzip eine starke Variation in der Gestaltung voraus.

Die folgenden Marken wurden als schriftbildlich **ähnlich** eingestuft, weil bei der Gestaltung der Wortelemente in den Bildmarken keine hohe Variation vorlag und das Wortelement leicht erkennbar und lesbar war:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
VITAFIT		T-552/10 (mittel)
COTO DE IMAZ		R 0409/2009-1 (hoch)
vendus sales & communication group		R 0994/2009-4 (hoch)

Wenn das Wort in der Bildmarke stark stilisiert ist, sollte jedoch festgestellt werden, dass die Marken schriftbildlich **unähnlich** sind, wie in den folgenden Beispielen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
NEFF		R 1242/2009-2
	NODUS	R 1108/2006-4

3.4.1.3 Gegenüberstellung von reinen Bildzeichen

Beim Vergleich der in Konflikt stehenden Zeichen in Bezug auf ihre **rein bildlichen Elemente** sieht das Amt Letztere unter folgender Bedingung als Bilder an: Wenn sie in einem getrennt erkennbaren Element übereinstimmen oder dieselbe oder eine ähnliche Kontur haben, ist die Feststellung eines gewissen Grades an bildlicher Ähnlichkeit wahrscheinlich.

Bei den folgenden reinen Bildzeichen wurde festgestellt, dass sie bildlich **ähnlich** sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-379/08 (mittel)
		B 1 157 769 (mittel)

Die folgenden reinen Bildzeichen galten als bildlich **unähnlich**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 1 572 059
		T-502/11

3.4.1.4 Stilisierte Marke vs. stilisierte Marke

Beim Vergleich der Zeichen in Bezug auf ihre **Wortelemente** erachtet das Amt die Zeichen als ähnlich, insoweit sie eine erhebliche Anzahl von Buchstaben in derselben Position gemeinsam haben und wenn sie nicht hochgradig stilisiert sind oder wenn sie auf dieselbe oder eine ähnliche Art stilisiert sind. Ähnlichkeit kann festgestellt werden, auch wenn die Buchstaben grafisch in verschiedenen Schriftarten, in Kursiv- oder Fettdruck, mit Groß- oder Kleinbuchstaben oder in Farbe, dargestellt sind (Urteile vom 18/06/2009, T-418/07, LiBRO, EU:T:2009:208; vom 15/11/2011, T-434/10, „Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:T:2011:663, Rechtsmittel C-42/12 P, Alpine Pro Sportswear & Equipment, EU:C:2012:765 abgewiesen).

In den folgenden Beispielen wurde festgestellt, dass die Marken schriftbildlich **ähnlich** sind, weil sie dieselben Wörter oder Buchstabenfolgen enthalten und die Schriftarten nicht als hochgradig stilisiert erachtet wurden:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 1454/2005-4, bestätigt durch T-418/07 (mittlere Ähnlichkeit)
		R 1148/2008 (hoch)

Sunparks Holiday Parks	Sun Park Holidays	T-383/12 (hoch)

In den folgenden Beispielen wurde jedoch festgestellt, dass die Marken schriftbildlich **unähnlich** sind, obwohl sie einige Wörter und/oder Buchstaben und/oder bildliche Darstellungen gemeinsam haben, weil die gemeinsamen Buchstaben stark stilisiert oder unterschiedlich platziert sind und/oder zusätzliche bildliche Darstellungen vorliegen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
CAPITAL MARKETS	CM	T-390/03
BAUHAUS	BAU HOW	T-106/06
IP		R 1109/2008-1
Aníbal	HANNIBAL LAGUNA COUTURE	R 0111/2010-4

Beim schriftbildlichen Vergleich von Bildzeichen kann auch bei unterschiedlichen Bildelementen (d. h. sie stimmen nicht überein oder haben nicht dieselbe oder keine ähnliche Kontur) und unterschiedlichen Wortelementen schriftbildliche Ähnlichkeit festgestellt werden. Ähnlichkeit liegt vor, wenn die Zeichen aufgrund der Gestaltung, Struktur und Farbkombination insgesamt schriftbildlich ähnlich sind.

Anhand des folgenden Beispiels wird verdeutlicht, wie Zeichen aufgrund ähnlicher Gestaltung, Struktur und Farbkombination schriftbildlich ähnlich sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
PAUL & SHARK yachting	SPAIN & SHARK Tiburón	B 1 220 724 (hoch)

3.4.1.5 Gegenüberstellung Wort-/Bildzeichen und Bildzeichen

Eine Übereinstimmung bei einem Bildelement, das schriftbildlich als identisch oder ähnlich wahrgenommen wird, kann zu einer schriftbildlichen Ähnlichkeit führen.

Bei den folgenden Beispielen handelt es sich um Fälle, in denen aufgrund von übereinstimmenden Bildelementen schriftbildliche Ähnlichkeiten vorliegen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-81/03, T-82/03 und T-103/03 (signifikant)
i)  ii) 		R 0144/2010-2 (niedrig)

Im folgenden Beispiel waren die Bildelemente unterschiedlich und die Zeichen wurden als schriftbildlich **unähnlich** eingestuft:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 134 900 Die Marken wurden als schriftbildlich unähnlich eingestuft.

3.4.1.6 Aus einem einzigen Buchstaben bestehende Zeichen

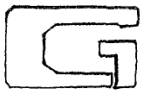
Wie in diesem Kapitel bereits an anderer Stelle erläutert (siehe Abschnitt 3.2.3.1 oben), ist in Fällen kollidierender Zeichen, die denselben einzelnen Buchstaben enthalten, **der schriftbildliche Vergleich normalerweise von entscheidender Bedeutung**, da solche Zeichen üblicherweise klanglich und begrifflich identisch sind.

Wenn die kollidierenden Zeichen denselben einzelnen Buchstaben enthalten, kann dies je nach der besonderen Art der Ausführung des betreffenden Buchstabens zur Feststellung der schriftbildlichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen führen.

In den folgenden Beispielen wurde eine **hohe oder mittlere** schriftbildliche Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-115/02
W&DL: Klassen 9, 16, 25, 35 und 41 Gebiet: EU Beurteilung: In Bezug auf die schriftbildliche Ähnlichkeit der kollidierenden Zeichen hatte die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass die beiden in Rede stehenden Marken als beherrschendes Element den Kleinbuchstaben „a“ in einer üblichen Schriftart weiß auf schwarzem Grund enthalten. Dieses dominante Element wird sofort wahrgenommen und bleibt im Gedächtnis haften. Im Gegensatz dazu sind die grafischen Unterschiede zwischen den beiden in Rede stehenden Marken – nämlich der Umriss des Hintergrunds (oval bei der angemeldeten Marke und quadratisch bei der älteren Marke), die Position des Buchstabens auf dem Hintergrund (im Zentrum beim Buchstaben der angemeldeten Marke und in der unteren rechten Ecke im Fall der älteren Marke), die Strichstärke des Buchstabens (für den Buchstaben der angemeldeten Marke wird ein etwas breiterer Strich verwendet als für die ältere Marke), und die kalligrafischen Details der Buchstaben der jeweiligen Marken – von geringerer Bedeutung; sie sind keine Elemente, die den maßgeblichen Verkehrskreisen als tatsächlich unterschiedliche Merkmale in Erinnerung bleiben. Daher sind die kollidierenden Zeichen aus schriftbildlicher Sicht sehr ähnlich.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
A		R 1508/2010-2
W&DL: Klassen 9, 18, 24, 25 und 28 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Die Kammer stellte fest, dass die Zeichen eine mittlere schriftbildliche Ähnlichkeit aufweisen.		

In den folgenden Fällen wurde festgestellt, dass die Zeichen eine **geringe** schriftbildliche Ähnlichkeit aufweisen (die je nach Fall eine Verwechslungsgefahr oder keine Verwechslungsgefahr beinhaltete).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
i)  ii) 		T-187/10
W&DL: Klassen 9, 18, 25. Gebiet: EU, Italien Beurteilung: Für diese Zeichen wurden aus schriftbildlicher Sicht eine geringe Ähnlichkeit festgestellt (Verwechslungsgefahr).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
A		T-174/10 (Rechtsmittel abgewiesen C-611/11 P)
W&DL: Klassen 18 und 25 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Aufgrund des besonderen grafischen Designs der strittigen Marke stellte das Gericht lediglich eine geringe schriftbildliche und begriffliche Ähnlichkeit fest (Randr. 31). Ein klanglicher Vergleich war nicht möglich, da festgestellt wurde, dass die Verbraucher aufgrund des besonderen		

grafischen Designs höchstwahrscheinlich nicht versuchen würden, das strittige Markenzeichen auszusprechen (Randr. 32). Festzuhalten ist, dass das Gericht in diesem Fall zu dem Ergebnis kam, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe, auch wenn es eine geringe schriftbildliche Ähnlichkeit feststellte.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
F		R 1418/2006-2
W&DL: Klasse 25 Gebiet: EU Beurteilung: Schriftbildlich besteht die ältere Marke aus einem Großbuchstaben „F“, der in einer Standard-Schriftart geschrieben ist, wohingegen die strittige Marke aus einem stilisierten Buchstaben „F“ besteht, dessen Querstrich durch eine auffällige Zeichnung verziert ist, was einen deutlichen schriftbildlichen Unterschied ausmacht. In diesem Fall wurde festgestellt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht.		

In den folgenden Fällen wurde schließlich festgestellt, dass die Zeichen wegen unterschiedlicher Stilisierungen oder grafischer Elemente der Ein-Buchstaben-Zeichen **keine schriftbildliche Ähnlichkeit** aufweisen. Letzten Endes wurde in den beiden Fällen festgestellt, dass keine Verwechslungsgefahr besteht.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 1655/2006-4
W&DL: Klasse 25 Gebiet: Spanien Beurteilung: Auch wenn in beiden Marken der Buchstabe „m“ vorkommt, kann keine schriftbildliche Ähnlichkeit festgestellt werden, da jede Marke einen deutlich anderen schriftbildlichen Gesamteindruck bei den maßgeblichen Verkehrskreisen erweckt. Die angemeldete UM besteht aus einem komplexen grafischen Design, das ein „m“ als schwarzen Kleinbuchstaben in Kombination mit anderen grafischen Elementen enthält, die insbesondere aus einer fetten gebogenen dunklen Linie bestehen, die über einem Kreis im Hintergrund angeordnet ist, der den Buchstaben „m“ fast umschließt. Diese zusätzlichen Elemente sind besonders wichtig, da die dicke fette Linie die Form des Hintergrundkreises und den dunklen Schatten des Buchstaben „m“ wieder aufnimmt, der über dem Kreis im Hintergrund platziert ist. In der älteren Marke erscheint der Buchstabe „m“ als Umriss mit einer charakteristischen Neigung nach rechts und einer ungleichen Höhe, sodass die rechte Seite des Buchstabens niedriger ist. Daher werden diese Abweichungen zwischen den Zeichen als ausreichend dafür gesehen, dass sie dem Verbraucher nicht denselben schriftbildlichen Eindruck vermitteln (Randr. 18).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 576/2010-2 (bestätigt durch T-593/10)
W&DL: Klassen 25, 41, 43. Gebiet: Deutschland Beurteilung: Aufgrund der verschiedenen Farben, grafischen Elemente und Stilisierung wurde festgestellt, dass die Marken schriftbildlich unähnlich sind. Bildlich kann die ältere Marke als ein Bumerang wahrgenommen werden, der von einem Buchstaben „B“ begleitet wird, der der erste Buchstabe des Worts „Bumerang“ ist.		

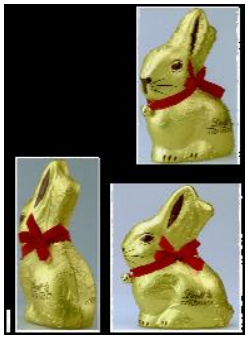
Es sei darauf hingewiesen, dass die ausgeschriebene Fassung einer Ein-Buchstaben- bzw. Ein-Zeichen-Marke nicht als äquivalent zu dem betreffenden Zeichen gesehen werden sollte (z. B. ist „EINS“ nicht äquivalent zu„1“ oder „EM“ zu „M“). Daher sind die zuvor genannten Argumente auf solche Fälle nicht unmittelbar anwendbar.

Die obigen Überlegungen gelten auch für Zeichen, die aus einzelnen Zahlen bestehen.

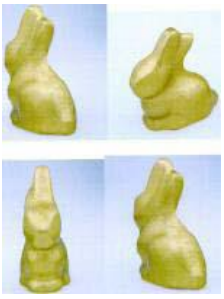
3.4.1.7 Dreidimensionale Marken

Beim Vergleich von dreidimensionalen und zweidimensionalen Zeichen gelten dieselben Grundprinzipien wie bei zweidimensionalen Marken. Der bildliche Eindruck des dreidimensionalen Zeichens wird zwar üblicherweise besonders dadurch beeinflusst, dass es vergleichsweise selten ist, aber dies ist in Bezug auf den Gesamteindruck zu beurteilen.

Bei den folgenden Marken liegt dagegen ein geringer Grad an bildlicher **Ähnlichkeit** vor:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 0806/2009-4, Randnr. 19 (gering)
		T-24/08 (gering)

Die folgenden Marken sind bildlich **unähnlich**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 0806/2009-4, Randnr. 34

3.4.2 Klanglicher Vergleich

Wenn der Widerspruch auf älteren Zeichen basiert, die in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten geschützt sind, müssen im Prinzip alle unterschiedlichen Aussprachevarianten der Zeichen durch das relevante Publikum in allen Amtssprachen dieser Mitgliedstaaten berücksichtigt werden. Örtliche Akzente werden nicht berücksichtigt. Wenn es sich bei der älteren Marke um eine Unionsmarkeneintragung handelt, muss sich die Analyse jedoch, wie bereits erwähnt, über die **gesamte** EU erstrecken. Die Analyse des Amtes braucht sich jedoch dann nicht über die gesamte EU zu erstrecken und kann sich auf *einen Teil oder Teile* konzentrieren, in dem bzw. in denen Verwechslungsgefahr besteht, wenn für mindestens einen Mitgliedstaat Verwechslungsgefahr besteht **und** wenn ein solches Vorgehen aus Gründen der Verfahrensökonomie gerechtfertigt ist (um beispielsweise die Prüfung von spezifischen Aussprachevarianten oder Bedeutungen von Marken in mehreren Sprachen zu vermeiden).

Der von einem Zeichen hervorgerufene klangliche Gesamteindruck wird insbesondere durch die Anzahl und Abfolge seiner Silben geprägt. Wie Zeichen klanglich wahrgenommen werden, wird durch ihren üblichen Rhythmus und ihre Intonation stark beeinflusst. Im englischen Wörterbuch von Collins wird „Rhythmus“ als „die Anordnung von Wörtern in einer mehr oder weniger regelmäßigen Abfolge von betonten und unbetonten oder langen und kurzen Silben“ definiert. „Intonation“ wird als „das durch stimmliche Tonhöhenvariation erzeugte Klangmuster von Teilsätzen und Sätzen“ definiert.

Die Silben und ihre jeweilige Abfolge und Betonung sind daher die wichtigsten Faktoren bei der Bestimmung des klanglichen Gesamteindrucks einer Marke. Beim klanglichen Vergleich von Marken ist die Beurteilung gemeinsamer Silben besonders wichtig, weil ein ähnlicher klanglicher Gesamteindruck größtenteils von diesen gemeinsamen Silben und ihrer identischen oder ähnlichen Kombination bestimmt wird.

Die folgenden Beispiele sind klanglich **unähnliche** Marken:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Maßgebliches Gebiet	Fall Nr.
CLENOSAN	ALEOSAN	ES	R 1669/2010-2
GULAS	MARGULIÑAS	ES	R 1462/2010-2

Die folgenden Beispiele sind klanglich ähnliche/identische Marken:

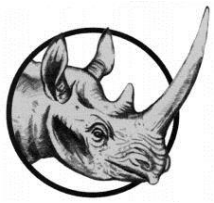
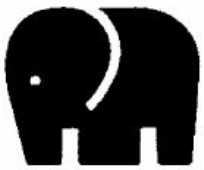
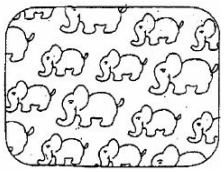
Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Maßgebliches Gebiet	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
CAMEA	BALEA	EU	T-195/13 (geringe Ähnlichkeit)
4 EVER	FOREVER	PT: „[…] der Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der über eine gewisse Kenntnis des Englischen verfügt, [wird...] die ältere Marke in derselben Weise lesen und aussprechen wie die angemeldete Marke, wenn Letztere das englische Wort ‚forever' (für immer) verwendet" (Randr. 70). „Als Ergebnis ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer angesichts des Umstands, dass die einander gegenüberstehenden Marken denselben Terminus ‚ever' verwenden, keinem Rechtsirrtum mit ihrer Feststellung unterlegen ist, dass diese Marken für den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, der über keine Kenntnis der englischen Sprache verfügt, in klanglicher Hinsicht zu einem mittleren Grad ähnlich seien" (Randnr. 72).	T-528/11 (identisch/mittlere Ähnlichkeit)
FEMARA	Femagro	EU	R 0722/2008-4 (über-durchschnittlich)
4US	FOR US	BX	R 0166/2010-1 (Identität)
HELI-COIL	HCOIL	DE	R 1071/2009-1 in geringem Maße ähnlich

3.4.2.1 Zeichen und Elemente in Zeichen, die beurteilt werden müssen

Eine Bildmarke ohne Wortelemente kann als solche nicht ausgesprochen werden. Es kann allenfalls ihr bildlicher oder begrifflicher Inhalt mündlich beschrieben werden (Urteil vom 07/02/2012, T-424/10, Darstellung von Elefanten in einem Rechteck, EU:T:2012:58, § 46).

Mit anderen Worten unterliegen reine Bildmarken (d. h. Marken, die keine Wortelemente enthalten) keiner klanglichen Beurteilung. Die von dem Bild hervorgerufene „Bedeutung“ oder seine „Beschreibung“ werden bildlich und begrifflich beurteilt.

Bei den folgenden handelt es sich um Zeichen, die klanglich nicht verglichen werden konnten, weil es sich um reine Bildzeichen handelt:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		R 0131/2010-4
		R 0403/2009-2
		T-424/10

Wenn eines der Zeichen ferner Elemente hat, die gelesen werden können, das andere jedoch nur Bildelemente hat, die klanglich nicht beurteilt werden können, sollte das Ergebnis sein, dass kein klanglicher Vergleich vorgenommen werden konnte. Zum Beispiel:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	 (KUNGFU)	R 0144/2010-2

Hinsichtlich der Aussprache von Bildelementen, die an einen Buchstaben erinnern, ist anzumerken, dass die maßgeblichen Verkehrskreise derartige Bildelemente üblicherweise nur lesen, wenn sie mit einem Wort verbunden oder Teil eines Wortes sind, das den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist, wie in den folgenden Beispielen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Rechtssache Nr.
OLI SONE		B 1 269 549
ROCK		T-146/08

Im folgenden Fall wird das Bildelement jedoch nicht als „X“ und das strittige Zeichen als „be light“ erkannt und gelesen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BECKs		T-172/12

Abschließend ist zu sagen, dass Wörter, Buchstaben und Zahlen zwar immer klanglich beurteilt werden müssen, aber bei manchen Symbolen und Abkürzungen Ungewissheit herrscht.

Beispielsweise wird das Logogramm „&“ (Und-Zeichen) im Allgemeinen als „und“ gelesen und ausgesprochen und sollte daher in den klanglichen Vergleich mit aufgenommen werden. Die Aussprache eines gegebenen Symbols kann jedoch in verschiedenen Sprachen unterschiedlich sein.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
D&G	DNG	R 0160/2010-2 Das Und-Zeichen „&“ wird in den meisten Sprachen der Europäischen Union ausgesprochen und als die entsprechende Übersetzung der Konjunktion „und“ anerkannt.

Dasselbe gilt für das At-Zeichen „@“, das im Prinzip ausgesprochen wird. Selbstverständlich kann ein gegebenes Zeichen in verschiedenen Sprachen unterschiedlich ausgesprochen werden.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	T-Mobile@Home	R 1421/2010-4 @ wird in den Benelux-Ländern „at“ bzw. „arobase“ ausgesprochen (Randnummer 21).

Im obigen Fall lässt sich nicht leugnen, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise – insbesondere Englisch Sprechende – das At-Symbol lesen und somit die Marke als „at home“ aussprechen würde. Diese Möglichkeit muss daher, zusammen mit anderen Möglichkeiten wie „a home“ oder einfach „home“, berücksichtigt werden. In anderen Sprachen kann das Symbol natürlich anders gelesen werden (zum Beispiel „arroba“ im Spanischen oder Portugiesischen).

Man vergleiche dies jedoch mit:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
FERCREDIT	f@ir Credit	R 0719/2010-1 (T-220/11 abgewiesen, C-524/12 P abgewiesen) @ wird (zumindest) von den EN-Verkehrskreisen als der Buchstabe „a“ wahrgenommen (Randnummer 25).

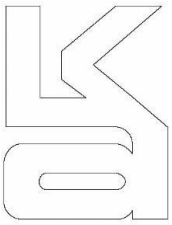
Je nach den Umständen können auch das Plus(+)- und das Minus(-)-Symbol/der Bindestrich von den maßgeblichen Verkehrskreisen ausgesprochen werden. Das Minus-Symbol kann ausgesprochen werden, wenn es in Kombination mit einer Zahl, wie beispielsweise „-1“, verwendet wird. Es wird jedoch nicht ausgesprochen, wenn es als Bindestrich (wie in „G-Star“) verwendet wird.

In den folgenden Beispielen würde das „+“-Symbol in der strittigen Unionsmarkenanmeldung als „plus“ ausgesprochen werden:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
AirPlus International	A+	T-321/07 (C-216/10 P abgewiesen)
zero	zerorh+	T-400/06

Auch Währungssymbole (€, $, £ usw.) können ausgesprochen werden, wenn die relevante Marke ausgesprochen wird. Im Vereinigten Königreich würde beispielsweise das Zeichen (erdacht) „£ 20“ als „20 pounds“ (20 Pfund) ausgesprochen werden. Deshalb sind die Zeichen „£ 20“, „20 pounds“ und „twenty pounds“ (zwanzig Pfund) klanglich identisch.

Aufgrund der Art und Weise, wie Symbole – oder Buchstaben – benutzt werden, ist es jedoch zuweilen unrealistisch anzunehmen, dass sie gelesen und ausgesprochen werden, beispielsweise wenn ein Symbol in einer Bildmarke wiederholt wird, um ein Muster zu erzeugen, oder stark verzerrt oder anderweitig nicht deutlich lesbar ist. Dies wird durch die folgenden Beispiele veranschaulicht:

Marke	Begründung
	T-593/10 In dieser Bildmarke kann der Buchstabe „B“ gelesen werden. Die Marke muss daher klanglich beurteilt werden.
	T-593/10 In dieser Bildmarke ist der Buchstabe „B“ so stark verzerrt, dass das Gericht feststellte, dass es sich für einen Teil des Publikums nur schwer erkennen lässt, ob es sich wirklich um den Buchstaben „b“ oder um die Zahl „8“ handelt.
	R 1779/2010-4 Die Aussprache dieses Zeichens ist sehr schwer zu bestimmen. Ein klanglicher Vergleich kann daher zu äußerst unterschiedlichen Ergebnissen führen: Es kann Identität oder Unähnlichkeit festgestellt werden.
	B 1 127 416 In dieser Bildmarke kann der Buchstabe „H“ gelesen werden; die Marke muss daher klanglich beurteilt werden.
	B 1 127 416 In diesem Zeichen ist es aufgrund des Musters unwahrscheinlich, dass Verbraucher ein „H“ (oder sogar mehrere „H“) lesen. Diese Marke lässt sich klanglich nicht beurteilen.
	T-282/12 Das Gericht entschied, dass die Wörter „FREE“ und „STYLE“ in beiden Zeichen identisch ausgesprochen werden, unabhängig von der Sprache des Publikums, auch wenn sie auf den ersten Blick kaum leserlich sind.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Aussprechbarkeit eines gegebenen Symbols/Buchstaben von dem fraglichen Zeichen, der Art seiner Darstellung und der Art und Weise, wie es mit anderen Elementen des Zeichens kombiniert ist, abhängt.

3.4.2.2 Identische/ähnliche Klänge in unterschiedlicher Reihenfolge

Sind die sich gegenüberstehenden Marken aus Silben oder Wörtern gebildet, die zwar identisch oder sehr ähnlich sind, aber in unterschiedlicher Reihenfolge vorliegen, so dass die Zeichen klanglich identisch oder stark ähnlich wären, wenn man nur eine der Silben oder eines der Wörter umstellen würde, sollte festgestellt werden, dass die Zeichen klanglich ähnlich sind.

Zum Beispiel:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
VITS4KIDS	Kids Vits	T-484/08 (C-84/10 P abgewiesen) (erhebliche Ähnlichkeit)
HEDGE INVEST	InvestHedge	T-67/08 (hoch)

3.4.2.3 Aus fremdsprachigen oder erfundenen Wörtern bestehende oder diese enthaltende Zeichen

Wenn ein Zeichen fremdsprachige Wörter enthält, sollte im Prinzip davon ausgegangen werden, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nicht wissen, wie Muttersprachler der Fremdsprache ein Fremdwort gemäß den Ausspracheregeln ihrer eigenen Sprache aussprechen. Folglich wird das Publikum das fremdsprachige Wort eher gemäß den Ausspracheregeln der eigenen Muttersprache aussprechen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
LIDL	LIFEL	R 0410/2010-1 Die ersten beiden Buchstaben und der letzte Buchstabe sind in beiden Marken gleich. Klanglich ist die Ähnlichkeit noch größer, weil LIDL oft so ausgesprochen wird, als würde es LIDEL geschrieben werden. Aus phonologischen Gründen lassen sich „D“ und „L“ in den meisten Sprachen fast nur aussprechen, indem ein Vokal dazwischen eingefügt wird. In Sprachen wie Spanisch, Italienisch, Deutsch und Französisch würden die Marken daher als LIFEL und LIDEL ausgesprochen.
KAN-OPHTAL PAN-OPHTAL	BAÑOFTAL	T-346/09 Das maßgebliche Gebiet ist Deutschland. Das Gericht stellte klangliche Ähnlichkeit fest. Der deutsche Verbraucher spricht die Buchstaben „N“ und „Ñ“ wahrscheinlich gleich aus. Außerdem sind die Buchstaben „P“ und „B“ Bilabiale und können klanglich verwechselt werden, wenn sie vom selben Vokal begleitet werden; die Zeichen „PAN-OPHTAL“ und „BAÑOFTAL“ sind klanglich sehr ähnlich.

GLANZ	GLÄNSA	T-88/10 Das Gericht entschied, dass der klangliche Gesamteindruck für EN-, FR- und ES-Sprecher durch den Umlaut nicht geändert würde, da die fraglichen Sprachen den Buchstaben „ä“ nicht aufweisen (Randnummer 40).

Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise ein Wort kennen, wie beispielsweise in den folgenden Szenarien.

- wenn es feststeht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Fremdsprache kennen. Beispielsweise hat das Gericht bereits bestätigt, dass die allgemeine Öffentlichkeit in Skandinavien, den Niederlanden und Finnland zumindest über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (Urteil vom 26/11/2008, T-435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23);

- wenn den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Terminologie für gewisse Klassen von Waren und/oder Dienstleistungen eindeutig bekannt ist. Beispielsweise gilt allgemein, dass IT-Fachleute und Wissenschaftler gebietsunabhängig mit technischem Englisch und dem englischen Grundwortschatz im Vergleich zum Durchschnittsverbraucher vertrauter sind (Urteile vom 27/11/2007, T-434/05, Activy Media Gateway, EU:T:2007:359, § 38 und 48 für den IT-Bereich (C-57/08 P abgewiesen); und vom 09/03/2012, T-207/11, Isense, EU:T:2012:121, § 21-22 für deutsche Fachleute in der Medizin).

- wenn äußerst einfache Wörter wie die englischen Wörter „baby“, „love“, „one“ und „surf“ oder das italienische Wort „pizza“, das auch in die deutsche Sprache Eingang gefunden hat, in allen Mitgliedstaaten verstanden werden;

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
Babylove **Baby Love**		R 0883/2010-2

- und schließlich wenn eine der Parteien den unwiderlegbaren Beweis dafür erbringt, dass ein bedeutender Teil der maßgeblichen Verkehrskreise ein Wort kennt.

Wenn ein bedeutender Teil des relevanten Publikums das Fremdwort korrekt ausspricht, jedoch ein anderer bedeutender Teil die Regeln ihrer Muttersprache anwendet, sollten beide Aussprachevarianten in einer Beurteilung der klanglichen Ähnlichkeit erwähnt und eine Begründung angegeben werden. Zum Beispiel:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
WRITE	RIGHT	(nur beispielsweise) Englisch: klanglich sehr ähnlich.
		Spanisch: klanglich

		unähnlich
	ZIRH	T-355/02 (Rechtsmittel C-206/04 P abgewiesen.) Ähnlich in englischsprachigen Ländern und in Spanien.

Was **erfundene oder Fantasiewörter** angeht (Wörter, die keinem Wort entsprechen, das in der EU existiert), würde der relevante Verbraucher sie nicht nur so aussprechen, wie sie entsprechend den Ausspracheregeln seiner Muttersprache klingen würden, sondern auch so, wie sie geschrieben sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
BAMIX	KMIX	T-444/10 Das Gericht merkte an, dass das Wortelement „kmix“ keinem Wort entspricht, das in der Europäischen Union existiert, und dass es von einem Teil der maßgeblichen Verkehrskreise so, wie es geschrieben ist, als eine einzelne Silbe, ausgesprochen werden kann. Es gilt aber auch als möglich, dass die angemeldete Marke als zweisilbiges Wort, und zwar als „ka“ und „mix“ ausgesprochen wird. In bestimmten Sprachen der Europäischen Union (insbesondere Französisch und Deutsch) wird der Buchstabe „k“ als „ka“ ausgesprochen und die Aussprache „km“ ist unüblich (Randnummer 32).

3.4.2.4 Ein-Buchstaben-Zeichen

Marken, die aus einem einzigen Buchstaben bestehen, können klanglich verglichen werden. Die folgenden Marken sind klanglich **identisch**, da sie beide den Buchstaben „A“ wiedergeben:

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-115/02

3.4.3 Begrifflicher Vergleich: praktische Kriterien

Zwei Zeichen sind identisch oder begrifflich ähnlich, wenn sie wahrnehmungsgemäß denselben oder einen analogen semantischen Inhalt haben (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Unter dem „semantischen Inhalt“ einer Marke ist ihre Bedeutung zu verstehen, womit man sie in Verbindung bringt oder, wenn es sich um ein Bild oder eine Form handelt, was sie darstellt. Im vorliegenden Text werden die Ausdrücke „semantischer Inhalt“ und „Begriff“ unterschiedslos verwendet.

Wenn eine Marke aus verschiedenen Elementen besteht (beispielsweise einem Wort- und einem Bildelement), muss der begriffliche Inhalt jedes der Elemente definiert

werden. Wenn die Marke jedoch ein Ausdruck ist, der eine Bedeutung hat (aus zwei oder mehr Wörtern bestehend), geht es um die Bedeutung des Ausdrucks als Ganzes und nicht um jedes einzelne der Wörter für sich genommen.

Nicht jeder Begriff muss definiert werden: Es kommt nur auf die Begriffe an, die die maßgeblichen Verkehrskreise, wie sie durch das maßgebliche Gebiet definiert werden, wahrscheinlich kennen. Die Tatsache, dass das Wort beispielsweise eine Bedeutung in Polnisch hat, ist normalerweise irrelevant, wenn das maßgebliche Gebiet Spanien ist.

Der begriffliche Vergleich wird von den relevanten Waren und Dienstleistungen in der Regel nicht beeinflusst. Wenn ein Begriff jedoch viele Bedeutungen hat, von denen eine für die relevanten Waren und Dienstleistungen besonders bedeutsam ist, kann sich der begriffliche Vergleich auf diese Bedeutung konzentrieren. Auf alle Fälle geht es darum, wie der Begriff vom relevanten Publikum wahrgenommen wird. Eine Verbindung zwischen den Waren und Dienstleistungen und dem, was das Zeichen bedeutet, womit man es in Verbindung bringt oder was es darstellt, darf nicht erzwungen oder künstlich hergestellt werden. Wenn sich die relevanten Waren beispielsweise auf *Beleuchtung* beziehen und das Zeichen „LED“ ist oder das Element „LED“ enthält, dann ist „light-emitting diode“ (Leuchtdiode) eine der verschiedenen möglichen Bedeutungen von „LED“. Daher kann sich der begriffliche Vergleich auf diese Bedeutung konzentrieren.

3.4.3.1 Der semantische Inhalt von Wörtern

Wenn die Marke aus einem Wort besteht oder ein Wort enthält, schlägt der Prüfer als Erstes die Erklärung dieses Wortes in Wörterbüchern und/oder Nachschlagewerken in der/den Sprache/n des maßgeblichen Gebiets nach. Ist das Wort im Wörterbuch/Nachschlagewerk enthalten, dann ist die beschriebene Bedeutung sein semantischer Inhalt.

Als Ausgangspunkt ist anzumerken, dass die maßgeblichen Verkehrskreise in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU hauptsächlich die Sprachen sprechen, die auf ihren jeweiligen Gebieten vorherrschen (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 27). Bei diesen Sprachen handelt es sich üblicherweise um die Amtssprachen des relevanten Gebiets.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
HALLOUMI	HELLIM	T-534/10
Hellim ist die türkische Übersetzung von Halloumi (Griechisch) (eine Käseart). Das maßgebliche Gebiet war Zypern. Gemäß der Entscheidung des Gerichts zählt Türkisch zwar nicht zu den Amtssprachen der EU, aber es ist eine der Amtssprachen der Republik Zypern. Daher wird Türkisch von einem Teil der zyprischen Bevölkerung verstanden und gesprochen (Randnummer 38). Daher stellte das Gericht fest, dass der Durchschnittsverbraucher in Zypern, wo Griechisch und Türkisch Amtssprachen sind, verstehen wird, dass die Wörter HALLOUMI und HELLIM beide dieselbe zyprische Käsespezialität bezeichnen. Somit besteht eine gewisse Ähnlichkeit in begrifflicher Hinsicht zwischen diesen Wörtern (Randnummer 41).		

Das Gericht hat jedoch auch klargestellt, dass diese Regel nur das primäre Sprachverständnis des Publikums in diesen Gebieten betrifft. Es handelt sich nicht um eine strenge Regel. Es sollte nicht automatisch gelten, dass die in dem betreffenden Mitgliedstaat vorherrschende Sprache die Muttersprache der maßgeblichen Verkehrskreise ist oder dass diese Verkehrskreise über keine besonderen Kenntnisse

anderer Sprachen verfügen (Beschluss vom 03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51).

In den folgenden Szenarien müssen beispielsweise andere Sprachen als die vorherrschende berücksichtigt werden:

- wenn das Wort in einer anderen Sprache dem äquivalenten Wort in der Amtssprache des maßgeblichen Gebiets sehr ähnlich ist. Beispielsweise wird das englische Wort „bicycle“ in Spanien verstanden, weil es der spanischen Entsprechung „bicicleta“ sehr ähnlich ist;

- wenn das fremdsprachliche Wort im maßgeblichen Gebiet gebräuchlich ist. Beispielsweise ist das spanische Wort „bravo“ in Deutschland als Ausdruck des Lobes im Sinne von „gut gemacht“ gebräuchlich;

- wenn es feststeht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Fremdsprache kennen. Beispielsweise hat das Gericht bereits bestätigt, dass die allgemeine Öffentlichkeit in Skandinavien, den Niederlanden und Finnland zumindest über Grundkenntnisse des Englischen verfügt (Urteil vom 26/11/2008, T- 435/07, New Look, EU:T:2008:534, § 23);

- wenn den maßgeblichen Verkehrskreisen eine gewisse Terminologie für gewisse Klassen von Waren und/oder Dienstleistungen eindeutig bekannt ist. Beispielsweise verstehen die maßgeblichen Verkehrskreise für IT-Waren, unabhängig vom Gebiet, üblicherweise englische IT-Begriffe;

- wenn äußerst einfache Wörter wie „baby“, „love“, „one“, „surf“ oder das italienische Wort „pizza“, das auch in die deutsche Sprache Eingang gefunden hat, in allen Mitgliedstaaten verstanden werden, weil sie international gebräuchlich sind;

- und schließlich wenn eine der Parteien nachweist, dass ein Wort bei einem relevanten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist.

Die folgende Tabelle zeigt **Beispiele** von Bedeutungen von Wörtern:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
Mirto	ES	[DE: Myrte] Beschreibt auf Spanisch einen Busch aus der Familie der Myrtengewächse, der zwei bis drei Meter hoch wird.	T-427/07
Peer	EN	Lord	T-30/09
Storm	EN	Schlechtes Wetter	T-30/09
 --- STAR SNACKS	EU	Die Begriffe „star snacks“ und „star foods“ werden nicht nur von Englisch Sprechenden, sondern auch vom größten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise so verstanden, dass sie sich auf hochwertige Nahrungsmittel beziehen.	T-492/08 (star foods I) T–333/11 (star foods II)
	EU	Es besteht ein gewisser Grad an begrifflicher Ähnlichkeit auf der Grundlage von „Mc“ und den Wörtern „baby“ und „kids“, die sich beide auf Kinder beziehen (Randnummer 42)	T-466/09

Wie aus einigen der obigen Beispiele hervorgeht, ist eine vollständige Wörterbuchdefinition der Bedeutung eines Worts nicht immer nötig. Die Verwendung eines Synonyms wie Peer=Lord oder Storm=schlechtes Wetter ist ausreichend.

Wenn ein Teil des Publikums den Begriff wahrnimmt, während ein anderer Teil ihn entweder nicht wahrnimmt oder eine andere Bedeutung wahrnimmt, sollte darüber hinaus eine entsprechende Unterscheidung getroffen werden.

Wenn die Marke einen **aussagefähigen** Ausdruck wiedergibt, ist es die Bedeutung des Ausdrucks als Ganzes, solange er als solcher von den maßgeblichen Verkehrskreisen verstanden wird, und nicht die der einzelnen Wörter, die für den begrifflichen Vergleich relevant ist (zu beachten ist jedoch die Ausnahme unten in Bezug auf fremdsprachliche Ausdrücke). Erdachtes Beispiel: „KING'S DOMAIN" (Herrschaftsbereich des Königs) gegenüber „KING SIZE" (King-Size).

Falsche Beurteilung: „KING" (König) bedeutet „männlicher Herrscher", „DOMAIN" (Herrschaftsbereich) bedeutet „Gebiet, über das geherrscht oder Kontrolle ausgeübt wird", und „SIZE" bedeutet „die physikalischen Abmessungen, die physikalischen Proportionen, die physikalische Größe oder das physikalische Ausmaß eines Objekts". Die Marken sind begrifflich ähnlich, da sie den Begriff „King" gemeinsam haben.

Richtige Beurteilung: „KING'S DOMAIN" bedeutet „ein Gebiet unter der Kontrolle eines Königs"; „KING SIZE" bedeutet „größer oder länger als die normale oder standardmäßige Größe". Die Marken sind begrifflich unähnlich, obwohl sie das Wort „KING" gemeinsam haben.

Dies wird durch die folgenden Beispiele verdeutlicht, bei denen festgestellt wurde, dass die Marken begrifflich unähnlich sind:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
MOUNTAIN BIKER	MOUNTAIN	B 1 950
Goldband	GoldGips	R 0975/2009-4
ALTA FIDELIDAD	ALTA	B 112 369

Für die oben genannte Regel bezüglich des aussagefähigen Ausdrucks gilt folgende **Ausnahme**: Wenn Zeichen in einer Fremdsprache abgefasst sind, ist es möglich, dass ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die relevante Fremdsprache nur begrenzt beherrscht und daher nicht in der Lage ist, den Bedeutungsunterschied zwischen zwei Ausdrücken zu erfassen. In diesen Fällen kann es sein, dass die Bedeutung eines Ausdrucks als solcher nicht wahrgenommen wird, sondern nur die Bedeutungen der einzelnen Elemente. Das kann daher zu der Feststellung von Ähnlichkeit führen, insoweit das Publikum nur den gebräuchlichen Teil versteht. Wenn es sich im obigen Beispiel herausstellt, dass das Publikum (oder ein Teil davon) nur „KING" versteht, sollte festgestellt werden, dass die Zeichen begrifflich ähnlich sind.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ICEBERG	ICEBREAKER	T-112/09
Nach Ansicht des Gerichts wird „icebreaker“ nur von einem Teil des italienischen Publikums, der Englisch beherrscht, verstanden. „Iceberg“ ist jedoch ein gebräuchliches Wort, das für das relevante Publikum eine unmittelbar offensichtliche Bedeutung hat. Die ältere Marke ICEBERG hat für das italienische Publikum daher eine klare Bedeutung, während die angemeldete Marke ICEBREAKER für dieses Publikum mit keiner klaren Bedeutung verbunden wäre. In der Entscheidung des Gerichts heißt es weiter, dass die in Rede stehenden Marken die Vorsilbe „ice“ gemeinsam haben. Nach Ansicht des Gerichts gehört dieses Wort zum englischen Grundwortschatz und wird vom größten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise verstanden. Das Gericht kam zu dem Schluss, dass gelten muss, dass die Vorsilbe „ice“ aufgrund seiner Ausdruckskraft den Begriffsunterschied zwischen den in Rede stehenden Marken begrenzt und als „semantische Brücke“ dient (Randnummern 41-42).		

Ähnliche Überlegungen gelten für Ausdrücke, die eine Kombination aus technischen Wörtern, die nur von einem Teil des relevanten Publikums verstanden werden (z. B. lateinische Wörter, Wörter einer sehr spezifischen Fachsprache), und allgemein gebräuchliche Wörtern aufweisen. In diesen Fällen kann es möglich sein, dass nur die Bedeutung der allgemein gebräuchlichen Wörter wahrgenommen wird und nicht die Bedeutung des Ausdrucks als solchen.

3.4.3.2 Der semantische Inhalt von Wortteilen

Nach dem Dafürhalten des Gerichts nimmt zwar der Durchschnittsverbraucher diesbezüglich eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten. Er wird dennoch ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile zerlegen, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich sind (Urteil vom 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Die Regel lautet zwar, dass Marken als Ganzes wahrgenommen werden, aber es gilt folglich die Ausnahme, dass Verbraucher sie unter gewissen Umständen in kleinere Teile zerlegen. Da es sich um eine Ausnahme handelt, muss sie eingeschränkt angewandt werden.

Sie findet in folgenden Fällen Anwendung:

- wenn das Zeichen selbst optisch in verschiedene Teile zerteilt ist (z. B. durch Verwendung von Großbuchstaben wie in AirPlus);
- wenn alle Teile eine konkrete Bedeutung nahelegen, die den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist (z. B. Ecoblue), oder
- wenn nur ein Teil eine klare Bedeutung hat (z. B. Dermaclin).

Beispiele von optisch zerlegten Zeichen:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
VITS4KIDS	EU	Die Marke enthält VITS (verweist auf „Vitamine“) und KIDS.	T-484/08

	EU	AGRO: Bezug auf Landwirtschaft HUN: Bezug auf Ungarn UNI: Bezug auf universell oder Union	T-423/08
RNAiFect	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise, besonders das Fachpublikum, erkennen, dass sich die ersten drei Buchstaben auf die englische Abkürzung für Ribonukleinsäure beziehen.	T-80/08
nfon	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise werden die Silbe „fon“ in dem Zeichen „nfon“ isolieren und diesen Begriff gleichermaßen in Bezug auf die Wörter „Telefon“ oder „Fon“ wahrnehmen. (Randnr. 60)	T-283/11 (C-193/13 P abgewiesen)

Beispiele von Zeichen, die zwar optisch nicht zerlegt sind, bei denen aber alle Teile eine konkrete Bedeutung nahelegen, die den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
Ecoblue	EU	Das Wortelement „Eco“ ist eine gebräuchliche Vorsilbe bzw. eine gebräuchliche Abkürzung in vielen Sprachen, die in der Europäischen Union gesprochen werden, während das Wort „blue“ Englisch für die Farbe Blau ist und zum englischen Grundwortschatz gehört, der den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist.	T-281/07 (C-23/09 P abgewiesen)
Solfrutta / FRUTISOL	EU	Die Elemente „sol“ und „frut“ sind allgemein erkennbar und werden als Verweis auf „Sonne“ bzw. „Frucht“ verstanden.	T-331/08
RIOJAVINA	EU	Der Begriff „riojavina“ in der angemeldeten Marke bezieht sich, was die maßgeblichen Verkehrskreise betrifft, direkt auf Rebenprodukte und insbesondere auf Rioja-Wein.	T-138/09 (C-388/10P abgewiesen)

Fälle schließlich, in denen nur ein Teil eine klare Bedeutung hat, haben üblicherweise eine Vor- oder Nachsilbe gemeinsam, wie beispielsweise:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
	DE	„DERMA“ kann als Bezug auf dermatologische Waren wahrgenommen werden.	B 1 249 467

Wie oben erläutert, müssen alle drei Ausnahmen eng ausgelegt werden. Wenn ein Teil oder Teile nicht offensichtlich eine konkrete Bedeutung nahelegt bzw. nahe legen, die dem relevanten Publikum bekannt ist, sollten es Prüfer unterlassen, von Amts wegen nach solchen Bedeutungen zu suchen. In den Beispielen unten konnte kein begrifflicher Inhalt in den Zeichen festgestellt werden:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
ATOZ	DE, ES, FR, IT, A	Die Marke wird nicht als „from A to Z“ (von A bis Z) wahrgenommen. Die Buchstaben „to“ (die einer	T-100/06

		englischen Präposition entsprechen) heben sich in keiner Weise von den Buchstaben „a“ und „z“ ab.	(C-559/08 P abgewiesen)
SpagO	BX	„SpagO“ ist ein erfundenes Wort ohne inhaltliche Bedeutung in einer der Amtssprachen der Benelux-Länder. Es sollte nicht als eine Kombination aus SPA + GO wahrgenommen werden.	T-438/07
CITRACAL --- CICATRAL	ES	Weder die Wortelemente „cica“ und „citra“ noch die Endungen „tral“ und „cal“ haben irgendeine konkrete Bedeutung. Es ist daher unwahrscheinlich, dass die in Rede stehenden Zeichen vom Publikum in Wortelemente zerlegt werden, die eine konkrete Bedeutung haben oder ihm bekannten Wörtern ähneln und die zusammen ein kohärentes Ganzes bilden würden, das jedem oder irgendeinem der in Rede stehenden Zeichen eine Bedeutung verleiht.	T-277/08

3.4.3.3 Der semantische Inhalt von falsch geschriebenen Wörtern

Ein Wort muss nicht unbedingt richtig geschrieben sein, damit die maßgeblichen Verkehrskreise seinen semantischen Inhalt wahrnehmen. Beispielsweise stimmt das geschriebene Wort „XTRA“ schriftbildlich zwar nicht mit dem „richtigen“ Wort „EXTRA“ überein, aber weil die beiden Wörter klanglich identisch sind, wird der Begriff des „richtigen“ Wortes (extra) üblicherweise auf das falsch geschriebene Wort (xtra) übertragen.

Dies wird durch die folgenden Beispiele veranschaulicht:

Zeichen	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
	EU	Ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise versteht es als Bezug auf das englische Wort „store“, das „Laden, Lager“ bedeutet.	T-309/08
CMORE	EN	CMORE wird angesichts der üblichen Praxis des Versendens von SMS-Nachrichten wahrscheinlich von einem erheblichen Teil der Öffentlichkeit in Dänemark und Finnland mit einer Abkürzung oder einer falschen Schreibung des englischen Verbs „to see“ (sehen) in Verbindung gebracht und als „see more“ (mehr sehen) verstanden werden.	T-501/08 „SEE MORE / CMORE“
	EN	Das Wort „ugli“ in der älteren Marke wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrscheinlich mit dem englischen Wort „ugly“ (hässlich) in Verbindung gebracht.	T-488/07
	EU	Der in der Marke enthaltene Begriff erinnert die Verbraucher an „Joghurt“, d. h. „ein halbfestes, leicht säuerliches, aus mit hinzugefügten Bakterien fermentierter Milch hergestelltes Nahrungsmittel“.	B 1 142 688
	ES	Die Wörter „KARISMA“ und „C@RISMA“ beziehen sich auf „Charisma“, d. h. eine besondere persönliche Eigenschaft oder Macht einer Person, die sie in die Lage versetzt, eine große Zahl von Menschen zu beeinflussen und zu inspirieren.	B 1 012 857

Bei der Zuordnung von Bedeutung zu einem falsch geschriebenen Wort sollten Prüfer bedachtsam vorgehen: Die Bedeutung ist wahrscheinlich nicht übertragbar, wenn die Wörter (klanglich) nicht identisch sind und/oder wenn das falsch geschriebene Element nicht unabhängig wahrgenommen werden kann:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
Bebimil	EU	Die angemeldete Marke enthält nicht das Wort „baby“, sondern ein Fantasiewort, und zwar „bebi“, das weiter entfernt ist und keine klare, spezifische Bedeutung hat.	T-221/06

3.4.3.4 Der semantische Inhalt von Vor- und Nachnamen

Das Gericht hat anerkannt, dass Namen begrifflichen Inhalt haben. Wenn kollidierende Zeichen aus Namen bestehen (siehe Beispiele unten), muss daher ein begrifflicher Vergleich erfolgen.

Trotzdem gibt es Umstände, in denen die Tatsache, dass eine Marke einen Familiennamen enthält, von begrifflicher Bedeutung ist. Begriffliche Ähnlichkeit kann sich insbesondere nicht lediglich daraus ergeben, dass beide Marken einen Namen und sogar dieselbe Art von Namen (keltischer Familienname, niederländischer Name usw.) enthalten.

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
MCKENZIE/ McKINLEY	EU	Die maßgeblichen Verkehrskreise erkennen die Vorsilbe „Mc“ mit der Bedeutung „Sohn von“ als Vorsilbe vieler schottischer oder irischer Familiennamen. Das Publikum betrachtet die Wortelemente der in Rede stehenden Marken daher als keltische Familiennamen ohne begriffliche Bedeutung, es sei denn, der Name ist besonders bekannt, weil eine berühmte Person so heißt.	T-502/07
VANGRACK/ VAN GRAF	DE	Die Tatsache, dass beide Marken als niederdeutsche oder niederländische Familiennamen wahrgenommen werden können, ist an sich für Vergleichszwecke neutral.	R 1429/2010-4

Allein die Tatsache, dass zwei Namen in die gemeinsame Gattung „Namen“ fallen, ist keine Grundlage für die Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit. Als Beispiel werden FRANK und MIKE verglichen: Die Tatsache, dass es sich bei beiden Wörtern um Namen handelt, würde nicht zur Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit führen, weil es nicht wahrscheinlich ist, dass das Publikum die beiden Wörter begrifflich verbindet. Die Tatsache, dass es sich bei FRANK und FRANKIE um denselben Namen handelt, wobei FRANKIE die Koseform ist, ist im Gegensatz dazu jedoch relevant, und es sollte begriffliche Ähnlichkeit festgestellt werden.

Marken	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
SILVIAN HEACH (FIG.)/ H. EICH	Italien und andere Gebiete	„HEACH“ würde als Nachname angelsächsischen Ursprungs wahrgenommen werden, während das Element „EICH“ als Nachname deutschen Ursprungs wahrgenommen werden würde (Randnummer 66). Angesichts dessen würden die Verbraucher erkennen, dass diese Nachnamen unterschiedliche Personen bezeichnen. Die Zeichen sind begrifflich verschieden (Randnummer 69).	T-557/10

Die Tatsache, dass eine Marke einen Namen enthält, kann unter folgenden Umständen den begrifflichen Vergleich beeinflussen:

a) wenn es sich um den Vor-/Nachnamen einer bekannten Persönlichkeit handelt (CERVANTES, MARCO POLO, PICASSO):

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
PICASSO	EU	Das Wortzeichen PICASSO hat für das relevante Publikum einen eindeutigen und bestimmten semantischen Inhalt. Der Maler Pablo Picasso genießt einen solchen Ruf, dass, soweit keine konkreten gegenteiligen Anhaltspunkte vorliegen, die Annahme nicht plausibel ist, das Zeichen PICASSO könne als Fahrzeugmarke in der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers den Namen des Malers überlagern.	T-185/02 (C-361/04 P abgewiesen)

b) wenn die beiden Marken zwar denselben Namen, aber verschiedene Versionen davon (FRANK mit FRANKIE als Koseform) oder in verschiedenen Sprachen darstellen, wie in den folgenden Beispielen:

Marken	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
 --- ELISE	EU	Es ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diese als sehr ähnliche weibliche Vornamen mit derselben Wurzel ansehen. In bestimmten Mitgliedstaaten, insbesondere im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland und Österreich, werden sie von den maßgeblichen Verkehrskreisen mit Sicherheit als Koseformen des vollen Vornamens Elisabeth wahrgenommen.	T-130/09
PEPEQUILLO/PEPE	ES	Das spanische Publikum versteht „Pepequillo“ als Koseform von „Pepe“ was zu begrifflicher Identität führt.	T-580/08
JAMES JONES/JACK JONES	EU	Beide Marken können als Verweis auf dieselbe Person verstanden werden.	T-11/09

c) wenn beide Marken als Verweis auf dieselbe Person verstanden werden können, besonders wenn die ältere Marke nur aus einem Familiennamen besteht. Dies könnte der Fall sein, wenn ein Name wichtiger als der andere ist:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
Unionsmarken-anmeldung: Julián Murúa Entrena Ältere Marke: MURUA,	ES	Die Unionsmarkenanmeldung enthält einen spanischen Namen (einen Vornamen und zwei Nachnamen). Der erste Nachname, der für das spanische Publikum der wichtigere ist, stimmt mit der älteren Marke überein.	T-40/03
Unionsmarken-anmeldung: MANSO DE VELASCO Ältere Marke: VELASCO	ES	Velasco ist ein spanischer Nachname. Die Unionsmarkenanmeldung kann als Zusammensetzung aus zwei Nachnamen verstanden werden.	T-259/06
Unionsmarken-anmeldung: Antonio Basile Ältere Marke: BASILE	IT	Die Zeichen sind begrifflich ähnlich, weil sie den Nachnamen gemeinsam haben (Randnummer 60).	T-133/09 und T-134/09

d) wenn der in den Marken enthaltene Name in einer Sprache eine Bedeutung hat, kann die Übereinstimmung in dieser Bedeutung zu begrifflicher Ähnlichkeit führen:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
peerstorm/PETER STORM	EU, UK	Englisch sprechende Verbraucher verbinden den Nachnamen Storm mit schlechtem Wetter (Randnummer 67).	T-30/09

3.4.3.5 Der semantische Inhalt von Bildzeichen, Symbolen, Formen und Farben

Der begriffliche Inhalt von Marken, die aus Bildelementen bestehen oder diese enthalten, und Marken, die aus Formen (dreidimensionale Marken) bestehen, wird von dem bestimmt, was diese Bildelemente oder Formen darstellen, wie in den folgenden Beispielen:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
	BX, DE, ES, FR, IT, AT, PT	Die Darstellung einer roten Bechertasse in einem Bett aus Kaffeebohnen.	T-5/08 bis T-7/08
	DE	Ein Teil des relevanten Publikums erkennt möglicherweise einen Pfau.	T-361/08

	BX	Die strittige Marke wird als Fußball spielender Geschäftsmann beschrieben.	R 0403/2009-2

Wenn eine Marke sowohl Wörter als auch Bilder aufweist, müssen daher alle Begriffe beurteilt werden.

Marke	Gebiet	Begriffe	Fall Nr.
	EN	Das Wort „ugli“ in der älteren Marke wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wahrscheinlich mit dem englischen Wort „ugly“ (hässlich) in Verbindung gebracht. Eine Bulldogge hinter einer Zitrusfrucht.	T-488/07
	EU	Der Begriff „Rioja“ in der älteren Marke, der seinerseits durch die Darstellung einer Traube und eines Weinblattes begrifflich verstärkt wird, bezieht sich direkt auf Rebenprodukte und insbesondere auf Rioja-Wein.	T-138/09 (C-388/10 P abgewiesen)
	BL, BX, CY, DE, ES, FR, HU, RO, SK, IT	Die Marke stellt eine Fischart (einen Hai) dar. Die meisten Sprecher der relevanten Sprache verstehen den Begriff SPAIN (Spanien) in der streitigen Marke als Bezug auf dieses Land. Das Wort „Tiburón“ bedeutet „Hai“ auf Spanisch, wird aber von den übrigen maßgeblichen Verkehrskreisen nicht verstanden. Der verbleibende Begriff SHARK (Hai) wird wahrscheinlich von Englisch sprechenden Verbrauchern in den maßgeblichen Gebieten verstanden.	B 1 220 724

Der semantische Inhalt (Begriff) von „Farbe-als-solche“-Marken schließlich ist der der Farbe, die sie wiedergeben.

3.4.3.6 Der semantische Inhalt von Zahlen und Buchstaben

Der Begriff eines Wortes, das eine Nummer darstellt, ist die gekennzeichnete Zahl, wie in den Beispielen unten:

Marke	Gebiet	Bedeutung	Fall Nr.
	DE	Das Wort „zero“ (null) wird mit der Grundzahl 0 in Verbindung gebracht.	T-400/06
TV2000 (fig.)/TV1000	LT	Die Zeichen sind insoweit begrifflich ähnlich, als ihnen beiden der Gedanke „Television“, kombiniert mit einer runden vierstelligen Zahl, die zu den Tausendern gehört, gemeinsam ist (Randnummer 47).	R 2407/2011-2

7 (fig.)/7 (fig.)	EU	Der Entscheidung der Beschwerdekammer zufolge hat „7“ eine Bedeutung (Randnummer 25).	R 0782/2011-2

Der begriffliche Inhalt einer Zahl ist die Nummer, die sie kennzeichnet, es sei denn, es wird ein anderer Begriff wie ein spezielles Jahr nahegelegt.

Das Amt folgt dem Ansatz, dass Einzelbuchstaben über einen eigenständigen Begriffsinhalt verfügen können. Dies wurde vom Gericht bestätigt (Urteil vom 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56, als Rechtsmittel C-341/12 P, G, EU:C:2013:206), indem es begriffliche Identität feststellte, wenn beide Marken als derselbe Buchstabe angesehen werden können:

Marke	Gebiet	Bedeutung	Fall Nr.
 / 	DE	Für den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, die die Zeichen als den Buchstaben „e“ interpretieren, und den Teil der maßgeblichen Verkehrskreise, die sie als den Buchstaben „c“ interpretieren, sind die Zeichen begrifflich identisch (Randnummer 99).	T-22/10
 /  et al	EU	Die Zeichen galten als begrifflich identisch (Randnummern 60-61).	T-187/10

3.4.3.7 Der semantische Inhalt von geografischen Namen

Die Namen von Städten, Dörfern, Regionen und anderen geografischen Bereichen werden mit einem begrifflichen Inhalt in Verbindung gebracht, der für den begrifflichen Vergleich relevant sein kann, wenn die Wahrscheinlichkeit besteht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise sie als solche wiedererkennen. Die europäische Allgemeinheit ist üblicherweise mit den Namen von Hauptstädten und Großstädten sowie mit Urlaubs- oder Reiseorten vertraut. Wenn die Wahrnehmung des Publikums in einem bestimmten Mitgliedstaat relevant ist, kann auch von einer Kenntnis der Namen kleinerer Städte und Ortschaften in diesem Land ausgegangen werden.

Mangelnde Nachweise oder Hinweise, dass das relevante Publikum den geografischen Namen wiedererkennt, haben keinen Einfluss auf den begrifflichen Vergleich. Siehe das folgende Beispiel:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
 gegen	DE	Das Ergebnis des begrifflichen Vergleichs ist neutral. Aus der Argumentation des Anmelders, der Name Chtaura bezeichne ein landwirtschaftliches Gebiet im Libanon, das für seine landwirtschaftlichen Erzeugnisse berühmt sei, kann nicht abgeleitet werden, dass Fachkreise in Deutschland ebenfalls mit dieser	R 1213/2008-4

		Bedeutung vertraut sind.	

3.4.3.8 Der semantische Inhalt von Onomatopoetika

Die Analyse des semantischen Inhalts von Onomatopoetika folgt den allgemeinen Regeln des begrifflichen Vergleichs: Ihr begrifflicher Inhalt ist der von dem fraglichen Onomatopoetikum dargestellte, vorausgesetzt, es kann festgestellt werden, dass er von den maßgeblichen Verkehrskreisen als solcher wiedererkannt wird. „WOOF WOOF“ bedeutet für englische Muttersprachler das Bellen eines Hundes, und für spanische Muttersprachler bedeutet „MUUU“ das Muhen einer Kuh.

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
CLICK	DE	Begriffsmäßig ist die strittige Marke „CLICK“ ein englisches Onomatopoetikum, das für einen kurzen, scharfen Ton steht. Aufgrund seiner nahen deutschen Entsprechung „Klick“ wird dieses Wort in Deutschland ohne Weiteres verstanden (Randnummer 45).	R 1394/2006-2

In manchen Fällen kann der Kontext, in dem das Onomatopoetikum gebraucht wird, für die Feststellung ausschlaggebend sein, ob die maßgeblichen Verkehrskreise seine Bedeutung wiedererkennen. Im folgenden Fall würde das relevante Publikum nach dem Dafürhalten der Kammer das Zeichen „PSS“ im IT-Dienstleistungskontext nicht als Onomatopoetikum interpretieren:

Marke	Gebiet	Begriff	Fall Nr.
PSS	ES	Das Argument des Anmelders, die ältere Marke könne auch als Onomatopoetikum ausgesprochen werden [jemand wird zum Stillsein aufgefordert], ist angesichts der relevanten in Rede stehenden IT-Dienstleistungen und den maßgeblichen Verkehrskreisen, die, wie vom Anmelder selbst angemerkt, an Akronyme auf diesem Gebiet gewöhnt sind, weit hergeholt (Randnummer 42).	R 1433/2007-2

3.4.4 Durchführung eines begrifflichen Vergleichs

Beim Anstellen eines begrifflichen Vergleichs muss der Prüfer im Wesentlichen zunächst feststellen, ob die Zeichen in Übereinstimmung mit den im vorigen Abschnitt beschriebenen Prinzipien über einen begrifflichen Inhalt verfügen.

Wenn keines der Zeichen über einen begrifflichen Inhalt verfügt, ist das Ergebnis, dass ein **begrifflicher Vergleich nicht möglich ist**.

Wenn nur eines der Zeichen einen begrifflichen Inhalt nahelegt, ist das Ergebnis, dass die Zeichen **begrifflich nicht ähnlich** sind.

Wenn beide Zeichen einen begrifflichen Inhalt aufweisen, wird/werden (ein) begrifflicher Vergleich(e) durchgeführt, um festzustellen, ob die Zeichen begrifflich **identisch** oder **ähnlich** (d. h. sie beziehen sich auf denselben oder einen ähnlichen

begrifflichen Inhalt) oder **unähnlich** sind (d. h. die Zeichen beziehen sich auf (einen) unterschiedliche(n) begriffliche(n) Inhalt(e)).

Die Zeichen sind begrifflich unähnlich, wenn zwei Wörter vorliegen, für die ein beide abdeckender Gattungsbegriff existiert und/oder wenn die beiden Zeichen unter dieselbe allgemeine Zeichenkategorie fallen. Wenn die begrifflichen Bedeutungen zu unterschiedlich sind, können die Zeichen einen allgemeinen begrifflichen Inhalt gemeinsam haben, der jedoch so weit gefasst ist, dass die begriffliche Beziehung nicht relevant ist. In diesen Fällen wird keine begriffliche Ähnlichkeit festgestellt. Zum Beispiel:

- Allein die Tatsache, dass die beiden Wörter oder Symbole **in einem gemeinsamen Gattungsbegriff zusammengefasst** werden können, begründet keineswegs eine begriffliche Ähnlichkeit. Die Tatsache, dass es sich beispielsweise im Fall von „Jaguar“ gegenüber „Elefant“ bei beiden um Tiere handelt, würde nicht zu einer Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit führen, weil es unwahrscheinlich ist, dass das Publikum eine begriffliche Verbindung zwischen den beiden Wörtern herstellt. Weil sich die Wörter auf verschiedene Tiere beziehen, sollten sie nämlich als begrifflich unähnlich angesehen werden.

- Dasselbe gilt, wenn zwei Zeichen zu **derselben Art von Marke oder Wort** gehören: Die Tatsache, dass „TDI“ und „LNF“ Abkürzungen mit drei Buchstaben sind, ist begrifflich irrelevant. Die Zeichen sollten als begrifflich unähnlich angesehen werden.

- Ein weiteres Beispiel von Zeichen, die „zu derselben Kategorie gehören“ betrifft Vor- und Nachnamen mit ähnlichem semantischen Inhalt (siehe Abschnitt 3.4.3.4 oben). Wenn FRANK und MIKE verglichen werden, ist es begrifflich irrelevant, dass beides Namen sind (weil sie auf völlig verschiedenen Ebenen sind); im Gegensatz ist die Tatsache, dass es sich bei FRANK und FRANKIE um denselben Namen handelt, wobei Letzterer die Koseform des Ersteren ist, relevant und sollte in diesem Fall zu der Feststellung begrifflicher Ähnlichkeit führen.

Insbesondere sind die Marken in folgenden Fällen begrifflich identisch oder ähnlich:

3.4.4.1 Beide Marken haben ein Wort und/oder einen Ausdruck gemeinsam

Wenn die beiden Marken dasselbe Wort oder denselben Ausdruck gemeinsam haben, sind die Marken begrifflich ähnlich, wie in den folgenden Beispielen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 209 618 (ES)
Ähnlich: Die Marken haben den Begriff SOL (=Sonne: „der Stern, der die Licht- und Wärmequelle für die Planeten des Sonnensystems ist“) gemeinsam.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
BLUE	ECOBLUE	T-281/07

		(C-23/09 P abgewiesen) (EU)
Die in Rede stehenden Marken sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf die Farbe Blau beziehen.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Widerspruch Nr.**
T-MUSIC	emusic	B 1 081 167 (EU)
Die obigen Marken sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf den Begriff MUSIC (=Musik: „die Kunst des zeitlichen Anordnens von Tönen zur Erzeugung einer durchgängigen, einheitlichen und sinnträchtigen Komposition wie durch Melodie, Harmonie, Rhythmus und Klangfarbe“) beziehen.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Widerspruch Nr.**
		B 1 220 724 (BL, BX, CY, CZ, DE, ES, FR, HU, RO, SK und IT)
Die obigen Marken sind begrifflich ähnlich, weil beide Zeichen ein Bild desselben Fischs (eines Hais) und einen Bezug auf das Wort SHARK (= Hai: „ein beliebiger von zahlreichen, hauptsächlich im Meer lebenden fleischfressenden Fischarten der Klasse der Knorpelfische (Unterklasse Plattenkiemer) ...“) aufweisen.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
EL CASTILLO	CASTILLO	T-85/02 (ES)
Das Gericht stellte fest, dass die Zeichen begrifflich fast identisch waren.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
Servus et al.	SERVO SUO	T-525/10 (EU, insbesondere IT)
Die Zeichen sind aus der Sicht des italienischen Durchschnittsverbrauchers begrifflich ähnlich, da beiden Zeichen der Bezug auf „servo“ (Diener) gemeinsam ist. Das Gericht bestätigte die Feststellung der Beschwerdekammer, dass die Wahrscheinlichkeit bestand, dass das italienische Publikum die Bedeutung des lateinischen Wortes „SERVUS“ wahrnehmen würde, da es dem italienischen Wort „SERVO“ sehr ähnlich ist.		

Wie bereits erwähnt, können Schreibfehler ebenfalls einen semantischen Inhalt haben und können in diesen Fällen, wie in den folgenden Beispielen, verglichen werden:

Ältere Marke	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
		T-485/07 (ES)
Die maßgeblichen spanischen Verkehrskreise bringen beide Zeichen mit dem Begriff einer Olive in Verbindung. Es liegt kein Nachweis dafür vor, dass der maßgebliche spanische Verbraucher das englische Wort „live“ (leben) versteht.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Widerspruch Nr.
		B 1 142 688 (EU)
Beide Marken beziehen sich auf das Wort Joghurt; ihnen ist daher der Begriff „eines durch bakterielle Fermentation von Milch hergestellten Molkereiprodukts“ gemeinsam.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Widerspruch Nr.**
		B 1 012 857 (ES)
Die obigen Zeichen sind begrifflich ähnlich, weil sie sich beide auf den Begriff „Charisma“ (=Charisma: „die Fähigkeit, in anderen die ideologische Übernahme einer bestimmten Überzeugung zu fördern oder auszulösen“) beziehen.		

3.4.4.2 Zwei Wörter oder Begriffe haben dieselbe Bedeutung, jedoch in verschiedenen Sprachen

Für das relevante Publikum besteht die Möglichkeit, in Fällen von Marken mit Elementen in verschiedenen Sprachen eine begriffliche Ähnlichkeit oder sogar Identität zuzuweisen, sofern diesem Publikum die Bedeutung der Wörter in diesen Sprachen bekannt ist.

Im folgenden Beispiel wurde festgestellt, dass die Marken begrifflich identisch waren, da ein wesentlicher Teil des portugiesischen Publikums die Wörter, die die betreffenden Marken ausmachen, verstehen würden, und zwar aufgrund i) der Nähe des englischen Wortes „vitamin“ zum entsprechenden Begriff im Portugiesischen „vitamina“ sowie aufgrund dessen, dass ii) „water“ zum Grundwortschatz der englischen Sprache gehört, das von diesem Teil des portugiesischen Publikums, das über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügt, mit großer Wahrscheinlichkeit verstanden wird, und iii) „aqua“ ein geläufiger lateinischer Ausdruck ist, der dem entsprechenden Begriff im Portugiesischen „água“ ähnelt (Randnummern 56-60):

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
VITAMINWATER (maßgebliches Gebiet Portugal)		T-410/12

Da es darauf ankommt, was das relevante Publikum tatsächlich versteht, ist allein der Umstand, dass ein Begriff objektiv das Äquivalent des anderen Begriffs in der Fremdsprache ist, für den begrifflichen Vergleich möglicherweise überhaupt nicht von Belang.

Ältere Marke	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	LE LANCIER	T-265/09
Das maßgebliche Gebiet ist Spanien. Der spanische Ausdruck „El lancero“ bedeutet „le lancier“ auf Französisch. In begrifflicher Hinsicht, so das EuG, besitze der durchschnittliche Spanier nur begrenzte Französischkenntnisse und der Ausdruck „le lancier“ gehöre nicht zum Grundwortschatz jener Sprache. Begrifflich sind die Zeichen nicht ähnlich.		

3.4.4.3 Zwei Wörter beziehen sich auf denselben semantischen Begriff oder auf Variationen davon

Eine begriffliche Identität liegt dann vor, wenn es um Synonyme geht, d. h. wenn für dieselbe Bedeutung zwei Wörter vorliegen (erfundene Beispiele, bei denen Englisch die Referenzsprache ist: baggage/luggage [Gepäck]; bicycle/bike [Fahrrad]; male horse/stallion [Hengst]).

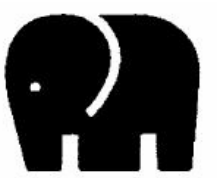
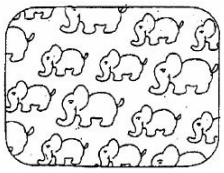
In den folgenden Fällen wurde begriffliche Ähnlichkeit festgestellt:

Ältere Marke	Strittige Marke	Rechtssache Nr.
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	R 0616/1999-1
	ORPHAN INTERNATIONAL	R 1142/2009-2

3.4.4.4 Zwei Bildzeichen, Symbole und/oder Formen stellen dasselbe Objekt oder dieselbe Idee dar

Wenn zwei Marken aus Bildelementen und/oder Formen bestehen oder diese enthalten und dieselben oder ähnliche Objekte oder Ideen darstellen, sind die Zeichen begrifflich identisch oder ähnlich.

In den folgenden Fällen wurde begriffliche Identität oder Ähnlichkeit festgestellt:

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		T-424/10 (Identität)
		R 0703/2011-2 (Identität)
		R 1107/2010-2 (Identität)

Die Tatsache, dass beide Zeichen dasselbe Objekt enthalten, **führt nicht** zu der Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit, wenn das Objekt in der streitigen Marke auf unterschiedliche Weise dargestellt ist:

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		**T-593/10**
Nach dem Dafürhalten des EuG hatte die Kammer zu Recht festgestellt, dass die Zeichen begrifflich unterschiedlich sind, da die ältere Marke aufgrund ihres Bildelements und der Art und Weise, auf die der Buchstabe „b“ dargestellt ist, an einen Bumerang erinnern könnte, während dies bei der angemeldeten Marke nicht der Fall ist (Randnummer 36).		

Außerdem können beide Zeichen, selbst wenn sie dasselbe Element enthalten, **unähnlich** sein, wenn sie aufgrund des Gesamteindrucks mit unterschiedlichen begrifflichen Inhalten in Verbindung gebracht werden:

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
		**T-143/11**
Die beantragte Marke ähnelt einem Wappen und erinnert damit an Hoheitszeichen des Adels oder der Zünfte, die bestimmte Personen oder Berufsgruppen auswiesen, während die älteren Marken eher dem Zeichen einer hoheitlichen Gewalt, z. B. des Staates, ähneln, die dazu dienen, ein bestimmtes Objekt zu		

beglaubigen oder sogar zu versiegeln. (Randnr. 48)

3.4.4.5 Bei der Gegenüberstellung von einem Wort und einem Bildzeichen, einem Symbol, einer Form und/oder einer Farbe, die die Bedeutung des Wortes darstellen

Begriffliche Identität besteht auch zwischen einem Wort und einem Bild, das zeigt, wofür das Wort steht (erdachte Beispiele: Wortmarke „TIGER“ im Vergleich zu einer Bildmarke, die einen Tiger zeigt, oder Wortmarke „orange“ und eine Marke für die Farbe Orange an sich).

Ältere Marke	Strittige Marke	Fall Nr.
Pelikan		T-389/03 (EU, Identität für einen Teil des Publikums)

3.4.5 Auswirkungen der Kennzeichnungskraft und des dominanten Charakters der Bestandteile auf die Ähnlichkeit von Zeichen.

Auf allen Ebenen (bildlich, klanglich und begrifflich) wird anhand des Vergleichs der Zeichen entschieden, ob und ggf. in welchem Umfang die Marken ähnlich sind. Allgemein gilt: Je mehr Gemeinsamkeiten zwischen Marken bestehen, desto höher ist der Grad an Ähnlichkeit.

Diese Feststellung hängt jedoch von den folgenden Faktoren ab: erstens davon, ob die Übereinstimmung erkennbar ist oder im Rahmen des Gesamteindrucks beider Marken unbemerkt bleibt (Abschnitt 3.4.5.1 unten) und außerdem von der Kennzeichnungskraft und dem dominanten Charakter der gemeinsamen Elemente (Abschnitt 3.4.5.2 unten) sowie von den Auswirkungen der restlichen Elemente auf den Gesamteindruck der Marken (Abschnitt 3.4.5.3 unten).

3.4.5.1 Identifizierbares gemeinsames Element/Übereinstimmung

„Zwei Marken [sind] ähnlich, wenn sie aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen“ (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30). Die Übereinstimmung muss demnach aus der Sicht des Verbrauchers, der in der Regel eine Marke als Ganzes wahrnimmt und nicht ihre Einzelheiten analysiert, „relevant“ sein (Urteil vom 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Die Übereinstimmung ist klar wahrnehmbar, wenn die Gemeinsamkeit aus einem unabhängigen oder durch die Schreibweise abgetrennten Wortelement besteht (Verwendung eines Großbuchstabens, Sonderzeichens, Bindestrichs oder anderen Satzzeichens):

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
BEYOND VINTAGE	BEYOND RETRO	Übereinstimmendes erstes Wort	T-170/12

SCHUHPARK	JELLO SCHUHPARK	Die ältere Marke ist mit dem zweiten Wort der Unionsmarkenanmeldung identisch.	T-32/03
ip_law@mbp	MBP	Das Zeichen „@“ trennt die älter Marke in „ip.law“ und „mbp“ (Randnr. 53).	T-338/09

Manchmal ermöglicht die grafische Darstellung die Trennung verschiedener Elemente der Marke und die Identifizierung:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
FŁT	KFŁT KRAŚNIK	Der Buchstabenfolge „FŁK“ kommt aufgrund der roten Farbe eine unabhängige Rolle in der Unionsmarken-anmeldung zu (Randnr. 48).	T-19/12

Außerdem ist das gemeinsame Wort aufgrund seiner eindeutigen Bedeutung für sich genommen identifizierbar. Ein Durchschnittsverbraucher wird ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile aufteilen, die ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder ihn an Wörter erinnern, die er kennt (Urteil vom 06/10/2004, T-356/02, Vitakraft, EU:T:2004:292, § 51, bestätigt durch C-512/04 P). In den folgenden Beispielen ist das gemeinsame Element ein Wortteil, könnte aber identifiziert werden, weil das Publikum das Wort logisch nach der Bedeutung seiner Elemente aufteilen wird.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
MARINE BLEU	BLUMARINE	Der Wortteil „marine“ in der Unionsmarkenanmeldung wird als Bezug zur See und „blu“ als falsche Schreibung von „blue“ (blau) verstanden.	T-160/12
CADENACOR	COR	Das spanischsprachige Publikum wird die Elemente „cadena“ und „cor“ in der älteren Marke erkennen (Randnr. 47) – Verwechslungsgefahr.	T-214/09
BLUE	ECOBLUE	Das relevante Publikum wird die Unionsmarkenanmeldung in die gebräuchliche Vorsilbe „eco“ (öko) und das Wort „blue“ (blau) aufteilen (Randnr. 30 – Verwechslungsgefahr.	T-281/07 (bestätigt durch C-23/09 P)

Im Gegensatz dazu reicht die Übereinstimmung einer Buchstabenfolge, wenn sie unbemerkt bleibt, allein für eine Feststellung von Ähnlichkeit nicht aus. Es gilt nach wie vor, dass das Publikum die Marken als Ganzes vergleicht und sie nicht künstlich seziert. In den folgenden Fällen wurde **die Ähnlichkeit der Marken bestritten**, obwohl sie sich in Bezug auf bestimmte Buchstabenfolgen überschneiden (siehe auch

Abschnitt 4 unten, „Unähnlichkeit von Zeichen“, insbesondere Abschnitt 4.2.4, „Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten“).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Grund	Fall Nr.
AAVA MOBILE	JAVA	Die Ähnlichkeiten, die sich aus der gemeinsamen Buchstabensequenz „ava“ ergeben, werden durch die deutlichen Unterschiede zwischen diesen Zeichen außer Kraft gesetzt (Randnr. 45).	T-554/12
CS	CScreen	Das strittige Zeichen wird wahrscheinlich in die Elemente „C“ und „Screen“ (Bildschirm) aufgeteilt, der für Computer und ihre Peripheriegeräte äußerst relevant ist. Das Publikum wird nicht wahrnehmen, dass es die gesonderte Einheit „CS“ beinhaltet, die der älteren Marke entspricht.	R 545/2009-4

3.4.5.2 Kennzeichnungskraft und dominierender Charakter der gemeinsamen Elemente

Für eine Schlussfolgerung zur Ähnlichkeit muss der Grad der Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Elements (oder der gemeinsamen Elemente) berücksichtigt werden. Je kennzeichnungskräftiger das gemeinsame Element ist, desto höher der Grad der Ähnlichkeit in allen verglichenen Aspekten (schriftbildlich, klanglich oder begrifflich). Die Feststellung, dass das gemeinsame Element eine begrenzte Kennzeichnungskraft aufweist, verringert die Ähnlichkeit. Folglich ist, wenn das einzige gemeinsame Element beider Marken nicht kennzeichnungskräftig ist, der Grad der Ähnlichkeit auf allen Vergleichsebenen gering oder – je nach den Auswirkungen der Elemente, die die Marken unterscheiden – die Ähnlichkeit wird komplett bestritten.[10]

In den folgenden Beispielen wurde das gemeinsame Element für beschreibend oder anderweitig nicht kennzeichnungskräftig befunden und der Grad der Ähnlichkeit folglich als niedrig betrachtet:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
FSA K-FORCE	FORCE-X	T-558/13
Das Element „force“ ist für die betreffenden Waren von geringer Kennzeichnungskraft. Geringe schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ACTU+	News+	T-591/13
Durch das Vorhandensein des „+“-Zeichens in beiden Zeichen entsteht keine schriftbildliche Ähnlichkeit, da es sich um ein mathematisches Symbol handelt, das für einen Zuwachs steht und deshalb nur geringe Kennzeichnungskraft besitzt (Randnr. 29). Die Zeichen haben eine geringe klangliche Ähnlichkeit aufgrund des „+“-Zeichens (Randnrn. 35-36) – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
VISCOPLEX	VISCOTECH	T-138/13

[10] Siehe Abschnitt 4.2.5 unten, Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element.

Der gemeinsame Anfangsteil der Marken „visco“ ist für das deutsche Publikum beschreibend in Bezug auf eines der Hauptmerkmale der relevanten Waren (Öle, Fette und Kraftstoffe), nämlich die Viskosität (Randnr. 57). Die Marken haben nur eine vage schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-60/11
Das Wortelement „Premium“ hat einen anpreisenden Charakter (Randnr. 44). Die Übereinstimmung begründet nur eine geringe schriftbildliche und klangliche und eine durchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	**ULTIMATE GREENS**	R-1462/2012-G
Das Wortelement „ultimate“ (ultimativ) ist ein werbeübliches Wort zur Bezeichnung der höheren Qualität der neuesten Waren auf dem Markt und besitzt keinerlei Kennzeichnungskraft (Randnr. 22). Auch wenn dieses Element in beiden Marken vorhanden ist, besteht nur eine geringe schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit (Randnrn. 47-48). Insgesamt keine begriffliche Ähnlichkeit (Randnr 49) – keine Verwechslungsgefahr.		

Die Tatsache, dass es sich bei dem übereinstimmenden Element um ein nicht kennzeichnungskräftiges Element handelt, reicht jedoch nicht aus, um jede Ähnlichkeit zwischen den Marken zu bestreiten, sofern sie sich nicht durch weitere Faktoren unterscheiden (siehe Abschnitt 4.2.5 unten). Wenn das Publikum die Überschneidung bemerken wird, muss sie bei dem Vergleich berücksichtigt werden. Die Tatsache, dass ein Element beschreibend oder auf andere Weise nicht kennzeichnungskräftig ist, bedeutet für sich genommen nicht notwendigerweise, dass dieser Bestandteil für den Gesamteindruck der Marke unerheblich wäre. (Urteil vom 08/02/2011, T-194/09, Líneas aéreas del Mediterráneo, EU:T:2011:34, § 30).

(Zu den Auswirkungen gemeinsamer schwacher oder nicht kennzeichnungskräftiger Bestandteile auf die Verwechslungsgefahr siehe Kapitel 7, Umfassende Beurteilung).

Die Feststellungen zur bildlichen Ähnlichkeit müssen stärker berücksichtigt werden, wenn das gemeinsame Element dominant ist (optisch herausragt) oder zumindest zusammen mit anderen Elementen den Gesamteindruck der Marken bestimmt. Wie oben erläutert (siehe Abschnitt 3.3) müssen bei der Bewertung des dominierenden Charakters eines oder mehrerer Bestandteile die innewohnenden Merkmale (Größe, auffallende grafische Darstellung usw.) jedes dieser Bestandteile mit den anderen Bestandteilen innewohnenden Merkmalen verglichen werden. In zweiter Linie kann auch auf die jeweilige Position der einzelnen Bestandteile bei der Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke abgestellt werden (Urteil vom 23/09/2014, T-341/13, So’bio etic, EU:T:2014:802, § 67).

Die Kennzeichnungskraft und der dominierende Charakter des gemeinsamen Elements/der gemeinsamen Elemente sind eigenständige, aber miteinander in Zusammenhang stehende Begriffe. Der Gerichtshof befand diesbezüglich:

> Zu beachten ist auch, dass wenn einige Elemente einer Marke beschreibend oder nicht kennzeichnungskräftig sind, das Publikum sie in der Regel nicht als dominant im von der Marke vermittelten Gesamteindruck betrachtet, es sei denn, es erscheint wahrscheinlich, dass sie, vor allem aufgrund ihrer Position oder Größe, bei den Verbrauchern einen Eindruck hinterlassen und in Erinnerung bleiben.

(Urteil vom 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 24 und die zitierte Rechtsprechung).

3.4.5.3 Bedeutung zusätzlicher (nicht gemeinsamer) Merkmale

Beim Vergleich von Marken als Ganzes muss auch die Wirkung der nicht gemeinsamen Elemente für den Gesamteindruck berücksichtigt werden, um zu einer Schlussfolgerung zur Ähnlichkeit zu gelangen. Je mehr Unterschiede zwischen den restlichen Bestandteilen der Marken bestehen, desto geringer ist die Ähnlichkeit aufgrund des gemeinsamen Elements.

Man kann nicht generell davon ausgehen, dass die unterschiedlichen Bestandteile der Marken in der Erinnerung des Verbrauchers gegenüber den ähnlichen Elementen in den Hintergrund rücken. Gemäß der ständigen Rechtsprechung kann der Umfang der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Zeichen insbesondere von den inhärenten Eigenschaften der Zeichen abhängen (Urteil vom 13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON, EU:T:2015:280, § 84).

Die Kennzeichnungskraft und der dominierende Charakter der Elemente, in denen die Marken sich unterscheiden, sind deshalb zu berücksichtigen. Wenn diese Elemente die kennzeichnungskräftigen Bestandteile sind und sie den Gesamteindruck der Marke dominieren, verringert sich der Grad der Ähnlichkeit.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-338/12
Im (schrift-)bildlichen Vergleich ist das Bildelement, das in der älteren Marke einen Hund darstellt, dominierend. Da die entsprechenden grafischen Elemente unterschiedlich sind, führt die Übereinstimmung im Wortelement „K9“ nur zu einer geringen schriftbildlichen Ähnlichkeit. Zwischen den Marken besteht eine hochgradige klangliche Ähnlichkeit. In Bezug auf den begrifflichen Vergleich ist festzustellen, dass die strittige Marke kein Bildelement enthält, das die Vorstellung von einem Hund hervorruft, die Marken sind daher begrifflich nicht ähnlich (Randnrn. 27-34).		

Im Gegensatz dazu gilt: Besitzt der Bestandteil, in dem sich die Marken unterscheiden, für sich eine geringere Kennzeichnungskraft als das gemeinsame Element, führt dies zu einer Erhöhung des Ähnlichkeitsgrads.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
Modelo	 (NEGRA MODELO)	R-0536/2001-3 (bestätigt: T-169/02)
Die ältere Marke war eine portugiesische Eintragung. „Negra“ ist beschreibend für die relevanten Waren in Klasse 33, da es im Portugiesischen zur Bezeichnung von dunklem Bier, also der Art von Bier, die unter der Marke NEGRA MODELO in den Verkehr gebracht wird, verwendet werden kann. Die Aufmerksamkeit des portugiesischen Durchschnittsverbrauchers wird sich auf den Begriff „modelo“ konzentrieren. Geringe schriftbildliche, durchschnittliche klangliche und starke begriffliche Ähnlichkeit – Verwechslungsgefahr.		

3.4.6 Sonstige Grundsätze, die beim Vergleich von Zeichen zu berücksichtigen sind

3.4.6.1 Auswirkungen von Wortelementen bzw. Bildelementen auf den schriftbildlichen und begrifflichen Vergleich

Wenn Zeichen sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bestehen, hat der Wortbestandteil des Zeichens üblicherweise mehr Wirkung auf den Verbraucher als der Bildbestandteil. Der Grund liegt darin, dass das Publikum „zur Bezugnahme auf die fragliche Ware eher den Namen der Marke nennen wird, als ihr Bildelement zu beschreiben“ (Urteil vom 14/07/2005, T-312/03 Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; und Entscheidungen vom 19/12/2011, R 0233/2011-4, Best Tone, § 24; und vom 13/12/2011, R 0053/2011-5, Jumbo, § 59).

Allerdings hat das Wortelement eines Zeichens nicht automatisch eine stärkere Wirkung (Urteil vom 31/01/2013, T-54/12, Sport, EU:T:2013:50, § 40).

Darüber hinaus sollte bei der Beurteilung der Wirkung von Wortelementen einer zusammengesetzten Marke die Kennzeichnungskraft dieses Elements berücksichtigt werden.

a) Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Wortelement und verschiedenen Bildelementen

Wenn die Wortelemente identisch oder ähnlich sind und das Bildelement weder relevante semantische Bedeutung noch eine auffällige Gestaltung hat, sind die Zeichen in der Regel ähnlich. In diesem Szenario wird das Bildelement so beurteilt, dass es keinen signifikanten Einfluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum hat.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
i)  **ii)** 	PUKKA	T-483/10) (starke schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit; keine begriffliche Ähnlichkeit)
W&DL: Klasse 18 Gebiet: Spanien, EU Beurteilung: Die Bildelemente der älteren Unionsmarke – nämlich die ovale und die geometrische Form, die vage an einen darüber liegenden fünfzackigen Stern erinnern – bringen keinen identifizierbaren begrifflichen Inhalt zum Ausdruck. Folglich ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Bildelemente die Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers fesseln werden. Im Gegensatz dazu bleibt, obwohl das Wortelement auch keinen begrifflichen Inhalt zum Ausdruck bringt, die Tatsache, dass es gelesen und ausgesprochen werden kann und dass es daher wahrscheinlich von den Verbrauchern erinnert wird. Daher muss das Wortelement der älteren Unionsmarke als den Gesamteindruck dieser Marke dominierend angesehen werden (Randnr. 47).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		T-216/11 (durchschnittliche schriftbildliche und starke klangliche Ähnlichkeit; kein begrifflicher Vergleich möglich)
W&DL: Klasse 29 Gebiet: EU Beurteilung: Die schriftbildliche Ähnlichkeit resultiert daraus, dass beide ein einziges, sehr ähnliches Wortelement enthalten, das sich nur im letzten Buchstaben unterscheidet. Beide Bildelemente enthalten mit der Darstellung eines Vogels einen Bestandteil, der die Ähnlichkeit der Zeichen verstärkt. Zwischen den Zeichen bestehen kaum und nur geringfügige Unterschiede. Im klanglichen Vergleich haben beide Zeichen eine starke klangliche Ähnlichkeit, da sie sich nur im letzten Buchstaben unterscheiden. Der begriffliche Vergleich ist nicht relevant, da das Wortelement der Zeichen in einigen Teilen der Europäischen Union keine semantische Bedeutung hat (Randnr. 38).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
CINEMA 4D		R 1691/2014-2
W&DL: Klasse 9		

Gebiet: *EU*
Beurteilung:
„Im Hinblick auf die Bildelemente, die das Zeichen umfasst, vertritt die Kammer die Auffassung, dass diese Elemente nichts beinhalten, das dem strittigen Zeichen etwas anderes hinzufügt als einige dekorative Elemente. Das bloße Hinzufügen banaler Bildelemente beeinflusst nicht die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise“ (Randnr. 24).

Anders verhält es sich, wenn die gemeinsamen Wortelemente ebenfalls schwach oder sogar weniger kennzeichnungskräftig sind als die Bildelemente; in diesem Fall führt die Übereinstimmung der Wortelemente nur zu einer geringen Ähnlichkeit, wenn sich die Bildelemente unterscheiden.

Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)**
		T-60/11 (geringe schriftbildliche und klangliche und durchschnittliche begriffliche Ähnlichkeit)
W&DL: Klassen 30, 31, 42. Gebiet: EU Beurteilung: "Die Ähnlichkeit der Marken beruht ausschließlich auf einem Wort, das keine Kennzeichnungskraft besitzt und das der Verbraucher nicht als Kernelement der betreffenden Marken in Erinnerung behalten würde (Randnr. 53).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)**
		R 1357/2009-2 (keine schriftbildliche oder begriffliche Ähnlichkeit, entfernte klangliche Ähnlichkeit)
W&DL: Klassen 5, 29, 30, 32 Gebiet: EU Beurteilung: Die Beschwerdekammer berücksichtigte den nicht kennzeichnungskräftigen und beschreibenden Charakter des Wortes „Lactofree“ für die relevanten Waren. Die Kammer befand, dass auffallende schriftbildliche und begriffliche Unterschiede zwischen den Zeichen bestehen (Randnr. 98).		

b) Zeichen mit einem identischen oder sehr ähnlichen Bildelement und unterschiedlichen Wortelementen

Im Allgemeinen begründet die Identität oder Ähnlichkeit des Bildbestandteils der Zeichen keine erhebliche Ähnlichkeit, wenn mindestens eines der Zeichen einen weiteren Wortbestandteil enthält, der in dem anderen Zeichen nicht enthalten ist. Das Ergebnis wird jedoch von den besonderen Umständen jedes einzelnen Falls abhängen.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
	 (IBIZA REPUBLIC)	T-311/08 (geringe schriftbildliche Ähnlichkeit, klangliche und begriffliche Unähnlichkeit)
W&DL: Klassen 25, 41, 43. Gebiet: Frankreich Beurteilung: Unter Berücksichtigung des dominierenden Charakters des Wortelements in der angemeldeten Marke bestehen keine klangliche und begriffliche Ähnlichkeit und nur eine geringe schriftbildlichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen (Randnr. 58) – keine Verwechslungsgefahr.		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		R 0280/2009-4 (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Unähnlichkeit)
W&DL: Klassen 16, 36, 41. Gebiet: Deutschland Beurteilung: Die einzige Gemeinsamkeit zwischen den zwei Zeichen besteht darin, dass sie ein Kreuz mit acht charakteristischen Zacken darstellen, bekannt als „Malteser Kreuz“, das Bezug nimmt auf den Malteser Orden. Auch im fraglichen Bereich *„gemeinnützige Spendensammlung, Bildung, Zeitschriften, medizinische Dienste“* (Klassen 16, 36, 41, 45) wird die spezifische Form des Malteser Kreuzes nicht ausschließlich durch den Beschwerdeführer benutzt. Die UM-Anmeldung enthält die uneingeschränkt kennzeichnungskräftige Wortsequenz „Pro concordatia populorum“ und kann nicht auf das Bildelement reduziert werden. Die Zeichen sind außerdem klanglich nicht ähnlich, da das entgegengehaltene Zeichen keine Wortelemente hat. Es besteht keine begriffliche Ähnlichkeit, da die UM-Anmeldung „für die Völkerverständigung“ bedeutet, eine Wortgruppe, die nichts mit dem älteren Zeichen gemein hat. Daher kann keine Verwechslungsgefahr bestehen, auch nicht im Fall von identischen Waren, die nur in Klasse 16 gefunden wurden.		

Diese Regel gilt nicht in Fällen, in denen das Wortelement nur begrenzt kennzeichnungskräftig und nicht dominant ist:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr. (Grad der Ähnlichkeit)
		Verbundene Rechtssachen R 0068/2001-4 und R 0285/2001-4 (starke bildliche Ähnlichkeit)
W&DL: Klassen 18, 24, 25, 28 Gebiet: Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Österreich Beurteilung: Die Wortelement „La Maison de la Fausse Fourrure“ (das Kunstpelzhaus) reicht nicht aus, um den Eindruck der Ähnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken zu verringern. Abgesehen von dem eventuell beschreibenden Charakter des Wortelements stellt die Kammer fest, dass das		

Wortelement im Vergleich zum Pfotenabdruck eine nachgeordnete Stellung (es ist unter dem Bildelement platziert), eine relativ geringe Größe (viermal kleiner) und eine konventionelle Typografie aufweist (Randnr. 22).

c) Zeichen mit Bildelementen, die der Bedeutung der Wortelemente entsprechen

Das Bildelement kann mit dem Wortteil bei der Definition eines besonderen **Begriffs** „kooperieren“ und sogar beim Verständnis von Wörtern helfen, die im Prinzip nicht weiter bekannt sind. Dies verstärkt die begriffliche Ähnlichkeit:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		B 210 379
W&DL: Klasse 3 Gebiet: Deutschland, Spanien Beurteilung: Die in beiden Zeichen vorhandene Abbildung des Mondes machte die Bedeutungsgleichheit zwischen dem spanischen Wort „LUNA“ und dem englischen Wort „MOON“ für den spanischen Verbraucher deutlicher.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
		R 1409/2008-2
W&DL: Klassen 18, 25, 35. Gebiet: EU Beurteilung: Bildlich sind die Marken sehr ähnlich. Ein klanglicher Vergleich ist nicht möglich. Begrifflich wird das Wort „horse“ von Englisch sprechenden Verbrauchern als direkter Bezug auf das Bildelement der strittigen UM verstanden. Daher sind die Marken begrifflich identisch.		

3.4.6.2 Anfang der Zeichen beim schriftbildlichen und klanglichen Vergleich

In Wortmarken oder in Zeichen, die ein Wortelement enthalten, ist der erste Teil im Allgemeinen der Teil, der in erster Linie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers gewinnt und daher deutlicher als der Rest des Zeichens im Gedächtnis bleibt. Das bedeutet, dass im Allgemeinen der Anfang eines Zeichens einen wesentlichen Einfluss auf den Gesamteindruck hat, den die Marke hervorruft (Urteile vom 15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; und vom 25/03/2009, T-109/07, Spa Therapy, EU:T:2009:81, § 30).

Nichtsdestoweniger ist der Begriff „Anfang des Zeichens“ nicht festgelegt, da es weder eine besondere Angabe gibt, was den Anfang und was das Ende bildet, noch ob es einen mittleren Teil des Zeichens gibt oder nicht. Diese Wahrnehmung hängt wieder größtenteils vom den Besonderheiten des Einzelfalls ab (Länge des Zeichens, syllabische Struktur, Schriftart usw.) und nicht von einer festen Regel. Es ist sogar möglich, dass der Anfang und das Ende des Zeichens als viel kürzer wahrgenommen werden als der mittlere oder zentrale Teil. Deshalb könnte je nach den Besonderheiten

des Einzelfalls die Regel der Relevanz des Zeichenanfangs zugunsten eines relevanteren zentralen Teils weniger Gewicht haben.

Gemäß dem Grundsatz, dass Wortanfänge stärker beachtet werden, genügen Unterschiede in den Endungen meist nicht, um Ähnlichkeit auszuschließen. Allerdings ist dies keine feste Regel und das Ergebnis hängt von den Besonderheiten des Einzelfalls ab. Darüber hinaus gilt diese Regel nur, wenn das Zeichen ein Wortelement enthält (was das Lesen von links nach rechts erklären würde) und wenn dieses Wortelement nicht sehr kurz ist (sonst wird das Zeichen sofort in seiner Gesamtheit wahrgenommen). Das Amt betrachtet Zeichen, die aus drei oder weniger Buchstaben/Ziffern bestehen, als sehr kurze Zeichen (nähere Erläuterungen siehe Abschnitt 3.4.6.3 unten).

Im Prinzip erhöht sich die Ähnlichkeit von Zeichen durch Übereinstimmungen am Anfang der Zeichen mehr als durch Übereinstimmungen in der Mitte oder am Ende der Zeichen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALENTIS	ALENSYS	R 1243/2010-1
W&DL: Klasse 42 Gebiet: Spanien Beurteilung: Beide Marken haben keine semantische Bedeutung und lassen daher keinen begrifflichen Vergleich zu. Die Marken sind schriftbildlich und klanglich sehr ähnlich, insbesondere weil sie in den ersten vier Buchstaben „ALEN“ übereinstimmen. Es besteht allgemeiner Konsens darüber, dass Menschen dem ersten Teil einer Marke mehr Aufmerksamkeit beimessen, zumindest wenn sie die Marke schriftbildlich wahrnehmen (Randnr. 33).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
AZURIL	AZULIB	R 1543/2010-1
W&DL: Klasse 5 Gebiet: Griechenland Beurteilung: Bei den Zeichen sind fünf ihrer sechs Buchstaben und die ersten zwei Silben gleich. Es besteht ein gewisser Grad schriftbildlicher Ähnlichkeit. Klanglich sind die Zeichen sehr ähnlich, da der Anfangsteil, der normalerweise der wichtigste ist, identisch ist. Keines der Zeichen hat im Griechischen eine semantische Bedeutung (Randnrn. 35-36).		

Der Grad der Ähnlichkeit nimmt für gewöhnlich jedoch trotz identischer Anfänge ab, wenn diese die schwachen Elemente in den Zeichen sind oder wenn die übrigen Elemente ganz klar eine unterschiedliche Bedeutung haben.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
CALSURA	CALSORIN	R 0484/2010-2
W&DL: Klasse 5 Gebiet: EU Beurteilung: Schriftbildlich weisen die Marken eine gewisse Ähnlichkeit auf, weil sie die Buchstaben „C“, „A“, „L“, „S“ und „R“ in gleicher Reihenfolge gemeinsam haben. Klanglich besteht nur ein geringer Ähnlichkeitsgrad. In begrifflicher Hinsicht ergibt sich insofern eine Ähnlichkeit, als beide den Bestandteil „CAL“ aufweisen. Da dieses Element jedoch klar auf die Warenart hindeutet (enthält „Kalzium“), kann dieser begrifflichen Ähnlichkeit kein allzu großes Gewicht zuerkannt werden (Randnrn. 21-23) – keine Verwechslungsgefahr.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
NOBLESSE	NOBLISSIMA	R 1257/2010-4
W&DL: Klasse 30		

Gebiet: Dänemark, Finnland, Schweden
Beurteilung: Die Zeichen unterscheiden sich im fünften Buchstaben und in ihrer Endung. Sie weisen eine durchschnittliche schriftbildliche Ähnlichkeit auf. In Anbetracht der Länge der UM-Anmeldung unterscheiden sich die Zeichen im Rhythmus und in der Intonation und weisen daher eine geringe klangliche Ähnlichkeit auf. Das ältere Zeichen „NOBLESSE“ hat sowohl in Finnland als auch in Schweden eine klare Konnotation. In diesen Gebieten hat das Wort „NOBLISSIMA“ keinerlei Bedeutung. Die beiden Zeichen sind daher begrifflich unähnlich. Die ältere Marke beinhaltet eine Aufwertung und ist in gewisser Hinsicht beschreibend in Bezug auf die Eigenschaften der Ware „Schokolade“, deren Hochwertigkeit sie beschreibt. Die Kennzeichnungskraft ist unterdurchschnittlich.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALBUMAN	ALBUNORM	R 0489/2010-2

W&DL: Klasse 5
Gebiet: EU
Beurteilung: Die Zeichen sind bildlich, klanglich und begrifflich insofern ähnlich, als sie die Vorsilbe „ALBU“ (Abkürzung für „Albumin“ oder „Albumen“) gemein haben. Diese Ähnlichkeit ist jedoch von geringer Signifikanz, da es sich um eine allgemeine Vorsilbe ohne Kennzeichnungskraft handelt. Das zweite Element der älteren Marke, „MAN“, unterscheidet sich schriftbildlich, klanglich und begrifflich vollkommen vom zweiten Element „NORM“ der strittigen Marke.

3.4.6.3 Kurzzeichen

Über eine Verwechslungsgefahr muss auf der Grundlage des **Gesamteindrucks** der Marken entschieden werden.

Die Länge der Zeichen kann sich auf die Wahrnehmung der Unterschiede zwischen ihnen auswirken. Je kürzer ein Zeichen ist, desto leichter fällt es dem Publikum, alle seine einzelnen Elemente wahrzunehmen. Umgekehrt werden Abweichungen bei längeren Zeichen vom Publikum seltener wahrgenommen. **Es ist jedoch in jedem Fall eine Einzelfallbeurteilung vorzunehmen, wobei alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen sind.**

Die Gerichte haben nicht genau definiert, was unter einem Kurzzeichen zu verstehen ist. Auf jeden Fall werden Zeichen aus drei oder weniger Buchstaben/Zahlen vom Amt als Kurzzeichen angesehen. Daher soll in den folgenden Abschnitten die Wirkung auf den Gesamteindruck und damit auf die Ähnlichkeit von Zeichen aus einem/einer, zwei und drei Buchstaben/Zahl(en) analysiert werden.

Für den Vergleich zwischen Zeichen, die aus einem einzigen Buchstaben oder einer Kombination von höchstens drei nicht als Wort erkennbaren Buchstaben bestehen, **gelten dieselben Regeln** wie für den Vergleich von Wortzeichen, die aus einem Wort, einem Namen oder einem Fantasiebegriff bestehen (Urteile vom 06/10/2004, T-117/03 bis T-119/03 und T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; und vom 10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49)

a) Aus einem Buchstaben/einer Zahl bestehende Zeichen

Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs folgt, dass bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von Zeichen, die aus demselben einzigen Buchstaben bestehen, im Prinzip der **schriftbildliche Vergleich** (siehe Abschnitt 3.4.1.6 oben) entscheidend ist. Die klangliche und begriffliche Identität können bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr vernachlässigt werden, wenn genügend schriftbildliche Unterschiede zwischen den Zeichen bestehen (siehe Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 7.1, Kurzzeichen).

b) Aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

Die oben genannte Regel, der zufolge vor allem der schriftbildliche Vergleich wichtig ist, gilt für die aus zwei Buchstaben/Zahlen bestehenden Marken entsprechend. Entscheidend für den Vergleich dieser Zeichen sind ihre Gestaltung und insbesondere die Frage, ob die Buchstaben als solche in dem Zeichen erkennbar sind. Folglich können die Zeichen einen unterschiedlichen bildlichen Gesamteindruck vermitteln, wenn zwei kollidierende Zeichen zwar aus derselben Kombination von zwei Buchstaben bestehen oder dieselbe Kombination von zwei Buchstaben enthalten, aber hinreichend unterschiedlich gestaltet sind oder ein hinreichend unterschiedliches Bildelement enthalten, sodass ihre unterschiedliche grafische Gesamtdarstellung das gemeinsame Wortelement in den Hintergrund treten lässt.

Aufgrund der grafischen Darstellung/schriftbildlichen Ähnlichkeit derselben Kombination aus zwei Buchstaben wurden bei den folgenden Beispielen die **Marken als schriftbildlich ähnlich beurteilt**:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i)  ii) 		B 61 046
W&DL: Klasse 36 Gebiet: Spanien Beurteilung: Der schriftbildliche Gesamteindruck der einander gegenüberstehenden Marken ist der, dass sie aus zwei Buchstaben in einer eigenwilligen grafischen Gestaltung bestehen, die denselben Eindruck vermittelt. Die Marken werden als ähnlich angesehen.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
GE		T-520/11
W&DL: Klassen 6, 7, 9. 11, 17 *Gebiet*: UK *Beurteilung*: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die strittige Marke als die Buchstabenkombination „GE“ wahrnimmt (Randnrn 33-35). Die Marken sind klanglich identisch und weisen eine mittlere schriftbildliche Ähnlichkeit auf. In Bezug auf den begrifflichen Vergleich kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die strittige Marke als die Buchstabenkombination „GE“ wahrnimmt.		

Im folgenden Beispiel wurde aufgrund der unterschiedlichen grafischen Darstellung und der Tatsache, dass die Buchstaben möglicherweise nicht als dieselben wahrgenommen werden, befunden, dass **die Zeichen als schriftbildlich und klanglich unähnlich** zu betrachten sind.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i)  ii) 		R 0082/2011-4
W&DL: Klasse 33 Gebiet: EU Beurteilung: Vom schriftbildlichen Eindruck her unterscheidet sich die ältere Marke aufgrund ihrer grafischen Gestaltung deutlich von der strittigen Marke. Allein die Tatsache, dass ein Buchstabe oder beide bei beiden Marken identisch sind, reicht für eine schriftbildliche Ähnlichkeit der Marken nicht aus. Es gibt keine klangliche Ähnlichkeit, wenn die strittige Marke als „B“ oder „PB“ ausgesprochen wird, da sich Unterschiede in kurzen Zeichen stärker auf den Gesamteindruck auswirken als in längeren Markenzeichen. Begrifflich ist festzustellen, dass die strittige und die ältere Marke ohne ergänzende Elemente zur Buchstabenkombination „AB“ in den relevanten Sprachen keine semantische Bedeutung haben; der begriffliche Vergleich ergibt also ein neutrales Ergebnis (Randnrn. 17-19).		

Unterschiede bei einem von zwei Buchstaben werden anhand der folgenden Beispiele erläutert:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i) **CX** ii) 	**KX**	R 0864/2010-2
W&DL: Klasse 7 Gebiet: EU Beurteilung: Vom bildlichen Eindruck her ist festzustellen, dass die Anfangsbuchstaben „K“ und „C“ eindeutig eine unterschiedliche Form aufweisen und daher als nur in geringem Maße schriftbildlich ähnlich zu betrachten sind. Ein ebenfalls geringer Ähnlichkeitsgrad ergibt sich auch beim klanglichen Vergleich: Die Zeichen werden wie Buchstabenfolgen („K-X“ und „C-X“) und nicht als Wörter ausgesprochen. Keine der beiden Marken hat eine begriffliche Bedeutung (Randnrn. 25-27).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
KA		T-486/07

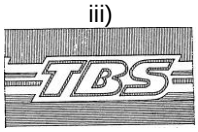
W&DL: Klassen 9, 11, 12.
Gebiet: EU
Beurteilung: In Bezug auf die möglichen Wahrnehmungen der angemeldeten Marke durch das relevante Publikum muss davon ausgegangen werden, dass das relevante Publikum deutliche schriftbildliche Unterschiede im Vergleich zu den älteren Marken wahrnehmen wird (Randnr. 65). Ein gewisser Grad an klanglicher Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken ist zu erkennen; er ist jedoch nicht sehr hoch. Die Kammer hat daher fehlerfrei festgestellt, dass die klangliche Ähnlichkeit der fraglichen Marken nicht von Bedeutung sei (Randnr. 71). Da beide Marken keine semantische Bedeutung haben, erübrigt sich ein begrifflicher Vergleich (Randnr. 72).

c) Aus drei Buchstaben/Zahlen bestehende Zeichen

Bei kollidierenden Zeichen, die aus drei Buchstaben/Zahlen bestehen, schließt ein Unterschied in einem Buchstaben eine Ähnlichkeit nicht aus, insbesondere nicht, wenn dieser Buchstabe eine klangliche Ähnlichkeit aufweist.

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	ELS	T-388/00
W&DL: Klassen 16, 35, 41 Gebiet: Deutschland Beurteilung: Zwei der drei Buchstaben sind identisch und weisen dieselbe Reihenfolge auf; der Unterschied bei einem einzigen Buchstaben stellt keinen entscheidenden schriftbildlichen und klanglichen Unterschied dar. Die Buchstaben „E“ und „I werden in Deutschland ähnlich ausgesprochen (Randnrn. 66-71).		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
Ran	R.U.N.	T-490/07
W&DL: Klassen 35, 38, 42 Gebiet: EU, Deutschland Beurteilung: Der Gerichtshof hat befunden, dass die Zeichen für einen relevanten Verbraucher, der die englische Sprache gut beherrscht, schriftbildlich, klanglich und begrifflich ähnlich sind (Randnr. 55).		

Wenn hingegen Marken nur aus drei Buchstaben bestehen, die keine semantische Bedeutung haben, kann der Unterschied in einem Buchstaben ausreichen, um die Marken als nicht ähnlich erscheinen zu lassen:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
i)  ii)  iii) 		R 0393/1999-2
W&DL: Klasse 25		

Gebiet: Benelux, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Österreich
Beurteilung: Im vorliegenden Fall werden die ersten Buchstaben der widerstreitenden Marken, „J“ und „T“, in allen relevanten Sprachen unterschiedlich ausgesprochen. Diese Buchstaben unterscheiden sich auch schriftbildlich. Ferner weisen die Bildelemente der verglichenen Marken keine Ähnlichkeit auf (Randnrn. 17-18).

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	COR	T-342/05

W&DL: Klasse 3
Gebiet: Deutschland
Beurteilung: Das Gericht war der Auffassung, dass die Zeichen nur klanglich eine geringe Ähnlichkeit aufweisen (Randnrn. 47 und 50). Das relevante Publikum in Deutschland wird die Unterschiede am Anfang der Zeichen sicherlich bemerken.

3.5 Schlussfolgerungen zur Ähnlichkeit

Jeder Aspekt des Vergleichs von Zeichen (schriftbildlich, klanglich und begrifflich) trägt zu einer Entscheidung darüber bei, ob und wenn ja in welchem Maße die verglichenen Marken ähnlich sind. Allgemein gilt: Je mehr Gemeinsamkeiten zwischen Marken bestehen, desto höher ist der Grad der Ähnlichkeit.

Die Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken bedeutet mehr als nur einen Bestandteil eines zusammengesetzten Markenzeichens mit einem anderen zu vergleichen. Vielmehr sind die fraglichen Zeichen jeweils in ihrer Gesamtheit miteinander zu vergleichen, was nicht ausschließt, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke den Gesamteindruck, den das Zeichen beim relevanten Publikum hervorruft, prägen können.

Die Schlussfolgerungen zum Grad der Ähnlichkeit der Zeichen auf den verschiedenen Vergleichsebenen sind das Ergebnis einer Beurteilung aller relevanten Faktoren. Die wichtigsten Faktoren, die sich auf eine Beurteilung der Ähnlichkeit auswirken können, wurden in den vorangegangenen Abschnitten dieses Kapitels erläutert. Bei einer Beurteilung der Ähnlichkeit ist zu beachten, dass die relevanten Faktoren (Dominanz, Kennzeichnungskraft usw.) nicht nur zur Feststellung der gemeinsamen Elemente der Marken herangezogen werden, sondern auch für die Ermittlung etwaiger abweichender und/oder zusätzlicher Elemente der kollidierenden Zeichen.

Im Allgemeinen sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit und der Grade der Ähnlichkeit die folgenden Erwägungen zu berücksichtigen:

- Wirkung der Unähnlichkeit der Elemente

Zeichen haben üblicherweise Elemente mit einem höheren oder geringeren Grad an Kennzeichnungskraft gemeinsam, und diese unterschiedlichen Grade zählen zu den relevanten Faktoren für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Zeichen.

Wenn beispielsweise die Übereinstimmungen zwischen Zeichen in allen drei Vergleichsaspekten bei einem Element mit begrenzter Kennzeichnungskraft bestehen, wird ein geringerer Grad an bildlicher, klanglicher und/oder begrifflicher Ähnlichkeit

festgestellt, als wenn die gemeinsamen Elemente normale Kennzeichnungskraft aufweisen.

- Wirkung der dominanten Elemente

Die Feststellungen zur schriftbildlichen Ähnlichkeit müssen stärker berücksichtigt werden, wenn das gemeinsame Element dominant ist (optisch herausragt) oder zumindest zusammen mit anderen Elementen den Gesamteindruck der Marken bestimmt.

Außerdem ist zu beachten, dass beschreibende oder nicht kennzeichnungskräftige Elemente einer Marke nicht notwendigerweise vom Publikum als dominant im Rahmen des Gesamteindrucks dieser Marke empfunden werden, es sei denn, man kann davon ausgehen, dass sie dem Verbraucher aufgrund ihrer Position oder ihrer Größe auffallen und ihm im Gedächtnis bleiben.

Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die oben erwähnten Faktoren nicht in allen Fällen anwendbar sind und die Beurteilung der Ähnlichkeit immer im Einzelfall erfolgt und die Berücksichtigung weiterer Faktoren erfordern kann. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass die oben aufgeführten Faktoren und Prinzipien keinesfalls den Grundsatz in Frage stellen, dass bei der Prüfung der Ähnlichkeit von Marken immer auch der Gesamteindruck berücksichtigt werden muss, den sie beim relevanten Publikum hervorrufen.

- Wirkung der Wort- bzw. Bildelemente

Wenn Zeichen sowohl aus Wort- als auch aus Bildbestandteilen bestehen, erzielt üblicherweise das Wortelement des Zeichens größere Wirkung auf den Verbraucher als das Bildelement. Wenn sich also die Übereinstimmungen zwischen zusammengesetzten Zeichen (Zeichen mit Wort- und Bildelementen) auf die Wortelemente beziehen und die Unterschiede an den Bildelementen festzumachen sind, wird der Grad an schriftbildlicher und klanglicher Ähnlichkeit wahrscheinlich höher als durchschnittlich sein.

Im Allgemeinen reicht die Übereinstimmung oder Ähnlichkeit der Bildbestandteile der Zeichen nicht aus, um einen erheblichen Grad an Ähnlichkeit festzustellen, wenn zumindest eines der Zeichen einen weiteren Wortbestandteil beinhaltet, den das andere Zeichen nicht aufweist.

Obwohl die Wortelemente einer Marke eine größere Wirkung haben können, ist das nicht notwendigerweise der Fall, wenn das Bildelement den Gesamteindruck der Marke dominiert.

- Anfang von Zeichen

Im Prinzip erhöht sich die Ähnlichkeit von Zeichen durch Übereinstimmungen am Anfang der Zeichen mehr als durch Übereinstimmungen in der Mitte oder am Ende der Zeichen.

Folglich beachten Verbraucher das Ende des Markenzeichens weniger und Übereinstimmungen am Ende der Zeichen führen zu einem geringeren Grad an schriftbildlicher Ähnlichkeit als gemeinsame Elemente am Anfang des Zeichens. Entsprechend erhöht sich der Grad der klanglichen Ähnlichkeit, wenn die

übereinstimmenden/ähnlichen Phoneme oder Silben am Anfang der kollidierenden Zeichen stehen.

Der Grad der Ähnlichkeit nimmt für gewöhnlich jedoch trotz identischer Anfänge ab, wenn diese identischen Elemente die schwachen Elemente in den Zeichen sind oder wenn die übrigen Elemente ganz klar eine andere Bedeutung haben.

- Kurzzeichen

Die Länge der Zeichen kann sich auf den Gesamteindruck und damit auf die Wahrnehmung der Unterschiede zwischen ihnen auswirken. Prinzipiell gilt: Je kürzer ein Zeichen ist, desto leichter fällt es dem Publikum, alle Einzelelemente wahrzunehmen. Umgekehrt werden Abweichungen bei längeren Zeichen vom Publikum im Allgemeinen seltener wahrgenommen.

Die oben aufgeführten Prinzipien und Faktoren sollten aber nicht automatisch angewendet werden. In der Entscheidung muss ihre Relevanz für den jeweiligen Fall erläutert und gewichtet werden.

Allerdings sind die in diesem Kapitel erläuterten Regeln allgemein gehalten und in bestimmten Fällen können durch die jeweiligen Besonderheiten andere Ergebnisse gerechtfertigt sein. In solchen Fällen ist es jedoch umso wichtiger, die Entscheidung klar und schlüssig zu begründen.

4 Unähnlichkeit von Zeichen

4.1 Einführung

Die Ähnlichkeit von Zeichen ist gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV eine unabdingbare Voraussetzung für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr. Eine Beurteilung der Ähnlichkeit von zwei Marken muss sich auf den **Gesamteindruck** stützen, den die Marken insbesondere durch ihre kennzeichnungskräftigen und dominierenden Bestandteile hervorrufen (Urteil vom 23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 32 und die darin zitierte Rechtsprechung). Wenn sich aus dem Gesamteindruck ergibt, dass die Zeichen unähnlich sind, ist eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.

Die Feststellung, ob Zeichen insgesamt ähnlich oder unähnlich sind, ist das Ergebnis einer umfassenden Beurteilung i) der schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Übereinstimmungen und Unterschiede und ii) der Signifikanz der Übereinstimmungen und Unterschiede in der Wahrnehmung durch das relevante Publikum.

Wenn die fraglichen Zeichen unähnlich sind,

- gilt als allgemeine Regel, dass die Waren und Dienstleistungen nicht verglichen werden müssen. Nur die Zeichen werden verglichen und die Prüfung ist beendet, wenn die Unähnlichkeit der Zeichen festgestellt wird.

Nichtsdestoweniger kann es aus verfahrenstechnischen Gründen gerechtfertigt sein, einen Teil der Waren und Dienstleistungen zu vergleichen und die Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen nur für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen fortzusetzen, bei denen die Zeichen ansonsten unähnlich sind, weil sie ausschließlich

in einem beschreibenden oder nicht kennzeichnungskräftigen Element übereinstimmen (siehe Abschnitt 4.2.5 unten). Im Fall langer Listen von Waren und Dienstleistungen beispielsweise kann es sich als effizienter erweisen, zuerst festzustellen, bei welchen Waren und Dienstleistungen Unähnlichkeit besteht, und dann den Vergleich der Zeichen (einschließlich der Beurteilung der kennzeichnungskräftigen Bestandteile in verschiedenen Sprachen) für die verbleibende kürzere Liste von Waren und Dienstleistungen fortzusetzen.

- Ein Anspruch auf erhöhte Kennzeichnungskraft wird nicht untersucht. Wenn die Zeichen unähnlich sind, ist der Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV ungeachtet jeglicher erhöhter Kennzeichnungskraft der älteren Marke abzulehnen. Wenn die fraglichen Marken nicht ähnlich sind, muss die Bekanntheit der älteren Marke nicht berücksichtigt werden, da sie nicht in den Rahmen der Ähnlichkeitsprüfung fällt und nicht dazu herangezogen werden kann, eine erhöhte Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken zu begründen (Beschluss vom 14/03/2011, C-370/10 P, EDUCA Memory game, EU:C:2011:149, § 50-51 und die darin zitierte Rechtsprechung).

- Es erfolgt keine umfassende Beurteilung der Faktoren. In der Entscheidung wird festgestellt, dass dadurch, dass eine der Bedingungen nicht erfüllt ist, der Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV abzulehnen ist.

4.2 Szenarien für Unähnlichkeit

4.2.1 Kein gemeinsames Element

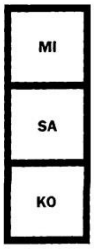
Die Zeichen sind offensichtlich unähnlich, wenn sie in keinem der drei Vergleichsaspekte etwas gemeinsam haben. Es handelt sich hier eher um ein hypothetisches Szenario, da die fraglichen Zeichen, um die es bei einem Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV geht, normalerweise etwas gemeinsam haben. Strittig ist in der Regel eher die Bedeutung der Überschneidung bei einem Element.

4.2.2 Überschneidung in einem unerheblichen Element

Die Zeichen sind unähnlich, wenn ihr einziges gemeinsames Element für eine oder beide Marken insofern **unerheblich** ist, als es aufgrund seiner Größe und/oder Position wahrscheinlich **unbemerkt** bleibt oder vom relevanten Publikum **übersehen** wird. Unerhebliche Elemente werden nach **angemessener Begründung**, warum sie als unerheblich gelten, nicht verglichen (Urteil vom 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42). Das Konzept der unerheblichen Elemente ist streng auszulegen; im Zweifelsfall sollte die Beurteilung alle Elemente des Zeichens abdecken (siehe Abschnitt 1.5 oben).

Bei der Beurteilung, ob ein Element unerheblich ist, ist nicht entscheidend, ob das Amt im akribischen Vergleich der Zeichen das fragliche Element ausmachen kann. Es geht vielmehr darum, ob das Element im Gesamteindruck des Zeichens vom durchschnittlichen Verbraucher bemerkt wird, der ein Zeichen normalerweise als Ganzes wahrnimmt und keine Analyse seiner verschiedenen Einzelheiten durchführt.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
	 (GREEN BY MISSAKO)	T-162/08 Die Wörter „by missako“ sind fast unleserlich; aufgrund ihrer Größe und ihres Schriftbilds sind sie schwer zu entziffern.
 (RL RÓTULOS LUNA S.A.)	LUNA	R 02347/2010-2 Das Element „Rótulos Luna S.A.“ wurde als unerheblich angesehen.

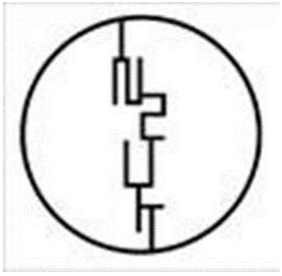
4.2.3 Überschneidung in einem aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbaren Wortelement

Die Zeichen sind unähnlich, wenn das Wortelement, an dem die Ähnlichkeit festgemacht werden könnte, aufgrund des hohen Gestaltungsgrads nicht erkennbar ist. Aufgrund der Art und Weise, wie Symbole oder Buchstaben benutzt werden, ist es zuweilen unrealistisch anzunehmen, dass sie gelesen und ausgesprochen werden, beispielsweise wenn ein Symbol oder Buchstabe in einer Bildmarke wiederholt wird, um ein Muster zu erzeugen, oder stark verzerrt oder anderweitig nicht deutlich lesbar ist. Ist das Wortelement im Gesamteindruck des Zeichens nicht erkennbar und somit unleserlich und nicht aussprechbar, wird es beim Vergleich nicht berücksichtigt.

Auch hier ist nicht entscheidend, ob das Amt durch akribischen Vergleich der Zeichen das fragliche Wortelement ermitteln kann. Es kommt nicht darauf an, ob das Wortelement nur mithilfe der anderen Marke erkannt wird, da der Verbraucher normalerweise nicht die Gelegenheit hat, Zeichen direkt miteinander zu vergleichen. Zudem ist es irrelevant, ob die Partei sich bei ihren Eingaben auf ein bestimmtes Wortelement ihrer Marke bezieht oder ob die Einzelheiten der Marke auf ein Wortelement hinweisen, weil der Verbraucher normalerweise diese Information nicht erhält, wenn er dem Zeichen als eingetragenem oder angemeldetem Zeichen gegenübersteht.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
KA		R 1779/2010-4

INTUIT		R 0164/2015-2

Es ist sorgfältig zu prüfen, ob das Wortelement tatsächlich bei der Gestaltung „verloren“ gegangen ist. Der Verbraucher sucht bei Bildelementen intuitiv nach aussprechbaren Elementen, auf die das Zeichen bezogen werden kann. Ein hoher Gestaltungsgrad eines oder mehrerer Buchstaben eines Wortes verhindert möglicherweise nicht, dass der Verbraucher das Wortelement als Ganzes erkennt, insbesondere nicht, wenn es eine konkrete Bedeutung nahelegt. Es sei aber auch darauf hingewiesen, dass die komplexe Gestaltung des Wortelements eines Zeichens das Zeichen nicht vollkommen unleserlich macht, sondern lediglich verschiedene Interpretationen offen lässt; beim Vergleich müssen die verschiedenen realistischerweise anzunehmenden Interpretationen berücksichtigt werden. Daher wird das Wortelement nur in dem – eher seltenen – Fall, dass ein Zeichen ohne die Unterstützung durch eine Markenbeschreibung oder die andere Marke realistischerweise nicht leserlich ist, beim Vergleich nicht berücksichtigt.

4.2.4 Überschneidung in anderen unerheblichen Aspekten

Die Tatsache, dass eine gewisse Übereinstimmung zwischen den Zeichen besteht, führt nicht notwendigerweise zu der Feststellung einer Ähnlichkeit. Das gilt insbesondere, wenn der übereinstimmende Teil im Rahmen des Gesamteindrucks nicht als unabhängiges Element wahrgenommen wird. Der Gerichtshof befand die folgenden Zeichen als unähnlich, obwohl sie in einer Buchstabensequenz übereinstimmen.

Beispiele:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
AAVA MOBILE	JAVA	T-554/12
Die Ähnlichkeiten, die sich aus der gemeinsamen Buchstabensequenz „ava“ ergeben, werden durch die deutlichen Unterschiede zwischen diesen Zeichen außer Kraft gesetzt (Randnr. 45).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
ALDI	Alifoods	T-240/13
Die einander gegenüberstehenden Zeichen unterscheiden sich schriftbildlich. Die Bildelemente und das zusätzliche Wort „foods“dürfen beim Vergleich der Zeichen nicht außer Acht gelassen werden (Randnrn. 54-55). Der bildliche Gesamteindruck der kollidierenden Zeichen unterscheidet sich eindeutig (Randnrn. 59-60). Die Zeichen unterscheiden sich auch klanglich, insbesondere hinsichtlich des zusätzlichen Elements „foods“ der angefochtenen Marke (Randnr. 64). Schlussendlich weisen die Marken auch keine begriffliche Ähnlichkeit auf (Randnr. 73).		

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-524/11
Die Bildelemente der früheren Bildmarken heben diese Marken noch stärker von der eingereichten Marke ab (Randnr. 36). Die fraglichen Zeichen haben einen anderen Ausspracherhythmus (Randnrn. 43-44). Da die Wörter keine semantische Bedeutung haben, kann kein begrifflicher Vergleich durchgeführt werden (Randnr. 54).		

Das Gleiche gilt für Ähnlichkeiten der Bildelemente mit geringer Kennzeichnungskraft:

Älteres Zeichen	Strittiges Zeichen	Fall Nr.
		T-36/13
Die Bildelemente der Zeichen haben den gleichen Umriss, werden jedoch von den maßgeblichen Verkehrskreisen als unterschiedlich wahrgenommen (Randnrn. 45-47). Die Wortelemente sind schriftbildlich unterschiedlich, da sie nur zwei Buchstaben gemeinsam haben, die außerdem an verschiedenen Positionen stehen.		
Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
		B 1 837 106
Die Gemeinsamkeit der Marken besteht lediglich darin, dass die Wortelemente in weißer Schrift auf grauem Hintergrund geschrieben sind und der weiße Rahmen die Wort- und Landschaftselemente in gleicher Weise unterteilt. Es handelt sich hier um gewöhnliche Bildelemente, die praktisch in allen Branchen verbreitet sind. Die Aufmerksamkeit des Verbrauchers wird nicht durch eines dieser Elemente geweckt, sondern durch das Fantasiewort „tukaş“ der älteren Marke und das Wort „Ekonomik“ der strittigen Marke. Da die Zeichen schriftbildlich nur in irrelevanten Aspekten übereinstimmen und klanglich und begrifflich keinerlei Gemeinsamkeiten aufweisen, sind sie in ihrer Gesamtheit unähnlich.		

Die Entscheidung muss in Bezug auf den Vergleich der Zeichen eine ausführliche Begründung beinhalten, warum die Übereinstimmung in einzelnen Aspekten als unerheblich angesehen wird.

4.2.5 Überschneidung in einem nicht kennzeichnungskräftigen Element

Wenn die Zeichen ausschließlich in einem die relevanten Waren und Dienstleistungen im fraglichen Gebiet nur **beschreibenden** oder auf andere Weise **nicht kennzeichnungskräftigen** Element übereinstimmen, sie aber gleichzeitig ein anderes kennzeichnungskräftiges Element/andere kennzeichnungskräftige Elemente enthalten, die eine Unterscheidung der Zeichen ermöglichen, können sie als unähnlich betrachtet werden.

Daraus folgt, dass zwei Zeichen für einen Teil der Waren und Dienstleistungen als unähnlich gelten können, für andere jedoch nicht. Wenn das übereinstimmende Element in einem Teil des relevanten Gebiets nicht als beschreibend oder nicht kennzeichnungskräftig wahrgenommen wird (z. B. weil das Wort nicht verstanden wird), können die Zeichen nicht als unähnlich angesehen werden.

Erfundene Beispiele:

Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**
HOTEL FRANCISCO	HOTEL PARIS
Waren und Dienstleistungen: Beherbergung Gebiet: Europäische Union	
CASA ENRIQUE	CASA RACHEL
Waren und Dienstleistungen: Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen Gebiet: Spanien (wo „casa“ auch „Bar“ oder „Restaurant“ bedeutet)	
MARKET.COM	FITNESS.COM
Waren und Dienstleistungen: Telekommunikationsdienstleistungen Gebiet: Europäische Union	

Beispiele aus der Rechtsprechung

Älteres Zeichen	**Strittiges Zeichen**	**Fall Nr.**
	CARBON CAPITAL MARKETS	T-563/08 (Randnrn. 39-61)
Waren und Dienstleistungen: Klasse 36 Gebiet: Europäische Union (relevantes Publikum gilt als mit englischem finanztechnischem Grundwortschatz vertraut) Das gemeinsame Element „capital markets“ (Kapitalmärkte) ist eine direkte Beschreibung der Dienstleistungen.		
		T-272/13

Waren und Dienstleistungen: Klassen 25 und 35 Gebiet: Europäische Union Beurteilung: Das gemeinsame Element „&Co“ ist nicht kennzeichnungskräftig und wird immer an derselben Position verwendet – nach dem kennzeichnungskräftigen Namen des Unternehmens.

Trotz fehlender Kennzeichnungskraft der gemeinsamen Elemente wäre es jedoch nicht angemessen, Unähnlichkeit festzustellen, wenn

- die besondere Kombination der Elemente den Zeichen Kennzeichnungskraft verleiht (d. h. die Kombination Schutz genießen würde);

- das andere Element, von dem angenommen wird, dass es zur Unterscheidung der Zeichen beiträgt, i) als unbedeutendes Bildelement oder ii) in sonstiger Weise nicht kennzeichnungskräftig wahrgenommen wird;

- die (das Zeichen allein bildenden) nicht kennzeichnungskräftigen Elemente des Zeichens insgesamt in das andere Zeichen integriert sind.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Feststellung „in seiner Gesamtheit unähnlich“ bei Überschneidung in ausschließlich nicht kennzeichnungskräftigen Elementen auf eindeutige Fälle beschränkt werden sollte, bei denen das andere Element eine sichere Unterscheidung der Zeichen gewährleistet.

Weniger eindeutige Fälle sollten nicht in der Phase des Vergleichs der Zeichen entschieden werden, sondern im Rahmen der umfassenden Beurteilung (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung, Abschnitt 6, Wirkung schwacher oder nicht kennzeichnungskräftiger Elemente auf die Verwechslungsgefahr, Unterabschnitt 6.2, Gemeinsame Elemente ohne Kennzeichnungskraft).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

DOPPELTE IDENTITÄT UND VERWECHSLUNGSGEFAHR

KAPITEL 5

KENNZEICHNUNGSKRAFT DER ÄLTEREN MARKE

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Bemerkungen 3

2 Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke 3

2.1 Allgemeine Fragen 4

2.1.1 Kennzeichnungskraft 4

2.1.2 Originäre und erhöhte Kennzeichnungskraft 6

2.1.3 Maßgebender Zeitpunkt 7

2.1.4 Relevante Waren und Dienstleistungen 7

2.2 Prüfung originärer Kennzeichnungskraft der älteren Marke 7

2.2.1 Allgemeine Grundsätze 7

2.2.2 Spezifische Themen 8

2.3 Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft 10

1 Allgemeine Bemerkungen

Der Europäische Gerichtshof (der „Gerichtshof“) hat in seinem Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18 und 24 befunden:

> „[…] Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, [genießen] einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.
>
> […] die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, [ist] bei der Beurteilung zu berücksichtigen […], ob die Ähnlichkeit zwischen den durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen.“

Es ist wichtig, zu unterscheiden zwischen (i) der Analyse der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit, die den dieser Marke gewährten Schutzumfang festlegt, und (ii) der Analyse der Kennzeichnungskraft eines Bestandteils der Marken beim Vergleich[1].

Während die Kennzeichnungskraft für die Bestandteile sowohl der älteren Marke als auch der angefochtenen Marke beurteilt werden muss, wird die Kennzeichnungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit nur hinsichtlich der älteren Marke beurteilt[2]. Die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke in ihrer Gesamtheit ist als solche für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht relevant, wie genauer in Abschnitt 2.1.2 unten erläutert. Daher beziehen sich alle Bezugnahmen auf die Kennzeichnungskraft der Marke **in ihrer Gesamtheit** ausschließlich auf die ältere Marke.

Die Bedeutung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke **in ihrer Gesamtheit** kommt bei der umfassenden Beurteilung zum Tragen, weil der Gerichtshof befunden hat, dass es nicht angemessen ist, im Stadium der Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen zu berücksichtigen, was ein geringer oder ein hoher Grad der Kennzeichnungskraft sein kann (Urteile vom 23/01/2014, C-558/12 P, Western Gold, EU:T:2012:1257, § 42-45; 25/03/2010, T-5/08 undT-7/08, GoldenEagle/Golden Eagle Deluxe, EU:T:2010:123, § 65; 19/05/2010, T-243/08, EDUCA Memory game, EU:T:2010:210, § 27).

2 Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Das Urteil im Fall Canon verdeutlicht, dass (i) je kennzeichnungskräftiger die ältere Marke ist, desto größer die Verwechslungsgefahr sein wird und (ii) ältere Marken, diewegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken genießen, deren Kennzeichnungskraft geringer ist. Folglich bestimmt die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit die Stärke und den Umfang ihres Schutzes und muss für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden (jedoch nicht für die Beurteilung der

[1] Siehe Richtlinien, Teil C, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.
[2] Siehe auch Ziel 1 der Gemeinsamen Praxis, die im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster (ETMDN) vereinbart wurde, über die Auswirkungen von nicht unterscheidungskräftigen/schwachen Markenbestandteilen auf die Verwechslungsgefahr.

Ähnlichkeit zwischen den Marken – siehe „Western Gold“ u. a. oben angeführte Urteile).

2.1 Allgemeine Fragen

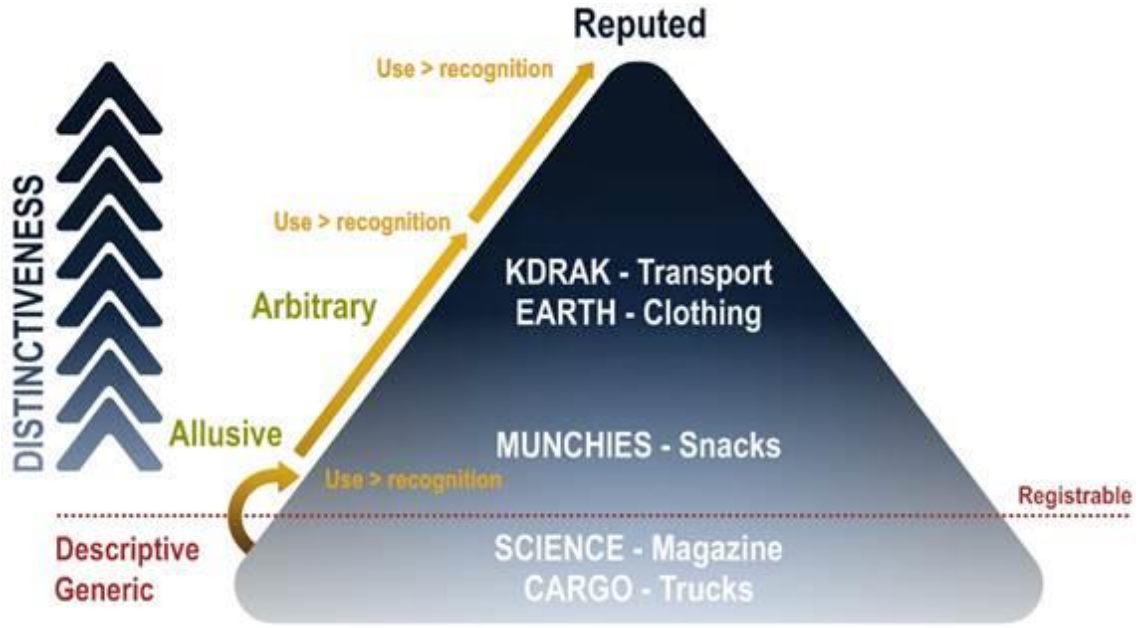
2.1.1 Kennzeichnungskraft

Der Gerichtshof hat Kennzeichnungskraft folgendermaßen definiert:

> „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“ (Hervorhebung hinzugefügt).

(Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik EU:C:1999:323, § 22).

Nicht zuletzt ist Kennzeichnungskraft eine Frage des Grades, und bei der Analyse der Kennzeichnungskraft gilt eine Gleitskala, bei der es einem Zeichen vollständig an Kennzeichnungskraft fehlen, es hohe Kennzeichnungskraft besitzen oder irgendwo dazwischen liegen kann.



Reputed	Bekannt
Use > Recognition	Benutzung > Wiedererkennung
Enhanced distinctiveness	Erhöhte Kennzeichnungskraft
Use > Recognition	Benutzung > Wiedererkennung
Arbitrary	Beliebig
Allusive	Anspielend
Descriptive	Beschreibend
Generic	Gattungsbegriff
KDRAK – Transport	KDRAK – Transport

EARTH - Clothing	EARTH – Bekleidung
MUNCHIES – Snacks	MUNCHIES – Snacks
SCIENCE – Magazine	SCIENCE – Magazin
CARGO – Trucks	CARGO – Lastkraftwagen
Distinctiveness	Kennzeichnungskraft
Registrable	Eintragungsfähig

Ein Zeichen ist **nicht kennzeichnungskräftig**, wenn es ausschließlich die Waren oder Dienstleistungen selbst oder die Eigenschaften solcher Waren und Dienstleistungen (wie ihre Qualität, ihren Wert, ihren Zweck, ihre Herkunft usw.) beschreibt und/oder wenn dessen Benutzung im Verkehr für solche Waren und Dienstleistungen üblich ist. Gleichermaßen wird es einem Zeichen, das ein Gattungsbegriff ist (wie eine übliche Form eines Containers oder eine gewöhnliche Farbe) an Kennzeichnungskraft mangeln.

Ein Zeichen kann möglicherweise nur einen **geringen Grad der Kennzeichnungskraft** besitzen, wenn es auf Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen anspielt (aber nicht ausschließlich die Eigenschaften beschreibt). Wenn die Anspielung auf die Waren und Dienstleistungen hinreichend einfallsreich oder intelligent ist, beeinflusst die bloße Tatsache, dass auf die Eigenschaften der Waren angespielt wird, die Kennzeichnungskraft möglicherweise nicht wesentlich. Beispiel:

- „Billionaire“ in Verbindung mit *Spieledienstleistungen* spielt auf die Eigenschaften in einer Weise an, die die Kennzeichnungskraft beeinflusst, da impliziert wird, dass der Nutzer Milliardär (englisch: billionaire) werden kann.

- „Billy O‘Naire“ wird im Englischen wie „billionaire“ ausgesprochen und würde in Form eines intelligenten Wortspiels mit irischen Namen in einer Weise auf *Spieledienstleistungen* anspielen, die die Kennzeichnungskraft nicht wesentlich beeinflusst. Es würde von einem „normalen“ Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Ein Zeichen, das weder beschreibend noch anspielend ist, gilt als einen **„normalen“ Grad der originären Kennzeichnungskraft** besitzend. Dies bedeutet, dass das fragliche Zeichen vollständig kennzeichnungskräftig ist und zwar in dem Sinne, dass dessen Fähigkeit, die Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren, in keiner Weise gemindert oder beeinträchtigt ist.

Jeglicher **höherer Grad der Kennzeichnungskraft** der älteren Marke muss vom Inhaber durch Vorlage geeigneter Nachweise bewiesen werden (siehe Abschnitt 2.3 unten). Eine Marke besitzt nicht unbedingt allein dadurch einen höheren Grad der Kennzeichnungskraft, dass keine konzeptionelle Verknüpfung zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen vorliegt (Beschluss vom 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

Gleichermaßen kann ein UM-Anmelder argumentieren, dass das ältere Zeichen geringe Kennzeichnungskraft besitzt. Eines der häufigsten Argumente, die von Anmeldern vorgebracht werden, ist, dass die ältere Marke oder einer ihrer Bestandteile geringe Kennzeichnungskraft hat, da es viele Marken gibt, die aus dem fraglichen Element bestehen oder dieses umfassen. Wenn dieses Argument vom Anmelder nur unter Bezugnahme auf Markeneintragungen vertreten wird, vertritt das Amt die Ansicht, dass die Existenz von verschiedenen Markeneintragungen nicht von Haus aus

besonders eindeutig ist, da sie nicht zwingend die Situation auf dem Markt widerspiegelt. Mit anderen Worten kann nicht nur auf Grundlage von Registerdaten darauf geschlossen werden, dass alle diese Marken auch tatsächlich benutzt wurden.

Daraus folgt, dass die eingereichten Nachweise zeigen müssen, dass Verbraucher der weitverbreiteten Benutzung der Marken ausgesetzt waren, die das fragliche Element umfassen, und sich daran gewöhnt haben, um zu beweisen, dass dieses Element eine geringe Kennzeichnungskraft hat.

Bei der Beschäftigung mit der Kennzeichnungskraft der **älteren Marke in ihrer Gesamtheit** muss letztere immer derart betrachtet werden, als **habe sie ein Mindestmaß an originärer Kennzeichnungskraft**. Ältere Marken, ob Unionsmarken oder nationale Marken, genießen eine „Gültigkeitsvermutung". Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41, deutlich gemacht, dass „[...] die Gültigkeit nationaler Marken in einem Verfahren über einen Widerspruch gegen eine [Unionsmarkenanmeldung] nicht in Frage gestellt werden kann". Der Gerichtshof fügte hinzu: „[...] ist festzustellen, dass die Bezeichnung eines Zeichens als beschreibend oder als Gattungsbegriff gleichbedeutend mit dem Verneinen seiner Unterscheidungskraft ist"[3].

2.1.2 Originäre und erhöhte Kennzeichnungskraft

Das Amt muss im ersten Schritt die allgemeine originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke überprüfen (siehe Abschnitt 2.2 unten) und im zweiten Schritt – falls dies beansprucht wird und für das Ergebnis von Bedeutung ist – berücksichtigen, ob die ältere Marke als Folge der Benutzung, die der Widersprechende davon gemacht hat, erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt (siehe Abschnitt 2.3 unten).

Der Grad der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens ist einer der Faktoren, der in der umfassenden Beurteilung zu berücksichtigen ist (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95 Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Es handelt sich hier um eine Rechtsfrage, die vom Amt geprüft werden muss, auch wenn die Beteiligten sich dazu nicht äußern. Dagegen ist der Grad der erhöhten durch Benutzung des älteren Zeichens erworbenen Kennzeichnungskraft eine Rechts- und eine Tatsachenfrage, die das Amt nicht prüfen kann, solange der Widersprechende diese nicht beansprucht und fristgerecht begründet (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Kapitel 4.2. Begründung).

Die originäre Kennzeichnungskraft der **angefochtenen** Marke **in ihrer Gesamtheit** wird im Rahmen der Widerspruchsverfahren nicht geprüft, da der Schutzumfang der älteren Marke für die Zwecke der Verwechslungsgefahr maßgeblich ist. Gleichermaßen ist auch die erhöhte Kennzeichnungskraft des angefochtenen Zeichens irrelevant, weil Verwechslungsgefahr eher eine Betrachtung des Schutzumfangs der älteren Marke als eine Betrachtung des Schutzumfangs der Marke erfordert, die angemeldet wird. Wenn für eine ältere Marke anerkannt wird, dass sie wegen ihrer erhöhten Kennzeichnungskraft einen breiteren Schutzumfang genießt, ist die von der **angemeldeten Marke** erworbene Bekanntheit grundsätzlich irrelevant für die

[3] Siehe auch Ziel 1 der Gemeinsamen Praxis, die im Rahmen des ETMDN vereinbart wurde, über die Auswirkungen von nicht unterscheidungskräftigen/schwachen Markenbestandteilen auf die Verwechslungsgefahr.

Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Urteil vom 03/09/2009, C-49807 P, La Española, EU:C:2013:302, § 84).

2.1.3 Maßgebender Zeitpunkt

Die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke/n sollte zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilt werden. Die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke/n (wenn beansprucht) sollte (i) zum Zeitpunkt der Einreichung der angefochtenen UM-Anmeldung (oder zum Datum einer Priorität) und (ii) zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehen.

2.1.4 Relevante Waren und Dienstleistungen

Die Beurteilung der **originären Kennzeichnungskraft** der älteren Marke wird nur für Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die als mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder als ihnen ähnlich angesehen werden

Die Beurteilung der **erhöhten Kennzeichnungskraft** der älteren Marke wird nur hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die von dem Zeichen geschützt werden, für das erhöhte Kennzeichnungskraft beansprucht wird.

Darüber hinaus ist die Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise für diese Waren und Dienstleistungen relevant (z. B. ob Fachpublikum betroffen ist oder nicht).

2.2 Prüfung originärer Kennzeichnungskraft der älteren Marke

2.2.1 Allgemeine Grundsätze

Der erste Schritt bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist die Prüfung ihrer originären Kennzeichnungskraft.

Es gelten dieselben Regeln und Grundsätze wie bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft von Bestandteilen in Bezug auf die maßgeblichen Verkehrskreise, den sprachlichen und kulturellen Hintergrund, das relevante geografische Gebiet, die betreffenden Waren und Dienstleistungen, usw. (siehe Kapitel 4 Absatz 3.2 dieses Abschnitts).

In der Phase der Bestimmung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke insgesamt wurde die Kennzeichnungskraft ihrer verschiedenen Bestandteile (oder ihres einzigen Bestandteils) bereits beim Vergleich der Zeichen festgestellt. Grundsätzlich gilt, dass wenn eine ältere Marke einen Bestandteil mit normaler Kennzeichnungskraft enthält, ist auch die originäre Kennzeichnungskraft einer solchen älteren Marke insgesamt normal. Dies gilt auch, wenn etwaige Bestandteile enthalten sind, die über keine Kennzeichnungskraft verfügen oder deren Kennzeichnungskraft schwach ist. Wenn der Bestandteil der älteren Marke mit der höchsten Kennzeichnungskraft nur einen geringen Grad der Kennzeichnungskraft aufweist, dann ist grundsätzlich die originäre Kennzeichnungskraft der Marke insgesamt höchstens gering.

Wie oben erwähnt, wird für ältere eingetragene Marken angenommen, dass sie **das Mindestmaß an originärer Kennzeichnungskraft** besitzen[4], selbst wenn die Nachweise zur Anfechtung dieser Annahme für überzeugend befunden werden. Wenn der Anmelder einer Unionsmarke beweist, dass er einen Antrag auf Löschung gegen die ältere eingetragene Marke eingereicht hat, dann kann es erforderlich sein, die anhängigen Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über den genannten Antrags auszusetzen.

Das Ergebnis der Prüfung der originären Kennzeichnungskraft der älteren Marke insgesamt wird eines der folgenden sein.

Die ältere Marke besitzt **geringere als normale Kennzeichnungskraft**, weil sie insgesamt anspielend (auf eine Weise, die die Kennzeichnungskraft wesentlich beeinflusst) oder lobend hinsichtlich der Eigenschaften der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen ist (oder weil sie anderweitig schwach ist). Wie oben dargelegt wird das Amt nicht schlussfolgern, dass eine ältere Marke in ihrer Gesamtheit beschreibend und/oder nicht kennzeichnungskräftig ist.

- Die ältere Marke hat **normale Kennzeichnungskraft**, weil sie in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend, anspielend (in einer die Kennzeichnungskraft beeinflussenden Weise) oder lobend (oder anderweitig nicht schwach ist) hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen ist.

Es ist zu beachten, dass es gängige Praxis des Amtes ist, zu erwägen, dass, wenn die ältere Marke nicht beschreibend ist (oder nicht anderweitig nicht kennzeichnungskräftig ist), sie als nicht mehr als einen normalen Grad an originärer Kennzeichnungskraft besitzend angesehen wird. Wie oben angegeben, kann dieser Grad der Kennzeichnungskraft weiter erhöht werden, wenn geeignete Nachweise vorgelegt werden, aus denen hervorgeht, dass ein höherer Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke durch Benutzung oder weil sie in hohem Maße originell, ungewöhnlich oder einzigartig ist, erworben wurde (26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.) / BEVERLEY HILLS POLO CLUB *et al.*, EU:T:2015:192, § 49, letzte Alternative). Es sei jedoch daran erinnert, dass eine Marke nicht notwendigerweise ein höheres Maß an Kennzeichnungskraft besitz, nur weil es keine konzeptuelle Verbindung mit den betreffenden Waren und Dienstleistungen gibt (Urteil vom 16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71).

2.2.2 Spezifische Themen

2.2.2.1 Marken in Form eines einzelnen Buchstabens, Zahlzeichen und Kurzzeichen

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 09/09/2010 in der Rechtssache C- 265/09 P, α, EU:C:2010:508 festgehalten, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, gemäß einer Untersuchung auf der Grundlage der Tatsachen mit Schwerpunkt auf den fraglichen Waren oder Dienstleistungen und den **gleichen Kriterien wie für andere Wortmarken** zu beurteilen ist (Randnummern 33 bis 39). Wenngleich sich dieses Urteil mit absoluten Eintragungshindernissen befasst, bleibt nach Ansicht des Amtes die Tatsache bestehen, dass der vom Gerichtshof festgelegte Grundsatz (d. h., die Anwendung des

[4] Siehe Urteil vom 24/05/2012, C-196/11, F1-Live, EU:C:2012:314, in Absatz 2.1.1 oben zitiert.

Kriteriums der Kennzeichnungskraft muss für alle Marken gleich sein) auch in Inter-Partes-Verfahren Anwendung findet, wenn es darum geht, die Kennzeichnungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, zu bestimmen.

Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass es für Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft zu bestimmen als für andere Wortmarken; er hat jedoch festgehalten, dass diese Schwierigkeiten es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft gemäß der Auslegung der Rechtsprechung ergänzen oder davon abweichen.

Nach Ansicht des Amtes bedeutet diese Regelung, dass es bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft einer älteren Marke nicht korrekt ist, sich auf Annahmen zu stützen, wie etwa Aussagen *a priori*, dass Verbraucher aufgrund der begrenzten Anzahl von Buchstaben nicht die Gewohnheit haben, einzelne Buchstaben als Marken wahrzunehmen, oder auf allgemeine Argumente wie solche in Bezug auf die Verfügbarkeit von Zeichen.

Das Gericht hat seither in einer Reihe von Fällen bestätigt, das eine Marke, die einen **einzelnen Buchstaben** oder eine einzelne Ziffer enthält, in der Tat an sich Kennzeichnungskraft haben kann (Urteile vom 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, Seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51).

In seinem Urteil vom 10/05/2011 in der Rechtssache T-187/10, G, EU:T:2011:202, lehnte das Gericht die Argumente des Anmelders ab, demzufolge einzelne Buchstaben generell per se keine Kennzeichnungskraft haben und daher lediglich ihre grafische Wiedergabe geschützt sei (siehe § 38 und 49).

Deshalb ist der Grad der originären Kennzeichnungskraft von eingetragenen **älteren Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben (oder einer einzelnen Zahl**) bestehen und in **Standardzeichen** wiedergegeben sind, solange sie eine Gültigkeitsvermutung genießen, letztendlich mit Bezug auf die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen.

Wird entsprechend Anspruch erhoben, sollten die vom Widersprechenden vorgelegten Beweismittel berücksichtigt werden, die belegen, dass seine eingetragene, aus einem einzelnen Buchstaben bestehende Marke **erhöhte Kennzeichnungskraft** erlangt hat. Dieser Umstand könnte der älteren Marke einen umfassenderen Schutzumfang verleihen.

Diese Erwägungen gelten sowohl für Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bzw. einer einzelnen Zahl bestehen und in Standardzeichen (d. h. Wortmarken) wiedergegeben sind, als auch für Marken, die aus einem einzelnen stilisierten Buchstaben bzw. einer einzelnen stilisierten Zahl bestehen.

Wenn vom Widersprechenden erfolgreich nachgewiesen wurde, dass seine ältere Marke aufgrund intensiver Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt hat, muss die entsprechende Auswirkung auf das Endergebnis einer sorgfältigen Beurteilung unterzogen werden. Erstens kann die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die nur einen Buchstaben oder eine Buchstabenkombination enthält oder daraus besteht die Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigen, wenn der visuelle Gesamteindruck der Zeichen so unterschiedlich ist, dass sie sicher unterschieden werden können. Wenn zweitens nachweislich eine aus einem

Buchstaben bestehende Marke durch zusätzliche figurative Elemente speziell ausgestaltet oder begleitet wird , kommt der resultierende breitere Schutzumfang der Form, in der die Marke verwendet wurde, zugute und nicht dem einzelnen Buchstaben als solchem oder einer anderen speziell ausgestalteten Variation.

Was **Kurzzeichen** betrifft, sind diese darüber hinaus im Einklang mit dem „α"-Urteil notwendigerweise nicht nur zu einem geringen Grad unterscheidungskräftig, es sei denn, eine Buchstabenkombination als solche ist an sich für die Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig (z. B. 'S' oder „XL" für Waren in Klasse 25). Die gleichen Regeln gelten für Zahlwörter.

2.2.2.2 Kollektivmarken

Handelt es bei der Marke, auf die sich ein Widerspruch stützt, um eine Kollektivmarke, ist deren originäre Kennzeichnungskraft in der üblichen Weise zu beurteilen. Die Marke kann einen geringen oder gar sehr geringen Grad der originären Kennzeichnungskraft besitzen, wenn sie sich auf die Art oder andere Eigenschaften der betreffenden Waren bezieht. Die Tatsache, dass die Marke eine Kollektivmarke ist, impliziert nicht, dass deren Schutzumfang breiter ist (Urteile vom 13/06/2012, T-534/10, Hellim, EU:T:2012:292, § 49-52; und vom 05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 61).

2.3 Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft

Nach der obligatorischen **Prüfung der originären Kennzeichnungskraft** (siehe Abschnitt 2.1.3 oben) wird im zweiten Schritt geprüft – vorausgesetzt, der Widersprechende hat einen entsprechenden Anspruch geltend gemacht[5] –, ob die ältere Marke zum Zeitpunkt der Einreichung (oder zum Datum der Priorität) der angefochtenen UM-Anmeldung als Folge der Benutzung, die der Widersprechende davon gemacht hat, eine erhöhte Kennzeichnungskraft erworben hat.

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke muss immer berücksichtigt werden, wenn über Verwechslungsgefahr entschieden wird. Je stärker die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, desto größer wird die Verwechslungsgefahr sein (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Daher genießen Marken mit einer hohen Kennzeichnungskraft einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).

In der Praxis bedeutet das, dass die Tatsache, dass eine ältere Marke erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit genießt, ein Argument zugunsten der Feststellung von Verwechslungsgefahr ist.

Erhöhte Kennzeichnungskraft verlangt Anerkennung der Marke durch das relevante Publikum. Die Anerkennung kann die Kennzeichnungskraft von Marken mit geringer oder keiner originären Kennzeichnungskraft oder solchen Marken, die originäre Kennzeichnungskraft besitzen, erhöhen.

[5] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
CRISTAL	CRISTAL CASTELLBLANCH	R 0037/2000-2
W&DL: Klasse 33 *Gebiet:* Frankreich *Beurteilung der älteren Marke „CRISTAL“:* Was die Behauptung betrifft, dass „Cristal“ ein beschreibendes Wort für die fraglichen Waren (Schaumweine mit kristallinem Charakter) ist, so kann die Kammer dies nicht akzeptieren. Einerseits handelt es sich um eine aussagekräftige Angabe, die den kristallinen Charakter von Weinen suggeriert, die aber in keiner Weise das Produkt beschreibt. Auf der anderen Seite ist [die Kammer] der Ansicht, dass eine hohe Kennzeichnungskraft der Marke CRISTAL auf dem französischen Markt nachgewiesen wurde (Randnummer 31).		

Der Gerichtshof hat einige Richtlinien in Bezug auf die Bewertung der durch Benutzung der älteren Marke erworbenen Kennzeichnungskraft gegeben und eine nicht erschöpfende Liste von Faktoren bereitgestellt:

> „Bei dieser Beurteilung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren und Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.“

(Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik EU:C:1999:323, § 23.)

Der Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft, die durch Benutzung erworben wurde, muss sich sowohl auf (i) das relevante geografische Gebiet als auch auf (ii) die relevanten Waren und Dienstleistungen beziehen. Der Widersprechende kann erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen geltend machen. Entsprechend den vorgelegten Nachweisen muss das Amt genau festlegen, für welche Waren und Dienstleistungen Kennzeichnungskraft erworben worden ist. Die Art, Faktoren, Nachweise und Beurteilung der erhöhen Kennzeichnungskraft sind die gleichen wie bei Bekanntheit. Weitere Einzelheiten zu den erforderlichen Nachweisen und ihrer Beurteilung sind in den Richtlinien; Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV) enthalten.

Allerdings verlangt die Feststellung der Bekanntheit, dass eine bestimmte Schwelle für die Anerkennung erreicht wird, während, wie oben dargelegt, die Schwelle für die Feststellung erhöhter Kennzeichnungskraft niedriger sein kann.

Erhöhte Kennzeichnungskraft ist alles oberhalb der originären Kennzeichnungskraft.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
EL COTO		T-332/04
W&DL: Klassen 33, 35, 39 *Gebiet:* EU *Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke „EL COTO“:* Die Beschwerdekammer berücksichtigte die Marktkenntnis der älteren Marke „EL COTO“ und nahm eine ordnungsgemäße Beurteilung der Grundsätze der einschlägigen ständigen Rechtsprechung vor, um zu schlussfolgern, dass die ältere Marke „EL COTO“ eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt; die Kammer gründete ihre Feststellung auf die folgenden Tatsachen: das vom Generalsekretär der Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada „Rioja“, ausgestellte Zertifikat bescheinigt, dass der Inhaber seinen Wein, unter anderem, unter dem Markennamen „El Coto“ und „Coto de Imaz“ seit 1997 vertreibt und dass diese Marken in Spanien ‚eine signifikante Bekanntheit‘ genießen, zahlreiche Entscheidungen des Spanischen Patent- und Markenamtes, die anerkennen, dass die Marke „EL COTO“ in Spanien bekannt ist, ein Dokument über die Verkaufsentwicklung, das angibt, dass sie unter der Marke „El Coto“ in den Jahren 1995, 1996, 1997 bzw. 1998 339.852, 379.847, 435.857 und 464.080 Kisten à zwölf Weinflaschen verkauft haben (Randnummer 50).		

Nicht zuletzt kann sich der Erwerb der erhöhten Kennzeichnungskraft aus der Benutzung als Teil oder in Verbindung mit einer anderen eingetragenen Marke ergeben (Urteile vom 07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 30-32; und07/09/2006, T-168/04, Aire Limpio, EU:T:2006:245, § 74).

Das Ergebnis der Prüfung der erhöhten Kennzeichnungskraft ist eines der folgenden.

- Gibt es keinen Nachweis für erhöhte Kennzeichnungskraft in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen oder das Gebiet, oder ist der Nachweis unzureichend, wird der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke deren originäre Kennzeichnungskraft (geringer als normal oder normal).

- Gibt es einen Nachweis für erhöhte Kennzeichnungskraft in Bezug auf alle oder einige relevante Waren und Dienstleistungen und das Gebiet und ist der Nachweis ausreichend:

    - hat die ältere Marke eine geringere als normale originäre Kennzeichnungskraft, kann die Marke/der Bestandteil einen normalen oder gar einen hohen Grad der Kennzeichnungskraft erworben haben, abhängig von den eingereichten Nachweisen[6]; oder

    - besitzt die ältere Marke normale originäre Kennzeichnungskraft, kann sie erhöhte Kennzeichnungskraft erworben haben.

Zudem muss darauf verwiesen werden, dass, obwohl eine Marke in ihrer Gesamtheit erhöhte Kennzeichnungskraft erworben haben kann, beschreibende Elemente existieren können, die eine geringere als normale Kennzeichnungskraft oder keine Kennzeichnungskraft haben. Zum Beispiel ändert die erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke „Coca Cola“ in ihrer Gesamtheit nicht die Tatsache, dass das Element „Cola“ vollständig beschreibend für bestimmte Produkte bleibt.

[6] Weitere Einzelheiten zu den erforderlichen Nachweisen und ihrer Beurteilung sind in den Richtlinien; Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV) enthalten.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

DOPPELTE IDENTITÄT UND VERWECHSLUNGSGEFAHR

KAPITEL 6

SONSTIGE FAKTOREN

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3

2. Markenfamilie/Markenserie 3

3. Koexistenz der fraglichen Marken auf dem Markt in denselben Gebieten 6

3.1. Koexistenz der am Widerspruch beteiligten Marken 7

4. Nachweise tatsächlicher Verwechslungen 9

5. Frühere Entscheidungen von EU- oder nationalen Behörden zu denselben (oder ähnlichen) Marken 10

5.1. Frühere Entscheidungen des Amtes 10

5.2. Frühere nationale Entscheidungen und Urteile 10

6. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr irrelevante Argumente 12

6.1. Besondere Vertriebsstrategien 12

6.2. Bekanntheit einer UM-Anmeldung 12

1. Einleitung

In der Regel prüft das Amt die wichtigsten und gewöhnlich relevanten Faktoren in Bezug auf die Verwechslungsgefahr unter den entsprechenden Überschriften vor dem Kapitel über die umfassende Beurteilung. Diese Faktoren wurden in den vorangehenden Kapiteln dieser Richtlinien behandelt.

In der umfassenden Beurteilung werden jedoch auch die **sonstigen Faktoren auf der Grundlage des Vorbringens der Parteien** berücksichtigt, die für die Entscheidung über die Verwechslungsgefahr relevant sind. In diesem Kapitel werden die häufig von den Parteien vorgebrachten Argumente und Behauptungen behandelt.

2. Markenfamilie/Markenserie

Wenn der Widerspruch gegen eine UM-Anmeldung auf mehrere ältere Marken gestützt wird und diese Marken Merkmale aufweisen, die es ermöglichen, sie als Teil ein und derselben „Serie“ oder „Familie“ zu betrachten, so kann durch die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen der angefochtenen Marke und den älteren Zeichen, die Teil der Serie sind, eine Verwechslungsgefahr entstehen. Die Gerichte haben eindeutig darauf hingewiesen, dass die beiden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein müssen (Urteil vom 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 123-127, bestätigt durch das Urteil vom 13/09/2007, C-234/06 P, Bainbridge, EU:C:2007:514, § 63).

- Erstens muss der Inhaber einer Serie älterer Marken den **Benutzungsnachweis** aller zu der Serie gehörenden Marken oder zumindest einer Reihe von Marken, die eine „Serie“ bilden können (d. h. mindestens drei), erbringen.

- Zweitens muss die angemeldete Marke **nicht nur den zur Serie gehörenden Marken ähnlich sein**, sondern muss auch Merkmale aufweisen, die geeignet sind, sie mit der Serie **in Verbindung zu bringen**. Die Verbindung muss dazu führen, dass das Publikum glaubt, dass auch die angefochtene Marke zu der Serie gehört, das heißt, dass die Waren oder Dienstleistungen aus demselben oder einem verbundenen Unternehmen stammen könnten. Dies kann nicht der Fall sein, wenn etwa das der älteren Markenserie gemeinsame Element in der angefochtenen Marke entweder an einer anderen Stelle als der, in welcher es gewöhnlich in den zur Serie gehörenden Marken erscheint, oder mit einem anderen semantischen Inhalt benutzt wird.

Das Argument, dass eine „Markenfamilie“ besteht, muss geltend gemacht werden, ehe die **Frist für die Substantiierung des Widerspruchs** abläuft. Der Widersprechende muss innerhalb derselben Frist nachweisen, dass er die Marken, die die angebliche Familie bilden, auf dem Markt benutzt hat, und zwar in einem solchen Umfang, dass diese Markenfamilie dem relevanten Publikum als Bezeichnung der Waren und/oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens vertraut geworden ist.

Die positive Feststellung, dass der Widersprechende eine Markenfamilie hat, erfordert **die Benutzung von mindestens drei Marken** als Mindestschwelle für die Berücksichtigung dieses Arguments. Der Nachweis der Benutzung von nur zwei Marken kann das Bestehen einer Markenserie nicht begründen.

Marken, die eine „Familie“ bilden und als solche benutzt werden, sind in der Regel eingetragene Marken. Allerdings lässt sich nicht ausschließen, dass die Grundsätze der „Markenfamilie“ auch auf **nicht eingetragene Marken** anzuwenden sind.

Wenn der Widersprechende das Bestehen einer Markenfamilie nachgewiesen hat, wäre es falsch, die angefochtene Anmeldung einzeln mit jeder der älteren Marken zu vergleichen, die zu der Familie gehören. Vielmehr sollte bei der Beurteilung der Ähnlichkeit **ein Vergleich zwischen der angefochtenen Marke und der Familie insgesamt** erfolgen, um festzustellen, ob das angefochtene Zeichen die Merkmale aufweist, die geeignet sind, bei den Verbrauchern die gedankliche Verbindung mit der Markenfamilie des Widersprechenden herzustellen. Der individuelle Vergleich zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen könnte nämlich sogar zu der Feststellung führen, dass die Zeichen einander im Hinblick auf eine Verwechslungsgefahr nicht hinlänglich ähnlich sind, während die gedankliche Verbindung des streitigen Zeichens mit der älteren Markenfamilie der entscheidende Faktor sein könnte, der für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr ausschlaggebend ist.

Die Annahme einer Markenfamilie seitens des Publikums erfordert, dass der **gemeinsame Nenner zwischen der angefochtenen Anmeldung und der älteren Markenfamilie** entweder *per se* oder eine durch Benutzung erworbene **Kennzeichnungskraft aufweisen muss**, die eine direkte gedankliche Verbindung zwischen sämtlichen dieser Zeichen erlaubt. Desgleichen ist die Annahme einer Markenfamilie dann nicht begründet, wenn die weiteren Elemente der älteren Zeichen eine stärkere Auswirkung auf den Gesamteindruck dieser Zeichen haben.

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
Ophtal, Crom-Ophtal, Visc-Ophtal, Pan-Ophtal	ALERGOFTAL	R 0838/2001-1
Waren & Dienstleistungen: Klasse 5 *Gebiet:* Deutschland *Beurteilung:* Die Kammer kam zu dem Schluss, die Unterschiede zwischen den Zeichen seien geeignet, die Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass die angefochtene Marke als zur Markenfamilie des Widersprechenden gehörig wahrgenommen werde (unter der Annahme, dass das Bestehen dieser Markenfamilie erwiesen ist). Insbesondere war die Kammer der Ansicht, dass, während die behauptete „Serie“ jeweils vom Vorhandensein des Suffixes „-ophtal“ (und nicht „oftal“) mit vorangestelltem Bindestrich abhängig sei, das streitige Zeichen weder exakt dasselbe Suffix enthielt noch exakt dieselben Konstruktionsprinzipien aufwies. Bei einer Kombination von „ophtal“ mit „Pan-“, „Crom-“ und „Visc-“ erlangen diese teilweise getrennten Präfixe eine größere Kennzeichnungskraft, was sich recht deutlich auf den Gesamteindruck durch jede der Marken insgesamt auswirkt und in jedem Fall einen ersten Bestandteil liefert, der sich ziemlich eindeutig von der ersten Hälfte – „Alerg“ – der angemeldeten Marke unterscheidet. Der deutsche Verbraucher komme, wenn er „Alergoftal“ sehe, nicht auf die Idee, es in zwei Elemente zu trennen; anders sehe es aus, wenn er bei der Wahrnehmung von Marken, die aus zwei mit einem Bindestrich getrennten Elementen bestehen, dazu aufgefordert werde (§ 14 und 18).		
Ältere Zeichen	**Streitiges Zeichen**	**Fall-Nr.**
TIM OPHTAL, SIC OPHTAL, LAC OPHTAL usw.	OFTAL CUSI	T-160/09
Waren & Dienstleistungen: Klasse 5 *Gebiet:* EU *Beurteilung:* Das Element „Ophtal“, das für ophthalmologische Zubereitungen steht, ist in der Markenfamilie ein schwaches Element. Die Elemente TIM, SIC und LAC sind die kennzeichnungskräftigen Elemente (§ 92-93).		

Die Feststellung, dass eine bestimmte Marke Teil einer Markenfamilie ist, setzt voraus, dass der den **Zeichen gemeinsame Bestandteil identisch oder zwischen den**

Marken sehr ähnlich ist. Die Zeichen müssen dasselbe kennzeichnungskräftige Element enthalten, und dieses Element muss eine unabhängige Rolle bei dem Zeichen insgesamt spielen. Geringfügige grafische Abweichungen in dem gemeinsamen Bestandteil reichen jedoch nicht aus, um die Annahme einer Markenfamilie auszuschließen, da diese Abweichungen vom Publikum als eine moderne Präsentation derselben Produktlinie aufgefasst werden könnten. Dagegen schließen abweichende oder zusätzliche Buchstaben hinsichtlich des gemeinsamen Bestandteils die Annahme einer Markenfamilie im Allgemeinen aus.

In der Regel **befindet sich das gemeinsame Element, das die Familie kennzeichnet, innerhalb der Marken an derselben Stelle**. Daher ist dasselbe (oder sehr ähnliche) Element, das sich in dem streitigen Zeichen an der gleichen Stelle befindet, ein deutliches Anzeichen dafür, dass die spätere Marke gedanklich mit der Markenfamilie des Widersprechenden in Verbindung gebracht werden könnte. Die Tatsache, dass sich ein gemeinsamer Bestandteil in der angefochtenen Marke an einer anderen Stelle befindet, spricht jedoch stark gegen die Herstellung einer solchen gedanklichen Verbindung beim Verbraucher. Beispielsweise ist es unwahrscheinlich, dass das streitige Zeichen ISENBECK gedanklich mit einer Familie von BECK-Marken in Verbindung gebracht wird, in der das Element BECK am Anfang der die Familie bildenden Zeichen steht.

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
UNIZINS, UNIFONDS und UNIRAK	UNIWEB	C-317-10 P
Waren & Dienstleistungen: Klasse 36 (Finanzdienstleistungen) *Gebiet:* Deutschland *Beurteilung:* Mit diesem Urteil hob der Gerichtshof eine Entscheidung des Gerichts auf, da es weder die Struktur der verglichenen Marken **noch den Einfluss der Position des diesen gemeinsamen Elements** auf die Wahrnehmung durch das relevante Publikum angemessen beurteilt hatte (§ 57).		

Beispiele, in welchen die Kammer der Ansicht war, dass eine Markenfamilie bestand:

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
UniSECTOR UniSTARTUP UniSTRATEGIE	uni-gateway	R 0031/2007-1
Waren & Dienstleistungen: Klasse 36 (Finanzdienstleistungen) *Gebiet:* Deutschland *Beurteilung:* Die Kammer war der Ansicht, der Widersprechende habe in der Tat ausreichende Nachweise beigebracht, insbesondere durch Einreichung von Fundstellen aus der einschlägigen Fachpresse, etwa FINANZtest, und durch Verweis auf den beträchtlichen Marktanteil von 17,6 %, den seine „Uni"-Investmentfonds unter den deutschen Fondsmanagementgesellschaften haben, um zu beweisen, dass er die Vorsilbe „UNI" für eine Reihe bekannter Investmentfonds verwende. Aus der Perspektive der Markenfamilie besteht Verwechslungsgefahr, da die relevanten Fachkreise die angemeldete Marke in die Serie einordnen würden, da sie nach einem vergleichbaren Prinzip konstruiert sei (§ 43-44).		
Ältere Zeichen	**Streitiges Zeichen**	**Fall-Nr.**
UNIFIX, BRICOFIX, MULTIFIX, CONSTRUFIX, TRABAFIX, etc.	ZENTRIFIX	R 1514/2007-1
Waren & Dienstleistungen: Klassen 1, 17 und 19 (Klebstoffe) *Gebiet:* Spanien		

Beurteilung: Die Kammer entschied, der Widersprechende habe das Bestehen einer Markenfamilie nachgewiesen. Die Kammer stellte fest, dass erstens das gemeinsame Element „FIX“ nicht kennzeichnungskräftig sei, da es sich nicht um ein spanisches Wort handele und auch seine spanische Bedeutung „fijar“ dem spanischen Verbraucher im Zusammenhang mit Klebstoffen nicht spontan einfalle, da Verben wie „pegar“, „encolar“ oder „adherir“ in diesem Zusammenhang eher verwendet würden. Zweitens habe der Widersprechende ordnungsgemäß nachgewiesen, dass alle die Familie bildenden Marken benutzt werden. Aus Rechnungen und Werbematerial gehe eindeutig hervor, dass die mit diesen Marken versehenen Waren für die Verbraucher auf dem Markt erhältlich seien. Die Verbraucher seien sich daher bewusst, dass eine Markenfamilie bestehe. Drittens weise ZENTRIFIX Merkmale auf, die die Merkmale der Marken in der Familie nachbildeten. Das Element FIX sei am Ende platziert; das ihm vorangehende Element enthalte eine Anspielung mit einiger Relevanz für Klebstoffe; die beiden Elemente seien ohne Satzzeichen, Gedankenstriche oder physische Trennung nebeneinander gestellt; die für die beiden Elemente verwendete Schriftart sei identisch (§ 43-44).

Ältere Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CITIBANK, CITIGOLD, CITICORP, CITIBOND, CITICARD, CITIEQUITY etc.	CITIGATE	R 0821/2005-1 (vom Gericht bestätigt durch T-301/09)

Waren & Dienstleistungen: Klassen 9, 16 (potenziell finanzbezogene Waren)
Gebiet: EU
Beurteilung: Die Kammer stellte fest, die Beweismittel – bestehend insbesondere aus Auszügen aus den Websites, Geschäftsberichten, Presseanzeigen usw. des Widersprechenden – seien mit Verweisen auf die Marken CITICORP, CITIGROUP, CITICARD, CITIGOLD, CITIEQUITY durchzogen. Die Beweismittel wiesen nach, dass CITIBANK der Natur nach eine „Hausmarke“ oder Basismarke sei und dass die Widersprechenden anhand des CITI-Konzepts eine ganze Serie von Untermarken entwickelt hätten. Die angefochtene Marke CITIGATE sei die Art von Marke, die die Widersprechenden ihrem Portfolio von CITI-Marken hinzufügen könnten, insbesondere wenn sie den Kunden eine neue Dienstleistung anbieten und die Betonung auf die Idee des Zugangs legen wollten (§ 23-24).

3. Koexistenz der fraglichen Marken auf dem Markt in denselben Gebieten

Der Anmelder einer Unionsmarke kann geltend machen, dass die einander gegenüberstehenden Marken im relevanten Gebiet koexistieren. Gewöhnlich wird das Argument der Koexistenz vorgebracht, wenn der Anmelder eine nationale Marke besitzt, die der UM-Anmeldung in dem Gebiet entspricht, in dem die Widerspruchsmarke geschützt ist. Der Anmelder kann auch auf die Koexistenz mit einer Marke verweisen, deren Inhaber ein Dritter ist.

Daher sind zwei Situationen zu unterscheiden, die von den Parteien jeweils als „Koexistenz“ bezeichnet werden:

- Die Koexistenz der beiden am Widerspruch beteiligten Marken kann in Bezug auf die Wahrnehmung des relevanten Publikums als überaus deutlicher Hinweis auf fehlende Verwechslungsgefahr gewertet werden (siehe unten).

- Wenn von Mitbewerbern viele ähnliche Marken (außer den beiden am Widerspruch beteiligten Marken) benutzt werden, kann die Koexistenz den Schutzumfang des älteren Rechts beeinträchtigen. Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

3.1. Koexistenz der am Widerspruch beteiligten Marken

In Widerspruchsverfahren bringt der UM-Anmelder am häufigsten vor, die einander gegenüberstehenden Marken koexistierten auf nationaler Ebene und der Widersprechende dulde die Koexistenz. Gelegentlich wird argumentiert, die Koexistenz sei in einer Koexistenzvereinbarung von den Parteien akzeptiert worden.

Die Möglichkeit, dass die Koexistenz zweier Marken auf einem bestimmten Markt in Verbindung mit anderen Umständen dazu beitragen kann, die Gefahr von Verwechslungen zwischen diesen Marken durch das relevante Publikum zu verringern, kann nicht ausgeschlossen werden (Urteil vom 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82). In bestimmten Fällen könnte die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt die Verwechslungsgefahr verringern, die das Amt zwischen zwei einander gegenüberstehenden Marken feststellt (Urteil vom 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86).

Jedoch sollte der Koexistenz keine **zu große** Bedeutung beigemessen werden. Es kann verschiedene Gründe für die Koexistenz zweier Marken auf nationaler Ebene geben, z. B. eine unterschiedliche rechtliche oder tatsächliche Situation in der Vergangenheit oder eine zwischen den Beteiligten geschlossene Vorrechtsvereinbarung.

Obwohl die Auswirkungen der Koexistenz auf die Feststellung von Verwechslungsgefahren daher theoretisch akzeptiert werden, sind die Bedingungen dafür, dass diese Koexistenz einen deutlichen Hinweis auf eine fehlende Verwechslungsgefahr darstellt, in der Praxis sehr schwer festzustellen und selten vorherrschend.

Für den Nachweis des UM-Anmelders, dass die Koexistenz auf der fehlenden Verwechslungsgefahr durch das relevante Publikum beruhte, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein:

- **Vergleichbare Situation**. Die älteren („koexistierenden“) Marken und die fraglichen Marken sind **identisch** mit den am Widerspruch vor dem Amt beteiligten (Urteile vom 11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86 und vom 18/09/2012, T-460/11, Bürger, EU:T:2012:432, § 60-61) und betreffen die gleichen Waren oder Dienstleistungen wie die kollidierenden Marken (Entscheidung vom 30/03/2010, R 1021/2009-1, Eclipse, § 14).

- Die Koexistenz betrifft die in dem Fall relevanten **Länder** (z. B. ist die angebliche Koexistenz in Dänemark irrelevant, wenn sich der Widerspruch auf eine spanische Marke stützt; Urteil vom 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 85). Falls die ältere Marke eine Unionsmarke ist, hat der UM-Anmelder die Koexistenz in der gesamten EU nachzuweisen.

- Es kann nur die Koexistenz auf dem **Markt** berücksichtigt werden. Die Tatsache, dass beide Marken im nationalen Register existieren (formale Koexistenz), ist allein nicht ausreichend. Der Anmelder einer Unionsmarke hat zu beweisen, dass die Marken **tatsächlich benutzt** wurden (Entscheidung vom 13/04/2010, R 1094/2009-2, Business Royals, § 34). Koexistenz ist im Sinne von „gleichzeitiger Benutzung“ übereinstimmender und angeblich kollidierender Marken zu verstehen (Entscheidungen vom 08/01/2002, R 0360/2000-4, No Limits, § 13; und vom 05/09/2002, R 0001/2002-3, Chee.Tos, § 22).

- Der **Zeitraum der Koexistenz** ist zu berücksichtigen. Im Urteil vom 01/03/2005, T-185/03, „Enzo Fusco“, wurde die angebliche Koexistenz von nur vier Monaten ersichtlich als zu kurz erachtet. Außerdem muss sich die Koexistenz der Marken auf einen Zeitraum beziehen, der dem Anmeldedatum der UM-Anmeldung nahe ist (Entscheidung vom 12/05/2010, R 0607/2009-1, Elsa Zanella, § 39).

- Die fehlende Verwechslungsgefahr kann nur aus der „**friedlichen“** Natur der Koexistenz der fraglichen Marken auf dem betreffenden Markt abgeleitet werden (Urteile vom 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2013:302, § 82; vom 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 74; und vom 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Felicie, EU:T:2005:420, § 64). Dies ist nicht der Fall, wenn der Konflikt vor nationalen Gerichten oder Behörden ein Streitpunkt war (Verletzungsverfahren, Widersprüche oder Anträge auf Nichtigerklärung von Marken).

- Ferner wiegt die friedliche Koexistenz der Marken auf dem relevantem nationalen Markt die Verwechslungsgefahr nicht auf, falls diese auf Vorrechtsvereinbarungen zwischen den Parteien beruht, unter anderem auf Vereinbarungen zur Beilegung von Streitigkeiten vor nationalen Gerichten, da diese Vereinbarungen rein wirtschaftliche oder strategische Gründe haben können, selbst wenn sie auf der Beurteilung der rechtlichen Situation durch die Parteien basieren.

Allerdings sind Ausnahmesituationen möglich. In seiner Vorabentscheidung vom 22/09/2011, C--482/09, Budweiser, EU:C:2011:605 stellte der Gerichtshof fest, dass zwei identische Marken zur Bezeichnung identischer Waren auf dem Markt koexistieren können, soweit eine seit langem bestehende **redliche gleichzeitige Benutzung** dieser Marken vorliegt und diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, d. h. die Gewährleistung der Herkunft der Waren und Dienstleistungen gegenüber den Verbrauchern, nicht beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

Was **Koexistenzvereinbarungen** zwischen den Parteien betrifft, verfährt das Amt so, dass diese Vereinbarungen bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr wie sonstige relevante Faktoren berücksichtigt werden können, aber **keinerlei bindende Wirkung für das Amt** haben. Dies trifft insbesondere zu, wenn die Anwendung der relevanten Bestimmungen der UMV und die ständige Rechtsprechung zu einem Schluss führen, der nicht dem Inhalt der Vereinbarung entspricht.

Falls eine Vereinbarung vor nationalen Gerichten streitig oder ein gerichtliches Verfahren anhängig ist und das Amt davon ausgeht, dass das Ergebnis für den fraglichen Fall relevant sein könnte, kann es beschließen, das Verfahren auszusetzen.

Darüber hinaus ist der Widersprechende in der Regel nicht daran gehindert, Widerspruch gegen eine UM-Anmeldung zu erheben, unabhängig davon, ob er zuvor bereits Widerspruch gegen andere (nationale) Marken des Anmelders eingelegt hat. Dies kann nicht als „widersprüchliches Verhalten“ betrachtet und zum Nachteil des Widersprechenden ausgelegt werden, insbesondere da im Widerspruchsverfahren, anders als im Nichtigkeitsverfahren, die Verteidigung durch „Duldung“ nicht zur Verfügung steht (die Vorschriften für Widerspruchsverfahren enthalten keine Entsprechung zu Artikel 54 UMV, nach welchem ein Inhaber einer Unionsmarke zur Verteidigung geltend machen kann, dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren die Benutzung der Unionsmarke während eines Zeitraums von mehr als fünf Jahren geduldet hat.

4. Nachweise tatsächlicher Verwechslungen

Das Bestehen von Verwechslungsgefahr setzt keine tatsächlichen Verwechslungen voraus; es genügt die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Verwechslungen seitens des relevanten Verbrauchers kommen kann. Dies wird vom Gerichtshof ausdrücklich bestätigt: Es muss „keine tatsächliche Verwechslung nachgewiesen werden, sondern nur das Bestehen von Verwechslungsgefahr“ (Urteil vom 24/11/2005, T-346/04, Arthur et Felicie, EU:T:2005:420, § 69).

In der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind alle relevanten Faktoren zu berücksichtigen. Der Nachweis tatsächlicher Verwechslungen ist ein Faktor, der zugunsten von Verwechslungsgefahr spricht; jedoch sollte ihm aus den folgenden Gründen keine zu große Bedeutung beigemessen werden:

- Im normalen Alltagsleben gibt es immer Menschen, die alles verwechseln und missdeuten, während andere ausgesprochen aufmerksam und mit jeder Marke sehr vertraut sind. Daher ist es rechtlich gesehen nicht sinnvoll, die Existenz dieser Menschen hervorzuheben, da dies zu subjektiven Ergebnissen führen könnte.

- Was die Wahrnehmung des angesprochenen Verbrauchers anbelangt, ist die Beurteilung normativ. Der Durchschnittsverbraucher gilt als „normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig“, obwohl rein faktisch betrachtet einige Verbraucher ausgesprochen aufmerksam und gut informiert sind, während andere unachtsam und leichtgläubig sind (Entscheidung vom 10/07/2007, R 0040/2006-4, SDZ Direct World, § 32).

Daher können Nachweise tatsächlicher Verwechslungen die Feststellung von Verwechslungsgefahr nur dann beeinflussen, wenn belegt ist, dass diese Fälle in der Regel mit der Existenz einander gegenüberstehender Marken auf dem Markt in der typischen Handelssituation, an der die entsprechenden Waren bzw. Dienstleistungen beteiligt sind, einhergehen.

Um den Nachweis ordnungsgemäß anhand der Anzahl der Gelegenheiten zu gewichten, in denen tatsächliche Verwechslungen auftraten, muss er im Lichte der Anzahl der Gelegenheiten einer Verwechslung beurteilt werden. Wenn die Geschäftstransaktionen umfangreich sind, die Fälle von Verwechslungen jedoch spärlich, kann diesem Nachweis nur geringes Gewicht beigemessen werden.

Das Fehlen tatsächlicher Verwechslungen ist bereits oben, in Abschnitt 4, im Rahmen der Koexistenz behandelt worden.

5. Frühere Entscheidungen von EU- oder nationalen Behörden zu denselben (oder ähnlichen) Marken

5.1. Frühere Entscheidungen des Amtes

Was frühere Entscheidungen des Amtes in Konflikten zwischen identischen oder ähnlichen Marken angeht, stellt das Gericht fest:

> „[dass] das [EU-]Markenrecht eine autonome Regelung bildet und […] die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen [des Amtes] ausschließlich auf der Grundlage [der UMV] und nicht nach der vorherigen Entscheidungspraxis des HABM zu beurteilen."

(Urteil vom 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 35.)

Das Amt ist daher **nicht durch seine früheren Entscheidungen gebunden**, da jeder einzelne Fall separat und unter Berücksichtigung seiner Besonderheiten behandelt werden muss.

Ungeachtet der Tatsache, dass die früheren Entscheidungen des Amtes nicht bindend sind, sollten ihre Überlegungen und ihr Ergebnis bei der Entscheidung im gegenständlichen Fall **gebührend berücksichtigt** werden. Dies wurde durch das Urteil vom 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75, bekräftigt:

> „[...] ist das Amt verpflichtet, seine Befugnisse im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, wie dem Grundsatz der Gleichbehandlung und dem Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung, auszuüben.
>
> Nach diesen beiden letztgenannten Grundsätzen muss das Amt im Rahmen der Prüfung der Anmeldung einer [Unionsmarke] die zu ähnlichen Anmeldungen ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht […]
>
> Demnach müssen der Grundsatz der Gleichbehandlung und der Grundsatz der ordnungsgemäßen Verwaltung mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden."

Die Indizwirkung der früheren Entscheidungen ist grundsätzlich auf Fälle beschränkt, die eine hinreichend große Ähnlichkeit mit dem gegenständlichen Fall aufweisen. Gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV ist das Amt in Widerspruchsverfahren bei der Ermittlung des Sachverhalts jedoch auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt. Aus diesem Grund kann das Ergebnis aufgrund der verschiedenen von den Parteien vorgelegten Informationen und Nachweise selbst in Fällen mit vergleichbarem Sachverhalt und ähnlichen rechtlichen Problemen dennoch unterschiedlich ausfallen.

5.2. Frühere nationale Entscheidungen und Urteile

Urteile von nationalen Gerichten und Entscheidungen von nationalen Behörden zu denselben oder ähnlichen Marken auf nationaler Ebene **haben keine bindende Wirkung** für das Amt. Nach der Rechtsprechung ist die EU-Regelung für Marken ein

autonomes System, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen sind, und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist. Dementsprechend ist die Eintragbarkeit eines Zeichens als Unionsmarke allein auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsvorschriften zu beurteilen (Urteile vom 13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399,§ 84 und vom 25/10/2006, T-13/05, Oda, EU:T:2006:335, § 59).

Daher haben Entscheidungen, die auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder eines Staats, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist, ergangen sind, für das Amt keine bindende Wirkung (Urteil vom 24/03/2010, T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52).

Dennoch sollten ihre Überlegungen und ihr Ergebnis **gebührend berücksichtigt** werden, insbesondere wenn die Entscheidung in dem Mitgliedsstaat getroffen worden ist, der für das Verfahren relevant ist. Nationale Gerichte haben gute Kenntnisse von den Besonderheiten des jeweiligen Landes, vor allem was die tatsächlichen Marktverhältnisse in dem jeweiligen Waren- und Dienstleistungsbereich betrifft, aber auch hinsichtlich der Wahrnehmung eines Zeichens durch den Abnehmer. Dies kann in bestimmten Fällen für die vom Amt vorgenommene Beurteilung relevant sein.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MURUA		T-40/03
Waren & Dienstleistungen: Klasse 33 *Gebiet:* Spanien *Beurteilung:* Das Gericht berücksichtigte die Überlegungen eines Urteils des nationalen Gerichts, soweit diese die Wahrnehmung von Familiennamen durch das Publikum im relevanten Land erläuterten: In der Frage, ob das relevante Publikum in Spanien dem Nachnamen „Murúa“ in der angemeldeten Marke größere Aufmerksamkeit schenke als dem Nachnamen „Entrena“, ist das Gericht der Ansicht, dass die spanische Rechtsprechung eine hilfreiche Orientierung bieten kann, wenngleich sie für EU-Organe nicht bindend ist (§ 69).		
Älteres Zeichen	**Streitiges Zeichen**	**Fall-Nr.**
	OFTEN	T-292/08
Waren & Dienstleistungen: Klasse 14 *Gebiet:* Spanien *Beurteilung:* Das Gericht erkannte nicht die Relevanz der spanischen Rechtsprechung, wonach das durchschnittliche spanische Publikum eine gewisse Kenntnis der englischen Sprache besitzt, für die Beurteilung des besonderen Falles: Im vorliegenden Fall führte die Klägerin keine tatsächliche oder rechtliche Erwägung aus der von ihr geltend gemachten nationalen Rechtsprechung an, die einen sachdienlichen Hinweis für die Lösung dieses Falles geben kann. … Denn allein die Erwägung, dass der spanische Verbraucher einige englische Wörter kenne, nämlich die Wörter „master“, „easy“ und „food“, erlaubt, selbst wenn sie sich aus der betreffenden nationalen Rechtsprechung ergäbe, nicht dieselbe Schlussfolgerung für das Wort „often“ (§ 85).		

Obwohl es grundsätzlich zulässig ist, sich auf Entscheidungen nationaler Gerichte und Behörden zu stützen, sind diese Entscheidungen **mit aller gebotenen Sorgfalt** zu

prüfen (Urteil vom 15/07/2011, T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 23). In der Regel ist es für das Verständnis einer solchen Entscheidung erforderlich, dass ausreichende Informationen vorgelegt werden, insbesondere zu den Tatsachen, auf die sich die Entscheidung gestützt hat. Ihre Indizwirkung ist daher auf die seltenen Fälle beschränkt, in denen der tatsächliche und rechtliche Hintergrund des Falls in dem Widerspruchsverfahren vollständig dargelegt wurde, schlüssig und eindeutig ist und von den Parteien nicht bestritten wird.

Die obengenannten Richtlinien geben keinen Ausschluss über die Auswirkungen von Urteilen der Unionsmarkengerichten, die sich mit Widerklagen befassen, oder über Nichtigkeitserklärungen von Unionsmarken.

6. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr irrelevante Argumente

6.1. Besondere Vertriebsstrategien

Die vom Amt vorgenommene Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine prognostische Prüfung. Im Gegensatz zu Fällen der Markenverletzung – in denen sich die Gerichte mit besonderen Umständen beschäftigen, bei welchen die besonderen Tatsachen und der spezifische Charakter der Benutzung der Marke entscheidend sind – trifft das Amt die Entscheidungen über die Verwechslungsgefahr auf eine abstraktere Weise.

Aus diesem Grund sind besondere Vertriebsstrategien nicht relevant. Das Amt hat die normalen Umstände, unter denen die mit den Marken gekennzeichneten Waren vertrieben werden, als Bezugsgrundlage heranzuziehen, also die Umstände, die für die in Frage stehende Art von Waren zu erwarten sind. Die besondere Art und Weise, in der die mit den Marken gekennzeichneten Waren vertrieben werden, wirkt sich grundsätzlich nicht auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr aus, da sie sich im Lauf der Zeit und je nach dem Willen der Inhaber dieser Marken ändern kann (Urteile vom 15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; vom 22/03/2012, C-354/11 P, G, EU:C:2012:167, § 73; und vom 21/06/2012, T-276/09, Yakut, EU:T:2012:313, § 58).

So ist etwa die Tatsache, dass eine Partei ihre Waren des täglichen Bedarfs (Weine) zu einem höheren Preis als Mitbewerber zum Verkauf anbietet, ein rein subjektiver Vertriebsfaktor, der als solcher bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr irrelevant ist (Urteil vom 14/11/2007, T-101/06, Castell del Remei Oda, EU:T:2007:340, § 52).

6.2. Bekanntheit einer UM-Anmeldung

Von Anmeldern wird bisweilen eingewandt, es komme aufgrund der Bekanntheit der UM-Anmeldung zu keiner Verwechslungsgefahr mit der älteren Marke. Dieses Argument hat keinen Bestand, denn das Recht an einer Unionsmarke beginnt mit dem Tag, an dem die UM-Anmeldung eingereicht wurde, nicht vorher, und ab diesem Tag ist die Unionsmarke im Hinblick auf ein Widerspruchsverfahren zu prüfen. Bei der Beurteilung, ob für eine Unionsmarke relative Eintragungshindernisse bestehen oder nicht, sind somit Ereignisse oder Tatsachen, die vor dem Anmeldedatum der Unionsmarke stattgefunden haben, irrelevant, da die Rechte des Widersprechenden,

sofern sie der Unionsmarke vorausgehen, älter sind als die Unionsmarke des Anmelders.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

KAPITEL 2

DOPPELTE IDENTITÄT UND VERWECHSLUNGSGEFAHR

KAPITEL 7

UMFASSENDE BEURTEILUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3
1.1 Wesen der umfassenden Beurteilung 3
2 Grundsatz der Wechselbeziehung 3
3 Unvollkommenes Bild 4
4 Auswirkung der Erwerbsart von Waren und Dienstleistungen 5
4.1 Schriftbildliche Ähnlichkeit 5
4.2 Klangliche Ähnlichkeit 7
4.3 Schlussfolgerungen 9
5 Auswirkung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen auf die Verwechslungsgefahr 9
6 Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr von schwach oder nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen 11
6.1 Gemeinsame Bestandteile mit geringer Kennzeichnungskraft 11
6.2. Gemeinsame Bestandteile ohne Kennzeichnungskraft 12
7 Besondere Fälle 13
7.1 Kurzzeichen 13
7.2 Name/Nachnamen 14
7.2.1 Namen 14
7.2.2 Firmennamen in Kombination mit anderen Bestandteilen 15
7.2.3 Vor- und Familiennamen 15
7.3 Farbmarken an sich 20

1 Einleitung

1.1 Wesen der umfassenden Beurteilung

Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung) besteht dann, wenn die Gefahr vorhanden ist, dass das Publikum glauben könnte, die betreffenden Waren und Dienstleistungen stammten, unter der Annahme, dass sie mit der entsprechenden Marke versehen sind, aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Für die Annahme von Verwechslungsgefahr genügt es, dass ein beachtlicher Teil des relevanten Publikums der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinsichtlich der Herkunft der Waren oder Dienstleistungen getäuscht werden kann. Daher muss nicht nachgewiesen werden, dass Verwechslungsgefahr für alle tatsächlichen und potenziellen Verbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besteht.

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist das Vorliegen von Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen; diese Beurteilung hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das Publikum zwischen den beiden Zeichen aufbauen könnte sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und zwischen den Waren und Dienstleistungen (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Das Amt prüft normalerweise die wesentlichsten und gewöhnlich relevanten Faktoren in Bezug auf die Verwechslungsgefahr und stellt ihren Grad fest:

(i) die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen;
(ii) das relevante Publikum und der Grad der Aufmerksamkeit;
(iii) die Ähnlichkeit der Zeichen unter Berücksichtigung ihrer kennzeichnungskräftigen und dominanten Elemente;
(iv) die Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

Im letzten Abschnitt einer Entscheidung, der die umfassende Beurteilung enthält, werden diese Faktoren abgewogen. Jedoch kann die umfassende Beurteilung viele andere Faktoren, die für die Feststellung von Verwechslungsgefahr relevant sind, abwägen (siehe Kapitel 6, Sonstige Faktoren).

2 Grundsatz der Wechselbeziehung

Der Gerichtshof hat den wesentlichen Grundsatz aufgestellt, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse **Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren**, insbesondere zwischen dem zuvor festgestellten Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und den Waren oder Dienstleistungen, impliziert. Daher kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil vom 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dieser Grundsatz der Wechselbeziehung ist für die Analyse der Verwechslungsgefahr wesentlich.

Die Wechselbeziehung dieser Faktoren kommt in 8. Erwägungsgrund der Präambel der UMV zum Ausdruck, wonach der Begriff der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, die ihrerseits von einer Vielzahl von Umständen abhängt, so insbesondere von dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der

gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (Urteil vom 10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 72 und die zitierte ständige Rechtsprechung).

Die Anforderung einer umfassenden Beurteilung und der Grundsatz der Wechselbeziehung bedeuten, dass dort, wo mindestens ein gewisser Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den relevanten Waren/Dienstleistungen besteht, eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen ist, die ein iteratives Verfahren umfasst, das alle relevanten Faktoren abwägt. Dieses Verfahren erfolgt im Abschnitt Umfassende Beurteilung.

In der Praxis bedeutet das, dass das **Amt** unter anderem den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen und den Grad der Aufmerksamkeit, den das relevante Publikum diesen Waren und Dienstleistungen schenkt, den Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen, die Frage, ob der durch eine dieser Vergleichsstufen (schriftbildlich/klanglich/begrifflich) erzeugte Eindruck wichtiger ist, sowie die Kennzeichnungskraft der älteren Marke **abwägen wird**.

Darüber hinaus **werden** die in der umfassenden Beurteilung bewerteten Faktoren entsprechend den besonderen Umständen **variieren**. Zum Beispiel kann das Amt in eindeutigen Fällen, in denen Waren/Dienstleistungen und die Zeichen stark ähnlich oder identisch sind, ohne die Beurteilung aller Faktoren – wie erhöhte Kennzeichnungskraft, Markenfamilie usw. - eine Verwechslungsgefahr feststellen.

Nicht zuletzt ist es nicht möglich, an und für sich darzulegen, ob ein Faktor mehr Gewicht hat als ein anderer, weil diese Faktoren unterschiedliche Grade der relativen Bedeutung in Abhängigkeit von den Umständen haben. Zum Beispiel kann der Grad der schriftbildlichen Ähnlichkeit im Zusammenhang mit Waren, die in der Regel bildlich geprüft werden, mehr Gewicht haben, während der Grad der klanglichen Ähnlichkeit für Waren relevanter sein kann, die in der Regel mündlich bestellt werden.

3 Unvollkommenes Bild

Obwohl der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart als durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig angesehen wird, ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Selbst Verbraucher mit einem hohen Maß an Aufmerksamkeit müssen sich auf ihr unvollkommenes Bild von Marken verlassen (Urteil vom 21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

4 Auswirkung der Erwerbsart von Waren und Dienstleistungen

Der Gerichtshof hat ausgeführt, dass bei der Beurteilung, welches Gewicht dem Grad der Ähnlichkeit der Zeichen im Bild, im Klang und in der Bedeutung beizumessen ist, die Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und die Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, zu berücksichtigen sind (Urteil vom 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).

Aufgrund der Art der fraglichen Waren und Dienstleistungen kann einem der verschiedenen Ähnlichkeitsaspekte (schriftbildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit) aufgrund dessen, wie Waren und Dienstleistungen bestellt und/oder erworben werden, eine größere Bedeutung zukommen. So kann der klangliche oder begriffliche Vergleich bei Waren oder Dienstleistungen, die üblicherweise bildlich geprüft oder vor dem Kauf probiert werden, eine geringere Bedeutung haben. In solchen Fällen kommt es für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr vor allem auf den bildlichen Zeicheneindruck an.

Allerdings ist es wichtig zu betonen, dass, wie bei allen Faktoren, die für Verwechslungsgefahr relevant sind, die Faktoren miteinander verbunden sind und alle besonderen Umstände von Fall zu Fall geprüft werden müssen. Dies bedeutet, dass auf breite Waren- oder Dienstleistungsarten keine allgemeine Regel angewendet werden sollte.

4.1 Schriftbildliche Ähnlichkeit

Ein gutes Beispiel, bei dem schriftbildliche Ähnlichkeit bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr eine größere – jedoch keine ausschließliche – Rolle spielen kann, ist Bekleidung. In Bekleidungsgeschäften können die Kunden im Allgemeinen die Bekleidung, die sie kaufen wollen, selbst auswählen oder werden dabei vom Verkaufspersonal unterstützt. Mündliche Bezugnahmen auf das Produkt und die Marke sind zwar nicht ausgeschlossen, die Wahl des Kleidungsstücks erfolgt aber im Allgemeinen bildlich. Daher erfolgt die bildliche Wahrnehmung der betroffenen Marken im Allgemeinen vor dem Kauf. Folglich spielt der schriftbildliche Aspekt in der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine größere Rolle (Urteile vom 14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; vom 06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 & T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; vom 18/05/2011, T-502/07, McKenzie, EU:T:2011:223, § 50; und vom 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47). Diese Erwägungen spielten bei der Feststellung eine Rolle, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den unten genannten Marken unter anderem für bestimmte Waren in Klasse 25 vorliegt:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		T-502/07
		T-593/10

Die gleichen Erwägungen waren für die Feststellung von Verwechslungsgefahr in den folgenden Fällen, unter anderem auch für bestimmte Waren in Klasse 25, zentral.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
real,-	rear	R 1050/2008-4
PETER STORM	PEERSTORM	T-30/09
		T-376/09

Allerdings bedeutet die Einräumung bevorzugter Berücksichtigung der bildlichen Wahrnehmung nicht, dass identische Wortelemente aufgrund des Vorhandenseins von auffälligen Bildelementen übersehen werden können, wie in dem Fall unten zu sehen ist, in dem Verwechslungsgefahr für Waren in Klasse 25 festgestellt wurde.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	**FISHBONE**	T-415/09 (Rechtsmittel zurückgewiesen C-621/11 P)

In ähnlicher Weise wurde auch befunden, dass der bildliche Eindruck von Marken, die **Videospiele** erfassen, besonders relevant ist, weil diese Waren in der Regel nach einer vollständigen Prüfung ihrer jeweiligen Spezifikationen und technischen Eigenschaften erworben werden, zunächst auf Grundlage von Informationen, die in Fachkatalogen oder im Internet erscheinen, und dann zum Zeitpunkt des Erwerbs. Aus diesen Gründen waren die bildlichen Unterschiede für die Feststellung, dass keine Verwechslungsgefahr im folgenden Fall besteht, der Schlüssel (Urteil vom 08/09/2011, T-525/09, Metronia, EU:T:2011:437, § 38-47).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
METRO	METRONIA	T-525/09

Die schriftbildliche Ähnlichkeit zwischen Zeichen kann auch eine erhöhte Bedeutung haben, wenn die Waren **gewöhnliche Konsumartikel (z. B. Waren in den Klassen 29 und 30)** sind, die am häufigsten in Supermärkten oder in Geschäften erworben werden, in denen Waren in Regalen ausgelegt sind und in denen die Verbraucher eher durch den bildlichen Eindruck der Marke, die sie suchen, geleitet

werden. Folglich waren die bildlichen Unterschiede für die Feststellung, dass im Vereinigten Königreich zwischen den Marken unten keine Verwechslungsgefahr besteht, zentral:

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
	EGLÉFRUIT	T-488/07

Jedoch bedeutet der obige allgemeine Grundsatz nicht, dass für Waren, die in der Regel über einen bildlichen Eindruck hinweg erworben werden, der klangliche Eindruck übersehen werden kann. Dieser letztgenannte Punkt wurde in einem Fall betont, in den die Marken unten involviert waren, wobei der Gerichtshof die Feststellung einer Verwechslungsgefahr bestätigte und befand, dass, obwohl **Computer und Computerzubehör** den Verbrauchern „wie gesehen" auf Regalen in Selbstbedienungsbereichen verkauft werden, die klangliche Identität zwischen den fraglichen Marken in diesem Fall mindestens so wichtig war wie ihre schriftbildliche Ähnlichkeit, weil es ebenso wahrscheinlich ist, dass zum Zeitpunkt des Erwerbs eine mündliche Diskussion der Eigenschaften der Waren und ihrer Marke stattfindet. Darüber hinaus können solche Waren mündlich beworben werden, im Radio oder durch andere Verbraucher.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CMORE		T-501/08

4.2 Klangliche Ähnlichkeit

Im Gegensatz zu den Fällen oben, in denen schriftbildliche Ähnlichkeit eine größere Rolle spielte, kann Ähnlichkeit auf klanglicher Ebene mehr Gewicht als die Ähnlichkeit auf schriftbildlicher Ebene haben, wenn die fraglichen Waren traditionell mündlich bestellt werden. Diese Erwägung kam bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr in dem Fall weiter unten ins Spiel, der sich mit der **Vermietung von Kraftfahrzeugen und damit zusammenhängenden Dienstleistungen** befasste, die in einer erheblichen Zahl von Fällen in mündlicher Form empfohlen und ausgewählt werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CICAR	ZIPCAR	T-36/07

Werden Waren mündlich bestellt, kann die klangliche Wahrnehmung des Zeichens auch von Faktoren wie der wahrscheinlichen Präsenz zahlreicher anderer Klänge beeinflusst werden, die vom Empfänger der Bestellung gleichzeitig wahrgenommen

werden. Solche Erwägungen sind dort relevant, wo die fraglichen Waren in der Regel an Verkaufsstellen mit einem höheren Lautstärkepegel bestellt werden, wie in **Bars oder Nachtclubs**. In solchen Fällen kann es angemessen sein, der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen besondere Bedeutung beizumessen. Diese Erwägungen kamen bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr zwischen den nachstehenden Marken für bestimmte Waren in Klasse 33 ins Spiel (Urteil vom 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MYXERY	MYSTERY	T-99/01

In ähnlicher Weise kann eine besondere Methode oder übliche Weise der Bestellung von Waren bedeuten, dass der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den Zeichen erhöhte Bedeutung beigemessen wird. Beispielsweise hat der Gerichtshof befunden, dass im **Weinsegment,** Verbraucher üblicherweise Wein durch Bezugnahme auf das Wortelement beschreiben und erkennen, das sie kennzeichnet, insbesondere in Bars und Restaurants, in denen Weine mündlich bestellt werden, nachdem sie auf der Weinkarte gesehen wurden (Urteile vom 23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; vom 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; und vom 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Entsprechend kann es in solchen Fällen angemessen sein, der klanglichen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen besondere Bedeutung beizumessen. Diese Erwägungen kamen bei der Feststellung von Verwechslungsgefahr zwischen den Marken für Wein weiter unten ins Spiel, ungeachtet ihrer beachtlichen bildlichen Unterschiede.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MURÚA		T-40/03
		T-35/08

Nichtsdestoweniger bedeutet der obige allgemeine Grundsatz nicht, dass der bildliche Eindruck für üblicherweise mündlich erworbene Waren übersehen werden kann. Tatsächlich hat der Gerichtshof befunden, dass, auch wenn bei Getränken die klangliche Wahrnehmung der Marken zuweilen als ausschlaggebend angesehen

worden ist, die klanglichen Unähnlichkeiten der Marken keine besondere Wichtigkeit verdienten, wenn die spezifischen Getränke Gegenstand des allgemeinen Vertriebs sind und nicht nur in Fachgeschäften verkauft werden, in denen sie mündlich bestellt würden, sondern auch in großen Einkaufszentren, in denen sie über einen bildlichen Eindruck hinweg erworben würden (siehe Urteil vom 03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 106).

4.3 Schlussfolgerungen

Die oben dargelegten Umstände zeigen, dass das Amt in bestimmten Situationen der bildlichen oder klanglichen Wahrnehmung von Marken in Abhängigkeit davon, wie die fraglichen Waren und Dienstleistungen bestellt oder erworben werden, bevorzugte Berücksichtigung einräumen sollte. Allerdings können auch in solchen Situationen identische oder stark ähnliche schriftbildliche oder klangliche Elemente nicht vollständig übersehen werden, weil alle relevanten Faktoren miteinander verbunden sind und in Wechselbeziehung zueinander stehen und alle Umstände von Fall zu Fall entschieden werden müssen.

5 Auswirkung der begrifflichen Ähnlichkeit der Zeichen auf die Verwechslungsgefahr

Eine begriffliche **Ähnlichkeit** zwischen Zeichen mit **analogem** semantischem Inhalt kann zu einer Verwechslungsgefahr führen, wenn die ältere Marke besonders kennzeichnungskräftig ist (Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24, hier stellten beide Zeichen den übergeordneten Begriff einer „springenden Raubkatze“ dar, riefen jedoch nicht die Vorstellung desselben Tieres hervor: einen Puma in der älteren Marke und einen Gepard in der streitigen Marke).

Wenn jedoch im besonderen Fall beide Zeichen **denselben** unterscheidenden Begriff verwenden und die Zeichen zugleich bildliche Ähnlichkeiten aufweisen, kann dies bei fehlender hoher Unterscheidungskraft der älteren Marke zu einer Verwechslungsgefahr führen, wie folgendes Beispiel zeigt.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		Verbundene Rechtssachen T-81/03, T-82/03 und T-103/03
Waren und Dienstleistungen: Klassen 32, 33 *Gebiet:* Spanien (wobei „venado“ „Hirsch“ bedeutet) *Beurteilung:* Der Gerichtshof war der Auffassung, dass den Zeichen die gleiche Konzeption zugrunde liegt und sich die Marken visuell erheblich ähneln. Angesichts des Fehlens einer semantischen Verbindung zwischen einem Hirsch oder einem Hirschkopf und alkoholischen sowie alkoholfreien Getränken konnte nach Auffassung des Gerichts der Konzeption eines Hirschkopfes von vorne in einem Kreis eine zumindest durchschnittliche Unterscheidungskraft für die Bezeichnung von Getränken nicht abgesprochen werden (§ 110). Eine erhöhte Unterscheidungskraft konnte nicht festgestellt werden – Verwechslungsgefahr (für spanischsprachige Verbraucher).		

Eine begriffliche Ähnlichkeit der Zeichen ist unter Umständen nicht ausreichend, um die bildlichen und klanglichen Unterschiede aufzuheben, wenn das gemeinsame Konzept keine Unterscheidungskraft hat.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
K2 SPORTS		T-54/12
Waren und Dienstleistungen: Klassen 18, 25, 28 *Gebiet:* Deutschland und Vereinigtes Königreich *Beurteilung:* Im Gegensatz zur Feststellung der Kammer, dass keine begriffliche Ähnlichkeit besteht, bezieht sich der Begriff „Sport", ungeachtet des beschreibenden Charakters, auf den gleichen Begriff und führt zu der Schlussfolgerung, dass ein Grad der begrifflichen Ähnlichkeit besteht. Der Gerichtshof schlussfolgerte, dass die Ähnlichkeit im Kontext des Gesamteindrucks der Zeichen und insbesondere aufgrund des schwachen kennzeichnungskräftigen Charakters dieses Begriffs schwach ist. Allerdings hob die schwache begriffliche Ähnlichkeit die signifikanten bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen den Zeichen nicht auf (§ 49) – keine Verwechslungsgefahr.		

Gemäß der Rechtsprechung könnten die „Bedeutungsunterschiede zwischen Zeichen deren optische und klangliche Ähnlichkeit neutralisieren" (Urteil vom 12/01/2006, C-361/04, PICARO, ECLI:EU:C:2006:25, § 20). Nach der Praxis des Amtes muss die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt werden, wenn bei einem Aspekt (schriftbildlich/ klanglich/begrifflich) eine Ähnlichkeit festgestellt wird.[1] Daher muss bei der umfassenden Beurteilung von Verwechslungsgefahr geprüft werden, ob die begriffliche Unähnlichkeit ausreicht, um die schriftbildliche und/oder klangliche Ähnlichkeit zwischen den Marken zu neutralisieren. Zudem kann, wie oben in Kapitel 4, Vergleich von Zeichen, Punkt 3.4.4, erläutert, die begriffliche Unähnlichkeit nur festgestellt werden, wenn jede Marke ein eindeutiges Konzept besitzt, das vom Publikum unmittelbar erfasst werden kann, und wenn diese Konezpte unterschiedlich sind.
Die begriffliche Unterscheidung zwischen den Zeichen ist unter Umständen nicht ausreichend, um die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zu neutralisieren.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MUNDICOLOR	MUNDICOR	Verbundene Rechtssachen T-183/02 und T-184/02
Waren und Dienstleistungen: Klasse 2 *Gebiet:* Spanien *Beurteilung:* Während „MUNIDCOLOR" bei spanischen Verkehrskreisen bis zu einem gewissen Grad Gedanken wie „Farben der Welt" oder „farbige Welt" hervorruft, kann diesem Begriff keine eindeutige und bestimmte Bedeutung zugeschrieben werden. In der angemeldeten Marke ist dieselbe Vorsilbe mit der Nachsilbe „cor" verbunden, die im Spanischen keine Bedeutung hat. Somit hat diese Marke trotz der Aussagekraft der Vorsilbe „mundi" (Welt) letztendlich keine semantische Bedeutung für diese Verkehrskreise. Da keines der Zeichen eine eindeutige und bestimmte Bedeutung hat, die diese Verkehrskreise ohne weiteres erfassen können, besteht zwischen ihnen kein ausreichender semantischer Unterschied, um die bildliche und klangliche Ähnlichkeit zu neutralisieren (§ 90-99) – Verwechslungsgefahr.		

[1] Siehe Richtinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identitität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen, Abschnitt 1.3.

Der Feststellung von begrifflicher Ähnlichkeit muss daher eine sorgfältige Beurteilung der originären und erworbenen Kennzeichnungskraft der älteren Marke folgen.

6 Auswirkungen auf die Verwechslungsgefahr von schwach oder nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit von Zeichen wird eine Analyse, ob die übereinstimmenden Bestandteile beschreibend, anspielend oder anderweitig schwach sind, vorgenommen, um den Umfang zu berechnen, in dem diese übereinstimmenden Bestandteile eine geringere oder eine größere Fähigkeit haben, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen. Es kann schwieriger zu bestimmen sein, dass die Verkehrskreise bezüglich der Herkunft aufgrund der Ähnlichkeiten, die einzig zu nicht kennzeichnungskräftigen Elementen gehören, getäuscht werden können.[2]

Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union haben sich im Hinblick auf die Auswirkungen von schwach oder nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen auf die Verwechslungsgefahr im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster auf eine **Gemeinsame Praxis** geeinigt.

6.1 Gemeinsame Bestandteile mit geringer Kennzeichnungskraft

Wenn Marken einen gemeinsamen Bestandteil mit **geringer Kennzeichnungskraft** haben, konzentriert sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß der Gemeinsamen Praxis auf den Einfluss der nicht übereinstimmenden Bestandteile auf den Gesamteindruck der Zeichen. Bei der Beurteilung werden die Ähnlichkeiten/Unterschiede und die Kennzeichnungskraft der nicht übereinstimmenden Bestandteile 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. Eine Verwechslungsgefahr kann auch vorliegen, wenn der Gesamteindruck der Zeichen sehr ähnlich oder identisch ist.

Nachstehend im Rahmen der Gemeinsamen Praxis vereinbarte Beispiele, bei denen angenommen wird, dass der gemeinsame Bestandteil/die gemeinsamen Bestandteile eine geringe Kennzeichnungskraft besitzt/besitzen[3].

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

[2] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke.

[3] Für die Zwecke der Gemeinsamen Praxis 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.

DURALUX	VITALUX	Klasse 44: Schönheitspfleget	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

6.2. Gemeinsame Bestandteile ohne Kennzeichnungskraft

Wenn Marken einen gemeinsamen Bestandteil **ohne Kennzeichnungskraft** haben, konzentriert sich die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäß der Gemeinsamen Praxis auf den Einfluss der nicht übereinstimmenden Bestandteile auf den Gesamteindruck der Zeichen. Bei der Beurteilung werden die Ähnlichkeiten/Unterschiede und die Kennzeichnungskraft der nicht übereinstimmenden Bestandteile berücksichtigt.

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

Nachstehend im Rahmen der Gemeinsamen Praxis vereinbarte Beispiele, bei denen angenommen wird, dass der gemeinsame Bestandteil/die gemeinsamen Bestandteile keine Kennzeichnungskraft besitzt/besitzen[4]:

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 pleasure of connecting	SMARTPHONES.NET	Klasse 9: Mobiltelefone	Keine VER-WECHS-LUNGS-GEFAHR
BANCO MADRID INVEST	BANCO INVEST	Klasse 36: Finanzwesen	Keine VER-WECHS-LUNGS-GEFAHR
FRESH SARDINE	Fresh Sardine!	Klasse 29: Fisch (nicht lebend)	Keine VER-WECHS-LUNGS-GEFAHR
CRE-ART	PRE-ART	Klasse 41: Betrieb einer Kunstgalerie	Verwechs-LUNGS-GEFAHR
TRADENERGY	TRACENERGY	Klasse 9: Solarkollektoren für die Stromerzeugung	Verwechs-LUNGS-GEFAHR
ECO ENERGY	ECO ENERGY	Klasse 9: Solarkollektoren für die Stromerzeugung	Verwechs-LUNGS-GEFAHR

7 Besondere Fälle

7.1 Kurzzeichen

Wie oben angegeben, haben die Gerichte nicht genau definiert, was unter einem Kurzzeichen zu verstehen ist. Auf jeden Fall werden Zeichen aus drei oder weniger Buchstaben/Zahlen vom Amt als Kurzzeichen angesehen.

[4] Für die Zwecke der Gemeinsamen Praxis 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.

Das Gericht hat die Auffassung vertreten, dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen Zeichen, die aus einem einzigen Buchstaben (oder einer Kombination von nicht als Wort erkennbaren Buchstaben) bestehen, **den gleichen Regeln folgt** wie die Beurteilung von Wortzeichen, die aus einem Wort, einem Namen oder einem Phantasiebegriff bestehen (Urteile vom 06/10/2004, T-117/03 - T-119/03 und T-171/03, NL, EU:T:2004:293, § 47-48; und vom10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 49).

Es ist wichtig, bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr den Grad der **originären Kennzeichnungskraft** der älteren Marke und damit deren Schutzumfang zu bestimmen. Siehe hierzu Kapitel 5 dieses Abschnitts, Kennzeichnungskraft der älteren Marke und den Spezialabschnitt über Kurzzeichen.

Hinsichtlich der Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr stellte der Gerichtshof klar, dass der Umstand, dass zwei aus demselben Buchstaben (oder derselben Buchstabenfolge) bestehende Marken unter klanglichen und begrifflichen Gesichtspunkten für identisch befunden werden, dann relevant ist, wenn das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist. In solchen Fällen kann eine Verwechslungsgefahr nur dann sicher ausgeschlossen werden, wenn der von der jüngeren Marke vermittelte **visuelle Eindruck hinreichend unterschiedlich ist** (Urteil T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60).

Folglich kann eine Verwechslungsgefahr sicher ausgeschlossen werden, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen, auch wenn sie denselben Buchstaben enthalten oder aus demselben Buchstaben oder einer Kombination von nicht als Wort erkennbaren Buchstaben bestehen, in hinreichend unterschiedlicher Weise gestaltet sind oder aus hinreichend unterschiedlichen figurativen Elementen bestehen, sodass ihre unterschiedliche graphische Gesamtdarstellung das gemeinsame Wortelement in den Hintergrund treten lässt.

Wenn vom Widersprechenden erfolgreich nachgewiesen wurde, dass seine ältere Marke aufgrund intensiver Benutzung oder eines hohen Bekanntheitsgrads eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, muss die entsprechende Auswirkung auf das Endergebnis einer sorgfältigen Beurteilung unterzogen werden. Einerseits kann die erhöhte Kennzeichnungskraft einer älteren Marke, die nur einen Buchstaben oder eine Buchstabenkombination enthält oder daraus besteht, die Feststellung einer Verwechslungsgefahr nicht rechtfertigen, wenn der visuelle Gesamteindruck der Zeichen so unterschiedlich ist, dass sie sicher unterschieden werden können. Wenn andererseits nachweislich eine aus einem Buchstaben oder einer Buchstabenkombination bestehende speziell ausgestaltete oder zusätzliche figurative Elemente enthaltende Marke verwendet wird, kommt der resultierende breitere Schutzumfang der Form, in der die Marke verwendet wurde, zugute und nicht dem einzelnen Buchstaben als solchem oder einer anderen speziell ausgestalteten Variation.

7.2 Name/Nachnamen

7.2.1 Namen

Im Prinzip sind keine spezifischen Kriterien zu berücksichtigen, wenn Verwechslungsgefahr zwischen Namen beurteilt wird. Allerdings gibt es aufgrund der Art von Namen und Nachnamen bestimmte Aspekte, die ins Spiel kommen (wie wir weiter unten sehen werden), wie beispielsweise, ob ein bestimmter Name und/oder

Nachname im relevanten Gebiet gängig ist oder nicht, und die sorgfältig berücksichtigt und abgewogen werden müssen.

7.2.2 Firmennamen in Kombination mit anderen Bestandteilen

Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr im Zusammenhang mit zusammengesetzten Zeichen, die verschiedene Wortelemente enthalten, von denen eines als Firmenname angesehen werden kann, das heißt, die Firma wird „hinter" der Marke angegeben, muss eine umfassende Beurteilung erfolgen, um zu ermitteln, welches Element als die Marke der betreffenden Waren und Dienstleistungen fungiert. Die zu berücksichtigenden Faktoren umfassen die Kennzeichnungskraft jedes Elements sowie die Größe und/oder den Raum, die/den sie in einer Bildmarke aufweisen, die das dominante Element der einander gegenüberstehenden Zeichen bestimmen.

Wenn der Firmenname nicht das dominante Element ist, obwohl jedes der Elemente, die das Zeichen ausmachen, seine eigene unabhängige kennzeichnungskräftige Rolle haben kann, konzentrieren sich Verbraucher wahrscheinlich mehr auf das Element, das als die spezifische Produktreihe identifizierend angesehen wird, als auf das Element, das als entweder die Firma (weil ihm ein „by" oder ein anderer äquivalenter Begriff vorangestellt ist), die die betreffenden Produkte kontrolliert, oder den Designer, der die Produktreihe kreiert hat, identifizierend angesehen wird.

Daher wird, wann immer es einen ausreichenden Grad an Ähnlichkeit zwischen dem Bestandteil, der als Marke wahrgenommen würde, und einem entgegenstehenden Zeichen gibt, grundsätzliche Verwechslungsgefahr bestehen (vorausgesetzt, dass die anderen relevanten Faktoren erfüllt werden).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BROTHERS	BROTHERS by CAMPER	T-43/05
Waren und Dienstleistungen: Klasse 25 *Gebiet:* Dänemark, Finnland, Schweden *Beurteilung:* Das Element „by CAMPER" wird unter anderem aufgrund der Tatsache, dass der maßgebliche Verkehrskreis diese Wörter als reine Angabe des Unternehmens wahrnimmt, das die entsprechenden Waren produziert, als untergeordnet wahrgenommen. Daher wird der relevante Verbraucher seine Aufmerksamkeit auf das Wort „BROTHERS" konzentrieren und den betreffenden Waren eine gemeinsame Herkunft beimessen (§ 65 und 86) – Verwechslungsgefahr.		

7.2.3 Vor- und Familiennamen

Die Wahrnehmung von Zeichen, die sich aus Personennamen zusammensetzen, kann innerhalb der Europäischen Union von Land zu Land unterschiedlich sein. Familiennamen haben grundsätzlich einen höheren Eigenwert als Herkunftshinweis von Waren oder Dienstleistungen als Vornamen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die allgemeine Erfahrung zeigt, dass der gleiche Vorname zu einer größeren Anzahl von Personen gehören kann, die nichts gemeinsam haben, wohingegen das Vorhandensein des gleichen Nachnamens (vorausgesetzt, er ist im relevanten Gebiet nicht gebräuchlich) die Existenz einer gewissen Verbindung zwischen ihnen (Identität der Personen oder familiäre Verbindung) implizieren kann. Bei der Bestimmung, ob in einem bestimmten Land das relevante Publikum dem Nachnamen im Allgemeinen

größere Kennzeichnungskraft beimisst als dem Vornamen, kann die ständige Rechtsprechung dieses Landes, auch wenn sie für das Amt oder die Gerichtshöfe der EU nicht bindend ist, hilfreiche Richtlinien bieten (Urteil vom 01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 52).

Es gibt Beispiele, bei denen die Anmelder als Verteidigung ihr Recht auf Benutzung ihres Namens geltend machen. Jedoch sind solche Argumente in Widerspruchsverfahren nicht gültig, weil sie das Problem, ob seitens des Publikums Verwechslungsgefahr bestehen wird, nicht beeinflussen. Darüber hinaus verhindert die Eintragung von Marken aufgrund ihres besonderen Schutzes, der in Artikel 12 Buchstabe a UMV und in den entsprechenden nationalen Markengesetzen gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Markenrichtlinie vorgesehen ist, die Benutzung von Namen natürlicher Personen nicht.

- ***Vorname gegen den gleichen Vornamen oder geringfügige Abweichungen davon***

Die Faustregel ist, dass, wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen ausschließlich aus dem gleichen Vornamen bestehen, Verbraucher die gleichen/identischen Waren/Dienstleistungen, die unter diesen Marken vermarktet werden, wahrscheinlich als von der gleichen Quelle stammend wahrnehmen. Es ist klar, dass in Abwesenheit von unterscheidenden Elementen **Verwechslungsgefahr** die notwendige Schlussfolgerung ist.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
GIORDANO	GIORDANO	T-483/08
Waren und Dienstleistungen: Klassen 18, 25 *Gebiet:* Portugal *Beurteilung:* Die zwei fraglichen Wortmarken sind identisch, was die Gefahr erhöht, dass Verbraucher die unter dieser Marke vermarkteten Waren als den gleichen Ursprung habend wahrnehmen können. Außerdem hat der Anmelder nicht gezeigt, dass der italienische Vorname „Giordano“, der beide Marken ausmacht, in Portugal gebräuchlich ist (§ 32) – Verwechslungsgefahr.		
Älteres Zeichen	**Streitiges Zeichen**	**Fall-Nr.**
ELISE	eliza	T-130/09
Waren und Dienstleistungen: Klassen 9, 42 *Gebiet:* Portugal ***Beurteilung:*** Der Gerichtshof ist der Ansicht, dass, auch wenn es nicht sicher ist, dass das relevante Publikum in der Europäischen Union die fraglichen Zeichen zwingend speziell als Diminutive des Namens „Elizabeth“ wahrnimmt, das relevante Publikum diese sicher als stark ähnliche weibliche Namen desselben Ursprungs ansehen wird. In bestimmten Mitgliedstaaten, vor allem im Vereinigten Königreich, Irland, Deutschland und Österreich, werden sie sicher vom relevanten Publikum als Diminutive des vollen Vornamens Elizabeth wahrgenommen (§ 36) – Verwechslungsgefahr.		
Älteres Zeichen	**Streitiges Zeichen**	**Fall-Nr.**
GISELA	GISELE	R 1515/2010-4
Waren und Dienstleistungen: Klasse 25 *Gebiet:* EU *Beurteilung:* Die verglichenen Marken sind beide Abwandlungen des weiblichen Vornamens Giselle alter deutscher und französischer Herkunft und insgesamt sehr ähnlich, sodass Verwechslungsgefahr besteht (§ 14, 15 und 20) – Verwechslungsgefahr.		

- ***Vorname gegen identischen Vornamen plus Nachname***

Wann immer zwei Zeichen den gleichen Vornamen teilen und einer der beiden außerdem einen Nachnamen enthält, und wenn der **Vorname** wahrscheinlich als ein **gebräuchlicher** (allein stehend sehr gebräuchlicher) Name im relevanten Gebiet wahrgenommen wird, ist die Faustregel, dass **keine Verwechslungsgefahr** bestehen wird, da sich Verbraucher bewusst sind, dass es viele Leute mit diesem Namen gibt.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fallnr.
LAURA	LAURA MERCIER	R 0095/2000-2
Waren und Dienstleistungen: Klasse 3 *Gebiet:* Spanien *Beurteilung:* Nach Ansicht der Kammer wird der durchschnittliche spanische Verbraucher, der mit der Marke „LAURA“ für Parfüms vertraut ist, nicht verwirrt sein. Begrifflich wird „LAURA“ als ein gebräuchlicher Vorname in Spanien angesehen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der spanische Durchschnittsverbraucher es in Erwägung zieht, den spezifischeren Namen „LAURA MERCIER“ mit „LAURA“ zu verbinden (§ 16) – keine Verwechslungsgefahr.		

Eine **Ausnahme** gilt, wenn ein bestimmter Vorname im relevanten Gebiet wahrscheinlich als **nicht gebräuchlich** wahrgenommen wird. In solchen Fällen ist es das Vorhandensein dieses nicht gebräuchlichen Elements, das die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf sich zieht, und diese können in Bezug auf die Zuordnung einer gemeinsamen Herkunft der betreffenden Waren/Dienstleistungen in die Irre geführt werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
AMANDA	AMANDA SMITH	R 1892/2007-2
Waren und Dienstleistungen: Klassen 29, 30 *Gebiet:* Spanien *Beurteilung:* Der Begriff „SMITH“ in der Unionsmarkenanmeldung wird von spanischen Verbrauchern als gebräuchlicher angelsächsischer Nachname wahrgenommen werden und weniger Gewicht haben als der Vorname „AMANDA“ (der in Spanien weniger gebräuchlich ist) (§ 31) – Verwechslungsgefahr.		
Älteres Zeichen	**Streitiges Zeichen**	**Fall-Nr.**
ROSALIA	ROSALIA DE CASTRO	T-421/10 (Rechtsmittel zurückgewiesen C-649/11 P)
Waren und Dienstleistungen: Klassen 32, 33, 35 *Gebiet:* Spanien *Beurteilung:* Die Zeichen sind bildlich und begrifflich ähnlich und klanglich sehr ähnlich. Die Produkte sind identisch. Die Dienstleistungen sind ähnlich. Weder der Name ROSALIA noch der Nachname DE CASTRO sind in Spanien gebräuchlich. Keines dieser Elemente hat eine höhere Kennzeichnungskraft als das andere (§ 50 und 51) – Verwechslungsgefahr.		

- ***Vorname plus Nachname gegen identischen Vornamen plus anderen Nachnamen***

Wenn zwei einander gegenüberstehende Zeichen den gleichen Vornamen enthalten, aber von klar unterschiedlichen Nachnamen gefolgt werden, ist die Faustregel, dass **keine Verwechslungsgefahr** besteht. Die Verbraucher werden erkennen, dass sie Waren/Dienstleistungen aus verschiedenen, nicht miteinander verbundenen Unternehmen unterscheiden.

Erfundenes Beispiel: „Michael Schumacher“ „Michael Ballack“ (keine Verwechslungsgefahr).

Allerdings ist, wenn der Gesamteindruck, der durch die Zeichen geschaffen wird, der einer klaren Ähnlichkeit ist, das heißt, wenn die Unterschiede zwischen den Zeichen in dem von den Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck verloren gehen, dann ist das Ergebnis unter Anwendung der normalen Kriterien, dass **Verwechslungsgefahr** besteht.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 (Emidio Tucci fig.)		T-8/03 und verbundene Rechtssachen R 0700/2000- 4 und R 0746/2000-4 Bestätigt durch C-104/05 P
Waren und Dienstleistungen: Klassen 3, 18, 24, 25 *Gebiet:* Spanien *Beurteilung:* Beide Marken bestehen aus der Kombination eines Vornamens mit einem Nachnamen und geben einen ähnlichen Gesamteindruck – Verwechslungsgefahr.		

- ***Vorname plus Nachname gegen anderen Vornamen plus identischen Nachnamen***

Wenn die einander gegenüberstehenden Zeichen den gleichen Nachnamen und vorangestellt verschiedene Vornamen enthalten, wird das Ergebnis stark von der Wahrnehmung des Nachnamens im relevanten Gebiet abhängen. Je weniger gebräuchlich ein Nachname ist, desto wahrscheinlicher wird er die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich ziehen (ungeachtet dessen, ob die Vornamen gebräuchlich sind oder nicht).

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
ANTONIO FUSCO	ENZO FUSCO	T-185/03
Waren und Dienstleistungen: Klassen 18, 25 *Gebiet:* Italien *Beurteilung:* Da angefochten wurde, dass „FUSCO” nicht zu den gebräuchlichsten Nachnamen in Italien gehört, hat der Gerichtshof angenommen, dass der italienische Verbraucher aufgrund der Tatsache, dass er im Allgemeinen dem Nachnamen größere Kennzeichnungskraft beimisst als dem Vornamen, eher den (weder seltenen noch gebräuchlichen) Nachnamen „Fusco“ als die (gebräuchlichen) Vornamen „Antonio“ oder „Enzo“ im Gedächtnis behalten wird. Daher könnte ein Verbraucher, der mit einer mit der angemeldeten Marke ENZO FUSCO versehenen Ware konfrontiert ist, diese Marke mit der älteren Marke ANTONIO FUSCO verwechseln, sodass Verwechslungsgefahr besteht (§ 53 und 67) – Verwechslungsgefahr.		

Im Gegensatz dazu werden Verbraucher, wenn zwei Marken den gleichen Nachnamen haben und dies wahrscheinlich als gebräuchlich (allein stehend sehr gebräuchlich) im relevanten Gebiet wahrgenommen wird, bei der Zuordnung eines gemeinsamen Ursprungs der betreffenden Waren/Dienstleistungen normalerweise nicht irregeführt (Urteile vom 01/03/2005, T-169/03, Sissi Rossi, EU:T:2005:72, § 82-83; und vom 24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 36). Verbraucher sind an Marken gewöhnt, die gebräuchliche Nachnamen enthalten und werden nicht blind annehmen, dass immer dann, wenn ein gebräuchlicher Nachname in zwei einander gegenüberstehenden Zeichen auftaucht, die fraglichen Waren/Dienstleistungen alle die gleiche Herkunft haben.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
VITTORIO ROSSI	CHRISTIAN ROSSI	R 0547/2010-2
Waren und Dienstleistungen: Klassen 18, 25 *Gebiet:* EU *Beurteilung:* Die Verbraucher in der EU sind sich nicht nur der Tatsache bewusst, dass Menschen den gleichen Nachnamen teilen, ohne zwingend verwandt zu sein, sondern sie sind auch fähig, den italienischen Nachnamen „ROSSI“ zu unterscheiden, der in der Modebranche zwei verschiedene Vornamen trägt (§ 33-35) – keine Verwechslungsgefahr.		

- ***Vorname plus Nachname gegen anderen Vornamen plus identischen Nachnamen verbunden in einem Wort***

In Fällen, in denen eines der einander gegenüberstehenden Zeichen aus einem Namen und einem Nachnamen und das andere aus einem Wort besteht, das jedoch von einem Teil des relevanten Publikums in separate Bestandteile zerlegt werden kann, und zwar aufgrund des erkennbaren Vorhandenseins eines Namens und eines Nachnamens, die kombiniert wurden, um das das Zeichen ausmachende Wort zu bilden, wird das Ergebnis Verwechslungsgefahr sein, wann immer der von den Marken hervorgerufene Gesamteindruck Ähnlichkeit hervorruft.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
PETER STORM	Peerstorm	T-30/09
Waren und Dienstleistungen: Klasse 25 *Gebiet:* EU *Beurteilung:* Beide fraglichen Marken bestehen aus einem Vornamen und einem Nachnamen. Es ist unstreitig, dass das Element „Storm“ in den beiden fraglichen Marken ein Nachname sein kann. Die Elemente „Peer” in der angemeldeten Marke bzw. „Peter” in der älteren Marke sind Vornamen. Insbesondere in den nordischen Ländern und in Deutschland ist Peer ein Vorname. Dass die Anmeldemarke als nur ein Wort geschrieben wird, kann die Feststellung, dass beide infrage stehenden Marken aus einem Vornamen und einem Nachnamen zusammengesetzt sind, nicht entkräften (§ 66) – Verwechslungsgefahr.		

- ***Nachname gegen Vorname plus identischer Nachname***

Wenn zwei Zeichen den gleichen Nachnamen enthalten, aber nur einer dieser Namen außerdem einen bestimmten Vornamen enthält, ist die Faustregel, dass normalerweise **Verwechslungsgefahr** besteht. Verbraucher können irregeführt werden und den betreffenden Waren/Dienstleistungen eine gemeinsame Herkunft zuordnen. Das Vorhandensein eines Vornamens in einem der einander gegenüberstehenden Zeichen wird nicht genügen, um dem Verbraucher zu ermöglichen, die Zeichen sicher zu unterscheiden. Der Nachname allein wird als die kurze Version des vollen Namens wahrgenommen werden und dadurch die gleiche Herkunft identifizieren.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
MURÚA		T-40/03
Waren und Dienstleistungen: Klasse 33 *Gebiet:* Spanien *Beurteilung:* Es ist unstreitig, dass das spanische Publikum den Wortbestandteil der Anmeldemarke als einen Eigennamen (Vorname plus Nachnamen) und die ältere Marke als einen Nachnamen erkennen wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das relevante Publikum annehmen wird, der Vorname „Julián“ und der Nachname „Entrena“ in der Anmeldemarke seien ein Zusatz, mit dem ein bestimmtes Weinsortiment des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke ist, oder zumindest eines mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmens gekennzeichnet werden solle (§ 42 und 78) – Verwechslungsgefahr.		
Ältere Zeichen	**Streitiges Zeichen**	**Fall-Nr.**
BRADLEY	VERA BRADLEY	R 1918/2010-1
Waren und Dienstleistungen: Klasse 11 *Gebiet:* EU *Beurteilung:* Das Zeichen, für das die angemeldete Marke Schutz anstrebt, besteht aus dem Begriff „Vera Bradley“, der am wahrscheinlichsten als der Name (Vorname und Familienname) einer Person, fiktiv oder real, angesehen wird. Er setzt sich aus dem Vornamen „VERA“, der ein gebräuchlicher Name für Frauen in zahlreichen Ländern der EU ist, wie beispielsweise in der Tschechischen Republik, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Österreich, Slowenien und dem Vereinigten Königreich, und dem Nachnamen „BRADLEY“, der ein englischer Familienname ist, zusammen. Der zuletzt genannte Nachname ist kein gebräuchlicher Familienname, weder in englischsprachigen Ländern noch in anderen Ländern der Europäischen Union. Auch wenn Verbraucher imstande sein können, aufgrund des Elements „Vera“, das in der älteren Marke keinen Gegenpart hat, zwischen den Zeichen zu unterscheiden, werden sie eine spezifische Produktreihe oder eine erweiterte Form der Marke darin sehen. Folglich können Verbraucher glauben, dass die Marken zu den gleichen Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen gehören (§ 36-37 und 52) – Verwechslungsgefahr.		

7.3 Farbmarken an sich

Wenn Verwechslungsgefahr von zwei Farbmarken an sich beurteilt wird, kann ein klanglicher oder begrifflicher Vergleich der Zeichen nicht erfolgen und die bildlichen Ähnlichkeiten werden von den Farben der Zeichen abhängen.

In der umfassenden Beurteilung berücksichtigt das Amt die Tatsache, dass auch dem „Allgemeininteresse daran Rechnung zu tragen (ist), dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird“ (Urteile vom 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 41, und vom 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52-56). Die originäre Kennzeichnungskraft von Farbmarken an sich ist beschränkt. Der Schutzumfang sollte auf identische oder fast identische Farbkombinationen beschränkt werden.

Älteres Zeichen	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 0755/2009-4

Waren und Dienstleistungen: Klasse 8
Gebiet: EU
Beurteilung: Im vorliegenden Fall sind die Farbkombinationen, die durch verschiedene Farbcodes identifiziert werden, nicht ausreichend nah, um zu Verwechslungsgefahr zu führen, wenn man berücksichtigt, dass die originäre Kennzeichnungskraft beschränkt ist (§ 18). Die Beschwerdekammer bezog sich auf Urteile des EuGH und das Allgemeininteresse, indem sie gewährleistet, dass Farben für Konkurrenten verfügbar bleiben (§ 19). Der Widersprechende bewies keine erhöhte Kennzeichnungskraft (§ 25) – keine Verwechslungsgefahr.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 3

UNBEFUGTE ANMELDUNG DURCH AGENTEN DES MARKENINHABERS (ARTIKEL 8 ABSATZ 3 UMV)

Inhalt

1 Vorbemerkungen 3

1.1 Herkunft von Artikel 8 Absatz 3 UMV 3

1.2 Zweck von Artikel 8 Absatz 3 UMV 4

2 Berechtigung des Widersprechenden 4

3 Anwendungsbereich 5

3.1 Arten von Marken 5

3.2 Ursprung der älteren Marke 6

4 Anwendungsvoraussetzungen 7

4.1 Agenten- oder Vertreterverhältnis 8

4.1.1 Art des Verhältnisses 8

4.1.2 Form der Vereinbarung 10

4.1.3 Geografischer Geltungsbereich der Vereinbarung 11

4.1.4 Maßgeblicher Zeitpunkt 12

4.2 Anmeldung auf den Namen des Agenten 13

4.3 Anmeldung ohne Zustimmung des Markeninhabers 15

4.4 Fehlende Rechtfertigung auf Seiten des Anmelders 17

4.5 Anwendbarkeit nicht nur für identische Zeichen – Waren und Dienstleistungen 19

1 Vorbemerkungen

Nach Maßgabe von Artikel 8 Absatz 3 UMV ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

> die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

1.1 Herkunft von Artikel 8 Absatz 3 UMV

Artikel 8 Absatz 3 UMV beruht auf Artikel 6^{septies} der Pariser Verbandsübereinkunft, der durch die Lissabonner Revisionskonferenz 1958 eingefügt wurde. Dieser schützt Markeninhaber, indem er ihnen das Recht verleiht, unbefugte Eintragungen ihrer Marken durch ihre Agenten oder Vertreter zu verhindern, zu löschen oder als ihre eigenen zu beanspruchen und deren Gebrauch zu verhindern, sofern der Agent bzw. Vertreter seine Handlungsweise nicht rechtfertigen kann. Artikel 6^{septies} lautet wie folgt:

> (1) Beantragt der Agent oder der Vertreter dessen, der in einem der Verbandsländer Inhaber einer Marke ist, ohne dessen Zustimmung die Eintragung dieser Marke auf seinen eigenen Namen in einem oder mehreren dieser Länder, so ist der Inhaber berechtigt, der beantragten Eintragung zu widersprechen oder die Löschung oder, wenn das Gesetz des Landes es zulässt, die Übertragung dieser Eintragung zu seinen Gunsten zu verlangen, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.
>
> (2) Der Inhaber der Marke ist unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 berechtigt, sich dem Gebrauch seiner Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht gestattet hat.
>
> (3) Den Landesgesetzgebungen steht es frei, eine angemessene Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der Inhaber einer Marke seine in diesem Artikel vorgesehenen Rechte geltend machen muss.

Artikel 8 Absatz 3 UMV setzt dies lediglich insofern um, als dem rechtmäßigen Markeninhaber das Recht eingeräumt wird, dem ohne seine Genehmigung eingereichten Anmeldungen zu widersprechen. Die übrigen Bestandteile von Artikel 6^{septies} der Pariser Verbandsübereinkunft werden durch die Artikel 11, 18 und 53 Absatz 1 Buchstabe b UMV umgesetzt. Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b UMV gewährt dem Inhaber das Recht auf Löschung unbefugter Eintragungen, während Artikel 11 und 18 UMV den Inhaber berechtigten, die Benutzung der Marke zu untersagen und/oder die Übertragung der Eintragung auf seinen eigenen Namen zu verlangen.

Da gemäß Artikel 41 UMV ein Widerspruch nur aufgrund der in Artikel 8 UMV genannten Gründe möglich ist, dürfen die zusätzlichen Rechte, die dem Inhaber aufgrund der genannten Bestimmungen gewährt werden, bei Widerspruchsverfahren nicht geltend gemacht werden. Daher werden Anträge des Widersprechenden auf Untersagung des Gebrauchs der Marke des Agenten oder auf Übertragung der Anmeldung auf ihn selbst als unzulässig zurückgewiesen.

1.2 Zweck von Artikel 8 Absatz 3 UMV

Die unbefugte Anmeldung einer Marke des Inhabers durch dessen Agenten oder Vertreter ist mit Treu und Glauben in Zusammenhang mit Abkommen dieser Art über die geschäftliche Zusammenarbeit nicht vereinbar. Den wirtschaftlichen Interessen des Markeninhabers schadet eine unbefugte Aneignung seiner Marke in besonderem Maße, da der Anmelder Kenntnisse und Erfahrungen verwerten kann, die er aus seiner Geschäftsbeziehung mit dem Markeninhaber gewonnen hat, und so ungebührlich von den Anstrengungen und Investitionen des Markeninhabers profitieren kann (dies wurde durch das Urteil vom 06/09/2006, T-6/05, „First Defense (I)“, Randnr. 38 und den folgenden Belegstellen u. a. in den Entscheidungen der Beschwerdekammern vom 19/05/2011, R 0085/2010-4 – Lingham’s, Randnr. 14, vom 03/08/2010, R 1231/2009-2 – Berik, Randnr. 24, und vom 30/09/2009, R 1547/2006-4 – Powerball, Randnr. 17, bestätigt).

Zweck des Artikels 8 Absatz 3 UMV ist somit die Wahrung der berechtigten Interessen von Markeninhabern gegen die willkürliche Aneignung ihrer Marken, indem den Inhabern das Recht gewährt wird, Eintragungen durch Agenten oder Vertreter, die ohne ihre Zustimmung beantragt werden, zu untersagen.

Artikel 8 Absatz 3 UMV manifestiert den Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr. Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV, der den Löschungsanspruch bei Bösgläubigkeit des Anmelders vorsieht, ist ebenfalls eine Ausprägung dieses Prinzips.

Jedoch ist der durch Artikel 8 Absatz 3 UMV gewährte Schutz enger gefasst als der des Artikels 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV, da die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 3 UMV von der Erfüllung einer Reihe weiterer, in dieser Bestimmung festgelegten Voraussetzungen abhängt.

Somit ist die bösgläubige Einreichung einer Anmeldung an sich nicht ausreichend, um den Tatbestand von Artikel 8 Absatz 3 UMV zu erfüllen. Daher ist der Widerspruch zurückzuweisen, falls er trotz des Umstands, dass er ausschließlich auf Böswilligkeit des Anmelders gestützt ist, die erforderlichen kumulativen Bedingungen gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV (siehe Abschnitt IV weiter unten) nicht erfüllt. In diesem Fall ist gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV erst nach Eintragung der Marke ein Angriff im Löschungsverfahren möglich.

2 Berechtigung des Widersprechenden

Gemäß Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe b UMV können nur Inhaber der älteren Marken aufgrund von Artikel 8 Absatz 3 UMV Widerspruch einlegen. Dies steht im Gegensatz sowohl zu Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe a UMV, der vorsieht, dass Widersprüche aufgrund von Artikel 8 Absatz 1 UMV oder Artikel 8 Absatz 5 UMV auch durch dazu befugte Lizenznehmer eingelegt werden können, als auch zu Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c UMV, der vorsieht, dass ein auf Artikel 8 Absatz 4 UMV gestützter Widerspruch auch von Personen eingelegt werden kann, die nach nationalem Recht zur Ausübung des betreffenden Rechts berechtigt sind.

Daraus ergibt sich, dass das Recht, der Anmeldung einer Unionsmarke aufgrund von Artikel 8 Absatz 3 UMV zu widersprechen, ausschließlich den Inhabern der älteren Marken zusteht; Widersprüche, die im Namen Dritter, ob Lizenznehmer oder anderweitig aufgrund der einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften hierzu befugte

Personen, eingelegt werden, werden aufgrund der mangelnden Berechtigung als unzulässig zurückgewiesen.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 30/09/2009, R 1547/2006-4 – Powerball (bestätigt durch Urteil vom 16/11/2011, T-484/09 – Powerball)	Die Kammer hat die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, den auf Artikel 8 Absatz 3 UMV beruhenden Widerspruch zurückzuweisen, insofern bestätigt, als der Widersprechende nicht der Inhaber des früheren Rechts war, sondern lediglich behauptete, Lizenznehmer der Firma Nanosecond Technology Co. Ltd. zu sein.
Entscheidung vom 14/06/2010, R 1795/2008-4 – ZAPPER-CLICK (Rechtsmittel eingelegt, Urteil vom 03/10/2012, T-360/10, „ZAPPER-CLICK“)	Der Beschwerdegegner hat die Anforderung bezüglich des Eigentums der Marke, namentlich des Eigentums an der eingetragenen Marke ZAPPER-CLICK, nicht erfüllt. Im Berufungsverfahren ist das Gericht auf diesen Punkt nicht näher eingegangen.

Ebenso wird der Widerspruch dann, wenn der Widersprechende nicht nachweisen kann, dass er zum Zeitpunkt der Einlegung des Widerspruchs der rechtmäßige Inhaber der Marke war, ohne Prüfung der Sachlage mangels Begründung zurückgewiesen. Die in jedem einzelnen Fall erforderlichen Nachweise hängen von der Art des geltend gemachten Rechts ab. Der gegenwärtige Inhaber kann auch die Rechte seines Rechtsvorgängers geltend machen, wenn das Agenten-/Vertreterverhältnis zwischen dem früheren Inhaber und dem Anmelder begründet war, was allerdings hinreichend zu begründen ist.

3 Anwendungsbereich

3.1 Arten von Marken

Artikel 8 Absatz 3 UMV gilt für ältere „Marken“, die ohne Zustimmung ihres Inhabers als Unionsmarke angemeldet wurden. Artikel 8 Absatz 2 UMV gilt jedoch nicht für Widersprüche, die sich auf diesen Grund stützen, da dort lediglich die Arten älterer Rechte aufgeführt werden, aufgrund derer ein Widerspruch gemäß den Absätzen 1 und 5 dieses Artikels eingelegt werden kann. Es ist somit erforderlich, genauer zu bestimmen, aufgrund welcher Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV Widerspruch eingelegt werden kann, und zwar sowohl ihrer Art als auch ihrem geografischen Geltungsbereich nach.

Da Artikel 8 Absatz 3 UMV diesbezüglich keine Einschränkungen vorsieht und die berechtigten Interessen des tatsächlichen Inhabers angemessen zu schützen sind, ist der Begriff „Marken“ weit auszulegen; er umfasst auch **anhängige Anmeldungen**, da der Geltungsbereich gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV nicht ausdrücklich auf eingetragene Marken beschränkt ist.

Aus den gleichen Gründen fallen auch **nicht eingetragene Marken oder notorisch bekannte Marken** im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft ebenfalls unter den Begriff „Marken“ im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 UMV. Somit fallen sowohl eingetragene als auch nicht eingetragene Marken unter Artikel 8 Absatz 3 UMV, soweit das jeweilige nationale Recht Rechte der zuletzt genannten Art anerkennt.

Demgegenüber bedeutet die ausdrückliche Erwähnung des Begriffs „Marken“, dass Artikel 8 Absatz 3 UMV **nicht für reine Zeichen gilt, die im Geschäftsverkehr verwendet werden** und bei denen es sich *nicht* um nicht eingetragene Marken

handelt. Ebenso dürfen **andere Arten von gewerblichen Schutzrechten,** die ggf. im Nichtigkeitsverfahren Beachtung finden können, in Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 3 UMV nicht geltend gemacht werden.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 08/06/2010, B 1 461 948, „Gu Tong Tie Gao“	Da sich Artikel 8 Absatz 3 UMV nur auf ältere Marken bezieht, waren die vom Widersprechenden im Hinblick auf das Urheberrechtgesetz vorgelegten Nachweise im Hoheitsgebiet Chinas nicht rechtserheblich. Dabei handelt es sich um eine andere Art von gewerblichem Schutzrecht, welches aufgrund der ausdrücklichen Erwähnung im Artikel in Bezug auf „Marken“ ausgeschlossen ist.

Der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 3 UMV besagt eindeutig, dass die Marke, auf die der Widerspruch gestützt wird, **älter** sein muss als die Unionsmarkenanmeldung. **Maßgeblich als Zeitpunkt** ist der **Anmelde- oder Prioritätstag** der angefochtenen Anmeldung. Die Regelungen zur Bestimmung der Priorität des älteren Rechts hängen von der Art des geltend gemachten Rechts ab. Bei durch Eintragung erworbenen älteren Rechten ist dies das Prioritätsdatum, das bei der Bewertung der Frage, ob es der Anmeldung zeitlich vorausgeht, maßgeblich ist, bei durch Benutzung erworbenen Rechten muss das Recht vor dem Tag der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung erworben worden sein. Notorisch bekannte Marken müssen zum Zeitpunkt der Unionsmarkenanmeldung bereits notorische Bekanntheit erworben haben.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 21/12/2009, R 1621/2006-4 – D-Raintank	Die Kammer stellte fest, dass die vom Antragssteller für die Löschung 2003 eingereichten Markenanmeldungen alle nach dem Datum der Einreichung der angefochtenen Unionsmarke und sogar nach dem Datum der Eintragung erfolgten; auf dieser Grundlage konnte nicht festgestellt werden, dass der Antragssteller im Löschungsverfahren zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarke Inhaber einer „Marke“ im Sinne einer eingetragenen Marke wo auch immer auf der Welt für das strittige Zeichen war. Die Kammer bestätigte weiterhin, dass offenkundig niemand eine Forderung auf relative Eintragungshindernisse oder eine Nichtigerklärung auf Rechte stützen kann, die jünger sind als die angefochtene Unionsmarke (Randnr. 53).
Entscheidung vom 19/06/1999, B 3 436, „NORAXON“	Der für die Bestimmung der Anwendbarkeit des Artikels 8 Absatz 3 UMV zu berücksichtigende Zeitraum beginnt an dem Tag, an dem die betreffende Unionsmarkenanmeldung in Kraft getreten ist, d. h. am 26.10.1995. Dies war das Prioritätsdatum in Deutschland, das vom Anmelder geltend gemacht, vom Amt gewährt und im Anschluss daran veröffentlicht wurde, und nicht das Datum der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung beim Amt.

3.2 Ursprung der älteren Marke

Da Artikel 8 Absatz 2 UMV nicht für Widersprüche gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV gilt, kann er auch nicht für die Definition der territorialen Reichweite des Schutzes von Artikel 8 Absatz 3 UMV herangezogen werden. Mangels anderer Verweise in Artikel 8 Absatz 3 UMV auf ein „relevantes Gebiet“ ist es **unerheblich, ob die ältere Marke in der Europäischen Union geschützt ist oder nicht**.

Die praktische Bedeutung dieser Bestimmung liegt gerade in der Rechtsfähigkeit, die dadurch Inhabern von Markenrechten **außerhalb der Europäischen Union** verliehen wird, um diese Rechte vor einer böswilligen Anmeldung zu schützen, da sich Inhaber von Markenrechten in der Europäischen Union zum Schutz ihrer älteren Rechte bei

solchen Handlungen auf die übrigen Gründe von Artikel 8 UMV berufen können. Selbstverständlich erfüllen aber Unionsmarken und in den Mitgliedstaaten geschützte nationale Marken, auf die Widersprüche gemäß Artikel 8 UMV gestützt werden können, ebenfalls die Voraussetzungen für ältere Marken, die als Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV geltend gemacht werden können.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 19/12/2006, B 715 146, „SQUIRT“	Für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 3 UMV ist es unerheblich, wo auf der Welt die Eigentumsrechte geschützt sind. Wenn gemäß Pariser Verbandsübereinkunft die Eigentumsrechte in einem Verbandsland geschützt sein müssen, muss aufgrund der mangelnden Bezugnahme auf ein Gebiet in der UMV, in dem solche Eigentumsrechte bestehen sollen, der Schluss gezogen werden, dass es ausreichend ist, wenn der Widersprechende die Anforderungen des Artikels 5 UMV betreffend „Inhaber von Unionsmarken“ erfüllt. Im vorliegenden Fall hat der Widersprechende eine derartige Anforderung erfüllt, denn es handelte sich um ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Unternehmen.
Entscheidung vom 10/01/2011, 3253 C, „MUSASHI“ (Bildmarke) Löschungsverfahren	Die Tatsache, dass die älteren Eintragungen in Nicht-EU-Ländern erfolgt waren, hat keinen Einfluss auf den strittigen Nichtigkeitsgrund, da Artikel 8 Absatz 2 UMV, der diese territoriale Bedingung auferlegt, für Verfahren aufgrund von Artikel 8 Absatz 3 UMV nicht gilt und nicht für die Definition der territorialen Reichweite des Schutzes gemäß diesem Artikel herangezogen werden kann. Wenn in Artikel 8 Absatz 3 UMV kein Hinweis auf ein „territoriales Gebiet“ vorkommt, muss die Nichtigkeitsabteilung davon ausgehen, dass ältere, in Ländern außerhalb der EU eingetragene Marken die Grundlage für den aufgrund von Artikel 8 Absatz 3 UMV gestellten Nichtigkeitsantrag bilden (Randnr. 33).
Entscheidung vom 26/01/2012, R 1956/2010-1 – Heatstrip (bestätigt durch T-184/12)	Der Widerspruch wurde auf eine unter anderem in Australien geschützte, jedoch nicht eingetragene Marke gestützt. Die Kammer war der Auffassung, dass die vom Widersprechenden vorgelegten Beweismittel dafür sprechen, dass er die Marke in Australien in erheblichem Umfang genutzt hat (Randnr. 3 bzw. 34).
Entscheidung vom 19/05/2011, R 0085/20104 – Lingham’s (Bildmarke)	Der Widerspruch wurde auf eine in Malaysia geschützte Marke gestützt. Durch Vorlage der malaysischen Registrierungsurkunde konnte nachgewiesen werden, dass der Widersprechende der Inhaber der malaysischen Marke ist.

4 Anwendungsvoraussetzungen

Artikel 8 Absatz 3 UMV berechtigt Markeninhaber, der Eintragung ihrer Marken als Unionsmarken zu widersprechen, sofern die folgenden materiellen kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind (siehe Urteil vom 13/04/2011, T-262/09, „First Defense“ (II), Randnr. 61):

1. Der Anmelder ist oder war Agent oder Vertreter des Markeninhabers.
2. Die Anmeldung erfolgt auf den Namen des Agenten oder Vertreters.
3. Die Anmeldung erfolgte ohne Zustimmung des Markeninhabers.
4. Der Agent oder Vertreter ist nicht in der Lage, seine Handlungsweise zu rechtfertigen.
5. Die Zeichen sind identisch oder weisen geringfügige Änderungen auf, und die Waren und Dienstleistungen sind identisch oder stehen in enger Beziehung.

4.1 Agenten- oder Vertreterverhältnis

4.1.1 Art des Verhältnisses

Gemäß dem Zweck dieser Bestimmung, die berechtigten Interessen von Markeninhabern vor der unbefugten Aneignung ihrer Marken durch ihre Geschäftspartner zu wahren, ist der Begriff „Agent“ bzw. „Vertreter“ **breit auszulegen**, damit alle Arten von Vertragsverhältnissen aufgrund von Geschäftsverbindungen (aufgrund eines schriftlichen oder mündlichen Vertrags) erfasst werden, bei denen die eine Seite die Interessen der anderen Seite wahrnimmt, unabhängig von der Qualifizierung des Vertragsverhältnisses (*nomen juris*) zwischen dem Inhaber oder dem Auftraggeber auf der einen und dem Anmelder der Unionsmarke auf der anderen Seite (bestätigt durch Urteil vom 13/04/2011, T-262/09 „First Defense“ (II), Randnr. 64).

Es ist daher für die Zwecke von Artikel 8 Absatz 3 UMV ausreichend, wenn zwischen den Parteien eine Vereinbarung über eine geschäftliche Zusammenarbeit besteht, die ein **Treuhandverhältnis** beinhaltet und dem Anmelder ausdrücklich oder implizit eine allgemeine **Treue- und Loyalitätspflicht** zur Wahrnehmung der Interessen des Markeninhabers auferlegt. Artikel 8 Absatz 3 UMV kann somit beispielsweise auch auf Lizenznehmer des Inhabers oder auf autorisierte Vertriebspartner der mit der Marke gekennzeichneten Waren ausgedehnt werden. Die **Beweislast** für das Vorhandensein eines Agenten-Auftraggeberverhältnisses liegt beim Widersprechenden (bestätigt durch Urteil vom 13/04/2011, T-262/09 „First Defense“ (II), Randnrn. 64 und 67).

Rechtssache Nr.	Kommentar
Urteil vom 09/07/2014, T-184/12 „Heatstrip“	Die Beschwerdekammer war der Ansicht, dass, obwohl zwischen den Beteiligten keine schriftliche Vereinbarung über eine Zusammenarbeit bestand, ihre Beziehung zum Zeitpunkt der UM-Anmeldung in Anbetracht der Geschäftskorrespondenz zwischen ihnen über ein einfaches Käufer-Verkäufer-Verhältnis hinausging. Es bestand vielmehr eine stillschweigende Vereinbarung über eine Zusammenarbeit, aus der für den Anmelder der Unionsmarke eine Treuepflicht resultierte (Randnr. 67).
Entscheidung vom 29/02/2012, B 1 818 791, „HoverCam“ (Bildmarke)	Die Widerspruchsabteilung stellte fest, dass sich aus den vom Widersprechenden vorgelegten Beweismitteln ergab, dass das Verhältnis und sein angestrebter Zweck ein Beispiel einer geschäftlichen Zusammenarbeit ist, über die dem Anmelder eine allgemeine Treue- und Loyalitätspflicht auferlegt wurde, und der Art von Verhältnissen im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 UMV entsprach (S. 5).

Wegen der großen Unterschiede der möglichen vertraglichen Gestaltungen in der Praxis kann darüber nur **fallweise** entschieden werden, wobei darauf abgestellt wird, ob das vertragliche Verhältnis zwischen dem Inhaber/Widersprechenden und dem Anmelder nur auf eine Reihe von gelegentlichen Geschäftsvorgängen beschränkt ist oder umgekehrt, ob es aufgrund seiner Dauer und seines Inhaltes die Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 UMV rechtfertigt (hinsichtlich der relevanten Zeitpunkte für das Vertragsverhältnis, siehe Absatz 4.1.4 unten). Die Testfrage lautet: War die Zusammenarbeit mit dem Inhaber so gestaltet, dass der Anmelder die Möglichkeit hatte, den Wert der Marke zu erfahren, und wurde er hierdurch angetrieben, den Versuch zu unternehmen, diese in seinem eigenen Namen einzutragen?

In jedem Fall muss zwischen den Parteien eine Art Vereinbarung über eine Zusammenarbeit bestehen. Handelte der Anmelder völlig **unabhängig** ohne jegliches

Treuhandverhältnis gegenüber dem Markeninhaber, „so ist er nicht als Agent im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 [UMV] anzusehen“ (bestätigt durch das Urteil vom 13/04/2011, T-262/09 „First Defense“ (II), Randnr. 64).

Rechtssache Nr.	Kommentare
Entscheidung vom 16/06/2011, 4103 C, „D'Angelico“ (Bildmarke) (Nichtigkeitsverfahren).	Die Nichtigkeitsabteilung befand, dass zum Zeitpunkt der der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung alle Parteien gleichzeitige und voneinander unabhängige Rechte an der Marke in den USA und in Japan besaßen und es sich daher nicht um ein Agenten- oder Vertreterverhältnis handelte. Aus diesen Gründen war die Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 UMV nicht möglich.
Entscheidung vom 17/03/2000, B 26 759, „EAST SIDE MARIO'S”	Der bloße Wunsch, eine Geschäftsverbindung mit dem Widersprechenden herzustellen zu wollen, kann nicht als eine zwischen den Parteien abgeschlossene Vereinbarung in Hinsicht auf die Benutzung der angefochtenen Marke angesehen werden.

Ein einfacher **Kunde oder Abnehmer** des Inhabers kann nicht die Merkmale eines „Agenten oder Vertreters“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 UMV erhalten, da diese Personen nicht in einem besonderen Treuhandverhältnis zu dem Markeninhaber stehen.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Urteil vom 13/04/2011, T-262/09, „First Defense“ (II)	Der Widersprechende hat keine Beweismittel vorgelegt, um das Bestehen eines Agenten-Prinzipal-Verhältnis gegenüber dem Anmelder nachzuweisen. Die von dem Widersprechenden an ihn selbst adressierten eingereichten Rechnungen und Bestellformularen würden in einem anderen Kontext zur Vermutung führen können, dass eine geschäftliche Vereinbarung zwischen den Parteien bestand. In dem vorliegenden jedoch hat das Gericht befunden, dass die Beweismittel nicht belegen, dass der Anmelder im Namen des Widersprechenden tätig war, sondern lediglich, dass eine Verbindung zwischen einem Verkäufer und einem Käufer bestand, die ohne eine vorangegangene Vereinbarung zwischen den Parteien zustande gekommen sein kann. Ein solche Verbindung ist für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 UMV nicht ausreichend (Randnr. 67).
Entscheidung vom 26/06/2009, B 955 528, „FUSION“ (Bildmarke)	Das Amt stellte fest, dass die zur Frage der Art von geschäftlicher Beziehung zwischen Widersprechendem und Anmelder eingereichten Beweismittel unzureichend waren, d. h. es konnte nicht ermittelt werden, ob der Anmelder tatsächlich ein Agent oder ein Vertreter war oder nur ein einfacher Käufer für die Waren des Widersprechenden. Demzufolge war das Amt nicht in der Lage, Artikel 8 Absatz 3 UMV zur Anwendung zu bringen.

Für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 UMV ist es unerheblich, ob zwischen den Parteien eine **ausschließliche** Vereinbarung existiert oder nur eine einfache Geschäftsverbindung ohne Ausschließlichkeitsklausel. In der Tat kann eine Vereinbarung über eine geschäftliche Zusammenarbeit, die mit einer Treuepflicht einhergeht, auch dann vorliegen, wenn eine Ausschließlichkeitsklausel nicht besteht (siehe Urteil vom 09/07/2014, T-184/12, „Heatstrip“, Randnr. 69).

Artikel 8 Absatz 3 UMV gilt auch **sinngemäß** bei Formen von geschäftlichen Verbindungen, im Rahmen derer eine Verpflichtung zu Treue und Vertraulichkeit zwischen einem Markeninhaber und einem Repräsentanten entsteht, wie z. B. im Falle von zugelassenen Vertretern und Rechtsanwälten, Beratern, Markenanwälten usw. Ein gesetzlicher Vertreter oder ein leitender Angestellte aus dem Unternehmen des Widersprechenden kann jedoch nicht als Agent oder Vertreter im Sinne von Artikel 8

Absatz 3 UMV geltend gemacht werden, da solche Personen keine Geschäftspartner des Widersprechenden sind. Zweck dieser Bestimmung ist es nicht, den Inhaber vor Verletzungen seiner Interessen aus dem Bereich seines eigenen Unternehmens zu bewahren. Solche Handlungen können möglicherweise sogar als bösgläubig angesehen werden und unter Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV fallen.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 20/03/2000, B 126 633 „Harpoon“ (Bildmarke)	In diesem Fall war der Anmelder ein gesetzlicher Vertreter des Unternehmens des Widersprechenden. Der Widerspruch wurde zurückgewiesen.

4.1.2 Form der Vereinbarung

Die Vereinbarung zwischen den Parteien muss nicht auf einem schriftlichen Vertrag beruhen. Natürlich erleichtert eine formelle Vereinbarung zwischen den Parteien die Bestimmung der genauen Art des zwischen den Parteien bestehenden Verhältnisses. Wie bereits vorstehend erwähnt, sind die Bezeichnung einer solchen Vereinbarung und die von den Parteien gewählte Terminologie nicht entscheidend. Es kommt auf den Inhalt der geschäftlichen Zusammenarbeit an, nicht auf deren formelle Beschreibung.

Auch wenn kein schriftlicher Vertrag besteht, kann eine Geschäftsvereinbarung im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 UMV aus Indizien und Beweismitteln geschlossen werden, wie der Geschäftskorrespondenz zwischen den Parteien, Rechnungen und Aufträgen über Waren, die an den Agenten verkauft wurden, oder Gutschriften und andere Bankinstrumente (wobei stets zu berücksichtigen ist, dass für die Zwecke von Artikel 8 Absatz 3 UMV eine reine Kundenbeziehung nicht ausreicht). Sogar Vereinbarungen über die Streitbeilegung können relevant sein, sofern sie über die Art des früheren Verhältnisses zwischen den Parteien Aufschluss geben.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 07/07/2003, R 336/2001-2 –GORDON and SMITH (Bildmarke)	Die Widerspruchsabteilung hat aufgrund der Korrespondenz, wonach zwischen den beiden Parteien eine lange und enge Geschäftsbeziehung bestand, zu Recht festgestellt, dass zwischen dem Anmelder und den Widersprechenden ein Agenturverhältnis bestand. Das Antrag stellende Unternehmen fungierte als Vertriebspartner der Waren des Widersprechenden (Randnr. 19).

Außerdem können Aspekte wie dem Anmelder auferlegte Umsatzziele, die Zahlung von Lizenzgebühren, die Herstellung der durch die Marke erfassten Waren unter Lizenz oder die Unterstützung beim Aufbau eines örtlichen Vertriebsnetzes als starke Anzeichen für das Vorliegen einer Geschäftsbeziehung im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 UMV gewertet werden.

Das Gericht entschied auch, dass eine aktive Zusammenarbeit zwischen einem Anmelder einer Unionsmarke und einem Widersprechenden bei der Bewerbung des Produkts für dessen bessere Vermarktung ein Treuhandverhältnis gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV schaffen könnte.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 26/01/2012, R 1956/2010-1, „Heatstrip“ (Rechtsmittel – bestätigt durch T-184/12)	Das Gericht bestätigte die Feststellungen der Kammer, die der Auffassung war, dass ein rechtsverbindliches Vertragsverhältnis anhand der Geschäftskorrespondenz zwischen den Parteien einschließlich des E-Mail-Verkehrs nachgewiesen werden kann. Die Kammer hat daher die E-Mail-Korrespondenz zwischen den Parteien untersucht, um zu bestimmen, worum jede Partei die andere ersucht hat (Randnr. 50). Die Kammer stellte fest, dass sich aus den E-Mails ergab, dass beide Parteien zur Förderung des Produkts durch Werbung in Broschüren und Ausstellungen auf Messen aktiv zusammengearbeitet haben, um die bestmöglichen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Inverkehrbringen zu schaffen; so hat der Widersprechende das entsprechende Material geliefert, und der Anmelder hat es an die Gegebenheiten des deutschen Marktes angepasst (Randnr. 54). Die Kammer stellte daher fest, dass die E-Mail-Korrespondenz auf eine Vereinbarung über eine geschäftliche Zusammenarbeit zwischen den Parteien von einer Art hinwies, die ein Treuhandverhältnis begründet (Randnr. 56). Das Gericht wies die Argumente des Anmelders, dass es zwischen den Parteien keine Zusammenarbeit gab (da der Anmelder nicht in die Vertriebsstruktur des Widersprechenden eingebunden war, keinem Wettbewerbsverbot unterlag und die Kosten des Verkaufs und der Bewerbung der Produkte zu tragen hatte), zurück und bestätigte die Entscheidung der Kammer (Randnrn. 67ff.).

Andererseits kann der bloße Wunsch des Anmelders, in Geschäftsbeziehungen mit dem Widersprechenden einzutreten, nicht als eine zwischen den Parteien geschlossene Vereinbarung angesehen werden. Potenzielle Agenten oder Vertreter fallen nicht unter Artikel 8 Absatz 3 UMV (siehe B 26 759 „East Side Mario’s“, vorstehend zitiert).

4.1.3 Geografischer Geltungsbereich der Vereinbarung

Obwohl der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 3 UMV nichts über den geografischen Geltungsbereich der Vereinbarung zwischen dem Markeninhaber und seinem Agenten oder Vertreter aussagt, ist diese Vorschrift **auf Beziehungen zu beschränken, die sich auf die EU oder einen Teil davon erstrecken**.

Dies steht mit den wirtschaftlichen Erwägungen von Artikel 8 Absatz 3 UMV besser in Einklang, wonach Agenten oder Vertreter daran gehindert werden sollen, eine Geschäftsbeziehung in einem bestimmten Gebiet dadurch unzulässig auszunutzen, dass eine unbefugte Anmeldung für die Marke des Prinzipals genau in diesem Gebiet erfolgt, in dem der Anmelder eher von der vom Markeninhaber geschaffenen Infrastruktur und seinem Know-how infolge seiner früheren Geschäftsbeziehung mit dem Inhaber profitieren kann. Da die nach Artikel 8 Absatz 3 UMV untersagte Einreichung einer Anmeldung im Hinblick auf den Erwerb von Markenrechten in der EU gleichkommt, muss die Vereinbarung auch dieses Gebiet betreffen.

Daher erweist sich diesbezüglich eine zielgerichtete Auslegung als notwendig, wonach Artikel 8 Absatz 3 UMV nur für Vereinbarungen gilt, die sich ganz oder teilweise auf das Hoheitsgebiet der EU beziehen. In der Praxis bedeutet dies, dass weltweite oder europaweite Vereinbarungen unter diese Bestimmung fallen, ebenso Vereinbarungen, die sich auf einen oder mehrere Mitgliedstaaten erstrecken oder nur auf einen Teil ihres Hoheitsgebiets, unabhängig davon, ob sie auch Drittstaaten umfassen. Umgekehrt fallen Vereinbarungen, die lediglich Drittstaaten betreffen, nicht darunter.

4.1.4 Maßgeblicher Zeitpunkt

Das Agenten-Vertreterverhältnis muss **vor dem Tag der Anmeldung** der Unionsmarke begründet worden sein. Es ist daher unerheblich, ob der Anmelder nach diesem Zeitpunkt Verhandlungen mit dem Widersprechenden aufgenommen oder einseitige Angebote für ein Vertreter- oder Agentenverhältnis unterbreitet hat.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 19/05/2011, R 0085/2010-4 – Lingham's	Der Widersprechende hat dem Anmelder eine Sondervollmacht erteilt, in der er der Einreichung von Markenanmeldungen durch den Anmelder zustimmt. Im Anschluss an diese Sondervollmacht hat der Anmelder eine Unionsmarke angemeldet. Nach der Anmeldung hat der Widersprechende die Sondervollmacht wiederrufen und Widerspruch eingelegt. Die Kammer war der Auffassung, dass der maßgebliche Zeitpunkt der Anmeldetag ist. Zu diesem Zeitpunkt lag die Zustimmung des Inhabers vor. Der Widerruf hatte Auswirkungen auf die Zukunft (*ex nunc)* (und wirkt sich nicht auf die Gültigkeit der im Rahmen der Sondervollmacht unternommenen Handlungen aus), keine rückwirkenden Auswirkungen (*ex tunc*) (so, als hätte die Sondervollmacht nie existiert) (Randnr. 24).
Urteil vom 06/09/2006, T-6/05, „FIRST DEFENSE" (I)	Die Beschwerdekammer hätte prüfen müssen, ob die Streithelferin am Tag der Anmeldung der betreffenden Marke noch durch diese Zustimmung gebunden war (Randnr. 50).

Doch selbst dann, wenn die Vereinbarung zwischen den Parteien formell **nach dem Anmeldetag** abgeschlossen worden ist, kann sich aus den vorgelegten Nachweisen dennoch ergeben, dass die geschäftliche Zusammenarbeit zwischen den Partnern bereits vor der Unterzeichnung des betreffenden Vertrages bestand und dass der Anmelder bereits zuvor tatsächlich als Agent, Vertreter, Vertriebspartner oder Lizenznehmer des Widersprechenden tätig war.

Andererseits muss die Vereinbarung zwischen den Parteien zum Zeitpunkt der Anmeldung **technisch gesehen nicht mehr in Kraft sein**. Der Verweis auf eine Einreichung durch einen „Agenten oder Vertreter" sollte nicht als Formerfordernis angesehen werden, das zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung zu erfüllen war. Artikel 8 Absatz 3 UMV gilt auch für **Vereinbarungen, die vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke beendet wurden**, sofern zu diesem Zeitpunkt ein nachwirkendes Treueverhältnis vernünftigerweise bestand (bestätigt durch Urteil vom 13/04/2011, T-262/09 „First Defense" (II), Randnr. 65).

Artikel 8 Absatz 3 UMV und Artikel 6^{septies} der Pariser Verbandsübereinkunft bieten keinen Schutz für Markeninhaber, die unachtsam sind und sich nicht von sich aus darum bemühen, Markenschutz zu erwirken. Nachvertragliche treuhänderische Verpflichtungen bedeuten, dass keine der Parteien die Beendigung einer Vereinbarung als Vorwand benutzen kann, um sich ihrer Verpflichtungen zu entledigen, etwa durch Beendigung einer Vereinbarung und Anmeldung einer Marke unmittelbar im Anschluss daran. Sinn und Zweck von Artikel 8 Absatz 3 UMV und von Artikel 6^{septies} der Pariser Verbandsübereinkunft besteht darin, eine Situation zu verhindern, in der ein Vertreter in Land A eines Prinzipals, der Inhaber von Marken in Land B ist, und der die mit der Marke versehenen Waren im Interesse des Prinzipals in Land A vermarkten soll, die Einreichung einer Markenanmeldung in Land A als Waffe gegen den Prinzipal nutzt, etwa, um diesen dazu zu zwingen, mit dem Vertreter weiterzuarbeiten und ihn davon abzuhalten, in den Markt in Land A einzutreten. Dasselbe Grundprinzip gilt auch dann, wenn eine Vereinbarung zwar vorliegt, der Vertreter diese jedoch beendet, um sich

daraus einen Vorteil zu verschaffen und aus denselben Gründen eine Marke anzumelden. Dadurch entstehen dem Prinzipal allerdings keine absoluten Rechte, um in anderen Ländern Markenschutz zu erwirken. Allein die Tatsache, dass der Prinzipal Inhaber einer Marke in Land B ist, verleiht ihm nicht das absolute Recht, Marken in allen anderen Ländern zu erwerben; die in anderen Ländern eingetragenen Marken sind grundsätzlich voneinander unabhängig und können gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Pariser Verbandsübereinkunft unterschiedliche Inhaber haben. Artikel 6^{septies} der Pariser Verbandsübereinkunft stellt nur insofern eine Ausnahme von diesem Grundsatz dar, als dies aufgrund der vertraglichen oder faktischen Verpflichtungen der beteiligten Parteien gerechtfertigt ist. Es ist nur insoweit gerechtfertigt, als die sich daraus ergebende Unionsmarke gemäß Artikel 18 UMV dem Prinzipal „gehören“ würde (siehe Entscheidung vom 19/11/2007, R 0073/2006-4 – Porter, Randnr. 26).

Dies sollte von Fall zu Fall geprüft werden, und der entscheidende Faktor sollte die Frage sein, ob es dem Anmelder noch möglich war, geschäftliche Vorteile aus der abgelaufenen Geschäftsbeziehung mit dem Markeninhaber zu ziehen und von dessen Know-how und den Kontakten, die er aufgrund dieser Position geknüpft hat, zu profitieren.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 19/11/2007, R 0073/2006-4 – Porter	Die angefochtene Anmeldung wurde nicht während der Gültigkeit der zwischen Gallant (Inhaber von Anteilen an Porter, Anmelder) und Yoshida (Widersprechender) geschlossenen Vereinbarungen eingereicht, die Gallant die Anmeldung einer Unionsmarke ermöglichten, sondern fast ein Jahr nach Beendigung der letzten Vereinbarung (Randnr. 25). Die Kammer stellte fest, dass nachvertragliche treuhänderische Verpflichtungen nicht für die Ewigkeit, sondern lediglich für eine gewisse Übergangszeit nach Beendigung der Vereinbarung bestimmt sind, in der die Parteien ihre Geschäftsstrategien neu definieren können, und stellte u. a. fest, dass jedes nachvertragliche Verhältnis zwischen Yoshida und Gallant zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke ausgelaufen war (Randnr. 27).
Entscheidung vom 21/02/2002, B 167 926, „AZONIC“	In diesem Fall sind weniger als drei Monate nach Ablauf eines Vertragsverhältnisses wie z. B. einer Lizenzvereinbarung ein Zeitraum, in dem nach wie vor davon ausgegangen werden konnte, dass das Treuhandverhältnis zwischen den Parteien besteht und dem Anmelder eine Treuepflicht auferlegt.

4.2 Anmeldung auf den Namen des Agenten

Gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV ist von der Eintragung auch eine Marke ausgeschlossen, die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers auf seinen eigenen Namen anmeldet. Normalerweise lässt sich ganz einfach überprüfen, ob diese Anforderung erfüllt wurde, indem der Name des Anmelders mit demjenigen der Person verglichen wird, die in den Beweismitteln als Agent oder Vertreter des Inhabers auftaucht.

Der Agent oder Vertreter kann jedoch versuchen, diese Bestimmung zu **umgehen**, indem er die Anmeldung durch einen Dritten vornehmen lässt, den er entweder kontrolliert oder mit dem er die eine oder andere Form von Übereinkunft zu diesem Zweck getroffen hat. In solchen Fällen ist eine flexiblere Vorgehensweise gerechtfertigt. Wenn also aufgrund der Art des Verhältnisses zwischen der Person, die die Anmeldung einreicht, und dem Agenten klar ist, dass die Situation tatsächlich genauso ist, als ob die Anmeldung vom Agenten selbst eingereicht worden wäre, kann

Artikel 8 Absatz 3 UMV immer noch zur Anwendung gebracht werden, trotz der offensichtlichen Diskrepanz zwischen dem Namen des Anmelders und dem Namen des Agenten des Inhabers.

Ein solcher Fall könnte eintreten, wenn die Anmeldung nicht im Namen des Unternehmens des Agenten, sondern im Namen einer natürlichen Person eingereicht wird, die **dieselben wirtschaftlichen Interessen** wie der Agent hat, beispielsweise der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende oder der gesetzliche Vertreter. Da in diesem Fall der Agent oder der Vertreter noch Vorteile aus der Anmeldung ziehen könnte, ist zu bedenken, dass die natürliche Person den gleichen Beschränkungen unterliegt wie das Unternehmen.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 21/02/2002, B 167 926, „AZONIC“	Die Widerspruchsabteilung war der Auffassung, dass trotz der Tatsache, dass die Unionsmarkenanmeldung im Namen der natürlichen Person Herr Costahaude anstatt direkt im Namen der juristischen Person STYLE'N USA, INC. eingereicht wurde, die Situation tatsächlich genauso war, als ob die Anmeldung im Namen der juristischen Person erfolgt wäre.
Entscheidung vom 28/05/2003, B 413 890, „CELLFOOD“	Wenn also aufgrund der Art des Verhältnisses zwischen der Person, die die Anmeldung einreicht, und dem Agenten klar ist, dass die Situation tatsächlich genauso ist, als ob die Anmeldung vom Agenten selbst eingereicht worden wäre, kann Artikel 8 Absatz 3 UMV immer noch zur Anwendung gebracht werden, trotz der offensichtlichen Diskrepanz zwischen dem Namen des Anmelders und dem Namen des Agenten des Inhabers.

Hat darüber hinaus die Person, die die angefochtene Anmeldung einreicht, auch den **Vertrag, der das Agenturverhältnis begründet**, im Namen des Unternehmens **unterzeichnet**, so müsste dies als starker Indikator für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 UMV gewertet werden, da in diesem Fall der Anmelder nicht leugnen können wird, von den der Gesellschaft auferlegten Verboten unmittelbare Kenntnis zu haben. Ebenso würde die Tatsache, dass die das Agenturverhältnis begründende Vereinbarung eine **Klausel** enthält, wonach das Unternehmen persönlich für die Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen des Agenten verantwortlich gemacht wird, als ein weiteres Indiz dafür gewertet werden, dass die Einreichung der Anmeldung unter das Verbot gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV fällt.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 21/02/2002, B 167 926, „AZONIC“	Unter Berücksichtigung der Position des bevollmächtigten Vertreters des Unternehmens des Lizenznehmers war das Amt der Auffassung, dass trotz der Tatsache, dass die Unionsmarkenanmeldung im Namen dieser natürlichen Person erfolgt ist, die Situation tatsächlich genauso war, als ob die Anmeldung durch die juristische Person eingereicht worden wäre, d. h. das Unternehmen des Lizenznehmers. Die im Namen der Ersteren erfolgte Unionsmarkenanmeldung könnte sich aufgrund der Geschäftsbeziehung zwischen den beiden unmittelbar auf Letztere auswirken; außerdem sollte davon ausgegangen werden, dass der Vorsitzende bzw. stellvertretende Vorsitzende eines Unternehmens denselben Beschränkungen unterliegt wie das Unternehmen oder zumindest im Fall der Beendigung ihrer Geschäftsbeziehung vorübergehend daran gebunden sein sollte. Diese Position wird dadurch gestärkt, dass es im vorliegenden Fall in der erneuerten Vereinbarung eine Klausel gibt, die das Recht des Lizenzgebers auf sofortige Kündigung für den Fall begründet, dass „… control of STYLE’N (the licensee) is transferred and the management thereby changed” (die Kontrolle über STYLE’N [der Lizenznehmer] übertragen und die Leitung dadurch geändert wird), was zeigt, dass die Leitung des Unternehmens des Lizenznehmers ebenfalls an die Bedingungen der Vereinbarung gebunden war.

Ähnliches gilt, wenn der Agent oder Vertreter und der Anmelder zwar unterschiedliche juristische Personen sind, aus den Beweismitteln jedoch hervorgeht, dass sie von derselben natürlichen Person **kontrolliert, verwaltet oder geleitet** werden. Aus den vorstehend dargelegten Gründen ist es angemessen, den „Schleier des Unternehmens zu lüften“ und Artikel 8 Absatz 3 UMV auch auf diese Fälle anzuwenden.

4.3 Anmeldung ohne Zustimmung des Markeninhabers

Auch wenn das Fehlen der Zustimmung des Markeninhabers eine **notwendige Voraussetzung** für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 UMV ist, hat der **Widersprechende nicht nachzuweisen, dass es dem Agenten nicht gestattet war,** die Unionsmarkenanmeldung einzureichen. Die bloße **Behauptung**, dass die Anmeldung ohne Zustimmung erfolgte, ist im Allgemeinen **ausreichend**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass vom Widersprechenden nicht erwartet werden kann, dass er eine „negative“ Tatsache wie **das Nichtvorliegen** einer Zustimmung beweist. In diesen Fällen **wird die Beweislast umgekehrt**, und der Anmelder muss nachweisen, dass die Anmeldung berechtigt war, oder seine Handlungsweise anderweitig rechtfertigen.

Im Hinblick auf die Notwendigkeit, den rechtmäßigen Inhaber angemessen vor unbefugten Handlungen seines Agenten zu schützen, sollte die Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 UMV nur dann in Abrede gestellt werden, wenn die Zustimmung des Inhabers ausreichend **eindeutig, präzise und unbedingt** war (siehe beispielsweise Urteil vom 06/09/2006, T-6/05, „First Defense“ (I), Randnr. 40).

Auch wenn der Inhaber der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung ausdrücklich zugestimmt hat, kann seine Zustimmung nicht als ausreichend eindeutig angesehen werden, wenn er nicht auch ausdrücklich angegeben hat, dass die Anmeldung auf den Namen des Agenten erfolgen kann.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 07/07/2003, R 336/2001-2 – GORDON and SMITH (Bildmarke)	„Angesichts der Bedeutung ihrer Wirkung – Erlöschen des ausschließlichen Rechts der Inhaber der in den Ausgangsverfahren betroffenen Marken, also eines Rechts zur Kontrolle des ersten Inverkehrbringens im EWR – muss die Zustimmung auf eine Weise geäußert werden, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt“ (Randnr. 19).

Ebenso kann selbst dann, wenn der Inhaber der Einreichung einer Unionsmarkenanmeldung ausdrücklich zugestimmt hat, seine Zustimmung für die Zwecke von Artikel 8 Absatz 3 UMV nicht als ausreichend präzise angesehen werden, falls keine Hinweise auf die spezifischen Zeichen vorliegen, die der Anmelder als Unionsmarken einreichen darf.

Im Allgemeinen wird es einfacher sein, zu beurteilen, ob der Eigentümer der Einreichung zugestimmt hat, wenn die Bedingungen, zu denen ein Agent oder Vertreter eine Unionsmarke anmelden kann, hinreichend **vertraglich** geregelt sind oder sich aus anderen **unmittelbaren Nachweisen** (Schreiben, schriftliche Erklärungen usw.) ergeben. In den meisten Fällen reicht dies aus, um nachzuweisen, ob der Markeninhaber seine ausdrückliche Zustimmung erteilt oder ob der Anmelder die Grenzen der Zustimmung überschritten hat.

In anderen Fällen liegt entweder kein Vertrag vor, oder der Vertrag ist unzureichend. Auch wenn der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 3 UMV im Prinzip weit genug gefasst ist, um auch eine **stillschweigende oder implizite Zustimmung** zu umfassen, sollte auf eine solche Zustimmung nur dann geschlossen werden, wenn die Nachweise bezüglich der Absichten des Markeninhabers ausreichend klar sind. **Liegen keine Anhaltspunkte** für eine ausdrückliche oder implizite Zustimmung vor, **so ist zu vermuten, dass keine Zustimmung vorliegt**.

Auch wenn die **Indizien** auf eine implizite Zustimmung hinweisen, so sollten **Unklarheiten oder Zweifel zugunsten des Widersprechenden** ausgelegt werden, da es normalerweise recht schwierig ist, festzustellen, ob eine solche Zustimmung ausreichend klar und eindeutig ist.

Beispielsweise ist allein die Tatsache, dass der Markeninhaber unbefugte Anmeldungen auf den Namen des Agenten in Drittstaaten geduldet hat, nicht geeignet, einen Vertrauenstatbestand zugunsten des Anmelders dahingehend zu begründen, dass der Inhaber auch die Anmeldung einer Unionsmarke nicht beanstanden wird.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 31/01/2001, B 140 006, „GORDON und SMITH“ (Bildmarke) (bestätigt durch Entscheidung vom 07/07/2003, R 336/2001-2)	Allein die Tatsache, dass die Widersprechenden nicht unmittelbar nach Erhalt der entsprechenden Mitteilung Widerspruch gegen die Handlung des Anmelders zur Eintragung der Marke eingelegt haben, galt nicht als Zustimmung.

Aus der Tatsache, dass der Inhaber eine Handlungsweisen außerhalb der Grenzen eines Vertrags (etwa die Benutzung des Zeichens) duldet, kann nicht gefolgert werden, dass die Anmeldung der Unionsmarke keinen Verstoß gegen die geltende Treuepflicht darstellte, falls die Zustimmung nicht eindeutig, präzise und unbedingt war.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Verbundene Rechtssachen T-537/10 und T-538/10, „FAGUMIT“	Die Anmelderin (die Inhaberin der Unionsmarke im Löschungsverfahren) hat ihre Argumentation auf die angeblich vom Markeninhaber erteilte Zustimmung konzentriert. Das Gericht (wie auch die Beschwerdekammer) befand, dass die Zustimmung zur Eintragung der Marke auf den Namen des Vertreters oder Agenten eindeutig, präzise und unbedingt sein muss (Randnrn. 22-23). Das Dokument, auf das sich der Inhaber der Unionsmarke berief, ergab keine Zustimmung im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 UMV (Randnr. 28). Der Inhaber der Unionsmarke wurde in diesem Dokument nicht erwähnt, und es wird darin auch nicht auf die Möglichkeit der Eintragung des Zeichens als Marke Bezug genommen. Der Inhaber der Unionsmarke kann sich nicht darauf stützen, dass der Nichtigkeitsantragssteller der Benutzung des Zeichens durch andere als die im Dokument genannten Unternehmen nicht widersprochen hat. Die Benutzung der Marken ist im Rahmen des Inverkehrbringens der vom Nichtigkeitsantragssteller erzeugten Güter erfolgt. Eine solche Benutzung fügt sich aber in die Logik der Zusammenarbeit zwischen dem Antragssteller im Nichtigkeitsverfahren und den Vertreibern seiner Erzeugnisse ein und weist nicht auf einen Verzicht auf das Zeichen hin, der es jedem ermöglicht, dieses Zeichen oder seinen dominierenden Bestandteil als Unionsmarke anzumelden (Randnr. 27)

Selbst wenn die Zustimmung des Markeninhabers als eindeutig, präzise und unbedingt gilt, muss festgestellt werden, ob diese Zustimmung einen **Inhaberwechsel** in Form einer Übernahme des Vermögens überdauert.

Rechtssache Nr.	Kommentar
Urteil vom 06/09/2006, T-6/05, „FIRST DEFENSE“ (I)	Das Gericht hat einen so gearteten Fall an die Beschwerdekammer zurückverwiesen, die prüfen sollte, ob die Zustimmung an den Anmelder der Unionsmarke die Übernahme des Vermögens des ehemaligen Markeninhabers überdauert hatte und ob der neue Markeninhaber am Tag der Anmeldung der Marke in den Vereinigten Staaten (der Widersprechende) noch immer durch diese Zustimmung gebunden war. Für den Fall, dass der Widersprechende durch diese Zustimmung nicht mehr gebunden war, wies das Gericht darauf hin, dass die Kammer weiter hätte prüfen müssen, ob sich der Anmelder auf einen berechtigten Grund berufen konnte, der das Fehlen einer solchen Zustimmung kompensieren konnte.

4.4 Fehlende Rechtfertigung auf Seiten des Anmelders

Da der Widersprechende, wie vorstehend bereits erwähnt, die fehlende Zustimmung nicht beweisen kann, ist die Beweislast umgekehrt, und der Anmelder hat nachzuweisen, dass die Einreichung der Anmeldung mit Zustimmung des Inhabers erfolgte. Obwohl Artikel 8 Absatz 3 UMV die fehlende Zustimmung des Inhabers und das Fehlen einer Rechtfertigung der Handlungsweise des Anmelders als zwei eigenständige Voraussetzungen behandelt, überlappen sich diese beiden Voraussetzungen insoweit, als dann, wenn der Anmelder darlegt, dass die Einreichung der Anmeldung auf einer Vereinbarung beruhte oder mit Zustimmung erfolgte, er auch seine Handlungsweise gerechtfertigt hat.

Außerdem kann sich der Anmelder auch auf andere Umstände berufen, aus denen sich ergibt, dass er zur Einreichung der Anmeldung der Unionsmarke auf seinen eigenen Namen berechtigt war. Falls eine unmittelbare Zustimmung nicht nachgewiesen werden kann, werden nur außergewöhnliche Umstände als berechtigte Gründe gewertet, da eine Verletzung der berechtigten Interessen des Inhabers ohne ausreichende Hinweise darauf, dass er beabsichtigte, dem Agenten die Anmeldung auf seinen eigenen Namen zu bewilligen, vermieden werden sollte.

So kann beispielsweise angenommen werden, dass der Inhaber stillschweigend der Einreichung der Anmeldung zugestimmt hat, wenn er nicht innerhalb einer angemessenen Frist reagiert, nachdem er von der Absicht des Anmelders, die Anmeldung einer Unionsmarke auf seinen eigenen Namen einzureichen, unterrichtet wurde. Doch kann auch dann nicht von einer Zustimmung des Inhabers zu der Anmeldung ausgegangen werden, wenn der Agent im Vorfeld nicht hinreichend deutlich gegenüber dem Inhaber zum Ausdruck gebracht hat, in wessen Namen die Anmeldung erfolgen soll.

Ein berechtigter Grund liegt beispielsweise auch dann vor, wenn der Inhaber gegenüber seinem Agenten den Eindruck erweckt hat, dass er die Marke aufgegeben hat oder nicht am Erlangen oder an der Aufrechterhaltung von Rechten in dem betreffenden Gebiet interessiert ist, beispielsweise durch Aufgabe der Benutzung der Marke über einen längeren Zeitraum hinweg.

Will der Inhaber die Gebühren für die Eintragung der Marke sparen, so gibt dies dem Agenten noch nicht das Recht, selbst tätig zu werden, da der Inhaber durchaus noch daran interessiert sein kann, die Marke in dem betreffenden Territorium ohne Eintragung zu benutzen. Dies ist eine geschäftliche Entscheidung, die an sich noch nicht dahingehend gewertet werden darf, dass der Inhaber alle Rechte an der Marke aufgeben will.

Rechtfertigungen, die lediglich auf den wirtschaftlichen Interessen des Anmelders beruhen, wie der Notwendigkeit, seine Investitionen in den Aufbau eines örtlichen Vertriebsnetzes zu sichern und die Marke in dem betreffenden Gebiet zu bewerben, sind keine berechtigten Gründe im Sinne des Artikels 8 Absatz 3 UMV.

Ebenso wenig kann der Anmelder erfolgreich damit argumentieren, er habe Anspruch auf eine gewisse finanzielle Entschädigung für die Anstrengungen und Aufwendungen beim Aufbau des Goodwills für die Marke. Auch wenn eine solche Vergütung verdient oder sogar ausdrücklich vertraglich vereinbart ist, kann der Anmelder die Eintragung der Marke auf seinen eigenen Namen nicht als Druckmittel für den Erhalt von Geld oder einer finanziellen Entschädigung vom Widersprechenden benutzen, sondern sollte versuchen, seine Streitigkeit mit dem Inhaber anderweitig beizulegen, entweder im Wege einer einvernehmlichen Lösung oder aber einer Schadensersatzklage.

Schließlich ist es, wenn der Anmelder keine Rechtfertigungsgründe für seine Handlungsweise vorbringt, nicht Sache des Amtes, Spekulationen in dieser Hinsicht anzustellen (siehe Urteil vom 09/07/2014, T-184/12, „Heatstrip“, Randnrn. 73 und 74).

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 06/10/2011, 4443 C, „CELLO“	Bezüglich des als Begründung angeführten Arguments, die Anmeldung der Unionsmarke sei zum Schutz des Goodwills der Marke in der EU erfolgt, der lediglich aufgrund der Handelsaktivitäten aufgebaut worden sei, war die Nichtigkeitsabteilung der Auffassung, dass die Tatsache, dass ein Händler (Alleinvertriebs- oder anderer Händler) den Goodwill der Marke des Inhabers innerhalb des ihm zugewiesenen Gebietes weiterentwickelt, zu den üblichen Aufgaben eines Händlers gehört und an sich sowie mangels anderer Umstände keinen berechtigten Grund für die Aneignung der Marke des Inhabers durch den Händler darstellen kann.
Entscheidung vom 10/01/2011, 3253 C, „MUSASHI“ (Bildmarke)	Im Hinblick auf die Begründung wirtschaftlicher Ansprüche der Partei, die die Unionsmarke anmeldet, und ihres Arguments, sie hätte Anspruch auf eine gewisse finanzielle Entschädigung, da sie den Schutz des Zeichens auf EU-Ebene sowie dessen Übertragung auf die Partei, die die Löschung beantragt hat, erlaubt hätte, wurde entschieden, dass dies kein berechtigter Grund im Sinne von Artikel 8 Absatz 3 UMV sein könnte. Auch wenn eine solche Vergütung verdient ist, kann der Inhaber der Unionsmarke die Eintragung einer Marke auf seinen eigenen Namen nicht als Druckmittel für den Erhalt einer Zahlung (von der Person, die die Löschung beantragt hat) benutzen (Randnr. 47).
Rechtssache Nr.	**Kommentar**
Entscheidung vom 07/07/2003, R 336/2001-2 – GORDON and SMITH (Bildmarke)	Eine Handlung, die die Interessen des Markeninhabers beeinträchtigt, wie zum Beispiel die Markenanmeldung im Namen des Agenten oder eines Vertreters ohne die Zustimmung des Markeninhabers, und die mit der alleinigen Absicht getätigt wird, die eigenen Interessen des Agenten oder des Vertreters zu sichern, ist nach Artikel 8 Absatz 3 UMV als nicht gerechtfertigt anzusehen. Dasselbe gilt hinsichtlich des zweiten Arguments des Antragstellers, wonach sein Vorgehen gerechtfertigt gewesen sei, da der Antragssteller selbst die Kosten der Registrierung getragen habe. Die Interessen des Markeninhabers können nicht den finanziellen Aufwendungen des Agenten oder des Vertreters untergeordnet werden. Die Tatsache, dass ein Widersprechender nicht Willens sein mag die die Registrierungskosten zu tragen, verleiht nicht automatisch dem Agenten oder Vertreter das Recht, die Anmeldung der Marke im eigenen Namen zu tätigen. Ein solches Vorgehen würde eine Verletzung der Vertrauens- und Loyalitätspflicht des Agenten oder Vertreters gegenüber dem Markeninhaber darstellen (Randnr. 24).

4.5 Anwendbarkeit nicht nur für identische Zeichen – Waren und Dienstleistungen

Artikel 8 Absatz 3 UMV sieht vor, dass von der Eintragung einer Unionsmarke auch eine Marke ausgeschlossen ist, „die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers [...] auf seinen eigenen Namen anmeldet.“ Diese ausdrückliche Bezugnahme auf die Marke des Prinzipals vermittelt auf den ersten Blick den Eindruck, dass die angemeldete Unionsmarke dieselbe Marke wie die ältere Marke sein muss.

Eine wörtliche Auslegung von Artikel 8 Absatz 3 UMV würde demzufolge zu dem Schluss führen, dass die Anmeldung dieser Marke nur möglich ist, wenn der Agent oder Vertreter eine mit der Marke des Inhabers identische Marke anmelden möchte.

Außerdem nimmt der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 3 UMV nicht auf Waren oder Dienstleistungen Bezug, für die die Anmeldung eingereicht wurde und für die die ältere Marke geschützt ist; er bietet somit auch keine Orientierungshilfe bei der Frage, wie

das genaue Verhältnis zwischen den jeweiligen Waren und Dienstleistungen aussehen sollte, wenn der Artikel zur Anwendung gelangen soll.

Allerdings würde die Anwendung von Artikel 8 Absatz 3 UMV ausschließlich auf identische Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen diese Bestimmung weitgehend wertlos machen, da der Anmelder die Rechtsfolgen dieser Bestimmung durch geringfügige Änderungen entweder der älteren Marke oder des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses umgehen könnte. Dies würde die Interessen des Inhabers erheblich schädigen, insbesondere, wenn die ältere Marke bereits benutzt wird und die vom Anmelder vorgenommenen Änderungen so gering wären, dass Verwechslungsgefahr bestehen bliebe. Die Zulassung der Eintragung der Marke würde trotz ihrer Ähnlichkeit mit der älteren Marke außerdem dem Anmelder das Recht geben, die spätere Eintragung und/oder Benutzung der älteren Marke durch den ursprünglichen Inhaber innerhalb der EU durch Geltendmachung der Artikel 8 Absatz 1 UMV oder Artikel 9 Absatz 1 UMV oder gleichwertiger Bestimmungen im nationalen Recht zu verhindern.

Zusammenfassend ist im Hinblick auf die Notwendigkeit eines angemessenen Schutzes des rechtmäßigen Inhabers vor unfairen Praktiken durch dessen Vertreter eine restriktive Auslegung von Artikel 8 Absatz 3 UMV zu vermeiden. Artikel 8 Absatz 3 UMV ist daher nicht nur dann anzuwenden, wenn die jeweiligen **Marken identisch sind, sondern auch,**

- wenn das vom Vertreter oder Agenten angemeldete Zeichen im Wesentlichen die ältere Marke wiedergibt, und zwar allenfalls mit geringfügigen Änderungen, Zusätzen oder Streichungen, die die Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht wesentlich beeinträchtigen; und

- wenn die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen in enger Beziehung stehen oder wirtschaftlich gleichwertig sind. Mit anderen Worten, es kommt letztendlich darauf an, ob die Waren oder Dienstleistungen des Anmelders vom relevanten Publikum als „autorisierte“ Produkte aufgefasst werden, deren Qualität nach wie vor in irgendeiner Weise vom Widersprechenden „garantiert“ wird und deren Inverkehrbringen für den Widersprechenden im Hinblick auf die im Rahmen der älteren Marke geschützten Waren und Dienstleistungen angemessen erscheint.

Es folgen einige Beispiele von einander gegenüberstehenden **Zeichen**, bei denen nach Auffassung des Amtes Artikel 8 Absatz 3 UMV anwendbar ist:

Ältere Marke	Unionsmarken-anmeldung	Rechtssache Nr.
FIRST DEFENSE  (2 ältere amerikanische Rechte)		Entscheidung vom 04/05/2009, R 0493/2002-4 – First Defense (II) Urteil vom 13/04/2011, T-262/09, „FIRST DEFENSE“ (II)
		Entscheidung vom 03/05/2012, R 1642/2011-2 – Maritime Acopafi (Bildmarke)
 BERIK (Wortmarke) (2 ältere Rechte)		Entscheidung vom 03/08/2010, R 1367/2009-2 – BERIK DESIGN (Bildmarke)
 BERIK (Wortmarke) (2 ältere Rechte)		Entscheidung vom 03/08/2010, R 1231/2009-2 – BERIK (Bildmarke)
NORAXON	NORAXON	Entscheidung vom 19/06/1999, B 3 436 „NORAXON“
Apex	APEX	Entscheidungen vom 26/09/2001, B 150 955 und B 170 789, „APEX“

Es folgen Beispiele von einander gegenüberstehenden **Waren und Dienstleistungen**, bei denen nach Auffassung des Amtes Artikel 8 Absatz 3 UMV anwendbar ist:

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 04/05/2009, R 0493/2002-4 – FIRST DEFENSE (II)	Die Kammer stellte fest, dass die angefochtenen *Reizstoffsprühgeräte* in Klasse 13 unter den *nicht explosiven Verteidigungsgegenstand* des Inhabers*, der seiner Art nach ein in einem Aerosolbehälter abgefüllter organischer Reizstoff ist*, fallen. Sie war allerdings der Auffassung, dass sich der Schutz nicht auf die angefochtenen *Hieb- und Stichwaffen, Munition und Geschosse* erstreckte. Dabei handelt es sich um Waren, für die dem Inhaber keine Geschäftstätigkeit zugemutet werden kann. Hieb- und Stichwaffen und Munition unterscheiden sich von Pfeffersprays zu stark, als dass sie unter Artikel 8 Absatz 3 UMV fallen, da der Widersprechende ein äußerst spezifisches Produkt in Verkehr bringt (Randnrn. 19 bis 24). In seinem Urteil vom 13/04/2011, T-262/09, hat das Gericht das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten zur Ähnlichkeit der Waren nicht geprüft.
Entscheidung vom 03/05/2012, R 1642/2011-2 – Maritime Acopafi (Bildmarke)	Die Kammer stellte fest, dass die Formulierung lediglich darauf hindeutet, ob die angemeldete Marke im Wesentlichen sowohl hinsichtlich der Zeichen als auch der Waren/Dienstleistungen mit dem älteren Recht identisch ist und daher verboten werden kann. Andererseits würde der Nutzen dieser Bestimmung bei einer zu wörtlichen Auslegung geschwächt, denn betrügerische Agenten könnten dadurch die Eintragung der Marken ihres Prinzipals mit nur geringfügigen Änderungen oder unwichtigen Zusätzen erwirken. Trotz dieser Erwägungen darf die Bestimmung jedoch nur dann angewandt werden, wenn die Zeichen und die Waren/Dienstleistungen im Wesentlichen gleich oder weitgehend gleichwertig sind (Randnr. 18). In Anbetracht dessen bestätigte die Kammer die Feststellungen der Widerspruchsabteilung, wonach sich die Benutzung der älteren Marke für die *Einrichtung von Unterkunftsmöglichkeiten in der Seefahrt sowie auf Offshore-Ölplattformen und ähnlichen Einrichtungen auf hoher See* grundsätzlich von den Dienstleistungen des Anmelders in Klasse 42 unterschied (*wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhard- und -software*).
Entscheidung vom 03/08/2010, R 1367/2009-2 – Berik (Bildmarke)	Die Kammer stimmte mit der Nichtigkeitsabteilung dahingehend überein, dass nicht davon ausgegangen werden konnte, dass die Waren des Nichtigkeitsantragsstellers in Klasse 25 in enger Beziehung zu den Waren des Anmelders in Klasse 18 *Leder und Lederimitationen* stehen bzw. wirtschaftlich gleichwertig sind. Bei Letzteren handelt es sich um Rohmaterialien für Erzeuger von Waren aus Leder oder Lederimitaten; sie sind daher für eine andere Zielgruppe bestimmt und nutzen andere Vertriebskanäle als die durch die Marken des Nichtigkeitsantragsstellers erfassten Waren (Randnrn. 30 und 31). Sie stimmte mit der Nichtigkeitsabteilung weiter darin überein, dass nicht davon ausgegangen werden konnte, dass die Waren des Nichtigkeitsantragsstellers in Klasse 25 in enger Beziehung zu den Waren des Anmelders in Klasse 16 stehen bzw. wirtschaftlich gleichwertig sind, auch wenn beispielsweise einige der angefochtenen Waren als Merchandising-Artikel für eine Bekleidungslinie verwendet werden könnten (Randnrn. 28-30).

Rechtssache Nr.	Kommentar
Entscheidung vom 27/02/2012, B 1 302 530, „GEOWEB / NEOWEB“	Im Hinblick auf die Notwendigkeit eines wirksamen Schutzes des rechtmäßigen Inhabers vor unfairen Praktiken durch seine Vertreter ist eine restriktive Auslegung von Artikel 8 Absatz 3 UMV zu vermeiden. Artikel 8 Absatz 3 UMV ist daher nicht nur dann anzuwenden, wenn die jeweiligen Marken identisch sind, sondern auch, wenn die vom Vertreter oder Agenten angemeldete Marke im Wesentlichen die ältere Marke wiedergibt, und zwar allenfalls mit geringfügigen Änderungen, Zusätzen oder Streichungen, die die Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht wesentlich beeinträchtigen. In Einklang mit der vorstehenden Argumentation erstreckt sich Artikel 8 Absatz 3 UMV nicht nur auf Fälle, in denen die jeweiligen Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen völlig identisch sind, sondern gilt auch dann, wenn die einander gegenüberstehenden Waren und Dienstleistungen in enger Beziehung stehen oder wirtschaftlich gleichwertig sind. Mit anderen Worten, es kommt letztendlich darauf an, ob die Waren oder Dienstleistungen des Anmelders vom relevanten Publikum als „autorisierte“ Produkte aufgefasst werden, deren Qualität nach wie vor in irgendeiner Weise vom Widersprechenden „garantiert“ wird (Randnr. 20).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 4

RECHTE GEMÄSS ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UND ARTIKEL 8 ABSATZ 4A UMV

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Struktur von Artikel 8 Absatz 4 UMV 3

3 Bedingungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV 4

3.1 Berechtigung: Dem Widersprechenden direkt verliehene Rechte 5

3.2 Arten von Rechten, die unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallen 6

3.2.1 Einleitung 6

3.2.2. Nicht eingetragene Marken 7

3.2.3 Sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen 7

3.3. Benutzungsanforderungen 11

3.3.1 Nationaler Standard 11

3.3.2 Europäischer Standard – Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich lokaler Bedeutung 11

3.4 Älteres Recht 22

3.5 Schutzumfang 22

4 Nachweis des für den Schutz eines Zeichens maßgeblichen Rechts. 23

4.1 Beweislast 23

4.2 Beweismittel und Beweisanforderungen 25

4.2.1 Nationales Recht 25

4.2.2 Unionsrecht 28

5 Artikel 8 Absatz 4a UMV — Der Schutz geografischer Angaben 28

5.1 Beziehung zwischen Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4a UMV . 28

5.2 Arten von g. A., die unter Artikel 8 Absatz 4a UMV fallen 30

5.2.1 Gemäß dem EU-Recht geschützte g. A. 30

5.2.2 Gemäß dem Recht der Mitgliedstaaten geschützte g. A. 32

5.2.3 Gemäß internationalen Abkommen geschützte g. A. 33

5.3 Schutzumfang von g. A. 35

TABELLE NATIONALE RECHTE, DIE ÄLTERE RECHTE IM SINNE VON ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV DARSTELLEN 38

1 Einleitung

Die Beziehung zwischen dem System der Unionsmarken (UM) und dem nationalen Recht gründet auf der *Koexistenz*. Dies bedeutet, dass das System der UM und das nationale Recht nebeneinander bestehen und funktionieren. Ein Kennzeichen kann von demselben Inhaber als UM oder als nationale Marke in einem (oder allen) Mitgliedstaaten geschützt werden. Der *Grundsatz der Koexistenz* sorgt weiterhin dafür, dass das System der UM die Bedeutung der nationalen Rechte und deren Schutzumfang aktiv anerkennt. Kollidieren UM und nationalen Marken oder andere nationale Rechte miteinander, gibt es keine Hierarchie, die bestimmen würde, dass das eine System Vorrang vor dem anderen hätte; vielmehr findet bei derartigen Konflikten der Grundsatz der Priorität Anwendung. Sind die jeweiligen Anforderungen erfüllt, können ältere nationale Marken oder sonstige ältere nationale Rechte dazu führen, dass eine jüngere UM nicht eingetragen oder für nichtig erklärt wird.

Obgleich mit der Markenrichtlinie und deren Durchführungsbestimmungen die Rechtsvorschriften im Bereich der **eingetragenen Marken** harmonisiert wurden, kam es auf EU-Ebene zu keiner derartigen Harmonisierung in Bezug auf **nicht eingetragene Marken** noch für die meisten **sonstigen älteren Rechte** ähnlicher Art. Diese nicht harmonisierten Rechte unterliegen weiterhin ausschließlich dem nationalen Recht. Des Weiteren gibt es Rechte, die keine Marken sind und deren Erwerb und/oder Schutzumfang durch Unionsrecht geregelt wird.

Artikel 8 Absatz 4 UMV ist der Widerspruchsgrund gegen eine Unionsmarkenanmeldung (UMA) auf der Grundlage einer älteren nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts, die bzw. das gemäß Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten geschützt ist, vorbehaltlich der Bedingungen dieser Bestimmung. Artikel 8 Absatz 4a UMV ist der Widerspruchsgrund gegen eine UMA auf der Grundlage einer älteren Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe, die gemäß Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten geschützt ist, vorbehaltlich der Bedingungen dieser Bestimmung.

2 Struktur von Artikel 8 Absatz 4 UMV

Artikel 8 Absatz 4 UMV lautet:

> Auf Widerspruch des **Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung** ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Union oder des Mitgliedstaats
>
> a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der UM, gegebenenfalls **vor dem Tag** der für die Anmeldung der UM in Anspruch genommenen Priorität, **erworben** worden sind;
>
> b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber **das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.“**

Artikel 8 Absatz 4 UMV besagt, dass zusätzlich zu den älteren Marken gemäß Artikel 8 Absatz 2 UMV auch nicht eingetragene Marken und andere Kennzeichen, die auf der

Ebene der Union oder des Mitgliedstaates geschützt sind und im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt werden, in einem Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden können, vorausgesetzt, sie verleihen ihren Inhabern das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Artikel 8 Absatz 4 UMV führt die einzelnen Rechte, die ausgehend von dieser Bestimmung in Anspruch genommen werden können, nicht ausdrücklich oder erschöpfend auf, sondern beschreibt vielmehr ein breites Spektrum von Rechten, auf die ein Widerspruch gegen eine UMA gegründet werden kann. Folglich kann Artikel 8 Absatz 4 UMV als eine allgemeine „Auffangregelung“ für Widersprüche betrachtet werden, die in Bezug auf nicht eingetragene Marken oder andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen eingelegt werden können.

Dennoch unterliegt das breite Spektrum der älteren Rechte, die in Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV in Anspruch genommen werden können, einer Reihe restriktiver Bedingungen: Diese Rechte müssen dem Inhaber das Recht verleihen, sie auszuüben; sie müssen mehr als eine lediglich örtliche Bedeutung aufweisen, sie müssen von dem maßgeblichen anwendbaren Recht vor einer Benutzung einer jüngeren Marke geschützt werden und sie müssen vor der UMA gemäß dem anwendbaren Recht erworben worden sein.

Die Anforderung bezüglich der „mehr als lediglich örtlichen Bedeutung“ zielt auf eine Einschränkung der Anzahl der potenziell in Anspruch genommenen nicht eingetragenen Rechte ab, womit der Gefahr eines Zusammenbruchs oder einer Lähmung des Unionsmarkensystems aufgrund einer Überflutung mit Widersprüchen im Zusammenhang mit relativ unbedeutenden Rechten vorgebeugt wird.

Die Anforderung hinsichtlich des „nationalen Schutzes“ wird für erforderlich betrachtet, da die nicht eingetragenen nationalen Rechte nicht einfach zu bestimmen sind und ihr Schutz auf EU-Ebene nicht harmonisiert ist. Folglich kann nur das nationale Recht, dem die älteren Kennzeichen unterliegen, deren Schutzbereich definieren.

Während die Anforderungen der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ und der „Benutzung von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“ im Kontext des Unionsrechts auszulegen sind (europäischer Standard), findet das nationale Recht Anwendung, wenn es um die Frage geht, ob ein bestimmtes Recht auf nationaler Ebene anerkannt und geschützt ist, ob der Inhaber befugt ist, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, und welche Bedingungen gemäß nationalem Recht erfüllt sein müssen, damit das Recht ausgeübt werden kann.

Aufgrund dieses Dualismus muss das Amt sowohl die maßgeblichen Bestimmungen der UMV als auch die nationalen Rechtsvorschriften anwenden, denen das ältere Recht, das Gegenstand des Widerspruchsverfahrens ist, unterliegt. Angesichts dieser sich über zwei Ebenen erstreckenden Prüfung, die zur Anwendung von Artikel 8 Absatz 4 UMV erforderlich ist, weist diese Bestimmung als Verbindungsglied zwischen Unionsrecht und nationalem Recht eine etwas „hybride“ Natur auf.

3 Bedingungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV

Zur Berufung auf Artikel 8 Absatz 4 UMV müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

a) der Widersprechende muss der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke oder eines anderen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichens oder eine

Person sein, die gemäß dem anwendbaren Recht zur Ausübung eines solchen Rechts befugt ist;

b) die Benutzung im geschäftlichen Verkehr muss mehr als eine lediglich örtliche Bedeutung aufweisen;

c) der Erwerb des Rechtes erfolgte vor der UMA gemäß dem anwendbaren Recht für dieses Kennzeichen;

d) es besteht gemäß dem für das Kennzeichen anwendbaren Recht das Recht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

3.1 Berechtigung: Dem Widersprechenden direkt verliehene Rechte

Die Rechtssysteme der EU-Mitgliedstaaten sehen verschiedene Mittel zur Vermeidung der Benutzung jüngerer Marken auf der Grundlage älterer im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichen vor. Damit Artikel 8 Absatz 4 UMV anwendbar ist, muss das ältere Recht einem bestimmten Inhaber oder einer spezifischen Klasse von Nutzern zustehen, die ein **eigentumsähnliches Interesse** daran haben, d. h. dass sie andere von einer unrechtmäßigen Nutzung des Kennzeichens ausschließen oder abhalten können. Der Grund dafür ist, dass Artikel 8 Absatz 4 UMV ein „relativer" Widerspruchsgrund ist und Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe c UMV vorsieht, dass ein Widerspruch nur von Inhabern älterer Marken oder Kennzeichen gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV sowie von Personen eingelegt werden kann, die gemäß dem maßgeblichen nationalen Recht berechtigt sind, diese Rechte geltend zu machen. Mit anderen Worten, nur Personen, die ein direktes, gesetzlich anerkanntes Interesse im Hinblick auf die Einleitung eines Verfahrens haben, sind berechtigt, Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV einzulegen.

Ein Beispiel: In einigen Mitgliedstaaten kann die Benutzung eines Kennzeichens verboten sein, wenn dies zu unlauteren oder irreführenden Praktiken im Geschäftsverkehr führt. In derartigen Fällen fällt ein älteres Recht, dem es am „Eigentumscharakter" fehlt, nicht unter Artikel 8 Absatz 4 UMV. Es ist unerheblich, ob diese Kennzeichen nach nationalem Recht markenrechtlich, wettbewerbsrechtlich oder in sonstiger Weise vor unlautererer oder täuschender Benutzung geschützt sind. Ein Beispiel dafür ist die deutsche Verordnung zum Schutz der geografischen Angabe „Solingen" für bestimmte Waren (Schneidwaren, Messer usw.). Diese Verordnung wäre keine angemessene Rechtsgrundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV, da es dem gegenständlichen Kennzeichen an einem Eigentumscharakter fehlt und es eher öffentlicher Natur ist.

Älteres Recht	Rechtssache Nr.
Ursprungsbezeichnung CUBA	R 0051/2007-4
Verleiht das nationale Recht einer juristischen Person (öffentlicher oder privater Art) kein subjektives Recht zur Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke, ist die „Eigentumsanforderung" nicht erfüllt. Die Beschwerdekammer befand, dass die spanischen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der bilateralen Vereinbarung zwischen Spanien und Kuba zum Schutz der Ursprungsbezeichnung „Cuba" zur Erteilung eines solchen subjektiven Rechts nicht ausreichend sind (Randnummern 23 bis 27).	

Bei Bewertung des Eigentumscharakters eines im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichens muss das Amt insbesondere prüfen, ob der Widersprechende gemäß nationalem Recht Rechte an dem Kennzeichen erworben hat (siehe Urteil vom 18/01/2012, T-304/09, „Basmati“).

3.2 Arten von Rechten, die unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallen

3.2.1 Einleitung

Die Frage, welche Arten von Rechten des geistigen Eigentums gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden können und welche nicht, muss unter Anwendung eines europäischen Maßstabs beantwortet werden. Dies ergibt sich aus dem Schema der UMV und vor allem aus der Unterscheidung, die zwischen den Arten älterer Kennzeichenrechte gemacht wird, die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden können und den Arten anderer Rechte, welche die Grundlage eines Nichtigkeitsverfahrens gemäß Artikel 53 Absatz 2 UMV bilden können. Während in Artikel 8 Absatz 4 UMV auf *Kennzeichen* („nicht eingetragene Marke oder [...] eines sonstigen [...] Kennzeichenrechts“) Bezug genommen wird, wird in Artikel 53 Absatz 2 UMV auf ein weiter gefasstes Bündel von Rechten verwiesen: a) Namensrechte, b) Rechte an der eigenen Abbildung, c) Urheberrechte und d) gewerbliche Schutzrechte.

Obgleich die unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallenden Kennzeichen unter die breite Kategorie der „gewerblichen Schutzrechte“ fallen, sind nicht alle gewerblichen Schutzrechte „Kennzeichenrechte“ im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV. Da diese Unterscheidung in der UMV vorgesehen ist, spielt die Einordnung im maßgeblichen nationalen Recht keine entscheidende Rolle, und es ist unerheblich, ob das für den Schutz des betreffenden Zeichens oder gewerblichen Schutzrechts maßgebliche nationale Recht beide Arten von Rechten in ein und demselben Gesetz behandelt.
Folgende Arten von Rechten fallen unter Artikel 8 Absatz 4 UMV:

- „nicht eingetragene Marken“ und
- „sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte“, wie:
    - Handelsnamen;
    - Unternehmensbezeichnungen;
    - Namen des Geschäftsbetriebs;
    - Titel von Veröffentlichungen oder ähnlichen Werken;
    - Domain-Namen;

Die Kategorie der „sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechte“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV betrifft im Wesentlichen eingetragene Kennzeichen. Die Tatsache, dass ein Zeichen jedoch auch gemäß den Anforderungen des jeweiligen nationalen Rechts eingetragen ist, schließt nicht aus, dass es ausgehend von Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden kann.

3.2.2. Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene, aber benutzte Marken gibt es in zahlreichen Mitgliedstaaten[1] (die Tabelle am Ende des Dokuments liefert diesbezüglich einen Überblick); dabei handelt es sich um Kennzeichen, die die betriebliche Herkunft eines Produktes oder einer Dienstleistung kennzeichnen. Damit sind sie Kennzeichen, die als Marke fungieren. Die Regeln und Voraussetzungen für den Erwerb solcher Rechte nach dem maßgeblichen nationalen Recht sind unterschiedlich und reichen von der einfachen Benutzung bis hin zu einer Benutzung in Verbindung mit erworbener Verkehrsgeltung. Auch der Schutzumfang ist nicht einheitlich geregelt, obgleich er im Allgemeinen auch dem in der UMV vorgesehenen Schutzbereich für eingetragene Marken recht ähnlich ist.

Artikel 8 Absatz 4 UMV geht auf die Präsenz derartiger Rechte in den Mitgliedstaaten zurück und gewährt den Inhabern nicht eingetragener Marken das Recht, die Eintragung einer UMA zu untersagen, sofern sie gemäß maßgeblichem nationalen Recht befugt wären, deren Benutzung zu untersagen. Zu diesem Zweck müssen sie den Nachweis dafür erbringen, dass die gemäß nationalem Recht vorgesehenen Bedingungen für die Untersagung der Benutzung der UM und die anderen in Artikel 8 Absatz 4 UMV vorgesehenen Bedingungen erfüllt sind.

Beispiel: Rechtssache R 1529/2010-1 – Gladiator, in der eine nicht eingetragene Marke in der Tschechischen Republik geltend gemacht wurde, sowie Rechtssache R 1446/2006 – RM2007, in der eine nicht eingetragene Marke in Belgien geltend gemacht wurde, wobei der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen wurde, da in Belgien kein Schutzanspruch für nicht eingetragene Marken besteht.

3.2.3 Sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen

Die Kategorie der „sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichen“ ist eine breite Kategorie, die in Artikel 8 Absatz 4 UMV nicht im Einzelnen aufgeführt wird. Um nach Artikel 8 Absatz 4 UMV geschützt zu sein, muss das Kennzeichen eine in Bezug auf ihre kommerzielle Herkunft identifizierende Funktion ausüben, d. h., es muss dazu dienen, eine von seinem Inhaber ausgeübte wirtschaftliche Tätigkeit zu identifizieren (siehe Urteil vom 29/03/2011, C-96/09P „BUD“, Randnr. 149). Artikel 8 Absatz 4 UMV erstreckt sich nicht auf andere Arten von Rechten des geistigen Eigentums, die keine „gewerblichen Kennzeichenrechte“ sind, wie Patente, Urheberrechte oder Geschmacksmusterrechte, die nicht primär dazu dienen, eine identifizierende Funktion ausüben, sondern technische oder künstlerische Leistungen oder eine äußere Form an sich zu schützen.

Einige Beispiele von Rechtssachen, die sich mit der Frage beschäftigen, ob ein Recht als „Kennzeichenrecht“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV gelten kann, sind nachfolgend aufgeführt.

[1] Die Benelux-Staaten, Estland, Frankreich, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Slowenien, Spanien und Zypern sehen keinen Schutz für nicht eingetragene Marken vor (sofern sie in einigen Gerichtsbarkeiten nicht als im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt gelten).

Älteres Recht	Rechtssache Nr.
JOSE PADILLA (Urheberrecht)	T-255/08
Das Gericht befand, dass ein Urheberrecht kein „im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichenrecht" im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV ist. Aus der Systematik von Artikel 53 UMV ergibt sich eindeutig, dass ein Urheberrecht kein solches Kennzeichenrecht ist. Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV sieht vor, dass eine Unionsmarke für nichtig erklärt wird, wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 UMV genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind. Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe c UMV sieht vor, dass eine Unionsmarke ebenfalls für nichtig erklärt wird, wenn ihre Benutzung aufgrund eines „sonstigen" älteren Rechts, insbesondere eines Urheberrechts, untersagt werden kann. Daraus folgt, dass ein Urheberrecht nicht eines der älteren Rechte ist, die in Artikel 8 Absatz 4 UMV genannt sind.	

Älteres Recht	Rechtssache Nr.
Dr. No (Urheberrecht)	T-435/05
„Außerdem ergibt sich aus Art. 8 Abs. 4 UMV in Verbindung mit Art. 52 Abs. 2 UMV der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 53 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009), dass der urheberrechtliche Schutz nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens, sondern ausschließlich im Rahmen eines Verfahrens auf Nichtigerklärung der fraglichen UM geltend gemacht werden kann." (Randnummer 41).	

Ältere Rechte	Rechtssache Nr.
 und  (Gemeinschaftsgeschmacksmuster)	B 1 530 875
Geschmacksmuster sind eine Form des geistigen Eigentums, die sich mit den Aspekten der Verzierung oder Ästhetik des Aussehens eines Produkts oder Erzeugnisses befasst. Geschmacksmuster gelten als Ergebnis einer kreativen Arbeit, die gegen unerlaubte Verwendung oder Nachahmung durch Dritte geschützt werden muss, um eine angemessene Rendite zu gewährleisten. Sie sind als geistiges Eigentum geschützt, sind aber keine Unternehmenskennzeichen oder gewerbliche Schutzrechte. Daher kommen Geschmacksmuster nicht als im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte nach Artikel 8 Absatz 4 UMV in Betracht.	

3.2.3.1 Handelsnamen

Handelsnamen sind Namen, die zur Kennzeichnung des Unternehmens benutzt werden, und unterscheiden sich somit von Marken, welche die Waren oder Dienstleistungen bezeichnen, die von einem bestimmten Unternehmen hergestellt oder in Verkehr gebracht werden.

Der Handelsname muss nicht unbedingt mit dem Namen der Firma oder des Geschäftsbetriebes übereinstimmen, wie diese im Handelsregister oder einem ähnlichen Register eingetragen sind, da Handelsnamen andere nicht eingetragene Namen umfassen können, wie etwa ein Kennzeichen, das einen bestimmten Betrieb identifiziert und kennzeichnet. Handelsnamen sind als ausschließliche Rechte in allen Mitgliedstaaten geschützt.

Gemäß Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft genießen Handelsnamen Schutz, ohne dass eine Eintragung erforderlich wäre. Wenn nach nationalem Recht für nationale Handelsnamen eine Eintragung erforderlich ist, so hat Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft Vorrang vor der betreffenden Bestimmung des nationalen Rechts, wenn der Inhaber eines Handelsnamens Angehöriger eines anderen Verbandstaates der Pariser Verbandsübereinkunft ist. Dies gilt auch in Bezug auf Angehörige eines Mitglieds des WTO-Abkommens.

Was die Anwendung von Artikel 8 Absatz 4 UMV auf Handelsnamen angeht, so wird das Amt, wenn ein Handelsname auf der Grundlage des Rechts eines Mitgliedstaats geltend gemacht wird, das den Schutz des Handelsnamens von einer Eintragung abhängig macht, eine solche Eintragung verlangen, wenn der Widersprechende Angehöriger dieses betreffenden Mitgliedstaats ist, nicht jedoch in allen anderen Fällen, da sonst gegen Artikel 8 der Pariser Verbandsübereinkunft verstoßen werden würde.

Beispiel: Rechtssache R 1714/2010-4, bei der der spanische Handelsname „JAMON DE HUELVA“ geltend gemacht wurde.

3.2.3.2 Unternehmensbezeichnungen

Eine Unternehmensbezeichnung eines Unternehmens ist seine Firma oder die offizielle Bezeichnung eines Unternehmens, die in den meisten Fällen im jeweiligen nationalen Handelsregister eingetragen ist.

Artikel 8 Absatz 4 UMV verlangt, dass die tatsächliche Benutzung nachgewiesen wird, und zwar auch dann, wenn das maßgebliche nationale Recht den Inhaber einer solchen Bezeichnung bereits auf der bloßen Grundlage einer Eintragung zur Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke berechtigt. Ist die Eintragung nach nationalem Recht Schutzvoraussetzung, so muss auch die Eintragung nachgewiesen werden, da es andernfalls von vornherein an einem geschützten Recht fehlt, das der Widersprechende geltend machen könnte.

Beispiele: Urteil vom 14/09/2011, Rechtssache T-485/07, „O-live (fig.)“ in der die spanische Geschäftsbezeichnung „Olive Line“ geltend gemacht wurde, und Rechtssache R 0021/2011-1, in der die französische Gesellschaftsbezeichnung „MARIONNAUD PERFUMERIES“ geltend gemacht wurde.

3.2.3.3 Domain-Namen

Ein Domain-Name ist eine Kombination typografischer Zeichen, die einer oder mehreren numerischer IP-Adressen entspricht und verwendet wird, um eine spezifische Webseite oder eine Reihe von Webseiten im Internet zu identifizieren. Ein Domain-Name als solcher fungiert als „Adresse“, die zur Identifizierung eines spezifischen Standorts im Internet (euipo.europa.eu) oder einer E-Mail-Adresse (@euipo.europa.eu) verwendet wird.

Domain-Namen sind bei Organisationen oder kommerziellen Stellen eingetragen, die als „Domain-Namen-Registrierstellen“ bezeichnet werden. Obgleich ein Domain-Name einzigartig ist und als geschäftlicher Vermögenswert von Bedeutung sein kann, ist die Eintragung eines Domain-Namens für sich kein Recht des geistigen Eigentums. Derartige Eintragungen schaffen keine Form eines ausschließlichen Rechts. Vielmehr

bezieht sich eine „Eintragung“ in diesem Kontext auf eine Vertragsvereinbarung zwischen dem Eintragenden und der Registrierstelle für Domain-Namen.

Die **Benutzung** eines Domain-Namens kann jedoch Rechte begründen, welche als Grundlage eines Widerspruchsverfahrens gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV herangezogen werden können. Dies kann geschehen, wenn durch die Benutzung des Domain-Namens der Schutz als eine nicht eingetragene Marke oder ein Unternehmenskennzeichen, das auf die kommerzielle Herkunft hinweist, gemäß anwendbarem nationalem Recht erworben wird.

Beispiele: Rechtssache R 0275/2011-1, in der Rechte ausgehend von der Benutzung des deutschen Domain-Namens „lucky-pet.de“ geltend gemacht wurden; B 1 719 379, in der Rechte ausgehend von der Benutzung des französischen Domain-Namens „Helloresto.fr“ geltend gemacht wurden; sowie Rechtssachen T-321/11 und T322/11, in denen Rechte ausgehend von der Benutzung des italienischen Domain-Namens „partidodellaliberta.it“ geltend gemacht wurden und das Gericht befand, dass Verweise auf diese Website in der italienischen Presse für sich allein keine Benutzung des Domain-Namens im Rahmen einer kommerziellen Tätigkeit nachweisen.

3.2.3.4 Werktitel

Titel von Zeitschriften und anderen Veröffentlichungen sowie ähnliche Kategorien von Werken wie Filme und Fernsehserien fallen nur unter die Bestimmungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV, wenn sie nach dem maßgeblichen nationalen Recht als Unternehmenskennzeichen, das auf die kommerzielle Herkunft hinweist, geschützt sind.

Zu den Zwecken von Artikel 8 Absatz 4 UMV ist es unerheblich, ob das maßgebliche nationale Recht ermöglicht, unter Berufung auf das Urheberrecht an einem Werktitel gegen eine jüngere Marke vorzugehen. Wie weiter oben ausgeführt, kann ein Urheberrecht zwar geltend gemacht werden, um eine UM gemäß Artikel 53 Absatz 2 UMV für nichtig zu erklären; ein Werktitel fällt jedoch nur dann in den Anwendungsbereich von Artikel 8 Absatz 4 UMV, wenn er eine „identifizierende“ Funktion hat und als Unternehmenskennzeichen, das auf die kommerzielle Herkunft hinweist, dient. Damit für derartige Kennzeichenrechte folglich Artikel 8 Absatz 4 UMV im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens in Anspruch genommen werden kann, muss das nationale Recht einen Schutz vorsehen, der unabhängig von den urheberrechtlichen Rechtsvorschriften anwendbar ist (siehe Urteil vom 30/06/2009, T-435/05, „Dr. No“, Randnummern 41 bis 43).

Wie bei allen unter Artikel 8 Absatz 4 UMV fallenden Rechten muss der Titel im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein. Dies wird normalerweise voraussetzen, dass das Werk, auf das sich der Titel bezieht, auf den Markt gebracht worden sein muss. Bezieht sich der Titel auf eine Dienstleistung (wie z. B. ein Fernsehprogramm), so muss diese Dienstleistung öffentlich verfügbar sein. Jedoch kann in bestimmten Fällen auch eine der Benutzung vorausgehende Werbung zum Rechtserwerb und zur Erfüllung der Voraussetzung der „Benutzung“ nach Artikel 8 Absatz 4 UMV genügen. In jedem Fall muss der Werktitel als unterscheidungskräftiger Hinweis auf die betriebliche Herkunft der gegenständlichen Waren und Dienstleistung benutzt worden sein. Wird ein Werktitel nur zur Angabe der künstlerischen Herkunft eines Werks benutzt, fällt diese Benutzung nicht unter den Anwendungsbereich von Artikel 8 Absatz 4 UMV (siehe Urteil vom 30/06/2009, T-435/05, „Dr. No“, Randnummern 25 bis 31).

Beispiel: Rechtssache R 0181/2011-1, in der der Titel der Zeitschrift „ART“ geltend gemacht wurde.

3.3. Benutzungsanforderungen

Um Artikel 8 Absatz 4 UMV in Widerspruchsverfahren in Anspruch nehmen zu können, müssen die älteren Rechte benutzt worden sein. Es gibt zwei unterschiedliche Standards im Hinblick auf die Benutzungsanforderung, die berücksichtigt werden müssen:

- der nationale Standard
- der europäische Standard.

Diese beiden Standards in Bezug auf die Anforderung der Benutzung überschneiden sich aber ganz eindeutig. Sie dürfen jedoch nicht isoliert betrachtet werden, sondern müssen gemeinsam geprüft werden. Dies gilt insbesondere für die „Intensität der Benutzung“ gemäß nationalem Standard und der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich lokaler Bedeutung“ gemäß europäischem Standard.

3.3.1 Nationaler Standard

Der nationale Standard ist von Bedeutung, da er den Schutzumfang der älteren Rechte definiert, der oft nicht einfach zu identifizieren ist, umso mehr als der Schutz auf der EU-Ebene nicht harmonisiert ist (siehe weiter unten Abschnitt 3.45 zum Schutzumfang). Dieser Standard bestimmt das Bestehen des nationalen Rechts und die Schutzbedingungen. Bei nicht eingetragenen Marken und sonstigen Unternehmenskennzeichen, die auf die kommerzielle Herkunft hinweisen, die keine Eintragung erforderlich machen, stellt die Benutzung die einzige tatsächliche Voraussetzung dar, welche das Bestehen des Rechts sowie die Feststellung des Beginns seines Bestehens rechtfertigt. Der nationale Standard schreibt auch die Intensität der Benutzung gemäß maßgeblichem nationalem Recht vor, wobei von der reinen ersten Benutzung im geschäftlichen Verkehr abgewichen werden kann zugunsten einer Benutzung, welche die Verkehrsgeltung oder Bekanntheit voraussetzt.

So wird beispielsweise in Dänemark ein Recht an einer nicht eingetragenen Marke ausschließlich durch den **reinen Beginn ihrer Benutzung** auf dänischem Staatsgebiet erworben.

In Deutschland dagegen wird ein Recht an einer nicht eingetragenen Marke durch eine **Benutzung** erworben, **welche zur Anerkennung durch die betreffenden Verkehrskreisen als Marke geführt hat** („Verkehrsgeltung“). Gemäß Entscheidungspraxis setzen unterscheidungskräftige Kennzeichen eine Anerkennung von 20 bis 25 % voraus, während nichtunterscheidungskräftige Kennzeichen von 50 % der maßgeblichen Verkehrskreise anerkannt sein müssen.

3.3.2 Europäischer Standard – Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich lokaler Bedeutung

Gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV kann das Bestehen einer älteren nicht eingetragenen Marke oder eines anderen Kennzeichens als Grundlage für einen Widerspruch

herangezogen werden, wenn das Kennzeichen unter anderem folgende Bedingungen erfüllt: Es muss i**m geschäftlichen Verkehr benutzt werden** und die Benutzung muss von **mehr als lediglich lokaler Bedeutung** sein.

Die beiden oben genannten Bedingungen können unmittelbar aus dem Wortlaut von Artikel 8 Absatz 4 UMV abgeleitet werden und müssen folglich ausgehend vom Unionsrecht ausgelegt werden. Der gemeinsame Zweck der beiden in Artikel 8 Absatz 4 UMV aufgestellten Voraussetzungen besteht nämlich darin, Konflikte zwischen den Zeichen zu begrenzen, indem sie verhindern, dass ein älteres Recht, das nicht hinreichend ausgeprägt, d. h. im geschäftlichen Verkehr wichtig und bedeutungsvoll ist, der Eintragung einer neuen Unionsmarke entgegenstehen kann. Die Möglichkeit eines Widerspruchs soll auf Zeichen beschränkt sein, „die auf ihrem relevanten Markt **tatsächlich und wirklich präsent** sind“ (siehe Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P, „BUD“, Randnummer 157).

3.3.2.1 Benutzung im geschäftlichen Verkehr

Die erste in Artikel 8 Absatz 4 UMV genannte Anforderung sieht vor, dass ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird.

Das Konzept „**Benutzung im geschäftlichen Verkehr**“ gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV stimmt nicht mit dem der „**ernsthaften Benutzung**“ gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV überein (siehe Urteil vom 30/09/2010, T-534/08, „Granuflex“, Randnummern 24 bis 27). Die Ziele und Bedingungen im Zusammenhang mit dem Nachweis der ernsthaften Benutzung eingetragener UM oder nationaler Marken unterscheiden sich von denjenigen der Benutzung im geschäftlichen Verkehr, auf welche in Artikel 8 Absatz 4 UMV verwiesen wird (siehe Urteile vom 09/07/2010, T-430/08 „Grain Millers“, Randnummer 26; und vom 29/03/2011, C-96/09 P, „BUD“, Randnummer 143). Aus diesem Grund muss die Benutzung ausgehend von der besonderen Art des gegenständlichen Rechts ausgelegt werden.

Der Gerichtshof befand, dass die „Benutzung des Zeichens im geschäftlichen Verkehr“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV sich auf die Benutzung des Zeichens „im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit bezieht und nicht im privaten Bereich erfolgt“ (siehe Urteile vom 12/11/2002, C-206/01, „Arsenal Football Club“, Randnummer 40; vom 25/01/2007, C-48/05, „Adam Opel“, Randnummer 18; und vom 11/09/2007, C-17/06, „Céline“, Randnummer 17).

Dennoch stellte der Gerichtshof auch fest, dass kostenlose Lieferungen zur Feststellung der Benutzung des älteren Rechts im geschäftlichen Verkehr herangezogen werden können, da diese Lieferungen „im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit erfolgt sein können, nämlich zur Erschließung neuer Absatzmöglichkeiten“ (siehe Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P, „BUD“, Randnr 152).

Was die **Dauer der Benutzung** des Kennzeichens angeht, muss der Widersprechende nachweisen, dass die Benutzung vor Einreichung der UMA oder gegebenenfalls vor dem Prioritätsdatum stattfand (siehe Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P ‘BUD’, Randnr. 166-168).

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
BUD	C-96/09 P
Der Gerichtshof hatte zu beurteilen, ob Benutzung, die ausschließlich oder zu einem großen Teil im Zeitraum zwischen der Anmeldung und ihrer Veröffentlichung stattfindet, die Verpflichtung zur kontinuierlichen Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr erfüllt. Eine der Parteien hatte argumentiert, dass nur der *Erwerb* des Rechts vor der Einreichung der UMA stattfinden müsse, nicht aber die *Benutzung*. Der Gerichtshof hob auf den Zeitpunkt des Rechtserwerbs ab und stellte fest, dass die Benutzung **vor** der Einreichung der Anmeldung stattzufinden habe. Der Europäische Gerichtshof befand, dass „[…] im Hinblick […] auf den langen Zeitraum, der zwischen der Anmeldung der Marke und ihrer Veröffentlichung vergehen kann […]", die Verpflichtung zur Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr vor der Einreichung der Anmeldung „[…] besser geeignet [ist], um zu gewährleisten, dass es sich bei der geltend gemachten Benutzung des fraglichen Zeichens um eine tatsächliche Benutzung handelt und nicht um eine Praktik, mit der nur der Zweck verfolgt wird, die Eintragung einer neuen Marke zu verhindern" (Randnummern 166 bis 167).	

Im Falle nicht eingetragener Kennzeichen muss die Benutzung bis zur Einreichung des Widerspruchs kontinuierlich und ohne Unterbrechungen erfolgt sein, da anderenfalls keine Gewissheit darüber besteht, dass die Rechte an dem nicht eingetragenen Kennzeichen nicht erlöscht sind. In diesem Kontext sieht die Regel 19 Absatz 2 Buchstabe d UMDV ausdrücklich vor, dass wenn der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, der Widersprechende den Erwerb, den **Fortbestand** (Hervorhebung hinzugefügt) und den Schutzumfang dieses Rechts nachzuweisen hat.

Es folgt ein Beispiel eines *Inter-Partes*-Verfahrens im Zusammenhang mit einem Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit. Die Begründung und die Schlussfolgerungen gelten auch für Widerspruchsverfahren, da Artikel 8 Absatz 4 UMV als Rechtsgrundlage sowohl für Widerspruchsverfahren als auch für Verfahren zur Erklärung der Nichtigkeit herangezogen werden kann.

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
„BAMBOLINA" (nicht eingetragene Marke in einer Reihe von Mitgliedstaaten)	Nichtigkeitsentscheidung 3728 C (bestätigt von der Widerspruchskammer in R 1822/2010-2 und, Urteil T-581/11)
Die vorgelegten Beweismittel belegen die Benutzung im geschäftlichen Verkehr der nicht eingetragenen Marke für einen Zeitraum von drei Jahren, der jedoch die letzten beiden Jahre vor Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit nicht umfasst. Die Nichtigkeitsabteilung befand, dass ein älteres nicht eingetragenes Kennzeichen, das in einem Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht wird, zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags benutzt werden muss. Da für diese Kennzeichen die Benutzung die tatsächliche Voraussetzung für das Bestehen des Rechts darstellt, muss diese Voraussetzung zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit erfüllt sein und nachgewiesen werden (Randnummern 25 bis 28 der Nichtigkeitsentscheidung). Die Beschwerdekammer bestätigte die Schlussfolgerung der Nichtigkeitsabteilung und fügte hinzu, dass die Regeln 19 Absätze 1 und 2 Buchstabe d UMDV vorsehen, dass wenn der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, unter anderem der „Fortbestand" dieses Rechts innerhalb der Frist nachzuweisen ist, die vom Amt zur Vorlage oder Ergänzung der Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Untermauerung des Widerspruchs gesetzt wird. Wird die Existenz, die Gültigkeit und der Schutzumfang der älteren Marke oder des älteren Rechts nicht innerhalb der gesetzten Frist belegt, wird der Widerspruch als unbegründet abgewiesen (Regel 20 Absatz 1 UMDV). Nach Ansicht der Beschwerdekammer sind diese Regeln entsprechend auch auf Löschungsverfahren anwendbar (Randnummer 15 der Entscheidung der Beschwerdekammer).	

Die Anforderung, dass das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet wird, muss - wie oben bereits ausgeführt - im Lichte des Unionsrechts ausgelegt werden. Diese Anforderung muss unterschieden werden von den Anforderungen, die gemäß anwendbarem nationalem Recht vorgesehen sind, das spezifische Bedingungen im Hinblick auf die **Intensität der Benutzung** vorsehen kann.

Die europäische Anforderung an die Benutzung gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMDV gilt ungeachtet der Tatsache, ob das nationale Recht die Untersagung einer jüngeren Marke ausschließlich aufgrund der Eintragung eines Zeichens vorsieht, d. h. ohne dass eine Anforderung im Hinblick auf die Benutzung besteht. Es folgt ein Beispiel, in dem der Widersprechende die Eintragung eines Handelsnamen auf nationaler Ebene geltend macht, wobei es ihm jedoch nicht gelungen ist, den Nachweis für die Benutzung des Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr zu erbringen.

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
„NACIONAL“ (portugiesischer Name eines Geschäftsbetriebs)	R 693/2011-2
Gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV befreit die Tatsache, dass der Widersprechende gemäß portugiesischem Recht ausschließliche Rechte erworben hat, die aufgrund der Eintragung eines „Namens eines Geschäftsbetriebs“ eindeutig gegenüber jüngeren Marken vollstreckbar sind, ihn nicht von der Verpflichtung, den Nachweis dafür zu erbringen, dass das gegenständliche Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wird. Die alleinige Tatsache, dass das Kennzeichen gemäß den Anforderungen des maßgeblichen portugiesischen Rechts eingetragen ist, ist für sich genommen nicht ausreichend, um Artikel 8 Absatz 4 UMV in Anspruch nehmen zu können (Randnummern 20 bis 26).	

Je nach anwendbarem nationalem Recht muss ein Widersprechender nicht nur nachweisen, dass das geltend gemachte Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wird (was, wie bereits ausgeführt, eine unionsrechtliche Voraussetzung ist), sondern auch, dass **es bei den zuständigen nationalen Behörden eingetragen wurde**. Die Erfüllung der europäischen Voraussetzung der „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ ist nicht ausreichend, wenn die Anforderung der Eintragung nicht erfüllt ist. Gemäß dem nationalen Recht einiger Mitgliedstaaten können jedoch Rechte an einem Gesellschaftsnamen geltend gemacht werden, vorausgesetzt, dieser wurde vor der Eintragung des Unternehmens in das Handelsregister benutzt. Es folgt ein Beispiel, in dem der Widersprechende ältere Rechte an einem Gesellschaftsnamen, der im geschäftlichen Verkehr in Deutschland benutzt wird, geltend macht, der zum Zeitpunkt der Einreichung der angefochtenen UMA nicht eingetragen war.

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
„Grain Millers GmbH & Co. KG“ (deutscher Gesellschaftsname)	T-430/08
Der Widersprechende gründete den Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV auf den Gesellschaftsnamen „Grain Millers GmbH & Co. KG“, der im geschäftlichen Verkehr in Deutschland für „Mehl, insbesondere Weizenmehl und Roggenmehl“ benutzt wird. Aus diesem Grund machte der Widersprechende den Namen einer GmbH geltend. Der Anmelder argumentierte dagegen dahingehend, dass gemäß § 11 Absatz 1 GmbHG eine GmbH vor der Eintragung in das Handelsregister des Sitzes der Gesellschaft als solche nicht besteht und dass der Widersprechende folglich nicht befugt gewesen sei, seinen Widerspruch auf dem Unternehmensnamen zu gründen, da die Gesellschaft erst nach Einreichung der widersprochenen UMA eingetragen wurde. Das Gericht vertrat eine andere Auffassung und befand,	

dass nach der Rechtsprechung der deutschen Gerichte das Recht an einem Unternehmensnamen gemäß § 5 Absatz 2 des Markengesetzes von der ersten Benutzung im geschäftlichen Verkehr an ohne Verpflichtung zur Eintragung besteht (Randnummer 36).

Ein Kennzeichen wird dann im geschäftlichen Verkehr benutzt, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer **auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit** steht und nicht im privaten Bereich erfolgt.

Folglich weist das Amt einen Widerspruch in Ermangelung der effektiven Benutzung des betreffenden Kennzeichens zurück. In den nachfolgenden Fällen erfüllte der Widersprechende diese grundlegende Anforderung nicht:

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
Octopussy (Filmtitel)	R 526/2008-4
Der Widersprechende legte nur allgemeine Informationen vor, die Erklärungen zum Inhalt des Films, den Hauptfiguren, den Bruttozahlen, den Videoangeboten über das Internet und die Werbung enthielten, ohne weitere Angaben zum relevanten Markt zu machen. Auch die Informationen über die Umsätze sind unzureichend, da zu allgemein auf die Geschäftstätigkeit des Widersprechenden verwiesen wurde und weder die Art der Tätigkeit noch die betreffenden Gebiete angegeben wurden. Aus demselben Grund haben auch die aus einer Zeitschrift zitierten Zahlen bezüglich der Kasseneinnahmen des Films keinen Zusammenhang mit der Benutzung des Zeichens in Deutschland. Die restlichen Presseartikel, die vom Widersprechenden vorgelegt wurden, betreffen Themen, die die Benutzung des Kennzeichens in den angegebenen Mitgliedstaaten nicht untermauern können. Lizenzvereinbarungen für das Merchandising stellen keinen Beweis für die Benutzung des Kennzeichens als Filmtitel dar. Abschließend kann die Tatsache, dass der Film ein weltweiter Erfolg war, für sich genommen nicht als Ersatz für die Verpflichtung des Widersprechenden zur Vorlage konkreter Beweismittel im Hinblick auf die Mitgliedstaaten betrachtet werden, in denen der Schutz gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV in Anspruch genommen wird (Randnummer 26).	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
„lucky-pet.de“ (deutscher Domain-Name)	R 275/2011-1
Der Widersprechende nahm ausgehend von Artikel 8 Absatz 4 UMV den Domain-Namen „lucky-pet.de“ in Anspruch, der in Deutschland im geschäftlichen Verkehr für „Matten für Tiere; Einzelhandelsdienstleistungen im Hinblick auf Heimtierbedarf“ benutzt wurde. Es wurde jedoch nicht nachgewiesen, dass der Domain-Name für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung benutzt wurde. Aus den vorgelegten Rechnungen und dem Katalog geht lediglich die Internet-Adresse www.lucky-pet.de hervor. Sie belegen jedoch nicht, dass die Website www.lucky-pet.de jemals besucht wurde und falls ja, in welchem Ausmaß. Es wurde an keiner Stelle angegeben noch anderweitig belegt, wie viele Personen diese Website besuchten und Produkte per E-Mail bestellten (Randnummer 31).	

3.3.2.2 Bedeutung der Benutzung

Eine Berufung auf Rechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV ist nur dann möglich, wenn diese von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sind. Diese Anforderung gilt für alle in Artikel 8 Absatz 4 UMV erwähnten Rechte, d. h. sowohl für nicht eingetragene Marken als auch für andere Unternehmenskennzeichen, die auf die kommerzielle Herkunft hinweisen. Die Inhaber von Rechten von lediglich örtlicher Bedeutung

behalten gemäß Artikel 111 UMVUMV die ausschließlichen Rechte, die ihnen nach dem maßgeblichen nationalen Recht zustehen.

Die Frage, ob ein nicht eingetragenes Kennzeichen von mehr als örtlicher Bedeutung ist, muss unter Anwendung eines einheitlichen europäischen Maßstabs beantwortet werden (siehe Urteil vom 18/04/2013, T-506/11, „Peek & Cloppenburg“, Randnummern 19, 47 und 48).

Das Gericht befand, dass die Bedeutung eines Zeichens, das zur Kennzeichnung bestimmter Geschäftstätigkeiten benutzt wird, in Bezug auf die ihm zukommende Kennzeichnungsfunktion bestimmt werden muss. Aufgrund dessen muss erstens die **geografische Bedeutung** des Zeichens berücksichtigt werden, d. h. das Gebiet, auf dem das Zeichen zur Kennzeichnung der wirtschaftlichen Tätigkeit seines Inhabers benutzt wird, wie aus einer wörtlichen Auslegung von Artikel 8 Absatz 4 UMV hervorgeht. Zweitens ist die **wirtschaftliche Bedeutung** des Zeichens zu berücksichtigen, die nach der Dauer, während der es seine Funktion im geschäftlichen Verkehr erfüllt hat, und der Intensität seiner Benutzung, nach dem Kreis der Adressaten – nämlich Verbraucher, Wettbewerber oder sogar Lieferanten –, denen das fragliche Zeichen als unterscheidungskräftiges Element bekannt ist, oder nach der Verbreitung des Zeichens über beispielsweise Werbung und Internet zu bewerten ist (siehe Urteile vom 24/03/2009, T-318/06 bis T-321/06, „GENERAL OPTICA“, Randnummern 36 bis 37; und vom 30/09/2010, T-534/08, „Granuflex“, Randnummer 19).

Das Gericht befand, dass „die Bedeutung eines Zeichens nicht allein nach Maßgabe der geografischen Ausdehnung seines Schutzes festgestellt werden [kann], da sonst ein Zeichen, dessen Schutzausdehnung nicht nur örtlich ist, allein aus diesem Grund die Eintragung einer Unionsmarke verhindern könnte, und zwar selbst dann, wenn es nur sporadisch im geschäftlichen Verkehr benutzt würde.“ Das Zeichen muss „in hinreichend bedeutsamer Weise im geschäftlichen Verkehr benutzt werden und eine mehr als lediglich örtliche geografische Schutzausdehnung haben […], was bedeutet, dass, wenn das Schutzgebiet dieses Zeichens als nicht örtlich angesehen werden kann, die Benutzung in einem **bedeutenden Teil dieses Gebiets** erfolgen muss“ (siehe Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P, „BUD“, Randnummern 158 bis 159).

Allerdings ist es nicht möglich, von vornherein abstrakt zu bestimmen, auf welchen Teil eines Gebiets abzustellen ist, um entscheiden zu können, dass ein Zeichen von überörtlicher Bedeutung ist. Deshalb ist die Bedeutung des Zeichens *konkret* anhand der Umstände des jeweiligen Falls zu beurteilen.

Folglich ist das Kriterium der „**mehr als lediglich örtlichen Bedeutung**“ mehr als nur eine **geografische Prüfung**. Die **wirtschaftliche Bedeutung** der Benutzung des Kennzeichens muss ebenso bewertet werden. Folgende Umstände werden berücksichtigt und sind nachzuweisen:

a) die Intensität der Benutzung (Umsatzgeschäfte unter dem Zeichen),
b) die Dauer der Benutzung,
c) die Verbreitung der Waren (Wo sind die Abnehmer?),
d) die Werbung unter dem Zeichen und die dafür verwendeten Medien sowie die Verbreitung dieser Werbung.

In den folgenden Beispielen entsprachen sowohl die geografische als auch die wirtschaftliche Dimension der Benutzung des Kennzeichens den Standards:

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
GLADIATOR (nicht eingetragene Marke in der Tschechischen Republik)	R 1529/2010-1
Die rund 230 Rechnungen sind ausreichend, um zu der Schlussfolgerung zu gelangen, dass das Kennzeichen „Gladiator“ im geschäftlichen Verkehr für „Geländefahrzeuge“ benutzt wurde. Sie wurden an Kunden des Widersprechenden in tschechischen Städten wie „Praha“, „Kraslice“, „Dolnì Lánov“, „Pelhrimov“, „Opava“, „Bozkov“, „Plzen“ und in vielen anderen tschechischen Städten in zahlreichen unterschiedlichen Regionen der Tschechischen Republik ausgestellt. Ferner sind die Kataloge und die Zeitschriften „4X4 Style“ ab 2007 in Tschechisch verfasst und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie an unterschiedlichen Orten innerhalb der Tschechischen Republik vertrieben werden. Dokumente, wie das Verzeichnis der Vertriebsgesellschaften, Kataloge und Zeitschriften untermauern die Schlussfolgerung, dass das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wurde (Randnummern 22 bis 33).	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
„FORGE DE LAGUIOLE“ (französischer Gesellschaftsname)	R 181/2007-1 (Rechtsmittel T-453/11
Der Gesellschaftsname „FORGE DE LAGUIOLE“, den der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren 1994 angenommen hat, geht aus allen vorgelegten Dokumenten hervor, insbesondere aus der Satzung und aus dem Handelsregisterauszug der Gesellschaft, dem Briefkopf der Gesellschaft, den Preislisten des Jahres 1998 und aus dem Schriftverkehr und den Rechnungen ab 1998, welche an Adressaten in ganz Frankreich gerichtet waren. Die rasante Expansion der Geschäftstätigkeit des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren und seines Verkaufsnetzwerks sowie der Umsätze wird durch die eingereichten Dokumente belegt. Aus dem Kundenverzeichnis für 2001 ist ersichtlich, dass der Antragsteller einen Kundenstamm hatte, der das gesamte französische Staatsgebiet umfasste. Diese Schlussfolgerung wird auch von den vorgelegten Rechnungen bestätigt, die an Kunden in ganz Frankreich sowie in anderen europäischen Staaten ausgestellt worden waren. Ferner wurde die Tatsache nachgewiesen, dass die Gesellschaft in einer Reihe von Artikeln sowohl in der französischen als auch in der europäischen und internationalen Presse erwähnt wird (Randnummern 52 bis 68).	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
„PORTO“ (portugiesische Ursprungsbezeichnung)	Widerspruch B 998 510 (bestätigt von der Beschwerdekammer in R 1101/2009-2)
Die vorgelegten Beweismittel und die Menge und der Inhalt der Rechtsvorschriften, die Verordnung und die Eintragungsbescheinigungen weisen darauf hin, dass Portwein als Herkunftsbezeichnung für Wein genutzt wurde und immer noch genutzt wird. Es geht aus der Gesamtheit der Beweismittel hervor, dass die Herkunftsbezeichnung nicht lediglich von örtlicher Bedeutung ist, sondern internationale Wirkung hat, wie die Geschichte des Weins und dessen Benutzung dazu beweist, die Aufmerksamkeit von Touristen auf sich zu ziehen. Die Werbung für die Herkunftsbezeichnung findet unter anderem über die Einrichtungen „SOLAR DO VINHO DO PORTO“ in Lissabon und Porto statt, aber auch über die dem Portwein gewidmeten Weinstraßen in der Douro-Region. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache vertritt das Amt die Auffassung, dass der Widersprechende den Nachweis für die Benutzung der Herkunftsbezeichnungen im geschäftlichen Verkehr erbracht hat und dass die Benutzung nicht lediglich von örtlicher Bedeutung ist.	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
BRADBURY (nicht eingetragene Marke im Vereinigten Königreich)	R 66/2008-2
Was den **Goodwill** der Marke angeht, befand die Beschwerdekammer, dass der vom Widersprechenden vorgelegte Nachweis zur Untermauerung der Tatsache, dass das nicht eingetragene Kennzeichen einen Goodwill aufwies, ausreichend ist: 1.) Die Rechnungsbelege belegen Verkäufe einer ganzen Reihe von Waren an unterschiedliche Unternehmen im Vereinigten Königreich und in anderen Staaten. 2.) Die Rechnungsbeträge reichen von Beträgen knapp über 100 GBP bis zu Beträgen über mehrere tausend Pfund. Diese Nachweise belegen den Verkauf von Produkten, die die ältere nicht eingetragene Marke tragen, an verschiedene Unternehmen. 3.) Die Erklärungen und eine Marktstudie belegen ferner, dass das Kennzeichen bei dem für die Waren des Inhabers des Rechtes relevanten Publikum einen Bekanntheitsgrad genoss. 4.) Die Tatsache, dass das Kennzeichen in einer Reihe von Katalogen und Werbeanzeigen erscheint und dass Kundendienstzentren in verschiedenen großen Städten im gesamten Vereinigten Königreich eingerichtet sind, beweist in Bezug auf die geografische Ausdehnung, dass die Marke der breiten Öffentlichkeit bekannt ist (Randnummern 31 bis 33).	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
„GOLDEN ELEPHANT fig." (nicht eingetragene Marke im Vereinigten Königreich)	T-303/08
Die Streithelferin, die sich auf die ältere nicht eingetragene Marke berief, „hat seit 1988 durchgehend Reis unter der älteren Marke im Vereinigten Königreich verkauft, d. h. während eines Zeitraums von acht Jahren vor dem Tag der Anmeldung der streitigen Unionsmarke durch die Klägerin. Die Menge von verkauftem Reis von zwischen 42 und 84 Tonnen je Jahr von 1988 bis 1996 kann nicht als vollkommen unbedeutend angesehen werden. Die Tatsache allein, dass der Marktanteil der Streithelferin im Verhältnis zum Gesamtumfang der Reiseinfuhren im Vereinigten Königreich sehr gering war, genügt nicht, um zu der Auffassung zu gelangen, dass die Reisverkäufe unter der Mindestschwelle lagen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Gerichte im Vereinigten Königreich sehr wenig geneigt sind, zu entscheiden, dass ein Unternehmen Kunden haben kann, aber keinen Goodwill. Selbst angenommen, dass dieser Goodwill aufgrund des geringen Umfangs der Verkäufe als niedrig angesehen werden müsste, kann er jedenfalls nicht als inexistent angesehen werden (Randnummern 112 bis 116).	

Was die geografische Dimension der Benutzung des Kennzeichens angeht, ist generell weder ein Stadtgebiet, selbst wenn es sich um eine große Stadt handelt, noch ein Verwaltungsbezirk oder eine Provinz von mehr als örtlicher Bedeutung. Es ist auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalles abzustellen (sehe Beispiele unten). Ein grundlegendes Urteil zu dieser Frage ist das des Gerichts in der Rechtssache *General Optica*, in dem die Benutzung des Kennzeichens auf einen spezifischen Ort beschränkt war und dieses folglich die vorgesehenen Anforderungen nicht erfüllte.

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
Generalóptica (Name eines Geschäftsbetriebes in Portugal)	Verbundene Rechtssachen T-318/06 bis T-321/06
„Aus den von der Klägerin vorgelegten Beweisen geht nicht hervor, dass das im vorliegenden Fall geltend gemachte Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 UMV ist. Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 33 der angefochtenen Entscheidungen festgestellt hat, ergibt sich aus den von der Klägerin vorgelegten Unterlagen, dass das fragliche Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung der ersten beiden Unionsmarken seit fast zehn Jahren lediglich zur Bezeichnung einer für die Allgemeinheit offenen Niederlassung in Vila Nova de Famalicão, einer portugiesischen Ortschaft mit 120 000 Einwohnern, verwendet wurde. Ihren Erläuterungen in der mündlichen Verhandlung zum Trotz hat die Klägerin nichts beigebracht, was ihre Bekanntheit bei den Verbrauchern oder ihre Geschäftsbeziehungen außerhalb der oben erwähnten Ortschaft belegen könnte. Außerdem hat sie nicht dargetan, dass sie irgendeine Werbetätigkeit zur Förderung ihrer Niederlassung außerhalb der genannten Stadt entfaltet hat. Somit ist davon auszugehen, dass die Betriebsbezeichnung Generalóptica von rein örtlicher Bedeutung im Sinne von Art. 8 Abs. 4 UMV ist.“	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (nicht eingetragene Marken im Vereinigten Königreich)	R 354/2009-2 R 355/2009-2
Die Tatsache, dass der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren am Erwerb, Rückmietverkauf und der Verwaltung des landesweiten Immobilienbestands bedeutender Einrichtungen und Unternehmen des Vereinigten Königreichs beteiligt war, belegt, dass die Benutzung nicht lediglich von lokaler Bedeutung war. Die Tatsache, dass die Benutzung auf London beschränkt ist, ist deshalb von Belang, weil London der Sitz praktisch aller Regierungseinrichtungen und -organe sowie der Sitz der City of London ist, einem der weltweit führenden Finanzzentren. Die wirtschaftliche Dimension des Kennzeichens ist von Bedeutung, da der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren seit Mitte der 2000er bereits über von ihm verwaltetes Beteiligungskapital von über 1 Milliarde USD verfügte. Ferner ist der Kreis der Adressaten, bei denen das Kennzeichen bekannt war, von Bedeutung, da wichtige Akteure der Finanzwelt und der öffentlichen Einrichtungen des Vereinigten Königreichs dazu zählten. Die Verbreitung des Kennzeichens war ebenfalls erheblich, siehe die Berichterstattung in der nationalen und der Fachpresse. Folglich war die Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich lokaler Bedeutung (Randnr. 49 bis 51).	

Die Auffassung, dass die Benutzung im geschäftlichen Verkehr des geltend gemachten Kennzeichens auf dem Gebiet des Mitgliedstaates oder der Mitgliedstaaten belegt werden muss, in dem oder in denen der Schutz in Anspruch genommen wird, ist nicht unvereinbar mit der Benutzung des Zeichens in Verbindung mit **grenzüberschreitenden kommerziellen Transaktionen**.

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
GRAIN MILLERS (deutscher Firmenname)	T-430/08
Die Benutzung eines Firmennamens im Zusammenhang mit dem Import von Waren aus einem anderen Staat (in diesem Fall Dokumente des Geschäftsvorgangs, der von der Klägerin hinsichtlich des Imports von Weizen von Rumänien nach Deutschland durchgeführt wurde) ist eine Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit, da der Import-Export eine normale alltägliche Tätigkeit eines Unternehmens darstellt, die notwendigerweise mindestens zwei Staaten umfasst (Randnummer 41).	

Es folgen Beispiele, in denen es dem Widersprechenden nicht gelungen ist, zu belegen, dass die **wirtschaftliche Dimension** der Benutzung der betreffenden Kennzeichen ausreichend war, um die vorgesehenen rechtlichen Anforderungen zu erfüllen:

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
BUD (Ursprungsbezeichnung)	T-225/06 RENV, T-255/06 RENV, T-257/06 RENV, T-309/06 RENV
Vier Rechnungen mit einem sehr geringen Rechnungsbetrag, die auf lediglich drei Städte beschränkt waren, die das geltend gemachte Zeichen nicht zu Werbezwecken genutzt haben, erfüllten nicht die Voraussetzung für die Benutzung eines Zeichens von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung im geschäftlichen Verkehr (Randnummer 56). Diese Schlussfolgerung gilt auch für Österreich, da das Gericht zu der Auffassung kam, dass die Rechnungen nur ein begrenztes Warenvolumen zwischen 12 und 25 Hektolitern pro Jahr mit einem Umsatz von 1 200 EUR betrafen, wobei der Vertrieb sich beinahe ausschließlich auf Wien beschränkte (Randnummern 59 bis 61).	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
BRIGHTON (nicht eingetragene Marke in verschiedenen Mitgliedstaaten)	R 408/2009-4
Der vom Widersprechenden vorgelegte Überblick über die Umsätze belegt, dass die Verkaufstätigkeit in den betreffenden Mitgliedstaaten im Zeitverlauf nicht durchgehend gegeben war, sodass aus dem Überblick für bestimmte Jahre überhaupt keine Umsätze hervorgehen und in anderen Jahren die Umsatzerlöse sehr niedrig waren. Folglich zeigen die Verkaufszahlen, dass der Widersprechende nicht in der Lage war, die Intensität der Benutzung des Kennzeichens über drei Jahre in Folge nachzuweisen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit in diesem Fall in der Lage war, sich die Marke als Ursprungsangabe einzuprägen. Der Widersprechende hat keine Beweismittel hinsichtlich etwaiger Werbung und Verkaufsförderungsmaßnahmen für die Marke in den betreffenden Mitgliedstaaten bzw. anderes Beweismaterial dafür vorgelegt, dass das gegenständliche Kennzeichen sich auf dem Markt derart etabliert hätte, dass der Erwerb ausschließlicher Rechte an der nicht eingetragenen Marke gerechtfertigt wäre (Randnummern 12 bis 21).	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
 (griechische nicht eingetragene Marke)	R 242/2010-1
Obgleich die Dokumente die geografische Ausdehnung der Marke auf Griechenland bestätigen, ist der Nachweis für die Dauer der angeblichen Benutzung eindeutig unzureichend. Das letztdatierte Dokument stammt aus dem Jahr 1997, d. h. sieben Jahre vor Einreichung der angefochtenen Anmeldung. Ferner sind die jüngsten Dokumente, aus denen die Marke „ESKIMO“ ersichtlich ist, Rechnungen aus dem Zeitraum zwischen 1991 und 1994. Diese beziehen sich auf Verkäufe von etwas weniger als 100 Einheiten während dieses Zeitraums von vier Jahren, was nicht für ausreichend betrachtet werden kann als Nachweis für die Benutzung der Marke als Unternehmenskennzeichen durch den Widersprechenden (Randnummern 27 bis 28).	

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
Up Way Systems – Representaçoes Unipessoal LDA (portugiesischer Gesellschaftsname)	R 274/2012-5
Drei an Gesellschaften in der Region von Porto in Portugal gerichtete Rechnungen in Höhe von insgesamt 16 314 EUR sind – angesichts des Preisniveaus von Baumaterialien und Bauleistungen – nicht ausreichend als Nachweis für die Benutzung im geschäftlichen Verkehr (Randnummern 20-23).	

Die Benutzung eines Kennzeichens gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV muss gemäß der wesentlichen **Funktion** eines solchen Kennzeichens erfolgen. Dies bedeutet, dass wenn ein Widersprechender eine nicht eingetragene Marke geltend macht, der Nachweis für die Benutzung eines Gesellschaftsnamens als Nachweis für ein älteres Recht nicht ausreichend ist.

Das nachfolgende Beispiel schildert einen Fall, in dem die Beweismittel die Benutzung eines Kennzeichens belegen, dessen Funktion nicht derjenigen des geltend gemachten Kennzeichens entspricht:

Älteres Kennzeichen	Rechtssache Nr.
JAMON DE HUELVA (spanischer Handelsname)	R 1714/2010-4
Die zur Untermauerung der Benutzung von „Jamón de Huelva“ vorgelegten Nachweise beziehen sich fast ausschließlich auf die Ursprungsbezeichnung „Jamón de Huelva“. Ursprungsbezeichnungen unterscheiden sich rechtlich grundlegend von Handelsnamen, da sie keine besondere betriebliche Herkunft kennzeichnen, sondern geografische Angaben enthalten im Hinblick auf landwirtschaftliche oder Lebensmittelerzeugnisse, deren Qualität oder Merkmale wesentlich oder ausschließlich auf die geografische Umgebung zurückgehen, in der sie erzeugt, verarbeitet oder zubereitet werden. Der Widerspruch, der auf der Benutzung des Handelsnamens „Jamón de Huelva“ in Spanien gründet, muss zurückgewiesen werden angesichts der Tatsache, dass die vorgelegten Beweismittel sich nicht auf dieses rechtliche Konzept beziehen und keine Identifizierung einer spezifischen betrieblichen Aktivität ermöglichen, sondern vielmehr die Identifizierung von Aktivitäten in Bezug auf eine Ursprungsbezeichnung und die diesbezügliche Kontrollstelle (Randnummern 34 bis 37).	

Die Anforderung, dass das Kennzeichen aufgrund seiner eigenen besonderen wirtschaftlichen Funktion im geschäftlichen Verkehr benutzt werden muss, schließt nicht aus, dass dasselbe Kennzeichen zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden kann.

Es ist gängige Praxis, auch Gesellschafts- oder Handelsnamen als Marken zu verwenden, entweder allein oder zusammen mit anderen Produktkennzeichen. Dies ist bei der Benutzung einer „Hausmarke“ der Fall, d. h. einer Angabe, die in der Regel mit dem Gesellschafts- oder Handelsnamen des Herstellers übereinstimmt und nicht nur das Produkt oder die Dienstleistung selbst kennzeichnet, sondern auch eine direkte Verbindung zwischen einer oder mehreren Produkt-/Dienstleistungslinien und einem spezifischen Unternehmen herstellt.

Je nach den spezifischen Umständen des Falls kann folglich in einem Fall, in dem der Widersprechende eine nicht eingetragene Marke geltend macht, die Benutzung desselben Kennzeichens als eine Gesellschaftsbezeichnung oder einen Handelsnamen auch die Funktion der Angabe des Ursprungs der Waren/Dienstleistungen erfüllen (folglich eine Handelsmarkenfunktion), soweit das

Kennzeichen auf eine Weise verwendet wird, bei der eine Verknüpfung zwischen dem Kennzeichen, aus dem der Gesellschafts- oder Handelsname besteht, und den in Verkehr gebrachten Waren oder den erbrachten Dienstleistungen gegeben ist (siehe entsprechend das Urteil vom 11/09/2007, C-17/06, „CELINE“, Randnummern 22 bis 23).

Da Artikel 8 Absatz 4 UMV für Widersprüche aufgrund von geografischen Angaben, die vor dem Datum des Inkrafttretens der Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke am 23.3.2016 eingereicht wurden, weiterhin Geltung hat, muss der Widersprechende weiterhin nachweisen, dass **die geografische Angabe im geschäftlichen Verkehr von mehr als nur örtlicher Bedeutung benutzt wird** (siehe Abschnitt 5.1 unten). Die Benutzung muss gemäß der grundlegenden Funktion eines solchen Zeichens erfolgen, die darin besteht, **eine Garantie gegenüber dem Verbraucher in Bezug auf die geografische Herkunft der im geschäftlichen Verkehr benutzten Waren und der ihnen innewohnenden besonderen Qualitäten auszusprechen** (siehe Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P „Bud“, EU:C:2011:189, Randnummern 147 bzw. 149). Somit reichen Dokumente, in denen eine geografische Angabe in ausschließlich nicht-geschäftlichem Zusammenhang gemacht wurde, für die Zwecke von Artikel 8 Absatz 4 UMV nicht aus.

3.4 Älteres Recht

Das Recht, das gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht wird, muss älter sein als die UMA. Um festzustellen, welches der kollidierenden Rechte älter ist, müssen die maßgeblichen Daten verglichen werden, an denen die Rechte erworben wurden.

- Für die **UMA** ist dies der Anmeldetag oder das wirksam beanspruchte Prioritätsdatum (nachfolgend „Datum der UM“). Ansprüche über Zeiträume sind nicht relevant, selbst wenn sie sich auf den Mitgliedstaat beziehen, in dem das andere ältere Recht geltend gemacht wird.

- Für **Kennzeichenrechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV** ist das jeweilige Datum des Erwerbs des ausschließlichen Rechts nach nationalem Recht entscheidend (siehe Urteil vom 07/05/2013, T-579/10, „makro“, EU:T:2013:232, in dem das Gericht bestätigte, dass die Beschwerdekammer die von der Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren vorgebrachten Nachweise zu Recht zurückgewiesen hat, da diese sich auf Tatsachen bezogen, die zeitlich nach der Anmeldung der UM durch den Inhaber lagen (Randnummer 70).

Sofern nach nationalem Recht bereits eine bloße Benutzung ausreicht, muss diese vor dem Datum der UM begonnen haben. Sofern Verkehrsgeltung oder Bekanntheit (Reputation) erforderlich ist, muss diese vor dem Datum der UM erworben worden sein. Lagen diese Bedingungen erst nach dem Datum der UM vor, wird der Widerspruch zurückgewiesen.

3.5 Schutzumfang

Ältere Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV sind nur dann geschützt, wenn sie ihrem Inhaber nach dem maßgeblichen nationalen Recht die Möglichkeit einräumen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Dies erfordert die Feststellung, dass Rechte der betreffenden Art – gemäß anwendbarem nationalem Recht – abstrakt betrachtet Ausschlussrechte darstellen, die Unterlassungsansprüche gegen die Benutzung einer jüngeren Marke gewähren, sowie die Feststellung, dass im konkreten Fall die Voraussetzungen eines solchen Unterlassungsanspruchs erfüllt wären, wenn die Marke, die Gegenstand der angefochtenen UMA ist, in dem in Frage stehenden Gebiet benutzt werden würde (Schutzumfang). Beide Fragen müssen ausgehend vom anwendbaren Recht beantwortet werden. Das Amt wendet die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten, das Unionsrecht oder internationale Abkommen an.

Für viele, wenn nicht sogar die meisten der Rechte nach Artikel 8 Absatz 4 UMV werden im Rahmen nationaler Bestimmungen Kriterien angewandt, die denjenigen recht ähnlich sind, die zur Lösung von Konflikten zwischen Marken Anwendung finden und mit denen die Prüfer des Amt vertraut sind, nämlich Verwechslungsgefahr oder Beeinträchtigung der Wertschätzung oder Unterscheidungskraft.

Beispielsweise sind nicht eingetragene Marken allgemein bei Verwechslungsgefahr gegenüber jüngeren Marken nach denselben Kriterien geschützt, die auf kollidierende eingetragene Marken Anwendung finden, nämlich Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen, Identität oder Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen, usw. In solchen Fällen können die von den Gerichten und vom Amt für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV entwickelten Kriterien leicht auf Artikel 8 Absatz 4 UMV übertragen werden, es sei denn, die betroffene Partei kann anhand der Entscheidungspraxis der nationalen Gerichte einen anderen Ansatz nachweisen.

In jedem Fall ergibt sich der Schutzumfang für das geltend gemachte ältere Recht aus dem nationalen Recht, wenn das anzuwendende nationale Recht für nicht eingetragene Marken einen anderen Schutzumfang vorsieht, als die in Artikel 8 Absatz 1 UMV genannten Kriterien. Wenn zum Beispiel nach dem anzuwendenden nationalen Recht nicht eingetragenen Marken unter bestimmten Voraussetzungen auch außerhalb des Waren- bzw. Dienstleistungsähnlichkeitsbereichs Schutz eingeräumt wird, so gilt nach Artikel 8 Absatz 4 UMV derselbe Schutzumfang.

4 Nachweis des für den Schutz eines Zeichens maßgeblichen Rechts

4.1 Beweislast

Gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV obliegt es in allen *Inter-partes*-Verfahren den Beteiligten, die sich auf einen bestimmten Anspruch oder eine bestimmte Rechtsfolge stützen, dem Amt die zur Untermauerung des Anspruches notwendigen Tatsachen und Argumente vorzulegen. Im Unterschied zu den anderen in Artikel 8 UMV genannten Gründen sind in Artikel 8 Absatz 4 dieser Verordnung nicht die für den Erwerb des Rechts an einem Zeichen und die für den Schutzumfang des älteren geltend gemachten Rechts maßgeblichen Bedingungen aufgeführt. Es handelt sich hierbei vielmehr um eine Rahmenvorschrift, wobei es dem Widersprechenden obliegt, die Angaben bezüglich des maßgeblichen Rechts vorzubringen.

Regel 19 Absatz 2 Buchstabe d UMDV sieht vor, dass wenn der Widerspruch auf ein älteres Recht im Sinne des Artikels 8 Absatz 4 UMV gestützt wird, der Widersprechende den Erwerb, den Fortbestand und den Schutzumfang dieses Rechts nachzuweisen hat.

Aus der Auslegung des Rechts durch das Gericht ergibt sich, dass es dem Widersprechenden obliegt, die einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften anzuführen und zu beweisen, dass es ihm nach nationalem Recht gestattet wäre, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen:

> „Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe b UMV) voraussetzt, dass das gemäß dieser Vorschrift geltend gemachte Zeichen nach dem für den Schutz dieses Zeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.
>
> Ferner liegt die Beweislast dafür, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, gemäß Art. 74 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 [jetzt Artikel 76 Abs. 1 UMV], beim Widersprechenden vor dem Amt.
>
> In diesem Zusammenhang und in Bezug auf die geltend gemachten älteren Rechte ... [sind] insbesondere die für den Widerspruch geltend gemachte innerstaatliche Regelung und die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen zu berücksichtigen [...] und dass auf dieser Grundlage der Widersprechende belegen muss, dass das in Rede stehende Kennzeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und es erlauben würde, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.“

(Siehe Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P, "BUD“, Randnummern 188 bis 190.)

Dem Gericht zufolge obliegt es dem Antragsteller, der seinen Widerspruch auf ein im nationalen rechtlichen Rahmen geschütztes älteres Recht stützt, bei einem Antrag auf Nichtigerklärung gemäß Artikel 53 Absatz 2 UMV

> „nicht nur, vor dem Amt die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung einer Unionsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können, sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt.“

(Siehe Urteile vom 05/07/2011, C 263/09 P, „Elio Fiorucci“, EU:C:2011:452, Randnummer 50 sowie vom 27/03/2014, C 530/12 P, „Darstellung einer Hand“, Randnummer 34.)

Obgleich diese Urteile auf Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 53 Absatz 2 UMV Bezug nahmen, ist die angeführte Rechtsprechung auch auf Widersprüche gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV anzuwenden, da Artikel 8 Absatz 4 UMV auch die Geltendmachung älterer Rechte umfasst, die unter die Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder das für den Schutz des Kennzeichens maßgebliche Recht des betreffenden Mitgliedstaats fallen.

Die Angaben zum anwendbaren Recht müssen das Amt in die Lage versetzen, den Inhalt dieser Rechtsvorschriften, die Bedingungen für den Erwerb eines Schutzanspruchs und den Schutzumfang zu verstehen und anzuwenden, und dem Antragsteller Gelegenheit geben, von seinem Verteidigungsrecht Gebrauch zu machen. Es kann zudem höchst zweckdienlich sein, Nachweise über die maßgebliche

Entscheidungspraxis und/oder die Auslegung des Rechts, auf das sich die Rechtsprechung stützt, vorzubringen.

Das Amt muss das Vorliegen der Voraussetzungen für das geltend gemachte Eintragungshindernis wirksam bewerten. Um die korrekte Anwendung des maßgeblichen Rechts zu gewährleisten, ist das Amt befugt, auf jegliche von ihm als angemessen erachtete Art und Weise den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Widersprechenden geltend gemachten Rechtsvorschriften zu prüfen (Urteil vom 27/03/2014, C-530/12 P, „Darstellung einer Hand“, Randnummern 44 bis 46), ohne dabei jedoch den Anspruch der Beteiligten auf rechtliches Gehör zu verletzen. Wenn das Amt nach der Prüfung der vorgelegten Beweismittel zu der Auffassung gelangt, dass die von den beteiligten Parteien vorgeschlagene Auslegung bzw. Anwendung des geltenden Rechts ungenau ist, kann es neue und/oder zusätzliche Elemente hinzuziehen. Um dem Anspruch der Verfahrensbeteiligten auf rechtliches Gehör Rechnung zu tragen, fordert das Amt die Beteiligten auf, sich gegebenenfalls zu diesen Elementen zu äußern.

Diese Überprüfungsbefugnis beschränkt sich auf die Gewährleistung der **ordnungsgemäßen Anwendung der vom Widersprechenden geltend gemachten Rechtsvorschriften**. Sie entbindet den Widersprechenden keinesfalls von der Beweislast und darf nicht die Pflicht des Widersprechenden ersetzen, die für seinen Fall maßgeblichen Rechtsvorschriften anzuführen (siehe Entscheidung vom 02/06/2014, R 1587/2013-4 – GROUP, Randnummer 26 und Entscheidung vom 30/06/2014, R 2256/2013-2 – (+) ENERGY, Randnummer 26).

4.2 Beweismittel und Beweisanforderungen

Nach Artikel 8 Absatz 4 UMV kann es sich bei dem maßgeblichen Recht um das Recht eines Mitgliedstaats oder um das Recht der Europäischen Union handeln.

4.2.1 Nationales Recht

Zur Anwendung von nationalem Recht muss der Widersprechende Folgendes vorlegen:

a) **die einschlägigen Bestimmungen der geltenden Rechtsvorschriften**

- bezüglich der **Voraussetzungen für den Erwerb von Rechten** (liegt eine Benutzungsanforderung vor, und falls ja, welcher Standard findet Anwendung; liegt eine Eintragungsanforderung vor, usw.);
- bezüglich des **Schutzumfangs des Rechts** (wird ein Verbotsrecht gegen die Benutzung erworben; welche Rechtsverletzungen deckt der Schutzanspruch ab, z. B. Verwechslungsgefahr, Fehlvorstellung, unlautere Ausnutzung oder Anspielungen);

b) **Nachweis über die Erfüllung der Voraussetzungen**

- **bezüglich des Erwerbs** (Anspruch; früherer Rechteerwerb; ist das Recht in Kraft, Benutzungsnachweis (wenn benutzungsbasiert); Eintragungsnachweis (wenn eintragungsbasiert) usw.);

- **bezüglich des Schutzumfangs** (Tatsachen, Beweismittel und/oder Rechtsausführungen, dass die im anwendbaren Recht aufgeführten Voraussetzungen für ein Verbot der Benutzung erfüllt sind, z. B. die Art der im Rahmen des älteren Rechts geschützten Waren, Dienstleistungen und Geschäftstätigkeiten sowie deren Bezug zu den angefochtenen Waren oder Dienstleistungen; ein stichhaltiges Argument, aus dem die Gefahr einer Rechtsverletzung hervorgeht).

Erstens muss der Widersprechende hinsichtlich der einschlägigen Bestimmungen der geltenden Rechtsvorschriften (siehe vorstehender Punkt a) Angaben zu den von ihm geltend gemachten Rechtsvorschriften und deren Inhalt machen. Der Widersprechende muss *Angaben* zu den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen (Artikelnummer sowie Nummer und Titel der Rechtsvorschrift) und zum *Inhalt* (Wortlaut) der Rechtsvorschriften machen, indem er diese entweder vorlegt oder in einer anderen Veröffentlichung, die er seinem Antrag beifügt, entsprechend markiert (z. B. Auszüge aus einem Amtsblatt, ein Gesetzeskommentar oder ein Gerichtsurteil). Wenn die angeführte Rechtsvorschrift auf eine weitere Rechtsvorschrift Bezug nimmt, ist diese ebenfalls vorzulegen, um Antragsteller und Amt in die Lage zu versetzen, die geltend gemachte Rechtsvorschrift vollumfänglich zu verstehen und die mögliche Relevanz dieser zusätzlichen Rechtsvorschrift zu bewerten.

Da der Widersprechende verpflichtet ist, einen **Nachweis** über den Inhalt des anwendbaren Rechts zu erbringen, **muss er das anwendbare Recht in der Originalsprache vorlegen.** Handelt es sich hierbei nicht um die Verfahrenssprache, muss der Widersprechende zudem eine **vollständige Übersetzung** der geltend gemachten Rechtsvorschriften gemäß den Standardvorschriften über die Substantiierung einreichen. Die Übersetzung des anwendbaren Rechts allein reicht jedoch nicht als Nachweis aus und ersetzt in keiner Weise den Originaltext; für den Nachweis des geltend gemachten Rechts ist die reine Übersetzung somit nicht ausreichend. Gemäß Regel 19 Absatz 2 Buchstabe d UMDV sind entsprechende **Nachweise** zu erbringen, und Regel 19 Absatz 3 UMDV sieht die Vorlage einer Übersetzung innerhalb der Frist **für die Einreichung der Originalunterlagen vor.**

Stützt der Widersprechende seinen Antrag auf nationale Entscheidungspraxis oder die Auslegung des geltend gemachten Rechts in der Rechtsprechung, muss er die einschlägigen Angaben ausreichend detailliert vorlegen (z. B. in Form einer Kopie der angeführten Entscheidung oder von Auszügen aus der Rechtsliteratur); ein bloßer Verweis auf eine Veröffentlichung wird nicht als ausreichend erachtet. Die Regeln bezüglich der Übersetzung gelten auch für diesen Nachweis.

Zweitens muss der Widersprechende hinsichtlich des Nachweises über die Erfüllung der Voraussetzungen des anwendbaren Rechts (siehe vorstehender Punkt b) nicht nur die angemessenen Nachweise über den Erwerb des geltend gemachten Rechts erbringen, sondern auch belegen, dass die Schutzbedingungen in Bezug auf die angefochtene Marke tatsächlich erfüllt sind. Vor allem muss er stichhaltige Beweise darüber vorlegen, dass es ihm nach geltendem Recht gelingen würde, die Benutzung der angefochtenen Marke zu untersagen. Die Angabe des anwendbaren Rechts allein wird nicht als ausreichender Nachweis erachtet, und es ist nicht Aufgabe des Amts, diese Argumentation im Namen des Widersprechenden auszuarbeiten.

Darüber hinaus ist es bei einem Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV entscheidend, ob die maßgeblichen Bestimmungen des Rechts, das den

Widersprechenden zur Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke berechtigt, abstrakt betrachtet auf die angefochtene Marke Anwendung fänden, und nicht, ob die Benutzung der angefochtenen Marke tatsächlich verhindert werden könnte. Das zu seiner Verteidigung vorgebrachte Argument des Widersprechenden, dass er das Recht bislang nicht geltend gemacht habe oder bislang nicht in der Lage gewesen sei, die tatsächliche Benutzung der angefochtenen Marke im betreffenden Gebiet zu untersagen, hat somit keinen Erfolg (Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P, "BUD", Randnummern 191 und 193).

Am Ende dieses Abschnitts der Richtlinien ist eine **Übersichtstabelle** enthalten, welche die wichtigsten Angaben zu den in den Mitgliedstaaten anwendbaren Rechtsvorschriften enthält. Sie wurde diesen Richtlinien lediglich zu Informationszwecken beigefügt. Die Verweise auf die Rechtsvorschriften in dieser Tabelle dienen lediglich der Information; eine Bezugnahme auf die Tabelle allein entbindet den Widersprechenden somit nicht von seiner Obliegenheit, Angaben zum für den Schutz des Zeichens maßgeblichen Recht zu machen, das ihn wie vorstehend beschrieben dazu berechtigt, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (siehe Entscheidung vom 22/01/2013, R 1182/2011-4 – Crown Lounge (Bildmarke), Randnummern 48 bis 50).

Ausgehend von den vorstehend aufgeführten Erklärungen weist das Amt einen Widerspruch in folgenden Fällen zurück:

- der Widersprechende ein Recht geltend macht, jedoch keinen **Verweis** auf eine bestimmte nationale Rechtsvorschrift und/oder eine gesetzliche Bestimmung zum Schutz dieses Rechts anführt (der Widersprechende führt beispielsweise nur an, dass sich der Widerspruch auf eine geschäftliche Bezeichnung in Deutschland stützt oder dass der Widerspruch auf Grundlage einer geschäftlichen Bezeichnung in Deutschland unter das DE-MG fällt);

- der Widersprechende zwar einen Verweis auf das anwendbare nationale Recht und die gesetzlichen Bestimmungen anführt, dieser jedoch nicht vollständig ist: Die gesetzlichen Bestimmungen enthalten lediglich die Bedingungen für den **Erwerb** des Rechts, jedoch keine Angaben zum **Schutzumfang** (oder umgekehrt) (der Widersprechende gibt beispielsweise an, dass sich der Widerspruch auf eine geschäftliche Bezeichnung in Deutschland gemäß § 5 DE-MG stützt, in dem die Voraussetzungen für den Erwerb dieses Rechts genannt sind, der Verweis auf § 15 DE-MG zum Schutzumfang fehlt jedoch);

- der Widersprechende zwar einen Verweis auf die maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen anführt, jedoch keine Angaben zum **Inhalt** (Wortlaut) dieser Bestimmungen macht (der Widersprechende bezieht sich in seinem Antrag beispielsweise auf das DE-MG, macht jedoch keine Angaben zum Inhalt dieses Gesetzes);

- der Widersprechende die Angaben zum Inhalt der gesetzlichen Bestimmung lediglich in der Verfahrenssprache, nicht aber in der **Originalsprache** vorlegt (die Verfahrenssprache ist z. B. Englisch, der Text des DE-MG wird jedoch lediglich in englischer, nicht aber in der deutschen Originalsprache vorgelegt);

- der Widersprechende legt keine oder nur unzureichende Nachweise über den Erwerb des geltend gemachten Rechts vor, oder er führt keine Argumente dazu an, warum er die Bedingungen bezüglich des Schutzumfangs erfüllt (der Widersprechende nimmt beispielsweise Bezug auf die maßgeblichen

gesetzlichen Bestimmungen und legt deren Inhalt sowohl in der Originalsprache als auch in einer Übersetzung in die Verfahrenssprache vor, erbringt jedoch keine oder nur unzureichende Nachweise über den Erwerb des Schutzanspruchs, oder er gibt nicht an, ob er die Voraussetzungen bezüglich des Schutzumfangs erfüllt).

4.2.2 Unionsrecht

Die vorstehend genannten Bedingungen treffen auch auf das Recht der Europäischen Union zu, mit der Ausnahme, dass der Widersprechende nicht dazu verpflichtet ist, den Inhalt (Wortlaut) der geltend gemachten Rechtsvorschriften vorzulegen. Der Widersprechende muss jedoch Nachweise hinsichtlich der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß den einschlägigen Bestimmungen im Unionsrecht (Punkt b oben) erbringen.

5 Artikel 8 Absatz 4a UMV — Der Schutz geografischer Angaben

Die wesentliche Funktion des Schutzes geografischer Angaben besteht darin, dem Verbraucher die geografische Herkunft der Waren und ihre spezifischen Eigenschaften zu garantieren (Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P, „BUD“, Randnr. 147).

Durch eine geografische Angabe wird die Herkunft eines Produkts aus einem bestimmten geografischen Gebiet identifiziert, wobei sich eine bestimmte Qualität, das Ansehen oder eine andere Eigenschaft dieses Produkts überwiegend aus diesem geografischen Ursprung ergibt.

In den Rechtsvorschriften der EU wird unterschieden zwischen „geschützten Ursprungsbezeichnungen“ (g. U.), bei denen das Produkt seine Güte oder Eigenschaften **überwiegend oder ausschließlich den geografischen Verhältnissen** verdankt, und „geschützten geografischen Angaben“ (g .g. A.), bei denen sich eine **bestimmte** Qualität, das Ansehen oder eine andere Eigenschaft des Produkts **überwiegend** aus diesem geografischen Ursprung ergibt, ohne dass Erzeugung, Verarbeitung oder Herstellung allesamt notwendigerweise in demselben Gebiet stattfinden müssen.[2] Im Wesentlichen weisen g. U. eine engere Verbindung zu dem geografischen Gebiet der Erzeugung auf. Die Unterscheidung hat jedoch keinen Einfluss auf ihren Schutzumfang: Dieser ist für g. U. und g. g. A. gleich. Für die Zwecke dieses Kapitels wird der Begriff „geografische Angabe“ (g. A.) allgemein für sowohl g. U. als auch g. g. A. verwendet.

Ein allgemeiner Überblick über geografische Angaben findet sich in den Richtlinien, Teil B: Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j.

5.1 Beziehung zwischen Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4a UMV

Mit Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke („Änderungsverordnung“) wurde Artikel 8 Absatz 4a UMV als

2

spezifischer Widerspruchsgrund für g. A. eingeführt. Davor konnten g. A. gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV als „sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichen“ als Grundlage für einen Widerspruch herangezogen werden. Die Einführung dieses spezifischen Grundes bedeutet jedoch, dass g. A. mit dem Inkrafttreten von Artikel 8 Absatz 4a UMV nur im Rahmen des neuen Grundes angeführt werden können. G. A. können also nicht länger die Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV bilden, obwohl sich der Wortlaut dieser Bestimmung nicht geändert hat.

Erhebt jedoch ein Widersprechender nach dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung Widerspruch auf der Grundlage einer g. A. und bezieht er sich dabei fälschlicherweise auf Artikel 8 Absatz 4 UMV als Widerspruchsgrund, wird das Amt den Widerspruch, sofern er klar auf einer g. A. beruht, so untersuchen, als ob Artikel 8 Absatz 4a UMV als Grund geltend gemacht worden wäre. In einem derartigen Fall lässt der Widerspruch keinen Zweifel an der Absicht des Widersprechenden, den Widerspruchsgrund zum Schutz früherer g. A. geltend zu machen.

Widersprüche auf der Grundlage von g. A., die vor dem Datum des Inkrafttretens von Artikel 8 Absatz 4a UMV erhoben werden, werden weiterhin gemäß den Bedingungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV bewertet. In Ermangelung von Übergangsbestimmungen findet Artikel 8 Absatz 4a UMV bei Widersprüchen Anwendung, die ab dem Datum seines Inkrafttretens erhoben werden, unabhängig davon, ob die angefochtene UMA vor oder nach dem Inkrafttreten erfolgte bzw. der Prioritätstag vor oder nach dem Inkrafttreten lag.

Artikel 8 Absatz 4a UMV lautet wie folgt:

> „Auf Widerspruch einer Person, die gemäß dem einschlägigen Recht zur Ausübung der aus einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe entstehenden Rechte berechtigt ist, ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach den Unionsvorschriften oder dem nationalen Recht zum Schutz der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angaben
>
> i) ein Antrag auf Eintragung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Einklang mit den Unionsvorschriften oder mit dem nationalen Recht bereits vor dem Antrag auf Eintragung der UM oder der für die Anmeldung in Anspruch genommenen Priorität vorbehaltlich der späteren Eintragung gestellt worden war;
>
> ii) diese Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.“

Bei dem neuen Widerspruchsgrund für g. A. werden diese bestimmte Art von früherem Recht, dessen Begünstigter sowie dessen Prioritätstag spezifiziert. Abgesehen von diesen offensichtlichen Besonderheiten besteht jedoch der einzige wesentliche Unterschied zwischen Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4a UMV darin, dass **Letzterer den Widersprechenden nicht verpflichtet, die Nutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nachzuweisen.**

Die übrigen Bedingungen, nämlich Berechtigung und Nachweis des anwendbaren Rechts, gelten, wie oben in den Absätzen 3.1 bzw. 4 beschrieben.

Der restliche Teil dieses Kapitels befasst sich mit den Besonderheiten von g. A. als Widerspruchsgrund.

5.2 Arten von g. A., die unter Artikel 8 Absatz 4a UMV fallen

G. A. werden auf verschiedenen Ebenen geschützt (EU-Recht, nationales Recht oder internationale Abkommen) und erstrecken sich auf unterschiedliche Erzeugnisbereiche wie Lebensmittel oder Kunsthandwerk.

5.2.1 Gemäß dem EU-Recht geschützte g. A.

Auf EU-Ebene besteht Schutz für g. A. für die folgenden Klassen von Erzeugnissen:

1. **bestimmte Lebensmittel und bestimmte Non-Food-Agrarerzeugnisse (gemäß** Verordnung Nr. 1151/2012[3], der „Lebensmittelverordnung“);

2. **Weine und Schaumweine** (gemäß Verordnung Nr. 1308/2013[4], der „Weinverordnung“);

3. **Spirituosen** (gemäß Verordnung Nr. 110/2008[5], der „Spirituosenverordnung“); und

4. **aromatisierte Weinerzeugnisse** (gemäß Verordnung Nr. 251/2014[6], der „Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse“).

5.2.1.1 Von den EU-Verordnungen erfasste g. A.

Die Lebensmittelverordnung schützt g. A., die in den Mitgliedstaaten bereits existierten und für die (im Rahmen eines vereinfachten Eintragungssystems) innerhalb eines sechsmonatigen Zeitraums zwischen dem 24/07/1993 und dem 23/01/1994[7] die Eintragung in das EU-Schutzsystem beantragt wurde (wobei jedem neuen Mitgliedstaat beim Beitritt ein ähnlicher Antragszeitraum zugestanden wurde) – vorbehaltlich ihrer Eintragung –, sowie alle weiteren g. A., für die danach eine Eintragung gemäß dem EU-Schutzsystem beantragt und vorgenommen wurde.

Die Weinverordnung schützt g. A., die zum 01/08/2009[8] (oder zum Beitrittsdatum eines neuen Mitgliedstaates) bereits in einem Mitgliedstaat geschützt waren – vorbehaltlich weiterer Bedingungen[9] –, sowie alle weiteren g. A., für die danach eine Eintragung gemäß dem EU-Schutzsystem beantragt und vorgenommen wurde.

[3] Ersetzte und hob die Verordnung Nr. 510/2006 auf, welche die Verordnung Nr. 2081/92 ersetzt und aufgehoben hatte.
[4] Ersetzt die aufgehobene Verordnung Nr. 1234/2007, die durch Integration von Verordnung Nr. 491/2009 die gleichzeitig aufgehobene Verordnung Nr. 479/2008 kodifizierte.
[5] Ersetzte und hob die Verordnung Nr. 1576/89 auf.
[6] Ersetzte und hob die Verordnung Nr. 1601/91 auf.
[7] Siehe Artikel 17 Absatz 1 erster Satz der Verordnung Nr. 2081/1992 (in der vor dem 24/04/2003 geltenden Fassung).
[8] Siehe Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung Nr. 479/2008 und nach deren Konsolidierung Artikel 118s Absatz 1 der Verordnung Nr. 1234/2007.
[9] Nämlich Übermittlung der technischen Unterlagen und der einzelstaatlichen Entscheidungen über die Genehmigung an die Kommission bis zum 31/12/2011 und abschließende Prüfung durch die Kommission

Die Spirituosenverordnung schützt g. A., die zum 20/02/2008[10] (oder zum Beitrittsdatum eines neuen Mitgliedstaates) bereits in einem Mitgliedstaat geschützt waren – vorbehaltlich weiterer Bedingungen[11] –, sowie alle weiteren g. A., für die danach eine Eintragung gemäß dem EU-Schutzsystem beantragt und vorgenommen wurde.

Die Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse schützt g. A., die zum 27/03/2014[12] bereits in einem Mitgliedstaat geschützt waren – vorbehaltlich weiterer Bedingungen[13] –, sowie alle weiteren g. A., für die danach eine Eintragung gemäß dem EU-Schutzsystem beantragt und vorgenommen wurde.

Bei den gemäß den obigen Verordnungen geschützten g. A. handelt es sich somit um **„bestehende g. A." von Mitgliedstaaten,** die es bereits vor dem einheitlichen EU-Schutzsystem (vorbehaltlich weiterer Bedingungen eines vollständigen EU-Schutzes) gab, und **„neue g. A." von Mitgliedstaaten,** für die eine Eintragung gemäß dem einheitlichen EU-Schutzsystem beantragt und vorgenommen wurde. Des Weiteren sind **g. A. mit Ursprung in Drittländern** gemäß den obigen Verordnungen ebenfalls geschützt, wenn der Antrag direkt bei der Kommission gestellt wird (im Gegensatz zum Schutz gemäß internationalen Abkommen, der nachstehend in Absatz 5.2.3. näher erläutert wird).

5.2.1.2 Besonderheiten der Substantiierung

Gemäß den obigen Verordnungen geschützte g. A. können eine gültige Grundlage für einen Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 4a UMV darstellen, soweit sie der gemäß dem anwendbaren Recht zur Ausübung dieser Rechte befugten Person erlauben, die **Benutzung** einer jüngeren Marke **zu verhindern**. Ihre Fähigkeit zur Verhinderung der Benutzung wird durch die entsprechenden Bestimmungen der oben genannten Verordnungen geregelt (Artikel 13 Absatz 1 der Lebensmittelverordnung, Artikel 103 Absatz 2 der Weinverordnung, Artikel 16 der Spirituosenverordnung und Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse). In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen letzteren Bestimmungen zur Verhinderung einer Benutzung und den Bestimmungen zur Verhinderung einer Eintragung[14] einer Marke zu unterscheiden, die keine Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV darstellen.

Um seinen Anspruch nachzuweisen, muss der Widersprechende dem Amt die notwendigen Fakten, die die Existenz seiner Rechte bestätigen, vorlegen. Ein bloßer Auszug aus den einschlägigen Online-Datenbanken der EU (DOOR, E-Bacchus oder E-Spirit-Drinks) bzw. bei Spirituosen ein Auszug aus Anhang III der Spirituosenverordnung ist nicht ausreichend, da darin keine hinreichenden Daten zur Ermittlung aller relevanten Details des älteren Rechts enthalten sind (z. B. die Berechtigung des Widersprechenden oder die durch die g. A. geschützten Waren). Beispielsweise wird in den Auszügen aus E-Bacchus und E-Spirit-Drinks oder in

bis zum 31/12/2014 (siehe Artikel 51 Absätze 2-4 der Verordnung Nr. 479/2008, und nach deren Konsolidierung Artikel 118s Absätze 2-4 der Verordnung Nr. 1234/2007 und anschließend Artikel 107 Absatz 3 der Verordnung Nr. 1308/2013).

[10] Siehe Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung Nr. 110/2008.

[11] Nämlich Übermittlung der technischen Unterlagen an die Kommission bis zum 20/2/2015 (siehe Artikel 20 Absatz der Verordnung Nr. 110/2008).

[12] Siehe Artikel 26 Absatz 1 der Verordnung Nr. 251/2014.

[13] Nämlich Übermittlung der technischen Unterlagen und der einzelstaatlichen Entscheidungen über die Genehmigung an die Kommission bis zum 28/3/2017 und abschließende Prüfung durch die Kommission bis zum 28/3/2018 (siehe Artikel 26 Absätze 2-4 der Verordnung Nr. 251/2014).

[14] Artikel 14 der Lebensmittelverordnung, Artikel 102 der Weinverordnung, Artikel 23 der Spirituosenverordnung und Artikel 19 der Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse

Anhang III der Spirituosenverordnung lediglich das Ursprungsland der g. A. angegeben; dies reicht jedoch nicht aus, um die Berechtigung des Widersprechenden nachzuweisen.

Sofern verfügbar, muss der Widersprechende dem Amt **Kopien der Veröffentlichung und Eintragung der g. A. im Amtsblatt** und, falls diese Unterlagen nicht verfügbar sind oder keine Informationen bezüglich seiner Berechtigung enthalten, weitere Unterlagen vorlegen, die seine Berechtigung nachweisen, als Person, die **nach dem einschlägigen Recht zur Ausübung der Rechte infolge einer g. A. berechtigt ist,** Widerspruch einzulegen (Artikel 41 Absatz 1 Buchstabe d UMV und Regel 19 Absatz 2 UMDV). Siehe hierzu Entscheidung vom 17/10/2013, R1825/2012-4 – Dresdner Striezel-Glühwein/Dresdner Stollen, Randnr. 37). Solange beispielsweise die sogenannten „einheitlichen" Dokumente, welche die Angaben der g. A. zusammenfassen, nicht in E-Bacchus und E-Spirit-Drinks verfügbar sind, müssen Widersprechende, die sich auf die entsprechenden g. A. berufen wollen, einen Nachweis über ihre Berechtigung sowie weitere einschlägige Angaben der g. A. vorlegen, einschließlich nationaler Rechte oder Verwaltungsentscheidungen zur Gewährung des Schutzes als g. A., die zur Zeit der automatischen Ausweitung des EU-Schutzes in Kraft waren[15].

5.2.1.3 Der abschließende Charakter des EU-Schutzsystems

Das EU-System zum Schutz von g. A. für Lebensmittel, Weine und Spirituosen **hat abschließenden Charakter und ersetzt den nationalen Schutz** für diese Waren. Dies ergibt sich aus den Feststellungen des Gerichtshofs im Urteil vom 08/09/2009, C-478/07, „BUD", Randnrn. 95 bis 129. Hier urteilte der Gerichtshof, die Verordnung Nr. 510/2006 (der Vorläufer der derzeitigen Lebensmittelverordnung) verfolge das Ziel, ein einheitliches und ausschließliches System zum Schutz von g. A. für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel zu schaffen, das die nationalen Gesetze für die entsprechenden Produkte ersetzt habe[16]. Obwohl sich der Gerichtshof nicht ausdrücklich zum abschließenden Charakter der Weinverordnung, der Spirituosenverordnung und der Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse geäußert hat, ist der gleiche Grundsatz anzuwenden, da diese im Wesentlichen vergleichbare Bestimmungen wie die Lebensmittelverordnung enthalten und für die jeweiligen Produkte den gleichen Zweck verfolgen.

5.2.2 Gemäß dem Recht der Mitgliedstaaten geschützte g. A.

Gemäß dem Recht der Mitgliedstaaten geschützte g. A. können nur dann eine Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV darstellen**, wenn für die gegebene Warenklasse kein einheitlicher EU-Schutz besteht.** Dies ist beispielsweise der Fall bei handwerklichen Produkten (z. B. „HEREND" für Porzellanwaren aus Herend, Ungarn).

[15] Die automatische Ausweitung des EU-Schutzes von nationalen g. A. erfolgte für Wein am 1/08/2009 (siehe Artikel 51 Absatz 1 der Verordnung Nr. 479/2008 und nach deren Kodifizierung Artikel 118s Absatz 1 der Verordnung Nr. 1234/2007) und für Spirituosen am 20/02/2008 (siehe Artikel 20 Absatz 1 der Verordnung Nr. 110/2008).

[16] AngabenFür zusätzliche Informationen siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Kollektivmarken, Punkt 1.6.4.42.09 zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j GMV und Punkt 1.6.4.52.10 zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe k GMVUMV.

Aus den oben dargelegten Gründen hat der Schutz auf EU-Ebene in den Bereichen Lebensmittel, Weine, Spirituosen und aromatisierte Weinerzeugnisse abschließenden Charakter, was bedeutet, dass ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV in diesen Bereichen nicht auf nationalen Rechten basieren kann. Dies liegt daran, dass das EU-Schutzsystem, das die oben genannten Verordnungen umfasst, den nationalen Schutz von g. A. für Lebensmittel, Weine, Spirituosen und aromatisierte Weinerzeugnisse **aufhebt und ersetzt**.

Folglich sind g. A. für bestimmte Lebensmittel[17] und bestimmte Non-Food-Agrarerzeugnisse[18] (wie in Anhang I des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) und in Anhang I der Lebensmittelverordnung aufgeführt), Weine und Weinanbauerzeugnisse[19] (wie in Anhang VII Teil 2 der Weinverordnung aufgeführt), Spirituosen[20] (wie in Anhang II der Spirituosenverordnung aufgeführt) und aromatisierte Weinerzeugnisse[21] (wie in Anhang II der Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse aufgeführt), die nach nationalem Recht geschützt sind, kein zulässiger Widerspruchsgrund gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV. Bei den letzteren Produkten muss sich der Widersprechende in der Widerspruchsschrift auf die maßgeblichen EU-Rechtsvorschriften berufen.

In Artikel 8 Absatz 4a Ziffer i UMV wird ein Nachweis über die Eintragung der geltend gemachten g. A. gefordert. Dementsprechend muss der Widersprechende die jeweilige Eintragungsurkunde oder gleichwertige Unterlagen, die von der zuständigen nationalen Eintragungsbehörde ausgestellt wurden, einreichen. Analog gilt diese Bestimmung auch für nationale g. A., die nicht durch ein Eintragungsverfahren, sondern andere administrative Mittel (wie ein Gesetz oder eine Verwaltungsentscheidung über die Gewährung von Schutz) verliehen wurden. Die Nachweise müssen alle Angaben der g. A. umfassen, darunter ihre Bezeichnung, die Tatsache, dass sie als g. A. geschützt ist, die erfassten Waren, dass sie vor dem dem Prioritätstag der angefochtenen Marke erworben wurde, einen Nachweis über die Berechtigung sowie einen Nachweis, dass der Schutz gemäß nationalem Recht dem Begünstigten einer g. A. ein direktes Klagerecht gegen unbefugte Benutzung einräumt. Des Weiteren muss der Widersprechende die Bedingungen des Schutzumfangs sowie Angaben zum Nachweis, dass diese Bedingungen im gegebenen Fall erfüllt sind, nachweisen.

5.2.3 Gemäß internationalen Abkommen geschützte g. A.

Obwohl gemäß internationalen Abkommen geschützte g. A. in Artikel 8 Absatz 4a UMV nicht ausdrücklich erwähnt werden, umfasst der Verweis auf „Unionsvorschriften“ und „nationales Recht“ naturgemäß auch internationale Abkommen, da sie Teil der Rechtsordnung der Union und des Mitgliedstaates sind, der ein internationales Abkommen unterzeichnet hat.

Damit ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV auf der Grundlage eines Rechts, das aus einem beliebigen internationalen Abkommen abgeleitet ist, Erfolg haben kann, müssen die Bestimmungen des internationalen Abkommens unmittelbar

[17] Z. B. *Fleisch, Käse, Backwaren, Speiseöle, Gemüse, Obst, Getränke auf der Grundlage von Pflanzenextrakten, Essig (einschließlich Weinessig), unverarbeiteter Tabak, Bier, Konfekt.*
[18] Z. B. *Wolle, Leder, ätherische Öle.*
[19] Z. B. *Wein, Schaumwein, Likörwein, Weinmost, nicht jedoch Weinessig.*
[20] Z. B. *Getreidespirituosen, Branntwein, Obstbrand, Brandy, Liköre, Rum, Whisky, Gin.*
[21] Z. B. *Wermut, Glühwein, Sangria.*

anwendbar sein und es dem Begünstigten einer g. A. ermöglichen, direkte rechtliche Schritte einzuleiten, um die Benutzung einer jüngeren Marke zu verhindern.[22]
In letztgenannter Hinsicht sind internationale Abkommen **nicht immer direkt anwendbar**. Dies richtet sich nach den Merkmalen des Abkommens selbst und danach, wie diese in der jeweiligen Rechtsordnung ausgelegt werden. So geht das Amt zum Beispiel davon aus, dass die Bestimmungen des Lissabonner Abkommens (insbesondere Artikel 3 und 8) nicht unmittelbar anwendbar sind. Wie in Artikel 8 des Lissabonner Abkommens ausdrücklich angegeben, bestimmen die maßgeblichen nationalen Rechtsvorschriften, welche Art von rechtlichen Schritten eingeleitet werden kann, welchen Anwendungsbereich sie haben und ob diese rechtlichen Schritte dem Inhaber einer Herkunftsbezeichnung auch die Möglichkeit bieten, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. In diesen Fällen sind daher die erforderlichen nationalen Rechtsvorschriften anzuführen, da dies eine notwendige Komponente für den Nachweis des Widersprechenden ist, dass die fragliche g. A. die Benutzung der jüngeren Marke verhindern kann und dass er nach der Rechtsvorschrift, der dieses Recht unterliegt, berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen.
Von der EU geschlossene internationale Abkommen

Von der EU geschlossene internationale Abkommen

Es ist möglich, sich gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV auf g. A. zu berufen, die aus Abkommen zwischen der EU und Drittländern abgeleitet sind, falls die g. A. nach den Bestimmungen dieser Abkommen **einem bestimmten Berechtigten oder einer eindeutigen Benutzergruppe** mit unmittelbarem Handlungsrecht verliehen wird.

Von den Mitgliedstaaten geschlossene internationale Abkommen einschließlich des Lissabonner Abkommens[23]

Aus den im obigen Punkt 5.2.1.3 dargelegten Gründen kann eine g. A., die gemäß einem von Mitgliedstaaten geschlossenen internationalen Abkommen (entweder zwischen Mitgliedstaaten oder mit Drittländern) geschützt ist, nicht als älteres Recht gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV geltend gemacht werden, falls dies in den relevanten Bereichen (derzeit bestimmte Lebensmittel und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse, Weine, Spirituosen und aromatisierte Weinerzeugnisse) in den abschließenden Charakter des EU-Rechts eingreift.

In der Rechtssache C-478/07, „BUD“, erörterte der Gerichtshof, ob dem EU-Recht im Hinblick auf g. A. von Mitgliedstaaten abschließender Charakter zukommt. Nach Auslegung des Amtes gilt dies umso mehr für g. A. von Drittländern in den relevanten Produktfeldern, die auf dem Gebiet eines Mitgliedstaates durch ein internationales Abkommen zwischen diesem Mitgliedstaat und einem Nicht-EU-Land Schutz genießen.[24]

Dies gilt auch für das Lissabonner Abkommen. Das Lissabonner Abkommen schafft ein internationales System für die Registrierung und den Schutz von „Herkunftsbezeichnungen“ (Artikel 2 Absatz 1). Die Definition von „Herkunftsbezeichnung“ für Lebensmittel- und Getränkeprodukte in diesem Abkommen

[22] Siehe Punkt 3.1 oben betreffend das Erfordernis eines direkten Klagerechts.
[23] Einige Mitgliedstaaten (Bulgarien, die Tschechische Republik, Frankreich, Ungarn, Italien, Portugal und die Slowakei) sind Unterzeichnerstaaten des Lissabonner Abkommens von 1958 über den Schutz der Ursprungsbezeichnungen und ihre internationale Registrierung (revidiert in Stockholm 1967, mit den Änderungen vom 28/09/1979). Die Europäische Union hat das Lissaboner Abkommen **nicht** unterzeichnet.
[24] Das von der EU nicht unterzeichnet wurde.

entspricht weitgehend der Definition des Begriffs „Ursprungsbezeichnung“ in den einschlägigen EU-Verordnungen. Daher können Herkunftsbezeichnungen, die aufgrund des Lissabonner Abkommens in einem Mitgliedstaat geschützt sind, nicht als Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV herangezogen werden.

In diesem Zusammenhang gelten einzig die folgenden Ausnahmen:

- Internationale Abkommen, die sich auf g. A. beziehen, die keine Lebensmittel, Weine, Spirituosen oder aromatisierte Weinerzeugnisse betreffen.

- Internationale Abkommen, die ein Mitgliedstaat vor seinem Beitritt zur EU mit Drittländern geschlossen hat. Grund hierfür ist, dass die Verpflichtungen aus einem internationalen Abkommen, das der Mitgliedstaat vor seinem EU-Beitritt unterzeichnet hat, einzuhalten sind. Die Mitgliedstaaten müssen jedoch alle geeigneten Mittel aufwenden, um die Unvereinbarkeiten zwischen einem Abkommen, das vor dem Beitritt eines Mitgliedstaats geschlossen wurde, und dem Vertrag zu beheben (siehe Artikel 307 Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, nunmehr Artikel 351 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), in der Auslegung des Gerichtshofes in seinem Urteil vom 18/11/2003, C-216/01 „BUD“, Randnrn. 168 bis 172).

- Internationale Abkommen, die ein Mitgliedstaat nach seinem EU-Beitritt, aber vor dem Inkrafttreten des einheitlichen EU-Schutzsystems in dem entsprechenden Produktbereich mit einem Drittland geschlossen hat.

Da die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, Unvereinbarkeiten mit dem EU-Recht zu beheben, wendet das Amt die beiden letzten Ausnahmen (die ausschließlich g. A. von Drittländern in den Bereichen Lebensmittel, Weine, Spirituosen oder aromatisierte Weinerzeugnisse betreffen) **nur an, falls sich der Widersprechende ausdrücklich auf die Ausnahme bezieht und sie durch eine schlüssige Argumentationskette und einschlägige Beweise stützt** (insbesondere betreffend das Inkrafttreten des angeführten internationalen Abkommens in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Schutz geltend gemacht wird, und dessen fortdauernde Gültigkeit). Allgemeine Behauptungen des Widersprechenden (etwa das alleinige Anführen des entsprechenden internationalen Abkommens) sind an sich nicht dafür ausreichend, dass das Amt die Anwendung einer der beiden letzteren Ausnahmen in Erwägung zieht.

Obwohl Artikel 8 Absatz 4a Ziffer i UMV die Eintragung der g. A. verlangt, kann er analog auf gemäß internationalen Abkommen geschützte g. A. von Drittländern angewendet werden. Bei internationalen Abkommen, welche die EU unterzeichnet hat, gilt das Datum des Inkrafttretens des internationalen Abkommens als Prioritätstag einer solchen g. A. (und bei g. A. von Drittländern, die nachträglich hinzugefügt wurden, das Datum des Inkrafttretens der Änderung), sofern das internationale Abkommen keinen früheren Prioritätstag vorsieht.

5.3 Schutzumfang von g. A.

Der **Schutzumfang von nach EU-Recht geschützten g. A.** ist in Artikel 13 Absatz 1 der Lebensmittelverordnung, Artikel 103 Absatz 2 der Weinverordnung, Artikel 16 der Spirituosenverordnung und Artikel 20 Absatz 2 der Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse geregelt. Die Bestimmungen, die eine Eintragung verhindern, nämlich Artikel 14 Absatz 1 der Lebensmittelverordnung, Artikel 102 Absatz 1 der

Weinverordnung, Artikel 23 Absatz 1 der Spirituosenverordnung und Artikel 19 Absatz 1 der Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse, bilden keine Grundlage für einen Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 4a UMV[25]; ein derartiger Widerspruch kann nicht davon abhängen, ob der Widersprechende die für eine Verhinderung der Eintragung gemäß den genannten Bestimmung erforderlichen Bedingungen erfüllt hat[26]. Daher kann nach Artikel 8 Absatz 4a UMV eine g. A. maßgebend sein, falls die Bedingungen erfüllt sind, die in den Bestimmungen, die die Benutzung verhindern, aufgeführt sind.

Es ist zu betonen, dass die spezifischen Bedingungen des Schutzumfangs gemäß den anwendbaren Bestimmungen gelten und nicht etwa die „Ähnlichkeit der Zeichen", „Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen" oder „Verwechslungsgefahr". Ausführliche Informationen zum Schutzumfang von g. A., die nach den einschlägigen EU-Verordnungen geschützt sind, sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4 Absolute Eintragungshindernisse und Kollektivmarken Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe j UMV enthalten (z. B. Definitionen der Begriffe direkte und indirekte Benutzung, Nachahmung, Anspielung, vergleichbare Produkte).

Die Bestimmungen der EU-Verordnungen, die eine Benutzung verhindern, sehen Fälle vor, in denen eine g. A. vorbehaltlich der Bedingungen der einschlägigen Bestimmungen der entsprechenden EU-Verordnungen gegenüber Waren oder Dienstleistungen geltend gemacht werden kann, die nach Maßgabe der absoluten Eintragungshindernisse nicht im Umfang der zu beanstandenden Waren enthalten sind.

Beispielsweise kann eine g. A. gemäß Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe a der Lebensmittelverordnung, Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Weinverordnung, Artikel 16 Buchstabe a der Spirituosenverordnung und Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii der Verordnung über aromatisierte Weinerzeugnisse gegenüber Produkten und Dienstleistungen geltend gemacht werden, die nach Maßgabe der absoluten Eintragungshindernisse nicht von Amts wegen zu beanstanden wären, vorbehaltlich des Nachweises der Bekanntheit der g. A. in der EU sowie des Nachweises, dass mit der Benutzung der angefochtenen Marke im Hinblick auf die angefochtenen Waren und Dienstleistungen die Bekanntheit der g. A. ausgenutzt würde. Die bloße Existenz des Schutzes als g. A. und Verweise auf ihre Bekanntheit in den Eintragungsunterlagen, selbst wenn diese Bekanntheit bei der Gewährung des Schutzes als g. A. eine Rolle gespielt hat, reichen nicht aus; unabhängige und schlüssige Nachweise, die die Bekanntheit der g. A. innerhalb der Europäischen Union belegen, sind erforderlich, um den größeren Schutzumfang anzuwenden. Was die Beweisanforderungen, den territorialen und zeitlichen Umfang der Bekanntheit anbelangt, sind analog die Bewertungsmaßstäbe der Bekanntheit einer UM anwendbar (mit dem offensichtlichen Unterschied, dass jegliche Benutzung im Einklang mit der Funktion einer g. A. und nicht einer Marke erfolgen muss). Was die spezifische Bedingung der „Ausnutzung der Bekanntheit" angeht, so sind analog die etablierten Maßstäbe zur Bewertung des Zusammenhangs zwischen den Zeichen und der unlauteren Ausnutzung der Bekanntheit einer Marke anwendbar[27].

Der **Schutzumfang von gemäß nationalem Recht oder internationalen Abkommen geschützten g. A.** wird durch die einschlägigen Bestimmungen geregelt. (Zum

[25] Siehe hierzu das Urteil vom 12/06/2007, verbundene Rechtssachen T-60/04 bis T 64/04, „Bud", Randnr. 78
[26] Urteil vom 18/09/2015, T-387/13, „COLOMBIANO HOUSE", Randnrn. 40 ff.
[27] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV)

Beispiel für die obengenannte ungarische g. A. „Herend“ Artikel 109 des Gesetzes XI von 1997 über den Schutz von Marken und geografischen Angaben.)
Allerdings kann der Schutzumfang von g. A. weder nach EU- noch nach nationalem Recht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Funktion der g. A. zu schützen, wobei diese Funktion darin besteht, die **geografische Herkunft von Waren und die damit verbundenen spezifischen Eigenschaften** zu kennzeichnen. Im Gegensatz zu anderen Zeichen werden g. A. nicht benutzt, um auf die betriebliche Herkunft von Waren hinzuweisen, und in dieser Hinsicht bieten sie keinen Schutz. Wenn daher das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einer Anmeldung einer EU-Marke **auf Waren beschränkt ist, die mit der Spezifikation der relevanten geschützten g. A. übereinstimmen**, ist die Funktion der besagten g. A. in Bezug auf diese Produkte geschützt, da sich die UMA nur auf Produkte der entsprechenden **geografischen Herkunft und die damit verbundenen spezifischen Eigenschaften bezieht**. Folglich hat ein Widerspruch gegen eine UMA, die entsprechend eingeschränkt wurde, keinen Erfolg. Siehe hierzu Artikel 12 Absatz 1 der Lebensmittelverordnung oder Artikel 103 Absatz 1 der Weinverordnung.

TABELLE NATIONALE RECHTE, DIE ÄLTERE RECHTE IM SINNE VON ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV DARSTELLEN

ZU INFORMATIONSZWECKEN[28]

Inhaltsverzeichnis

1 Benelux 39
2 Bulgarien 40
3 Tschechische Republik 41
4 Dänemark 42
5 Deutschland 44
6 Estland 45
7 Irland 46
8 Griechenland 48
9 Spanien 50
10 Frankreich 51
11 Kroatien 52
12 Italien 53
13 Zypern 54
14 Lettland 55
15 Litauen 56
16 Ungarn 56
17 Malta 57
18 Österreich 57
19 Polen 59
20 Portugal 60
21 Rumänien 62
22 Slowenien 63
23 Slowakei 64
24 Finnland 65
25 Schweden 66
26 Vereinigtes Königreich 67

[28] Der Inhalt der obigen Tabelle basiert weitestgehend auf Informationen und Rückmeldungen, die 2013/14 von Markenämtern und Nutzergruppen eingingen. Allerdings stellt die Tabelle keine Rechtsquelle dar und dient ausschließlich Informationszwecken. Sie enthält möglicherweise nicht die neuesten Rechtsentwicklungen oder eine abschließende Auflistung aller nationalen Rechte, die unter Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden können.

1 Benelux

1.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken werden nach der einheitlichen Benelux-Vereinbarung über geistiges Eigentum (BCIP) nicht anerkannt.

1.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

In Bezug auf die Beneluxländer ist jeder Staat gesondert zu betrachten.

1.2.1 Belgien

Handelsname (*nom commercial*)/Firmenname (*dénomination sociale*)

Artikel 2.19 BCIP
Artikel 95 des Gesetzes vom 6. April 2010 über Marktpraktiken und Verbraucherschutz (*Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur*)
Artikel 1382 des Zivilgesetzbuchs (*Code Civil*)

Schutzbedingungen

Erwerb des **Handelsnamens** durch Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr. Der Schutz ist auf das geografische Gebiet beschränkt, in dem der Handelsname benutzt wird.
Der Schutz eines **Firmennamens** entsteht grundsätzlich mit dem Gründungsdatum des betreffenden Unternehmens. Er erstreckt sich auf das gesamte nationale Territorium.

Gewährte Rechte

Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren (eingetragenen) Marke.

1.2.2 Luxemburg

Handelsname *(nom commercial*)/Firmenname (*dénomination sociale*)

Artikel 2.19 BCIP
Artikel 14 des Gesetzes vom 30. Juli 2002 über die Regelung bestimmter Geschäftspraktiken, die Ahndung des unlauteren Wettbewerbs und die Umsetzung der Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG über irreführende Werbung zwecks Einbeziehung der vergleichenden Werbung (*Loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative*)

Gewährte Rechte

Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren (eingetragenen) Marke.

1.2.3 Niederlande

Handelsname

Artikel 2.19 BCIP
Gesetz vom 5. Juli 1921 über Handelsnamen (*Handelsnaamwet*)
Artikel 6:162 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs (*Burgerlijk Wetboek*)

Schutzbedingungen

Erwerb des Rechts an einem Handelsnamen durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Der Schutz ist auf das geografische Gebiet beschränkt, in dem der Handelsname benutzt wird. Es besteht die Möglichkeit der Eintragung des Handelsnamens im bei der örtlichen Handelskammer geführten Handelsregister, doch gewährt eine solche Eintragung dem Inhaber keinerlei Rechte. Es gibt keine besondere Anforderung in Bezug auf die Unterscheidungskraft und den beschreibenden Charakter eines Handelsnamens.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren (eingetragenen) Marke.
b) Es muss Verwechslungsgefahr bestehen.

2 Bulgarien

2.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind in Bulgarien auf zwei Arten geschützt.

Nicht eingetragene Marken

Artikel 12 Absatz 6 des bulgarischen Markengesetzes zu Marken und geografischen Angaben (2010)

Schutzbedingungen

Die Marke muss vor dem Datum der Anmeldung der streitigen Marke auf bulgarischem Staatsgebiet im geschäftlichen Verkehr benutzt worden sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Eintragung einer jüngeren Marke.
b) Die jüngere Marke muss identisch oder ähnlich sein und muss sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.

Notorisch bekannte Marken

Artikel 12 Absatz 2 Ziffer 7 des bulgarischen Markengesetzes zu Marken und geografischen Angaben (2010)

Schutzbedingungen

Die Marke muss auf bulgarischem Staatsgebiet vor dem Anmeldetag der streitigen Marke im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft als notorisch bekannt gelten.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Eintragung einer jüngeren Marke.
b) Die jüngere Marke muss identisch oder ähnlich sein und muss sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen beziehen.

2.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Das bulgarische Markengesetz sieht keine anderen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechte als ältere Rechte vor, auf die ein Widerspruchsverfahren gegründet werden kann.

3 Tschechische Republik

3.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind in der Tschechischen Republik wie folgt geschützt:

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g des Tschechischen Markengesetzes (CZ-MG).

Schutzbedingungen

Nicht eingetragene Kennzeichen, die durch ihre Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung vor dem Anmeldetag der streitigen Anmeldung Unterscheidungskraft erlangt haben.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Die Kennzeichen müssen identisch oder ähnlich sein (auszulegen als Verwechslungsgefahr) und müssen sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Der Schutzumfang ist identisch mit dem einer in der Tschechischen Republik eingetragenen Marke.

3.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g CZ-MG

Handelsnamen und andere verbundene Kennzeichen (z. B. Namen nicht gewerblicher Organisationen)

Schutzbedingungen

Diese Namen/Zeichen müssen durch ihre Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit mehr als lediglich örtlicher Bedeutung vor dem Anmeldetag der streitigen Anmeldung Unterscheidungskraft erlangt haben.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Die Kennzeichen müssen identisch oder ähnlich sein (auszulegen als Verwechslungsgefahr) und müssen sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen beziehen. Der Schutzumfang ist identisch mit dem einer in der Tschechischen Republik eingetragenen Marke.

4 Dänemark

4.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind in Dänemark geschützt:

§ 3 Absatz 1 Punkt ii des dänischen Markengesetzes (DK-MG)
§ 4 Absätze 1 und 2 und § 15 Absatz 4 Punkt ii DK-MG

Schutzbedingungen

Rechte an einer nicht eingetragenen Marke entstehen in Dänemark durch deren Ingebrauchnahme.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren (eingetragenen) Marke.
b) Die nicht eingetragene Marke muss weiter im Hinblick auf Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, für welche sie bereits benutzt wurde. Gleicher Schutzumfang wie für eingetragene dänische Marken, d. h. entsprechend Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben a, b und c UMV.

4.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Firmennamen

Der Begriff „Firmennamen“ ist weit gefasst auszulegen und erstreckt sich nicht nur auf Gesellschaften des Privatrechts wie private Firmen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, andere kommerzielle Gesellschaften und sekundäre Handelsnamen, sondern auch auf Stiftungen, Gewerkschaften, Verbände, Museen und öffentliche Einrichtungen.

§ 18 des Dänischen Gesetzes über Handelspraktiken
§ 2 Punkt ii des Dänischen Aktiengesetzes
§ 6 Punkt ii des Konsolidierten Gesetzes über bestimmte private Unternehmen

Schutzbedingungen

Der Schutz eines Firmennamens erfordert nicht dessen Eintragung. Die betreffende Person muss jedoch einen Rechtsanspruch auf den Firmennamen haben.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren (eingetragenen) Marke.
b) Kennzeichen müssen identisch oder ähnlich sein.

Im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen, wie Firmennamen und Ladenfassaden

Der Begriff „im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichen“ ist weit gefasst auszulegen und erstreckt sich nach dänischem Gesetz auf alle Handelsnamen oder Symbole, die als Verbindungsglied zwischen einem Geschäftsbetrieb und dessen Kunden/Benutzern dienen können. Hierzu gehören u. a. Firmennamen und Ladenfassaden.

§ 18 des Dänischen Gesetzes über Handelspraktiken

5 Deutschland

5.1 Nicht eingetragene Marken

§ 4 Absatz 2 des Deutschen Markengesetzes (DE-MG), § 12, 14 DE-MG

Schutzbedingungen

Erwerb des Schutzes durch Benutzung, „soweit das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat“ (§ 4 Absatz 2 DE-MG). Gemäß Entscheidungspraxis muss der Bekanntheitsgrad bei den beteiligten Verkehrskreisen mindestens 20-25 % betragen, wobei dieser Prozentsatz auf 50 % ansteigt, sofern das Zeichen keine Unterscheidungskraft hat.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung des Gebrauchs einer jüngeren Marke, soweit die Verkehrsgeltung im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland besteht, d. h. nicht, wenn sich die Verkehrsgeltung nur auf einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Region erstreckt (§§ 12, 14 DE-MG).
b) Gleicher Umfang wie für eingetragene deutsche Marken, d. h. der Schutz entspricht Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben a, b und c UMV (§ 14 Absatz 2 Ziffern 1, 2 und 3 DE-MG).

5.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

§ 5 Absätze 1, 2 und 3 DE-MG

Geschäftliche Bezeichnungen sind eine breite Kategorie, die Folgendes umfasst:

„Unternehmenskennzeichen sind Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr als Name, als Firma oder als besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens benutzt werden.“ Sonstige Geschäftsabzeichen oder „sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen [stehen Zeichen] gleich, die innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gelten.“

Ein **Name oder eine Firma** ist die offizielle oder offiziell eingetragene Bezeichnung des Geschäftstreibenden. Ein Geschäftsabzeichen ist ein Zeichen, das vom Geschäftstreibenden zur Identifizierung seines Geschäftsbetriebs oder Unternehmens als solches verwendet wird und als dessen Name fungiert.

Werktitel sind die Namen oder besonderen Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken. Hierbei kann es sich um einzelne Werke, eine Reihe von Werken oder eine regelmäßig erscheinende Veröffentlichung handeln. Dies beinhaltet auch Titel von Rundfunk- oder Fernsehsendungen, Computerspiele und Videospiele, möglicherweise auch

Computerprogramme. Das mit dem Werktitel bezeichnete Werk braucht nicht urheberrechtlich geschützt zu sein.

Schutzbedingungen

Unternehmenskennzeichen – Bei ursprünglicher Unterscheidungskraft des Zeichens: Erwerb des Schutzes durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr als Unternehmenskennzeichen. Gemäß der Entscheidungspraxis ist der erforderliche Grad der ursprünglichen Unterscheidungskraft niedrig. Die „Benutzung im geschäftlichen Verkehr als Unternehmenskennzeichen" bezieht sich auf jeden externen Geschäftsbetrieb in der Bundesrepublik Deutschland, der auf eine langfristige wirtschaftliche Aktivität abzielt. Besitzt das Zeichen keine ursprüngliche Unterscheidungskraft: Erwerb des Schutzes durch Anerkennung eines Unternehmenszeichens durch die beteiligten Verkehrskreise („Verkehrsgeltung").

Geschäftsabzeichen oder sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen – Erwerb des Schutzes durch Erlangung von Verkehrsgeltung.

Werktitel: Bei einem Werktitel mit ursprünglicher Unterscheidungskraft Erwerb durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr, d. h. normalerweise ab Erscheinen des Werkes. Das erforderliche Ausmaß ursprünglicher Unterscheidungskraft ist gering. Bei einem Werktitel ohne ursprüngliche Unterscheidungskraft Erwerb durch Erlangung von Verkehrsgeltung.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Verwechslungsgefahr (§ 15 Absatz 2 DE-MG); im Falle eines Geschäftsabzeichens mit Bekanntheit, „soweit die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der geschäftlichen Bezeichnung […] in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (§ 15 Absatz 3 DE-MG).

6 Estland

6.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind gemäß estländischem Recht nicht geschützt, sofern die Marken in Estland nicht im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft als notorisch bekannt gelten.

6.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Unternehmensnamen

§ 10 Absätze 1 und 4 des estländischen Markengesetzes (EST-MG)

Schutzbedingungen

Eintragung im Handelsregister vor dem Anmeldetag der Anmeldung, dem Anmeldedatum der Internationalen Registrierung oder dem Prioritätstag. Der Unternehmensname ist ab dem Datum der Eintragung im Handelsregister geschützt.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren (eingetragenen) Marke.
b) Die Zeichen müssen identisch oder ähnlich sein und der Tätigkeitsbereich, der im Handelsregister eingetragen ist, muss die Waren und/oder Dienstleistungen umfassen, für welche die streitige Marke benutzt wird oder benutzt (benannt) werden soll.

Arzneimittelbezeichnungen

Artikel 10 Absätze 1 und 5 EST-MG

Schutzbedingungen

Die Namen müssen in Estland vor dem Anmeldetag der Markenanmeldung, dem Anmeldedatum der Internationalen Registrierung oder dem Prioritätstag eingetragen worden sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren (eingetragenen) Marke.
b) Das streitige Zeichen muss mit dem in Estland eingetragenen Namen eines patentrechtlich geschützten Arzneimittels übereinstimmen oder eine verwechselnde Ähnlichkeit aufweisen und die Waren, für welche die Marke benutzt wird oder benutzt werden soll, müssen dem medizinischen Bereich angehören.

7 Irland

7.1 Nicht eingetragene Marken

Im geschäftlichen Verkehr benutzte nicht eingetragene Marken sind in Irland geschützt.

Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe a des irischen Markengesetzes (IE-MG)

Schutzbedingungen

Muss im geschäftlichen Verkehr benutzt sein, soweit durch irgendeine Rechtsvorschrift geschützt, einschließlich durch „Passing-Off“.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke, soweit durch irgendeine Rechtsvorschrift geschützt, insbesondere durch „Passing-Off".
b) Das jüngere Zeichen muss eine Fehlvorstellung erwecken, die eine Gefahr der Täuschung oder Verwechslung schafft, sofern sich daraus die Wahrscheinlichkeit eines Schadens für den Goodwill oder den Geschäftsbetrieb des Inhabers des älteren Zeichens ergibt. Der Kläger muss den Schaden bzw. wahrscheinlichen Schaden für den Goodwill oder den Geschäftsbetrieb durch den Geschäftsbetrieb des Beklagten nachweisen.

Die Passing-Off-Klage gründet sich auf den Goodwill, der durch die Benutzung des älteren Zeichens erworben worden ist. Goodwill wird gelegentlich auch Reputation oder Bekanntheit genannt. In Irland kann Goodwill auch ohne geschäftliche Tätigkeit im Inland erworben werden, wenn die Bekanntheit (Reputation) oder ein Kundenstamm in Irland nachgewiesen werden kann. Der Tatbestand der unerlaubten Handlung ist erfüllt, wenn ein jüngeres Zeichen eine Fehlvorstellung erweckt, die eine Gefahr der Täuschung oder Verwechslung schafft und sich daraus die Wahrscheinlichkeit eines Schadens für den Goodwill oder den Geschäftsbetrieb des Inhabers des älteren Zeichens ergibt. Die Rechtslage ist erläutert in „Intellectual Property Law in Ireland" von Robert Clark, Shane Smyth, Niamh Hall, Bloomsbury Professional, 3. Auflage 2010 (siehe http://www.bloomsburyprofessional.com/1155/Bloomsbury-Professional-Intellectual-Property-Law-in-Ireland-3rd-edition.html). Verbindliche Auslegungen finden sich in Gerichtsurteilen, z. B. *C. & A. Modes gegen C. & A.* (*Waterford*) [1978] Fleet Street Reports 126; *Adidas K.G. gegen O'Neill & Co Limited* [1983] Fleet Street Reports 76; *Guiness Ireland Group gegen Kilkenny Brewing Co Limited* [2000] Fleet Street Reports 112; *Allergan Inc. gegen Ocean Healthcare Ltd* [2008] IEHC 189; *Jacob Fruitfield Food Group Ltd gegen United Biscuits (UK) Ltd* [2007] IEHC 368; und *McCambridge gegen Brennan Bakeries Ltd* [2012] IESC 46.

7.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Im geschäftlichen Verkehr benutztes Unternehmenskennzeichen

Artikel 10 Absatz 4 Buchstabe a und Absatz 5 IE-TMA

Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke, soweit durch irgendeine Rechtsvorschrift geschützt, insbesondere durch „Passing-Off". Zum Recht des Passing-Off siehe oben unter A.

Schutzbedingungen

Wie unter Absatz 7.1 oben beschrieben.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

Wie unter Absatz 7.1 oben beschrieben.

8 Griechenland

8.1 Nicht eingetragene Marken

Es gibt zwei Gruppen von Bestimmungen, die sich mit dem Schutz nicht eingetragener Marken und ähnlicher Zeichen befassen: a) das Markengesetz verleiht dem Inhaber das Recht, die Eintragung einer jüngeren Marke zu untersagen, während sich b) das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb und andere spezifische Bestimmungen mit der Benutzung der Marken beschäftigen. Da die ergänzende Anwendung des Markengesetzes für alle in anderen Rechtsvorschriften nicht ausdrücklich geregelten Fragen allgemein anerkannt ist, werden hier beide Vorschriften gemeinsam erörtert.

Artikel 124 Absatz 3 Buchstabe a des griechischen Markengesetzes (GR-MG) (Gesetz Nr. 4072/2012); Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 146/1914 über den unlauteren Wettbewerb

Schutzbedingungen

Erwerb des Schutzes durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Bei Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft müssen die Marken zusätzlich „auf dem Markt etabliert“ sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Eintragung einer jüngeren Marke.
b) Vorherige Benutzung, herkunftsbezogene Verwechslungsgefahr.

8.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Firmennamen

Artikel 58 des Zivilgesetzbuchs
Artikel 4 bis 8 des Gesetzes Nr. 1089/1980, wie geändert durch das Gesetz Nr. 1746/1988

Schutzbedingungen

Erwerb des Schutzes ausschließlich durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Eintragung ist nicht maßgeblich für den Schutz, sondern dient nur zu Verwaltungszwecken.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Vorherige Benutzung, herkunftsbezogene Verwechslungsgefahr.

Handelsnamen und Geschäftsabzeichen

Artikel 124 Absatz 3 Buchstabe a GR-MG (Gesetz Nr. 4072/2012)
Artikel 13 Absätze 1 und 2 Gesetz Nr. 146/1914 über den unlauteren Wettbewerb

Schutzbedingungen

Erwerb des Schutzes ausschließlich durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Bei Fehlen ursprünglicher Unterscheidungskraft müssen Handelsnamen und Geschäftsabzeichen zusätzlich „auf dem Markt etabliert" sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Vorherige Benutzung, herkunftsbezogene Verwechslungsgefahr.

Sonstige Kennzeichenrechte

Artikel 124 Absatz 3 Buchstabe a GR-MG

Die besondere Form von Waren oder ihrer Verpackung sowie deren besondere Aufmachung oder Verzierung (Ιδιαίτερος διασχηματισμός, διακόσμηση).

Schutzbedingungen

Die Zeichen müssen im angesprochenen geschäftlichen Bereich als Produktmerkmale eines bestimmten Geschäftstreibenden bekannt sein. Erwerb des Schutzes durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr. Die Zeichen müssen dazu geeignet sein, eine markenähnliche Funktion zu erfüllen (d. h. Unterscheidungskraft durch ein bestimmtes Maß an Originalität besitzen).

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Vorherige Benutzung, herkunftsbezogene Verwechslungsgefahr.

Allgemeiner Hinweis: Alle vorstehend genannten ausschließlichen Rechte sind auch gemäß **Artikel 1 des Gesetzes Nr. 146/1914 über unlauteren Wettbewerb** geschützt, insbesondere im Hinblick auf Verletzungen, die nicht durch die obigen Bestimmungen erfasst werden (z. B. **Schutz bekannter Zeichen für nicht ähnliche Waren** gegen Verwässerung oder unlautere Ausnutzung ihrer Unterscheidungskraft oder Bekanntheit, d. h. in all jenen Fällen, in denen die Verwechslungsgefahr keine Rolle spielt).

9 Spanien

9.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind gemäß spanischem Recht nicht geschützt, sofern die Marken in Spanien nicht im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft als notorisch bekannt gelten.

9.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Handelsnamen (*Nombres comerciales*)

Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben a und b, Artikel 7 Absatz 2 Buchstaben a und b des spanischen Markengesetzes (ES-MG)

Schutzbedingungen

Der Name muss beim Spanischen Patent- und Markenamt eingetragen bzw. zur Eintragung angemeldet sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Widerspruch gegen und Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Identische oder ähnliche Zeichen und identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen und Verwechslungsgefahr.

Firmennamen, Firmenbezeichnungen oder Unternehmensbezeichnungen von juristischen Personen

Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d ES-MG

Schutzbedingungen

Die Namen müssen nicht beim Spanischen Patent- und Markenamt eingetragen sein bzw. deren Eintragung muss nicht angemeldet sein, vorausgesetzt, sie dienen der Identifizierung einer Person (eines Unternehmens) zu Handelszwecken. Es müssen Beweise für die Benutzung oder Beweise dafür, dass das Zeichen auf dem nationalen Territorium notorisch bekannt ist, vorgelegt werden.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.

b) Identische oder ähnliche Zeichen oder identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen und Verwechslungsgefahr.

10 Frankreich

10.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken werden nach französischem Recht nicht anerkannt. Eine Ausnahme sind notorisch bekannte Marken im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft (Artikel L711-4 Buchstabe a des französischen Gesetzes zum Schutz des geistigen Eigentums [FR-GSGE]).

10.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Artikel L711-4 FR-GSGE enthält eine nicht erschöpfende Liste von Zeichen, die – sofern sie als ältere Zeichen eingestuft werden – die Benutzung einer jüngeren Marke untersagen können.

Gesellschaftsname oder Firmenname (*dénomination sociale*)

Artikel L711-4 Buchstabe b FR-GSGE

Schutzbedingungen

Schutz eines Firmennamens nach Fertigstellung der Gründungsdokumente des betreffenden Unternehmens. Muss in ganz Frankreich bekannt sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Es muss Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen.

Handelsname (*nom commercial*)

Artikel L711-4 Buchstabe c FR-GSGE

Schutzbedingungen

Schutz durch erste Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Es muss Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen.

Geschäftsabzeichen (*enseigne*)

Artikel L711-4 Buchstabe c FR-GSGE

Schutzbedingungen

Schutz durch erste Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr. Muss in ganz Frankreich bekannt sein (*enseigne notoire*).

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Es muss Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen.

Domain-Namen (*noms de domaine*)

Schutzbedingungen

Der Domainname ist geschützt, sofern er dem Inhaber vorbehalten ist und benutzt wird.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung einer jüngeren Marke für identische oder ähnliche Produkte und/oder im Falle einer unlauteren Ausnutzung oder Verwässerung der Bekanntheit.
b) Es muss Verwechslungsgefahr oder ein Schaden für den Erstbenutzer bestehen.

11 Kroatien

11.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind in Kroatien geschützt.
Artikel 6 Absätze 2 und 4 des kroatischen Markengesetzes und des Gesetzes über Änderungen des Markengesetzes.

Schutzbedingungen

Die nicht eingetragene Marke muss in der Republik Kroatien vor dem Anmelde-/Prioritätstag der streitigen Marke im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft **notorisch bekannt** sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke.
b) Die jüngere Marke muss identisch oder ähnlich sein und sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken.

11.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Jüngere Firma

Artikel 6 Absatz 6 des kroatischen Markengesetzes und des Gesetzes über Änderungen des Markengesetzes.

Schutzbedingungen

Die Firma muss eingetragen sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke.
b) Die Firma oder der wesentliche Teil davon muss mit dem Zeichen, dessen Eintragung beantragt wird, identisch oder ihm ähnlich sein und die Waren und/oder Dienstleistungen müssen identisch oder ähnlich sein, außer wenn der Anmelder die identische oder ähnliche Firma zum Anmeldetag der Marke besaß.

12 Italien

12.1 Nicht eingetragene Marken

Eine **nicht eingetragene Marke** (*marchio di fatto*) ist ein Zeichen, das als Marke oder als Zeichen bekannt ist, das für die auf dem Markt angebotenen Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft besitzt. Die vorherige Benutzung muss notorisch bekannt sein.

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a des italienischen Gesetzes zum geistigen Eigentum (IT-GGE)

Schutzbedingungen

Die nicht eingetragene Marke muss benutzt sein, so dass sie in ganz Italien oder einem wesentlichen Teil davon „notorisch bekannt“ ist.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Identische oder ähnliche Zeichen und identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen und Verwechslungsgefahr, einschließlich der Gefahr, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

12.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe b IT-GGE

Von Dritten verwendete Firmennamen, Geschäftsnamen, Handelsnamen oder Unternehmenskennzeichen, Domain-Namen (*ditta*, *denominazione sociale*, *ragione sociale*, *insegna*, *nome a dominio*)

Schutzbedingungen

Benutzung, die dazu führt, dass das Zeichen in ganz Italien oder einem wesentlichen Teil davon „notorisch bekannt“ ist.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke, wenn das nicht eingetragene Kennzeichenrecht in den angesprochenen Verkehrskreisen in ganz Italien oder einem wesentlichen Teil davon bekannt ist.
b) Identische oder ähnliche Zeichen und identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen und Verwechslungsgefahr, einschließlich der Gefahr, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

13 Zypern

13.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind nach dem Recht der Republik Zypern nicht anerkannt.

14 Lettland

14.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind in Lettland geschützt.

Artikel 9 Absatz 3 Ziffer 4 des lettischen Markengesetzes (LV-MG)

Schutzbedingungen

Die nicht eingetragene Marke muss in Lettland vor dem Anmeldetag der einzutragenden Marke (bzw. dem Prioritätstag) gutgläubig und rechtmäßig im geschäftlichen Verkehr in Verbindung mit identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen benutzt worden sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Identische oder ähnliche Zeichen und identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen; die Benutzung der jüngeren Marke muss auch die Gefahr einer Irreführung der Verbraucher im Hinblick auf den Ursprung der Waren und Dienstleistungen umfassen.

14.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Handelsnamen, die aus Lettland oder einem ausländischen Staat stammen **(geschäftliche Bezeichnungen, Bezeichnungen eines Massenmediums oder ähnliche Zeichen)**, die in Lettland notorisch bekannt sind.

Artikel 9 Absatz 3 Ziffer 3 LV-MG

Schutzbedingungen

Der Handelsname muss durch die faire und gesetzmäßige Benutzung im geschäftlichen Verkehr in Lettland vor dem Anmelde-/Prioritätstag einer jüngeren Marke erworben worden sein, die in einem identischen oder ähnlichen Wirtschaftssektor benutzt wird. Ein „notorisch bekannter“ Name muss in Lettland vor dem Anmelde-/Prioritätstag der jüngeren Marke notorisch bekannt geworden sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Die Zeichen müssen identisch oder verwechselnd ähnlich sein und sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken.

15 Litauen

15.1 Nicht eingetragene Marken

Artikel 7 Absätze 1 und 3 Ziffer 9 des litauischen Markengesetzes (LT-MG)

Schutzbedingungen

Nicht eingetragene Marken sind nur dann geschützt, wenn sie im Rahmen einer richterlichen Entscheidung als notorisch bekannt anerkannt wurden.

15.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Handelsnamen/Firmennamen und sonstige Unternehmenskennzeichen

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Erklärung der Nichtigkeit jüngerer (eingetragener) Marken.
b) Die Eintragung einer Marke wird für nichtig erklärt, wenn die Marke mit dem Firmennamen einer juristischen Person identisch ist oder Verwechslungsgefahr mit dem Firmennamen einer juristischen Person besteht.

Artikel 7 Absatz 1 Ziffer 4 LT-MG

16 Ungarn

16.1 Nicht eingetragene Marken

Eine nicht eingetragene Marke ist gemäß ungarischem Markengesetz nicht geschützt, es sei denn, sie wurde schon früher im Land benutzt, in dem die Benutzung des Zeichens ohne Zustimmung des früheren Benutzers rechtswidrig ist.

Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a des ungarischen Markengesetzes (HU-MG)

Artikel 6 des Gesetzes LVII von 1996 über das Verbot von unlauteren und wettbewerbsbeschränkenden Marktpraktiken verbietet die Herstellung, den Vertrieb oder die Werbung für Waren und Dienstleistungen ohne Zustimmung des Konkurrenten, wenn die Waren und Dienstleistungen eine typische Präsentation, eine typische Verpackung oder ein typisches Etikett (einschließlich Ursprungsbezeichnung) aufweisen, sowie die Benutzung des Namens, der Marke oder der Bezeichnung, durch die der Konkurrent oder dessen Waren und Dienstleistungen generell bekannt sind.

Die oben genannten Bestimmungen sind nur beispielhaft.

17 Malta

17.1 Nicht eingetragene Marken

Kapitel 26 des Markengesetzes Maltas; Artikel 6 Absatz 4 MT-MG

Schutzbedingungen

Erwerb des Schutzes durch kontinuierliche vorherige Benutzung.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Die Zeichen müssen verwechselnd ähnlich sein und müssen sich auf identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen erstrecken.

17.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Artikel 11 Absatz 3 MT-MG

Schutzbedingungen

Erwerb des Schutzes durch kontinuierliche Benutzung.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken (Artikel 6 Absatz 2 MT-MG).
b) Verwechslungsgefahr.

In Anbetracht von Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 11 Absatz 3 MT-MG werden andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Zeichen als ältere Rechte betrachtet.

18 Österreich

18.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind in Österreich geschützt:

§ 31 des österreichischen Markenschutzgesetzes (1970)

Schutzbedingungen

Eine nicht eingetragene Marke muss im geschäftlichen Verkehr eine gewisse Verkehrsgeltung erworben haben, bevor der Inhaber einer jüngeren (eingetragenen) Marke diese zur Eintragung angemeldet hat, es sei denn, der Inhaber der jüngeren (eingetragenen) Marke hat die Marke im geschäftlichen Verkehr ohne Eintragung mindestens so lange wie der Inhaber der nicht eingetragenen Marke benutzt.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Löschungsantrag gegenüber der jüngeren (eingetragenen) Marke.
b) Der Inhaber der nicht eingetragenen Marke darf während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren die Benutzung einer später eingetragenen Marke nicht geduldet haben („Verwirkung"). Dies gilt nur für die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die eingetragene Marke benutzt wurde, und nur, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig erfolgt ist. Es muss Verwechslungsgefahr bestehen.

18.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

§ 32 des österreichischen Markenschutzgesetzes (1970)
§ 9 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (1984)

Unternehmenskennzeichen, d. h. Name, Handelsname, Firma oder besondere Bezeichnung eines Unternehmens oder ähnliche Bezeichnungen

Schutzbedingungen

Der Unternehmer muss der Inhaber des Unternehmenskennzeichens sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Löschungsantrag gegenüber der jüngeren (eingetragenen) Marke.
b) Der Unternehmer darf die Benutzung im geschäftlichen Verkehr der eingetragenen Marken während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht geduldet haben („Verwirkung"). Dies gilt nur für die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die eingetragene Marke benutzt wurde, und nur, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig erfolgt ist. Die Benutzung der Marke könnte eine Verwechslungsgefahr im geschäftlichen Verkehr im Hinblick auf eines der oben genannten Unternehmenskennzeichen des Antragstellers bergen.

Geschäftsabzeichen und andere Kennzeichen zur Unterscheidung zwischen Unternehmen, einschließlich der Präsentationsweise oder Verpackung von Waren oder der Präsentation der Geschäftsausstattung

Schutzbedingungen

Die Geschäftsabzeichen müssen von den beteiligten Verkehrskreisen als Unternehmensbezeichnung empfunden werden oder Verkehrsgeltung erworben haben.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Nur das Recht gegen den Rechtsverletzer, eine Klage auf Unterlassung der streitigen Handlung einzuleiten sowie Schadensersatzforderungen zu stellen, soweit die Rechtsverletzung vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Zusätzlich zu den oben genannten Rechten hat der Inhaber bei eingetragenen Marken auch das Recht, eine Unterlassungsklage in Bezug auf die Benutzung seiner Marke einzuleiten und Schadensersatzforderungen vor einem Zivilgericht anzumelden.
b) Der Unternehmer darf die Benutzung im geschäftlichen Verkehr der eingetragenen Marken während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht geduldet haben („Verwirkung“). Dies gilt nur für die Waren und/oder Dienstleistungen, für welche die eingetragene Marke benutzt wurde, und nur, wenn die Anmeldung der eingetragenen Marke nicht bösgläubig erfolgt ist. Die Marke muss auf eine Weise benutzt werden, die zu einer Verwechslungsgefahr im geschäftlichen Verkehr im Hinblick auf eines der Geschäftsabzeichen des Unternehmers führt.

19 Polen

19.1 Nicht eingetragene Marken

Artikel 132 Absatz 1 Punkt ii des polnischen Gesetzes zum geistigen Eigentum (PL-GGE)

Schutzbedingungen

Nicht eingetragene Marken sind nur geschützt, wenn sie notorisch bekannt sind und im geschäftlichen Verkehr benutzt werden.
Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Nicht eingetragene Marken müssen notorisch bekannt sein und im geschäftlichen Verkehr verwendet werden; Verwechslungsgefahr.

Zusätzlicher Schutz wird **notorisch bekannten nicht eingetragenen Marken mit Ruf (bekannten Marken)** gewährt. Der Inhaber einer solchen Marke kann beantragen, dass die Eintragung einer jüngeren identischen oder ähnlichen Marke für nichtig erklärt wird, ungeachtet der Waren und Dienstleistungen, für welche diese eingetragen ist, sofern ihre Benutzung ohne rechtfertigende Gründe zu einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Bekanntheit der älteren Marke führen würde. Hat der Inhaber der älteren Marke während eines

ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren die Benutzung einer jüngeren Marke gekannt und geduldet, ist er nicht befugt, ein derartiges Verfahren einzuleiten.

19.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Artikel 131 Absätze 1 und 5 PL-GGE
Artikel 156 Absatz 1 Buchstabe i PL-GGE, Artikel 158 Absatz 1 PL-GGE

Name oder Anschrift, unter dem oder der eine Person ihrer Geschäftstätigkeit nachgeht

Schutzbedingungen

Name, unter dem eine Person ihrer Geschäftstätigkeit nachgeht.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Anmeldung einer Marke.
b) Vorherige Benutzung des Namens für die Geschäftstätigkeit für identische oder ähnliche Waren, wodurch die Gefahr der Irreführung der Verkehrskreise in Bezug auf den Ursprung des Produkts besteht.

20 Portugal

20.1 Nicht eingetragene Marken

Folgende nicht eingetragene Marken sind in Portugal geschützt:

Nicht eingetragene Marken, die benutzt werden

Artikel 227 des portugiesischen Gesetzes zum geistigen Eigentum (PT-GGE)

Schutzbedingungen

Die nicht eingetragene Marke muss in Portugal während eines Zeitraums von sechs Monaten vor der Anmeldung einer Eintragung benutzt worden sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Widerspruch gegen die Eintragung derselben Marke durch andere Unternehmen.
b) Die Zeichen und die Waren und/oder Dienstleistungen müssen identisch sein.

Notorisch bekannte Marken

Artikel 241 PT-GGE

Schutzbedingungen

Die gegenständliche Marke muss in Portugal notorisch bekannt sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Die Zeichen müssen identisch oder ähnlich sein und die Waren und/oder Dienstleistungen müssen identisch oder ähnlich sein; Verwechslungsgefahr oder Gefahr, dass die ältere Marke mit dem jüngeren Recht in Verbindung gebracht wird; der Betroffene muss die Eintragung der notorisch bekannten Marke beantragt haben.

Marken mit Prestigecharakter

Artikel 241 PT-GGE

Schutzbedingungen

Die gegenständliche Marke muss in Portugal Prestige genießen.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Die Zeichen müssen identisch oder ähnlich sein oder die Benutzung der angemeldeten Marke muss - selbst wenn die Waren und Dienstleistungen nicht ähnlich sind - die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke mit Prestigecharakter in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen; der Betroffene muss die Eintragung der Marke mit Prestigecharakter angemeldet haben.

20.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Handelsnamen, Firmennamen

Artikel 239 Absatz 2 Buchstabe a PT-GGE

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Im Hinblick auf den gegenständlichen Namen muss die Gefahr bestehen, dass der Verbraucher irregeführt wird oder Verwechslungen unterliegt.

Logos (Name und Emblem/Abzeichen eines Geschäftsbetriebs)
(Wort- und Bildzeichen, welche einen mit Produkten handelnden oder Dienstleistungen erbringenden Geschäftsbetrieb kennzeichnen)

Artikel 304-N PT-GGE

Schutzbedingungen

Das gegenständliche Zeichen muss eingetragen sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung eines jüngeren Kennzeichens.
b) Der Inhaber darf seine Zustimmung nicht erteilt haben und das jüngere Kennzeichen muss mit dem Kennzeichen des Inhabers identisch oder ihm ähnlich sein.

21 Rumänien

21.1 Nicht eingetragene Marken

Generell sind nicht eingetragene Marken gemäß dem rumänischen Markengesetz (Gesetz Nr. 84/1998 über Marken und geografische Angaben) nicht geschützt. Als Ausnahme gilt im Widerspruchsverfahren eine nicht eingetragene Marke als ein älteres Recht, wenn sie in Rumänien im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt ist.

Artikel 3 Buchstabe d und Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe f des rumänischen Gesetzes zum geistigen Eigentum (RO-GGE)

Schutzbedingungen

Die nicht eingetragene Marke muss in Rumänien im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft notorisch bekannt sein.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Sie muss in Rumänien notorisch bekannt sein und es muss Verwechslungsgefahr bestehen.

21.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte, die als ältere Rechte betrachtet werden, sind **Handelsnamen**.

Nur der Inhaber eines Handelsnamens kann Widerspruch gegen eine Marke einlegen oder einen diesbezüglichen Löschungsantrag beim zuständigen Rechtsprechungsorgan stellen.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken. Nur der Inhaber eines Handelsnamens kann Widerspruch gegen eine Marke einlegen oder einen diesbezüglichen Löschungsantrag beim zuständigen Rechtssprechungsorgan stellen.
b) Vorherige Benutzung auf dem Markt.

22 Slowenien

22.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind nach dem slowenischen Gesetz über geistiges Eigentum nicht unmittelbar anerkannt.

Dennoch darf ein Zeichen gemäß Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe d des slowenischen Gesetzes zum geistigen Eigentum (SL–GGE) nicht als Marke eingetragen werden, wenn es mit einer Marke oder einem nicht eingetragenen Zeichen identisch oder dieser/diesem ähnlich ist; in der Republik Slowenien wird ein solches Zeichen als eine **notorisch bekannte Marke** im Sinne von Artikel 6*bis* der Pariser Verbandsübereinkunft betrachtet.

22.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Artikel 44 Absatz 1 Buchstabe f SL–GGE

Eingetragene Handelsnamen (eingetragene Firmennamen), wobei der Begriff „Firmenname“ weit gefasst ist und sich nicht nur auf Gesellschaften des Privatrechts wie private Firmen, Gesellschaften mit beschränkter Haftung, andere kommerzielle Gesellschaften und sekundäre Handelsnamen beschränkt, sondern sich auch auf Stiftungen, Gewerkschaften, Verbände, Museen und öffentliche Einrichtungen erstreckt.

23 Slowakei

23.1 Nicht eingetragene Marken

Artikel 7 Buchstabe f des slowakischen Markengesetzes (SK-MG)

Nicht eingetragene Marken werden als nicht eingetragene Zeichen definiert, die vor Einreichung einer späteren Anmeldung im geschäftlichen Verkehr erworben und benutzt wurden. Sie müssen Unterscheidungskraft haben und von mehr als nur örtlicher Bedeutung sein.

Schutzbedingungen

In Bezug auf die nicht eingetragene Marke muss die vorherige Benutzung im geschäftlichen Verkehr mit mehr als örtlicher Bedeutung gegeben sein. Die Marke muss vor dem Anmeldetag der streitigen Anmeldung Unterscheidungskraft durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung in der Slowakischen Republik erlangt haben.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Die Zeichen müssen identisch oder ähnlich sein und sich auf identische oder ähnliche Waren und / oder Dienstleistungen beziehen.

23.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Artikel 7 Buchstabe f SK-MG

Handelsnamen und andere verwandte Zeichen.

Schutzbedingungen

Eintragung im Handelsregister oder einem ähnlichen Register.

Die Marke muss vor dem Anmeldetag der streitigen Anmeldung Unterscheidungskraft durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung in der Slowakischen Republik erlangt haben.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren Marke.
b) Die Zeichen müssen identisch oder ähnlich sein und sich auf identische oder ähnliche Waren und / oder Dienstleistungen beziehen.

24 Finnland

24.1 Nicht eingetragene Marken

Nicht eingetragene Marken sind in Finnland geschützt.

§ 1, § 2 Absatz 3, § 6, § 14 Absätze 1 und 6 des finnischen Markengesetzes (FI-MG)

Schutzbedingungen

Die Benutzung einer nicht eingetragenen Marke führt zu deren Marktetablierung. Eine Marke gilt dann als etabliert, wenn sie in den angesprochenen Geschäfts- oder Verbraucherkreisen in Finnland allgemein als Symbol für die Waren und/oder Dienstleistungen des Inhabers bekannt ist.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung einer jüngeren (eingetragenen) Marke.
b) Gleicher Schutzumfang wie für eingetragene finnische Marken, d. h. entsprechend Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben a, b und c UMV.

24.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

§ 1, § 2 Absatz 2, § 3 Absatz 2, § 6, § 14 Absätze 1 und 6 FI-MG

Handelsnamen (*toiminimi, firma*: alle Namen, die natürliche oder juristische Personen bei Ausübung geschäftlicher Tätigkeiten verwenden), einschließlich **sekundärer Handelsnamen** (*aputoiminimi, bifirma*: natürliche oder juristische Personen können einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit unter einem zweiten Handelsnamen ausüben) und **sekundäre Symbole** (*toissijainentunnus*, *sekundärt kännetecken*: im geschäftlichen Verkehr verwendete Zeichen, einschließlich Bildzeichen).

Schutzbedingungen

Die Benutzung eines Handelsnamens führt zu dessen Marktetablierung.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Die Zeichen müssen sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen beziehen und es muss Verwechslungsgefahr bestehen.

Name eines Geschäftstreibenden

§ 1, § 6, § 14 Absätze 1 und 6 FI-MG

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Die Zeichen müssen sich auf identische oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen beziehen und es muss Verwechslungsgefahr bestehen.

25 Schweden

Neues schwedisches Markengesetz (2010:1877)

25.1 Nicht eingetragene Marken

Kapitel 1 Artikel 7 und Kapitel 2 Artikel 8 des schwedischen Markengesetzes (SE-MG)

Schutzbedingungen

Die nicht eingetragene Marke muss auf eine Weise benutzt worden sein, durch die sie sich auf dem Markt etabliert hat.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Dieselben wie bei eingetragenen Marken: Recht auf Untersagung jüngerer Marken.
b) Ein Zeichen gilt dann als marktetabliert, wenn es in einem beträchtlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise als Symbol für die darunter angebotenen Waren bekannt ist.

25.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

Handelsnamen/Firmennamen

Kapitel 1 Artikel 7 Absatz 1; Kapitel 1 Artikel 8; Kapitel 2 Artikel 9 SE-MG

Schutzbedingungen

Der Name muss als Firmennamen eingetragen oder auf eine Weise benutzt worden sein, die dazu führt, dass er sich auf dem Markt etabliert hat. Kann auf den Teil des Landes beschränkt sein, in dem er sich auf dem Markt etabliert hat.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung jüngerer Marken.
b) Es muss Verwechslungsgefahr bestehen und die Zeichen müssen sich auf identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen erstrecken.

26 Vereinigtes Königreich

Allgemeine Anmerkung im Hinblick auf nicht eingetragene Zeichen: Das „Passing-off“ ist in keiner Weise ein „Eigentumsrecht“, das eine im geschäftlichen Verkehr benutzte nicht eingetragene Marke oder ein sonstiges im geschäftlichen Verkehr benutztes Zeichen schützt. Der Begriff bezieht sich vielmehr auf ein „unrechtmäßiges Eingreifen“ in ein Eigentumsrecht, wobei das in diesem Fall geschützte Eigentum der Goodwill oder die Bekanntheit eines Unternehmens ist, das durch die irreführende Präsentationsweise geschädigt werden könnte. Ob beispielsweise ein auf Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe a gegründeter Widerspruch erfolgreich ist oder nicht, hängt von einer Reihe kumulativer Bedingungen ab: Nachweis und Umfang des Goodwill; irreführende Präsentationsweise, Goodwill-Schaden. Ausgehend von dieser Erwägung ist jede Unterscheidung zwischen dem „Schutz“, der einer „nicht eingetragenen Marke“ gewährt wird, und dem der „anderen im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen“ im Kontext des gewohnheitsrechtlichen Instruments des „Passing-off“ im Vereinigten Königreich gewährt wird, ohne Belang. Das Passing-off-Recht könnte potenziell (und in den meisten Fällen ist dies der Fall) nur auf lokaler Ebene (in Bezug auf das Vereinigte Königreich als Ganzes) gegeben sein. (Siehe unten „Besonderheiten des Passing-off“).

26.1 Nicht eingetragene Marken

Im geschäftlichen Verkehr benutzte nicht eingetragene Marken

§ 5 Absatz 4 Buchstabe a des Markengesetzes des Vereinigten Königreichs (UK-MG)

Schutzbedingungen

Muss im geschäftlichen Verkehr benutzt sein, soweit durch irgendeine Rechtsnorm geschützt, insbesondere durch „Passing-Off“.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

a) Recht auf Untersagung der Benutzung jüngerer Marken.
b) Der **Goodwill** muss zum betreffenden Zeitpunkt im Vereinigten Königreich nachgewiesen werden, wobei sich der Schutzumfang **auf die Waren und Dienstleistungen** der Anmeldung **erstrecken** muss; **irreführende Darstellung in Bezug auf die gegenständlichen „Zeichen“**; der **Goodwill-Schaden des Widersprechenden** kann auf die Benutzung des angemeldeten Zeichens zurückgeführt werden.

26.2 Andere im geschäftlichen Verkehr benutzte Kennzeichenrechte

§ 5 Absatz 4 Buchstabe a UK-MG

Im geschäftlichen Verkehr benutztes Zeichen.

Im geschäftlichen Verkehr benutztes Zeichen, das durch irgendeine Rechtsnorm geschützt ist, insbesondere durch „Passing-Off".

Schutzbedingungen

Wie oben unter Abschnitt 26.1 beschrieben.

Gewährte Rechte a) und Bedingungen b)

Wie oben unter Abschnitt 26.1 beschrieben.

Anmerkung: Der „Olympic Symbol Protection Act" aus dem Jahr 1995 enthält Bestimmungen über die ausschließliche Nutzung des olympischen Symbols und bestimmter, mit den Olympischen Spielen in Verbindung gebrachter Wörter zu gewerblichen Zwecken durch eine vom *Secretary of State* ernannte Person; eine solche Berechtigung bildet keine Grundlage für Artikel 8 Absatz 4 UMV.

Die Besonderheiten des Passing-off

Passing-off ist ein Wirtschaftsvergehen im Rahmen des Common Law, dessen wesentliche Elemente in i) einer irreführenden Präsentation und ii) einer Schadensverursachung im Hinblick auf den iii) Goodwill eines Wirtschaftsbeteiligten bestehen. Es handelt sich hierbei um eine Form der Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum aufgrund einer unerlaubten Benutzung eines Rechts des geistigen Eigentums.

Der Zweck dieses Absatzes besteht nicht in einer Analyse der materiellrechtlichen Anforderungen von Passing-off-Verfahren, wie diese durch die Entscheidungspraxis der Gerichte im Common-Law-Rechtsraum entwickelt wurden, sondern darin, darzustellen, welche Rechte, die im Rahmen von Passing-off-Verfahren geschützt werden können, unter den Anwendungsbereich von Artikel 8 Absatz 4 UMV fallen und aufzuzeigen, wie die europäische Rechtsprechung die Schlüsselanforderungen von Artikel 8 Absatz 4 UMV im Hinblick auf das Passing-off angewandt hat.

Historisch und in ihrer am stärksten verbreiteten Form bieten Passing-off-Verfahren nicht eingetragenen Marken einen Schutzumfang, der demjenigen eingetragener Marken ähnlich ist, da sie die Benutzung eines Namens, eines Wortes, eines Emblems oder einer Aufmachung untersagen, die dazu führt, dass die Waren oder Dienstleistungen eines Wirtschaftsbeteiligten den Eindruck erwecken, dass sie von einem anderen stammen. Dadurch schützen Passing-off-Verfahren den Goodwill, den ein Wirtschaftsbeteiligter durch die Benutzung von Zeichen und nicht durch den Schutz von Zeichen selbst geschaffen hat.

Die unerlaubte Handlung des Passing-off umfasst eine ganze Reihe von Situationen, von der oben beschriebenen gewöhnlichen Form bis hin zur erweiterten Form, welche die Benutzung von Gattungsbegriffen untersagt, die zu einer irreführenden Präsentation von Waren oder Dienstleistungen führt und bei der der Eindruck entsteht, dass diese Merkmale oder Qualitätseigenschaften aufweisen, die sie in Wirklichkeit nicht besitzen (z. B. Vodkat für ein Getränk, das kein Wodka ist).

Bei Passing-off-Verfahren muss der Widersprechende (Antragsteller) drei Elemente nachweisen, die sogenannte klassische Dreiheit:

a) **Goodwill**, der den gelieferten Waren oder Dienstleistungen zukommt;

b) (absichtliche oder nicht absichtliche) **irreführende Präsentation** durch den Beklagten gegenüber der Öffentlichkeit, welche dazu führt, dass das Publikum glaubt, dass die angebotenen Waren oder Dienstleistungen die des Klägers (Antragstellers) sind;

c) (effektiver oder potenzieller) **Schaden** aufgrund des Irrglaubens, der durch die irreführende Darstellung des Beklagten entstanden ist.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

Teil C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 5

BEKANNTE MARKEN ARTIKEL 8 ABSATZ 5 UMV

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung 3

1.1 Der Zweck von Artikel 8 Absatz 5 UMV 3

1.2 Rechtlicher Bezugsrahmen 3

2 Anwendungsbereich 4

2.1 Anwendbarkeit auf eingetragene Marken 4

2.1.1 Das Erfordernis der Eintragung 4

2.1.2 Die Beziehung zwischen bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV) und notorisch bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV) 5

2.2 Anwendbarkeit auf ähnliche und identische Waren und Dienstleistungen 7

3 Voraussetzungen 7

3.1 Bekanntheit der älteren Marke 8

3.1.1 Rechtsnatur der Bekanntheit 8

3.1.2 Umfang der Bekanntheit 9

3.1.2.1 Grad der Bekanntheit 9

3.1.2.2 Die maßgeblichen Verkehrskreise 10

3.1.2.3 Die erfassten Waren und Dienstleistungen 12

3.1.2.4 Maßgebliches Gebiet 13

3.1.2.5 Maßgeblicher Zeitpunkt 15

3.1.3 Beurteilung der Bekanntheit – Relevante Faktoren 17

3.1.3.1 Bekanntheitsgrad der Marke 18

3.1.3.2 Marktanteil 19

3.1.3.3 Intensität der Benutzung 21

3.1.3.4 Geografisches Ausmaß der Benutzung 23

3.1.3.5 Dauer der Benutzung 24

3.1.3.6 Verkaufsfördernde Maßnahmen 25

3.1.3.7 Andere Faktoren 27

3.1.4 Nachweis der Bekanntheit 29

3.1.4.1 Anforderungen an die Beweismittel 29

3.1.4.2 Beweislast 29

3.1.4.3 Beweiswürdigung 31

3.1.4.4 Beweismittel 32

3.2 Die Ähnlichkeit der Zeichen 40

3.2.1 Begriff der „Ähnlichkeit“ nach Artikel 8 Absatz 5 UMV im Vergleich zu Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV 41

3.3 Die Verbindung zwischen den Zeichen 43

3.4 Gefahr der Beeinträchtigung 48

3.4.1 Geschützter Gegenstand 48

3.4.2 Bewertung der Beeinträchtigungsgefahr 50

3.4.3 Arten der Beeinträchtigung 51

3.4.3.1 Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung in unlauterer Weise 52

3.4.3.2 Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft 59

3.4.3.3 Beeinträchtigung der Wertschätzung 64

3.4.4 Nachweis der Beeinträchtigungsgefahr 70

3.4.4.1 Anforderungen an die Beweismittel und Beweislast 70

3.4.4.2 Beweismittel 73

3.5 Benutzung ohne rechtfertigenden Grund 73

1. Einleitung

1.1 Der Zweck von Artikel 8 Absatz 5 UMV

Während nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV die doppelte Identität der Marken und Waren bzw. Dienstleistungen und nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV die Gefahr der Verwechslung notwendige Voraussetzungen für die Schutzausübung einer eingetragenen Marke darstellen, setzt Artikel 8 Absatz 5 UMV weder eine Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen noch eine Verwechslungsgefahr voraus. Artikel 8 Absatz 5 UMV ermöglicht den Schutz eingetragener Marken, nicht nur für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die ältere Marke eingetragen ist, identisch oder diesen ähnlich sind, sondern auch im Verhältnis zu nicht ähnlichen Waren und Dienstleistungen, und setzt auch keine Gefahr der Verwechslung voraus, soweit die Marken identisch oder ähnlich sind, wenn es sich im Falle der älteren Marke um eine bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Dem erweiterten Schutz unter Artikel 8 Absatz 5 UMV liegt die Überlegung zugrunde, dass sich die Funktion und der Wert einer Marke nicht auf die Herkunftsbezeichnung beschränken. Eine Marke kann neben der Herkunft der Waren und Dienstleistungen auch andere Informationen vermitteln, beispielsweise ein Qualitätsversprechen, eine Qualitätszusage oder ein bestimmtes Image, sei es in Bezug auf Luxus, Lifestyle, Exklusivität usw. („Werbefunktion“) (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 18/06/2009, C-487/07, „L’Oréal u. a.“). Markeninhaber wenden häufig große Geldsummen und Mühen auf, um ihre Marke mit einem bestimmten Image zu verbinden. Dieses Image verleiht der Marke einen – oft erheblichen – wirtschaftlichen Wert, der nicht an die Waren und Dienstleistungen geknüpft ist, für welche sie eingetragen ist.

Artikel 8 Absatz 5 UMV dient dem Schutz dieser Werbefunktion und der Investitionen, die für die Schaffung eines bestimmten Markenimages aufgewendet wurden, indem bekannte Marken unabhängig von der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder der Verwechslungsgefahr geschützt werden, sofern der Nachweis erbracht wird, dass die Benutzung der angemeldeten Marke, deren Eintragung angefochten wird, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Der Schwerpunkt von Artikel 8 Absatz 5 UMV liegt folglich nicht auf dem Schutz der Öffentlichkeit vor Verwechslungen der Herkunft, sondern auf dem Schutz des Markeninhabers vor einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke, die er durch erhebliche Investitionen geschaffen hat.

1.2 Rechtlicher Bezugsrahmen

Nach **Artikel 8 Absatz 5 UMV** ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer eingetragenen älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 von der Eintragung ausgeschlossen, wenn

> „… sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist, ungeachtet dessen, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, mit denen identisch, ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Unionsmarke um eine in der Union bekannte Marke oder im Falle einer

älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde."

Derselbe Wortlaut findet sich in den parallelen Bestimmungen der **Markenrichtlinie** (Richtlinie xxxx/xxx des Europäischen Parlaments und des Rates vom xxxx zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken), nämlich **Artikel 4 Absatz 3 Markenrichtlinie**, der sich mit dem Schutz bekannter Gemeinschaftsmarken befasst, und **Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a Markenrichtlinie**, die Parallelvorschrift für nationale Marken.

UMVDer Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV ist auch dem Wortlaut von **Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c UMV** und **Artikel 5 Absatz 2 Markenrichtlinie** sehr ähnlich, d. h. den Bestimmungen, in denen die ausschließlichen Rechte des Markeninhabers näher bestimmt werden, allerdings mit einer geringfügigen Abweichung beim Tatbestandsmerkmal „beeinträchtigen/ausnutzen": Während in Artikel 8 Absatz 5 UMV der Konjunktiv verwendet wird („… [wenn] die Benutzung der angemeldeten Marke […] die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke […] in unlauterer Weise **ausnutzen oder beeinträchtigen *würde***"), heißt es in Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c UMV und in Artikel 5 Absatz 2 Markenrichtlinie: „in unlauterer Weise **ausnutzt oder beeinträchtigt**". Dies liegt daran, dass Artikel 8 Absatz 5 UMV ein relatives Eintragungshindernis darstellt, das unabhängig von einer tatsächlichen Benutzung der späteren Marke zu beurteilen ist, wohingegen es bei Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c UMV und Artikel 5 Absatz 2 Markenrichtlinie darum geht, die Benutzung einer Marke zu verbieten. Weiter unten wird dargestellt, wie sich dieser Unterschied auf die Nachweise auswirkt, die im einen oder anderen Fall vorzulegen sind (siehe Abschnitt 3.4 weiter unten).

2 Anwendungsbereich

Der frühere Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV, der bis zum xx/xx/2016 anwendbar war, hat einige Kontroversen über seine Anwendbarkeit ausgelöst, und zwar, ob diese Bestimmung ausschließlich auf a) ältere eingetragene Marken, und b) nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen anwendbar war. Da diese Fragen unmittelbar den Anwendungsbereich dieser Bestimmung betrafen, musste gleich geklärt werden, ob Artikel 8 Absatz 5 UMV auch auf a) nicht eingetragene/notorisch bekannte Marken und b) ähnliche oder identische Waren und Dienstleistungen Anwendung fand.

2.1 Anwendbarkeit auf eingetragene Marken

2.1.1 Das Erfordernis der Eintragung

Gemäß dem eindeutigen Wortlaut der derzeitigen Fassung von Artikel 8 Absatz 5 UMV, wie durch die geänderte Verordnung eingeführt, schützt diese Vorgabe eine „eingetragene ältere Marke". Wenn auch das Erfordernis der Eintragung in der früheren Fassung der Vorgabe nicht ausdrücklich genannt war, so erfolgte die Auslegung durch das Amt doch in diesem Sinne. Denn gemäß dem Wortlaut war die Anwendbarkeit der Bestimmung indirekt, aber eindeutig auf **eingetragene ältere Marken** beschränkt und schloss die Eintragung aus, wenn [die Anmeldung] mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die **die ältere Marke**

eingetragen ist. Daraus folgt, dass Artikel 8 Absatz 5 UMV für seine Anwendung das Bestehen einer **älteren Eintragung** immer **vorausgesetzt** hat. Daher ist die Verweisung auf Artikel 8 Absatz 2 UMV so zu verstehen, dass sie auf ältere Eintragungen und Anmeldungen, die vor ihrer Eintragung stehen, beschränkt werden sollte (siehe Urteil vom 11/07/2007, T-150/04, „Tosca Blu“, Randnr. 55).

2.1.2 Die Beziehung zwischen bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV) und notorisch bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV)

Das Erfordernis der **Eintragung** dient dazu, Artikel 8 Absatz 5 UMV und Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV voneinander abzugrenzen. Doch weder in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV noch in Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft ist ausdrücklich festgelegt, dass es sich bei einer notorisch bekannten Marke um eine nicht eingetragene Marke handeln muss. Der Grundsatz, dass sich die letztgenannten Bestimmungen nur auf nicht eingetragene Marken beziehen, ergibt sich mittelbar aus ihrem Geist und ihrer ratio legis.

Sinn und Zweck von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft, der 1925 eingeführt wurde, war die Verhinderung der Eintragung und Verwendung einer Marke, die im Land der Eintragung mit einer bereits notorisch bekannten Marke verwechselt werden konnte, und zwar auch dann, wenn diese notorisch bekannte Marke in dem betreffenden Land noch nicht durch eine Eintragung geschützt war.

Sinn und Zweck von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV war die Vermeidung einer Rechtslücke, da nach Artikel 8 Absatz 5 UMV nur eingetragene Gemeinschaftsmarken geschützt sind. Ohne Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV wären bekannte nicht eingetragene Marken ohne Schutz geblieben (abgesehen von dem Schutz unter Artikel 8 Absatz 4 UMV). Um eine solche Rechtslücke zu verhindern, sah die UMV den Schutz bekannter Marken im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vor, der in erster Linie nicht eingetragene Marken mit notorischer Bekanntheit schützen sollte.

Einerseits fallen in dem maßgeblichen Gebiet **nicht eingetragene notorisch bekannte Marken** nicht unter den über den Warenähnlichkeitsbereich hinausgehenden Schutz nach Artikel 8 Absatz 5 UMV. Sie sind lediglich bei Verwechslungsgefahr **im Bereich identischer oder ähnlicher Waren** gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV, auf den Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV im Hinblick auf die Bestimmung des Schutzumfanges verweist, geschützt. Dies gilt jedoch unbeschadet der Tatsache, dass notorisch bekannte Marken, soweit sie nicht eingetragen sind, auch im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV geschützt sein können. Wenn das maßgebliche nationale Recht für solche nicht eingetragenen Marken einen auf nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen ausgedehnten Schutz vorsieht, kann dieser erweiterte Schutz auch über Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend gemacht werden.

Andererseits kann ein **Widerspruch nach Artikel 8 Absatz 5 UMV** auf notorisch bekannte, **eingetragene** Gemeinschaftsmarken oder nationale Markeneintragungen gestützt werden, **vorausgesetzt, diese erfüllen ebenso die Bekanntheitskriterien** im Sinne dieser Bestimmung.

Auch wenn die Begriffe „notorisch bekannt” (ein in Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft benutzter Begriff) und „Bekanntheit“ unterschiedliche Rechtsbegriffe darstellen, weisen sie doch **wesentliche Überschneidungen** auf, wie ein Vergleich der Definition von notorisch bekannten Marken in den WIPO-

Empfehlungen mit der Auslegung des Begriffs der Bekanntheit durch den Gerichtshof im Urteil vom 14/09/1999 in der Rechtssache C-375/97, „General Motors“, zeigt (als Fazit zur unterschiedlichen Terminologie: eine „Nuance, die keinen wirklichen Widerspruch enthält“, Randnr. 22).

In der Praxis wird das Kriterium für die Bewertung einer Marke als notorisch bekannt oder als bekannt für gewöhnlich dasselbe sein. Daher werden Marken, die notorische Bekanntheit erworben haben, meist auch die im General-Motors-Urteil aufgestellte Bekanntheitsschwelle erreicht haben, da in beiden Fällen im Wesentlichen auf quantitative Kriterien abgestellt wird, nämlich auf den Grad der Bekanntheit der Marke beim Publikum. Zudem wird die erforderliche Bekanntheitsschwelle in beiden Fällen in sehr ähnlicher Weise beschrieben (den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannte oder notorisch bekannte Marken[1] für notorische Bekanntheit, gegenüber Bekanntheit bei einem bedeutenden Teil der maßgeblichen Verkehrskreise).

Dies wurde auch durch die Rechtsprechung bestätigt. In seinem Urteil vom 22/11/2007 in der Rechtssache C-328/06, „Fincas Tarragona“, sprach der Gerichtshof im Hinblick auf notorische Bekanntheit und Bekanntheit von ähnlichen Begriffen („notions voisines“) und unterstrich damit die erheblichen Überschneidungen und die enge Verwandtschaft zwischen beiden (Randnr. 17). Siehe auch Urteil des Gerichts vom 11/07/2007, T-150/04 „Tosca Blu“ (Randnrn. 56-57).

Die Überschneidungen zwischen bekannten Marken und eingetragenen notorisch bekannten Marken wirken sich in der Weise auf die Geltendmachung des Widerspruchsgrundes aus, dass es für die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 5 UMV nicht darauf ankommen kann, ob der Widersprechende seine ältere Eintragung als notorisch bekannte oder als bekannte Marke bezeichnet. Aus diesem Grund ist die Wortwahl genau zu prüfen, insbesondere, wenn die Widerspruchsgründe nicht im Einzelnen erläutert werden, und wo dies angezeigt scheint, sollte eine flexible Handhabung vorgenommen werden.

Im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV sind die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von Artikel 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a/b UMV ungeachtet des abweichenden Wortlauts dieselben. Beide Bestimmungen setzen eine Ähnlichkeit oder Identität zwischen den Waren oder Dienstleistungen und ähnliche oder identische Zeichen voraus (in Artikel 6^{bis} wird der Ausdruck „Abbildung“ verwendet, der gleichbedeutend mit Identität ist, und der Ausdruck „Nachahmung“ im Sinne von Ähnlichkeit). Außerdem setzen beide Artikel die Gefahr der Verwechslung voraus (in Artikel 6^{bis} wird hierfür der Ausdruck „verwechslungsfähig“ verwendet). Während allerdings das Bestehen einer notorisch bekannten Marke gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV ein älteres Recht begründen kann und daher eine **Grundlage** für einen Widerspruch darstellt, bieten (ausschließlich) die Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV **Widerspruchsgründe** gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV.

[1] Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c der WIPO-Empfehlungen.

Wenn der Widersprechende beispielsweise seinen Widerspruch a) auf eine ältere Eintragung gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 8 Absatz 5 UMV und b) auf eine identische ältere, im selben Gebiet notorisch bekannte Marke gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV stützt, dann ist eine Prüfung des älteren Rechts vorzunehmen:

1. nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV als ältere **eingetragene Marke** mit erhöhter Kennzeichnungskraft (hinsichtlich ihrer Notorietät);

2. nach Artikel 8 Absatz 5 UMV als ältere **eingetragene** bekannte Marke;

3. nach Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV als ältere **nicht eingetragene, notorisch bekannte Marke** (was nur im Falle eines fehlenden Eintragungsnachweises sinnvoll ist, da sich andernfalls dasselbe Ergebnis ergibt wie im oben genannten Fall 1)).

Selbst wenn sich der Widersprechende nicht ausdrücklich auf Artikel 8 Absatz 5 UMV berufen hat, ist anhand des Inhalts der Widerspruchsschrift und des Wortlauts der Darlegung der Widerspruchsbegründung sorgfältig zu prüfen, ob nach dem Willen des Widersprechenden nicht auch Artikel 8 Absatz 5 UMV herangezogen werden sollte.

2.2 Anwendbarkeit auf ähnliche und identische Waren und Dienstleistungen

Gemäß dem eindeutigen Wortlaut der derzeitigen Fassung von Artikel 8 Absatz 5 UMV wird der nach dieser Vorgabe gewährte Schutz ungeachtet dessen gewährt, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die die spätere Marke angemeldet wurde, mit denen der eingetragenen älteren Marke identisch, ähnlich oder nicht ähnlich sind. Dabei handelt es sich um eine Kodifizierung der Rechtsprechung[2] des Gerichtshofes in der Auslegung der früheren Fassung dieser Bestimmung.

3 Voraussetzungen

Die folgenden Voraussetzungen müssen für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV erfüllt sein (siehe Urteil vom 16/12/2010, verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08, „BOTOCYL“, bestätigt durch das Urteil des Gerichtshofs vom 10/05/2012, C-100/11 P):

1. Ältere **eingetragene Marke, die** im maßgeblichen Gebiet Bekanntheit genießt;

2. **Identität oder Ähnlichkeit** der angefochtenen UM-Anmeldung mit der älteren Marke;

3. die Benutzung der angemeldeten Marke muss in der Lage sein, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen;

[2] Siehe Urteil vom 09/01/2003, C-292/00, „Davidoff”.

4. **Fehlen eines rechtfertigenden Grundes** für eine solche Benutzung.

Diese Voraussetzungen müssen **zusammen erfüllt** sein, und eine Anwendung der Bestimmung scheidet aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (siehe Urteil vom 25/05/2005, T-67/04, „SPA-FINDERS“, Randnr. 30; vom 22/03/2007, T-215/03, „VIPS“, Randnr. 34; und vom 16/12/2010, verbundene Rechtssachen T-345/08 und T- 357/08, „BOTOCYL“, Randnr. 41).

Die Reihenfolge, in der diese sachlichen Voraussetzungen geprüft werden, kann sich je nach Fall unterscheiden. Beispielsweise kann die Prüfung mit der Bewertung der Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen beginnen, insbesondere in Fällen, in denen dazu wenig oder nichts zu sagen ist, weil die Marken entweder identisch oder offenkundig ähnlich bzw. nicht ähnlich sind.

3.1 Bekanntheit der älteren Marke

3.1.1 Rechtsnatur der Bekanntheit

Der Begriff und der Umfang der Bekanntheit werden weder in der UMV noch in der Markenrichtlinie definiert. Zudem weisen die verschiedenen Sprachfassungen der fraglichen Vorschriften Abweichungen in der verwendeten Terminologie auf, was zu beachtlichen Schwierigkeiten bei der Auslegung des Begriffs der Bekanntheit führte, worauf Generalanwalt Jacobs in seinem Schlussantrag vom 26/11/1998 in der Rechtssache C-375/97, „General Motors“, unter den Randnummern 34 bis 36 hinweist.

Mangels einer Legaldefinition bestimmte der Gerichtshof den Begriff der Bekanntheit aus dem Zweck der relevanten Vorschriften. Aus der Systematik der Richtlinie gehe hervor, dass Artikel 5 Absatz 2 Markenrichtlinie einen „**bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke** beim Publikum“ voraussetze. „Denn nur wenn diese Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad hat, kann das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert wird, gegebenenfalls (…) eine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen, so dass die ältere Marke beeinträchtigt werden kann“ (siehe Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnr. 23).

Hieraus leitete der Gerichtshof das **Erfordernis einer Bekanntheitsschwelle** ab, demzufolge die Bekanntheit in erster Linie **in quantitativer Hinsicht zu bestimmen ist.** Die Voraussetzung der Bekanntheit sah der Gerichtshof als erfüllt an, wenn die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden soll (siehe Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnrn. 22 und 23; und vom 25/05/2005, T-67/04, „SPA-FINDERS“, Randnr. 34).

Wenn für die Beurteilung der Bekanntheit quantitative Kriterien maßgeblich sind, kommt Argumenten und Beweismitteln, die sich mehr auf das Ansehen der Marke beim Publikum beziehen als auf ihren Bekanntheitsgrad, keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung zu, ob die ältere Marke eine für die Zwecke des Artikels 8 Absatz 5 UMV hinreichende Bekanntheit erlangt hat. Da jedoch auch der wirtschaftliche Wert des guten Rufs einer Marke zum Regelungsgehalt dieser Vorschrift gehört, sind **qualitative Aspekte** zu berücksichtigen, wenn die Möglichkeit einer Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung geprüft wird (siehe auch Abschnitt 3.4 weiter unten). Artikel 8 Absatz 5 UMV schützt „berühmte“ Marken nicht als solche, sondern aufgrund ihres Erfolgs und der Wertschätzung („ihres Goodwills“), den/die sie im Markt erlangt haben. Ein Zeichen genießt nicht von Haus aus

Bekanntheit, z. B. weil es auf eine berühmte Person oder ein berühmtes Ereignis verweist, sondern nur aufgrund von der von ihm gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der durchgeführten Benutzung hiervon.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
R 0011/2008-4, „CASAS DE FERNANDO ALONSO (Bildmarke)“	Die vom Widersprechenden eingereichten Beweismittel bezogen sich ausnahmslos auf den Ruhm Fernando Alonsos als erfolgreichen Rennfahrer und auf die Verwendung seines Bildes durch verschiedene Unternehmen zur Werbung für ihre Waren und Dienstleistungen. Die Bekanntheit der älteren, für die relevanten Waren und Dienstleitungen eingetragenen Marke konnte jedoch nicht nachgewiesen werden (Randnrn. 44 und 48).
R 0201/2010-2 „BALMAIN ASSET MANAGEMENT“	Die einzigen Beweismittel, die im Hinblick auf die Bekanntheit der älteren Marke fristgerecht eingereicht wurden, nämlich eine Seite mit Abbildungen von Websites, die das Wort „BALMAIN“ enthalten, ein Auszug aus einem Wikipedia-Eintrag über den französischen Designer Pierre Balmain und fünf Auszüge aus der Website www.style.com, in denen die Kollektion „BALMAIN“ erwähnt wurde, stellten eindeutig keinen hinreichenden Nachweis für die Bekanntheit der älteren Marke in der EU dar. Daher wurde der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen (Randnrn. 36 und 37).

3.1.2 Umfang der Bekanntheit

3.1.2.1 Grad der Bekanntheit

Nachdem nun das Erreichen einer Bekanntheitsschwelle als maßgebliches Kriterium für die Bekanntheit definiert wurde, stellt sich als Nächstes die Frage, welchen **Bekanntheitsgrad** die ältere Marke beim Publikum erreicht haben muss, um über dieser Schwelle zu liegen. Diesbezüglich stellte der Gerichtshof fest, dass „der erforderliche Bekanntheitsgrad als erreicht anzusehen [ist], wenn die ältere Marke **einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist**.“ Er fügte hinzu, dass weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Artikels 5 Absatz 2 der Markenrichtlinie verlangt werden kann, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des Publikums bekannt ist (siehe Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnrn. 25 und 26; und vom 16/11/2011, T -500/10, „Dorma“, Randnr. 45).

Indem er davon absah, den Inhalt des Begriffs „bedeutend“ näher zu definieren, und hervorhob, dass es nicht darauf ankomme, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des Publikums bekannt sein muss, sprach sich der Gerichtshof in der Sache **gegen die Anwendung** allgemein **feststehender Kriterien** aus, da ein im Voraus festgelegter Bekanntheitsgrad für sich genommen wenig geeignet für eine realistische Beurteilung der Bekanntheit sein könnte.

Für die Frage, ob die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, kommt es daher nicht nur auf den Bekanntheitsgrad der Marke an, sondern es muss auch **jeder andere** relevante **Umstand** des konkreten Falls in Betracht gezogen werden. Hinsichtlich der relevanten Faktoren und ihres Zusammenspiels, siehe auch Abschnitt 3.1.3.

Wenn die Waren oder Dienstleistungen jedoch an **eng umgrenzte Verbrauchergruppen** gerichtet sind, kann aufgrund des begrenzten Gesamtumfangs dieses Markts bereits eine geringe Anzahl Verbraucher einen bedeutenden Teil des Publikums darstellen. Daher darf ein geringer Umfang des relevanten Markts als

solcher nicht als Faktor gewertet werden, der Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV ausschließt. Für das Vorliegen von Bekanntheit kommt es auf Prozente an und nicht auf absolute Zahlen.

Das Erfordernis, dass die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein muss, dient auch dazu, den Begriff der **Bekanntheit** im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV von der **durch eine Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft**, die einen Faktor für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV darstellt, abzugrenzen.

Bei beiden Begriffen ist zwar auf die **Bekanntheit** der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen abzustellen, doch besteht im Falle der Bekanntheit ein Schwellenwert, der erreicht werden muss, damit dieser Schutz eingreift, wohingegen **bei der erhöhten Kennzeichnungskraft** ein **solcher Schwellenwert nicht besteht**. Daraus folgt, dass im letzteren Fall jeder Hinweis auf eine erhöhte Bekanntheit der Marke berücksichtigt und entsprechend seiner Bedeutung beurteilt werden muss, wobei es keine Rolle spielt, ob die Schwelle zur Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV erreicht wurde oder nicht. Wenn im Rahmen der Prüfung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV festgestellt wird, dass die ältere Marke eine „erhöhte Kennzeichnungskraft“ aufweist, so ist damit noch nicht gesagt, dass sie auch bekannt im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV ist.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1054/2007-4 „mandarino (Bildmarke)“	Aus den vom Widersprechenden eingereichten Unterlagen ging hervor, dass seine Werbemaßnahmen darauf ausgerichtet sind, die Kennzeichnungskraft durch Benutzung zu erhöhen. Die Verwendung der Marke reichte jedoch nicht aus, um die Bekanntheitsschwelle zu erreichen. Keine der Unterlagen enthielt einen Hinweis darauf, dass die maßgeblichen Endverbraucher die ältere Marke wiedererkennen, ebenso wenig wurden Nachweise für den Marktanteil der Waren des Widersprechenden eingereicht (Randnr. 61).

3.1.2.2 Die maßgeblichen Verkehrskreise

Der Gerichtshof definiert die maßgeblichen Verkehrskreise für die Bewertung der Bekanntheit wie folgt: „**Das Publikum**, bei dem die ältere Marke Bekanntheit erlangt haben muss, **ist dasjenige, das von dieser Marke betroffen ist**, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu“ (siehe Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnr. 24; und vom 25/05/2005 T-67/04, „SPA-FINDERS“, Randnrn. 34 und 41).

Wenn es sich bei den von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen um **Massenartikel** handelt, bestehen die relevanten Verkehrskreise aus der **breiten Öffentlichkeit**. Dienen die Waren jedoch einem sehr **speziellen Zweck** oder sind ausschließlich für die **professionelle oder gewerbliche Verwendung** bestimmt, so bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise aus den **spezifischen Abnehmern** der fraglichen Waren.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
R 1265/2010-2 „MATTONI (Bildmarke)“	In Anbetracht der Warenart, für die der Widersprechende die Bekanntheit der Marke geltend macht, nämlich *Mineralwässer*, bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise aus der allgemeinen Öffentlichkeit (Randnr. 44).
R 2100/2010-1 „SEXIALIS“	Die Waren, für das das Zeichen Schutz genießt, sind *pharmazeutische Präparate zur Behandlung sexueller Fehlfunktionen*. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind die allgemeine Öffentlichkeit und Fachleute mit einem hohen Aufmerksamkeitsgrad für solche Waren (Randnr. 64).
Verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08 „BOTOCYL“, bestätigt durch C-100/11 P	Die Waren, für die die ältere Marke Schutz genießt, sind *pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Falten*. Die nachgewiesene Werbung für die ältere Marke „BOTOX“ in wissenschaftlichen Zeitschriften und in der allgemeinen Presse genügte als Beweismittel für die Bekanntheit der Marke sowohl bei der breiten Öffentlichkeit als auch bei Fachleuten des Gesundheitswesens (siehe Urteil vom 10/05/2012, C-100/11 P, Randnrn. 65-67). Daher sind beide Verbraucherkategorien zu berücksichtigen.

Neben den aktuellen Abnehmern der relevanten Waren erfasst der Begriff der maßgeblichen Verkehrskreise auch die **potenziellen Abnehmer** dieser Waren und auch diejenigen Verbraucher, die mit der Marke nur **indirekt in Berührung** kommen, weil die fraglichen Waren auch an sie gerichtet sind, z. B. Sportfans in Bezug auf Sportkleidung oder regelmäßige Flugreisende in Bezug auf verschiedene Fluggesellschaften usw.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
T-47/06 „NASDAQ“	Die relevanten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 bestehen in der Angabe von Börsenkursen und richten sich üblicherweise an Fachleute. Der Widersprechende reichte Beweismittel ein, aus denen hervorgeht, dass die Marke „NASDAQ“ nahezu täglich in zahlreichen **Zeitungen** und **Fernsehsendern**, die in ganz Europa gelesen bzw. gesehen werden können, erwähnt wird. Die Beschwerdekammer war daher zu Recht davon ausgegangen, dass die Bekanntheit der Marke „NASDAQ“ bei den europäischen Verbrauchern nicht nur im Hinblick auf die Fachleute, sondern auch im Hinblick auf einen bedeutenden Teil der allgemeinen Öffentlichkeit (Randnrn. 47 und 51) gegeben ist.
T-60/10 „ROYAL SHAKESPEARE“	Die Beweismittel für die Bekanntheit bestätigen, dass bei *Theaterproduktionen* nicht ein begrenzter und exklusiver Personenkreis, sondern die allgemeine Öffentlichkeit die maßgeblichen Verkehrskreise darstellen. Die Aktivitäten des Streithelfers wurden in zahlreichen Zeitungen, die sich an die allgemeine Öffentlichkeit richten, beworben, dargestellt und kommentiert. Der Streithelfer bereiste im Rahmen von Touren verschiedene Regionen des Vereinigten Königreichs und trat im Vereinigten Königreich vor einer breiten Öffentlichkeit auf. Sowohl der hohe Umsatz als auch die hohe Anzahl der verkauften Eintrittskarten belegen, dass diese Aktivität im großen Rahmen durchgeführt wird und daher eine Dienstleistung gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit darstellt. Darüber hinaus geht aus den vom Streithelfer eingereichten Unterlagen eindeutig hervor, dass dieser von Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige, die sich ebenfalls an die allgemeine Öffentlichkeit richten, z. B. Banken, Herstellern oder Vertreibern alkoholhaltiger Getränke oder Autoherstellern, mit erheblichen jährlichen Zuwendungen gesponsert wurde (Randnrn. 35 und 36).

Sehr häufig betrifft ein bestimmtes Produkt **verschiedene Abnehmerkreise** mit verschiedenen Profilen, wie zum Beispiel bei Mehrzweckwaren oder bei Waren, die über mehrere Zwischenhändler zu ihrer Endbestimmung gelangen (Vertrieb, Einzelhandel, Endabnehmer). In solchen Fällen stellt sich die Frage, ob die Bekanntheit in Bezug auf jede Gruppe einzeln zu beurteilen ist, oder ob sie alle verschiedenen Abnehmerkategorien abdecken sollte. Das vom Gerichtshof in der Rechtssache C-375/97, „General Motors“, angeführte Beispiel (bestimmtes berufliches Milieu) macht deutlich, dass Bekanntheit bei einer einzigen Abnehmergruppe genügen kann.

Auch wenn die ältere Marke für sehr **unterschiedliche Waren** und Dienstleistungen eingetragen ist, können je nach Art der Ware verschiedene Abnehmerkreise in Betracht kommen, sodass die umfassende Bekanntheit der Marke für jede Warenart einzeln beurteilt werden muss.

Obige Ausführungen beziehen sich nur auf das Publikum, das in Betracht zu ziehen ist, wenn geprüft wird, ob die ältere Marke die vom Gerichtshof im Urteil *General Motors* aufgestellte Bekanntheitsschwelle erreicht. Bei der Beurteilung der Beeinträchtigung und der Ausnutzung stellt sich jedoch die Frage, ob die ältere Marke auch dem von den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke angesprochenen Publikum bekannt sein muss, da es ansonsten kaum ersichtlich ist, wie das Publikum die beiden Marken miteinander in Verbindung bringen könnte. Diese Frage wird in Abschnitt 3.4 unten behandelt.

3.1.2.3 Die erfassten Waren und Dienstleistungen

Erfasst werden zunächst all diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist und für die ihre Bekanntheit beansprucht wird.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1473/2010-1 „SUEDTIROL/SÜDTIROL“	Der Widerspruch wurde abgewiesen, da die älteren Marken für die Dienstleistungen, für die sie nach Aussage des Widersprechenden Bekanntheit genossen, nicht eingetragen waren. Artikel 8 Absatz 5 UMV kann nur dann geltend gemacht werden, wenn es sich bei der Marke, für die Bekanntheit/Wertschätzung beansprucht wird, um eine eingetragene Marke handelt und wenn die Waren/Dienstleistungen, für die diese Bekanntheit/Wertschätzung beansprucht wird, auf der Eintragungskurkunde erscheinen (Randnr. 49).

Die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Beweismittel beziehen, müssen mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die ältere Marke eingetragen ist, identisch (und ihnen nicht nur ähnlich) sein.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1033/2009-4 „PEPE“	Die Waren, deren Bekanntheit in Deutschland durch die Entscheidung bewertet wurde, stammten ausschließlich aus dem Bereich Haut- und Körperpflege und Kindercremes. Diese Artikel sind nicht identisch mit den Waren der Klasse 3 der älteren Marke, d. h. *Make-up und Nagelpflegemittel, namentlich Nagellack und Nagellackentferner*. Der Widersprechende konnte daher keine Bekanntheit der älteren deutschen Marke in den maßgeblichen Gebieten nachweisen (Randnr. 31).

Wenn die ältere Marke für eine breite Palette an Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, die an verschiedene Abnehmerkreise gerichtet sind, ist es erforderlich, die Bekanntheit für jede einzelne Warenkategorie getrennt zu bestimmen. Es kann sein, dass die ältere Marke nicht für alle Waren Bekanntheit genießt, da sie für manche Waren vielleicht überhaupt nicht benutzt wurde, wohingegen sie bei anderen den für Artikel 8 Absatz 5 UMV erforderlichen Bekanntheitsgrad womöglich nicht erreicht hat.

Wenn aus den Beweismitteln hervorgeht, dass die ältere Marke **für einen Teil** der Waren/Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, bekannt ist, dann ist sie nur in diesem Ausmaß nach Artikel 8 Absatz 5 UMV geschützt. Folglich können **nur diese Waren** bei der Prüfung berücksichtigt werden.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
R 1588/2009-4 „PINEAPPLE“	Die Beschwerdekammer entschied, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft und die Bekanntheit der älteren Marken für die Waren und Dienstleistungen des Widersprechenden, die als denen der angefochtenen Marken ähnlich oder mit ihnen identisch angesehen wurden, nicht gegeben waren. Für diese Waren und Dienstleistungen wurde keine erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit nachgewiesen, mit Ausnahme der *Computersoftware* der Klasse 9 (Randnr. 43).
R 1466/2008-2 und R 1565/2008-2, „COMMERZBANK ARENA“	Die eingereichten Beweismittel belegten hinreichend, dass die Marke „ARENA“ einem bedeutenden Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt war. Sie enthielten jedoch keine einschlägigen Informationen, aus denen auf den Bekanntheitsgrad der Marke „ARENA“ in anderen Sektoren als *Badebekleidung und Schwimmartikel* geschlossen werden konnte (Randnrn. 58 und 60).

3.1.2.4 Maßgebliches Gebiet

Nach Artikel 8 Absatz 5 UMV ist bei der Feststellung der Bekanntheit auf das maßgebliche Gebiet abzustellen, in dem die ältere Marke geschützt ist: Die ältere Marke muss **in dem Gebiet bekannt sein, für das sie eingetragen wurde**. Bei nationalen Marken ist dies der jeweilige Mitgliedstaat, bei Gemeinschaftsmarken das Gebiet der Europäischen Union.

Im Urteil in der Rechtssache *General Motors* hielt der Gerichtshof fest, dass bei nationalen Marken nicht verlangt werden dürfe, dass sich die Bekanntheit auf das gesamte Gebiet des Mitgliedstaats erstrecke. Es genüge, dass sie in einem wesentlichen Teil davon vorliege. Was die beim Benelux-Markenamt eingetragenen Marken betreffe, so könne das Gebiet eines Beneluxstaates, auch ein Teil davon, einen wesentlichen Teil darstellen (siehe Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnrn. 28-29).

Der Gerichtshof hat klargestellt, dass für eine ältere Unionsmarke die Feststellung der Bekanntheit in einem einzigen Mitgliedstaat ausreichen kann.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
C-301/07 „PAGO“	Bei dieser Rechtssache ging es um eine Unionsmarke, die in ganz Österreich bekannt war. Der Gerichtshof erklärte, dass eine Unionsmarke bei einem wesentlichen Teil des Publikums, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets bekannt sein muss. Angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens könne das Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats (Österreich) als wesentlicher Teil des Unionsgebiets angesehen werden (Randnrn. 29-30).

Im Allgemeinen jedoch muss bei der Beurteilung, ob es sich um einen wesentlichen Teil des fraglichen Gebiets handelt, sowohl die die Größe des geografischen Gebiets als auch der Anteil der dort lebenden Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden, da sich beide Kriterien auf die Gesamtbedeutung des spezifischen Gebiets auswirken können.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1283/2006-4 „RANCHO PANCHO (Bildmarke)“	Aus den eingereichten Beweismitteln ging hervor, dass die Marke im Jahr 2002 in 17 Restaurants in Frankreich verwendet wurde. Diese Zahl wurde in einem Land mit 65 Millionen Einwohnern als eher klein bewertet. Die Bekanntheit wurde folglich nicht nachgewiesen (Randnr. 22).

Die Widersprechenden geben in der Widerspruchsschrift häufig an, dass die ältere Marke in einem Gebiet bekannt ist, das über das Gebiet ihrer Eintragung hinausgeht (z. B. Geltendmachung europaweiter Bekanntheit für eine nationale Marke). In solch einem Fall muss das Vorbringen des Widersprechenden in Bezug auf das maßgebliche Gebiet untersucht werden.

Dementsprechend müssen die vorgelegten **Beweise ausdrücklich das maßgebliche Gebiet betreffen**. Wenn der Beweis zum Beispiel Japan oder nicht ausdrücklich definierte Regionen betrifft, wird er nicht die Bekanntheit in der Union oder in einem Mitgliedstaat nachweisen können. Somit sind Absatzzahlen für die Union als Ganze oder weltweite Absatzzahlen nicht geeignet, die Bekanntheit in einem konkreten Mitgliedstaat zu beweisen, wenn die relevanten Daten nicht nach Gebieten unterteilt sind. Mit anderen Worten muss eine „größere“ Bekanntheit ausdrücklich auch für das maßgebliche Gebiet bewiesen werden, wenn sie berücksichtigt werden soll.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
R 1718/2008-1 „LINGLONG“	Die meisten eingereichten Unterlagen bezogen sich auf Länder außerhalb der Europäischen Union, hauptsächlich auf China, das Heimatland des Widersprechenden, und auf andere asiatische Länder. Der Widersprechende konnte daher nicht nachweisen, dass er Inhaber einer in der EU bekannten Marke ist (Randnr. 53).

R 1795/2008-4 „ZAPPER-CLICK“ (Rechtsmittel abgewiesen T-360/10)	Der Beschwerdegegner hatte in seinem Nichtigkeitsantrag festgestellt, dass die Bekanntheit für das Gebiet des Vereinigten Königreichs geltend gemacht worden sei. In der Internationalen Registrierung waren jedoch nur Spanien, Frankreich und Portugal aufgeführt, sie erstreckte sich folglich nicht auf das Gebiet des Vereinigten Königreichs. Darüber hinaus reichte der Beschwerdegegner keine Nachweise ein, aus denen die Bekanntheit der Marke in den Mitgliedstaaten, die in der Internationalen Registrierung aufgeführt werden, hervorgegangen wäre (Randnr. 45).

Wenn jedoch eine Bekanntheit geltend gemacht wird, die über das Gebiet der Eintragung hinausgeht, und es diesbezüglich Beweise gibt, muss dies berücksichtigt werden, weil dadurch die Bekanntheit im Gebiet der Eintragung verstärkt werden kann.

3.1.2.5 Maßgeblicher Zeitpunkt

Der Widersprechende muss nachweisen, dass die Bekanntheit der älteren Marke zum **Zeitpunkt des Anmeldetags** der angefochtenen UM-Anmeldung bestand, wobei eine gegebenenfalls in Anspruch genommene **Priorität** zu berücksichtigen ist, natürlich unter der Voraussetzung, dass das Amt dem Prioritätsanspruch stattgegeben hat.

Darüber hinaus muss die Bekanntheit der älteren Marke zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch bestehen. Jedoch wird es im Prinzip für den Widersprechenden ausreichend sein, nachzuweisen, dass die Bekanntheit seiner Marke bereits zu dem für den Zeitrang der UM-Anmeldung maßgeblichen Zeitpunkt bestand, wohingegen jeder folgende **Verlust der Bekanntheit** vom Anmelder geltend gemacht und nachgewiesen werden muss. In der Praxis wird solch ein Vorfall ziemlich außergewöhnlich sein, da er eine dramatische Änderung der Marktbedingungen in relativ kurzer Zeit voraussetzt.

Wenn der Widerspruch auf eine **ältere Anmeldung** gestützt wurde, gibt es kein formales Hindernis für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV, der ältere Anmeldungen unter Verweis auf Artikel 8 Absatz 2 UMV umfasst. Obwohl in den meisten Fällen die ältere Anmeldung in einem so kurzen Zeitraum keine ausreichende Bekanntheit erworben haben wird, kann es von vornherein nicht ausgeschlossen werden, dass ein ausreichender Grad an Bekanntheit in einem außergewöhnlich kurzen Zeitraum erreicht wird. Auch kann die Anmeldung für eine Marke erfolgt sein, die schon in Gebrauch war, lange bevor die Anmeldung eingereicht wurde, und daher ausreichend Zeit hatte, um Bekanntheit zu erwerben. Auf jeden Fall kann, da die Auswirkungen der Eintragung rückwirkend sind, die Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 5 UMV auf ältere Anmeldungen nicht als eine Ausnahme von der Regel betrachtet werden, wonach Artikel 8 Absatz 5 UMV nur für ältere Eintragungen gilt, wie weiter oben in Abschnitt 2.1. dargelegt wurde.

Im Allgemeinen gilt, dass je **näher** der Beweis **am maßgeblichen Zeitpunkt** liegt, desto **leichter** wird es, anzunehmen, dass die ältere Marke zu diesem Zeitpunkt Bekanntheit erworben hatte. Die Beweiskraft eines gegebenen Dokuments hängt daher auch davon ab, wie nahe der von ihm abgedeckte Zeitraum am Anmeldedatum liegt. Nachweise für die Bekanntheit hinsichtlich eines späteren Zeitpunkts als dem maßgeblichen Zeitpunkt könnten dennoch Schlussfolgerungen in Bezug auf die Bekanntheit der älteren Marke zum maßgeblichen Zeitpunkt erlauben (siehe entsprechend Beschluss vom 27/01/2004, C-259/02, „La Mer Technology“, Randnr. 31;

Urteil vom 17/04/2008, C-108/07 P, „Ferro“, Randnr. 53; und vom 15/12/2005, T-262/04, „Dreidimensionale Marke in der Form eines Steinfeuerzeugs“, Randnr. 82).

Aus diesem Grund müssen die Materialien, die als Nachweis für die Bekanntheit vorgelegt werden, datiert werden oder wenigstens **eindeutig angeben, wann** die darin bezeugten Tatsachen stattfanden. Daraus folgt, dass undatierte Dokumente oder Dokumente, die ein später eingefügtes Datum tragen (z. B. handgeschriebene Daten auf gedruckten Dokumenten) nicht geeignet sind, zuverlässige Informationen über den fraglichen Zeitpunkt zu liefern.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
R 0055/2009-2 „BRAVIA“	Aus den Beweismitteln geht hervor, dass die Marke „BRAVIA“ in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Deutschland, der Türkei, Portugal, Österreich, Frankreich, Italien und den Niederlanden für LCD-Fernseher verwendet wurde. Allerdings war keines der Dokumente datiert. Der Widersprechende reichte keine Informationen zur Dauer ein. Daher genügten die Beweismittel insgesamt nicht zum Nachweis einer Bekanntheit in der Europäischen Union (Randnrn. 27-28).
R 1033/2009-4 „PEPE“	Nach Ansicht der Beschwerdekammer konnte ein Urteil aus dem Jahr 1972 nicht als Beweis für eine erhöhte Kennzeichnungskraft zum Zeitpunkt der Markenanmeldung, also am 20.10.2006, dienen. Darüber hinaus folgt aus der Entscheidung des Gerichts[T-164/03], dass die Bekanntheit der älteren Marke am 13. Juni 1996 bewertet wurde, also mehr als zehn Jahre vor dem heranzuziehenden Bekanntheitsdatum (Randnr. 31).

Wenn zwischen der letzten nachgewiesenen Benutzung und der Einreichung der UM-Anmeldung ein recht **erheblicher Zeitraum** liegt, sollte die Relevanz des Beweises mit Hinweis auf die Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen sorgfältig bewertet werden, weil Änderungen der Verbrauchergewohnheiten und der Wahrnehmungen einige Zeit dauern können und gewöhnlich vom jeweiligen Markt abhängen.

Zum Beispiel ist der Bekleidungsmarkt stark saisonabhängig und an die verschiedenen Quartalskollektionen gebunden. Dieser Faktor ist bei der Beurteilung eines möglichen Verlusts der Bekanntheit auf diesem speziellen Gebiet zu berücksichtigen. Ebenso ist der Markt für Internetanbieter und „E-Commerce“-Unternehmen sehr wettbewerbsorientiert und durch ein schnelles Auf und Ab gekennzeichnet, was bedeutet, dass die Bekanntheit auf diesem Gebiet schneller als auf anderen Marktsektoren verwässert werden kann.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0883/2009-4 „MUSTANG“	Der Beschwerdeführer konnte nicht nachweisen, dass seine ältere Marke zum Anmeldedatum der angefochtenen Marke bereits notorisch bekannt war. Die Bescheinigungen im Hinblick auf die Bekanntheit der „Bezeichnung Mustang“ beziehen sich weder auf die geltend gemachte Bildmarke „Calzados Mustang“ noch auf den Zeitpunkt, für den die Bekanntheit ermittelt werden muss (Randnr. 28).

Eine ähnliche Frage stellt sich im Falle von **Beweismitteln, die nach dem Anmeldedatum** der UM-Anmeldung liegen. Obwohl solche Beweismittel allein gewöhnlich nicht ausreichen, um zu beweisen, dass die Marke bereits Bekanntheit erworben hatte, als die Unionsmarke angemeldet wurde, ist es nicht angebracht, sie

als irrelevant zurückzuweisen. Angesichts der Tatsache, dass die Bekanntheit gewöhnlich über eine Zeitdauer von Jahren aufgebaut wird nicht einfach ein- und ausgeschaltet werden kann, und dass bestimmte Beweismittel (z. B. Meinungsumfragen, eidesstattliche Versicherungen) nicht immer vor dem maßgeblichen Datum verfügbar sind, da sie gewöhnlich erst erstellt werden, nachdem der Konflikt entstanden ist, müssen solche Beweismittel auf der Grundlage ihres Inhalts und **im Zusammenhang mit dem Rest der Beweismittel** bewertet werden. Beispielsweise könnte eine Meinungsumfrage, die zwar nach dem maßgeblichen Zeitpunkt erstellt wurde, aus der aber eine hohe Kenntnis der Marke hervorgeht, als Nachweis dafür ausreichen, dass die Marke zum maßgeblichen Zeitpunkt bekannt war, wenn zugleich auch nachgewiesen wird, dass die Marktbedingungen sich nicht geändert haben (z. B. dass das gleiche Niveau von Verkäufen und Werbeausgaben bereits bestand, bevor eine solche Meinungsumfrage durchgeführt wurde).

Rechtssache Nr.	Anmerkung
Verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08 „BOTOCYL“, bestätigt durch C-100/11 P	Obwohl die Bekanntheit einer älteren Marke zum Datum der Anmeldung der angefochtenen Marke nachgewiesen werden muss, kann auf einen späteren Zeitpunkt datierten Dokumenten die Beweiskraft nicht abgesprochen werden, wenn sie Aufschluss über die zum Anmeldedatum herrschenden Bedingungen geben können (Randnr. 52).

Da die Bekanntheit einer Marke im Allgemeinen über eine gewisse Zeitspanne hinweg erworben wird, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass ein Dokument, dass einige Zeit vor oder nach dem Datum der Anmeldung verfasst wurde, verwertbare Informationen enthält. Die Beweiskraft eines solchen Dokuments hängt davon ab, wie nahe der von ihm abgedeckte Zeitraum am Anmeldedatum liegt (siehe entsprechend Beschluss vom 27/01/, C-259/02, „La Mer Technology“, Randnr. 31; Urteil vom 17/04/2008, C-108/07 P, „Ferro“, Randnr. 53; und vom 15/12/2005, T-262/04, „Dreidimensionale Marke in der Form eines Steinfeuerzeugs“, Randnr. 82).

Rechtssache Nr.	Anmerkung
Verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08 „BOTOCYL“, bestätigt durch C-100/11 P	Die eingereichten Presseartikel bewiesen, dass die Produkte, die zum Anmeldedatum der angefochtenen Marken unter der Marke BOTOX vermarktet wurde, in den Medien ausführlich thematisiert wurden (Randnr. 53).

3.1.3 Beurteilung der Bekanntheit – Relevante Faktoren

Der Gerichtshof stellte zum einen fest, dass „weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie verlangt werden [kann], dass die Marke einem **bestimmten Prozentsatz** des in dieser Weise definierten Publikums bekannt ist“, und zum anderen, dass bei der Prüfung der Bekanntheit „**alle relevanten Umstände des Falles** zu berücksichtigen [sind], also **insbesondere** der **Marktanteil** der Marke, die **Intensität**, die **geografische Ausdehnung** und die **Dauer** ihrer Benutzung sowie den **Umfang der Investitionen**, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat“ (siehe Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnrn. 25 und 27).

Wenn diese zwei Feststellungen zusammen betrachtet werden, ergibt sich, dass der nach Artikel 8 Absatz 5 UMV erforderliche Bekanntheitsgrad nicht abstrakt definiert werden darf, sondern **von Fall zu Fall** bewertet werden sollte, wobei **nicht nur der Grad der Kenntnis der Marke, sondern auch jede andere Tatsache, die für den**

spezifischen Fall relevant ist, zu berücksichtigen ist, das heißt jeder Faktor, der Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der Marke auf dem Markt geben kann.

Die Liste von Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um die Bekanntheit der älteren Marke feststellen zu können (sowie der Marktanteil der Marke, Intensität der Benutzung, Geografisches Ausmaß der Benutzung, Dauer der Benutzung, und Werbebudget) zeigt nur Beispiele der relevanten Faktoren.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
T-47/06 „Nasdaq“	Der Widersprechende legte detaillierte Beweise für die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung seiner Marke NASDAQ, sowie die Höhe der Förderungskosten der Marke vor und zeigte damit dass sie einem erheblichen Teil des maßgeblichen Verkehrskreises bekannt war. Nach Auffassung des Gerichts konnte die Tatsache, dass keine Angaben über die Marktanteile zur Verfügung gestellt worden sind, diese Feststellung nicht in Frage stellen (Randnr. 51). Das Gericht kam zu dem Schluss. dass die Liste von Faktoren, die berücksichtigt werden müssen um die Bekanntheit der älteren Marke feststellen zu können, nur Beispiele der relevanten Faktoren zeigt. Alle relevanten Beweise müssen berücksichtigt werden. Dazu kommt, dass die weiteren detaillierten und nachprüfbaren Beweise, die der Streithelferin zur Verfügung gestellt worden sind, schon für sich genommen ausreichen, um die Bekanntheit ihrer Marke NASDAQ zu beweisen (Randnr. 52).

Außerdem sollten die relevanten Faktoren nicht nur im Hinblick auf die Festlegung des Bekanntheitsgrads der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen beurteilt werden, sondern auch um festzustellen, ob die **anderen Anforderungen**, die mit der Bekanntheit zusammenhängen, erfüllt sind, zum Beispiel, ob die behauptete Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des betreffenden Gebiets vorliegt oder ob die Bekanntheit bereits zum für den Zeitrang der angefochtenen UM-Anmeldung maßgeblichen Zeitpunkt vorlag.

In ähnlicher Weise wird auch im Rahmen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV geprüft, ob die Marke kraft Benutzung eine erhöhte Kennzeichnungskraft **erlangt hat oder ob es sich um eine notorisch bekannte Marke im Sinne von Artikel 6bis** der Pariser Verbandsübereinkunft handelt, da es in allen diesen Fällen im Wesentlichen um dasselbe geht, nämlich um die Frage, in welchem Ausmaß die Marke unbeschadet der im Einzelfall erforderlichen Bekanntheitsschwelle den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist.

3.1.3.1 Bekanntheitsgrad der Marke

Die Feststellung des Gerichtshofs, es sei nicht erforderlich, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des Publikums bekannt ist, bedeutet nicht, dass Zahlen über den Bekanntheitsgrad der Marke für die Beurteilung der Bekanntheit der Marke irrelevant sind oder ihnen eine geringere Beweiskraft beizumessen wäre. Gemeint war vielmehr, dass allgemein festgelegte Prozentwerte nicht für alle Fälle passend sind, und es daher **nicht möglich** ist, **von vornherein einen allgemein gültigen Schwellenwert für die Bekanntheit festzulegen**, bei dessen Erreichen anzunehmen ist, dass die Marke bekannt ist (siehe hierzu entsprechend das Urteil vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, „Windsurfing Chiemsee“,

Randnr. 52; vom 22/06/1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnr. 24; und vom 16/11/2011, T-500/10, „DORMA“, Randnr. 52).

Obwohl der Gerichtshof den Grad der Bekanntheit der Marke beim Publikum nicht ausdrücklich als einen der Faktoren genannt hat, die bei der Beurteilung der **Bekanntheit** der Marke in Betracht zu ziehen sind, ist er **von unmittelbarer Bedeutung** und kann insbesondere bei der Prüfung hilfreich sein, ob die Marke im Hinblick auf Artikel 8 Absatz 5 UMV hinreichend bekannt ist. Dies gilt natürlich nur dann, wenn ihm eine verlässliche Berechnungsmethode zugrunde liegt.

Je höher der Bekanntheitsgrad, desto eher ist in der Regel **von einer bekannten Marke auszugehen**. Da es aber keinen festen Schwellenwert gibt, kann nur **aus einem hohen Bekanntheitsgrad** auf tatsächliche Bekanntheit **geschlossen werden**. Die Prozentwerte allein beweisen jedoch noch nichts. Wie bereits oben erwähnt, kommt es bei der Bekanntheit vielmehr auf eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls an. Je höher der Bekanntheitsgrad, desto weniger zusätzliche Beweismittel sind für den Beweis der Bekanntheit erforderlich, und umgekehrt.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0765/2009-1 „BOB THE BUILDER (Bildmarke)“	Aus den eingereichten Beweismitteln ging hervor, dass die ältere Marke in Schweden für *Konfitüren, Gelees, Fruchtgelees, Fruchtgetränke und Fruchtsaftgetränkkonzentrate* einen ausgesprochen großen Bekanntheitsgrad aufwies. Einer Erhebung von TNS Gallup zufolge betrug der Prozentsatz der Befragten, die spontan angaben, dass ihnen die Marke bekannt sei (telefonische Antwort auf die Frage: „Welche Marken für [die relevante Produktgruppe] sind Ihnen bekannt oder von welchen haben Sie schon gehört?“) für die Marke „BOB“ je nach Ware (*Apfelmus, Gelees, Konfitüren, alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte*) zwischen 25 % und 71 %. Die gestützte Bekanntheit (Antworten auf einem Fragebogen, auf dem die mit der Marke gekennzeichneten Produkte abgebildet waren) betrug je nach Ware 49 % bis 90 %. Darüber hinaus betrug der Marktanteil der oben genannten Produktgruppen in den Jahren 2001 bis 2006 im Durchschnitt 30 bis 35 % (Randnr. 34).

Wenn aus den Beweismitteln lediglich ein **geringerer Bekanntheitsgrad** hervorgeht, so sollte daraus nicht automatisch auf die Bekanntheit der Marke geschlossen werden. Das heißt, dass **bloße Prozentwerte als solche** in der Regel keinen Nachweis darstellen. Nur dann, wenn den Nachweisen über den Bekanntheitsgrad weitere Hinweise auf die gesamte Leistungsfähigkeit der Marke im Markt beigefügt werden, kann in solchen Fällen mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden, ob die Marke einem beachtlichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist.

3.1.3.2 Marktanteil

Der von den Produkten, die unter der Marke angeboten oder verkauft werden, gehaltene Marktanteil und die **Position**, die sie auf dem Markt innehat, sind wertvolle Hinweise für die Bewertung der Bekanntheit, da sie beide dazu dienen, den Prozentsatz der maßgeblichen Verkehrskreise **anzugeben, der die Waren tatsächlich kauft, und den Erfolg der Marke gegenüber konkurrierenden Produkten zu messen.**

Unter Marktanteil wird der **Prozentsatz des Gesamtabsatzes** verstanden, der von einer Marke auf einem speziellen Sektor des Marktes erreicht wird. Wenn man den relevanten Marktsektor definiert, müssen die Waren und Dienstleistungen, für die die **Marke verwendet** worden ist, berücksichtigt werden. Wenn solche Waren und Dienstleistungen enger definiert sind als jene, für die die Marke eingetragen worden ist, entsteht eine Situation teilweiser Bekanntheit, die derjenigen ähnlich ist, die existiert, wenn die Marke für eine Vielfalt von Waren eingetragen ist, aber Bekanntheit nur für Teile von ihnen erworben hat. Dies heißt, dass in solch einem Fall nur **die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist und Bekanntheit erlangt hat**, bei der Prüfung berücksichtigt werden.

Somit bilden ein sehr **beachtlicher Marktanteil** oder eine **führende Position** auf dem Markt gewöhnlich einen **starken Hinweis auf Bekanntheit**, insbesondere, wenn dies mit einem relativ hohen Bekanntheitsgrad der Marke einhergeht. Umgekehrt bildet ein **kleiner Marktanteil** in den meisten Fällen einen **Hinweis gegen die Bekanntheit**, es sei denn, dass es andere Faktoren gibt, die für sich allein ausreichen, eine solche Annahme zu untermauern.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
Verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08 „BOTOCYL“, bestätigt durch C-100/11 P	**Der Marktanteil von BOTOX im Vereinigten Königreich, der 2003 74,3 % betrug**, war ebenso wie der Bekanntheitsgrad der Marke von 75 % bei dem Fachpublikum, das mit der pharmazeutischen Behandlung von Falten befasst ist, hoch genug, um von einem erheblichen Wiedererkennungswert auf dem Markt auszugehen (Randnr. 76).
T-8/03 „Emilio Pucci“	Das Gericht war der Auffassung, dass die angebliche erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken der Klägerin durch die von der Klägerin im Verwaltungsverfahren vorgelegten Beweismittel (Werbefotos, sieben Schreiben von verschiedenen Medienunternehmen und eine Videokassette) nicht hinreichend nachgewiesen sind, „da sie keine hinreichend belegten oder nachprüfbaren objektiven Angaben enthalten, **um den** von den Marken EMIDIO TUCCI in Spanien gehaltenen **Marktanteil**, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Werbeaufwand des Unternehmens für diese Marken **zu beurteilen**“ (Randnr. 73).

Ein anderer Grund, warum **ein geringer Marktanteil nicht immer gegen Bekanntheit spricht**, ist, dass der Anteil des Publikums, der die Marke in Wirklichkeit kennt, viel höher sein kann als die tatsächlichen Käufer der relevanten Waren, wie zum Beispiel im Falle von Waren, die normalerweise von mehr als einem Benutzer verwendet werden (z. B. Familienzeitschriften oder Zeitungen) (siehe Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnrn. 35 und 36; und vom 10/05/2007, T-47/06, „NASDAQ“, Randnrn. 47 und 51), oder von Luxuswaren, die womöglich vielen bekannt sind, die sich aber nur wenige leisten können (ein hoher Prozentsatz europäischer Verbraucher kennt z. B. die Marke „Ferrari“ für Autos, aber nur wenige besitzen einen solchen Wagen). Aus diesem Grund sollten bei der Beurteilung des Marktanteils, der aus den vorgelegten Dokumenten hervorgeht, die Besonderheiten des spezifischen Marktes berücksichtigt werden.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1659/2011--2 „KENZO“	„KENZO“ steht in den Augen des europäischen Publikums für einen herausragenden Anbieter anerkannter Mode- und Luxusartikel wie Parfüm, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Bekleidungsstücke. Als maßgebliche Verkehrskreise wurde die allgemeine Öffentlichkeit erachtet (Randnr. 29).

In manchen Fällen wird es **nicht leicht** sein, **den Marktanteil** der älteren Marke **zu bestimmen**, zum Beispiel, wenn die Größe des relevanten Marktes wegen der Eigenheiten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht genau gemessen werden kann.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0446/2010-1 „TURBOMANIA“	Die eingeschränkte Präsenz des Produkts auf dem Markt stellte keineswegs ein Hindernis dafür dar, dass es bei den maßgeblichen Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte. Aus den Beweismitteln ging eindeutig hervor, dass die Marke im Zeitraum Dezember 2003 bis März 2007 (dem Datum der Anmeldung als Unionsmarke) in Fachzeitschriften für den betreffenden Markt durchgängig erwähnt wurde. Das Zielpublikum dieser Zeitschriften war der Marke des Widersprechenden also vor dem maßgeblichen Zeitpunkt über einen langen Zeitraum, der sich über mehr als drei Jahre erstreckte, ständig und laufend ausgesetzt. Eine derart starke Präsenz in der Presse, die sich gezielt an die maßgeblichen Verkehrskreise richtete, war ein mehr als hinreichender Beweis für die Bekanntheit der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen (Randnr. 31).

In solchen Fällen können **andere ähnliche Hinweise** von Relevanz sein wie zum Beispiel Einschaltquoten, wie bei Autorennen und anderen Sport- oder Kulturveranstaltungen.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
T-47/06 „NASDAQ“	Der Widersprechende reichte Beweismittel ein, aus denen hervorgeht, dass die Marke „NASDAQ“ insbesondere im Zusammenhang mit Hinweisen auf den Nasdaq-Index nahezu täglich in zahlreichen **Zeitungen** und **Fernsehsendern**, die in ganz Europa gelesen bzw. gesehen werden können, erwähnt wird. Ferner legte der Widersprechende Beweise für **erhebliche Investitionen in Werbung** vor. Das Gericht erachtete die Bekanntheit als erwiesen, obwohl der Widersprechende keine Angaben über den Marktanteil vorlegte (Randnrn. 47-52).

3.1.3.3 Intensität der Benutzung

Die Intensität der Benutzung einer Marke kann am **Verkaufsvolumen** (d. h. die verkaufte Stückzahl) und am **Umsatz** abgelesen werden (d. h. der Gesamtwert dieser Verkäufe), den der Widersprechende unter dieser Marke erwirtschaftet. Gewöhnlich beziehen sich die relevanten Zahlen auf die in einem Jahr erzielten Verkäufe, aber es kann Fälle geben, in denen ein anderer Bezugszeitraum verwendet wird.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 2100/2010-1 „SEXIALIS“	Aus den eingereichten Dokumenten (Presseartikel, Absatzzahlen, Erhebungen) ging hervor, dass das ältere Zeichen „CIALIS“ vor dem Datum der UM-Anmeldung intensiv verwendet wurde, dass die Produkte unter der Marke „CIALIS“ in mehreren Mitgliedstaaten vermarktet wurden, die sich dort als eine der führenden Marken etabliert hatte, und dass im Vergleich zum Marktführer „VIAGRA“ ein hoher Bekanntheitsgrad bestand. Auch der große und stetig wachsende Marktanteil sowie die Absatzzahlen belegten die ausgesprochen starke Verbreitung von „CIALIS“ (Randnr. 55).

Bei der Bewertung von Umsatzzahlen oder des Verkaufsvolumens sollte berücksichtigt werden, **wie groß der relevante Markt im Hinblick auf die Bevölkerungszahl ist**, da sich dies auf die Anzahl potenzieller Käufer der betreffenden Produkte auswirkt. Zum Beispiel wird das relative Gewicht der gleichen Absatzzahlen in Luxemburg viel größer sein als in Deutschland.

Ob ein bestimmtes Verkaufsvolumen oder ein bestimmter Umsatz wesentlich sind, hängt ferner von der betreffenden **Produktart** ab. Zum Beispiel ist es bei Massengütern des täglichen Bedarfs viel leichter, ein hohes Volumen zu erzielen, als im Falle der luxuriösen oder dauerhaften Produkte, die selten gekauft werden, was jedoch nicht bedeutet, dass im ersteren Fall mehr Verbraucher in Kontakt mit der Marke gekommen sind, da es wahrscheinlich ist, dass die gleiche Person mehrmals das gleiche Produkt gekauft hat. Daraus folgt, dass **die Art, der Wert und die Lebensdauer** der betreffenden Waren und Dienstleistungen bei der Bestimmung der Bedeutung eines bestimmten Verkaufsvolumens oder Umsatzes in Betracht gezogen werden sollten.

Umsatzzahlen und Verkäufe eignen sich nicht als direkte Beweise für Bekanntheit, sondern eher als **indirekte Hinweise**, die in Verbindung mit dem Rest der Beweismittel gewürdigt werden sollten. Insbesondere können solche Hinweise für die **Vervollständigung der Informationen** hilfreich sein, die im Hinblick auf den Marktanteil und den Bekanntheitsgrad **in Prozenten** gegeben werden, indem sie einen realistischeren Eindruck des Marktes vermitteln. Zum Beispiel können sie zeigen, dass sich hinter einem eher bescheidenen Marktanteil hohe Absatzzahlen verbergen, und damit zu einer zutreffenden Einschätzung der Bekanntheit auf stark umkämpften Märkten beitragen, denn auf diesen ist es für eine einzelne Marke im Allgemeinen schwieriger, einen wesentlichen Teil des Gesamtabsatzes auszumachen.

Wenn andererseits der Marktanteil der Produkte, für die die Marke benutzt wird, nicht getrennt angegeben wird, kann nicht bestimmt werden, ob ein bestimmter Umsatz einer wesentlichen Präsenz auf dem Markt entspricht oder nicht, es sei denn, dass der Widersprechende auch Beweise vorlegt, aus denen die **wertmäßige Gesamtgröße des relevanten Marktes** hervorgeht, sodass daraus auf seinen Prozentsatz geschlossen werden kann.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1054/2007-4 „mandarino (Bildmarke)“	Die Bekanntheit wurde insbesondere deshalb nicht hinreichend nachgewiesen, weil keine der Unterlagen Hinweise auf die Bekanntheit der älteren Marke bei den relevanten Endverbrauchern enthielt. Auch wurden keine Beweise für den Marktanteil der Waren des Widersprechenden vorgelegt. In dem Sektor, in dem der Widersprechende sein Kerngeschäft betreibt (*Handtaschen, Reiseartikel, Accessoires und Bekleidungsstücke*), sind Angaben über den Marktanteil von besonderer Bedeutung, denn er ist recht zersplittert und von starkem Wettbewerb geprägt, so dass in diesem Produktbereich zahlreiche verschiedene Wettbewerber und Designer tätig sind (Randnrn. 59-61).

Dies bedeutet nicht, dass die Bedeutung von Umsatzzahlen oder eines Verkaufsvolumens unterschätzt werden sollte, da beide signifikante Hinweise auf **die Anzahl der Verbraucher** geben, bei denen davon auszugehen ist, dass sie der Marke begegnet sind. Deshalb **kann** es **nicht ausgeschlossen werden**, dass in bestimmten Fällen allein aufgrund **beachtlicher** Umsatzzahlen oder eines beachtlichen

Verkaufsvolumens – für sich allein oder gegebenenfalls in Verbindung mit sehr geringfügigen anderen Beweisen – auf Bekanntheit geschlossen werden kann.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0445/2010-1 „FLATZ“	Obwohl die ältere Marke aus Gründen der höheren Gewalt durch die herkömmlichen Methoden, d. h. durch den Verkauf des Produktes, keine notorische Bekanntheit erlangen konnte, wurde sie doch durch Werbeaktivitäten äußerst bekannt, d. h. durch die umfassende, fortdauernde und ständige Nennung der Marke in der Fachpresse und ihre Ausstellung auf Fachmessen, wodurch in den drei relevanten Sektoren praktisch das gesamte Publikum erreicht wurde. Die eingeschränkte Präsenz des Produkts auf dem Markt stellte keineswegs ein Hindernis dafür dar, dass es bei den maßgeblichen Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte; zum relevanten Zeitpunkt war FLATZ die Marke, mit welcher der Widersprechende seine *elektronischen Bingoautomaten* kennzeichnete (Randnrn. 41, 42, 50 und 51).
R 1466/2008-2 und R 1565/2008-2, „COMMERZBANK ARENA“	Allein aufgrund des Fehlens von Zahlenangaben über den Marktanteil der Marke „ARENA“ in den maßgeblichen Ländern konnte die Feststellung der Bekanntheit nicht in Zweifel gezogen werden. Die Liste der Faktoren, die zur Feststellung der Bekanntheit einer älteren Marke herangezogen werden sollen, dient nur zur beispielhaften Veranschaulichung, denn erstens müssen sämtliche relevanten Beweise des Einzelfalls berücksichtigt werden und zweitens reichen die übrigen umfassenden und überprüfbaren Beweise des Widersprechenden an sich schon aus, um den erheblichen Bekanntheitsgrad der Marke „ARENA“ bei den maßgeblichen Verkehrskreisen schlüssig nachzuweisen (Randnr. 59).

Da dies jedoch eine Abweichung von der Regel wäre, dass die Bekanntheit bewertet werden muss, indem man eine Gesamtbewertung aller für den Fall relevanten Faktoren vornimmt, sollte im Allgemeinen die Annahme von Bekanntheit, die fast ausschließlich auf solchen Zahlen basiert, vermieden oder auf Ausnahmefälle begrenzt werden, die eine solche Annahme wirklich rechtfertigen würden.

3.1.3.4 Geografisches Ausmaß der Benutzung

Hinweise zum territorialen Ausmaß der Benutzung sind hauptsächlich nützlich für die Bestimmung, ob die mutmaßliche Bekanntheit **weit genug verbreitet ist und somit einen beachtlichen Teil des maßgeblichen Gebiets darstellt**, wie oben in Abschnitt 3.1 beschrieben wurde. Dabei sollte auch die Bevölkerungsdichte in den jeweiligen Gebieten berücksichtigt werden, da es letztlich mehr auf den Anteil der Verbraucher ankommt, die die Marke kennen, als auf die Größe des geografischen Gebiets als solche. Wichtig ist die Bekanntheit der Marke beim Publikum und nicht so sehr die Verfügbarkeit von Waren oder Dienstleistungen. Eine Marke kann deshalb aufgrund von Werbung, Verkaufsförderung, Medienberichten usw. in einem großen Gebiet Bekanntheit erlangt haben.

Je größer das Gebiet der Benutzung, desto eher ist davon auszugehen, dass die Marke den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat. Auch Hinweise auf eine über einen beachtlichen Teil des maßgeblichen Gebiets hinaus reichende Benutzung sprechen für die Annahme von Bekanntheit. Umgekehrt spricht eine geringfügige Benutzung im relevanten Gebiet gegen Bekanntheit, wie zum Beispiel, wenn die

Waren überwiegend für den Export in Drittländer bestimmt sind und ihr Herstellungsland in versiegelten Containern verlassen.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0966/2010-1 „ERT (Bildmarke)“	Wenn die ältere Marke in den 27 Mitgliedstaaten der EU für Fernsehsender und Zeitschriften tatsächlich so bekannt wäre, wie der Widersprechende behauptet, dann hätte es für ihn ein Leichtes sein müssen, die Reichweite der Marke in der Zeit unmittelbar vor 2008, dem Eingangsjahr der UM-Anmeldung, nachzuweisen. Die Absatzzahlen für die Zeitschriften bezogen sich nicht auf den richtigen Zeitraum. Die eingereichten Dokumente ließen keinerlei Rückschlüsse auf die Bekanntheit der Marke beim Publikum zu (Randnrn. 16 und 18).

Jedoch sollte der Nachweis einer tatsächlichen Benutzung im maßgeblichen Gebiet nicht als notwendige Voraussetzung für den Erwerb von Bekanntheit betrachtet werden, da es in erster Linie auf die Bekanntheit der Marke ankommt und nicht darauf, wie diese erlangt wurde.

Eine solche Bekanntheit kann z. B. auf intensive Werbung vor der Markteinführung eines neuen Produkts zurückzuführen sein. Ebenso kann im Falle bedeutender grenzüberschreitender Einkäufe ein signifikanter Preisunterschied in den jeweiligen Märkten die Ursache sein, ein Phänomen, das häufig als **„territoriales Überschwappen“ der Bekanntheit** von einem Gebiet auf ein anderes bezeichnet wird. Wenn jedoch solche Umstände geltend gemacht werden, müssen sie durch die entsprechenden Beweismittel tatsächlich belegt werden. So kann zum Beispiel nicht angenommen werden, dass allein wegen des Prinzips des freien Handels in der Europäischen Union Waren, die im Mitgliedstaat X die auf dem Markt gebracht wurden, sich auch auf dem Markt des Mitgliedstaates Y in signifikantem Ausmaße durchgesetzt haben.

3.1.3.5 Dauer der Benutzung

Hinweise, die die Dauer der Benutzung betreffen, sind besonders nützlich für die Bestimmung der **Lebensdauer** der Marke. Je länger die Marke auf dem Markt verwendet worden ist, desto größer dürfte die Anzahl der Verbraucher sein, die wahrscheinlich in Kontakt mit ihr gekommen sind, und desto wahrscheinlicher ist es, dass solche Verbraucher der Marke mehrmals begegnet sind. Zum Beispiel wird eine Marktpräsenz von 45, 50 oder mehr als 100 Jahren als ein starker Hinweis auf Bekanntheit betrachtet.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
R 1466/2008-2 und R 1565/2008-2, „COMMERZBANK ARENA“	Die eingereichten Beweismittel belegten für die Marke „ARENA“ eine außerordentliche Dauer (mehr als 30 Jahre) und ein ebensolches geografisches Ausmaß (mehr als 75 Länder, einschließlich der betroffenen Mitgliedstaaten) der Benutzung (Randnr. 55).
T-369/10 „BEATLE“ (Rechtsmittel abgewiesen C-294/12 P)	Der Musikband der Beatles wurde eine außergewöhnliche Bekanntheit zuerkannt, die seit mehr als 40 Jahren andauert (Randnr. 36).

Die Dauer der Benutzung der Marke sollte nicht allein aus der Dauer ihrer Eintragung abgeleitet werden. Eintragung und Benutzung stimmen nicht zwangsläufig überein, da die tatsächliche Benutzung der Marke entweder vor oder nach ihrer Anmeldung aufgenommen worden sein kann. Wenn der Widersprechende sich auf eine tatsächliche Benutzung beruft, die über den Zeitraum der Eintragung hinausgeht, muss er nachweisen, dass diese Benutzung tatsächlich aufgenommen wurde, bevor die Marke angemeldet wurde.

Dennoch kann ein langer Eintragungszeitraum manchmal als ein indirekter Hinweis auf eine lange Präsenz auf dem Markt dienen, da es für den Inhaber ungewöhnlich wäre, eine eingetragene Marke für viele Jahrzehnte aufrechtzuerhalten, ohne dass dahinter ein wirtschaftliches Interesse steht.

Letztlich ist entscheidend, ob die ältere Marke zum Zeitpunkt der angefochtenen Anmeldung bekannt war. Ob diese Bekanntheit bereits zu einem früheren Zeitpunkt bestand, ist rechtlich irrelevant. Es muss also eine **ununterbrochene Benutzung bis zum Tag der Anmeldung** der Unionsmarke nachgewiesen werden, damit diese als ein Indiz für Bekanntheit gewertet werden kann.

Wenn die **Benutzung der Marke** über einen beachtlichen Zeitraum **unterbrochen wurde**, oder wenn zwischen der letzten nachgewiesenen Benutzung und dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke ein ziemlich großer Zeitraum liegt, wird es schwierig sein, davon auszugehen, dass die Bekanntheit der Marke die Unterbrechung der Benutzung überdauert hat, oder dass sie zum Zeitpunkt der Anmeldung noch bestand (siehe auch Abschnitt 3.1.2.5. weiter oben).

3.1.3.6 Verkaufsfördernde Maßnahmen

Die **Art** und der **Umfang der verkaufsfördernden Maßnahmen**, die vom Widersprechenden unternommen werden, sind insoweit nützliche Hinweise bei der Beurteilung der Bekanntheit der Marke, als diese Aktivitäten zum Aufbau eines Markenimages unternommen wurden und die Bekanntheit der Marke beim Publikum vergrößern. Eine **lange, intensive und weit verbreitete** Werbekampagne kann daher ein **starker Hinweis** darauf sein, dass die Marke bei den potenziellen oder tatsächlichen Käufern dieser Waren Bekanntheit erlangt hat und über den Kreis der tatsächlichen Käufer der Waren hinaus bekannt geworden sein kann.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
C-100/11 P „BOTOCYL“	Die nachgewiesene Werbung für die ältere Marke „BOTOX“ in wissenschaftlichen Zeitschriften und in der allgemeinen Presse genügte als Beweismittel für die Bekanntheit der Marke sowohl bei der breiten Öffentlichkeit als auch bei Fachleuten des Gesundheitswesens (Randnrn. 65 und 66).

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
R 0445/2010-1 „FLATZ“	Obwohl die ältere Marke aus Gründen der höheren Gewalt durch die herkömmlichen Methoden, d. h. durch den Verkauf des Produktes, keine notorische Bekanntheit erlangen konnte, wurde sie doch durch Werbeaktivitäten äußerst bekannt, d. h. durch die umfassende, fortdauernde und ständige Nennung der Marke in der Fachpresse und ihre Ausstellung auf Fachmessen, wodurch in den drei relevanten Sektoren praktisch das gesamte Publikum erreicht wurde. Die eingeschränkte Präsenz des Produkts auf dem Markt stellte keineswegs ein Hindernis dafür dar, dass es bei den maßgeblichen Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte; zum relevanten Zeitpunkt war FLATZ die Marke, mit welcher der Widersprechende seine *elektronischen Bingoautomaten* kennzeichnete (Randnrn. 41, 42, 50 und 51).
R 1659/2011-2 „KENZO“ und R 1364/2012-2 „KENZO“	Die Waren des Widersprechenden wurden in zahlreichen weltweit führenden, mit Mode befassten Lifestyle-Zeitschriften und in einigen führenden Zeitschriften Europas, die sich an ein allgemeines Publikum richten, beworben und in Artikeln besprochen. Im Einklang mit der Rechtsprechung wird die Bekanntheit der Marke „KENZO“ für besagte Artikel bestätigt. Die Waren, für welche die ältere Marke Bekanntheit genießt, sind Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Parfümeriewaren und Bekleidungsstücke. Aufgrund ihrer erheblichen Bekanntheit geht von der früheren Marke „KENZO“ eine „unbestreitbare Faszination“ aus, die auf nahezu jedes beliebige Luxusgut übertragen werden kann (Randnr. 33). Die weitere Rechtsprechung bestätigte die Bekanntheit (Randnr. 33).

Obwohl es nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Marke bereits vor einer tatsächlichen Benutzung Bekanntheit erlangt, werden verkaufsfördernde Aktivitäten allein gewöhnlich nicht für die Feststellung ausreichend sein, dass die ältere Marke tatsächlich Bekanntheit erlangt hat (siehe auch Abschnitt 3.1.3.4 weiter oben). Zum Beispiel wird es schwierig sein, die Bekanntheit bei einem bedeutenden Teil des Publikums allein mit Verkaufsförderung oder Werbung zu begründen, wenn diese als Vorbereitung auf die Markteinführung eines neuen Produkts durchgeführt wurden. Dies liegt daran, dass sich die tatsächliche Auswirkung der Werbung auf die Wahrnehmung des Publikums ohne Berücksichtigung von Verkaufszahlen nur schwerlich messen lässt. In solchen Situationen bilden Meinungsumfragen und ähnliche Gutachten das einzig verfügbare Beweismittel für den Widersprechenden. Allerdings hängt deren Beweiskraft von der Zuverlässigkeit der angewendeten Methode, dem Umfang der statistischen Befragung usw. ab (zur Beweiskraft von Meinungsumfragen, siehe weiter unten Abschnitt 3.1.4).

Die Auswirkung der verkaufsfördernden Maßnahmen des Widersprechenden kann entweder **unmittelbar** aus dem **Umfang des Werbeetats** abgelesen werden, oder sie ergibt sich **mittelbar** aus der vom Widersprechenden gewählten **Art der Verkaufsförderung** und der **Art der Medien, die für die Werbung für die Marke verwendet werden.**

Zum Beispiel sollte der Werbung in einem überregionalen Fernsehsender oder in einer renommierten Zeitschrift mehr Gewicht beigemessen werden als Kampagnen von regionaler oder lokaler Reichweite, vor allem, wenn dies mit hohen Einschaltquoten oder einer hohen Auflage einhergeht. Ebenso kann das Sponsoring renommierter sportlicher oder kultureller Veranstaltungen ein weiterer Hinweis auf eine intensive Verkaufsförderung sein, da solche Aktivitäten häufig recht beträchtliche Investitionen erfordern.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1673/2008-2 „FIESTA“	Aus diversen Werbekampagnen von Ferrero in italienischen Fernsehsendern (einschließlich RAI) ergibt sich, dass die Zuschauer in den Jahren 2005 und 2006 in hohem Maße mit der Marke in Berührung kamen. Viele dieser Werbespots wurden zu den besten Sendezeiten gezeigt (z. B. während der Berichterstattung über den Grand Prix in der Formel 1 (Randnr. 41).

Außerdem kann der **Inhalt der Werbestrategie**, die vom Widersprechende gewählt wird, für den Nachweis des **Images** nützlich sein, das der Widersprechende seiner Marke geben will. Dies kann von besonderer Bedeutung sein, wenn die Möglichkeit einer Beeinträchtigung oder einer Imageausbeutung zu beurteilen ist, da die Existenz und der Inhalt eines solchen Images aus den vom Widersprechenden vorgelegten Beweismitteln klar hervorgehen muss (siehe auch Abschnitt 3.4 unten).

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
T-332/10 „VIAGUARA“ („VIAGRA“)	Das Gericht befand, dass die Beschwerdekammer im Hinblick auf die Art der betroffenen Waren zu Recht davon ausgegangen war, dass die aphrodisierenden und stimulierenden Eigenschaften, die den alkoholfreien Getränken der Klasse 32 zu gewerblichen Zwecken zugeschrieben werden, mit den therapeutischen Indikationen der Waren zusammenfallen, die mit der älteren Marke verbunden sind, oder zumindest mit den durch sie geweckten Vorstellungen von Vergnügen, Vitalität, Stärke und Jugend (Randnr. 66).
R 0306/2010-4 „CARRERA“ (Rechtsmittel T-173/11)	Die Marke des Widersprechenden ist nicht nur für sich genommen bekannt, sondern auch aufgrund des hohen Preises von Sportwagen und der umfangreichen Werbeausgaben des Widersprechenden, und vor dem Hintergrund der damit verbundenen Rennerfolge wird sie vom Publikum mit Luxus, Hochtechnologie und Spitzenleistungen in Zusammenhang gebracht (Randnr. 31).

3.1.3.7 Andere Faktoren

Der Gerichtshof hat klargestellt, dass den oben aufgezählten Faktoren nur indizielle Bedeutung zukommt, und hob hervor, dass alle für den speziellen Fall relevanten Tatsachen bei der Beurteilung der Bekanntheit der älteren Marke in Betracht gezogen werden müssen (siehe Urteil des Gerichtshofes vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnr. 27). In der Rechtsprechung des Gerichtshofs, welche die durch Benutzung erhöhte Kennzeichnungskraft betrifft, oder in den WIPO-Empfehlungen zum Schutz notorisch bekannter Marken können weitere Faktoren gefunden werden. Somit können je nach Relevanz im Einzelfall folgende Faktoren zu den oben genannten hinzugefügt werden: Nachweise über erfolgreiche Rechtsdurchsetzungen, Anzahl der Eintragungen, Bescheinigungen und Auszeichnungen und der wirtschaftliche Wert der Marke.

Nachweise über erfolgreiche Rechtsdurchsetzungen

Nachweise darüber, dass die Marke mit Erfolg gegen nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt wurde, sind von Bedeutung, da sie zeigen können, dass

es zumindest in Bezug auf andere Händler eine Akzeptanz des Schutzes gegen nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen gibt.

Solche Nachweise können sich auf eine erfolgreiche Rechtsverfolgung außerhalb der Gerichte beziehen, wie zum Beispiel Abmahnschreiben, Abgrenzungsvereinbarungen für Marken und Ähnliches.

Auch **gerichtliche oder behördliche Entscheidungen**, aus denen hervorgeht, dass die Bekanntheit der Marke des Widersprechenden wiederholt anerkannt wurde und ihr Schutz gegen Verletzungen gewährt wurde, sind als wichtiges Indiz dafür zu werten, dass die Marke im relevanten Gebiet Bekanntheit genießt. Dies gilt vor allem dann, wenn diese Entscheidungen in jüngster Zeit erlassen wurden. Diese Wirkung kann auch dadurch verstärkt werden, dass solche Entscheidungen in beachtlicher Anzahl ergangen sind (zur Beweiskraft von Entscheidungen siehe Abschnitt 3.1.4.4 weiter unten). Dieser Faktor wird auch in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 5 der WIPO-Empfehlungen erwähnt.

Anzahl der Eintragungen

Die **Anzahl und Dauer von Eintragungen** und Anmeldungen der Marke in Europa oder weltweit sind auch relevant, bilden aber an sich viel schwächere Hinweise auf den Grad der Bekanntheit des Zeichens bei den maßgeblichen Verkehrskreisen. Die Tatsache, dass der Widersprechende viele Markeneintragungen in vielen Klassen hat, kann indirekt auf eine internationale Verbreitung der Marke hinweisen, kann aber an sich, was die Existenz einer Bekanntheit betrifft, nicht entscheidend sein. Dieser Faktor wird in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 4 der WIPO-Empfehlungen erwähnt, wo das Erfordernis der tatsächlichen Benutzung erläutert wird: Die Dauer und das geografische Gebiet aller Eintragungen und/oder aller Anträge auf Eintragung der Marke sind insoweit relevant, als sie die Benutzung oder Bekanntheit der Marke reflektieren.

Bescheinigungen und Auszeichnungen

Bescheinigungen, Preise und ähnliche öffentliche Anerkennungen liefern gewöhnlich Informationen über die Geschichte der Marke oder zeigen bestimmte Qualitätsaspekte der Produkte des Widersprechenden. In der Regel werden sie aber an sich für die Bejahung von Bekanntheit nicht ausreichend und als indirekte Hinweise nützlicher sein. Zum Beispiel kann die Tatsache, dass der Widersprechende seit vielen Jahren Inhaber einer königlichen Auszeichnung als „Hoflieferant“ ist, vielleicht zeigen, dass die betreffende Marke eine traditionelle Marke ist, sie sagt aber nichts über die Bekanntheit der Marke aus. Wenn die Bescheinigung jedoch Tatsachen betrifft, die mit der Leistungsfähigkeit der Marke zusammenhängen, wird ihre Relevanz viel höher sein. Dieser Faktor ist vom Gerichtshof in den Rechtssachen *Lloyd Schuhfabrik Meyer* und *Windsurfing Chiemsee* im Zusammenhang mit der Beurteilung erhöhter Kennzeichnungskraft durch Benutzung erwähnt worden.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1637/2011-5 „APART“	Aus den neuen vom Beschwerdeführer eingereichten Beweisen, die von der Beschwerdekammer angenommen wurden, geht hervor, dass die ältere Marke in den Jahren 2005 bis 2009 in Umfragen, die von spezialisierten Unternehmen in Polen durchgeführt wurden, durchgängig hohe Bewertungen und Auszeichnungen erhielt (Randnr. 30). Daher wurde davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer in Polen die Bekanntheit der Marke für Schmuckwaren nachgewiesen hatte, nicht jedoch für die sonstigen Waren und Dienstleistungen, die von seinen älteren Zeichen erfasst wurden.

Der wirtschaftliche Wert der Marke

Die Tatsache, dass eine Marke von dritten Unternehmen für die Reproduktion auf ihren Produkten entweder als eine Marke oder als bloße Dekoration verwendet wird, ist ein starker Hinweis, dass die Marke einen hohen Grad an Anziehungskraft und einen bedeutenden wirtschaftlichen Wert besitzt. Somit sind das Ausmaß, in dem die Marke durch **Lizenzierung, Merchandising und Sponsoring** verwertet wird, sowie die Bedeutung der jeweiligen Programme nützliche Hinweise bei der Beurteilung der Bekanntheit. Dieser Faktor wird in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 6 der WIPO-Empfehlungen erwähnt.

3.1.4 Nachweis der Bekanntheit

3.1.4.1 Anforderungen an die Beweismittel

Der Widersprechende muss Beweise vorlegen, die es dem Amt ermöglichen, **positiv festzustellen**, dass die ältere Marke im maßgeblichen Gebiet tatsächlich Bekanntheit erlangt hat. Der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV und Regel 19 Absatz 2 Buchstabe c GMDV ist in dieser Hinsicht eindeutig: Der erweiterte Schutz setzt voraus, dass es sich bei der älteren Marke um eine „bekannte Marke handelt“.

Daraus folgt, dass die **Beweise klar und überzeugend sein müssen**, das heißt, dass der Widersprechende eindeutig alle Tatsachen nachweisen muss, sodass mit Sicherheit darauf geschlossen werden kann, dass die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist. Das Amt muss von der Bekanntheit der älteren Marke überzeugt sein, eine bloße Vermutung reicht nicht aus.

3.1.4.2 Beweislast

Der zweite Satz von Artikel 76 Absatz 1 UMV besagt, dass das Amt bei der Ermittlung des Sachverhalts in mehrseitigen Verfahren „auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt“ ist. Daraus folgt, dass das Amt bei der Beurteilung, ob die ältere Marke Bekanntheit genießt, **nicht aus eigener Sachkunde** in Bezug auf den Markt **entscheiden** darf **und auch nicht von Amts wegen Ermittlungen durchführen** darf, sondern sein Ergebnis ausschließlich auf das Vorbringen und die Beweismittel des Widersprechenden stützen sollte.

Ausnahmen von dieser Regel gelten, wenn bestimmte Tatsachen als offenkundig betrachtet werden können, und somit angenommen werden kann, dass sie auch dem Amt bekannt sind (z. B. die Tatsache, dass ein bestimmtes Land eine gewisse Anzahl

Verbraucher hat, oder die Tatsache, dass Lebensmittelprodukte an ein breites Publikum gerichtet sind). Die Frage, ob die Marke die vom Gerichtshof im Urteil in der Rechtssache *General Motors* erwähnte Bekanntheitsschwelle erreicht hat, ist an sich keine reine Tatsachenfrage, da sie die rechtliche Beurteilung verschiedener tatsächlicher Indizien erfordert und die Bekanntheit der älteren Marke nicht einfach als offenkundige Tatsache betrachtet werden kann.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
T-185/02 „PICARO“ (bestätigt durch C-361/04 P)	Neben den von den Beteiligten ausdrücklich vorgetragenen Tatsachen kann die Beschwerdekammer auch offenkundige Tatsachen berücksichtigen, d. h. Tatsachen, die jeder kennen kann oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können. „Zunächst ist nämlich zu berücksichtigen, dass die in Artikel 74 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung Nr. 40/94 enthaltene Rechtsnorm eine Ausnahme vom Grundsatz der Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen darstellt, der in Satz 1 dieser Vorschrift niedergelegt ist. Daher ist eine enge Auslegung dieser Vorschrift geboten, durch die deren Reichweite so definiert wird, dass sie nicht über das für die Erreichung ihres Zwecks Erforderliche hinausgeht“ (Randnrn. 29-32).
R 1472/2007-2 „El Polo“	Es ist allgemein bekannt, dass die ältere Marke nicht nur in Frankreich, sondern in den meisten europäischen Ländern tatsächlich sehr berühmt ist, was weitgehend darauf zurückzuführen ist, dass das Publikum in Flughäfen und Duty-Free-Läden mit ihren Produkten in Berührung kommt und diese seit Langem in Zeitschriften mit hoher Auflage beworben werden. Aussagen, deren Wahrheit allgemein bekannt ist, bedürfen keiner Nachweise mit besonders großer Beweiskraft (Randnr. 32).

Gemäß Regel 19 Absatz 2 Buchstabe c GMDV obliegt die Darlegungs- und Beweislast dem Widersprechenden: In der Widerspruchsschrift ist die **Bekanntheit** der älteren Marke durch einen „Nachweis zu belegen“. Gemäß Regel 19 Absatz 1 und Absatz 2 Buchstabe c GMDV und gemäß der Praxis des Amtes können solche Nachweise entweder zusammen mit der Widerspruchseinlegung oder später innerhalb einer Frist von vier Monaten nach der Zustellung des Widerspruchs eingereicht werden. Der Widersprechende kann auch auf Tatsachen und Beweise verweisen, die in einem anderen Widerspruchsverfahren vorgebracht wurden, unter der Voraussetzung, dass solch ein Verweis klar und eindeutig ist und dass die Sprache des Verfahrens gleich ist.

Wenn der Nachweis für die Bekanntheit nicht in der richtigen **Sprache** vorliegt, muss er gemäß Regel 16 Absatz 1 GMDV und Regel 17 Absatz 3 GMDV innerhalb derselben Viermonatsfrist in die Verfahrenssprache übersetzt werden. Angesichts des Volumens der Dokumente, die für die Prüfung der Bekanntheit häufig erforderlich sind, ist es ausreichend, nur die sachbezogenen Teile von langen Dokumenten oder Veröffentlichungen zu übersetzen. Es ist auch nicht notwendig, Dokumente oder Teile von Dokumenten vollständig zu übersetzen, wenn diese hauptsächlich Zahlen oder Statistiken enthalten, deren Bedeutung offensichtlich ist, was häufig der Fall ist bei Rechnungen, Bestellformularen, Diagrammen, Broschüren, Katalogen usw.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1472/2007-2 „El Polo“	Es ist zwar erforderlich, dass die Beweismittel für das Bestehen älterer Rechte in der Sprache des Widerspruchsverfahrens eingereicht werden, doch das Format dieser Übersetzungen ist nicht vorgeschrieben. Zahlreiche Widersprechende reichen einfach selbst erstellte, oftmals handschriftliche Übersetzungen der Eintragungsangaben ein. Es obliegt in erster Linie dem Amt und in geringerem Maße dem Anmelder, diese Übersetzungen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen. Wenn eine Übersetzung unrichtig ist, kann das Dokument nicht herangezogen werden (Randnr. 17).

3.1.4.3 Beweiswürdigung

Auch hier gelten die allgemeinen Regeln der Beweiswürdigung: Die Beweise sollten **umfassend** gewürdigt werden, d. h. alle Indizien sind gegeneinander abzuwägen, wobei Informationen, die von mehr als einer Quelle bestätigt werden, im Allgemeinen zuverlässiger sind als Tatsachen, die aus einzelnen Hinweisen abgeleitet werden. Je unabhängiger, verlässlicher und besser informiert die Informationsquelle ist, desto größer ist die Beweiskraft des jeweiligen Beweismittels.

Informationen, die **direkt vom Widersprechenden stammen**, reichen daher wahrscheinlich nicht aus, besonders, wenn sie nur **Meinungen** und **Schätzungen** enthalten anstatt Tatsachen, oder wenn sie **von nichtoffizieller Art** sind und keine objektive Bestätigung enthalten, wie zum Beispiel interne Memoranden oder Tabellen mit Daten und Zahlen unbekannten Ursprungs.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0295/2009-4 „PG PROINGEC CONSULTORIA (Bildmarke)“	Aus dem Inhalt der eingereichten Dokumentation geht nicht eindeutig hervor, dass die ältere Marke Bekanntheit genießt. Die Dokumentation geht vorwiegend unmittelbar auf den Beschwerdegegner zurück und enthält Informationen aus dessen Vertriebskatalogen sowie eigene Anzeigen und Dokumente, die von seiner Website heruntergeladen wurden. Es mangelt an hinreichenden Unterlagen/Informationen Dritter, aus denen die Stellung des Beschwerdegegners auf dem Markt klar und objektiv hervorgehen würde. Die Bekanntheit wird nicht nachgewiesen (Randnr. 26).
T-500/10 „doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (Bildmarke)“	Aus den vom Unternehmen selbst stammenden Unterlagen in der Verfahrensakte schließt das Gericht, dass die Beweiskraft solcher Dokumente in erster Linie anhand der Glaubwürdigkeit der darin enthaltenen Darstellung zu bewerten ist. Ergänzend fügte das Gericht hinzu, dass insbesondere zu berücksichtigen ist, von wem das Dokument stammt, unter welchen Umständen es erstellt worden ist, an wen es gerichtet ist und ob es seinem Inhalt nach auf den ersten Blick vernünftig und glaubwürdig wirkt (Randnr. 49).

Wenn jedoch solche Informationen öffentlich verfügbar sind oder für offizielle Zwecke zusammengestellt wurden und Informationen und Daten enthalten, die objektiv überprüft worden sind oder Erklärungen wiedergeben, die öffentlich abgegeben wurden, ist ihre Beweiskraft im Allgemeinen höher.

Je mehr Hinweise über die verschiedenen Bekanntheitsfaktoren sich einem Beweismittel entnehmen lassen, desto größer ist seine Relevanz und Beweiskraft. Insbesondere wird ein Beweismittel, das insgesamt **kaum bzw. keine quantitativen Daten und Informationen** enthält, nicht geeignet sein, Hinweise über **wesentliche Faktoren** zu liefern, wie Bekanntheitsgrad der Marke, Marktanteil und Intensität der Benutzung, und wird deshalb nicht ausreichen, um Bekanntheit anzunehmen.

3.1.4.4 Beweismittel

Es gibt keinen direkten Hinweis in den Verordnungen, welche Art von Beweismitteln für den Nachweis der Bekanntheit besser geeignet ist, wie zum Beispiel diejenigen in Regel 22 Absatz 4 GMDV über Benutzungsnachweise. Der Widersprechende kann sich **aller in Artikel 78 Absatz 1 UMV aufgeführten Beweismittel** bedienen, sofern diese als Nachweis geeignet sind, dass die Marke die erforderliche Bekanntheit tatsächlich besitzt.

Die folgenden Beweismittel werden vom Widersprechenden in Widerspruchsverfahren vor dem Amt häufig benutzt (die Reihenfolge dieser Aufzählung reflektiert nicht ihre relative Bedeutung oder Beweiskraft).

1. Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurden
2. Entscheidungen von Gerichten oder Verwaltungsbehörden
3. Entscheidungen des Amts
4. Meinungsumfragen und Markterhebungen
5. Buchprüfungen und Inspektionen
6. Bescheinigungen und Auszeichnungen
7. Artikel in der Presse oder in Fachveröffentlichungen
8. Jahresberichte über die wirtschaftlichen Ergebnisse und Unternehmensprofile
9. Rechnungen und andere Handelsdokumente
10. Werbung und Werbematerial

Beweismittel dieser Art können auch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV vorgelegt werden, um zu beweisen, dass die ältere Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, oder gemäß Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV in Bezug auf eine notorische Bekanntheit der Marke.

Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurden

Das eidesstattlichen Erklärungen beizumessende Gewicht und ihre Beweiskraft bestimmen sich nach den allgemeinen Regeln des Amtes für die Würdigung solcher Beweise. Insbesondere muss sowohl die Eigenschaft der Person, die den Beweis erbringt, als auch die Relevanz des betreffenden Beweises für den konkreten Fall berücksichtigt werden. Weitere Einzelheiten zur Gewichtung und Beweiskraft von eidesstattlichen Erklärungen sind den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, zu entnehmen.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0729/2009-1 „SKYBLOG“	Eine auf digitale Medienstrategien im Vereinigten Königreich spezialisierte Beratungsfirma bescheinigt dem Widersprechenden in einer Erklärung, dass er der führende Anbieter digitaler Fernsehsender im Vereinigten Königreich ist und dass „Sky“ über eine sehr große Bekanntheit verfügt (Randnr. 37).

Entscheidungen von Gerichten oder Verwaltungsbehörden

Widersprechende berufen sich häufig auf Entscheidungen von staatlichen Behörden oder Gerichten, in welchen die Bekanntheit der älteren Marke bestätigt wurde. Obwohl nationale Entscheidungen zulässige Beweise sind und aussagekräftig sein können, besonders, wenn aus einem Mitgliedstaat stammen, dessen Gebiet für den

Widerspruch relevant ist, sind sie für das Amt nicht in dem Sinne verbindlich, dass ihrem Ergebnis gefolgt werden müsste.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
T-192/09 „SEVE TROPHY“	Das System der Gemeinschaftsmarken ist gegenüber Urteilen der spanischen Gerichte autonom, es umfasst eigene Regeln und Zielsetzungen, die unabhängig von jedem nationalen System angewandt werden (Randnr. 79).

Da solche Entscheidungen als Hinweise auf die Existenz der Bekanntheit und auf eine erfolgreiche Durchsetzung der Marke dienen können, sollte ihre Relevanz angesprochen und untersucht werden. Von Bedeutung ist dabei die Art des betreffenden Verfahrens und ob die vom Gericht entschiedene Frage tatsächlich die Bekanntheit im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV war, die Rangfolgestellung des Gerichtes sowie die Anzahl solcher Entscheidungen.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
C-100/11 P „BOTOCYL“	Eine Entscheidung, die das nationale Amt des Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit der Bekanntheit von „BOTOX“ getroffen hat, stellt eine Tatsache dar, die, wenn sie relevant ist, vom Gericht auch dann berücksichtigt werden darf, wenn die Inhaber der Unionsmarke nicht an dem diesbezüglichen Rechtsstreit beteiligt waren (Randnr.78).

Es kann Unterschiede zwischen den materiell- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen geben, die im nationalen Verfahren zur Anwendung kamen, und jenen, die im Widerspruchsverfahren vor dem Amt angewendet wurden. Erstens kann es Unterschiede in Bezug darauf geben, wie das Erfordernis der Bekanntheit definiert oder interpretiert wird. Zweitens ist das Gewicht, das das Amt dem Beweis beimisst, nicht zwangsläufig das Gleiche wie das Gewicht, das ihm im nationalen Verfahren beigemessen wird. Außerdem können in nationalen Fällen möglicherweise amtsbekannte Tatsachen berücksichtigt worden sein, wohingegen das Amt dies gemäß Artikel 76 UMV nicht kann.

Aus diesen Gründen wird die Beweiskraft nationaler Entscheidungen beträchtlich vergrößert, wenn das der Entscheidung zugrunde liegende Recht und ihr Sachverhalt umfassend dargelegt werden. Dies ist so, weil es in Ermangelung dieser Elemente sowohl für den Anmelder schwieriger sein wird, sein Recht der Verteidigung auszuüben, als auch für das Amt, die Relevanz der nationalen Entscheidung mit einem vernünftigen Grad an Sicherheit zu bewerten. Wenn die Entscheidung noch nicht rechtskräftig geworden ist oder wenn sie so lange zurückliegt, dass sie nicht mehr berücksichtigt werden kann, ist ihre Beweiskraft entsprechend geringer.

Deshalb ist die Beweiskraft nationaler Entscheidungen auf der Grundlage ihres Inhalts zu bewerten und kann sich in Abhängigkeit vom Einzelfall verändern.

Entscheidungen des Amts

Der Widersprechende kann auch auf frühere Entscheidungen des Amts verweisen, unter der Voraussetzung, dass solch ein Verweis klar und eindeutig ist und dass die Sprache des Verfahrens gleich ist. Andernfalls muss der Widersprechende auch eine

Übersetzung der Entscheidung innerhalb der Viermonatsfrist für die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorlegen, damit der Anmelder sein Recht auf Verteidigung ausüben kann.

Im Hinblick auf die Relevanz und die Beweiskraft früherer Amtsentscheidungen kommen die gleichen Regeln wie für nationale Entscheidungen zur Anwendung. Sogar wenn der Verweis zulässig ist und die Entscheidung relevant ist, ist das Amt nicht daran gebunden, zur gleichen Schlussfolgerung zu kommen, und muss jeden Fall anhand seiner konkreten Umstände untersuchen.

Daraus folgt, dass ältere Amtsentscheidungen nur einen relativen Beweiswert haben und in Verbindung mit dem Rest der Beweise bewertet werden sollten, besonders, wenn der Verweis des Widersprechenden sich nicht auf die Materialien erstreckt, die im ersten Fall eingereicht wurden, d. h. wenn der Anmelder nie die Möglichkeit hatte, zu ihnen Stellung zu nehmen, oder wenn die Zeit, die zwischen den zwei Fällen verstrichen ist, ziemlich lang ist.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0141/2011-1 „GUSSACI GUSSACI GUSSACI GUSSACI (Bildmarke)“	Die Feststellung der Bekanntheit wird durch **frühere Entscheidungen der Beschwerdekammern** bestätigt, wonach „GUCCI“ eine der weltweit führenden Marken auf dem Gebiet von Luxuswaren darstellt und die Marke „GUCCI“ ebenso wie der Buchstabe „G“ in seinen verschiedenen Darstellungen als Abkürzung für „GUCCI“ ebenfalls Bekanntheit genießt. Die Bekanntheit wurde insbesondere für folgende Waren festgestellt: *Uhren und Schmuckwaren* (siehe Entscheidung vom 14/04/2011, R 0143/2010-1 – GUDDY/GUCCI), *Bekleidungsstücke, Handtaschen, Lederwaren, Koffer, Schuhe, Geschenke, Schmuckwaren, Duftstoffe und Brillen* (siehe Entscheidung vom 11/02/2010, R 1281/2008-1 – G[Bildmarke]/G [Bildmarke] et al.), Bekleidungsstücke, Handtaschen, Lederwaren, Koffer und Schuhe (siehe Entscheidung vom 17/03/2011, R 0543/2010-1 – G [Bildmarke]/G [Bildmarke] et al.) (Randnr. 18).

Meinungsumfragen und Markterhebungen

Meinungsumfragen und Markterhebungen sind die am besten geeigneten Beweismittel für Informationen über den Bekanntheitsgrad der Marke, ihren Marktanteil oder die Position, die sie auf dem Markt in Bezug auf konkurrierende Produkte innehat.
Der Beweiswert von Meinungsumfragen und Markterhebungen wird vom Status und Grad an Unabhängigkeit der Einheit bestimmt, von der sie erstellt wurden, von der Relevanz und der Genauigkeit der enthaltenen Informationen und von der Zuverlässigkeit der angewendeten Methode.

Insbesondere bei der Bewertung der Glaubwürdigkeit einer Meinungsumfrage oder Markterhebung muss das Amt wissen:

1. ob sie von einem unabhängigen und anerkannten Forschungsinstitut oder Unternehmen durchgeführt worden ist, um die Zuverlässigkeit der Quelle des Beweises zu bestimmen.

2. Wie viele Personen befragt wurden und welches Profil (Geschlecht, Alter, Beschäftigung und Hintergrund) sie haben, um zu bewerten, ob die Ergebnisse der Erhebung für die verschiedenen Arten potenzieller Verbraucher der betreffenden Produkte repräsentativ sind. Grundsätzlich reichen 1 000 bis

2 000 Befragte aus, wenn sie repräsentativ für die in Frage kommenden Verbraucher ausgewählt wurden.

3. Mit welcher Methode und unter welchen Umständen die Erhebung durchgeführt wurde. Auch die vollständige Liste der Fragen muss vorgelegt werden. Ferner ist wichtig, wie und in welcher Reihenfolge die Fragen formuliert wurden, um festzustellen, ob die Antworten durch die Fragestellung beeinflusst wurden.

4. Ob der Prozentsatz, der in der Erhebung angegeben wird, sich auf die Gesamtzahl der Personen bezieht, die befragt wurden, oder nur auf jene, die tatsächlich antworteten.

Wenn die oben genannten Hinweise nicht vorliegen, sollte den Ergebnissen einer Markterhebung oder Meinungsumfrage kein hoher Beweiswert beigemessen werden. Sie sind dann als solche im Prinzip nicht ausreichend, um Bekanntheit anzunehmen.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0925/2010-2 „1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (Bildmarke)“	Die Partei, die den Löschungsantrag stellte, konnte die Bekanntheit ihrer Marken nicht hinreichend belegen. Zwar ergab sich aus Auszügen einer Umfrage, die im Jahr 2001 in Italien durchgeführt wurde, dass auf geführte Fragen hin 86 % der Befragten die Marke erkannten. Der Anteil derjenigen, die die Marke spontan erkannten, betrug hingegen nur 56 %. Darüber hinaus werden die Fragen, die in der Erhebung gestellt wurden, nicht wiedergegeben, sodass nicht festgestellt werden konnte, ob die Fragen wirklich offen und nicht suggestiv waren. Des Weiteren wurde in der Umfrage nicht berücksichtigt, für welche Waren die Marke bekannt ist (Randnr. 27).

Wenn die oben genannten Hinweise gegeben werden, aber die Zuverlässigkeit der Quelle und Methode fragwürdig oder die statistische Probe zu klein ist oder die Fragen suggestiv waren, ist die Glaubwürdigkeit des Beweises entsprechend vermindert.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1191/2010-4 „MÁS KOLOMBIANA …Y QUÉ MÁS!! (Bildmarke)“	Aus der vom Widersprechenden eingereichten Umfrage ergeben sich keine schlüssigen Beweise dafür, dass die ältere Marke beim spanischen Publikum für *kohlensäurehaltiges Wasser* notorisch bekannt ist, denn die Befragten wurden anhand ihrer Herkunft verlesen, d. h. es handelte sich um in Spanien ansässige Kolumbianer. Diese machen nur einen sehr kleinen Anteil der Einwohner Spaniens aus. Auch die Absatzzahlen, Werbekosten und Anzeigen in Publikationen für Einwanderer, die in einer notariell beglaubigten Erklärung aufgeführt wurden, bieten keine hinreichende Grundlage dafür, dem älteren Zeichen eine notorische Bekanntheit zuzusprechen. Außerdem werden die Erklärungen nicht durch schlüssige Angaben zum Verkaufsumfang oder Umsatz der Waren untermauert (Randnr. 23).

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1345/2010-1 „Fukato Fukato (Bildmarke)“	Zur Begründung seiner Ansprüche gemäß Artikel 8 Absatz 5 UMV stützt sich der Widersprechende ausschließlich auf eine Meinungsumfrage aus dem Jahr 2007. Diese Meinungsumfrage wurde von einem unabhängigen Unternehmen durchgeführt. Grundsätzlich reichen 1 000-2 000 Befragte aus, wenn sie für die Art der betroffenen Verbraucher repräsentativ ausgewählt wurden. Die vom Widersprechenden angeführte Meinungsfrage basierte auf einer Stichprobe von 500 Befragten, eine Anzahl, die im Hinblick auf die Dienstleistungen, für die Bekanntheit beansprucht wird, nicht ausreicht. Den Ergebnissen der Meinungsumfrage zufolge wird das Logo der älteren Marke insbesondere mit Dienstleistungen im Finanz- und Versicherungsgewerbe in Verbindung gebracht. Da sich der Widerspruch im Hinblick auf die ältere Unionsmarke jedoch nur auf Waren der Klasse 42 bezieht, erstreckt er sich nicht auf Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Die eingereichte Meinungsumfrage ist daher kein geeigneter Beweis für die Bekanntheit der Unionsmarke des Widersprechenden (Randnr. 58).

Umgekehrt sind Meinungsumfragen und Markterhebungen, die die oben genannten Anforderungen erfüllen (Unabhängigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Quelle, relativ große und breit gefasste Stichprobe und zuverlässige Methode), ein starker Hinweis auf Bekanntheit, besonders, wenn sie einen hohen Bekanntheitsgrad der Marke belegen.

Buchprüfungen und Inspektionen

Buchprüfungen und Inspektionen des Unternehmens des Widersprechenden können nützliche Informationen über die Intensität der Benutzung der Marke liefern, da sie gewöhnlich Daten über Finanzergebnisse, Verkaufsvolumen, Umsätze, Gewinne usw. enthalten. Jedoch wird ein solcher Beweis nur einschlägig sein, wenn er ausdrücklich auf die Waren, die unter der betreffenden Marke verkauft werden, und nicht lediglich auf die Aktivitäten des Widersprechenden im Allgemeinen verweist.

Buchprüfungen und Inspektionen können auf eigene Initiative des Widersprechenden oder infolge gesellschaftsrechtlicher oder steuerrechtlicher Bestimmungen durchgeführt werden. Im ersten Fall kommen die gleichen Regeln wie für Meinungsumfragen und Markterhebungen zur Anwendung, d. h. der Status der Einheit, die die Prüfung durchführt, und die Zuverlässigkeit der angewendeten Methode sind wesentlich für die Bestimmung der Glaubwürdigkeit, wohingegen der Beweiswert von offiziellen Buchprüfungen und Betriebsprüfungen in der Regel viel höher sein wird, da sie gewöhnlich von einer Behörde oder von staatlich anerkannten Rechnungsprüfern auf der Grundlage von allgemein gültigen Normen und Regeln durchgeführt werden.

Bescheinigungen und Auszeichnungen

Diese Art Beweis bezieht Bescheinigungen und Auszeichnungen ein, die von Behörden oder offiziellen Institutionen wie zum Beispiel Industrie- und Handelskammern, Berufsverbänden oder Verbraucherorganisationen ausgestellt werden.

Die Zuverlässigkeit von Bescheinigungen von Behörden ist allgemein hoch, da sie von unabhängigen und spezialisierten Quellen stammen, welche die Tatsachen im Zuge

ihrer amtlichen Aufgaben bezeugen. Zum Beispiel ist die durchschnittliche Auflagehöhe von Zeitschriften, die von den kompetenten Verbänden des Pressevertriebs ermittelt wird, ein entscheidender Beweis für die Leistungsfähigkeit einer Marke in diesem Bereich.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0907/2009-2 „O2PLS“	Die zahlreichen Preise, die diese Marke gewonnen hat, wurden neben sehr hohen Werbeausgaben und der Anzahl der Artikel in verschiedenartigen Publikationen als wichtiger Teilbeweis für die Bekanntheit gewertet (Randnrn. 9(iii) und 27).

Das Gleiche gilt für Qualitätsbescheinigungen und Preise, die von solchen Behörden ausgestellt werden, da der Widersprechende gewöhnlich objektiven Normen entsprechen muss, um die Auszeichnung zu erhalten. Umgekehrt sollte Preisen und Auszeichnungen, die von unbekannten Einheiten oder auf der Grundlage von nicht spezifizierten oder subjektiven Kriterien vergeben werden, sehr wenig Gewicht beigemessen werden.

Die Relevanz einer Bescheinigung oder eines Preises für den spezifischen Fall hängt größtenteils von ihrem Inhalt ab. Zum Beispiel bedeutet die Tatsache, dass der Widersprechende nach ISO 9001 zertifiziert ist oder eine königliche Auszeichnung erhalten hat, nicht automatisch, dass die Marke dem Publikum bekannt ist. Es bedeutet nur, dass die Waren des Widersprechenden von bestimmter Qualität sind oder technischen Normen entsprechen, oder dass er ein Lieferant eines Königshauses ist. Wenn jedoch ein solcher Beweis mit anderen Hinweisen auf Qualitäts- und Markterfolg gekoppelt wird, kann er zur Schlussfolgerung führen, dass die ältere Marke Bekanntheit besitzt.

Artikel in der Presse oder in Fachveröffentlichungen

Der Beweiswert von Presseartikeln und anderen Veröffentlichungen hinsichtlich der Marke des Widersprechenden hängt hauptsächlich davon ab, ob solche Veröffentlichungen verdeckte verkaufsfördernde Angelegenheiten oder im Gegenteil Ergebnis einer unabhängigen und objektiven Untersuchung sind.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
Verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08 „BOTOCYL“, bestätigt durch C-100/11 P	Die bloße Existenz von Artikeln in einer wissenschaftlichen Publikation oder der Presse für das allgemeine Publikum stellt einen maßgeblichen Grund für die Schlussfolgerung dar, dass die unter der Marke BOTOX vermarkteten Produkte dem allgemeinen Publikum bekannt sind, und zwar unabhängig davon, ob die Berichterstattung wohlwollend oder ablehnend ist (Randnr. 54).

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0555/2009-2 „BACI MILANO (Bildmarke)“	Die Bekanntheit der älteren Marke in Italien wurde durch die umfangreiche Dokumentation nachgewiesen, die der Widersprechende einreichte. Diese enthielt u. a. einen Artikel aus der Zeitschrift *Economy*, in dem aufgezeigt wurde, dass die Marke „BACI & ABBRACCI“ im Jahr 2005 zu den 15 Marken zählte, die weltweit am häufigsten gefälscht wurden. Hinzu kam ein Artikel aus der Zeitung *Il Tempo* vom 5. August 2005, in dem die Marke „BACI & ABBRACCI“ neben Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste und Puma als Objekt von Fälschern aufgeführt wird, und ein Artikel aus der Zeitschrift *Fashion* vom 15. Juni 2006, in dem die Marke als echtes Marktwunder bezeichnet wird, ferner Werbekampagnen von 2004 bis 2007 mit Aussagen von populären Entertainern und Sportlern und eine Markterhebung der renommierten unabhängigen Agentur Doxa vom September 2007, aus der hervorgeht, dass die Marke im Modesektor 0,6 % der italienischen Bevölkerung sehr gut bekannt ist (Randnr. 35).

Wenn daher solche Artikel in Publikationen mit hohem Status erscheinen oder von freiberuflich Tätigen geschrieben wurden, werden sie einen ziemlich hohen Wert haben, zum Beispiel, wenn der Erfolg einer spezifischen Marke zum Gegenstand einer Fallstudie in Fachzeitschriften oder in wissenschaftlichen Veröffentlichungen wird. Hohe Beweiskraft besitzt auch der Eintrag einer Marke in einem Wörterbuch (kein Presseartikel, aber immerhin eine Veröffentlichung).

Rechtssache Nr.	Anmerkung
Verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08 „BOTOCYL“, bestätigt durch C-100/11 P	Die Aufnahme eines Wortes in ein Wörterbuch ist Ausdruck einer recht hohen Bekanntheit beim Publikum. Die Einträge in einer Reihe von Wörterbüchern, die 2002 und 2003 im Vereinigten Königreich neu aufgelegt wurden, stellen ein Beweismittel dar, mit dem die Bekanntheit der Marke BOTOX in diesem Gebiet bzw. beim englischsprachigen Publikum in der Europäischen Union nachgewiesen werden kann (Randnrn. 55-56).

Jahresberichte über die wirtschaftlichen Ergebnisse und Unternehmensprofile

Diese Art von Beweisen umfasst alle Arten interner Veröffentlichungen, die vielseitige Informationen über die Geschichte, die Aktivitäten und die Perspektiven des Unternehmens des Widersprechenden oder genauere Zahlen über Umsätze, Absatz, Werbung usw. enthalten.

In dem Maße, in dem ein solcher Beweis vom Widersprechenden stammt und hauptsächlich sein Image fördern soll, wird sein Beweiswert größtenteils von seinem Inhalt abhängen und die relevanten Informationen sollten mit Vorsicht behandelt werden, besonders, wenn sie hauptsächlich aus Schätzungen und subjektiven Bewertungen bestehen.

Wenn jedoch solche Veröffentlichungen an Kunden und andere interessierte Kreise verteilt werden und objektiv nachweisbare Informationen enthalten sowie Daten, die von unabhängigen Rechnungsprüfern zusammengestellt oder überarbeitet worden sein können (was bei Jahresberichten häufig der Fall ist), wird ihr Beweiswert wesentlich größer sein.

Rechnungen und andere Handelsdokumente

Alle Arten von Handelsdokumenten können unter dieser Überschrift zusammengefasst werden, z. B. Rechnungen, Bestellformulare, Vertriebs- und Sponsoringverträge, typische Schriftwechsel mit Kunden, Lieferanten oder Partnern usw. Solche Dokumente können außerordentlich vielfältige Informationen über die Intensität der Benutzung, die geografische Reichweite und die Dauer der Benutzung der Marke liefern.

Obwohl die Relevanz und Glaubwürdigkeit von Handelsdokumenten außer Frage steht, dürfte es angesichts der Vielfalt der beteiligten Faktoren und des erforderlichen Volumens der Dokumente in der Regel schwierig sein, Bekanntheit allein auf der Grundlage solcher Materialien zu beweisen. Außerdem eignen sich Vertriebs- und Sponsoringverträge, Geschäftsbriefe und Ähnliches eher als Nachweis für die geografische Reichweite oder den verkaufsfördernden Aspekt der Aktivitäten des Widersprechenden denn als Gradmesser für den Erfolg der Marke auf dem Markt. Sie können somit nur als indirekte Hinweise auf Bekanntheit dienen.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1272/2010-1 „GRUPO BIMBO (Bildmarke)“ (Rechtsmittel T-357/11)	Aus den eingereichten Beweisen geht hervor, dass die Marke auf dem spanischen Markt über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügt. Für Werbung für Kastenbrot wurden auf dem spanischen Markt im Jahr 2004 insgesamt 346,7 Mio. EUR in Rechnung gestellt, von denen 204,9 Mio. EUR auf den Widersprechenden entfielen. Die eingereichten Rechnungen betreffen Werbespots im Fernsehen sowie Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften. Die Bekanntheit der Marke „BIMBO“ für *industriell hergestelltes Brot* ist damit in Spanien erweisen (Randnr. 64). Das Gericht ist auf diesen Punkt nicht eingegangen.

Werbung und Werbematerial

Diese Art Beweis kann verschiedene Formen wie zum Beispiel Presseberichte, Werbespots, verkaufsfördernde Artikel, Angebote, Broschüren, Kataloge oder Flugblätter umfassen. Im Allgemeinen reicht ein solcher Beweis für Bekanntheit allein nicht aus, da er nicht viele Informationen über die tatsächliche Bekanntheit der Marke geben kann.

Sofern entsprechende Angaben verfügbar sind, können jedoch einige Schlussfolgerungen über den Grad der Einwirkung der Werbebotschaft auf das Publikum hinsichtlich der Marke aus der Art des verwendeten Mediums (national, regional, lokal) und den Einschaltquoten oder Auflagehöhen, die von den relevanten Fernsehsendern oder Veröffentlichungen erreicht werden, gezogen werden.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 0043/2010-4 „FFR (Bildmarke)“ (Rechtsmittel T-143/11)	Die eingereichten Unterlegen belegen, dass das Siegel mit einem schwarzen Hahn Bekanntheit erlangt hat und mit Weinen aus der DOC-Region Chianti Classico in Verbindung gebracht wird. Der Widersprechende reichte Kopien mehrerer **Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften** ein, die seine Werbeaktivitäten belegen, sowie Artikel unabhängiger Dritter, die im Zusammenhang mit der Region Chianti Classico einen schwarzen Hahn als Illustration verwenden. Da sich die Bekanntheit allerdings nur auf das Siegel mit dem schwarzen Hahn erstreckt und dieses Siegel nur einen Bestandteil der älteren Marken darstellt, ist ernsthaft infrage zu stellen, ob die Marken insgesamt Bekanntheit beanspruchen können. Dieser Umstand führt darüber hinaus auch zu Unklarheit darüber, welchen Marken des Widersprechenden, der Inhaber mehrerer Marken ist, Bekanntheit zuerkannt werden könnte (Randnr. 26 und 27). Das Gericht hat die Beweise zur Bekanntheit nicht bewertet.

Darüber hinaus kann ein solcher Beweis nützliche Hinweise im Hinblick auf die Art der erfassten Waren, die Form, in der die Marke tatsächlich benutzt wird und das Image geben, das der Widersprechende für seine Marke aufzubauen versucht. Wenn der Beweis z. B. zeigt, dass die ältere Eintragung, für die Bekanntheit geltend gemacht wird, ein Bildelement erfasst, dieses Bildelement aber in Wirklichkeit kombiniert mit einem Wortelement verwendet wird, wäre es nicht konsequent anzunehmen, dass das Bildelement als solches bekannt ist.

Rechtssache Nr.	Anmerkung
R 1308/2010-4 „WM GRAND PRIX“	In sämtlichen vom Widersprechenden eingereichten Verwendungsbeispielen auf Podien, Medienpaketen, Plakaten, Rennkarten, Briefköpfen, Programmdeckblättern, Eintrittskarten, Pässen usw. werden die Worte GRAND PRIX ausnahmslos in Verbindung mit anderen Elementen verwendet. Es wurden keine Benutzungsnachweise für GRAND PRIX als eigenständige Marke eingereicht (Randnrn. 53 und 54).
T-10/09, „F1-LIVE“ (C-196/11 P)	Die Beweise für Bekanntheit beziehen sich auf die ältere Bildmarke „F1 Formel 1“ und nicht auf die älteren Wortmarken. Ohne das besondere Logo werden der Text „Formel 1“ und seine Abkürzung „F1“ als beschreibende Angabe für eine bestimmte Art von Rennwagen oder für Rennen mit solchen Wagen wahrgenommen. Für die Wortmarken, die nicht als identisch oder ähnlich gewertet werden können, wurde die Bekanntheit nicht nachgewiesen (Randnr. 53, 54 und 67). Das Gericht ist auf diesen Punkt nicht eingegangen.

3.2 Die Ähnlichkeit der Zeichen

Ein Widerspruch kann unter Artikel 8 Absatz 5 UMV nur dann Erfolg haben, wenn eine gewisse Ähnlichkeit zwischen den Zeichen festgestellt wird (siehe Urteil vom 24/03/2011, C-552/09 P, „TiMi KiNDERJOGHURT“, Randnr. 53). Wenn die Zeichen insgesamt als **nicht ähnlich** befunden werden, dann **sollte nicht mehr untersucht werden**, ob die sonstigen Kriterien nach Artikel 8 Absatz 5 UMV erfüllt sind, da der Widerspruch in diesem Fall keine Aussicht auf Erfolg hat.

Die Auslegung des Begriffs „Ähnlichkeit“ im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV und im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV wirft etliche Fragen auf. Aus dem Wortlaut beider Vorschriften geht klar hervor, dass **die Ähnlichkeit (oder Identität)**

der fraglichen Zeichen die Voraussetzung für die Anwendung dieser beiden Artikel bildet. Die Verwendung ein und desselben Begriffs in beiden Vorschriften spricht dafür, ihn auch einheitlich auszulegen, was von der Rechtsprechung bestätigt wird.

Entsprechend sollte die Beurteilung, ob eine Ähnlichkeit vorliegt, anhand **derselben Kriterien** erfolgen, die im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV zum Tragen kommen, also anhand von **Gemeinsamkeiten** u. a. in der schriftbildlichen, klanglichen oder begrifflichen Bedeutung (siehe Urteil vom 23/10/2003, C-408/01, „Adidas“, Randnr. 28, im Hinblick auf die Auslegung von Artikel 5 Absatz 2 der Markenrichtlinie; und vom 24/03/2011, C-552/09 P, „TiMi KiNDERJOGHURT“, Randnr. 52). Siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen.

Es gelten die allgemeinen Regeln für die Beurteilung der Zeichen, die für die Bewertung dieses Kriteriums gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV niederlegt sind, beispielsweise, dass die Verbraucher das Zeichen als Gesamteindruck wahrnehmen und nur selten die Möglichkeit haben, die verschiedenen Marken direkt zu vergleichen, sodass sie auf das unvollkommene Bild vertrauen müssen, das sich ihnen eingeprägt hat (siehe Urteil vom 25/01/2012, T-332/10, „Viaguara“, Randnrn. 33 und 34) (siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7, Umfassende Beurteilung , Abschnitt 4, Unvollkommenes Bild).

3.2.1 Begriff der „Ähnlichkeit“ nach Artikel 8 Absatz 5 UMV im Vergleich zu Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Trotz Anwendung der gleichen Kriterien bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Marken gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 8 Absatz 5 UMV liegen diesen beiden Artikeln unterschiedliche Zielsetzungen zugrunde: Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV soll die Eintragung einer jüngeren Marke verhindern, deren Benutzung die maßgeblichen Verkehrskreise im Hinblick auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren oder Dienstleistungen in die Irre führen könnte, während Artikel 8 Absatz 5 UMV dazu dient, die Eintragung einer jüngeren Marke zu verhindern, deren Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

In seinem Urteil in der Rechtssache *TiMi KiNDERJOGHURT* befasste sich der Gerichtshof mit der Verwendung des Begriffs „Ähnlichkeit“ in beiden Vorschriften: „Zunächst ist darauf hinzuweisen [...], dass das Vorliegen einer Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angegriffenen Marke eine Anwendungsvoraussetzung bildet, die Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 [UMV] gemeinsam ist.“ (Randnr. 51)

Im Zusammenhang sowohl mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV als auch mit Artikel 8 Absatz 5 UMV setzt die Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken schriftbildliche, klangliche oder begriffliche Gemeinsamkeiten voraus (siehe Urteil vom 23/10/2003, C-408/01, „Adidas-Salomon und Adidas Benelux“, Randnr. 28).

Dennoch unterscheiden sich die beiden Vorschriften im Hinblick auf den Grad der Ähnlichkeit. Während der unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV gewährte Schutz davon abhängt, dass wegen der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage kommenden Marken für die einschlägigen Verkehrskreise die Gefahr von Verwechslungen besteht,

setzt Artikel 8 Absatz 5 UMV für den Schutz der Marke keine solche Verwechslungsgefahr voraus. Die in Artikel 8 Absatz 5 UMV genannten Beeinträchtigungen können daher aus einer geringeren Ähnlichkeit der fraglichen Marken herrühren, sofern das relevante Publikum daraus einen Zusammenhang zwischen den Marken herstellt, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpft (siehe Urteil vom 23/10/2003, C-408/01, „Adidas-Salomon und Adidas Benelux“, Randnrn. 27, 29 und 31; und vom 27/1/2008, C-252/07, „Intel Corporation“, Randnrn. 57, 58 und 66).

Dennoch geht weder aus dem Wortlaut der genannten Vorschriften noch aus der Rechtsprechung hervor, dass die Ähnlichkeiten zwischen den Marken in unterschiedlicher Weise geprüft werden müssten, je nachdem, ob die Beurteilung gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV oder Artikel 8 Absatz 5 UMV erfolgt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 8 Absatz 5 UMV gleichermaßen die Feststellung einer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen voraussetzt. Wenn also bei einer Prüfung unter Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV festgestellt wurde, dass die Zeichen **nicht ähnlich** sind, bedingt dies zwangsläufig auch ein Scheitern des Widerspruchs unter Artikel 8 Absatz 5 UMV.

Wenn zwischen den Zeichen hingegen eine **Ähnlichkeit** festgestellt wurde, dann muss der Prüfer, je nachdem, ob Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV oder Artikel 8 Absatz 5 UMV zur Anwendung kommen, in einem weiteren Schritt beurteilen, ob der Grad der Ähnlichkeit so groß ist, dass die entsprechende Vorschrift greift (unter Berücksichtigung der sonstigen relevanten Faktoren).

Wenn folglich der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken nach einer Gesamtbewertung der Faktoren zunächst zu der Feststellung einer Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV geführt hat, so bedingt dies nicht ***zwangsläufig*** eine Verbindung zwischen den Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV, beispielsweise, wenn völlig getrennte Märkte betroffen sind. Eine umfassende Analyse ist unabdingbar. Denn **die Ähnlichkeit der Zeichen ist nur einer der Faktoren, die bei der Beurteilung, ob eine solche Verbindung vorliegt, berücksichtigt werden muss** (siehe die relevanten Kriterien, die in Abschnitt 3.3 für die Verbindung aufgeführt sind).

Je nach Sachlage sind die folgenden Szenarien möglich:

- Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV kommt nicht zur Anwendung, weil die Zeichen *nicht ähnlich* sind – Artikel 8 Absatz 5 UMV kommt ebenfalls nicht zur Anwendung, weil hier dieselbe Schlussfolgerung zugrunde gelegt wird.

- Die Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird ausgeschlossen (z. B. weil die Waren und Dienstleistungen nicht ähnlich oder nur sehr entfernt ähnlich sind), aber die Zeichen sind ähnlich – es muss überprüft werden, ob Artikel 8 Absatz 5 UMV zur Anwendung kommt (siehe Urteil vom 05/12/2012, T-143/11 „CHIANTI CLASSICO“, Randnrn. 66 bis 71).

- Die Ähnlichkeit der Zeichen bedingt zusammen mit den sonstigen relevanten Faktoren den *Ausschluss* einer Verwechslungsgefahr nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV, reicht jedoch in Anbetracht der sonstigen zu berücksichtigenden Faktoren womöglich aus, um eine *Verbindung* zwischen den Zeichen nach Artikel 8 Absatz 5 UMV zu begründen.

3.3 Die Verbindung zwischen den Zeichen

Der Gerichtshof hat klargestellt, dass bei der Beurteilung, ob die Benutzung der angefochtenen Marke die Kennzeichnungskraft oder Wertschätzung der früheren Marke beeinträchtigen oder in unlauterer Weise ausnützen könnte, nach Feststellung der Ähnlichkeit der Marken **geprüft werden muss, ob unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung (oder gedankliche Verknüpfung) zwischen den Zeichen herstellen**. Die nachfolgende Rechtsprechung hat verdeutlicht, dass eine solche Analyse dem endgültigen Befund, ob die Gefahr einer Beeinträchtigung vorliegt, vorangehen muss.

In seinem Urteil vom 27/11/2008 in der Rechtssache C-252/07, „Intel Corporation", Randnr. 30 (und in der darin zitierten Rechtsprechung) befasste sich der Gerichtshof mit dem Begriff der gedanklichen Verknüpfung zwischen den Zeichen; zwar bezog er sich dabei auf die Auslegung von Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a Markenrichtlinie, doch sind seine Feststellungen auch auf Artikel 8 Absatz 5 UMV anwendbar, der die gleichwertige Vorschrift der UMV darstellt. Im Urteil *Intel* schrieb der Gerichtshof (Randnr. 30):

> „Treten die in Art. 4 Abs. 4 Buchst. a der Richtlinie genannten Beeinträchtigungen auf, so sind sie die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund dessen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen Marken sehen, d. h. die beiden gedanklich miteinander verknüpfen, ohne sie jedoch zu verwechseln (vgl. zu Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie Urteile *General Motors*, Randnr. 23, *Adidas-Salomon und Adidas Benelux*, Randnr. 29, sowie *adidas und adidas Benelux*, Randnr. 41)."

Der Begriff „**gedankliche Verknüpfung**" wird in anderen Abschnitten dieses Teil der Richtlinien und in der Rechtsprechung auch als „**Verbindung**" bezeichnet. Diese **Begriffe** werden bisweilen **in gleicher Bedeutung verwendet**.

Der Gerichtshof stellte klar, dass die bloße Ähnlichkeit der fraglichen Marken an sich **nicht ausreicht**, um eine Verbindung zwischen ihnen festzustellen. Vielmehr **muss die Frage des Vorliegens einer solchen gedanklichen Verknüpfung anhand des Gesamteindrucks** unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten Faktoren bewertet werden.

Wie in dem Urteil *Intel* (Randnr. 42)erwähnt, können zur Feststellung einer solchen Verknüpfung folgende **relevante Faktoren** herangezogen werden:

- der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken. Je stärker die Ähnlichkeit, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke den einschlägigen Verkehrskreisen die ältere, bekannte Marke in Erinnerung ruft (siehe Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE", Randnr. 26, und entsprechend das Urteil im Vorabentscheidungsverfahren vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel", Randnr. 44);

- die Art der Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke bekannt und die jüngere Marke angemeldet ist, einschließlich des Grades der Ähnlichkeit oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen, sowie die betreffenden Verkehrskreise. Wenn die Waren und Dienstleistungen sehr unterschiedlich sind ist es unwahrscheinlich, dass der Verbraucher diese Verknüpfung macht (Intel, Randnr. 49);

- das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke;

- der Grad der originären oder durch Benutzung erworbenen Kennzeichnungskraft der Marke. Je mehr originäre Kennzeichnungskraft die ältere Marke hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Verbraucher sich angesichts einer ähnlichen (oder identischen) jüngeren Marke an die ältere Marke erinnert;

- das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum.

Diese Liste ist nicht erschöpfend. Eine Verbindung zwischen den Marken kann auch auf der Grundlage nur einiger dieser Kriterien nachgewiesen oder ausgeschlossen werden.

Die Frage, ob die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den fraglichen Marken herstellen werden, ist eine **Tatsachenfrage** und muss im Lichte der Gegebenheiten und Umstände jedes Einzelfalls beantwortet werden.

Bei der Beurteilung, ob eine „gedankliche Verknüpfung" hergestellt wird, müssen alle einschlägigen Faktoren herangezogen und in das richtige Verhältnis gesetzt werden. Selbst eine schwache oder entfernte Ähnlichkeit zwischen den Zeichen (die womöglich nicht ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV festzustellen) rechtfertigt eine Bewertung sämtlicher relevanten Faktoren, um festzustellen, ob damit zu rechnen ist, dass die einschlägigen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen herstellen. In diesem Zusammenhang erklärte der Gerichtshof in seinem Urteil vom 24/03/2011 in der Rechtssache C-552/09 P, „TiMi KiNDERJOGHURT", in den Randnrn. 65 und 66:

> „Diese umfassende Beurteilung impliziert zwar eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den berücksichtigten Faktoren, so dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit der Marken durch eine große Unterscheidungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden kann [...], jedoch reichen die Bekanntheit oder die Wertschätzung der älteren Marke sowie die Identität oder die Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen bei Fehlen irgendeiner Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der angegriffenen Marke nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und das Vorliegen einer gedanklichen Verknüpfung dieser Marken durch die beteiligten Verkehrskreise anzunehmen.
>
> […] Allein in dem Fall, dass die einander gegenüberstehenden Marken eine bestimmte, wenn auch geringe, Ähnlichkeit aufweisen, hat das Gericht eine umfassende Beurteilung vorzunehmen, um zu bestimmen, ob trotz des geringen Ähnlichkeitsgrads der einander gegenüberstehenden Marken aufgrund des Vorliegens anderer maßgeblicher Faktoren wie der Bekanntheit oder der Wertschätzung der älteren Marke Verwechslungsgefahr oder eine gedankliche Verknüpfung dieser Marken durch die beteiligten Verkehrskreise vorliegt."

Aus der Rechtsprechung geht hervor, dass das Bestehen einer Verbindung allein noch keine Beeinträchtigungen der Art bedingt, die in Artikel 8 Absatz 5 UMV genannt sind (siehe Urteil vom 26/09/2012, T-301/09, „Citigate", Randnr. 96, und die darin zitierten Rechtsprechung). Wie jedoch in Abschnitt 3.4, „Gefahr der Beeinträchtigung", nachstehend erläutert wird, stellt eine gedankliche Verknüpfung (oder Verbindung)

zwischen den Zeichen eine notwendige Voraussetzung dar, um entscheiden zu können, ob eine Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung vorliegt.

Beispiele für eine nachgewiesene Verbindung zwischen Zeichen

Bei den folgenden Beispielen wurde festgestellt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen (im Zusammenwirken mit weiteren Faktoren) ausreichte, um die Feststellung zu begründen, dass die Verbraucher eine Verbindung zwischen ihnen herstellen würden.

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
BOTOX	BOTOLIST und BOTOCYL	Verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08 bestätigt durch C-100/11 P)
Die Marke BOTOX genoss im Vereinigten Königreich zum Einreichungsdatum der Anmeldung der angefochtenen Marken, die der Klasse 3 zuzuordnen sind, **Bekanntheit für *pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Falten***. Das Gericht bestätigte die Feststellung des Amts, dass gewisse Überschneidungen zwischen den Waren bestanden, nämlich ein geringer Grad an Ähnlichkeit zwischen den pharmazeutischen Erzeugnissen zur Behandlung von Falten und den im Rahmen der Anfechtung genannten Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, unter anderem Cremes, während die übrigen zur Anfechtung herangezogenen Waren, nämlich Parfüme, Sonnenmilch, Shampoos, Badesalze usw. für unähnlich befunden wurden. Ungeachtet dessen betreffen die fraglichen Waren verwandte Marktsektoren. Das Gericht bestätigte die Feststellung des Amts, dass die maßgeblichen Verkehrskreise – Ärzte und die allgemeine Öffentlichkeit – unweigerlich merken würden, dass beiden angemeldeten Marken, BOTOLIST und BOTOCYL, die Vorsilbe „Boto“ gemein ist, die wiederum nahezu den vollständigen Markennamen BOTOX ausmacht, welcher dem Publikum notorisch bekannt ist. Das Gericht wies darauf hin, dass die Silbe „BOTO“ weder im Bereich der Pharmazie noch der Körperpflege eine bestimmte Bedeutung hat. Selbst unter der Annahme, dass sich das Zeichen „BOTOX“ im Hinblick auf den verwendeten Wirkstoff in „Bo“ für Botulinum und „tox“ für Toxin aufspalten ließe, sei davon auszugehen, dass dieses Wort zumindest im Vereinigten Königreich originäre oder durch Benutzung erlangte Kennzeichnungskraft erlangt haben. **Im Lichte aller maßgeblichen Faktoren würde das Publikum selbstverständlich veranlasst werden, die Marken BOTOLIST und BOTOCYL mit der bekannten Marke BOTOX gedanklich zu verknüpfen** (Randnrn. 65-79).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
RED BULL		R 0070/2009-1
Die Beschwerdekammer stellt fest, dass RED DOG und RED BULL gedanklich verknüpft werden würden, weil a) die Marken gewisse relevante gemeinsame Merkmale aufweisen, b) die einander gegenüberstehenden Waren der Klassen 32-33 identisch sind, c) die Marke RED BULL bekannt ist, d) die Marke RED BULL durch Benutzung eine hohe Unterscheidungskraft erlangt hat und e) Verwechslungsgefahr bestehen könnte (Randnr. 19). **Von daher ist davon auszugehen, dass der durchschnittliche Getränkekonsument, der die bekannte Marke RED BULL kennt und auf derselben Art von Getränken die Marken von RED DOG wahrnehmen würde, sofort an die ältere Marke erinnert würde**. Wie aus dem Urteil Intel hervorgeht, ist dies gleichbedeutend mit einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den Marken (Randnr. 24).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
VIAGRA	VIAGUARA	T-332/10

Die Marken weisen insgesamt eine starke Ähnlichkeit auf (Randnr. 42). Bildlich enthält die angefochtene Marke sämtliche Buchstaben der älteren Marke, wobei die ersten vier und die letzten zwei in der gleichen Reihenfolge stehen. Es besteht eine bildliche Ähnlichkeit, insbesondere, da das Publikum Wortanfänge besonders stark beachtet (Randnr. 35 und 36). In Verbindung damit, dass die mittleren Silben den gleichen Laut [g] teilen, führt die Identität der ersten und der letzten Silbe zu einem hohen Grad an klanglicher Ähnlichkeit (Randnrn. 38 und 39). Da keines der Zeichen eine Bedeutung hat, wird sie das Publikum begrifflich nicht unterscheiden (Randnr. 40).

Die ältere Marke ist als *pharmazeutisches Erzeugnis zur Behandlung von Erektionsstörungen* der Klasse 5 zuzurechnen, während die angefochtene Marke Produkten der Klassen 32 und 33, alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke, zuzuordnen ist. Die Bekanntheit des älteren Zeichens für die erwähnten Waren wird nicht bestritten. Das Gericht stellt fest, dass **aufgrund der Unähnlichkeit der strittigen Marken keine direkte Verbindung zwischen ihnen nachgewiesen werden kann, dass aber wegen der starken Ähnlichkeit der Zeichen und dem hohen Bekanntheitsgrad der älteren Marke dennoch die Möglichkeit einer gedanklichen Verknüpfung bestehen bleibt. Aus diesen Gründen erachtete es das Gericht für wahrscheinlich, dass die Marken gedanklich verknüpft werden** (Randnr. 52).

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10

Da die angefochtene Marke ausschließlich aus dem wesentlichen und unterscheidenden Merkmal der älteren Marke, nämlich dem Ausdruck „Royal Shakespeare“ besteht, sind **die Zeichen bildlich, klanglich und begrifflich ähnlich**. Aus diesem Grund **wird der durchschnittliche Verbraucher sie gedanklich verknüpfen** (Randnr. 29). Die ältere Marke erstreckt sich auf Dienstleistungen der Klasse 41, einschließlich *Theaterproduktionen*, während die angefochtene Marke *alkoholfreie und alkoholhaltige Getränke* der Klassen 32 und 33 erfasst und sich ebenso auf die *Bereitstellung von Speisen und Getränken, Restaurants, Bars, Gaststätten, Hotels, vorübergehende Unterkünfte* nach Klasse 42 erstreckt. **Das Gericht bestätigte die Feststellung des Amts, dass die ältere Marke für *Theaterproduktionen* im Vereinigten Königreich außerordentlich bekannt ist.** Die maßgeblichen Verkehrskreise sind für die angefochtene Marke die gleichen wie für die ältere Marke, nämlich die allgemeine Öffentlichkeit (Randnr. 58). **Obwohl die Waren der Klassen 32 und 33, auf die sich die angefochtene Marke erstreckt, nicht direkt und unmittelbar mit den *Theaterproduktionen* des Widersprechenden in Zusammenhang stehen, besteht eine gewisse Nähe und Verbindung zwischen ihnen.** Das Gericht verwies auf das Urteil vom 04/11/2008 in der Rechtssache T-161/07, „COYOTE UGLY“, Randnrn. 31-37, in dem aufgrund ihrer ergänzende Funktion eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Unterhaltungsdienstleistungen und Bier festgestellt wurde. Ergänzend fügte das Gericht hinzu, dass es in Theaterhäusern allgemein üblich ist, dass parallel zu Vorstellungen oder in den Pausen Speisen und Getränke angeboten werden. Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen wären die maßgeblichen Verkehrskreise, namentlich die allgemeine Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich, darüber hinaus in Bezug auf die Bekanntheit der älteren Marke in der Lage, eine gedankliche Verknüpfung mit dem Streithelfer herzustellen, wenn sie die angefochtene Marke in einem Supermarkt oder einer Bar sähen (Randnr. 60).

Beispiele für Zeichen, zwischen denen keine Verbindung nachgewiesen wurde

Nachstehend eine Reihe von Beispielen, bei denen die Gesamtbewertung aller maßgeblichen Faktoren ergab, dass eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen unwahrscheinlich war.

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
		R 0724/2009-4
Die Zeichen weisen nur eine gewisse schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit auf. Die Beschwerdekammer bestätigt, dass die Bekanntheit der älteren Marke lediglich für Vertriebsleistungen auf dem Energiesektor nachgewiesen wurde. Diese Dienstleistungen sind völlig anderer Art als die Waren der Klassen 18, 20, 24 und 27, für die Schutz beantragt wurde. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind dieselben, da die Dienstleistungen, deren Bekanntheit nachgewiesen wurde, nämlich Vertriebsleistungen auf dem Energiesektor, an die allgemeine Öffentlichkeit gerichtet sind und auch die strittigen Waren auf den durchschnittlichen Verbraucher abzielen, der angemessen aufmerksam und verständig ist. Aber selbst unter der Voraussetzung, dass die maßgeblichen Verkehrskreise für die Waren und Dienstleistungen, für welche die einander gegenüberstehenden Marken eingetragen werden, ganz oder teilweise übereinstimmen, kann es bei starker Unähnlichkeit der betreffenden Waren und Dienstleistungen unwahrscheinlich sein, dass die allgemeine Öffentlichkeit durch die jüngere Marke an die ältere erinnert wird. Die ausgeprägten Unterschiede bezüglich der Verwendung der strittigen Waren wie auch der erwiesenermaßen bekannten Dienstleistungen machen es höchst unwahrscheinlich, dass die Öffentlichkeit eine gedankliche Verknüpfung zwischen den strittigen Zeichen herstellt, was jedoch die Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV und für die unlautere Ausnutzung der Kennzeichnungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke wäre. Noch weniger wahrscheinlich ist, dass die maßgeblichen Verkehrskreise beim geplanten Kauf einer Tasche oder eines Möbelstücks diese Waren mit einer Marke in Verbindung bringen, deren Bekanntheit zwar sehr groß ist, sich jedoch auf Dienstleistungen im Energiesektor erstreckt (Randnrn. 69-79).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
G-STAR und 		T-309/08
Schriftbildlich vermitteln die Zeichen wegen des Bildelements, das den Kopf eines chinesischen Drachens zu Beginn der angemeldeten Marke zeigt, **einen verschiedenen Gesamteindruck.** Klanglich besteht eine recht starke Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken. Begrifflich unterscheiden sich die Marken, da das Element „Star" der älteren Marke ein Wort ist, das dem englischen Grundwortschatz angehört und in der gesamten Union von vielen Menschen verstanden wird. Die ältere Marke wird daher als Verweis auf einen Star bzw. eine berühmte Person aufgefasst werden. Es ist denkbar, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise dem Element „Stor" in der angefochtenen Marke die Bedeutung des dänischen und schwedischen Worts „stor" (groß) beilegt oder es als Hinweis auf das englische Wort „store" (Geschäft, Lager) begreift. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diesem Element in ihrer Mehrheit keine besondere Bedeutung zuordnen. Aus diesem Grund werden die maßgeblichen Verkehrskreise die fraglichen Marken insofern als **begrifflich verschieden** wahrnehmen, als die älteren Marken in der gesamten Union eine eindeutige Bedeutung haben, während die angemeldete Marke für die maßgeblichen Verkehrskreise entweder eine andere oder gar keine Bedeutung hat. Wie der ständigen Rechtsprechung zu entnehmen ist, können die begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen den bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen ihnen entgegenwirken, wenn die Bedeutung zumindest eines der beiden strittigen Zeichen so klar und spezifisch ist, dass sie vom maßgeblichen Publikum sofort begriffen wird. Die Beschwerdekammer hat zu Recht festgestellt, dass **die schriftbildlichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Marken einer möglichen gedanklichen Verbindung zwischen ihnen entgegenstehen** (Randnrn. 25-36).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
ONLY		R 1556/2009-2 (bestätigt durch T-586/10)
Die Waren, die der Klasse 3 angehören, sind identisch und an dasselbe Publikum gerichtet. Die strittigen Zeichen weisen eine geringfügige schriftbildliche und begriffliche sowie eine mäßige klangliche Ähnlichkeit auf. Selbst wenn die älteren Marken bekannt wären, würden die Unterschiede zwischen den Zeichen, die insbesondere durch die Begriffseinheit der Kombination des Elements „only“ mit dem dominanten unterscheidenden Element „givenchy“ erzeugt wird, so groß sein, dass das Publikum keine Verbindung zwischen ihnen herstellt. Daher hat die Beschwerdekammer zu Recht befunden, dass eine der Voraussetzungen für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV, nämlich eine so starke Ähnlichkeit, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Zeichen herstellen, nicht gegeben ist (Randnrn. 65 und 66).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
KARUNA		R 0696/2009-4 (bestätigt durch T-357/10)
Die betroffenen Waren der Klasse 30, Schokolade, sind identisch. Die Zeichen unterscheiden sich schriftbildlich nicht nur aufgrund der Bildelemente des angemeldeten Zeichens, sondern auch aufgrund ihrer Wortelemente. Obwohl die Wortelemente der fraglichen Marken drei von sechs Buchstaben gemeinsam haben, weisen sie einen Unterschied auf, weil die ältere Marke mit den Buchstaben „ka“, die angemeldete Marke jedoch mit den Buchstaben „co“ beginnt und weil der Verbraucher die erste Wortsilbe in der Regel besonders stark beachtet. **Betrachtet man die Zeichen als Ganze, so weisen sie eine geringfügige klangliche Ähnlichkeit auf**. Das Wort „corona“, das im Spanischen „Krone“ bedeutet, hat im Estnischen, Lettischen und Litauischen keine begriffliche Bedeutung. Folglich ist ein begrifflicher Vergleich zwischen den betreffenden Zeichen in den drei baltischen Staaten ausgeschlossen. Die bloße Tatsache, dass das litauische Wort „karūna“ „Krone“ bedeutet, ist kein hinreichender Beweis dafür, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Ausdrücke „karuna“ oder „karūna“ mit dem nach wie vor fremdsprachigen Wort „corona“ in Verbindung bringen. Abschließend bestätigte das Gericht, dass, wenn die Voraussetzung der Ähnlichkeit der Zeichen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV nicht erfüllt ist, auf der Grundlage derselben Analyse davon auszugehen ist, dass diese Voraussetzung auch gemäß Artikel 8 Absatz 5 UMV nicht erfüllt ist (Randnrn. 30-34 und 49).		

3.4 Gefahr der Beeinträchtigung[3]

3.4.1 Geschützter Gegenstand

Artikel 8 Absatz 5 UMV **schützt die Bekanntheit** der älteren Marke **nicht als solche** in dem Sinne, dass er **nicht beabsichtigt, die Eintragung aller Marken zu verhindern, die mit der bekannten Marke identisch oder ihr ähnlich sind**. Darüber hinaus muss es eine Wahrscheinlichkeit geben, dass die Benutzung der Marke, die Gegenstand des Widerspruchs ist, die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Der Gerichtshof bestätigte dies durch seine Feststellung, dass, sobald die Voraussetzung der Bekanntheit erfüllt ist, „die zweite Voraussetzung […] **zu**

[3] Für die Zwecke dieser Richtlinien umfasst der Begriff „Beeinträchtigung“ auch die „unlautere Ausnutzung“, wenngleich in diesen Fällen nicht notwendigerweise eine „Beeinträchtigung“ im Sinne einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke oder, allgemeiner gesehen, einer Schädigung des Markeninhabers vorliegt.

prüfen [ist], also ob die ältere Marke ohne rechtfertigenden Grund **beeinträchtigt wird**“ (siehe Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnr. 30).

Der Gerichtshof legte nicht detailliert dar, was als Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung zu betrachten ist, obwohl er in seinem Urteil *Sabel* festlegte, dass für Artikel 8 Absatz 5 UMV eine Verwechslungsgefahr nicht nachzuweisen sei, wodurch er etwas Offensichtliches zum Ausdruck brachte, nämlich dass der erweiterte Schutz, der bekannten Marken gewährt wird, nichts mit ihrer Herkunftsfunktion zu tun hat (siehe Urteil vom 11/11/1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnr. 20).

Allerdings hatte der Gerichtshof in einer Reihe von früheren Entscheidungen erklärt, dass Marken neben der Herkunftskennzeichnung auch andere schutzwürdige Funktionen erfüllen können. Insbesondere bestätigte er, dass eine Marke als Garantie dafür dienen kann, dass alle Waren von einem bestimmten Unternehmen die gleiche Qualität aufweisen (**Garantiefunktion**) und dass sie als Werbeinstrument dienen können, indem sie den Goodwill und das Prestige widerspiegeln, das es auf dem Markt erworben hat (**Werbefunktion**) (siehe Urteil vom 17/10/1990, C-10/89, „SA CNL-SUCAL NV gegen HAG GF AG“; vom 11/07/1996, verbundene Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C- 436/93, „Bristol-Myers Squibb und andere gegen Paranova A/S“; vom 11/11/1997, C-349/95, „Frits Loendersloot gegen George Ballantine & Son Ltd u. a.“; vom 04/11/1997, C-337/95, „Parfums Christian Dior gegen Evora BV“; und vom 23/02/1999, C-63/97, „Bayerische Motorenwerke AG (BMW) und BMW Nederland BV gegen Ronald Karel Deenik“).

Daraus folgt, dass Marken nicht nur dazu dienen, auf die Herkunft eines Produkts hinzuweisen, sondern auch dazu, dem Verbraucher eine bestimmte **Botschaft oder ein bestimmtes Image** zu vermitteln, die größtenteils aufgrund der Benutzung **durch das Zeichen Gestalt annehmen** wird und, wenn sie einmal erworben ist, einen Teil seiner Kennzeichnungskraft und Wertschätzung bildet. Bei den meisten bekannten Marken sind diese Merkmale besonders ausgeprägt, und da der kommerzielle Erfolg einer Marke für gewöhnlich auf der Produktqualität und erfolgreicher Werbung oder auf beidem beruht, sind diese Merkmale für den Markeninhaber von hohem Wert. Eben dieser **Mehrwert** einer bekannten Marke soll durch Artikel 8 Absatz 5 UMV vor unlauterer Beeinträchtigung oder Ausnutzung geschützt werden.

Daher erstreckt sich der Schutz nach Artikel 8 Absatz 5 UMV auf alle Fälle, bei denen die Benutzung der angefochtenen Marke die ältere Marke in dem Sinne schädigen würde, dass sie ihre Anziehungskraft vermindert (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft) oder das Image, das sie beim Publikum erworben hat, beschädigen würde (Beeinträchtigung der Wertschätzung) oder die Benutzung der angefochtenen Marke zu einer Aneignung der Anziehungskraft der älteren Marke oder zu einer Ausnutzung ihres Images und Prestiges führen würde (unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung).

Da zudem eine sehr **hohe Wertschätzung** aufgrund des großen Wertes, den sie verkörpert, leichter zu beeinträchtigen ist und mehr dazu verleitet, sie auszunutzen, unterstrich der Gerichtshof, „dass eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnrn. 69 und 74; und vom 25/05/2005, T- 67/04, „SPA-FINDERS“, Randnr. 41). Selbst wenn der Gerichtshof dies nicht ausdrücklich feststellte, muss das Gleiche im Hinblick auf die unlautere Ausnutzung angenommen werden, in deren Genuss der Anmelder auf Kosten der älteren Marke kommen könnte.

3.4.2 Bewertung der Beeinträchtigungsgefahr

In seinem Urteil *General Motors* befasste sich der Gerichtshof nicht in allen Einzelheiten mit der Bewertung der Beeinträchtigung und unlauteren Ausnutzung, da dieser Punkt nicht Bestandteil der Vorlagefrage war. Er erklärte lediglich, „nur wenn diese Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad hat, kann das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert wird, gegebenenfalls, auch bei nichtähnlichen Waren oder Dienstleistungen, **eine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen, so dass die ältere Marke beeinträchtigt werden kann**“ (siehe Urteil vom 14/09/1999, C-375/97, „General Motors“, Randnr. 23).

Obwohl diese Aussage aufgrund ihrer Begrenztheit keine Grundlage für eine umfassende Analyse des Vorliegens einer Beeinträchtigungsgefahr bietet, gibt sie immerhin einen wertvollen Hinweis, nämlich dass die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung die **Folge einer gedanklichen Verknüpfung** der fraglichen Marken beim Publikum sein muss und dass diese Verknüpfung durch die Ähnlichkeiten zwischen den Marken, ihre Unterscheidungskraft, ihre Bekanntheit und andere Faktoren hervorgerufen wird (siehe Abschnitt 3.3 weiter oben).

Das Erfordernis einer gedanklichen Verknüpfung, die in der Lage ist, eine Beeinträchtigung zu verursachen, hat eine zweifache Konsequenz für die Bewertung der Beeinträchtigung oder der unlauteren Ausnutzung:

- Erstens: Wenn die mutmaßliche Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung nicht das Ergebnis einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den beiden Marken ist, sondern auf andere, äußere Gründe zurückzuführen ist, kann dies nicht mit einer Klage nach Artikel 8 Absatz 5 UMV rechtlich geltend gemacht werden.

- Zweitens: Wenn in Anbetracht der Gesamtumstände eine gedankliche Verknüpfung der Marken nicht wahrscheinlich ist, dann fehlt der notwendige Zusammenhang zwischen der Benutzung der jüngeren Marke und der beeinträchtigenden Wirkung. Somit müssen die Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen und die Bekanntheit der älteren Marke nach Art und Umfang so beschaffen sein, dass sie unter Einbeziehung sämtlicher Faktoren eine gedankliche Verknüpfung der Zeichen durch den Verbraucher in dem Sinne hervorrufen, dass durch die Wahrnehmung der einen die andere ins Gedächtnis gerufen wird.

Außerdem erfordert, wie der Gerichtshof bemerkte, eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Marken, dass **der Teil des Publikums, der mit der älteren Marke bereits vertraut ist,** auch **der jüngeren Marke ausgesetzt wird**. Dies lässt sich leichter nachweisen, wenn die ältere Marke der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt ist oder wenn sich die Verbraucherkreise der jeweiligen Waren und Dienstleistungen weitgehend überschneiden. Wenn sich die Waren und Dienstleistungen hingegen erheblich voneinander unterscheiden und solche Überschneidungen zwischen den jeweiligen Verkehrskreisen nicht offensichtlich sind, muss der Widersprechende unter Hinweis auf eine andere Verbindung zwischen seinen Aktivitäten und jenen des Anmelders begründen, warum die Marken miteinander in Verbindung gebracht werden; eine solche Verbindung läge z. B. vor, wenn die ältere Marke außerhalb ihres natürlichen Marktsektors verwertet wird, z. B. durch Lizenzierung oder Merchandising (siehe Abschnitt 3.3 weiter oben).

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
TWITTER		R 1074/2011-5
Bekannt für Dienstleistungen der Klassen 38, 42 und 45 u .a. für Website für soziale Netze	Klassen 14, 18 und 25	
Die Beschwerdekammer definierte die maßgeblichen Verkehrskreise als den europäischen Durchschnittsverbraucher der Waren, für welche die Marke angemeldet wurde, denn bei diesen handelte es sich um gängige Waren für die allgemeine Öffentlichkeit. Die Beschwerdekammer sah es wahrscheinlich an, dass die Waren des Anmelders als Merchandising-Produkte des Widersprechenden wahrgenommen werden könnten. Waren wie T-Shirts, Schlüsselanhänger, Uhren, Handtaschen, Schmuckwaren, Kappen usw. werden sehr häufig als Werbeträger für Marken verwendet, die sich auf völlig andere Waren und Dienstleistungen beziehen. Wenn der maßgebliche Verbraucher auf einer Uhr, einem Schal oder einem T-Shirt das Zeichen TWITTER wahrnimmt, stellt er aufgrund der Bekanntheit der Marke des Widersprechenden unweigerlich eine gedankliche Verknüpfung mit dessen Zeichen und zu den vom Widersprechenden angebotenen Dienstleistungen her. Dies würde dem Anmelder einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da seine Waren von der zusätzlichen Anziehungskraft profitieren würden, die ihnen die Verknüpfung mit der älteren Marke des Widersprechenden verleiht. So könnte beispielsweise der Kauf einer mit dem Zeichen TWITTER versehenen Uhr als Geschenk für eine Person, die bekanntermaßen TWITTER verwendet, durch die Beliebtheit der älteren Marke ausgelöst werden (Randnr. 40).		

„Je unmittelbarer und stärker die ältere Marke von der jüngeren Marke in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt“ (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnrn. 67 bis 69; und vom 18/06/2009, C-487/07, „L'Oréal“, Randnrn. 41 und 43).

Daraus folgt, dass die Beurteilung der Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung auf eine Gesamtbewertung aller relevanten Faktoren des Falles (insbesondere die Zeichenähnlichkeit, die Bekanntheit der älteren Marke, die jeweiligen Verbrauchergruppen und Marktsektoren) gestützt werden muss, und zwar im Hinblick darauf, dass zu bestimmen ist, ob die Marken in einer Weise miteinander in Verbindung gebracht werden können, die die ältere Marke schädigen kann.

3.4.3 Arten der Beeinträchtigung

In Artikel 8 Absatz 5 UMV werden folgende Beeinträchtigungen aufgeführt: Ausnutzung in unlauterer Weise und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke. Somit kommt Artikel 8 Absatz 5 UMV zur Anwendung, wenn durch die Benutzung der angefochtenen Marke **eine der folgenden drei Voraussetzungen** alternativ erfüllt ist:

- Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise;
- Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft;
- Beeinträchtigung der Wertschätzung.

Was die erste Art der Beeinträchtigung anbelangt, so legt der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV nahe, dass es zwei Arten der unlauteren Ausnutzung gibt, doch die ständige Rechtsprechung behandelt beide als einen einzigen Verstoß nach Artikel 8 Absatz 5 UMV (siehe beispielsweise das Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „Royal Shakespeare“, Randnr. 47). Der Vollständigkeit halber werden beide Aspekte desselben Rechtsverstoßes nachstehend in Abschnitt 3.4.3.1 gemeinsam abgehandelt.

Wie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr aufgezeigt, bezieht sich die Verwechslungsgefahr *ausschließlich* auf die gewerbliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen. Artikel 8 Absatz 5 UMV hingegen schützt ältere *bekannte* Marken vor Verbindungen und Verwechslungen, die nicht unbedingt mit der betrieblichen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zusammenhängen. Artikel 8 Absatz 5 UMV dient dem Schutz des Aufwands und der Investitionen, die mit der Schaffung der Marken und der Werbung für sie verbunden sind, um sie in dem Maße, wie sie bekannt werden, vor jüngeren ähnlichen Marken zu schützen, welche die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen könnten. Im Zusammenhang mit diesem Bereich des Markenrechts wird eine große Vielfalt an Bezeichnungen verwendet. Die Gängigsten sind nachstehend aufgeführt.

Begriffe in Artikel 8 Absatz 5 UMV	**Gebräuchliche Synonyme**
Ausnutzung in unlauterer Weise	Trittbrettfahren
Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	Verwässerung, Schwächung
Beeinträchtigung der Wertschätzung	Rufschädigung, Herabsetzung, Verunglimpfung

3.4.3.1 Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung in unlauterer Weise

Art des Verstoßes

Der Begriff der **unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung** erfasst Fälle, in denen der Anmelder von der Anziehungskraft der älteren Marke profitiert, indem er seine Waren oder Dienstleistungen mit einem Zeichen versieht das ähnlich mit (oder identisch zu) einer Marke ist die auf dem Markt weithin bekannt ist, und sich dadurch dessen Anziehungskraft und Werbekraft widerrechtlich aneignet oder dessen Ruf, Image und Prestige ausnutzt. Dies kann zu nicht hinnehmbaren Situationen wirtschaftlichen Schmarotzertums führen, in denen der Anmelder als „Trittbrettfahrer“ von den Investitionen profitiert, die der Widersprechende für die Förderung und den Aufbau des Goodwills seiner Marke getätigt hat, und die Verkäufe des Anmelders in einem Ausmaß stimuliert werden, das im Verhältnis zur Größe seiner verkaufsfördernden Investitionen unverhältnismäßig hoch ist.

In seinem Urteil vom 18/06/2009 in der Rechtssache C-487/09, „L'Oréal und andere“ wies der Gerichtshof darauf hin, dass eine unlautere Ausnutzung vorliegt, wenn das Image der Marke oder die durch sie übermittelten Produkteigenschaften auf die durch ein identisches oder ähnliches Zeichen gekennzeichneten Waren übertragen wird. Der Anmelder, der sich an die bekannte Marke anhängt, profitiert von ihrer Anziehungskraft, ihrer Bekanntheit und ihrem Prestige. Außerdem nutzt er entgeltfrei die Aufwendungen, die dem Inhaber für die Schaffung und Pflege des Images seiner Marke entstehen (Randnrn. 41 und 49).

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
SPA LES THERMES DE SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
„Unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke sind alle Fälle zu fassen, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen (vgl. in diesem Sinne Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache Adidas, Nr. 39)“ (Randnr. 51).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY RSC ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
Die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke besteht darin, dass das Image der bekannten Marke oder die durch sie übermittelten Eigenschaften auf die Waren übertragen werden, die von der angemeldeten Marke erfasst werden, sodass die Vermarktung dieser Waren durch die Verknüpfung mit der älteren, bekannten Marke erleichtert wird (Randnr. 48).		

Der maßgebliche Verbraucher

Der Begriff der „unlauteren Ausnutzung“ bezieht sich eher auf die Vorteile der jüngeren als auf die Schädigung der älteren Marke; verboten ist die Ausnutzung der älteren Marke durch den Inhaber der jüngeren Marke. Demgemäß ist das Vorliegen derjenigen Beeinträchtigungen, bei denen es sich um die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, **im Hinblick auf den Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen** zu beurteilen, für die diese Marke angemeldet ist (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnrn. 35 und 36; vom 12/03/2009, C-320/07 P, „nasdaq“, Randnrn. 46 bis 48; und vom 07/12/2010, T-59/08, „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“, Randnr. 35).

Bewertung der unlauteren Ausnutzung

Die Beurteilung, ob durch die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt wird, muss auf der Grundlage einer **Gesamtbewertung** erfolgen, die alle relevanten Umstände des Einzelfalls berücksichtigt (siehe Urteil vom 10/05/2007, T-47/06, „nasdaq“, Randnr. 53, nach Einlegung von Rechtsmitteln bestätigt durch das Urteil vom 12/03/2009, C-320/07 P, „nasdaq“; siehe auch das Urteil vom 23/10/2003, C-408/01, „Adidas“, Randnrn. 29, 30 und 38; vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnrn. 57, 58 und 66; und vom 24/03/2011, C-552/09 P, „Kinder“, Randnr. 53).

Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke setzt eine **gedankliche Verknüpfung** zwischen den beiden Marken voraus, die **eine Übertragung der Anziehungskraft und des Prestiges** auf das Zeichen des Anmelders ermöglicht. Eine solche Assoziation ist in der Regel anzunehmen, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt:

1. Die ältere Marke besitzt **einen hohen Bekanntheitsgrad oder eine sehr starke (originäre) Kennzeichnungskraft**. In einem solchen Fall wird der Anmelder eher

versucht sein, den Wert der älteren Marke für sich auszunutzen und es ist wahrscheinlicher, dass die angemeldete Marke mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Solche Marken werden in nahezu jedem Zusammenhang erkannt, gerade weil sie über eine herausragende Unterscheidungskraft verfügen oder in dem Sinne einen „guten“ bzw. „besonderen“ Ruf genießen, dass sie ein Image von Spitzenleistungen, Zuverlässigkeit oder Qualität vermitteln oder irgendeine andere positive Botschaft transportieren, die die Wahl der Verbraucher im Hinblick auf die Waren anderer Hersteller günstig beeinflussen könnten (siehe Urteil vom 12/07/2011, C-324/09, „L'Oréal und andere“, Randnr. 44). Je stärker die Unterscheidungskraft der älteren Marke, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die identische oder ähnliche jüngere Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen die Erinnerung an diese ältere Marke wachruft (siehe Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnr. 27).

2. Es besteht ein hoher Grad an Ähnlichkeit zwischen den **Zeichen**. Je stärker die Ähnlichkeit der Marken, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die jüngere Marke den einschlägigen Verkehrskreisen die ältere, bekannte Marke in Erinnerung ruft (siehe Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnr. 26; und entsprechend das Urteil im Vorabentscheidungsverfahren vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnr. 44).

3. Es besteht ein **besonderer Zusammenhang** zwischen den Waren/Dienstleistungen, aufgrund dessen einige Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen des Widersprechenden den Waren des Anmelders zugeschrieben werden können. Dies ist häufig bei **benachbarten Märkten** der Fall, bei denen eine „Markenerweiterung“ natürlich erscheinen würde, wie zum Beispiel bei *pharmazeutischen Produkten,* deren heilende Eigenschaften zum Beispiel von *Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege* in Anspruch genommen werden können, die unter derselben Marke angeboten werden. Ebenso hat der Gerichtshof festgestellt, dass bestimmte Getränke (Klassen 32 und 33), die damit vermarktet werden, dass sie die sexuelle Leistungsfähigkeit verbessern, mit den Eigenschaften der Waren der Klasse 5 (pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe) in Verbindung gebracht werden, für die die ältere Marke, Viagra, eingetragen war (siehe Urteil vom 25/01/2012, T-332/10 „VIAGUARA“, Randnr. 74). Umgekehrt besteht ungeachtet der weitgehenden Übereinstimmung ihrer Benutzerkreise keine solche Verbindung zwischen *Kreditkartendiensten* und *Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege*, da das Image der Ersteren nicht auf die Letzteren übertragen werden kann.

4. Die ältere Marke kann angesichts ihrer besonderen Anziehungskraft **sogar außerhalb ihres natürlichen Marktsektors gewinnbringend benutzt** werden, z. B. durch Lizenzierung oder Merchandising. Wenn der Anmelder in diesem Fall ein mit der älteren Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren benutzt, für die Erstere schon benutzt wird, profitiert er offensichtlich von ihrem de facto vorhandenen wirtschaftlichen Wert auf diesem Sektor (siehe Entscheidung vom 16/03/2012, R 1074/2011-5 – Twitter).

Die Absicht des Anmelders ist nicht ausschlaggebend. Die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer Marke kann auf eine bewusste Entscheidung zurückgehen, beispielsweise, wenn eine eindeutige Ausnutzung durch Trittbrettfahren in Bezug auf eine berühmte Marke vorliegt oder wenn versucht wird, mit Hilfe der Bekanntheit einer berühmten Marke Geschäfte zu machen. Doch die unlautere Ausnutzung setzt nicht zwingend eine bewusste Absicht voraus, sich den mit

der Marke eines anderen verbundenen Goodwill anzueignen. Der Begriff der unlauteren Ausnutzung bezieht sich auf die Gefahr, dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verknüpfung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird (siehe Urteil vom 19/06/2008, T-93/06, „Mineral Spa“, Randnr. 40; vom 22/03/2007, T-215/03, „VIPS“, Randnr. 40, und vom 30/01/2008, T-128/06, „Camelo“, Randnr. 46).

Artikel 8 Absatz 5 UMV setzt lediglich eine Ausnutzung „in unlauterer Weise**“ voraus, das heißt, dass es keinen rechtfertigenden Grund für den Nutzen des Anmelders geben darf; Bösgläubigkeit als solche ist jedoch keine Voraussetzung für die Anwendung des Artikels.** Geht jedoch aus Beweisen eindeutig hervor, dass der Anmelder bösgläubig handelt, so stellt dies einen starken Hinweis auf eine unlautere Ausnutzung dar. Böser Glaube kann aus verschiedenen Faktoren abgeleitet werden, z. B. aus einem offensichtlichen Versuch des Anmelders, das ältere kennzeichnungskräftige Zeichen so gut wie möglich nachzuahmen, oder aus dem Fehlen eines ersichtlichen Grundes, warum er für seine Waren eine Marke wählte, die ein solches Zeichen enthält.

Und schließlich bezieht sich der Begriff der unlauteren Ausnutzung in Artikel 8 Absatz 5 UMV nicht auf die **Beschädigung** der bekannten Marke. Dementsprechend kann ein Dritter die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer Marke auch dann in unlauterer Weise ausnutzen, wenn die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens diese beiden Markeneigenschaften nicht beeinträchtigt oder, allgemeiner gesprochen, den Markeninhaber nicht schädigt. Daher muss der Widersprechende keinen Nachweis dafür erbringen, dass der Vorteil des Anmelders seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen oder dem Ruf der Marke zuwiderläuft (im Unterschied zur Rufschädigung, siehe weiter unten), da in den meisten Fällen die „ausgeliehene“ Unterscheidungskraft bzw. der ausgeliehene Ruf des Zeichens hauptsächlich die direkten Konkurrenten des Anmelders betrifft, d. h. Händler, die im Bereich identischer, ähnlicher oder benachbarter Märkte tätig sind, indem sie einem Wettbewerbsnachteil ausgesetzt werden. Jedoch sollte die Möglichkeit einer simultanen Beeinträchtigung der Interessen des Widersprechenden nicht vollständig ausgeschlossen werden, vor allem nicht in Fällen, in denen die Benutzung des Zeichens der Anmeldung die Vermarktungspläne des Widersprechenden beeinflussen oder seinen Plänen, einen neuen Marktsektor zu erobern, zuwiderlaufen könnte.

Rechtsprechung zur unlauteren Ausnutzung

Gefahr der unlauteren Ausnutzung festgestellt

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
INTEL	INTELMARK	C-252/07 (Schlussantrag der Generalanwältin)

In ihrem Schlussantrag im Vorabentscheidungsverfahren zur Rechtssache „Intel“ führte die Generalanwältin Sharpston zum Begriff der unlauteren Ausnutzung aus: „Die Begriffe der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke sollen hingegen ‚instances where there is clear exploitation and free-riding on the coattails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation‘ [Fälle, in denen eine berühmte Marke eindeutig von Trittbrettfahrern ausgenutzt wird oder versucht wird, ihren guten Ruf auszunutzen] erfassen. So wäre beispielsweise Rolls Royce berechtigt, einen Whiskyhersteller daran zu hindern, die Wertschätzung der Marke Rolls Royce auszunutzen, um für seine Marke zu werben. Es ist nicht klar, ob es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Ausnutzen der Unterscheidungskraft einer Marke und dem Ausnutzen ihrer Wertschätzung gibt; da es jedoch auf einen solchen Unterschied hier nicht ankommt, werde ich beides als ‚free-riding‘ bezeichnen“ (Randnr. 33).

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
CITIBANK und andere		T-181/05

„Wie oben festgestellt, ist die Bekanntheit der Marke CITIBANK in der Union für die Bankbranche unstreitig. Diese Bekanntheit verbindet sich mit Merkmalen des Bankwesens wie Solvenz, Verlässlichkeit und finanzielle Unterstützung privater und gewerblicher Kunden in ihren beruflichen und Investitionstätigkeiten.

Wie das Amt anerkannt hat, bestehen zwischen Zollabfertigungsdiensten und von Banken wie den Klägerinnen angebotenen Finanzdiensten eine offenkundige Beziehung sowie eine Überschneidung der Kundenkreise der Klägerin und der Streithelferin, da im internationalen Handel sowie im Im- und Exportgeschäft tätige Kunden auch die für solche Geschäftstätigkeiten erforderlichen Finanz- und Bankdienste in Anspruch nehmen. Es besteht folglich eine Wahrscheinlichkeit, dass die Bank der Klägerinnen infolge ihrer großen internationalen Bekanntheit solchen Kunden bekannt ist.

Unter diesen Umständen ist das Gericht der Auffassung, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Benutzung der Anmeldemarke CITI für Zollspeditionen und daher für Tätigkeiten der Verwaltung von Geldbeträgen oder Immobilien als bevollmächtigter Vertreter für Kunden zu einem Parasitismus, d. h. zu einer unlauteren Ausnutzung der gefestigten Wertschätzung der Marke CITIBANK und der für deren Erlangung erbrachten erheblichen Investitionen der Klägerinnen, führen wird. Eine solche Benutzung der Anmeldemarke CITI könnte auch den Eindruck hervorrufen, dass die Streithelferin mit den Klägerinnen verbunden ist oder zu ihnen gehört, und so die Vermarktung der von der Anmeldemarke erfassten Dienstleistungen erleichtern. Diese Gefahr wird überdies dadurch erhöht, dass die Klägerinnen Inhaberinnen mehrerer Marken mit dem Bestandteil „Citi“ sind“ (Randnr. 81-83).

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
SPA	MINERAL SPA	T-93/06

Bei MINERAL SPA (für Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel der Klasse 3) war eine unlautere Ausnutzung des Rufs der älteren Marke SPA und der von ihr übermittelten Botschaften möglich, da die von der angefochtenen Anmeldung erfassten Waren von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Mittel für Gesundheit, Schönheit und Reinheit aufgefasst würden. Entscheidend ist nicht, ob Zahnpflegemittel oder Parfüm Mineralwasser enthalten, sondern ob das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus oder unter Zugabe von Mineralwasser hergestellt werden (Randnrn. 43 und 44).

Älteres bekanntes Zeichen	Rechtssache Nr.
L'Oréal und andere	C-324/09 (Vorabentscheidungsverfahren)
Nach Angaben von L'Oréal und anderen produzierten und importierten die Beklagten Parfüme, die in ihrem Geruch denjenigen von L'Oréal ähnelten, verkauften sie jedoch zu einem erheblich geringeren Preis und gestalteten die Verpackung so, dass sie unverkennbar an die Firmenaufmachung für die Marken von L'Oréal erinnerte. Die von den Beklagten verwendeten Preislisten stellten die von ihnen vermarkteten Parfüme als Imitation oder Nachahmung der Waren einer bekannten Marke dar. Vergleichende Werbung, die die Waren des Werbenden als Imitation einer Markenware darstellt, verstößt gemäß der Richtlinie Nr. 84/450 gegen den lauteren Wettbewerb ist somit unerlaubt. Daher ist der aufgrund einer solchen Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil das Ergebnis eines unlauteren Wettbewerbs und ist daher als unlautere Ausnutzung des Rufs dieser Marke zu betrachten (Randnr. 79).	

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
NASDAQ	nasdaq	T-47/06
Zu berücksichtigen ist der Umstand, dass die vom Streithelfer unter seiner Marke NASDAQ angebotenen Finanz- und Börseninformationen und damit die auch Marke NASDAQ an sich unstreitig ein bestimmtes Image der Modernität vermitteln, das auf Sportgeräte und insbesondere die Hochtechnologie-Verbundstoffe übertragen werden kann, die der Anmelder unter seiner Marke vermarkten würde – ein Umstand, den der Anmelder indirekt eingesteht, indem er erklärt, dass das Wort „nasdaq" seine Hauptaktivitäten beschreibt. Im Lichte dieser Beweise und unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit der fraglichen Marken, der Bedeutung des Rufs und der starken Unterscheidungskraft der Marke NASDAQ erbrachte der Streithelfer einen augenfälligen Nachweis für die nicht hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung des Rufs der Marke NASDAQ durch die Benutzung der angemeldeten Marke seitens des Anmelders. Von daher ist es nicht erforderlich, die diesbezügliche angefochtene Entscheidung aufzuheben (Randnrn. 60 und 61).		

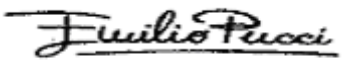
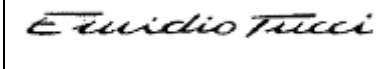
Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY RSC ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	ROYAL SHAKESPEARE	T-60/10
Zwischen Unterhaltungsdienstleistungen und Bier besteht eine gewisse Nähe und Verbindung, und aufgrund ihrer Komplementarität auch eine gewisse Ähnlichkeit. Das Publikum im Vereinigten Königreich wäre in der Lage, beim Anblick eines Biers der angefochtenen Marke ROYAL SHAKESPEARE in einem Supermarkt oder einer Bar eine gedankliche Verbindung zur Royal Shakespeare Company herzustellen. Die angefochtene Marke würde von der Anziehungskraft, der Bekanntheit und dem Ansehen der älteren Marke im Interesse der von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen profitieren, Verbraucher aufgrund der Assoziation mit der RSC anziehen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den konkurrierenden Waren erlangen. Dieser wirtschaftliche Vorteil würde sich aus der Ausbeutung der Bemühungen ergeben, die die RSC aufgewendet hat, um den Ruf und das Ansehen der älteren Marke aufzubauen, ohne dass dafür ein Entgelt entrichtet würde. Dies kommt einer unlauteren Ausnutzung gleich (Randnr. 61).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
VIAGRA	VIAGURA	T-332/10

Das Gericht erkannte zwar die primäre Funktion einer Marke als Herkunftsbezeichnung an, befand jedoch, dass eine Marke auch zur Vermittlung anderer Botschaften dienen kann, die sich auf besondere Qualitäten oder Merkmale der durch sie bezeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen oder aber auf die von der Marke selbst geweckten Vorstellungen und Empfindungen wie Luxus, Lebensstil, Exklusivität, Abenteuerlichkeit oder Jugendlichkeit. In diesem Sinne besitzt eine Marke einen immanenten eigenständigen wirtschaftlichen Wert, der von dem der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, abzugrenzen ist (Randnr. 57).

Die Gefahr der unlauteren Ausnutzung besteht in Fällen von offensichtlicher Ausnutzung oder schmarotzerhaftem Verhalten auf Kosten einer bekannten Marke, und zwar die Gefahr, dass das Image der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verknüpfung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird (Randnr. 59).

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Getränke, für die die angemeldete Marke beansprucht wurde, zwar in der Realität nicht den gleichen Nutzen hervorbringen würden wie das außerordentlich bekannte Arzneimittel zur Behandlung von Erektionsstörungen; wichtig ist jedoch, dass der Verbraucher aufgrund der Übertragung von positiven Assoziationen, die durch das Image der älteren Marke geweckt werden, geneigt wäre, solche Getränke zu kaufen, weil er sich davon ähnliche Qualitäten erwartet, etwa eine Steigerung der Libido (Randnrn. 52 und 67).

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
EMILIO PUCCI 		T-373/09 (Rechtsmittel anhängig C-582/12 P) (Beschwerdesachen R 0770/2008-2 und R 0826/2008-2)

Obwohl die Kosmetikprodukte des Anmelders keine Ähnlichkeiten zur Bekleidung des Widersprechenden aufweisen, gehören sie beide der Gruppe von Produkten an, die häufig unter berühmten Marken bekannter Designer und Hersteller als Luxusartikel verkauft werden. Unter Berücksichtigung des hohen Bekanntheitsgrads der älteren Marke und des Umstands, dass die Waren in verhältnismäßig eng benachbarten gewerblichen Bereichen beworben werden, kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass die Verbraucher von Luxusbekleidung zwischen den Marken des Anmelders für Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Haarwässer der Klasse 3 und der berühmten Marke „EMILIO PUCCI“ eine Verbindung herstellen, die von wirtschaftlichem Vorteil ist (Entscheidung der Beschwerdekammer, Randnr. 129)

Nach Einschätzung der Beschwerdekammer bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Anmelder die Bekanntheit der Marke des Widersprechenden zu seinem Vorteil ausnutzen konnte. Die Benutzung der für die angeführten Waren und Dienstleistungen angemeldeten Marke wird die maßgeblichen Verbraucherkreise mit annähernder Gewissheit an die höchst ähnliche und notorisch sehr bekannte Marke des Widersprechenden erinnern. Der Anmelder wird gedanklich mit der Aura des Luxus verknüpft, von der die Marke „EMILIO PUCCI“ umgeben ist. Viele Verbraucher dürften glauben, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Waren des Anmelders und dem berühmten italienischen Modehaus besteht, vielleicht in Form eines Lizenzvertrags. Der Anmelder könnte die Bekanntheit der Marke „EMILIO PUCCI“ beim Publikum in unlauterer Weise ausnutzen, um seine eigene höchst ähnliche Marke auf den Markt zu bringen, ohne größere Risiken auf sich zu nehmen oder die Kosten zu tragen, die mit der Markteinführung einer völlig unbekannten Marke verbunden sind (Entscheidung der Beschwerdekammer, Randnr. 130).

Das Gericht bestätigte die Feststellungen der Beschwerdekammer.

Gefahr der unlauteren Ausnutzung nicht zuerkannt

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
O2 		R 2304/2010-2
Die Beschwerdekammer befand, dass (1) die Marken kaum Ähnlichkeiten aufweisen und insgesamt unähnlich sind, (2) die gemeinsame Bezeichnung „O2“ in der angemeldeten Marke beschreibend verwendet wird und (3) in Anbetracht der völlig unterschiedlichen Benutzungsbereiche – und der beschreibenden Verwendung des gemeinsamen Elements – keine Möglichkeit gegeben ist, dass der Anmelder von der Unterscheidungskraft der älteren Marke profitiert, auch dann nicht, wenn sich die maßgeblichen Verkehrskreise überschneiden (Randnr. 55).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
VIPS	VIPS	T-215/03
Die ältere Marke VIPS war für Restaurants, insbesondere für Schnellrestaurantketten, bekannt. Allerdings wurde nicht nachgewiesen, dass sie über besonderes Ansehen verfügt. Der Ausdruck VIPS ist an sich schon positiv konnotiert und wird sehr häufig in diesem Sinne verwendet. Daher kann er nicht „verwässert“ werden. Selbst wenn unter der Marke VIPS vertriebene Softwareprodukte gedanklich mit einer Schnellrestaurantkette verknüpft würden, wäre nicht ersichtlich, weshalb sie in irgendeiner Weise von dieser Verbindung profitieren würden.		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
Die Marke SPA ist in den Beneluxstaaten für Mineralwässer bekannt. Die angefochtene Marke, SPA FINDERS, erfasst Veröffentlichungen, Kataloge, Zeitschriften, Informationsblätter und Dienstleistungen von Reiseagenturen. Das Gericht befand, dass keine beeinträchtigende Verbindung zwischen den Zeichen bestand. Das Zeichen SPA wird auch als Bezeichnung für die Stadt SPA und für die Rennstrecke desselben Namens verwendet. Es gibt keine Beweise für die unlautere Ausnutzung oder jegliche Ausbeutung des Ruhms der älteren Marke. Das Wort SPA in der angemeldeten Marke bezeichnet lediglich die Art der betreffenden Publikation.		

3.4.3.2 Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Art des Verstoßes

Die auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichnete Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren bekannten Marke liegt vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt, sei es durch den Verlust an Unterscheidungskraft oder an ihrem einzigartigen Charakters (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnr. 29).

Artikel 8 Absatz 5 UMV besagt, dass der Inhaber einer bekannten Marke UM-Anmeldungen widersprechen kann, die „die *Unterscheidungskraft* oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund“ beeinträchtigen würden (Hervorhebung hinzugefügt). Gegenstand des Schutzes ist also eindeutig die **Unterscheidungskraft** der älteren bekannten Marke. Wie in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5,

Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeführt, bezieht sich dieser Begriff darauf, inwieweit die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. Artikel 8 Absatz 5 UMV dient daher dem Schutz bekannter Marken gegen eine Schwächung ihrer kennzeichnenden Eigenschaft durch eine ähnliche jüngere Marke auch dann, wenn sich Letztere auf unähnliche Waren oder Dienstleistungen erstreckt.

Zwar bezog sich Artikel 8 Absatz 5 UMV in seinem früheren Wortlaut nur auf Konflikte zwischen unähnlichen Waren oder Dienstleistungen, doch stellte sich der Gerichtshof in einem Urteil vom 09/01/2003 in der Rechtssache C-292/00, „Davidoff“, und in seinem Urteil vom 23/10/2003 in der Rechtssache C-408/01, „Adidas“, auf den Standpunkt, dass dieser Artikel auch auf ähnliche und identische Waren oder Dienstleistungen anzuwenden ist.

Der durch Artikel 8 Absatz 5 UMV garantierte Schutz impliziert daher, dass die ungehinderte Benutzung einer bekannten Marke durch Dritte, und sei es für unähnliche Waren, die Kennzeichnungskraft bzw. Einzigartigkeit der bekannten Marke mit der Zeit verringert. Ein Beispiel: Wenn das Zeichen „Rolls Royce“ für Restaurants, Hosen, Süßigkeiten, Kunststoffstifte, Besen usw. verwendet würde, würde es seine Unterscheidungskraft mit der Zeit einbüßen und das Publikum nicht mehr im selben Maße in seinen Bann ziehen können wie zuvor, und zwar auch nicht im Zusammenhang mit den Autos, für welche die Marke berühmt ist. Die Fähigkeit der Marke Rolls Royce zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie auf Initiative ihres Inhabers eingetragen ist und benutzt wird, würde in dem Sinne geschwächt, dass die Verbraucher der Waren, für welche die bekannte Marke geschützt ist, weniger Neigung zeigen würden, sie *unmittelbar* mit dem Inhaber in Verbindung zu bringen, der der Marke zu ihrer Bekanntheit verholfen hat. Der Grund liegt darin, dass die Marke bei den besagten Verbrauchern nun nicht mehr nur eine, sondern mehrere oder viele „andere“ Assoziationen hervorruft.

Der maßgebliche Verbraucher

Die Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ist „im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, *für die diese Marke eingetragen ist“* (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnr. 35).

Beurteilung der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke wird beeinträchtigt, wenn die Benutzung einer ähnlichen jüngeren Marke deren Unterscheidungskraft schwächt. Dies kann jedoch nicht allein daraus abgeleitet werden, dass die ältere Marke bekannt und mit der angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich ist, denn eine solche Herangehensweise würde dazu führen, dass für alle Marken, die bekannten Marken ähnlich sind, automatisch und unterschiedslos eine Verwässerung als wahrscheinlich angenommen und der geforderte Nachweis einer Beeinträchtigung entfallen würde.

In seinem Urteil „Intel“ legte der Gerichtshof Artikel 4 Absatz 4 Markenrichtlinie (die Entsprechung zu Artikel 8 Absatz 5 UMV) dahin gehend aus, dass der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke

beeinträchtigt, voraussetzt, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 14/11/2013 in der Rechtssache C-383/12 P, „Darstellung eines Wolfskopfs“, nähere Ausführungen zum Konzept der „Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens des Durchschnittsverbrauchers“ gemacht. Der Gerichtshof führte aus, dass dieser Begriff eine objektive Voraussetzung darstellt, die nicht nur aus subjektiven Gesichtspunkten wie der Wahrnehmung der Verbraucher abgeleitet werden kann. Es sind insoweit erhöhte Beweisanforderungen zu stellen. Für die Feststellung einer tatsächlichen oder drohenden Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke genügt folglich nicht der bloße Umstand, dass die Verbraucher feststellen, dass es ein neues Zeichen gibt, das einem älteren Zeichen ähnlich ist (Randnrn. 35 bis 40).

Zwar muss der Widersprechende keinen Nachweis *tatsächlicher* Beeinträchtigung erbringen, er muss aber dem Amt Beweise dafür vorlegen, dass die Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung nicht rein hypothetisch, sondern ernsthaft gegeben ist. „Ein solcher Schluss kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose (und nicht bloßen Vermutungen) beruhen und für die die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt wurden“ (siehe Urteil vom 16/04/2008, T-181/05, „Citi“, Randnr. 78, zitiert nach dem Urteil vom 22/05/2012, T-570/10, „Darstellung eines Wolfskopfs“, Randnr. 52, und bestätigt nach Rechtsmitteleinlegung durch Urteil vom 14/11/2013, C-383/12 P, „Darstellung eines Wolfskopfs“, Randnrn. 42 und 43).

Erste Benutzung

Die Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft ist durch einen „Lawineneffekt“ gekennzeichnet; dies bedeutet, dass die erste Benutzung einer ähnlichen Marke auf einem getrennten Markt an sich die Identität oder „Einzigartigkeit“ der bekannten Marke vielleicht noch nicht verwässert, mit der Zeit aber zu diesem Ergebnis führen würde, weil diese erste Benutzung weitere Benutzungen unterschiedlicher Akteure nach sich ziehen und damit zu einer Verwässerung oder Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft führen würde.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass eine erste Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke gegebenenfalls genügen könnte, „um eine tatsächliche und aktuelle Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke oder die Entstehung der ernsthaften Gefahr einer derartigen künftigen Beeinträchtigung zu verursachen“ (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnr. 75). In Widerspruchsverfahren vor dem Amt ist es möglich, dass das angefochtene Zeichen noch überhaupt nicht benutzt wurde. In dieser Hinsicht geht das Amt bei seiner Analyse davon aus, dass die künftige Benutzung des angefochtenen Zeichens selbst dann, wenn es sich um eine erste Benutzung handelt, weitere Benutzungen anderer Akteure nach sich ziehen und damit eine Verwässerung bedingen kann. Wie oben aufgezeigt, ist dies durch den Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV vorgegeben, der besagt, dass die „Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund beeinträchtigen **würde**.“

Ungeachtet dessen obliegt es, wie oben dargelegt, dem Widersprechenden, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke beeinträchtigt bzw. beeinträchtigen würde.

Originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Der Gerichtshof hat erklärt: „Je mehr jedoch die ältere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, desto mehr ist die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen“ (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnr. 74; und vom 28/10/2008, T-131/09, „Botumax“). Die ältere Marke muss in dem Sinne einen einzigartigen Charakter aufweisen, als sie von den Verbrauchern mit einem einzigen Ursprung in Zusammenhang gebracht wird, denn nur in diesem Fall kommt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird, überhaupt in Betracht. Wenn dasselbe Zeichen oder eine Abwandlung desselben bereits in Verbindung mit diversen Waren benutzt wird, dann kann keine unmittelbare gedankliche Verbindung zwischen den dadurch gekennzeichneten Waren entstehen und somit ist auch eine weitere Verwässerung weitgehend ausgeschlossen.

Entsprechend „ist die Verwässerungsgefahr grundsätzlich weniger ausgeprägt, wenn die ältere Marke aus einem Begriff besteht, der aufgrund einer ihm eigenen Bedeutung unabhängig von der daraus gebildeten älteren Marke weit verbreitet ist und häufig gebraucht wird. In einem solchen Fall ist es weniger wahrscheinlich, dass die Übernahme des fraglichen Begriffs durch die angemeldete Marke zu einer Verwässerung der älteren Marke führt“ (siehe Urteil vom 22/03/2007, T-215/03, „VIPS“, Randnr. 38).

Wenn die Marke daher eine Eigenschaft suggeriert, die von einer breiten Palette anderer Waren geteilt wird, dann bringt der Verbraucher sie eher mit dem durch sie vermittelten besonderen Produktmerkmal als mit einer anderen Marke in Verbindung.

Im Urteil vom 25/05/2005 in der Rechtssache T-67/04, „SPA-FINDERS“, bestätigte das Gericht, dass die Benutzung der Marke SPA-FINDERS für *Publikationen* und *Dienstleistungen von Reiseagenturen* weder die Unterscheidungskraft der Marke SPA für *Mineralwässer* schwächen noch ihren Ruf schädigen würde: Da das Wort „Spa“ in SPA-FINDERS häufig auch außerhalb des Markenkontextes verwendet wird, „etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein für Hydrotherapieanlagen, wie Hammams oder Saunen […] erweist sich die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA als gering“ (Randnr. 44).

Wenn der Anmelder also nachweist, dass das ältere Zeichen oder das Element, das die Ähnlichkeit bedingt, allgemein verbreitet ist und bereits von verschiedenen Unternehmen in diversen Marktsektoren verwendet wird, dann kann er die Wahrscheinlichkeit einer Verwässerung widerlegen, denn es ist schwer nachvollziehbar, dass die Anziehungskraft der älteren Marke verwässert zu werden droht, wenn sie nicht besonders einzigartig ist.

Rechtsprechung zur Verwässerung durch Schwächung

Verwässerung festgestellt

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
BOTOX	BOTUMAX	T-131/09
Bekannt für Pharmazeutika zur Behandlung von Falten	*Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und pharmazeutische Erzeugnisse, andere gesundheitsbezogene Produkte sowie Druckereierzeugnisse*	

Das Gericht stellte fest, dass das Wort „Botox“ im vorliegenden Fall nicht bedeutungstragend ist, sondern ein Kunstwort darstellt, mit dem die Öffentlichkeit nur in Bezug auf die Waren in Berührung kommt, die von der sehr bekannten älteren Marke erfasst werden. Daher führe die Verwendung dieses oder eines ähnlichen Wortelements in einer anderen Marke für Waren, die sich an das allgemeine Publikum richten, zweifellos zu einer Verwässerung der Unterscheidungskraft der weithin bekannten älteren Marke (Randnr. 99).

Diese Einschätzung bezieht sich erstens auf die Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und pharmazeutischen Erzeugnisse der Klassen 3 und 5 und zweitens auf die Waren der Klasse 16, die von den älteren Marken erfasst werden, darunter Zeitungen oder Zeitschriften mit womöglich hoher Auflage. Die Gefahr, dass die Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke die Unterscheidungskraft einer weithin bekannten älteren Marke beeinträchtigt, sei dann besonders ausgeprägt, wenn die jüngere Marke für Waren, die für den Alltagsgebrauch bestimmt sind, benutzt werden wird (Randnr. 100).

Verwässerung nicht bestätigt

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
VIPS	VIPS	T-215/03
Bekannt für Schnellgaststättenkette der Klasse 42	Erstellung von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels der Klasse 42	

„Was zunächst die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke betrifft, so kann es zu einer solchen Beeinträchtigung kommen, wenn die ältere Marke nicht mehr geeignet ist, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, für die sie eingetragen ist und verwendet wird (siehe Urteil *SPA-FINDERS*, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 43). Die Gefahr liegt somit in der „Verwässerung“ oder „allmählichen Schwächung“ der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit (Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache *Adidas-Salomon und Adidas Benelux* [siehe Urteil vom 23. Oktober 2003, oben in Randnr. 36 angeführt], Nr. 37)“ (Randnr. 37).

„Was erstens die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke anbelangt, also die oben in den Randnrn. 37 und 38 beschriebene Gefahr einer „Verwässerung“ oder ‚allmählichen Schwächung‘ dieser Marke, so ist zu bemerken, dass der Ausdruck „VIPS“ in der englischen Sprache die Pluralform des Sigels VIP (englisch: ‚Very Important Person‘, d. h. „sehr wichtige Person“) ist, das sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene weit verbreitet ist und häufig gebraucht wird, um berühmte Persönlichkeiten zu bezeichnen. Unter diesen Umständen erscheint die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke begrenzt“ (Randnr. 62).

„Diese Gefahr erscheint im vorliegenden Fall auch umso weniger wahrscheinlich, als mit der angemeldeten Marke Dienstleistungen des „Erstellen[s] von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Gaststätten“ beansprucht werden, die sich an ein spezielles und notwendig enger begrenztes Publikum wenden, nämlich die Inhaber solcher Betriebe. Das hat zur Folge, dass die angemeldete Marke, wenn sie zur Eintragung zugelassen wird, über ihre Benutzung voraussichtlich nur diesem verhältnismäßig begrenzten Publikum bekannt wird, was gewiss die Gefahr der Verwässerung oder allmählichen Schwächung der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit reduziert“ (Randnr. 63).

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
Bekannt für Mineralwässer der Klasse 32.	Gedruckte Veröffentlichungen, einschließlich Kataloge, Magazine, Informationsblätter der Klasse 16; Reiseagentur der Klasse 39	
„Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Klägerin nichts vorträgt, was auf das Vorliegen einer Gefahr der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA durch die Benutzung der Marke SPA-FINDERS schließen ließe. Die Klägerin behauptet nämlich, dass die Verkehrskreise eine unmittelbare gedankliche Verbindung zwischen der Marke SPA und der Marke SPA-FINDERS herstellten. Aus dieser gedanklichen Verbindung leitet sie eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft her. Wie die Klägerin jedoch in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, genügt das Bestehen einer solchen gedanklichen Verbindung nicht für den Nachweis der Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft. Da im Übrigen der Gebrauch des Wortes „Spa“ etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein für Hydrotherapieanlagen, wie Hammams oder Saunen, gängig ist, erweist sich die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA als gering“ (Randnr. 44).		

3.4.3.3 Beeinträchtigung der Wertschätzung

Art des Verstoßes

Die letzte Art von Verstoß, die in Artikel 8 Absatz 5 UMV aufgeführt wird, betrifft die Beschädigung der älteren Marke durch eine Beeinträchtigung ihrer Wertschätzung. Dies geht gewissermaßen noch über die Verwässerung hinaus, da die Marke nicht nur geschwächt, sondern infolge der gedanklichen Verbindung, welche das Publikum zur älteren Marke herstellt, direkt beschädigt wird. Der Begriff der Beeinträchtigung der Wertschätzung, der auch häufig als „Rufschädigung“ bezeichnet wird, betrifft Situationen, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke ohne rechtfertigenden Grund wahrscheinlich das Image oder den guten Ruf beschädigen wird, den eine bekannte Marke beim Publikum erworben hat.
Die Wertschätzung der älteren Marke kann auf diese Weise entweder durch einen obszönen, herabsetzenden oder unangemessenen Zusammenhang beeinträchtigt werden oder durch einen Zusammenhang, der an sich nicht negativ ist, aber der sich als mit einem speziellen Image, das die ältere Marke aufgrund verkaufsfördernder Bemühungen ihres Inhabers beim Publikum erworben hat, als unvereinbar erweist. „Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die von Dritten angebotenen Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten älteren Marke auswirken können“ (siehe Urteil vom 18/06/2009, C-487/07, „L'Oréal“, Randnr. 40). Wenn beispielsweise eine für Gin bekannte Marke von einem Dritten für Flüssigwaschmittel verwendet würde, dann hätte dies negative Auswirkungen auf die bekannte Marke, denn es würde ihre Anziehungskraft schwächen.

Kurz, eine Rufschädigung liegt vor, wenn entweder auf der Ebene des Zeichens oder auf der Ebene der Waren eine die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigende Verbindung zu Letzterer hergestellt wird.

Der maßgebliche Verbraucher

Ebenso wie im Falle der Verwässerung durch Schwächung ist die Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke „im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die diese Marke eingetragen ist“ (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnr. 35; und vom 07/12/2010, T-59/08, „Nimei la Perla Modern Classic“, Randnr. 35).

Bewertung der Rufschädigung

Der Nachweis einer Beeinträchtigung der Wertschätzung einer älteren Marke kann nicht allein oder maßgeblich darauf gestützt werden, dass der Verbraucher eine gedankliche Verbindung zwischen ihr und der angemeldeten Marke herstellt. Eine solche Verbindung muss in der Tat vorliegen, doch *darüber hinaus* müssen die von der jüngeren Marke erfassten Waren bzw. Dienstleistungen, wenn sie mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht werden, negative oder schädliche Auswirkungen auf diese ältere Marke haben.

Eine Rufschädigung tritt am häufigsten dann auf, wenn die Marke, die Wertschätzung genießt, mit Waren in Verbindung gebracht wird, die unerwünschte oder fragwürdige gedankliche Assoziationen hervorrufen, die im Gegensatz zu den Assoziationen oder dem Image stehen, welche durch die rechtmäßige Benutzung der bekannten Marke durch ihren Inhaber wachgerufen wird (siehe Entscheidung vom 12/03/2012, R 0297/2011-5 – KAPPA, Randnr. 36).

Zum Nachweis einer Rufschädigung muss der Widersprechende folglich beweisen, dass die Marke des Anmelders unangemessene oder negative gedankliche Verknüpfungen zur älteren Marke hervorrufen oder Assoziationen wecken würde, die dem Image widersprechen, das diese auf dem Markt erworben hat (siehe Entscheidung vom 23/11/2010, R 240/2004-2 – WATERFORD, Randnr. 89).

Wenn beispielsweise eine Marke, die das Publikum gedanklich mit Gesundheit, Dynamik und Jugend in Verbindung bringt, für *Tabakerzeugnisse* benutzt würde, dann würde die negative Konnotation von Tabak in klarem Gegensatz zum Image dieser Marke stehen (nachstehend weitere Beispiele). Zur Rufschädigung kann es also nur dann kommen, wenn die mit der angefochtenen Marke beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die der Wertschätzung der älteren Marke potenziell abträglich sind (siehe Urteil vom 22/03/2007, T-215/03, „VIPS“, Randnr. 67).

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
WATERFORD		R 0240/2004-2
Für *Kristall-Produkte, einschließlich Glaswaren* in Klasse 21 bekannt.	*Alkoholische Getränke, nämlich Weine der Stellenbosch Bezirk, Südafrika* in Klasse 33	
Eine Schädigung oder Herabwürdigung des Rufs einer Marke durch die Assoziierung mit etwas Unangemessenem kann dann eintreten, wenn die Marke entweder in einem unangenehmen, obszönen oder herabsetzenden Zusammenhang oder in einem Zusammenhang benutzt wird, der an sich nicht negativ ist, sich aber als unvereinbar mit dem Image der Marke erweist. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die bekannte Marke mit Waren in Verbindung gebracht wird, die von minderwertiger Qualität sind oder unerwünschte oder fragwürdige gedankliche Verknüpfungen hervorrufen, die zu den durch die rechtmäßige Benutzung der bekannten Marke durch ihren Inhaber hervorgerufenen Assoziationen oder ihrem Image im Widerspruch stehen, oder wenn die bekannte Marke Waren erfasst, die mit der Qualität und dem Prestige jener Marke nicht vereinbar sind, wobei es nicht um die unangemessene Benutzung der Marke an sich geht, oder wenn schließlich der Wort- oder Bildbestandteil der bekannten Marke in negativer Weise verändert wird (Randnr. 88).		

Von Widersprechenden wird häufig geltend gemacht, dass die Waren bzw. Dienstleistungen des Anmelders von minderwertiger Qualität seien oder dass der Widersprechende selbst die Qualität dieser Waren und Dienstleistungen nicht kontrollieren könne. Das Amt kann dieser Argumentation nicht folgen, wenn es um den Nachweis einer Schädigung geht. Die Verfahren vor dem Amt sehen keine Bewertung der Qualität von Waren und Dienstleistungen vor, denn eine solche wäre nicht nur höchst subjektiv, sondern auch in Fällen, in denen die Waren oder Dienstleistungen nicht identisch sind oder in denen das angefochtene Zeichen noch gar nicht verwendet wurde, gar nicht machbar.

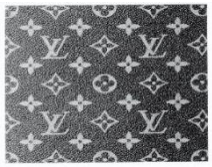
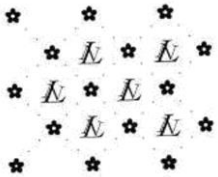
Bei der Bewertung, ob die Benutzung der angefochtenen Marke die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigen würde, kann das Amt daher nur diejenigen Waren und Dienstleistungen berücksichtigen, die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jeweiligen Marken angegeben sind. Zu Zwecken der Analyse seitens des Amtes müssen die schädlichen Wirkungen der Benutzung des angefochtenen Zeichens in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für welche es angemeldet wurde, also aus der Art und den üblichen Eigenschaften der fraglichen Waren im Allgemeinen, und nicht aus ihrer Qualität in besonderen Fällen abgeleitet werden. Diese Herangehensweise beraubt den Widersprechenden nicht des Schutzes, denn wenn eine jüngere Marke in einer Weise für minderwertige Waren bzw. Dienstleistungen benutzt wird, die dem Publikum eine ältere bekannte Marke ins Gedächtnis ruft, dann bedeutet dies in der Regel, dass die Kennzeichnungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder ihre Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird.

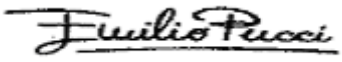
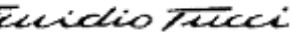
Rechtsprechung zur Verwässerung durch Rufschädigung

Rufschädigung festgestellt

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
KAPPA 	KAPPA	R 0297/2011-5
Bekannt für Sportbekleidung und -schuhe	*Tabakerzeugnisse, Zigaretten, Zigarren* u. a.	
Die angefochtene Marke wurde für Tabak und verwandte Produkte der Klasse 34 angemeldet. Das Tabakrauchen gilt allgemein als äußerst gesundheitsschädliche Gewohnheit. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die Benutzung des Zeichens „KAPPA“ für Tabak und verwandte Erzeugnisse negative gedankliche Verknüpfungen zur älteren Marke des Beschwerdegegners auslöst oder zu Assoziationen führt, die dem Image einer gesunden Lebensführung widersprechen und es beeinträchtigen (Randnr. 38).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
		R 0417/2008-1
Bekannt für Mineralwässer	*Putz-, Scheuer- und Poliermittel und -substanzen; Potpourri; Weihrauch; Weihrauchstäbchen; Raumduftstoffe und Artikel zur Raumparfümierung*	
Die angenehmen Vorstellungen, die im Allgemeinen durch Mineralwasser geweckt werden, lassen sich nicht ohne Weiteres mit den Vorstellungen von Putz- und Scheuermitteln vereinbaren. Die Benutzung von Marken, die das Wort SPA für Waren mit derart unterschiedlichen Konnotationen verwenden, dürfte die Kennzeichnungskraft der älteren Marke beeinträchtigen oder ihren Ruf beschädigen (Randnr. 101). Die meisten Verbraucher bringen Mineralwässer nicht mit angenehmen Gedanken an Duft oder Potpourris in Zusammenhang. Die Benutzung einer Marke, die ein Wort (SPA) enthält, das die belgischen Verbraucher stark mit in Flaschen abgefülltem Mineralwasser in Verbindung bringen, zur Kennzeichnung von Düften und Duftmitteln ist daher geeignet, die durch Beweise belegte aktuelle Anziehungs- und Suggestivkraft der Marke zu beschädigen (Randnr. 103).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
		R 2124/2010-1
Bekannt für Waren der Klassen 18 und 25	*Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente* u. a.	
Der Widersprechende erbrachte den Nachweis, dass das renommierte Image seiner Marken mit den traditionellen Herstellungsverfahren für seine Feinlederwaren zusammenhängt, die von Handwerksmeistern ausschließlich aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt werden. Wie aus den beigebrachten Beweisen hervorgeht, war der Widersprechende stets bestrebt, dem Publikum dieses Image von Luxus, Glamour und Exklusivität in Verbindung mit der herausragenden Qualität seines Produkts zu vermitteln. Dieses Image wäre gänzlich unvereinbar mit Waren ausgesprochen industrieller und technischer Art, wie elektrische Messgeräte, wissenschaftliche Mikroskope, Batterien, Registrierkassen für Supermärkte, Feuerlöschgeräte oder andere Instrumente, für welche der Anmelder seine Marke benutzen möchte (Randnr. 28). Die Benutzung einer Marke, die an die Marke des Widersprechenden erinnert und für Waren benutzt wird, die in der Wahrnehmung des Publikums mit Waren ausgesprochen technologischer Art (im Gegensatz zu Feinleder, das kaum mit Technologie in Verbindung gebracht wird) oder aus industrieller Fertigung (im Gegensatz zu Feinleder, das traditionell mit Handwerkskunst in Verbindung gebracht wird) verknüpft sind, würde das über Jahrzehnte sorgsam gepflegte Image der Marke des Widersprechenden beeinträchtigen (Randnr. 29). Wenn eine Marke, die so gut wie identisch ist mit einer älteren Marke, die in der Vorstellung des Publikums mit Feinlederwaren aus hervorragender Fertigung verbunden ist, für technische Apparate oder Elektrogeräte jeder Art benutzt würde, dann würde die Anziehungskraft der älteren Marke und damit deren Ruf beim Publikum, das die ältere Marke kennt und wertschätzt, beeinträchtigt (Randnr. 30).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
EMILIO PUCCI 		T-373/09 (Beschwerdesachen R 0770/2008-2 und R 0826/2008-2)
Bekannt für Damenbekleidung und -schuhe	Klasse 3: *Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel*. Klasse 21: *Putzzeug und Stahlwolle*	
In ihren Entscheidungen über die Beschwerdesachen R 0770/2008-2 und R 0826/2008-2 vom 18/06/2009 erklärt die Beschwerdekammer, dass die Gefahr einer Rufschädigung dann eintreten kann, wenn die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen ein Merkmal oder eine Eigenschaft aufweisen, die sich negativ auf das Image einer älteren, bekannten Marke auswirken können, sofern diese mit der angemeldeten Marke identisch oder ähnlich ist. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Beschwerdekammer und fügte hinzu, dass in Anbetracht der großen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken, der starken Kennzeichnungskraft der italienischen Marke und ihrer notorischen Bekanntheit auf dem italienischen Markt davon auszugehen ist, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken eine Verbindung besteht, die zu einer Beeinträchtigung der Vorstellung von Exklusivität, Luxus und hoher Qualität führen und daher die notorische Bekanntheit der italienischen Marke beschädigen könnte (Randnr. 68).		

Keine Rufschädigung zuerkannt

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
		T-192/09
Bekannt für die Veranstaltung von Sportturnieren	Klasse 9	
Das Gericht stellte fest, dass der Widersprechende keinen Nachweis für die Gefahr erbracht hatte, dass der Ruf der älteren Marke beschädigt werden könnte, da er nicht gezeigt hatte, in welcher Weise die Anziehungskraft der älteren Marken durch die Benutzung der angefochtenen Marke für die angefochtenen Waren beeinträchtigt würde. Insbesondere hatte er nicht geltend gemacht, dass die angefochtenen Waren irgendwelche Merkmale oder Eigenschaften aufwiesen, die sich negativ auf das Image der älteren Marke auswirken könnten (Randnr. 68).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
SPA	SPA-FINDERS	T-67/04
Bekannt für Mineralwässer der Klasse 32.	Gedruckte Veröffentlichungen, einschließlich Kataloge, Magazine, Informationsblätter der Klasse 16; Reiseagentur der Klasse 39	
„Eine derartige Beeinträchtigung ist dann zu bejahen, wenn die Waren, für die die angemeldete Marke benutzt wird, auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken, dass die Anziehungskraft der älteren Marke geschmälert wird […]“ (Randnr. 46). „Im vorliegenden Fall werden mit den Marken SPA und SPA-FINDERS jedoch ganz unterschiedliche Produkte bezeichnet, nämlich Mineralwässer einerseits und Veröffentlichungen sowie Reisebürodienstleistungen andererseits. Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass die von der Marke SPA-FINDERS erfassten Waren und Dienstleistungen die Anziehungskraft der Marke SPA mindern, selbst wenn sie von geringerer Qualität sein sollten“ (Randnr. 49).		

Älteres bekanntes Zeichen	UM-Anmeldung	Rechtssache Nr.
VIPS	VIPS	T-215/03
Bekannt für *Schnellgaststättenkette* der Klasse 42	*Erstellung von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels* der Klasse 42	

„Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung [der Wertschätzung der älteren Marke] kann insbesondere dann bestehen, wenn die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten älteren Marke auswirken können, weil sie mit der angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich ist“ (Randnr. 39).

„Dazu ist zu sagen, dass zwar die Marken bestimmter Schnellgaststätten unbestreitbar bekannt sind, sie aber grundsätzlich, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen ist, nicht das Bild eines besonderen Ansehens oder einer gehobenen Qualität vermitteln, da der Sektor der Schnellgastronomie eher mit anderen Eigenschaften assoziiert wird, etwa Schnelligkeit, Verfügbarkeit und, in gewissem Maße, Jugendlichkeit, da viele Jugendliche diese Art von Betrieben aufsuchen“ (Randnr. 57).

„Zweitens ist die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke zu prüfen. Wie oben in Randnr. 39 ausgeführt, geht es dabei um die Gefahr, dass die Assoziation der bekannten älteren Marke mit den Waren oder Dienstleistungen, die mit der identischen oder ähnlichen angemeldeten Marke beansprucht werden, zu einer Schädigung oder Trübung der älteren Marke führt, weil die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder besondere Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild der älteren Marke auswirken können“ (Randnr. 66).

„Insoweit ist festzustellen, dass die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen keine Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die eine derartige Beeinträchtigung der älteren Marke wahrscheinlich erscheinen ließen. Die Klägerin hat keine solchen Merkmale oder Eigenschaften geltend gemacht und sie erst recht nicht bewiesen. Das bloße Bestehen eines Zusammenhangs zwischen den Dienstleistungen, die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils bezeichnen, ist weder hinreichend noch ausschlaggebend. Zwar verstärkt das Bestehen eines solchen Zusammenhangs die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkehrskreise, wenn sie mit der angemeldeten Marke konfrontiert werden, zugleich an die ältere Marke denken. Doch reicht dieser Umstand für sich genommen nicht aus, um die Anziehungskraft der älteren Marke zu verringern. Dazu kann es nur dann kommen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen nachweislich Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die der Wertschätzung der älteren Marke potenziell abträglich sind. Dafür wurde im vorliegenden Fall aber kein Beweis erbracht“ (Randnr. 67)

3.4.4 Nachweis der Beeinträchtigungsgefahr

3.4.4.1 Anforderungen an die Beweismittel und Beweislast

Im Widerspruchsverfahren **können die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung nur potenziell sein**, wie der bedingte Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 UMV bestätigt, demzufolge Widerspruch eingelegt werden kann, wenn „die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke [...] in unlauterer Weise ausnützen oder beeinträchtigen **würde**“.

Eine tatsächliche Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung wird in Widerspruchsverfahren, nur ausnahmsweise vorkommen, da der Anmelder in den meisten Fällen die Marke zu dem Zeitpunkt, zu dem der Konflikt entsteht, noch nicht benutzt hat. Dennoch sollte eine solche Möglichkeit nicht völlig ausgeschlossen werden, und wenn Beweise für eine tatsächliche Benutzung oder Beeinträchtigung vorliegen, dann müssen sie bewertet und angemessen gewichtet werden.

Aus der Bestimmung, dass auch eine potenzielle Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung als Widerspruchsgrund gilt, ergibt sich allerdings nicht, dass eine bloße Möglichkeit für die Zwecke von Artikel 8 Absatz 5 UMV ausreicht. Die Gefahr einer Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung muss in dem Sinne **ernsthaft** sein, dass

sie **bei gewöhnlichem Lauf der Dinge vorhersehbar (d. h. nicht rein hypothetisch)** ist. Daher genügt es nicht, lediglich zu zeigen, dass eine Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung im Allgemeinen nicht ausgeschlossen werden kann oder entfernt möglich ist. Mit anderen Worten, der Inhaber der älteren Marke **muss Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr** geschlossen werden kann (siehe Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnr. 53). Wie nachstehend ausgeführt, genügt es nicht, wenn der Widersprechende lediglich in allgemeiner Weise eine unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung seiner älteren Marke geltend macht, ohne eine tatsächliche Beeinträchtigung nachzuweisen oder eine ernsthafte, nicht nur hypothetische, potenzielle Gefahr der Beeinträchtigung durch überzeugende Argumente zu belegen.

In der Regel werden **allgemeine Anschuldigungen** (z. B. unter bloßer Anrufung des Wortlauts der einschlägigen UM-Vorschrift) der Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung allein **nicht ausreichen**, um eine solche nachzuweisen; der Widersprechende muss vielmehr Beweise anführen und/oder eine überzeugende Argumentation vorbringen, aus der im Einzelnen hervorgeht, in welcher Weise unter Berücksichtigung beider Marken, der fraglichen Waren und Dienstleistungen und sämtlicher relevanter Umstände die mutmaßliche Beeinträchtigung erfolgen könnte. **Der bloße Nachweis der Bekanntheit und Wertschätzung der älteren Marke, ohne dass der Widerspruch durch Beweise und/oder Argumente untermauert wird, reicht nicht aus** (siehe Entscheidung vom 15/02/2012, R 2559/2010-1 – GALLO, Randnrn. 38 und 39 sowie die darin angeführte Rechtsprechung). Dies wird im Folgenden begründet.

Welcher Umfang an Beweisen erforderlich ist, um den Nachweis zu erbringen, dass die Gefahr einer potenziellen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung **ernsthaft** und nicht nur hypothetisch besteht, wird nach Lage des Einzelfalls unter Heranziehung der nachstehend beschriebenen Kriterien entschieden.

Wie in Abschnitt 3.1.4.2 weiter oben im Zusammenhang mit der Frage der Beweislast zur Feststellung der Bekanntheit erörtert, muss der Widersprechende nach Artikel 76 Absatz 1 UMV alle Tatsachen vorbringen, auf die sich sein Widerspruch stützt. Außerdem muss der Widersprechende nach Regel 19 Absatz 2 Buchstabe c GMDV **Beweismittel und Argumente dafür beibringen**, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Somit **obliegt es dem Widersprechenden**, innerhalb des Zeitraums, der ihm für die Vervollständigung der Substantiierung seines Widerspruchs zur Verfügung steht, zu zeigen, dass die tatsächliche oder zukünftige Benutzung der angemeldeten Marke eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke verursacht hat oder wahrscheinlich verursachen wird, oder dass sie diese in unlauterer Weise ausgenutzt hat oder wahrscheinlich ausnutzen wird.

Zur Erfüllung dieser Beweislast kann der Widersprechende nicht lediglich behaupten, dass die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung eine notwendige Folge wären, die sich angesichts der hohen Bekanntheit seiner Marke automatisch aus der Benutzung des angemeldeten Zeichens ergeben würde. Sogar wenn die ältere Marke sehr bekannt ist, muss die unlautere Ausnutzung oder die Beeinträchtigung **ordnungsgemäß durch Beweise und/oder Beweisführungen** unter Berücksichtigung beider Marken und der relevanten Waren oder Dienstleistungen

substantiiert werden, da ansonsten bekannte Marken in Bezug auf faktisch jede Art von Produkt in den Genuss eines umfassenden Schutzes kommen würden. Dies stünde eindeutig im Widerspruch zum Wortlaut und Geist des Artikels 8 Absatz 5 UMV, da in einem solchen Fall die Bekanntheit die einzige Voraussetzung für seine Anwendung wäre, und nicht eine von mehreren darin vorgesehenen Voraussetzungen.

Wenn daher der Widersprechende **eine tatsächliche Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung** behauptet, muss er Hinweise und Beweise für die erlittene **Art** der Beeinträchtigung oder der unlauteren Ausnutzung durch den Anmelder liefern, sowie zeigen, dass diese **aus der Benutzung** des angemeldeten Zeichens resultieren. Diesbezüglich kann der Widersprechende je nach Art der behaupteten Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung eine Vielfalt von Hinweisen anführen, zum Beispiel eine beträchtliche Verringerung der Verkäufe der Waren unter dieser Marke, einen Verlust der Kundschaft oder einen Rückgang des Bekanntheitsgrads seiner Marke beim Publikum.

Andererseits wird die Prüfung im Falle einer **potenziellen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung** zwangsläufig von einer etwas spekulativen Natur sein, da die fragliche beeinträchtigende oder ausnutzende Wirkung *ex ante* beurteilt werden muss.

Zu diesem Zweck ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Schädigung seiner Marke nachzuweisen. Wenn vorhersehbar ist, dass sich eine solche Schädigung aus einer Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber ergeben würde, ist der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die **ernsthafte Gefahr** einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (siehe Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnr. 38; vom 07/12/2010, T-59/08, „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“, Randnr. 33; vom 29/03/2012, T-369/10, „BEATLE“, Randnr. 61; vom 06/07/2012 [Rechtsmittel abgewiesen T-294/12 P], T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnr. 53; und vom 25/01/2012, T-332/10, „VIAGUARA“, Randnr. 25).

Ein solcher Schluss kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen und für die die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt wurden (siehe Urteil vom 10/05/2007, T-47/06, „nasdaq“, Randnr. 54, Rechtsmittel abgewiesen im Urteil in der Rechtssache C-320/07 P; vom 16/04/2008, T-181/05, „CITI“, Randnr. 78; und vom 14/11/2013, C-383/12 P, „Darstellung eines Wolfskopfs“, Randnrn. 42 und 43).

Wenn man jedoch berücksichtigt, dass in solchen Fällen das Thema des Beweises die Wahrscheinlichkeit eines zukünftigen Geschehens ist und dass per definitionem die Argumente des Widersprechenden an sich nicht als Beweis betrachtet werden können, wird es häufig notwendig sein, bestimmte Schlussfolgerungen auf **rechtliche Vermutungen** zu stützen, das heißt auf logische Annahmen oder Rückschlüsse, die aus der Anwendung der Wahrscheinlichkeitsregeln auf die Tatsachen des spezifischen Falles resultieren. Eine solche Annahme wurde vom Gerichtshof erwähnt, als er feststellte, „dass, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind, desto eher eine Beeinträchtigung vorliegen wird“ (siehe Urteil vom 14/09/1999, C -375/97, „General Motors“, Randnr. 30). Ferner geht aus der Rechtsprechung hervor: Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung

der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt (siehe Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnr. 54; vom 18/06/2009, C-487/07, „L'Oréal und andere“, Randnr. 44; und vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnrn. 67-69).

Es handelt sich hier um widerlegbare und nicht um unwiderlegbare Vermutungen. Der Anmelder hat also stets die Möglichkeit, diese Vermutungen durch entsprechende Beweise zu entkräften.

Wenn darüber hinaus die im spezifischen Fall behauptete Art der Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung dergestalt ist, dass sie **bestimmte tatsächliche Bedingungen** voraussetzt (z. B. einzigartiger Charakter der älteren Marke, qualitative Aspekte der Bekanntheit, ein bestimmtes Image usw.) müssen diese Tatsachen auch vom Widersprechenden durch Einreichung angemessener Beweise nachgewiesen werden.

Und schließlich gilt, wie das Gericht in seinem Urteil vom 07/12/2010 in der Rechtssache T-59/08, „NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC“ (Randnrn. 57 und 58) festgestellt hat: Selbst wenn eine Gefahr der Verwechslung der beiden Marken nicht für die Darlegung erforderlich ist, dass die jüngere Marke die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt, gilt es mit dem Nachweis einer derartigen Gefahr auf der Grundlage von Tatsachen als erwiesen, dass eine unlautere Ausnutzung vorliegt oder dass zumindest eine ernste Gefahr besteht, dass eine solche Beeinträchtigung in Zukunft eintritt.

3.4.4.2 Beweismittel

Wenn der Widersprechende eine **potenzielle** Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung behauptet, muss er belegen, dass tatsächlich Voraussetzungen bestehen, welche im Einzelfall eine ernsthafte, nicht hypothetische Gefahr der Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung hervorrufen können. Hierzu sind geeignete Beweise der Art vorzulegen, wie sie im nachfolgenden Abschnitt zum Nachweis der tatsächlichen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung aufgeführt werden.

Die Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung kann auch auf der Grundlage **logischer Ableitungen** festgestellt werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen und für die die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt wurden (siehe Urteil vom 16/12/2010, verbundene Rechtssachen T-345/08 und T-357/08, „BOTOLIST“ Randnr. 82; vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnr. 53; und vom 14/11/2013, C-383/12 P, „Darstellung eines Wolfskopfs“, Randnrn. 42 und 43).

Wenn der Widersprechende eine **tatsächliche** Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung behauptet, kann er alle nach **Artikel 78 UMV** zulässigen Beweismittel verwenden. Zum Beispiel kann er eine tatsächliche Verringerung des Bekanntheitsgrads der Marke durch Meinungsumfragen und andere beweiskräftige Urkundenbeweise nachweisen. Für die Beurteilung und den Beweiswert dieser Beweismittel gelten die weiter oben in den Abschnitten 3.1.4.3 und 3.1.4.4 (Nachweis der Bekanntheit) erwähnten Regeln entsprechend.

3.5 Benutzung ohne rechtfertigenden Grund

Die letzte Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV ist das Fehlen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung des angemeldeten Zeichens.

Stellt sich jedoch heraus, dass keine der drei Beeinträchtigungen vorliegt, so lassen sich die Eintragung und die Benutzung der angemeldeten Marke nicht verhindern, da das Bestehen oder Fehlen rechtfertigender Gründe für die Benutzung der angemeldeten Marke in diesem Fall ohne Bedeutung ist (siehe Urteil vom 22/03/2007, T-215/03, „VIPS“; und vom 07/07/2010, T-124/09, „Carlo Roncato“, Randnr. 51).

Das Bestehen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung der angemeldeten Marke kann vom Anmelder zu seiner **Verteidigung** angeführt werden. Es obliegt daher dem Anmelder, nachzuweisen, dass er einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke hat. Dies ist eine Anwendung des alten Grundsatzes, dass die Beweisführung dem obliegt, der einen Anspruch behauptet (**ei qui affirmat incumbit probatio**) (siehe Entscheidung vom 01/03/2004, R 0145/2003-2 – T CARD OLYMPICS [FIG. MARK] / OLYMPIC, Randnr. 23). Wenn es dem Inhaber der älteren Marke gelungen ist, „entweder das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke […] oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer ernsthaften Gefahr einer künftigen solchen Beeinträchtigung nachzuweisen, obliegt es dem Inhaber der jüngeren Marke, nachzuweisen, dass es für die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund gibt“. Dies geht aus der Rechtsprechung klar hervor (siehe Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnr. 67; und entsprechend Urteil vom 27/11/2008, C-252/07, „Intel“, Randnr. 39).

Wenn die Beweismittel keinerlei Hinweise enthalten, dass der Anmelder einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angefochtenen Marke hat, ist in der Regel **davon auszugehen**, dass ein solcher nicht vorliegt (siehe hierzu das Urteil vom 29/03/2012, T-369/10, „Beatle“, Randnr. 76, und die dort angeführte Rechtsprechung, Rechtsmittel C-294/12 P abgewiesen). Jedoch kann der Anmelder diese Vermutung widerlegen, indem er nachweist, dass er einen legitimen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der Marke hat.

Ein rechtfertigender Grund kann zum Beispiel vorliegen, wenn der Anmelder das Zeichen im relevanten Gebiet für nicht ähnliche Waren verwendet hatte, bevor die Marke des Widersprechenden angemeldet wurde oder Bekanntheit erlangt hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine solche Koexistenz die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der älteren Marke in keiner Weise beeinflusst hat.

Das Gericht legte Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104 (dessen Regelungsgehalt mit dem von Artikel 8 Absatz 5 UMV im Wesentlichen identisch ist) dahin gehend aus, dass sich der Inhaber einer bekannten Marke wegen eines „rechtfertigenden Grundes“ im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann, zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen für eine Ware benutzt, die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung für die identische Ware in gutem Glauben erfolgt (siehe Urteil vom 06/02/2014, C-65/12, „The Bulldog“, Randnr. 60). Das Gericht führt hierzu weitere Faktoren im Einzelnen aus, die bei der Beurteilung eines rechtfertigenden Grundes aufgrund einer früheren Benutzung zu berücksichtigen sind.

Wie aus der nachstehend aufgeführten Rechtsprechung hervorgeht, liegt ein rechtfertigender Grund dann vor, wenn der Anmelder nachweist, dass er vernünftigerweise nicht verpflichtet werden kann, auf die Benutzung der Marke zu verzichten (beispielsweise, weil er das Zeichen in generischer Weise zur Kennzeichnung der Art von Waren und Dienstleistungen benutzt, sei es durch generische Wörter oder Bilder), oder wenn er ein spezifisches Recht auf die Benutzung

der Marke für die Waren und Dienstleistungen geltend machen kann (indem er beispielsweise nachweist, dass die Benutzung des Zeichens durch eine Abgrenzungsvereinbarung geregelt und erlaubt ist).

Ein rechtfertigender Grund kann nicht allein dadurch nachgewiesen werden, dass a) das Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, für die es benutzt wird, besonders gut geeignet ist, b) der Anmelder das Zeichen für diese oder ähnliche Produkte bereits innerhalb und/oder außerhalb des maßgeblichen Gebiets der Europäischen Union verwendet hat und c) der Anmelder sein Recht aus einer Anmeldung ableitet, der gegenüber die Anmeldung der Marke des Widersprechenden Vorrang genießt (siehe u. a. Entscheidung vom 23/11/2011, R 0240/2004-2 – WATERFORD [fig.]; und vom 15/06/2009, R 1142/2005-2 – MARIE CLAIRE [fig.]). Die bloße Benutzung des Zeichens reicht nicht aus, sondern die Rechtfertigung dafür muss durch einen plausiblen Grund nachgewiesen werden.

Beispiele für die Rechtsprechung und Entscheidungen in Bezug auf den rechtfertigenden Grund

Rechtfertigender Grund zuerkannt

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
Entscheidung vom 02/06/2010, R 1000/2009-1 – FLEX (Bildmarke), Randnr. 72	Die Beschwerdekammer bestätigte, dass der Anmelder den Ausdruck „FLEX“ aus einem rechtfertigenden Grund im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV in die angemeldete Marke eingefügt hatte, denn auf diesen Ausdruck bestünden keinerlei ausschließliche Rechte und er stelle in vielen Sprachen der Union eine passende Abkürzung dar, mit der zum Ausdruck gebracht wird, dass Betten und Matratzen verstellbar sind.
Entscheidung vom 26/02/2008, R 320/2007-2 – GULLON MINI O2/GALLETA (3D)	Die Beschwerdekammer entschied, dass der Anmelder einen rechtfertigenden Grund hatte, seine Produktserie von Sandwichkeksen durch die angemeldete dreidimensionale Marke zu kennzeichnen, nämlich um den Verbrauchern im Einklang mit der einschlägigen spanischen Gesetzgebung anzuzeigen, um welche Art von Keksen es sich handelt.
Entscheidung vom 30/07/2007, R 1244/2006-1 – „M FRATELLI MARTINI (Bildmarke)“	Die Beschwerdekammer bestätigte, dass der Anmelder zwei rechtfertigende Gründe hatte, den Namen MARTINI in der angemeldeten Marke zu verwenden: (1) „MARTINI“ ist der Familienname des Gründers seines Unternehmens und (2) das Bestehen einer Abgrenzungsvereinbarung aus dem Jahr 1990.
Entscheidung vom 20/04/2007, R 0710/2006-2 – CAL SPAS	Die Beschwerdekammer bestätigte, dass der Anmelder über einen rechtfertigenden Grund verfügte, den Ausdruck „SPAS“ zu verwenden, da er einem allgemeinen Verwendungsfall des Begriffs „spa“ entspricht, den das Gericht erster Instanz in seinem Urteil in der Rechtssache T-93/06, „MINERAL SPA“, aufgeführt hat.
Entscheidung vom 23/01/2009, R 0237/2008-1 und R 0263/2008-1 – CARLO RONCATO	Die Geschäftsangelegenheiten der Familie Roncato, aus denen hervorging, dass beide Parteien über das Recht zur Benutzung des Namens „RONCATO" als Marke für Koffer und Gepäcktaschen verfügten, gelten als „rechtfertigender Grund“ für die Benutzung von „Roncato“ in der angefochtenen Marke.
Entscheidung vom 25/08/2011, Widerspruchsentscheidung B 1 708 398, „Posten AB/Ceská pošta s.p.“	Dem Anmelder wurde ein berechtigender Grund für die Benutzung eines Posthorns als Bildelement zuerkannt, da ein solches Horn seit Langem als allgemein gebräuchliches und historisches Symbol für Postdienstleistungen verwendet wird (aus den vorgelegten Markeneintragungen und Beweismitteln aus dem Internet ging hervor, dass 29 europäische Länder das Posthorn als Symbol für ihre Postdienstleistungen verwenden).

Kein rechtfertigender Grund zuerkannt

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
Urteil vom 06/07/2012, T-60/10, „ROYAL SHAKESPEARE“, Randnrn. 65 bis 69	Das Gericht befand, dass ein rechtfertigender Grund nicht durch die bloße Benutzung nachgewiesen werden kann, sondern dass diese Benutzung begründet werden muss. Im vorliegenden Fall hatte der Anmelder lediglich erklärt, er habe nachgewiesen, wie und für welches Produkt die Marke in der Vergangenheit benutzt worden ist, ließ aber selbst unter Annahme, dass dieser Aspekt maßgeblich wäre, jegliche weitere Bemerkungen oder Erläuterungen vermissen. Aus diesem Grund befand das Gericht, dass der Anmelder keinen rechtfertigenden Grund für eine solche Benutzung nachgewiesen hatte.
Urteil vom 25/03/2009, T-21/07, „L'Oréal SA“, Randnr. 43	Das Gericht befand, dass kein rechtfertigender Grund vorlag, da nicht nachgewiesen worden war, dass das Wort „spa“ für die Vermarktung von Kosmetikprodukten so unverzichtbar geworden war, dass dem Anmelder vernünftigerweise nicht zugemutet werden konnte, auf die Benutzung der angemeldeten Marke zu verzichten. Das Argument, dass „spa“ im beschreibenden und allgemeinen Sinne für Kosmetikprodukte gebräuchlich sei, wurde zurückgewiesen, da sich diese Eigenschaft nicht auf Kosmetikprodukte, sondern nur auf einen ihrer Verwendungszwecke oder -orte bezieht.
Urteil vom 16/04/2008, T-181/05, „CITI“, Randnr. 85	Das Gericht befand, dass die Benutzung der Marke CITI in nur einem EU-Mitgliedstaat (Spanien) keine gültige Rechtfertigung darstellen konnte, „da zum einen der räumliche Schutzbereich der spanischen Marke nicht mit dem der Anmeldemarke übereinstimmt und zum anderen die Gültigkeit der Eintragung der spanischen Marke vor den nationalen Gerichten angefochten ist.“ In diesem Zusammenhang wurde es für unbeachtlich befunden, dass die Streithelferin den Domain-Namen „citi.es“ besitzt.
Urteil vom 10/05/2007, T-47/06, „NASDAQ“, Randnr. 63 (bestätigt durch den Gerichtshof in der Rechtssache C-327/07 P)	Das Gericht befand, dass das einzige Argument, das gegenüber der Beschwerdekammer zugunsten eines rechtfertigenden Grundes geltend gemacht wurde (dass das Wort „nasdaq“ gewählt worden sei, weil es eine Abkürzung für „Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità“ sei), nicht überzeugend war, und wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Präpositionen normalerweise nicht in Akronyme eingehen.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
Entscheidung vom 23/11/ 2010, R 0240/2004-2 – WATERFORD (Bildmarke)	Im Gegensatz zur Argumentation des Anmelders, der einen rechtfertigenden Grund daraus ableitete, dass der Ausdruck „WATERFORD“ in Namen und Handelsmarken sehr häufig vorkomme, war die Beschwerdekammer der Auffassung, dass der Anmelder keine Beweise dafür beigebracht hatte, dass Marken mit der Bezeichnung „WATERFORD“ nebeneinander auf dem Markt existierten, und auch keine Beweise vorgelegt hatte, aus denen der Schluss zu ziehen wäre, dass das maßgebliche Publikum (im Vereinigten Königreich) Waterford als gängige geografische Bezeichnung auffasst. Derartige Argumente spielen eine gewisse Rolle für die Bewertung der Einzigartigkeit eines Zeichens, um wie gefordert nachzuweisen, dass das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen den strittigen Zeichen herstellt; doch sie stellen, wie die Beschwerdekammer feststellte, auch bei erfolgtem Nachweis der Einzigartigkeit keinen rechtfertigenden Grund dar. Wie die Beschwerdekammer weiterhin feststellte, kann ein rechtfertigender Grund nicht allein dadurch nachgewiesen werden, dass a) das Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, für die es benutzt wird, besonders gut geeignet ist, b) der Anmelder das Zeichen für diese oder ähnliche Produkte bereits innerhalb und/oder außerhalb des maßgeblichen Gebiets der Europäischen Union verwendet hat oder c) der Anmelder sein Recht aus einer Anmeldung ableitet, der gegenüber die Anmeldung der Marke des Widersprechenden Vorrang genießt.
Entscheidung vom 06/10/2006, R 0428/2005-2 – TISSOT	Die Beschwerdekammer befand, dass die (durch keine Beweise gestützte) Behauptung des Anmelders, wonach das Zeichen „TISSOT“ aus dem Namen eines Handelsunternehmens abgeleitet sei, das seit den frühen 1970er Jahren mit dem Unternehmen des Anmelders verbunden sei, selbst dann, wenn sie bewiesen werden könnte, an sich keinen rechtfertigenden Grund im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV darstellen würde. Personen, deren Familienname zufällig mit einem berühmten Markennamen übereinstimmt, haben keinen Anspruch darauf, diesen Namen gewerblich so zu benutzen, dass die Bekanntheit, die der Markeninhaber geschaffen hat, in unlauterer Weise ausgenutzt würde.
Entscheidung vom 18/08/2005, R 1062/200-4 – GRAMMY	Der Anmelder machte geltend, dass „GRAMMY“ eine weltweit leicht zu verstehende und wohlklingende Abkürzung seines Familiennamens (Grammatikopoulos) sei. Nach Ansicht der Beschwerdekammer genügte dieses Argument nicht zum Nachweis eines rechtfertigenden Grundes, der die Anwendung von Artikel 8 Absatz 5 UMV verhindern würde.

Rechtssache Nr.	Anmerkungen
Entscheidung vom 15/06/2009, R 1142/2005-2 – MARIE CLAIRE (Bildmarke)	Ein rechtfertigender Grund gemäß Artikel 8 Absatz 5 UMV liegt dann vor, wenn ungeachtet der Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der Kennzeichnungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke die Eintragung und Benutzung der angemeldeten Marke für die von ihr erfassten Waren gerechtfertigt sein kann, wenn dem Anmelder vernünftigerweise nicht zugemutet werden kann, auf die Benutzung der angefochtenen Marke zu verzichten, oder wenn der Anmelder über ein spezifisches Recht auf die Benutzung der Marke für besagte Waren verfügt, das gegenüber der älteren Marke, auf die sich das Widerspruchsverfahren bezieht, vorrangig ist. Insbesondere kann ein rechtfertigender Grund nicht allein dadurch nachgewiesen werden, dass a) das Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, für die es benutzt wird, besonders gut geeignet ist, b) der Anmelder das Zeichen für diese oder ähnliche Produkte bereits innerhalb und/oder außerhalb des maßgeblichen Gebiets der Union verwendet hat oder c) der Anmelder sein Recht aus einer Marke ableitet, deren Anmeldedatum vor demjenigen der Marke des Widersprechenden liegt (siehe Entscheidung vom 25/04/2001, R 283/1999-3 – HOLLYWOOD/HOLLYWOOD). Im Hinblick auf die Duldung vonseiten des Inhabers der älteren Marke stellte die Beschwerdekammer fest, dass sich diese lediglich auf Zeitschriften beziehe und nicht auf Waren, die seinem Marktsektor näher liegen (d. h. Textilien). Sie stellte fest, dass aus der nationalen Rechtsprechung hervorging, dass zwar jede Partei innerhalb ihres Geschäftsfelds Schutz genieße, die Ausweitung dieses Schutzes jedoch abzulehnen sei, sobald er sich Bereichen nähere, die der Geschäftstätigkeit der anderen Partei näher liegen, sodass deren Rechte verletzt werden könnten. In Anbetracht dieser Faktoren stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Koexistenz keinen rechtfertigenden Grund für die Eintragung einer UM darstellte.
Urteil vom 26/09/2012, T-301/09, „CITIGATE“, Randnrn. 116, 125 und 126.	Im Hinblick auf das Vorbringen des Anmelders, dass er über einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke (CITIGATE) verfüge, da er im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, auf welche sich die Anmeldung erstrecke, bereits verschiedene Marken mit dem Namen oder dem Namensbestandteil „CITIGATE“ verwendet habe, traf das Gericht folgende Feststellung: Aus den vom Anmelder vorgelegten Dokumenten geht lediglich hervor, dass es verschiedene Unternehmen gibt, deren Name das Wort CITIGATE enthält, und dass auch eine Reihe Domainnamen dasselbe Wort enthalten. Dies stellt keinen hinreichenden Beweis für einen rechtfertigenden Grund dar, da die tatsächliche Benutzung der Marke CITIGATE damit nicht nachgewiesen ist. Im Hinblick auf das Vorbringen des Anmelders, dass ein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke vorliege, da die Streithelfer die Benutzung von CITIGATE für die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen geduldet hätten, erklärte es das Gericht für nicht ausgeschlossen, dass die Wahrscheinlichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen zwei Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV in bestimmten Fällen durch die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt verringert werden könnte. Im vorliegenden Fall wurde die Koexistenz als nicht bewiesen erachtet.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 6

BENUTZUNGSNACHWEIS

Inhalt

1 Allgemeine Überlegungen 5

1.1 Funktion des Benutzungsnachweises 5

1.2 Rechtlicher Rahmen 5

1.2.1 UMV und UMDV 5

1.2.1.1 Artikel 15 UMV – Benutzungspflicht 5
1.2.1.2 Artikel 42 UMV – Konsequenzen der Nichtbenutzung 6
1.2.1.3 Regel 22 UMDV – Verfahrensregeln, Beweismittel und Sprache 7

1.2.2 Markenrechtsrichtlinie und nationales Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie 8

2 Materielles Recht 8

2.1 Ernsthafte Benutzung: die Grundsätze des Gerichtshofs 8

2.2 Ernsthafte Benutzung: vom Amt angewendetes Beweismaß 9

2.3 Art der Benutzung: Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr . 11

2.3.1 Der Begriff der „Art der Benutzung“ 11

2.3.2 Benutzung als Marke 11

2.3.3 Öffentliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr 14

2.3.3.1 Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung 14
2.3.3.2 Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit 15

2.3.4 Benutzung für Waren oder Dienstleistungen 15

2.3.4.1 Benutzung für Waren 15
2.3.4.2 Benutzung für Dienstleistungen 16
2.3.4.3 Benutzung in der Werbung 17
2.3.4.4 Benutzung im Internet 19

2.4 Ort der Benutzung 20

2.4.1 Benutzung im „heimischen“ Markt 20

2.4.2 Unionsmarken: Benutzung in der Europäischen Union 21

2.4.3 Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat 22

2.4.4 Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr 22

2.5 Dauer der Benutzung 23

2.5.1 Am oder nach dem 23/03/2016 eingereichte Widersprüche 23

2.5.2 Vor dem 23/03/2016 eingereichte Widersprüche 24

2.6 Umfang der Benutzung 24

2.6.1 Kriterien 24

2.6.2 Beispiele nicht ausreichender Benutzung 26

2.6.3 Beispiele ausreichender Benutzung 28

2.7 Benutzung der Marke in einer anderen als der eingetragenen Form 29

2.7.1 Einleitung 29

2.7.2 Kriterien des Gerichts 30

2.7.3 Praxis des Amtes 31

2.7.3.1 Hinzufügungen 31
2.7.3.2 Weglassungen 39
2.7.3.3 Sonstige Änderungen 43

2.8 Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist 49

2.8.1 Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen 50

2.8.2 Relevanz der Klassifikation 52
2.8.3 Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“ 52
2.8.4 Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen 53
2.8.4.1 Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen 53
2.8.4.2 Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen 55
2.8.4.3 Beispiele 55
2.8.5 Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile und den Kundendienst der eingetragenen Waren 58
2.9 Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung 59
2.9.1 Benutzung durch den Inhaber 59
2.9.2 Benutzung durch befugte Dritte 59
2.9.3 Benutzung von Kollektivmarken 60
2.10 Benutzung im Rechtssinne 60
2.11 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung 61
2.11.1 Geschäftliche Risiken 61
2.11.2 Eingriffe vom Staat oder von Gerichten 62
2.11.3 Defensiv-Eintragungen 63
2.11.4 Höhere Gewalt 64
2.11.5 Folgen aus dem Nachweis berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung 64
3 Verfahren 64
3.1 Zulässigkeit des Verlangens eines Benutzungsnachweises 64
3.1.1 Zeitpunkt des Verlangens 65
3.1.2 Ältere Marke, die mindestens fünf Jahre eingetragen ist 65
3.1.2.1 Ältere Unionsmarken 65
3.1.2.2 Ältere nationale Marken 66
3.1.2.3 Ältere internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist 66
3.1.2.4 Ältere internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist 68
3.1.2.5 Zusammenfassung der Berechnung der Schonfrist 69
3.1.3 Das Verlangen muss ausdrücklich, eindeutig und unbedingt sein 69
3.1.4 Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen 70
3.1.5 Reaktion auf unwirksame Verlangen 70
3.2 Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt 71
3.3 Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises 72
3.3.1 Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises 72
3.3.2 Beweismittel 73
3.3.2.1 Grundsätze 73
3.3.2.2 Bezugnahmen 75
3.3.2.3 Erklärungen 75
3.4 Reaktion des Anmelders 78
3.4.1 Weiterleitung der Nachweise 78
3.4.2 Keine oder keine relevanten Nachweise vorgelegt 78

3.4.3 Keine Reaktion des Anmelders 79
3.4.4 Förmliche Rücknahme des Verlangens 79
3.5 Weitere Reaktionen des Widersprechenden 79
3.6 Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise 79
3.7 Entscheidung 80
3.7.1 Zuständigkeit des Amtes 80
3.7.2 Erfordernis einer Würdigung des Benutzungsnachweises 81
3.7.3 Gesamtwürdigung der vorgelegten Beweismittel 81
3.7.4 Beispiele 82
3.7.4.1 Ernsthafte Benutzung akzeptiert 82
3.7.4.2 Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert 84

Anhang 86

Fünfjahreszeitraum für die Würdigung der Benutzung nationaler Marken 86

1 Allgemeine Überlegungen

1.1 Funktion des Benutzungsnachweises

Das Unionsmarkenrecht sieht eine „Pflicht“ des Inhabers einer eingetragenen Marke vor, die Marke ernsthaft zu benutzen. Diese Benutzungspflicht entsteht nicht sofort mit der Eintragung der älteren Marke. Vielmehr steht dem Inhaber einer eingetragenen Marke eine sogenannte „Schonfrist“ von fünf Jahren zu, während der die Benutzung der Marke nicht nachgewiesen werden muss, um sie – auch in Widerspruchsverfahren vor dem Amt – zu beanspruchen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Inhaber aufgefordert werden, die Benutzung der älteren Marke für die betreffenden Waren und Dienstleistungen nachzuweisen. Bis zum Ablauf dieser Frist ist die Marke aufgrund der rein formalen Eintragung vollumfänglich geschützt.

Der Grund, aus dem von älteren Marken der Nachweis einer ernsthaften Benutzung verlangt werden kann, liegt in einer Begrenzung der Gesamtzahl der eingetragenen und geschützten Marken und damit der Anzahl der zwischen ihnen möglichen Konflikte. Diese Auslegung wird durch den achten Erwägungsgrund der Richtlinie 89/104/EWG gestützt, in der auf dieses Ziel ausdrücklich Bezug genommen wird (Urteil vom 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 38).

Bezüglich des Erfordernisses, in Widerspruchsverfahren vor dem Amt die Benutzung nachzuweisen, ist zu bedenken, dass Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens noch darauf abheben, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten (Urteile vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; und vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).

Das Amt untersucht nicht von Amts wegen, ob die ältere Marke benutzt worden ist. Dies wird vielmehr nur geprüft, wenn der Anmelder der Unionsmarke den Benutzungsnachweis verlangt. Ein solches Verlangen, sofern es ordnungsgemäß gestellt wird, setzt die verfahrensmäßigen und materiellrechtlichen Konsequenzen in Gang, die in der UMV und der UMDV vorgesehen sind.

1.2 Rechtlicher Rahmen

Der rechtliche Rahmen besteht aus Bestimmungen der UMV, der UMDV und der Markenrechtsrichtlinie in der Form, in der sie im nationalen Recht der Mitgliedstaaten umgesetzt ist.

1.2.1 UMV und UMDV

1.2.1.1 Artikel 15 UMV – Benutzungspflicht

Artikel 15 UMV enthält die grundlegende Pflicht für die Benutzung der Gemeinschaftsmarke. Artikel 15 Absatz 1 UMV lautet:

> „Hat der Inhaber die Unionsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb von fünf Jahren, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Union benutzt, oder hat er eine solche

> Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Unionsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen."

Gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstaben a und b UMV gelten die Benutzung der Unionsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist, sowie das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Union ausschließlich für den Export ebenfalls als Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 UMV.

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 UMV gilt die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber.

1.2.1.2 Artikel 42 UMV – Konsequenzen der Nichtbenutzung

Die Konsequenzen einer Nichtbenutzung in Widerspruchsverfahren sind in Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV geregelt. Artikel 42 Absatz 2 UMV lautet:

> „Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Unionsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Anmeldung der Unionsmarke die ältere Unionsmarke in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Unionsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Unionsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen."

Der Wortlaut ist das Ergebnis der Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (im Folgenden „Änderungsverordnung"), die am 23/03/2016 in Kraft getreten ist. Zuvor wurde die Fünfjahresfrist ab dem Datum der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung zurückgerechnet. Für Widersprüche, die vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung eingereicht wurden, wird der entsprechende Zeitraum weiterhin ab dem Datum der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung berechnet.

Artikel 42 Absatz 3 UMV lautet:

> „Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Union die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist."

Eine ausdrückliche Vorschrift, dass die in Artikel 15 Absätze 1 und 2 UMV genannten Benutzungsformen auch als Benutzung älterer nationaler Marken anzusehen sind, fehlt

in der UMV. Jedoch ist der Begriff der Benutzungspflicht durch Artikel 10 Absätze 2 und 3 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken („Richtlinie“) harmonisiert. Somit ist dieselbe materiellrechtliche Bestimmung wie Artikel 15 Absätze 1 und 2 UMV auf die Benutzung älterer nationaler Marken anzuwenden, mit dem einzigen Unterschied, dass diese Benutzung in dem Mitgliedstaat zu erfolgen hat, in dem die nationale Marke eingetragen ist.

Aus dem Wortlaut von Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV geht außerdem hervor, dass ein Benutzungsnachweis nur verlangt werden kann, wenn das ältere Recht eine **Unionsmarke** oder eine **andere Marke** mit Wirkung in der EU oder einem EU-Mitgliedstaat ist, wie in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a UMV definiert. Da gemäß **Artikel 8 Absatz 4 UMV** eingelegte Widersprüche sich weder auf Gemeinschaftsmarken noch auf andere Marken stützen dürfen, die in Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a UMV erwähnt werden, ist der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke nicht berechtigt, für ältere Rechte einen Benutzungsnachweis zu verlangen, auf die sich gemäß dieser Vorschrift eingelegte Widersprüche stützen. Artikel 8 Absatz 4 UMV verlangt vom Widersprechenden allerdings, für die betreffenden älteren Rechte die Benutzung im geschäftlichen Verkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung nachzuweisen.

Bezüglich **Artikel 8 Absatz 3 UMV** ist es Praxis des Amtes, Anträgen auf Benutzungsnachweis des älteren Rechts nicht nachzukommen. Grund hierfür ist, dass solche älteren Rechte **sowohl** Marken mit Wirkung in der EU bzw. den EU-Mitgliedstaaten (Unionsmarken, nationale Marken, internationale Registrierungen) **als auch** nationale Nicht-EU-Marken umfassen und gemäß der UMV für letztere keine Benutzungsnachweise verlangt werden dürfen. Es wäre diskriminierend, für die Marken einiger, aber nicht aller Länder Benutzungsnachweise zu fordern. Entsprechend gilt zwar auch im Hinblick auf den spezifischen Schutz gemäß Artikel 8 Absatz 3 UMV, dass die Benutzung bzw. Nichtbenutzung der älteren Rechte sich auf die Argumente zur Begründung der Unionsmarkenanmeldung auswirken kann, dass aber der Widersprechende nicht gezwungen werden kann, für ältere Rechte, auf die er sich stützt, einen Benutzungsnachweis gemäß Artikel 42 Absatz 3 UMV zu erbringen.

1.2.1.3 Regel 22 UMDV – Verfahrensregeln, Beweismittel und Sprache

In Regel 22 Absatz 2 UMDV ist Folgendes festgelegt: Hat der Widersprechende gemäß Artikel 42 Absatz 2 oder 3 UMV den Nachweis der Benutzung zu erbringen oder den Nachweis, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, so fordert das Amt ihn auf, die erforderlichen Beweismittel innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen. Legt der Widersprechende diese Beweismittel nicht fristgemäß vor, so weist das Amt den Widerspruch zurück.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV dienen Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, sowie diesbezügliche Beweismittel gemäß Absatz 4 zum Nachweis der Benutzung.

Gemäß Regel 22 Absatz 4 UMDV sind die Beweismittel in Form schriftlicher Dokumente einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV genannten schriftlichen Erklärungen.

Gemäß Regel 22 Absatz 5 UMDV setzt die Aufforderung zum Nachweis der Benutzung nicht voraus, dass gleichzeitig zur Begründung des Widerspruchs Stellung genommen wird. Derartige Stellungnahmen können zusammen mit den Erwiderungen auf den Benutzungsnachweis vorgelegt werden.

Regel 22 Absatz 6 UMDV sieht Folgendes vor: Werden die nach Maßgabe der Absätze 1, 2 und 3 erforderlichen Beweismittel nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so kann das Amt den Widersprechenden auffordern, eine Übersetzung der Beweismittel in diese Sprache innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen.

1.2.2 Markenrechtsrichtlinie und nationales Recht zur Umsetzung dieser Richtlinie

Artikel 10 der Richtlinie enthält Bestimmungen, die mit Artikel 15 UMV identisch sind, wobei an die Stelle der „Benutzung in der Gemeinschaft“ die „Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat“ tritt.

2 Materielles Recht

2.1 Ernsthafte Benutzung: die Grundsätze des Gerichtshofs

Weder die UMV noch die UMDV definieren den Begriff der „ernsthaften Benutzung“. Der Gerichtshof hat allerdings zur Auslegung dieses Begriffs mehrere wichtige Grundsätze aufgestellt.

„Minimax“ 2003 (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145): In diesem Urteil formulierte der Gerichtshof folgende Grundsätze:

- Ernsthafte Benutzung ist eine **tatsächliche** Benutzung der Marke (Randnr. 35).

- Unter ernsthafter Benutzung ist somit eine Benutzung zu verstehen, die **nicht symbolisch allein** zum Zweck der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte erfolgt (Randnr. 36).

- Die ernsthafte Benutzung muss der **Hauptfunktion** der Marke entsprechen, d. h. dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität einer Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden (Randnr. 36).

- Eine ernsthafte Benutzung der Marke setzt voraus, dass diese **auf dem Markt** der durch sie geschützten Waren oder Dienstleistungen benutzt wird und nicht nur innerhalb des betreffenden Unternehmens (Randnr. 37).

- Die ernsthafte Benutzung muss sich auf **Waren oder Dienstleistungen** beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (Randnr. 37).

- Bei der Prüfung der Frage, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke **tatsächlich** geschäftlich verwertet wird, insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um **Marktanteile** für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen **zu behalten oder zu gewinnen** (Randnr. 38).

- Die Prüfung der Umstände des Einzelfalls kann es somit rechtfertigen, dass insbesondere die **Art** der betreffenden Ware oder Dienstleistung, die **Merkmale des** jeweiligen **Marktes** sowie der Umfang und die **Häufigkeit** der Benutzung der Marke berücksichtigt werden (Randnr. 39).

- So braucht die Benutzung der Marke **nicht immer umfangreich** zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (Randnr. 39).

„La Mer“ 2004 (Beschluss vom 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50): Hier entwickelte der Gerichtshof die „Minimax“-Kriterien folgendermaßen weiter:

- Die Frage, ob eine Benutzung mengenmäßig hinreichend ist, um Marktanteile für die genannten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, hängt von mehreren Faktoren und von einer Einzelfallbeurteilung ab. Die **Eigenschaft** der Waren und Dienstleistungen, die **Häufigkeit oder die Regelmäßigkeit** der Markenbenutzung, die Frage, ob die Marke benutzt wird, um **alle** identischen Waren und Dienstleistungen des Inhaberunternehmens oder nur manche von diesen zu vermarkten, oder auch die Beweise über die Benutzung der Marke, die der Inhaber vorlegen kann, gehören zu den in Betracht zu ziehenden Faktoren (Randnr. 22).

- Die Benutzung der Marke durch einen einzigen Kunden, der die Waren, für die sie eingetragen ist, **importiert**, kann als Beweis dafür ausreichen, dass diese Benutzung ernsthaft ist, wenn der Einfuhrvorgang für den Markeninhaber wirklich geschäftlich gerechtfertigt ist (Randnr. 24).

- Eine ***De-minimis*-Regel** kann nicht aufgestellt werden (Randnr. 25).

2.2 Ernsthafte Benutzung: vom Amt angewendetes Beweismaß

Artikel 42 UMV verlangt den **Nachweis** der ernsthaften Benutzung der älteren Marke. Die ernsthafte Benutzung einer Marke lässt sich jedoch nicht mit Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern sie muss auf konkreten **und objektiven** Umständen beruhen, die eine tatsächliche und ausreichende Benutzung der Marke auf dem betreffenden Markt belegen (Urteil vom 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).

Das Amt kann außerdem nicht von Amts wegen die ernsthafte Benutzung älterer Marken feststellen. Selbst Inhaber vorgeblich notorisch bekannter Marken müssen als Nachweis ernsthafter Benutzung der älteren Marke(n) Beweismittel vorlegen.

Das Amt verlangt jedoch für den Nachweis der ernsthaften Benutzung kein übermäßig hohes Beweismaß. Nach Auffassung des Gerichts ist es nicht möglich, von vornherein und abstrakt zu bestimmen, **ab welcher mengenmäßigen Grenze** eine Benutzung als ernsthaft oder nicht anzusehen ist, und kann es folglich keine *De-minimis*-Regel geben, mit der von vornherein festgelegt werden kann, welches Maß an Benutzung erforderlich ist, damit diese als „ernsthaft" gilt. Es muss also ein Mindestmaß an Benutzung nachgewiesen werden, doch hängt das genaue Mindestmaß von den Umständen des Einzelfalls ab. Es gilt die allgemeine Regel, dass **selbst eine *geringfügige* Benutzung der Marke** je nach den betreffenden Waren und Dienstleistungen zu einem nachvollziehbaren Handelszweck und **dem relevanten Markt als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen könnte** (Urteile vom 23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 und die dort zitierte Rechtsprechung; und vom 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Mit anderen Worten: Belegt der Benutzungsnachweis, dass der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, in dem maßgeblichen Markt eine wirtschaftliche Position einzunehmen oder zu erhalten, und die Marke nicht nur in der Absicht benutzt hat, die Rechte aus der Marke zu schützen (symbolische Benutzung), ist er ausreichend. So können also relativ wenige Verkäufe für den Schluss ausreichen, dass die Benutzung nicht nur symbolisch ist, insbesondere bei teuren Waren (siehe Entscheidung vom 04/09/2007, R 0035/2007-2, DINKY, § 22). Obwohl unter bestimmten Umständen auch schon ein sehr geringes Maß an Benutzung ausreichen kann, sollten die Inhaber doch umfangreiche Benutzungsnachweise einreichen.

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV dienen Angaben über ***Ort*, *Zeit*, *Umfang* und *Art* der *Benutzung*** der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zum Nachweis der Benutzung.

Diese Anforderungen an den Benutzungsnachweis sind ***kumulativ*** (Urteil vom 05/10/2012, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43). Das bedeutet, dass der Widersprechende jede dieser erforderlichen Angaben nicht nur vortragen, sondern auch nachweisen muss. Die Frage, ob Angaben und Nachweise bezüglich Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung ausreichend sind, ist jedoch mit Blick auf die *Gesamtheit* der vorgelegten Beweismittel zu klären. Eine getrennte Bewertung der einzelnen relevanten Faktoren jeweils für sich ist nicht angebracht (Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Das Amt muss also eine ***Gesamtwürdigung*** der vorgelegten Nachweise vornehmen. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und müssen alle eingereichten Unterlagen *im Zusammenhang* beurteilt werden. Einzelne Beweismittel können für sich genommen unzureichend sein, um die Benutzung einer älteren Marke nachzuweisen, jedoch in Kombination mit anderen Unterlagen oder Angaben durchaus einen Beitrag zum Nachweis der Benutzung leisten.

Angaben und Nachweise können ***indirekt oder von indizieller Bedeutung*** sein, wie beispielsweise Belege über den Marktanteil im betreffenden Markt, die Einfuhr der betreffenden Waren, die Lieferung notwendiger Rohmaterialien oder Verpackungen an den Inhaber der Marke oder das Verfallsdatum der betreffenden Waren. Derartige indirekte Nachweise können bei der Gesamtwürdigung der vorgelegten Nachweise eine entscheidende Rolle spielen. Ihr Beweiswert muss sorgfältig geprüft werden. So heißt es beispielsweise im Urteil vom 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 ff., dass Kataloge an sich schon unter bestimmten Umständen als schlüssiger Beweis für ein ausreichendes Maß an Benutzung gelten können.

Bei der Beurteilung des Beweiswerts der vorgelegten Nachweise ist es notwendig, ***die spezifische Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen*** zu berücksichtigen. Beispielsweise kann es im betreffenden Marktbereich üblich sein, dass bestimmte Waren und Dienstleistungen selbst keine Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung erkennen lassen. In diesen Fällen ist es offenkundig unangemessen, solche Benutzungsnachweise außer Acht zu lassen, wenn diesbezügliche Hinweise dem übrigen übermittelten Beweismaterial zu entnehmen sind.

Sämtliche eingereichten Schriftstücke sind sorgfältig darauf zu prüfen, ob sie die Benutzung während der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag[1] der Unionsmarkenanmeldung (siehe hierzu weiter unten Abschnitt 2.5) oder die Benutzung in dem maßgeblichen Gebiet (siehe weiter unten Abschnitt 2.4) tatsächlich belegen. Insbesondere müssen die in Aufträgen, Rechnungen und Katalogen genannten Daten und Orte der Benutzung sorgfältig geprüft werden.

Eingereichtes Beweismaterial ***ohne Angabe des Datums seiner Benutzung*** kann im Rahmen einer Gesamtwürdigung noch immer von Bedeutung sein und **in Verbindung mit anderen Beweismitteln** berücksichtigt werden, die eine Datumsangabe tragen (Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn es in einem bestimmten Marktbereich üblich ist, dass die Waren und Dienstleistungen selbst keine zeitlichen Angaben aufweisen (Entscheidung vom 05/09/2001, R 0608/2000-4, Palazzo, § 16, in der festgestellt wird, dass Eisspeisen selten mit Datum versehen sind).

Zur Umsetzung der vorstehend aufgeführten allgemeinen Grundsätze in der Praxis siehe die Beispiele weiter unten in Abschnitt 3.7.4.

2.3 Art der Benutzung: Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr

2.3.1 Der Begriff der „Art der Benutzung“

Die erforderliche „Art der Benutzung“ des Zeichens ist:

- seine Benutzung als Marke im geschäftlichen Verkehr;
- die Benutzung der Marke in der eingetragenen Form oder einer gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a UMV zulässigen abgewandelten Form (siehe weiter unten Abschnitt 2.7) und
- die Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist (siehe weiter unten Abschnitt 2.8).

2.3.2 Benutzung als Marke

Artikel 15 und Artikel 42 Absatz 2 UMV verlangen den Nachweis der ernsthaften Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist und

[1] Zum Datum der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung im Fall von Widersprüchen, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, siehe Abschnitt 2.5.2.

auf die sich der Widersprechende zur Begründung seines Widerspruchs beruft. Somit hat der Widersprechende die Benutzung der Marke als Marke im Markt nachzuweisen.

Da eine Marke unter anderem die Funktion hat, die Verbindung zwischen den von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen und der für deren Vermarktung zuständigen Person oder Firma herzustellen, muss der Benutzungsnachweis eine **eindeutige Verbindung zwischen der Benutzung der Marke und den betreffenden Waren und Dienstleistungen** schaffen. Wie in Regel 22 Absatz 4 UMDV eindeutig festgelegt ist, muss die Marke nicht auf der Ware selbst angebracht sein (Urteil vom 12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Eine Wiedergabe der Marke auf der Verpackung, auf Katalogen, Werbematerial oder Rechnungen, die sich auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen beziehen, sind ein direkter Nachweis dafür, dass die Marke ernsthaft benutzt wurde (siehe hierzu auch nachstehenden Abschnitt 2.3.3.2).

Ernsthafte Benutzung bedeutet, dass die Marke *als Marke* benutzt wird

- nicht für rein illustrative Zwecke oder für Waren und Dienstleistungen, die allein Werbezwecken dienen;

- entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Die im Folgenden als Beispiel dargestellten Elemente sind daher nicht geeignet, eine ernsthafte Benutzung der Marke zu stützen:

1) Benutzung als **Gewährleistungsmarke.** Gewährleistungsmarken können in einigen Ländern bei Einhaltung bestimmter Standards eingetragen werden. Der Inhaber einer Gewährleistungsmarke ist nicht der berechtigte Benutzer, Hersteller oder Anbieter der zertifizierten Waren oder Dienstleistungen, sondern der Zertifizierer, der die rechtmäßige Kontrolle über die Benutzung der Gewährleistungsmarke ausübt. Gewährleistungsmarken können zusammen mit der Einzelmarke des Herstellers der zertifizierten Waren oder des Anbieters der zertifizierten Dienstleistungen benutzt werden. Die Hauptfunktion der Gewährleistungsmarke unterscheidet sich von der Hauptfunktion einer Einzelmarke: Während Letztere vor allem dazu dient, den Ursprung der Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen, soll Erstere gewährleisten, dass die Waren oder Dienstleistungen bestimmte festgelegte Standards einhalten und bestimmte charakteristische Merkmale aufweisen. Somit dient die Benutzung als Gewährleistungsmarke nicht als Benutzung als Einzelmarke, welche nicht der Benutzung gemäß Artikel 42 Absatz 2 und 3 UMV entspricht (Entscheidung vom 16/08/2011, R 0087/2010-2, DVC-DVB, § 32).

2) Benutzung als **geschützte geografische Angabe** (g. g. A.)/**geschützte Ursprungsbezeichnung** (g. U.). Die Hauptfunktion von g. g. A./g. U. besteht in der Angabe der Herkunft der Ware im Hinblick auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten Ort. Dies steht im Gegensatz zu der Hauptfunktion einer Einzelmarke, nämlich als Hinweis auf die betriebliche Herkunft zu dienen. Wurde eine g. g. A./g. U. als Einzelmarke (und nicht z. B. als Kollektivmarke) eingetragen, hat der Widersprechende einen Nachweis über die Benutzung als Einzelmarke vorzulegen. Ein Nachweis über die Benutzung als g. g. A./g. U. (z. B. allgemeine Aussagen der Regelungsausschüsse) können nicht als Benutzungsnachweis für eine Einzelmarke dienen. Wird die g. g. A./g. U. als

Kollektivmarke eingetragen, ist ein Benutzungsnachweis vorzulegen, um zu zeigen, dass die g. g. A./g. U. gemäß der Hauptfunktion von Kollektivmarken benutzt wird, d. h. um die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbandes, der Inhaber der Marke ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Entscheidung vom 23/11/2011, R 1497/2010-2, YECLA, § 34 und 45).

Je nach den Gegebenheiten können die nachstehend beschriebenen Situationen geeignet sein, eine ernsthafte Benutzung der Marke zu stützen, denn die Benutzung des Zeichens kann mehreren Zwecken gleichzeitig dienen. Folglich können die folgenden Benutzungen auch eine Benutzung des Zeichens als Marke sein. Für welche Zwecke ein Zeichen verwendet wird, ist jedoch in jedem Einzelfall zu prüfen.

1) Die **Benutzung eines Zeichens als Geschäftsbezeichnung, Firmen- oder Handelsname** kann als Benutzung als Marke betrachtet werden, sofern die betreffenden Waren oder Dienstleistungen selbst mit der Marke gekennzeichnet und unter dieser Marke auf dem Markt angeboten werden (Urteil vom 13/04/2011, T-209/09, Adler Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn der Firmenname lediglich als Bezeichnung eines Ladenlokals verwendet wird (außer in Fällen, in denen die Benutzung für Einzelhandelsdienstleistungen nachgewiesen wird) oder auf der Rückseite eines Katalogs oder beiläufig auf einem Etikett angebracht ist (Urteil vom 18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

Grundsätzlich dient die Benutzung des Zeichens als **Firmen- oder Handelsname** an sich nicht der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen. Ein **Firmenname** soll eine Gesellschaft näher bestimmen, während ein **Handelsname oder ein Firmenzeichen** dazu dient, ein Geschäft zu bezeichnen. Wird ein Firmenname, ein Handelsname oder ein Firmenzeichen nur für die nähere Bestimmung einer Gesellschaft oder die Bezeichnung eines Geschäfts benutzt, kann diese Benutzung nicht als eine solche „für Waren oder Dienstleistungen“ angesehen werden (Urteile vom 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; und vom 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

Die Benutzung eines Geschäfts-, Firmen- oder Handelsnamens kann als Benutzung „für Waren“ angesehen werden, wenn

a) ein Dritter **das Zeichen**, das seinen Firmennamen, seinen Handelsnamen oder sein Firmenzeichen bildet, auf den Waren **anbringt**, oder

b) auch ohne Anbringung des Zeichens der Dritte das Zeichen in der Weise benutzt, dass **eine Verbindung** zwischen dem Zeichen, das den Firmennamen, den Handelsnamen oder das Firmenzeichen bildet, und den Waren oder Dienstleistungen **hergestellt wird** (Urteil vom 11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:T:2007:497, § 21-23).

Sofern eine dieser beiden Voraussetzungen erfüllt ist, schließt die Verwendung eines Wortelements als Handelsname der Gesellschaft seine Benutzung als Marke zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen nicht aus (Urteil vom 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

Als Beispiel dient die Wiedergabe der Geschäftsbezeichnung im Kopf von **Bestellformularen oder Rechnungen**, die je nach Darstellung des Zeichens

möglicherweise als Unterstützung für die ernsthafte Benutzung der eingetragenen Marke geeignet ist (Urteil vom 16/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45).

Allein die Benutzung einer Geschäftsbezeichnung im Kopf von Rechnungen ohne klaren Verweis auf bestimmte Produkte/Dienstleistungen reicht allerdings nicht aus.

2) Die Benutzung eines Zeichens als **Domainname oder Teil eines Domainnamens** identifiziert in erster Linie die Website als solche. Unter Umständen kann dies auch eine Benutzung einer eingetragenen Marke sein (dies setzt jedoch voraus, dass über diese Domain eine Website zugänglich ist, auf der die Waren und Dienstleistungen erscheinen).

Allein die Tatsache, dass der Widersprechende einen Domainnamen eingetragen hat, der die ältere Marke enthält, reicht als Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marke nicht aus. Die Partei muss den Nachweis dafür erbringen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter der im Domainnamen enthaltenen Marke angeboten werden.

2.3.3 Öffentliche Benutzung im geschäftlichen Verkehr

2.3.3.1 Öffentliche Benutzung gegen interne Benutzung

Die Benutzung muss in der Öffentlichkeit stattfinden, d. h. sie muss für tatsächliche oder potenzielle Käufer der Waren oder Dienstleistungen erkennbar sein. Eine Benutzung im privaten Bereich oder eine rein interne Benutzung innerhalb eines Unternehmens oder einer Unternehmensgruppe stellt keine ernsthafte Benutzung dar (Urteile vom 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; und vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Die Marke muss im Rahmen kommerzieller Tätigkeit **öffentlich und nach außen** benutzt werden, um den Waren oder Dienstleistungen, die sie bezeichnet, Absatz zu verschaffen (Urteile vom 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; und vom 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). Benutzung nach außen impliziert nicht notwendigerweise auf Endverbraucher gerichtete Benutzung, da die schlüssigen Beweismittel rechtswirksam von einem **Zwischenhändler** stammen können, dessen Tätigkeit in der Ermittlung gewerblicher Einkäufer, wie Vertriebsgesellschaften, besteht, denen der Zwischenhändler Produkte verkauft, die er durch die ursprünglichen Hersteller herstellen ließ (Urteil vom 21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

Schlüssige Beweismittel können außerdem rechtswirksam von einem **Vertriebsunternehmen** kommen, das einer Gruppe angehört. Der Vertrieb ist ein im geschäftlichen Verkehr üblicher Bereich der Unternehmensorganisation, in dem die Marke auf eine Weise benutzt wird, die nicht als rein interne Benutzung durch eine Unternehmensgruppe gelten kann, da die Marke auch nach außen und öffentlich benutzt wird (Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32).

Die Benutzung der Marke muss **sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen**, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden unmittelbar bevorsteht. Benutzungsvorbereitungen wie der Druck von Etiketten oder die Herstellung von Gebinden usw. stellen eine interne Benutzung und somit keine Benutzung im geschäftlichen Verkehr dar (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

2.3.3.2 Kommerzielle Tätigkeiten gegen Werbetätigkeit

Wird die Marke von einem **Unternehmen ohne Erwerbscharakter** für seine Waren oder Dienstleistungen eingetragen und benutzt, so ist es irrelevant, dass keine Absicht der Gewinnerzielung besteht: „Dass ein karitativer Verein keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgt, schließt nämlich nicht aus, dass er bestrebt sein kann, für seine Waren oder Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen und anschließend zu sichern“ (Urteil vom 09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Bei Waren und Dienstleistungen, die **kostenlos** angeboten werden, kann von einer ernsthaften Benutzung ausgegangen werden, wenn sie kommerziell angeboten werden, also in der Absicht, in der EU einen Absatzmarkt für diese Waren und Dienstleistungen zu erschließen oder zu erhalten, und dies im Gegensatz zu den Waren und Dienstleistungen anderer Unternehmen und damit im Wettbewerb mit ihnen (Urteil vom 09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

Im Sinne des Markenrechts kann die bloße Benutzung der Marke auf **Werbematerial für andere Waren** in der Regel nicht als ausreichender (indirekter) Nachweis der Benutzung für die Werbeartikel, auf denen sie benutzt wird oder wurde, angesehen werden. Beispielsweise ist die Abgabe von Werbegeschenken wie T-Shirts und Baseballkappen anlässlich der Vermarktung eines anderen Produkts wie z. B. eines Getränks nicht als ernsthafte Benutzung dieser Marke für Kleidungsstücke anzusehen.

Die Praxis des Amtes im Hinblick auf die „ernsthafte Benutzung“ bei Werbeartikeln wurde vom Gericht bestätigt:

Älteres Zeichen	Fall Nr.
WELLNESS	C-495/07 (Vorabentscheidung)
Der Widersprechende war Inhaber der Marke „WELLNESS“ in den Klassen 25 und 32. Im Zusammenhang mit dem Verkauf seiner „WELLNESS“-Kleidung benutzte er die Marke auch zur Kennzeichnung eines alkoholfreien Getränks, das in kleinen Flaschen als Geschenk den verkauften Textilien beigegeben wurde. Die Marke „WELLNESS“ wurde nicht bei gesondert verkauften Getränken verwendet. Nach Auffassung des Gerichtshofs verliert eine Marke, wenn Werbegegenstände als Belohnung für den Kauf anderer Waren und zur Förderung von deren Absatz verteilt werden, ihre kommerzielle Daseinsberechtigung für die Werbeartikel und kann nicht als auf dem Markt für Waren in dieser Klasse ernsthaft benutzt angesehen werden. (Randnr. 22)	

2.3.4 Benutzung für Waren oder Dienstleistungen

2.3.4.1 Benutzung für Waren

Marken werden traditionell auf Waren (auf der Ware selbst oder auf Etiketten usw. aufgedruckt) oder deren Verpackung benutzt. Das Belegen der Benutzung auf Waren oder ihrer Verpackung ist jedoch nicht die einzige Möglichkeit, die Benutzung für Waren nachzuweisen. Wenn eine echte Verbindung zwischen Marke und Waren besteht, reicht es aus, die Marke „für“ die Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, also auf Broschüren, Prospekten, Aufklebern, Zeichen in den Räumen von Verkaufsstätten usw.

Verkauft der Widersprechende z. B. seine Waren nur per Katalog (Versandhandel) oder über das Internet, so erscheint die Marke unter Umständen nicht immer auf der Verpackung oder auf den Waren selbst. In diesen Fällen gilt die Benutzung der Marke auf den (Internet-)Seiten, auf denen die Waren präsentiert werden, grundsätzlich als ausreichend, sofern sie im Übrigen im Hinblick auf Zeit, Ort, Umfang und Art ernsthaft ist (siehe Abschnitt 2.3.4.4). Dabei muss der Inhaber der Marke nicht nachweisen, dass die Marke tatsächlich auf den Waren selbst angebracht war.

Älteres Zeichen	**Fall Nr.**
PETER STORM	T-30/09
Zu den Beweismitteln für die ernsthafte Benutzung der fraglichen Marke können auch Kataloge gehören. (In dem Katalog werden neben Bekleidungsartikeln verschiedener Marken mehr als 80 verschiedene Artikel unter der Marke PETER STORM angeboten. Es handelt sich dabei um Herren- und Damenjacken, Pullover, Hosen, T-Shirts, Schuhe, Strümpfe, Hüte und Handschuhe, deren Merkmale jeweils kurz beschrieben sind. Die ältere Marke ist neben jedem Artikel in grafisch gestalteter Schrift wiedergegeben. In dem Katalog werden die Produktpreise in GBP und die Bestellnummern der einzelnen Artikel angegeben (Randnrn. 38-39).	

Anders stellt sich die Lage jedoch dar, wenn z. B. in einem Katalog, in Werbeanzeigen, auf Tüten oder Rechnungen eine Marke benutzt wird, um den Einzelhändler der Waren und nicht die Waren selbst zu bezeichnen:

Älteres Zeichen	**Fall Nr.**
Schuhpark	T-183/08
Das Gericht befand, dass die Benutzung des Zeichens *Schuhpark* für Schuhwaren in Anzeigen, auf Tragetaschen und Rechnungen nicht dazu diente, den Ursprung der Schuhe (die die Eigenmarke oder gar keine Marke trugen) anzugeben, sondern vielmehr den **Firmennamen oder den Handelsnamen** des Einzelhandelsgeschäfts für die Schuhe. Das reichte jedoch nicht aus, um eine Verbindung zwischen dem Zeichen *Schuhpark* und den Schuhen herzustellen. Mit anderen Worten: *Schuhpark* kann durchaus eine Marke für den Schuheinzelhandel sein, wurde jedoch nicht als Marke für Waren benutzt (Randnrn. 31-32).	

2.3.4.2 Benutzung für Dienstleistungen

Marken können nicht direkt „für“ Dienstleistungen benutzt werden. Die Benutzung einer Dienstleistungsmarke erfolgt daher grundsätzlich auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderer direkter oder indirekter Verbindung zu den Dienstleistungen. Handelt es sich dabei nachweislich um eine ernsthafte Benutzung, so reicht diese Benutzung aus.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
MB&P	T-463/12
Ältere Marke eingetragen in Klasse 42 für, unter anderem, Dienstleistungen eines Patentanwalts. Die Benutzung der älteren Marke auf Rechnungen, Visitenkarten, Geschäftskorrespondenz wurde für ausreichend erachtet, die ernsthafte Benutzung in Verbinung mit den Dienstleistungen eines Patentanwalts zu zeigen.	
STRATEGIES	T-92/09
Wurde eine ältere Marke für Dienstleistungen im Bereich „Geschäftsführung“ eingetragen und als Titel von Wirtschaftszeitschriften verwendet, schloss das Gericht nicht aus, dass eine solche Benutzung für die betreffenden Dienstleistungen als ernsthaft gelten kann. Dies könnte der Fall sein, wenn nachgewiesen wird, dass die Zeitschrift Unterstützung bei der Erbringung der Dienstleistungen im Bereich „Geschäftsführung“ bietet, wenn also diese Dienstleistungen über das Medium Zeitschrift angeboten werden. Das Fehlen einer „direkten bilateralen Verbindung“ zwischen dem Herausgeber und dem Empfänger der Dienstleistungen steht dem Befund einer ernsthaften Benutzung nicht entgegen. Denn die Zeitschrift wird nicht kostenlos verteilt, und damit wird die Behauptung glaubwürdig, dass die Zahlung des Preises der Zeitschrift eine Vergütung der erbrachten Dienstleistungen darstellt. (Randnrn. 31-35)	

2.3.4.3 Benutzung in der Werbung

Marken erfüllen ihre Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren oder Dienstleistungen sowie als Symbole für den Firmenwert ihres Inhabers nicht nur, wenn sie tatsächlich auf oder für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, sondern auch, wenn sie in der Werbung eingesetzt werden. Tatsächlich liegt eine der wichtigsten Funktionen von Marken in der Werbung oder Marktkommunikation.

Die Benutzung in der Werbung wird daher in der Regel als ernsthafte Benutzung betrachtet,

- wenn das Ausmaß der Werbung ausreichend ist, um eine ernsthafte öffentliche Benutzung der Marke darzustellen, und

- wenn zwischen der Marke und den betreffenden Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen wurde, eine Beziehung hergestellt werden kann.

Der Gerichtshof bestätigte diesen Ansatz in seinem Urteil in der Rechtssache „Minimax“: Die Benutzung der Marke muss sich auf Waren und Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden *insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen* vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

Im Einzelfall ist die Entscheidung jedoch in hohem Maße von den jeweiligen Umständen abhängig, wie an folgenden Beispielen deutlich wird:

Älteres Zeichen	Fall Nr.
BLUME	R 0681/2001-1
Dienstleistungen: Dienstleistungen eines Verlages in Klasse 41. Die Beschwerdekammer bestätigte, dass die Beweismittel (bestehend aus Katalogen, Pressemitteilungen und Anzeigen) zusammengenommen als Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke ausreichten. Auch wenn das Auftragsprotokoll und der Kontoauszug keinen Aufschluss darüber geben, wie und in welchem Umfang die Marke in Spanien benutzt wurde, belegen die übrigen Unterlagen, also Kataloge, Pressemitteilungen und Anzeigen, insgesamt, dass der Widersprechende im betreffenden Zeitraum in Spanien Bücher und Zeitschriften unter der Marke „BLUME“ herausgegeben hat. Der Widersprechende hat zwar keine Rechnungen, Aufträge oder Verkaufszahlen vorgelegt, doch besteht Grund zu der Annahme, dass er für seine Bücher und Zeitschriften Werbung und Verkaufsförderung betrieben und sie unter der Marke „BLUME“ vertrieben hat. Obwohl die Werbeunterlagen und Pressemitteilungen vom Widersprechenden bestimmt und datiert wurden, wird die Marke „BLUME“ in den Pressemitteilungen und auf den Umschlägen der zitierten Bücher stets erwähnt. Außerdem ist der Text in spanischer Sprache und wird der Preis in Peseten angegeben. Zusammen mit den Katalogen belegen diese Pressemitteilungen, dass sie sich auf einige der in den Katalogen ausdrücklich aufgeführten Bücher beziehen. (Randr. 23)	

Älteres Zeichen	Fall Nr.
BIODANZA	R 1149/2009-2 (bestätigt durch T-298/10)
Waren und Dienstleistungen: Klassen 16 und 41. Die Beschwerdekammer wies die Feststellung der Widerspruchskammer zurück, dass die Beweismittel (nur Anzeigen) eine ernsthafte Benutzung belegen. Aus der angefochtenen Entscheidung geht eindeutig hervor, dass der vom Widersprechenden eingereichte Benutzungsnachweis nur aus Anzeigen besteht, denen zu entnehmen ist, dass der Widersprechende während des gesamten betreffenden Zeitraums Werbeanzeigen für ein „BIODANZA“-Festival sowie für ab 2002 regelmäßig und unregelmäßig stattfindende Workshops veröffentlicht hat. Anders als in der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, können diese Anzeigen aber nicht ihre Verteilung bei einer potenziellen deutschen Kundschaft belegen. Und sie sind auch kein Nachweis des Umfangs eines Vertriebs oder der Anzahl von Verkäufen oder Verträgen für die von der Marke geschützten Dienstleistungen. Die bloße Existenz von Anzeigen könnte es allenfalls wahrscheinlich oder glaubhaft erscheinen lassen, dass die durch die älteren Marken beworbenen Dienstleistungen im Schutzgebiet vertrieben oder zumindest angeboten wurden, vermag dies aber nicht zu beweisen, wie es unrichtigerweise in der angefochtenen Entscheidung behauptet wurde.	

Wird parallel zur Vermarktung der Waren und Dienstleistungen Werbung betrieben und werden sowohl die Vermarktung als auch die Werbung nachgewiesen, so spricht die Werbung für die Ernsthaftigkeit der Benutzung.

Werden vor der tatsächlichen Vermarktung der Waren und Dienstleistungen Werbemaßnahmen durchgeführt, so werden diese generell als ernsthafte Benutzung betrachtet, sofern mit ihnen das Ziel verfolgt wird, für die Waren und Dienstleistungen einen Markt zu schaffen.

Es ist zweifelhaft, ob bloße Werbung ohne gegenwärtige oder zukünftige Bestrebungen, die Waren oder Dienstleistungen tatsächlich zu vermarkten, eine ernsthafte Benutzung darstellt. Wie in den meisten anderen Fällen wird auch hier die Entscheidung von den Umständen im Einzelfall abhängen. Sind die Waren oder Dienstleistungen beispielsweise im Ausland erhältlich, z. B. Ferienunterkünfte, oder handelt es sich um besondere Produkte, so kann die Werbung alleine als Nachweis der ernsthaften Benutzung ausreichen.

2.3.4.4 Benutzung im Internet

Bei der Beurteilung von Beweismitteln in Form von Ausdrucken aus dem Internet werden keine strengeren Maßstäbe als bei der Beurteilung anderer Formen von Beweismitteln angelegt. So kann das Vorhandensein der Marke auf Websites unter anderem die Art der Benutzung oder die Tatsache belegen, dass Produkte oder Dienstleistungen, die die Marke tragen, der Öffentlichkeit angeboten wurden. Die bloße Präsenz einer Marke auf einer Website reicht allerdings als Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht aus, es sei denn, der Website sind auch Ort, Zeit und Umfang der Benutzung zu entnehmen, oder es finden sich diese Informationen an anderer Stelle.

Älteres Zeichen	**Fall Nr.**
SHARP	R 1809/2010-4
Der Widersprechende legte „Auszüge aus den Websites der Widersprechenden für verschiedene Länder" vor. Die Beschwerdekammer vertrat folgende Auffassung: „Einfache Ausdrucke der Website eines Unternehmens gelten ohne ergänzende Informationen über die tatsächliche Nutzung der Website durch potenzielle und tatsächliche Kunden oder ergänzende Zahlen zu Werbung und Verkäufen für die verschiedenen Waren, Fotos der Waren mit der entsprechenden Marke usw. nicht als Nachweis der Benutzung einer Marke für bestimmte Waren" (Randr. 33).	

Älteres Zeichen	**Fall Nr.**
WALZERTRAUM	T-355/09 (bestätigt durch C-141/13 P)
Die Widersprechende, eine Konditorei, die Inhaberin der deutschen Marke „WALZERTRAUM" für Waren der Klasse 30 ist, hat als Nachweis des Umfangs der Benutzung ihrer Marke eine im Internet veröffentlichte Werbebroschüre mit allgemeinen Informationen über ihre Arbeitsmethoden, die für ihre Erzeugnisse verwendeten Zutaten und ihre Produktpalette vorgelegt, zu der auch ihre Schokolade „WALZERTRAUM" gehört. Die Waren konnten jedoch nicht online über die Internetseite bestellt werden. Aus diesem Grund vertrat das Gericht die Auffassung, dass eine Verbindung zwischen der Internetseite und der Anzahl der verkauften Erzeugnisse nicht hergestellt werden kann. (Randr. 47)	

Der Beweiswert von Internetauszügen kann insbesondere durch die Vorlage von Beweismitteln gesteigert werden, aus denen hervorgeht, dass die betreffende Website besucht worden ist und vor allem im maßgeblichen Zeitraum über sie eine gewisse Anzahl von Kunden die betreffenden Waren und Dienstleistungen bestellt hat. Als hilfreich könnten sich in diesem Zusammenhang beispielsweise Aufzeichnungen erweisen, die beim Zusammenkommen eines geschäftlichen Internetauftritts im Allgemeinen geführt werden, wie Aufzeichnungen über die zu verschiedenen Zeitpunkten erreichten Trefferzahlen oder in manchen Fällen auch über die Länder, aus denen auf die Website zugegriffen wurde.

Zum **betreffenden Zeitraum** ist anzumerken, dass Informationen im Internet oder in Online-Datenbanken immer als von dem Zeitpunkt gelten, an dem sie eingestellt wurden. Websites enthalten häufig sehr wichtige Informationen. Manche Informationen stehen vielleicht sogar nur auf solchen Websites im Internet zur Verfügung. Dazu gehören z. B. Online-Kataloge, die in gedruckter Form gar nicht existieren.

Das Wesen des Internets erschwert es unter Umständen, das genaue Datum zu bestimmen, an dem Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht wurden. So steht beispielweise nicht auf allen Websites, wann sie eingestellt wurden. Websites können darüber hinaus leicht aktualisiert werden, und die meisten enthalten weder ein Archiv mit zuvor eingestelltem Material noch irgendwelche Aufzeichnungen, denen die Öffentlichkeit genau entnehmen könnte, was wann veröffentlicht wurde.

In diesem Zusammenhang gilt das Datum der Benutzung im Internet insbesondere als zuverlässig, wenn

- die Website den Zeitpunkt jedes Eintrags verzeichnet und somit Informationen zur Geschichte der Änderungen an einer Datei oder Website bieten kann (wie beispielsweise bei Wikipedia oder in Nachrichten eines Forums oder Blogs, wo der Zeitpunkt dem Inhalt automatisch angefügt wird); oder

- der Website von Suchmaschinen Indexdaten zugeordnet werden (z. B. vom Google™ Cache); oder

- ein Screenshot einer Website ein Datum trägt.

Die Nachweise müssen belegen, dass die Online-Transaktionen **mit den** von der Marke erfassten **Waren oder Dienstleistungen in Beziehung** *stehen*.

Älteres Zeichen	**Fall Nr.**
ANTAX	T-387/10
Die Widersprechende hat unter anderem Auszüge der Startseiten der Websites verschiedener Steuerberatungsgesellschaften vorgelegt, die die Widerspruchsmarke benutzen. Das Gericht vertrat die Auffassung, dass die Angaben auf den Internetseiten dem Leser die Möglichkeit geben, eine Verbindung zwischen der Marke und den erbrachten Dienstleistungen herzustellen. (Randnrn. 39-40)	

Während die **Art der Marke** und in gewisser Weise auch **Zeit** (wie weiter oben erörtert) und **Ort** der Benutzung weniger schwierig zu belegen sind, ist der Nachweis des **Umfangs der Benutzung** mit größeren Schwierigkeiten verbunden, wenn lediglich die Benutzung im Internet belegt wird. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei Transaktionen über das Internet tendenziell auf „traditionelle“ Verkaufsdokumente wie Rechnungen, Umsatz- und Steuerbelege usw. verzichtet wird. An deren Stelle treten zunehmend neue elektronische Beweismittel wie zertifizierte Zahlungsmittel, Zahlungsanweisungen und deren Bestätigungen, die Registrierung sicherer Transaktionen usw.

Älteres Zeichen	**Fall Nr.**
Skunk funk (Bildmarke)	R 1464/2010-2
Auszüge aus Websites Dritter, die zwar am 10. Juni 2008 ausgedruckt wurden, enthalten Kommentare von Verbrauchern zu „SKUNKFUNK“-Kleidungsstücken und Läden, deren Datum in den betreffenden Zeitraum fällt. Insbesondere zum maßgeblichen Gebiet enthalten die Unterlagen zahlreiche Kommentare von Verbrauchern in Spanien, die im Dezember 2004 und im Februar-März-April-Mai-Juli 2007 gemacht wurden. Wie die Widerspruchsabteilung außerdem ausgeführt hat, heißt es in einem Blog-Eintrag (mit Datum vom 4. März 2007) auf der Internetseite www.cybereuskadi.com, dass die Widersprechende (‚Designer von Skunkfunk') ‚Surfbekleidung in die ganze Welt exportiert und einen Jahresumsatz von fast sieben Millionen Euro erzielt'.“ (Randr. 21)	

2.4 Ort der Benutzung

2.4.1 Benutzung im „heimischen“ Markt

Marken müssen in dem Gebiet benutzt werden, in dem sie geschützt werden (Unionsmarken in der Europäischen Union, nationale Marken im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten bzw. Benelux-Marken in den Benelux-Staaten sowie internationale Registrierungen in den Hoheitsgebieten der betreffenden Länder).

Im Urteil „Leno Merken“ stellte der Gerichtshof fest, dass „die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wird, nur einer der Faktoren ist, der neben anderen bei der Entscheidung, ob die Benutzung ernsthaft ist, zu berücksichtigen ist“ (Urteil vom 19/12/2012, C-149/11, Leno, EU:C:2012:816, § 30). Weiter führt der Gerichtshof aus, dass die Benutzung der Marke in Drittstaaten nicht berücksichtigt werden kann (Randnr. 38).

Angesichts der Globalisierung des Handels ist der eingetragene Sitz des Markeninhabers unter Umständen nicht mehr als ausreichender Hinweis darauf zu bewerten, dass die Benutzung in eben diesem Land stattgefunden hat. Zwar gilt gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b UMV das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den Export als Benutzung der Marke, jedoch ist die bloße Angabe des Sitzes des Widersprechenden an sich kein dahingehender Nachweis. Auf der anderen Seite reicht die Tatsache allein, dass Kunden, die ihren Sitz außerhalb des maßgeblichen Gebiets haben, in den Nachweisen für die Benutzung der älteren Marke aufgeführt werden, nicht aus, um auszuschließen, dass Dienstleistungen (z. B. in der Absatzförderung) im maßgeblichen Gebiet für diese Unternehmen erbracht wurden, die in anderen Gebieten niedergelassen sind (Entscheidung vom 09/06/2010, R 0952/2009-1, Global Tabacos, § 16).

2.4.2 Unionsmarken: Benutzung in der Europäischen Union

Handelt es sich bei der älteren Marke um eine Unionsmarke, so muss diese „in der Union“ benutzt worden sein (Artikel 15 Absatz 1 und Artikel 42 Absatz 2 UMV). Nach dem Urteil „Leno Merken“ ist Artikel 15 Absatz 1 UMV dahingehend auszulegen, dass für die Beurteilung, ob eine „ernsthafte Benutzung“ in der Union vorliegt, die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind (Randnr. 44).

Für die Bestimmung des Gebiets der Benutzung und im Hinblick auf den einheitlichen Charakter der Unionsmarke ist es angemessen, nicht politische Grenzen, sondern Marktgrenzen heranzuziehen. Eines der Zwecke des Unionsmarkensystems besteht darin, dass es auch für Unternehmen aller Art und Größe zugänglich sein sollte. Damit kann die Größe des Unternehmens kein relevanter Faktor im Rahmen der Bewertung der rechtserhaltenden Benutzung sein.

Wie der Gerichtshof im Urteil „Leno Merken“ ausführt, ist es unmöglich, im Voraus abstrakt festzulegen, auf welche Gebietsgröße bei der Prüfung der Frage, ob die Marke ernsthaft benutzt wird, abzustellen ist (Randnr. 55). Es sind alle erheblichen Fakten und Umstände wie insbesondere die Merkmale des betreffenden Marktes, die Art der durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen, die Größe des Gebiets und der quantitative Umfang der Benutzung sowie deren Häufigkeit und Regelmäßigkeit zu berücksichtigen (Randnr. 58). So wurde beispielsweise in einer Entscheidung der Beschwerdekammer (Entscheidung vom 07/03/2013, R 0234/2012-2, NOW, bestätigt durch das Urteil vom 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) die Auffassung vertreten, dass die Benutzung einer Marke für kabellose Breitbanddienste in Klasse 42 in dem geografischen Gebiet, zu dem London und das Themse-Tal gehören, als Nachweis der ernsthaften Benutzung im Vereinigten

Königreich und damit auch in der Europäischen Union ausreicht, berücksichtigt man: die territoriale Ausdehnung [London sei die größte Stadt im Vereinigten Königreich und die größte Stadtregion in der Europäischen Union mit einem Ballungsraum mit einer geschätzten Bevölkerung zwischen 12 und 14 Millionen Menschen, neben New York das weltweit führende Finanzzentrum, ein führendes Zentrum für Kunst, Wissenschaft, Tourismus, Medien und Informationstechnologie mit einem für die betreffenden Dienstleistungen unverhältnismäßig hohen Bekanntheitsgrad auf der kommerziellen Bühne Europas (R 0234/2012-2, § 47), und das Themse-Tal sei 200 Meilen lang und 30 Meilen breit und umfasse bevölkerungsreiche Städte mit ausgeprägter Wirtschaftstätigkeit (R 0234/2012-2, § 45-46)], den Umfang, die Häufigkeit und die Regelmäßigkeit der Benutzung und die Merkmale des betreffenden Markts (R 0234/2012-2, § 52).

Das Amt muss fallweise bestimmen, ob die verschiedenen Hinweise und Nachweise bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung zusammen herangezogen werden können, deren geografische Dimension nur einer der zu berücksichtigenden Aspekte ist.

Es sei auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass die Anforderungen oder Kriterien der EU für ernsthafte Benutzung anzuwenden sind (also die Bedingungen von Artikel 15 UMV), und nicht auf Gemeinschaftsmarken angewendete nationale Kriterien oder Vorgehensweisen.

2.4.3 Nationale Marken: Benutzung in dem betreffenden Mitgliedstaat

Handelt es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union geschützt ist, so muss diese Marke in dem Land, in dem sie geschützt ist, ernsthaft benutzt worden sein (Artikel 42 Absatz 3 UMV). Die Benutzung in einem Teil des Mitgliedstaates wird als ausreichend erachtet, sofern sie ernsthaft ist.

Fall Nr.	Ältere Marke	Kommentar
C-416/04 P	VITAFRUT	Benutzung als ausreichend erachtet, auch wenn die ältere spanische Marke in einem wesentlichen Teil des spanischen Hoheitsgebiets nicht vertreten war, da in den Nachweisen vom Verkauf von Massengütern des täglichen Verbrauchs (Fruchtsaftkonzentrate) an nur einen einzigen Kunden in Spanien die Rede war (Randnrn. 60, 66 und 76).

Ist die ältere Marke eine internationale Marke oder eine Benelux-Marke, muss sie in den entsprechenden Ländern der internationalen bzw. Benelux-Registrierung ernsthaft benutzt worden sein

2.4.4 Benutzung im Rahmen von Einfuhr und Ausfuhr

Gemäß Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b UMV gilt das Anbringen der Unionsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Union ausschließlich für den **Export** ebenfalls als Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 UMV.

Fall Nr.	Ältere Marke	Kommentar
T-34/12	Herba Shine	Das Gericht befand, die Beschwerdekammer hätte begründen müssen, warum sie Beweismittel für Verkäufe außerhalb des maßgeblichen Gebiets (an Kunden aus Nicht-EU-Ländern adressierte Rechnungen) unberücksichtigt ließ. Tatsächlich können derartige Verkäufe außerhalb der EU nicht einfach nur aus diesem Grund verworfen werden (Randnrn. 48-49 und 54).
R 0602/2009-2	RED BARON	Die Beschwerdekammer wies darauf hin, dass Verkäufe aus den Niederlanden nach Österreich und Großbritannien ebenfalls eine ernsthafte Benutzung im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b UMV in den Niederlanden darstellen (Randnr. 42).

Die Marke ist in dem maßgeblichen Markt zu benutzen (einschließlich der Anbringung auf Waren oder ihren Verpackungen). Dieser entspricht dem geografischen Gebiet, in dem die Marke eingetragen ist. Nachweise, die sich nur auf die **Einfuhr** der Waren in das maßgebliche Gebiet beziehen, können nach Maßgabe des Einzelfalls als Nachweis der Benutzung in diesem Gebiet ausreichen (siehe sinngemäß Urteil vom 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 ff. bezüglich des Nachweises der Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auf der Grundlage von Einfuhren aus Rumänien nach Deutschland).

Der Gerichtshof führte aus, dass eine **Durchfuhr**, die darin besteht, in einem Mitgliedstaat rechtmäßig hergestellte Waren durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten in einen Drittstaat zu befördern, keine Vermarktung der betreffenden Waren impliziert und folglich den spezifischen Gegenstand des Markenrechts nicht verletzen kann (es ging um die Durchfuhr durch Frankreich von Waren mit Ursprung in Spanien, die für Polen bestimmt waren; siehe Urteile vom 23/10/2003, C-115/02, Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; und vom 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709, § 19). Daher belegt die bloße Durchfuhr durch einen Mitgliedstaat nicht die ernsthafte Benutzung der älteren Marke auf diesem Hoheitsgebiet.

2.5 Dauer der Benutzung

2.5.1 Am oder nach dem 23/03/2016 eingereichte Widersprüche

Sofern für die ältere Marke ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss (d. h. wenn sie seit über fünf Jahren eingetragen ist), wird der Zeitraum, für den die Benutzung nachzuweisen ist, einfach ab dem **Anmeldetag oder**, wenn die angefochtene UM-Anmeldung einen Prioritätstag hat, **ab dem Prioritätstag** der angefochtenen UM-Anmeldung zurückgerechnet. Wurde beispielsweise die angefochtene Unionsmarkenanmeldung am 15/06/2016 eingereicht oder war dieses Datum der Prioritätstag der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15/06/2011 bis zum 14/06/2016 nachweisen.

Handelt es sich bei der angefochtenen Marke um eine internationale Registrierung, in der die Union benannt ist, wird der Zeitraum, für den die Benutzung nachzuweisen ist, einfach ab dem Tag der Registrierung (INID-Code 891) oder dem Prioritätstag (INID-Code 300) oder ggf. dem Tag der nachträglichen Benennung der Union (INID-Code 891) zurückgerechnet. Wurde beispielsweise die angefochtene internationale Registrierung am 15/06/2016 registriert oder die Union an diesem Datum

nachträglich benannt, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15/06/2011 bis zum 14/06/2016 nachweisen.

Nachweise über die Benutzung außerhalb des relevanten Zeitrahmens sind im Allgemeinen unerheblich, es sei denn, die Nachweise enthalten indirekt schlüssige Belege dafür, dass die Marke auch während des maßgeblichen Zeitraums ernsthaft benutzt wurde. Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Umstände, die nach dem maßgeblichen Zeitpunkt liegen, es erlauben können, die Tragweite der Benutzung der Marke innerhalb des einschlägigen Zeitraums sowie die tatsächlichen Absichten des Inhabers innerhalb dieses Zeitraums zu bestätigen oder besser zu beurteilen (Beschluss vom 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31).

Wurde eine Marke mehr als fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der angefochtenen UM-Anmeldung nicht ernsthaft benutzt, muss die Tatsache, dass unter Umständen in den Verkehrskreisen oder bei den Kunden noch ein verbleibender Firmenwert oder eine gewisse Bekanntheit der Marke besteht, außer Acht bleiben.

Die Benutzung muss nicht während des gesamten Fünfjahreszeitraums erfolgt sein, sondern lediglich innerhalb dieses Zeitraums. In den Bestimmungen zur Benutzungspflicht wird keine ununterbrochene Benutzung verlangt (Urteil vom 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

2.5.2 Vor dem 23/03/2016 eingereichte Widersprüche

Vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung wurde die Fünfjahresfrist ab dem **Datum der Veröffentlichung** der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung zurückgerechnet. Im Falle angefochtener internationaler Registrierungen wurde diese Frist ab dem Datum des Beginns des Widerspruchszeitraums zurückgerechnet (gemäß Artikel 152 Absatz 1 UMV beginnt dieser sechs Monate nach dem Datum der Veröffentlichung der internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung).

Wurde beispielsweise die angefochtene internationale Registrierung oder die nachträgliche Benennung der Union am 15/06/2009 veröffentlicht, muss der Widersprechende die ernsthafte Benutzung seiner Marke während der Zeit vom 15/12/2004 bis zum 14/12/2009 nachweisen.

2.6 Umfang der Benutzung

2.6.1 Kriterien

In diesem Zusammenhang ist zu prüfen, ob angesichts der vorgelegten Belege im Hinblick auf die spezifische Marktsituation in dem betreffenden Wirtschaftszweig angenommen werden kann, dass **der Markeninhaber ernsthaft versucht hat, eine wirtschaftliche Position im maßgeblichen Markt einzunehmen**. Die ernsthafte Benutzung muss sich auf Waren oder Dienstleistungen beziehen, die bereits vertrieben werden oder deren Vertrieb von dem Unternehmen zur Gewinnung von Kunden insbesondere im Rahmen von Werbekampagnen vorbereitet wird und unmittelbar bevorsteht (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Widersprechende die Zahl der verkauften Waren oder Umsatzzahlen offenlegen muss.

Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das **Handelsvolumen** aller Benutzungshandlungen sowie die **Länge** des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die **Häufigkeit** dieser Handlungen zu berücksichtigen (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Die Beurteilung impliziert eine gewisse **Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren**. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Unter gewissen Umständen können sogar **Indizienbeweise** wie Kataloge, in denen die Marke zu finden ist, für sich genommen ausreichen, um in einer Gesamtwürdigung den Umfang einer Benutzung zu belegen, auch wenn sie keine direkten Informationen über die Menge der tatsächlich verkauften Waren bieten (Urteil vom 08/7/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 ff.).

Die „ernsthafte“ Benutzung setzt jedoch nicht voraus, dass die Benutzung während eines bestimmten Mindestzeitraums stattgefunden hat. Insbesondere **ist keine ununterbrochene Benutzung** während des maßgeblichen Fünfjahreszeitraums *erforderlich*. Es genügt, wenn die Benutzung zu Beginn oder gegen Ende des Zeitraums stattgefunden hat, sofern diese Benutzung ernsthaft war (Urteil vom 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

Die genaue **entscheidende Schwelle** für die ernsthafte Benutzung kann nur unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls festgelegt werden. Der erzielte Umsatz und die Zahl der verkauften Waren müssen im Zusammenhang mit anderen maßgeblichen Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden. So braucht die Benutzung der Marke nicht immer umfangreich zu sein, um als „ernsthaft“ eingestuft zu werden, da eine solche Einstufung von den Merkmalen der betreffenden Ware oder Dienstleistung auf dem entsprechenden Markt abhängt (Urteile vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; und vom 08/07/2004, T- 203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

Schwache Umsatz- und Verkaufszahlen einer Ware mittlerer oder niedriger Preislage können – in absoluten Zahlen ausgedrückt – auf eine nicht ernsthafte Benutzung der betreffenden Marke schließen lassen. Bei teuren Waren oder einem exklusiven Markt können allerdings auch geringe Umsatzzahlen ausreichen (siehe Entscheidung vom 04/09/2007, R 0035/2007-2, Dinky, § 22). Dabei ist es also stets erforderlich, die charakteristischen Merkmale des maßgeblichen Marktes zu berücksichtigen (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 51).

Eine *De-minimis*-Regel kann nicht aufgestellt werden. Die Benutzung der Marke durch einen einzigen Kunden, der die Waren, für die sie eingetragen ist, importiert, kann als Beweis dafür ausreichen, dass diese Benutzung ernsthaft ist, wenn der Einfuhrvorgang für den Markeninhaber wirklich geschäftlich gerechtfertigt ist (Beschluss vom 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 ff.).

Die ernsthafte Benutzung ist nicht ausgeschlossen, nur weil die Benutzung ausschließlich mit einem einzigen Kunden erfolgt ist. Es genügt, dass die Marke öffentlich und nach außen – nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der

älteren Marke ist, oder innerhalb seines eigenen oder eines von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes – benutzt wird (Urteile vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:224, § 50, und vom 08/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Je begrenzter das Handelsvolumen der Markenverwertung ist, desto größer ist die Notwendigkeit, dass der Widersprechende ergänzende Angaben liefert, die etwaige Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Benutzung der betreffenden Marke ausräumen können (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).

Zum Verhältnis des mit dem Verkauf von Produkten unter der älteren Marke erzielten Umsatzes zum Jahresumsatz des Anmelders ist darauf hinzuweisen, dass die Tätigkeiten der Unternehmen, die auf ein und demselben Markt vertreten sind, einen unterschiedlichen Diversifikationsgrad aufweisen. Außerdem zielt die Verpflichtung zum Nachweis der ernsthaften Benutzung einer älteren Marke nicht darauf ab, die Geschäftsstrategie eines Unternehmens zu überprüfen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es für ein Unternehmen in wirtschaftlicher Hinsicht objektiv gerechtfertigt ist, eine Ware oder ein Warensortiment auch dann zu vermarkten, wenn der Anteil dieser Waren am Jahresumsatz des betreffenden Unternehmens gering ist (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Besondere Umstände, wie beispielsweise geringere Umsatzzahlen während der Anfangsphase der Vermarktung einer Ware, können bei der Beurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung eine Rolle spielen (Urteil vom 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53).

2.6.2 Beispiele nicht ausreichender Benutzung

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065	Die Anmelderin legte eine vom Leiter der Importabteilung und vom Qualitätsmanager unterzeichnete eidesstaatliche Erklärung vor, ferner Fotos, darunter eines von einer Schaufensterfront eines Nanu-Nana-Geschäfts, sowie andere, undatierte Fotos von verschiedenen Waren wie Faltkartons, Alben, Kalender, Aufkleber, Blöcke, Künstlerbedarf, Karten und andere Papiererzeugnisse, Servietten, Rezeptbücher, Möbel und Produkte für Heimdekoration. Die abgebildeten Waren tragen alle Etiketten und Aufkleber mit der älteren Marke auf ihrer Verpackung. Die in der eidesstattlichen Erklärung angegebenen Umsatzzahlen wurden nicht belegt, und die Fotos waren undatiert (Randnr. 33).
„WALZERTRAUM“, Rn. 32 ff. (bestätigt durch C-141/13 P)	Der Widersprechende, eine deutsche Bäckerei in einer Stadt mit 18 000 Einwohnern, belegte über einen Zeitraum von 22 Monaten konstante monatliche Verkäufe von rund 3,6 kg exklusiver, handgemachter Schokolade. Obwohl für die Schokolade auf einer weltweit zugänglichen Website Werbung gemacht wurde, konnte sie nur in der Bäckerei des Widersprechenden bestellt und erworben werden. In Anbetracht der territorialen und mengenmäßigen Beschränkungen hielt das Gericht die Benutzung nicht für ausreichend bewiesen.
Urteil vom 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	Über einen Zeitraum von 13 Monaten wurden 54 Damenslips und 31 Petticoats im Wert von insgesamt 432 EUR verkauft. Das Gericht erachtete diese geringfügigen Stückzahlen in Anbetracht des relevanten Marktes (Waren zur Deckung des täglichen Bedarfs zu einem sehr günstigen Preis) als nicht ausreichend.

Entscheidung vom 27. Februar 2009, R 0249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC	500 Luftballonpäckchen, als „Warenmuster“ kostenlos abgegeben, können nicht als ernsthafte Benutzung gelten.
Entscheidung vom 30. April 2011, R 0378/2000-1, Renacimiento	Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Widerspruchsabteilung, dass die Vorlage eines Frachtpapiers über die Lieferung von 40 Kisten Sherry unzureichend ist, um eine ernsthafte Benutzung zu belegen.
Entscheidung vom 9. Februar 2012, R 0239/2011-1, GOLF WORLD (B 1 456 443, Golf World)	Als einzigen Nachweis für die Benutzung für *Druckerzeugnisse* legte der Widersprechende Unterlagen vor, denen zufolge es in Schweden 14 Abonnenten für eine Zeitschrift gibt. Die Widerspruchsabteilung hielt dies unter besonderer Berücksichtigung der Tatsache, dass Zeitschriften keine hochpreisigen Artikel sind, als Nachweis der ernsthaften Benutzung in Schweden für unzureichend.
R 2132/2010-2, SUSURRO (Bildmarke)	Neun Rechnungen über den Verkauf von Wein in den Jahren 2005, 2006, 2007 und 2008, aus denen hervorging, dass in einem Zeitraum von 36 Monaten unter der älteren Marke vermarktete Waren im Wert von EUR 4 286,36 verkauft worden waren, sowie ein undatiertes Muster eines Warenetiketts wurden nicht als ausreichende Nachweise einer ernsthaften Benutzung einer spanischen Marke erachtet, die für „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“ in Klasse 33 eingetragen war. Den Nachweisen war zu entnehmen, dass der Wein in einem kleinen Gebiet in der spanischen Provinz verkauft worden war. Die verkaufte Menge eines relativ billigen Weines wurde für ein Land mit mehr als 40 Millionen Einwohnern als zu gering befunden, als dass hier ein Absatzmarkt für Waren (Weine) erschlossen oder gesichert werden kann, der in großen Mengen vom spanischen Durchschnittsverbraucher konsumiert wird.
Entscheidung vom 07/07/2011, R 0908/2010-2, ALFA-REN	Eine Tabelle mit Verkaufszahlen für ALFACALCIDOL-Produkte in Litauen zwischen 2005 und 2008 betreffend Waren, die von Teva Corp. unter der Marke „ALPHA D3“ verkauft worden waren (Quelle: IMS Gesundheitsdatenbank, Litauen), eine undatierte Verpackung für ein „ALPHA D3“-Produkt und eine Kopie einer Anzeige für in Litauen verkaufte „ALPHA D3“-Produkte (nicht übersetzt) wurden als unzureichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke in Litauen erachtet. Den vorgelegten Nachweisen war nicht zu entnehmen, ob die vermarkteten Waren tatsächlich vertrieben worden waren und wenn ja, in welchen Mengen.
Entscheidung vom 16/03/2011, R 0820/2010-1, BE YOU	Verkäufe von Waren mit Gewinnen von weniger als 200 EUR im neunmonatigen Benutzungszeitraum wurden nicht als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der Widerspruchsmarke im Hinblick auf Waren in Klasse 14 angesehen.
Entscheidung vom 06/04/2011, R 0999/2010-1, TAUTROPFEN CHARISMA (Bildmarke)	Elf Rechnungen über den Verkauf von 13 Einheiten von „Parfümerie“-Waren in Spanien zwischen 2003 und 2005 in Höhe eines Gesamtbetrags von 84,63 EUR wurden als unzureichender Nachweis der ernsthaften Benutzung des Zeichens erachtet. Es wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass die Waren für den alltäglichen Verbrauch bestimmt waren und zu einem äußerst günstigen Preis angeboten wurden.
Entscheidung vom 27/10/2008, B 1 118 605, Viña la Rosa	Fotokopien von drei unabhängigen Weinführern (ohne nähere Angaben zu Band, Auflage, Verlag usw.), in denen die Marke des Widersprechenden erwähnt wird, wurden nicht als ausreichender Nachweis der Benutzung der Marke für Weine angesehen.
Entscheidung vom 21/06/1999, B 70 716, Oregon	Die Widerspruchsabteilung befand eine Rechnung über 180 Paar Schuhe für unzureichend, um die ernsthafte Benutzung zu belegen.
Entscheidung vom 30/01/2001, B 193 716, Lynx	Als Benutzungsnachweis legte der Widersprechende zwei Rechnungen über insgesamt 122 Kleidungsstücke sowie vier undatierte Etiketten ohne Angabe über die Waren, auf denen sie angebracht waren, vor. Die Widerspruchsabteilung wies dies als unzureichend zurück.

2.6.3 Beispiele ausreichender Benutzung

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 16/11/2011, T--308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 68	Neun zwischen April 2001 und März 2002 ausgestellte Rechnungen über Verkäufe im Wert von rund 1 600 EUR (bei einem Jahresgesamtumsatz von knapp über 1 000 000 EUR), denen zu entnehmen war, dass die Waren in kleinen Mengen (12, 24, 36, 48, 60, 72 bzw. 144 Stück) an verschiedene Abnehmer geliefert worden waren, und in denen es um in großem Umfang verwendete Waren wie Schuhcreme auf dem größten europäischen Markt, Deutschland, ging, der rund 80 Millionen potenzielle Verbraucher zählt, wurden als Beleg für eine Benutzung angesehen, mit der objektiv ein Absatzmarkt für Schuhcreme und Lederpflegemittel erschlossen oder gesichert werden soll. Im Hinblick auf den Zeitraum und die Häufigkeit der Benutzung wurde auch die Verkaufsmenge als so erheblich betrachtet, dass nicht daraus zu folgern wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diente. Vom Gericht bestätigt.
Urteil vom 10/09/2008, T--325/06, Capio, EU:T:2008:338, § 48, 60	Belege (Rechnungen, Verkaufslisten) dafür, dass die Streithelferin in Finnland 1998 vier, 1999 105 und 2001 12 Hohlfaser-Oxygenatoren mit abnehmbaren Hartschalenbehältern im Gesamtwert von 19 901,76 EUR verkauft hat, galten als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung der für „Oxygenatoren mit integrierter Pumpe; Steuergeräte für integrierte Pumpen; Luftdruckregulierer für integrierte Pumpen; Saugpumpen; Blutflussmessgeräte“ in Klasse 10 eingetragenen Unionsmarke.
Urteil vom 27/09/2007, T--418/03, La Mer, EU:T:2007:299, § 87-90	Zehn über einen Zeitraum von 33 Monaten ausgestellte Rechnungen für verschiedene Produktpaletten, deren Verpackung die betreffende Marke trägt, mit sehr weit auseinander liegenden Beträgen (22 214 für die Rechnung vom 3. Januar 1995, 24 085 für die vom 4. Mai 1995, 24 135 für die vom 10. Mai 1995 und 31 348 für die vom 26. März 1997), aus denen hervorgeht, dass die Verkäufe an unterschiedliche Personen erfolgten, wurden als Belege erachtet, die den Schluss zulassen, dass sie lediglich als Beispiele aller Verkäufe und nicht als Nachweis dafür vorgelegt worden waren, dass die Marke öffentlich und nach außen benutzt wurde, und nicht nur innerhalb des Unternehmens, das Inhaber der älteren Marke war, oder innerhalb eines im Besitz dieses Unternehmens befindlichen oder von ihm kontrollierten Vertriebsnetzes. Dessen ungeachtet wurden die getätigten Verkäufe, auch wenn sie nicht umfangreich waren, doch als Benutzung angesehen, die objektiv dazu diente, für die betreffenden Waren einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern und eine Verkaufsmenge herbeizuführen, die im Hinblick auf den Zeitraum und die Häufigkeit der Nutzung nicht so gering wäre, dass es sich um eine rein symbolische, geringfügige oder fiktive Benutzung handelte, die allein der Erhaltung des Rechts an der Marke diente.
Urteil vom 25/03/2009, T--191/07, Budweiser, EU:T:2009:83	Die Beschwerdekammer (Entscheidung vom 20. März 2007, R 0299/2006-2, „BUDWEISER/ältere internationale Wortmarke BUDWEISER“, Randnr. 26) befand im Wesentlichen, dass die ihr im Verwaltungsverfahren vorgelegten Unterlagen – Rechnungen über den Verkauf von mehr als 40 000 Litern Bier in Frankreich zwischen Oktober 1997 und April 1999, 23 in Österreich zwischen 1993 und 2000 für einen einzigen Abnehmer in Österreich ausgestellte Rechnungen und 14 in Deutschland zwischen 1993 und 1997 ausgestellte Rechnungen – den Umfang der Benutzung der älteren internationalen Wortmarke BUDWEISER (IR Nr. 238 203) in diesen Ländern ausreichend belegen. Die Feststellungen der Kammer wurden vom Gericht bestätigt.
Urteil vom 11/05/2006, C--416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 68-77	Der Nachweis des Verkaufs von Fruchtsaftkonzentrat an einen einzigen Abnehmer in Spanien in einem Zeitraum von elfeinhalb Monaten im Gesamtwert von 4 800 EUR, was dem Verkauf von 293 Kartons mit jeweils 12 Packungen entspricht, galt als Beleg für eine ausreichende Benutzung der älteren spanischen Marke.

Urteil vom 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42-43	Als Benutzungsnachweis legte der Widersprechende (lediglich) mehrere für den Endverbraucher bestimmte Kataloge vor, in denen die betreffende Marke auf Kleidungsstücken zu sehen war. Das Gericht führte hierzu aus: „…ergeben sich aus den Katalogen zwar keine Informationen darüber, wie viele Produkte die Streithelferin unter der Marke PETER STORM tatsächlich verkaufte. Insoweit ist allerdings zu berücksichtigen, dass in den Katalogen zahlreiche Artikel der Marke PETER STORM angeboten wurden und dass diese Artikel während eines erheblichen Teils des maßgeblichen Zeitraums in mehr als 240 Geschäften des Vereinigten Königreichs erhältlich waren. Diese Umstände lassen im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Frage, […] den Schluss zu, dass die Benutzung einen gewissen Umfang hatte.“
Entscheidung vom 04/09/2007, R 0035/2007-2, DINKY	Der Verkauf von rund 1 000 Miniatur-Spielzeugautos wurde als ausreichender Umfang der Benutzung erachtet, da die Waren vornehmlich zu einem hohen Preis auf einem besonderen Markt an Sammler verkauft werden.
Entscheidung vom 11/01/2010, R 0571/2009-1, VitAmour	Der Verkauf von 500 kg Milchproteinen im Wert von insgesamt 11 000 EUR galt als ausreichender Nachweis der ernsthaften Benutzung für *Milchproteine für den menschlichen Verzehr*. In Anbetracht der Art der Waren, bei denen es sich nicht um Verbraucherprodukte, sondern um Zutaten für die Lebensmittelindustrie handelt, waren die vorgelegten Beträge und Werte Beleg für eine Marktpräsenz oberhalb der geforderten Schwelle.
Entscheidung vom 27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl	Elf Rechnungen an mehrere Unternehmen in verschiedenen Regionen Spaniens, aus denen hervorging, dass der Markeninhaber im maßgeblichen Zeitraum unter der Marke 311 Behälter unterschiedlicher Größe des Produkts im Gesamtwert von 2 684 EUR verkauft hatte, galten als ausreichender Nachweis der Benutzung einer für „Holzkonservierungsmittel“ in Klasse 2 eingetragenen Marke.
Entscheidung vom 1. Februar 2011, B 1 563 066	Für Arzneimittel wurde ein über mehrere Jahre erzielter Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. EUR angegeben. Die entsprechenden Rechnungen (eine je maßgeblichem Jahr) belegten allerdings tatsächliche Verkäufe von nur rund 20 EUR pro Jahr. In einer Gesamtwürdigung und vor dem Hintergrund weiteren eingereichten Materials wie Preislisten, einer eidesstattlichen Erklärung, Verpackungen und Werbematerial befand das Amt, dass dies als Nachweis einer ernsthaften Benutzung ausreicht.
Entscheidung vom 26/01/2001, B 150 039	Die Widerspruchsabteilung erachtete den Nachweis über den Verkauf von etwa 2 000 Plüsch-Spieltieren im gehobenen Preissegment als ausreichend.
Entscheidung vom 18/06/2001, B 167 488	Der Widersprechende legte eine Rechnung über den Verkauf einer Hochpräzisions-Laserschneidmaschine über 565 000 FRF, einen Katalog über die Leistung dieser Maschine und einige Abbildungen des Produkts vor. Dies hielt die Widerspruchsabteilung angesichts der Art der Ware, des spezifischen Markts und des sehr hohen Preises für ausreichend.

2.7 Benutzung der Marke in einer anderen als der eingetragenen Form

2.7.1 Einleitung

Gemäß Artikel 15 UMV gilt als Benutzung ebenfalls die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird, unabhängig davon, ob die Marke in der benutzten Form auch auf den Namen des Inhabers eingetragen ist.

Der Zweck dieser Bestimmung besteht darin, es dem Inhaber zu erlauben, Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die es ermöglichen, sie den Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen, ohne aber gleichzeitig die

Unterscheidungskraft zu beeinflussen (Urteil vom 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Das Gericht erwähnt ferner, dass eine strikte Übereinstimmung zwischen der verwendeten Form der Marke und derjenigen, in der die Marke eingetragen ist, nicht erforderlich ist. Die Abweichung darf allerdings nur in geringfügigen Bestandteilen gegeben sein, und die beiden Zeichen müssen als insgesamt gleichwertig betrachtet werden können (Urteil vom 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).

Zur Beantwortung der Frage, ob die Zeichen in der benutzten und in der eingetragenen Form insgesamt als gleichwertig gelten können, muss zunächst einmal bestimmt werden, welche Bestandteile geringfügig sind. Hierfür hat das Gericht in mehreren Urteilen Kriterien entwickelt.

Abschnitt 2.7.2 wird sich mit diesen Kriterien befassen. In Abschnitt 2.7.3 wird die Praxis des Amtes bei „Abwandlungen“ von Marken, beim „Zusatz“ von Bestandteilen an Marken und beim „Weglassen“ von Bestandteilen von Marken geschildert.

2.7.2 Kriterien des Gerichts

Kurzgefasst besteht der vom Gericht entwickelte Test darin, das zunächst bestimmt wird, welches die entscheidenden und prägenden Elemente des eingetragenen Zeichens sind, und dann zu überprüfen, ob diese auch in dem Zeichen in seiner benutzten Form vorhanden sind.

Das Gericht stellt fest:

> „[…] das bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft und der Dominanz eines oder mehrerer Bestandteile einer zusammengesetzten Marke ist auf die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile sowie die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile […] bei der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen [ist] (Urteil vom 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

Zu **Hinzufügungen**:

- Mehrere Zeichen können gleichzeitig benutzt werden, ohne dass die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens verändert wird (Urteil vom 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34).

- Hat das hinzugefügte Element keine Unterscheidungskraft, ist es schwach und/oder nicht prägend, verändert es die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht (Urteile vom 30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 ff.; und vom 10/06/2010, T-482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 36 ff.).

Zu **Weglassungen**:

- Hat das gestrichene Element eine untergeordnete Stellung und keine Kennzeichnungskraft, ändert ein Weglassen nichts an der Unterscheidungskraft der Marke (Urteil vom 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 37).

2.7.3 Praxis des Amtes

Grundsätzlich ist zu beurteilen, ob die Benutzung der Marke eine annehmbare oder eine nicht annehmbare „Abwandlung“ ihrer eingetragenen Form darstellt.

Daher sind in diesem Zusammenhang zwei Fragen zu klären. Zunächst ist klarzustellen, was die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form ausmacht.[2] Zweitens ist zu prüfen, ob die Marke in der benutzten Form diese Unterscheidungskraft beeinflusst. Diese Fragen müssen auf der Grundlage des Einzelfalls geklärt werden.

Es besteht ein **wechselseitiger Zusammenhang** zwischen dem Grad der Unterscheidungskraft der Marke und der Wirkung von Abwandlungen. Marken mit hoher Unterscheidungskraft sind weniger anfällig für die Auswirkungen von Veränderungen als kennzeichnungsschwache Marken. Die Hinzufügung von Elementen zur Marke oder das Streichen von Elementen von der Marke dürfte eher Marken mit geringer Unterscheidungskraft berühren.

Besteht eine Marke aus **mehreren Bestandteilen**, von denen nur eines oder mehrere kennzeichnungskräftig ist bzw. sind, und war die Marke nur aufgrund dieser Bestandteile eintragungsfähig, so stellt sowohl jede Änderung dieser Bestandteile als auch ihre Streichung oder ihre Ersetzung durch andere Elemente grundsätzlich eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

Um festzustellen, ob die Benutzung der abgewandelten Marke zulässig ist oder die Unterscheidungskraft beeinflusst wird, sind die in der betreffenden Branche üblichen Verfahren und das relevante Publikum zu berücksichtigen.

Fall-Nr.	Eingetragene Marke	Tatsächliche Benutzung	Anmerkung
T-105/13 TrinkFix	Drinkfit		Maßgebliche Waren waren Getränke in den Klassen 29 und 32. Etiketten auf Getränkeflaschen sind schmal, daher ist es nicht unüblich, eine Wortmarke zweizeilig wiederzugeben (Randnr. 47).

In den folgenden Abschnitten finden sich praktische Hinweise zur Beurteilung der Frage, ob Hinzufügungen (Abschnitt 2.7.3.1), Weglassungen (Abschnitt 2.7.3.2) und Änderungen (Abschnitt 2.7.3.3) des Zeichens in seiner benutzten Form die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflussen.

2.7.3.1 Hinzufügungen

Wie bereits ausgeführt, gilt bei Hinzufügungen, dass i) mehrere Zeichen gleichzeitig benutzt werden können, ohne dass die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens beeinflusst wird, und ii) die Hinzufügung eines nicht unterscheidungskräftigen

[2] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen.

oder schwachen und/oder nicht prägenden Elements die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht beeinflusst.

In den folgenden Abschnitten sind Beispiele für diese beiden Arten von Fällen dargestellt:

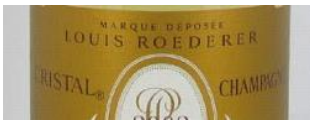
- gleichzeitige Benutzung mehrerer Zeichen;
- Hinzufügung weiterer Wortelemente;
- Hinzufügung von Bildelementen.

Gleichzeitige Benutzung mehrerer Marken oder Zeichen

In einigen Marktbereichen ist es üblich, dass die Waren und Dienstleistungen nicht nur ihre eigene Marke tragen, sondern auch die Marke des Unternehmens oder der Produktgruppe („Hausmarke“). Hierbei handelt es sich nicht um eine Benutzung der eingetragenen Marke in einer abweichenden Form, sondern um die gleichzeitige und rechtmäßige Benutzung zweier unabhängiger Marken.

Im System der Unionsmarke gibt es keinen Grundsatz, dem zufolge der Widersprechende Nachweise nur für die ältere Marke allein vorlegen muss, wenn im Sinne von Artikel 42 UMV die ernsthafte Benutzung nachzuweisen ist. Zwei oder mehr Marken können unabhängig voneinander zusammen benutzt werden oder mit dem Namen des Unternehmens, und ohne Beeinflussung der Unterscheidungskraft der älteren eingetragenen Marke (siehe T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Es ist übliche Praxis im geschäftlichen Verkehr, die unabhängigen Marken in unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlicher Schriftart abzubilden; damit weisen diese klaren Unterschiede, die die Hausmarke betonen, darauf hin, dass zwei verschiedene Marken gemeinsam, aber unabhängig voneinander benutzt werden (Entscheidung vom 07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO/PRESSO, § 42).

Der Gerichtshof hat bestätigt, dass die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer eingetragenen Marke erfüllt sein kann, wenn sie als Bestandteil einer anderen, zusammengesetzten Marke benutzt wurde, oder wenn sie in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind (Urteil vom 18/04/2013, C-12/12, SM JEANS/LEVI, EU:C:2013:253, § 36). Der Gerichtshof stellte außerdem klar, dass eine ernsthafte Benutzung vorliegen kann, wenn eine Bildmarke in Verbindung mit einer darübergelagerten Wortmarke benutzt wird, auch wenn die Verbindung dieser beiden Marken selbst eingetragen ist, soweit die Unterschiede zwischen der Form, in der diese Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft dieser eingetragenen Marke beeinflussen (Urteil vom 18/07/2013, C-252/12, Specsavers, EU:C:2013:497, § 31).

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
CRISTAL	  	T-29/04

„Im vorliegenden Fall ist die Marke CRISTAL auf dem Flaschenhalsetikett der von der Streithelferin vertriebenen Flasche viermal und auf deren Hauptetikett zweimal, jeweils mit dem Zusatz ®, gut sichtbar wiedergegeben. Auf dem Flaschenhalsetikett steht die Marke in gewissem Abstand zu den anderen Elementen. Auf den Schachteln, in denen die Flaschen der Marke CRISTAL vermarktet werden, ist die Marke im Übrigen alleine wiedergegeben. Ebenso wird in den von der Streithelferin vorgelegten Rechnungen nur der Ausdruck „Cristal“ mit dem Zusatz „Schachtel 1990“ genannt. Damit identifiziert die Marke CRISTAL das von der Streithelferin vertriebene Produkt” (Randnr. 35).

„Was den Zusatz „Louis Roederer“ auf dem Hauptetikett der Flaschen angeht, so handelt es sich dabei nur um den Herstellernamen, durch den eine unmittelbare Verbindung zwischen einer oder mehreren Produktlinien und dem jeweiligen Unternehmen hergestellt werden kann. Das Gleiche gilt für die Buchstabenkombination „LR“ als den Initialen der Streithelferin. Wie das Amt hervorgehoben hat, beeinträchtigt die gleichzeitige Verwendung dieser Kennzeichnungselemente auf derselben Flasche nicht die Identifizierungsfunktion der Marke CRISTAL für die in Frage stehenden Waren“ (Randnr. 36).

„Ebenso ist der Auffassung des Amtes zuzustimmen, dass die Verwendung einer Wortmarke in Kombination mit der geografischen Herkunftsangabe „Champagne“, soweit die Marke für Champagner benutzt wird, nicht als ein Zusatz angesehen werden kann, der geeignet ist, die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen. Denn im Weinsektor ist der Verbraucher vielfach besonders an der genauen geografischen Herkunft des Erzeugnisses und Identität des Weinbauunternehmens interessiert, da das Renommee dieser Erzeugnisse häufig damit zusammenhängt, dass sie in einer bestimmten geografischen Gegend von einem bestimmten Weinbaubetrieb hergestellt werden“ (Randnr. 37).

„Demnach ist es als unerheblich anzusehen, dass die Wortmarke CRISTAL in Kombination mit weiteren Angaben verwendet wurde. Die Beschwerdekammer hat daher nicht gegen die Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a und 43 Absätze 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 22 Absatz 2 der Durchführungsverordnung verstoßen“ (Randnr. 38).

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
L.114	Lehning L114	T-77/10 und T-78/10

L.114 ist eine französische Marke, eingetragen für „pharmazeutische Erzeugnisse“ in Klasse 5.

Das Gericht befand Folgendes:

1) Der fehlende Punkt zwischen dem Großbuchstaben „L“ und der Zahl 114 ist ein geringfügiger Unterschied, der die ältere Marke L.114 ihrer Unterscheidungskraft nicht beraubt. (Randnr. 53)
2) „Lehning“ war die Hausmarke. Die Tatsache, dass die ältere Marke „L.114“ zusammen mit dieser Hausmarke „Lehning“ benutzt wurde, beeinflusste nicht ihre Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a UMV. (Randnr. 53)

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
YGAY	YGAY zusammen mit einer Reihe weiterer Wort- und Bildbestandteile	R 1695/2007-1 (bestätigt durch T-546/08)
Die Kammer wies in ihrer Entscheidung (die vom Gerichtshof in der Rechtssache T-546/08, Randnrn. 19 und 20 bestätigt wurde) darauf hin, dass die Marke YGAY in vielen Fotografien sowohl auf dem Etikett als auch auf der Schachtel, in der die Flasche verkauft wird, erscheint. Auf den Etiketten ist die in Frage stehende Marke von den anderen Elementen getrennt. Auf einigen Etiketten steht sie für sich, unterhalb des Ausdrucks MARQUES DE MURRIETA, geschrieben in großen, fetten Buchstaben. Auf anderen steht der Ausdruck BODEGAS MARQUES DE MURRIETA in kleinen Buchstaben im oberen Teil, während die Elemente CASTILLO YGAY in großen, stilisierten Buchstaben quer über das Etikett angebracht sind. Die Marke YGAY findet sich auch allein oder zusammen mit dem Ausdruck CASTILLO YGAY auf den Schachteln, in denen die Flaschen vertrieben werden. Auf den vom Widersprechenden vorgelegten Rechnungen wird die Marke YGAY ebenfalls erwähnt, zusammen mit allgemeinen Informationen wie dem Jahr der Erzeugung, dem Ursprung usw. Daraus folgt, dass das Zeichen YGAY als die Marke fungiert, die die Ware identifiziert, nämlich vom Widersprechenden vertriebener „Wein (Randnr. 15). Der Ausdruck MARQUES DE MURRIETA könnte in diesem Zusammenhang lediglich die Angabe des Namens des Erzeugers oder des Weinbaubetriebs sein, der den Wein erzeugt und vertreibt, was eine direkte Verbindung zwischen einer oder mehreren Produktlinien und einem bestimmten Unternehmen herstellen könnte (siehe Gericht erster Instanz, Urteil vom 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 36) (§ 16).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
 Marke Nr. 1	LEVI'S  Marke Nr. 2	C12/12
Levi Strauss ist Inhaber der beiden oben wiedergegebenen Unionsmarken. Marke Nr. 1 wird immer in Verbindung mit der Wortmarke LEVI'S, d. h. wie in Marke Nr. 2, benutzt. Der EuGH befand, dass die Bedingung der „ernsthaften Benutzung“ erfüllt sein kann, wenn eine Unionsbildmarke nur in Verbindung mit einer darübergelagerten Unionswortmarke benutzt wird und die Kombination dieser beiden Marken zudem selbst als Unionsmarke eingetragen ist, soweit die Unterschiede zwischen der Form, in der die Marke benutzt wird, und der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht die Unterscheidungskraft dieser eingetragenen Marke beeinflussen.		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	Specsavers	C-252/12
Specsavers reichte Klage gegen ASDA, eine Supermarktkette, die ihr Augenoptik-Geschäft neu aufgenommen und Specsavers in ihrer Marketingkampagne gezielt angesprochen hat, wegen Markenverletzung und Kennzeichenverletzung auf Grundlage der älteren Gemeinschaftsmarken SPECSAVERS (Wortmarke) und der Bildzeichen  ,  und  ein. Specsavers benutzte seine Schwarz-weiß-Eintragungen in Farbe und erlangte im Vereinigten Königreich mit der Farbe Grün Bekanntheit, die es in seinen Zeichen wie folgt benutzte:  . ASDA wurde im Vereinigten Königreich als Supermarktunternehmen ebenfalls mit einem anderen Grünton bekannt und		

benutzte diesen für ihr Augenoptik-Geschäft: .

Der EuGH befand, dass die Benutzung von  mit dem darübergelagerten Wortzeichen als ernsthafte Benutzung der wortlosen Logo-Marke betrachtet werden kann, soweit die wortlose Logo-Marke in ihrer eingetragenen Form in dieser Form immer auf die Waren der Specsavers Gruppe verweist (was das vorlegende Gericht zu prüfen hat) (Rn. 24).

Es ist Sache des Widersprechenden, zu **belegen**, dass das weitere Zeichen tatsächlich eine unabhängige Marke bzw. ein unabhängiges Zeichen ist, die/das beispielsweise mit der Marke des Unternehmens, dem Hersteller usw. im Zusammenhang steht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3
Die Beschwerdekammer erachtete die Darstellung von zwei Wörtern als Benutzung zweier eigenständiger Marken, da der vom Widersprechenden vorgelegte Nachweis zeigte, dass es sich bei einem dieser Wörter um eine ältere Marke des Widersprechenden mit eigener Identität handelt, die im Markt mit einer Reihe von Begleitmarken verwendet wird, wie dies bei der Kennzeichnung der betreffenden Produkte (Wein) üblich ist: „DUBOIS“ und „MINUTO“ sind eigenständige Marken, die zusammen auf einem bestimmten Erzeugnis aufgebracht werden, wie es bei der Kennzeichnung von Weinerzeugnissen üblich ist (Name des Weinguts und Name des Erzeugnisses). Zu spanischen Marken siehe z. B. „TORRES“ – „Sangre de Toro“, „TORRES“ – „Acqua d’Or“. Fragt der maßgebliche Verbraucher nach Wein der Marke „MINUTO“, ist er sich der Tatsache bewusst, dass dieser Wein zur Produktlinie „DUBOIS“ gehört; „MINUTO“ wird jedoch als eigenständige Marke wahrgenommen, auch wenn sie auf den Rechnungen, in Broschüren und/oder auf Produktetiketten in unmittelbarer Nähe des Zeichens „DUBOIS“ auftritt’ (Randnr. 18).		

Andererseits könnte die Ernsthaftigkeit der Benutzung in Fällen in Zweifel gezogen werden, in denen die eingetragene Marke aufgrund der zusätzlichen, sehr dominanten Benutzung anderer Marken als **rein dekoratives Element** wahrgenommen wird.

Hinzufügung weiterer Wortbestandteile

Grundsätzlich bedeutet jede Abwandlung in den Buchstaben oder Wörtern eine Änderung der Unterscheidungskraft der Marke. In den folgenden drei Abschnitten soll eine Reihe von Gegebenheiten geschildert werden, in denen Hinzufügungen annehmbar sind. Im vierten Abschnitt geht es um Beispiele nicht annehmbarer Hinzufügungen.

Hinzufügung nicht dominanter Elemente

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
COLORIS		T-353/07
Das Gericht bekräftigte, dass die Benutzung der Marke *Coloris* mit zusätzlichen Wortelementen wie „global coloring concept“ oder „gcc“ ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflusst, weil die zusätzlichen Elemente nur zusammen mit der Marke *Coloris* verwendet werden und darunter angebracht sind und sie aufgrund ihrer Größe in dieser Marke nicht dominieren. Das Gleiche gilt noch nachdrücklicher für die zusätzlichen Wörter (global coloring concept), da „*sie Wörter mit allgemeiner Bedeutung sind* und *das Wort „coloring“ sich auf die betreffenden Waren bezieht und somit einen gewissen beschreibenden Charakter hat*“.		

Zusätze mit allgemeiner oder beschreibender Bedeutung

Die Benutzung einer eingetragenen Wortmarke (oder jeder anderen Marke) zusammen mit einer allgemeinen Angabe des Erzeugnisses oder einer Beschreibung gilt als Benutzung der eingetragenen Marke. Hinzufügungen, mit denen lediglich Merkmale der Waren und Dienstleistungen wie deren Art, Qualität, Quantität, Bestimmungszweck, Wert und geografische Herkunft sowie der Zeitpunkt der Herstellung der Waren bzw. der Erbringung der Dienstleistungen angegeben werden sollen, stellen in der Regel keine Abwandlung, sondern eine Benutzung der Marke dar.

Zum Beispiel:

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
HALDER	HALDER I, HALDER II, HALDER III, HALDER IV, HALDER V	T-209/09
Das Gericht führte aus: Die Tatsache, dass in diesem Zeitungsartikel die Namen der Fonds aus dem Begriff „halder“ sowie einer römischen Zahl bestehen, ist nicht geeignet, die Schlussfolgerung bezüglich der Benutzung der Marke in Frage zu stellen, da diese Zusätze aufgrund ihrer Kürze, ihrer geringen Unterscheidungskraft und ihrer akzessorischen Bedeutung die Unterscheidungskraft der Marke in der Form, in der sie eingetragen wurde, nicht beeinflussen (Randnr. 58).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
VILLA ALBERTI 		**R 1190/2011-4**
Die in dem Benutzungsnachweis wiedergegebenen Bildzeichen enthalten die unterscheidungskräftigen Bestandteile der älteren Marke und diese Bestandteile sind deutlich auf den Etiketten sichtbar. Die Inversion der Wort- und Bildelemente des Zeichens und die zusätzliche Angabe der jeweiligen Ursprungsbezeichnung (Soave, Soave Superior und Chianti) beeinflussen nicht die Unterscheidungskraft der älteren Marke, die in dem Zeichen mit allen seinen unterscheidungskräftigen Bestandteilen wiedergegeben ist. Verbraucher von Weinen sind besonders daran interessiert, den genauen geografischen Ursprung dieser Produkte zu kennen; allerdings kann die Hinzufügung dieser Angabe des geografischen Ursprungs der Waren die Unterscheidungskraft einer Marke in seiner Hauptfunktion, der Kennzeichnung eines bestimmten gewerblichen Ursprungs, nicht beeinflussen (Urteil vom 08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 19).		

Andere annehmbare Hinzufügungen

Die Hinzufügung **unbedeutender Elemente** wie Interpunktionszeichen beeinflusst die Unterscheidungskraft nicht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	R 1986/2011-4
Die Benutzung der älteren Marke „PELASPAN-PAC“ ohne den die Bestandteile „PELASPAN“ und „PAC“ verbindenden Bindestrich beeinflusst nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen älteren Marke und fällt daher unter die Bewertung als ernsthafte Benutzung zu werten.		

Auch die Verwendung von **Plural- oder Singularformen** oder umgekehrt in aussagekräftigen Wörtern (z. B. durch Hinzufügung/Weglassung des Buchstaben „s“ im Englischen oder in anderen Sprachen) beeinflusst die Unterscheidungskraft in der Regel nicht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
Tentation	Tentations	R 1939/2007-1
„Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer nach Prüfung der eingereichten Nachweise, die in der Hauptsache den spanischen Markt betreffen, zu der Auffassung gelangt, dass die Benutzung der eingetragenen Marke „TENTATION“ durch Benutzung des Zeichens „TENTATIONS“ die Unterscheidungskraft der ursprünglich eingetragenen Marke nicht beeinflusst. Die bloße Hinzufügung des Buchstabens „S“ am Ende der Marke verändert weder wesentlich das Erscheinungsbild oder die Aussprache der eingetragenen Marke, noch ruft sie auf dem spanischen Markt einen anderen begrifflichen Eindruck hervor. Die in Frage stehende Marke dürfte nunmehr lediglich als Wort im Plural anstatt im Singular wahrgenommen werden. Damit wird die Unterscheidungskraft des Zeichens nicht beeinflusst (Randnr. 17).		

Die Hinzufügung der „**Art des Unternehmens**“ ist ebenfalls annehmbar:

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	Die benutzte Form enthielt das Logo sowie die Wörter „SOCIEDAD LIMITADA“ (in kleinen Buchstaben) unterhalb des Wortes „SISTEMAS“ und/oder der liegenden Darstellung des „E“ mit den Wörtern „epco SISTEMAS, S.L.“ fett gedruckt	R 1088/2008-2 Bestätigt durch T-132/09
Anders als der Anmelder vorträgt, stellen diese Zeichen keine erheblichen Beeinflussungen der Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form dar. (Randnr. 24)		

Nicht annehmbare Hinzufügungen

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
VILA VITA PARC	vila vita hotel & feriendorf panno[n]ia	T-204/12
Zwar kann das deutsche Wort „Feriendorf“ als die maßgeblichen [Hotel-] Dienstleistungen beschreibend wahrgenommen werden, doch gilt dies nicht für den Wortbestandteil “panno[n]ia” (Randnr. 30). Folglich beeinflusst die Hinzufügung des Wortes „panno[n]ia“ die Unterscheidungskraft der Marke.		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
„Es kann nicht behauptet werden, … dass die Benutzung von CAPTAIN BIRDS EYE eine Benutzung der Marke CAPTAIN in einer Form ist, die keine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form darstellt, da sich die beiden Zeichen in ihrem Aussehen deutlich unterscheiden(Randnr. 20).		

Hinzufügung von Bildbestandteilen

In Fällen, in denen der Bildbestandteil nur eine geringfügige Rolle spielt, da er nur dekorativ ist, wird die Unterscheidungskraft des Zeichens in seiner eingetragenen Form nicht beeinflusst.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
DRINKFIT		T-105/13
Die Hinzufügung des Halbkreises ändert nicht den Gesamteindruck des Zeichens (Randnr. 49).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
SEMBELLA		T-551/12
Die Bildbestandteile bilden nur verzierende oder sogar vernachlässigbare Elemente, die die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen (Randnr. 43).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
BIONSEN		R 1236/2007-2
Dieses Material belegt außerdem, dass die Produkte des Beschwerdegegners noch weitere Elemente enthalten, insbesondere ein japanisches Schriftzeichen in einem kleinen Kreis, der entweder über oder unter dem Wort „BIONSEN“ abgebildet wird. (Randnr. 19) Im vorliegenden Fall stellt die Kombination der stilisierten Form des Wortes „BIONSEN“ mit dem japanischen Schriftzeichen, unabhängig davon, ob es über oder unter dem Wort „BIONSEN“ angebracht ist, höchstens eine Benutzung dar, die nur in geringfügigen Bestandteilen von der eingetragenen Form abweicht. Das Wort „BIONSEN“ in der benutzten Form ist lediglich eine leichte und banale Stilisierung des Wortes „BIONSEN“. Die Hinzufügung des Bildelements in Form eines Kreises mit einem japanischen Schriftzeichen dürfte vom Durchschnittsverbraucher aufgrund seiner relativ geringen Größe und seiner Position entweder unter dem Wort „BIONSEN“ oder rechts davon kaum bemerkt werden. (Randnr. 23)		

2.7.3.2 Weglassungen

Bei der Prüfung von „Weglassungen“ von Bestandteilen einer Marke in ihrer benutzten Form ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst wurde.

Hat der weggelassene Bestandteil eine **untergeordnete Stellung und keine Unterscheidungskraft**, ändert er nichts an der Unterscheidungskraft der Marke (Urteil vom 24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419).

Weglassungen nicht dominierender Bestandteile

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-135/04
Das Gericht stellte fest, dass sowohl die eingetragene Form der älteren Marke als auch die benutzte Form den Wortbestandteil „BUS“ und den Bildbestandteil „drei verschlungene Dreiecke“ enthalten. Die Darstellung der Bestandteile ist in keiner Form besonders originell oder ungewöhnlich. Die Abwandlungen sind daher nicht geeignet, die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen. Die weggelassene Angabe „Betreuungsverband für Unternehmer und Selbständige e.V.“ war „ein langer Wortbestandteil in **kleiner Schriftgröße, der am unteren Rand des Zeichens eine untergeordnete** Rolle einnimmt. Inhaltlich weist er auf die in Frage stehenden Dienstleistungen hin. In Anbetracht seines beschreibenden Charakters und seiner Nebenrolle bei der Ausgestaltung des Zeichens ist dieser Bestandteil als nicht unterscheidungskräftig anzusehen. … Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass die benutzte Form der älteren Marke keine Abweichungen aufweist, die die Unterscheidungskraft der älteren Marke […] beeinflussen könnte." (Randnrn. 34 ff.)		

Weglassungen allgemeiner oder beschreibender Bestandteile

Enthält eine eingetragene Marke eine **allgemeine** Angabe des Produkts oder eine **Beschreibung**, und wird diese Beschreibung in der benutzten Form des Zeichens weggelassen, gilt diese Benutzung als Benutzung der eingetragenen Marke.

Weglassungen, mit denen lediglich Merkmale der Waren und Dienstleistungen wie deren Art, Qualität, Quantität, Bestimmungszweck, Wert und geografische Herkunft sowie der Zeitpunkt der Herstellung der Waren bzw. der Erbringung der Dienstleistungen angegeben werden sollen, stellen in der Regel die Benutzung einer annehmbaren Abwandlung dar.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-415/09 (bestätigt durch C- 621/11 P)
Die Beschwerdekammer vertrat die Auffassung, dass zwar *in einigen Nachweisen* die ältere Marke das Wort „beachwear“ nicht enthält, dass dies aber „*die Unterscheidungskraft der älteren Marke nicht beeinflusst, da es die Art der Waren nur beschreibt*“ („T-Shirts, Badebekleidung“). Das Gericht war folgender Auffassung: Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der älteren Marke um eine zusammengesetzte Marke mit der Darstellung eines Schiffssteuerrades, also eines Zeichens mit runder Form. In der Mitte des Zeichens befindet sich ein Fischskelett, über dem das Wort „fishbone“ und unter dem das Wort „beachwear“ steht. Wenngleich die ältere Marke in bestimmten Belegen unterschiedlich und insofern in einer anderen als der eingetragenen Form benutzt wird, als das Zeichen nicht den Begriff „beachwear“ enthält, beeinflusst dies jedoch nicht ihre Unterscheidungskraft. **Der Begriff „beachwear“ (Strand-/Badebekleidung) ist eine Beschreibung der Art der durch die ältere Marke geschützten Waren**. [Hervorhebung hinzugefügt]. Der beschreibende Charakter liegt bei der durch die ältere Marke geschützten „Badebekleidung“ auf der		

Hand, dies ist aber auch bei „T-Shirts“ der Fall, bei denen der Begriff „beachwear“ sofort so gedeutet wird, dass es sich um T-Shirts handelt, die in der Freizeit getragen werden, beispielweise im Sommer am Strand. Verbraucher werden in dem Begriff also eine Bezeichnung der Art der Waren sehen und ihn nicht als Angabe der betrieblichen Herkunft dieser Waren betrachten. Die Tatsache, dass der Begriff „beachwear“ in einer fantasievolleren Schriftart als der Begriff „fishbone“ geschrieben ist, für den normale Großbuchstaben verwendet wurden, ändert an dieser Einschätzung nichts. Die Schriftart des Begriffs „beachwear“ kann nicht als ungewöhnlich betrachtet werden, da er kleine Druckbuchstaben enthält. Zur horizontalen Position des Begriffs „beachwear“ in der älteren Marke, der waagerecht quer unterhalb der unteren Kante des Steuerrades angebracht ist, sei gesagt, dass sie grafisch nicht auffälliger ist als die des Begriffs „fishbone“, der – ebenfalls horizontal – oben in der Rundung des Steuerrades liegt (Randnrn. 62-63).

Andere zulässige Weglassungen

Die Weglassung **unbedeutender Präpositionen** beeinflusst die Unterscheidungskraft nicht.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
Das Fehlen des Wortes „de“ gilt nicht als Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke.		

Es kommt vor, dass das ältere Zeichen aus einem (oder mehreren) unterscheidungskräftigen Wortbestandteil(en) und einem (oder mehreren) Bildbestandteil(en) besteht, wobei letztere(s) von den maßgeblichen Verkehrskreisen als banal empfunden wird/werden. Solche banalen Bestandteile werden nicht als unterscheidungskräftig betrachtet und ihre Weglassung ändert nichts an der Unterscheidungskraft des Zeichens. Es muss daher festgelegt werden, welche Bestandteile die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussen und wie der Verbraucher sie wahrnimmt.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-225/12, Randnrn. 49-53 (gegendas Urteil ist ein Rechtsmittel anhängig C-237/14P).
Das Gericht bestätigte (Rn. 53) die Schlussfolgerung der Kammer, dass die Unterscheidungskraft der Marke weitgehend von dem Ausdruck „LIDL MUSIC“ beherrscht und nur am Rande durch die Bildbestandteile beeinflusst wird, die zur Darstellung der Buchstaben und des kleinen Monogramms darunter verwendet werden (Entscheidung vom 21/03/2012, R 2379/2010-1, LIDL express (Bildmarke)/LÍDL MUSIC (Bildmarke), Randnr 17).		

Das Weglassen der **Transliteration eines Begriffs** gilt grundsätzlich als annehmbare Änderung.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
APALIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	R 2001/2010-1
Die Weglassung der Transliteration des Begriffs in griechischen Buchstaben beeinflusst nicht die Unterscheidungskraft der Marke, da deren benutzte Form noch den Begriff APALIA enthält, der Kennzeichnungskraft hat und dominant ist.		

Nicht zulässige Weglassungen

Grundsätzlich stellt ein Unterschied bei Wörtern oder sogar Buchstaben eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
TONY HAWK	HAWK 	B 1 034 208
„Das Fehlen des Wortbestandteils „TONY“ in den beiden ersten Marken beeinflusst die Unterscheidungskraft der eingetragenen älteren Marke „TONY HAWK“ erheblich. Diese Marken sollten daher als eigenständige Marken wahrgenommen werden, und ihre Benutzung kann nicht als Benutzung der Wortmarke „TONY HAWK“ angesehen werden.		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
 (in Spanien)		R 1625/2008-4 (Rechtsmittel T-143/10 bezog sich nicht auf die spanischen Marken)
„Im vorliegenden Fall konnte die Kammer überprüfen, dass keiner der vorgelegten Benutzungsnachweise die älteren spanischen Zeichen in der eingetragenen Form wiedergibt, da entweder die Marke rein in Bildform abgebildet ist, also ohne den Ausdruck „light technology“, oder der Bildbestandteil nur mit dem Wort „Light“ und anderen Wortbestandteilen oder dem Ausdruck „LT Light Technology“ einhergeht, also auch in Form eines Wortes ohne Bildbestandteil, der aber charakteristisch für die älteren spanischen Marken ist, auf die sich der Widerspruch stützt. Unter diesen Umständen und in Anbetracht der Tatsache, dass die an der Darstellung älterer Marken vorgenommenen Änderungen deren Unterscheidungskraft beeinflussen, besteht die Auffassung, dass die vorgelegten Belege eine Benutzung der spanischen Marken, auf die sich der Widerspruch stützt, nicht nachweisen." (Randnrn. 15-16)		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4
„Die ältere Marke ist eingetragen als „SP LA SPOSA“. In den als Benutzungsnachweis eingereichten Unterlagen geht es nur um Brautkleider. Der Bestandteil „LA SPOSA“ ist ein gemeinsamer Begriff, der von den italienischen und spanischen Verkehrskreisen als „Braut“ verstanden wird und für die in Frage stehenden Waren, nämlich Brautkleider, nur geringe Unterscheidungskraft besitzt. Der Widersprechende selbst hat diesen Begriff in seiner Preisliste „tarifa de precios“, die in verschiedenen Amtssprachen der EU vorliegt, den Begriff in die anderen Sprachen übersetzt; so steht statt „LA SPOSA“ in der portugiesischen Fassung „novia“, in der englischen „bride“, in der deutschen „Braut“ usw. Dem ist zu entnehmen, dass der Beschwerdegegner selbst den Begriff „LA SPOSA“ als Hinweis auf die Zielgruppe bei den Verbrauchern, nämlich Bräute, betrachtet." (Randnr. 18) „Daher ist der Bestandteil „SP“ am Anfang der älteren Marke ein Element mit Unterscheidungskraft, das nicht außer Acht gelassen werden darf. Dieses Element darf vor allem deshalb nicht vernachlässigt werden, weil es am Anfang der Marke steht. Weiter ist es in allen Sprachen der Europäischen Union bedeutungslos, und es hat für sich genommen Unterscheidungskraft.“ (Randnr. 19) „Die Weglassung der Buchstaben „SP“’ in dem Ausdruck „LA SPOSA“ oder „LA SPOSA COLLECTION“ stellt keine annehmbare Abweichung von der älteren Marke dar, sondern eine erhebliche Änderung an der Unterscheidungskraft der Marke. Die vom Beschwerdegegner vorgelegten Unterlagen weisen nicht ausreichend nach, dass die Marke „SP LA SPOSA“ ernsthaft benutzt wurde.“ (Randnr. 26)		

In Fällen, in denen der **Bildbestandteil** das dominante oder kennzeichnungskräftige Element und nicht nur dekorativ oder banal ist, kann seine Weglassung die Unterscheidungskraft des Zeichens beeinflussen.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	ESCORPION	R 1140/2006-2
Die älteren Marken zeichnen sich deutlich durch das Vorhandensein des Bildbestandteils aus. Die Unterlagen allerdings, die im Widerspruchsverfahren und – selbst wenn sie Berücksichtigung finden müssten – im Beschwerdeverfahren vorgelegt wurden, belegen keine Benutzung des in den älteren Marken enthaltenen Bildbestandteils. (Randnr. 19) Das Amt ist daher der Auffassung, dass die Änderung der Marke des Widersprechenden zur derzeitigen Art der Benutzung eine nicht annehmbare Änderung darstellt und somit die Benutzung der eingetragenen Marke nicht nachgewiesen wurde. Der Widersprechende hat die Anforderungen von Artikel 43 Absätze 2 und 3 UMV nicht erfüllt; daher ist der Widerspruch insoweit zurückzuweisen, als er sich auf die Eintragungen der spanischen Marken stützte. (Randnr. 20)		

2.7.3.3 Sonstige Änderungen

Zulässige Änderungen

Wortmarken

Wortmarken gelten als in der eingetragenen Form benutzt, unabhängig vom Schriftbild, der Verwendung von Groß-/Kleinbuchstaben oder von Farbe. Es wäre falsch, diese Form der Benutzung daraufhin zu prüfen, ob die Unterscheidungskraft beeinflusst wird. Ein **sehr außergewöhnliches Schriftbild** (stark stilisiert) kann allerdings zu einem anderen Schluss führen.

Unterschiedliche **Schriftgrößen** oder der Wechsel zwischen **Klein- und Großbuchstaben** sind bei Wortmarken üblich. Daher wird eine solche Benutzung als Benutzung der Marke in der eingetragenen Form betrachtet.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
PALMA MULATA		T-381/12
Das Gericht bestätigte, dass die Verwendung einer [Standard-] Schriftart die Unterscheidungskraft einer Wortmarke nicht beeinflusst. Vielmehr helfe sie bei der Unterscheidung zwischen der Marke und den beschreibenden Bestandteilen „ron“ und „de Cuba“ (Randnr. 34).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
MILENARIO		R 0289/2008-4
Die Beschwerdekammer schloss sich der Auffassung der Widerspruchsabteilung an, dass die Benutzung der Wortmarke „MILENARIO“, geschrieben in stilisierten, fettgedruckten Buchstaben, die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusste, da das Wort „MILENARIO“ als dominanter Bestandteil der für „Schaumweine und Spirituosen“ in Klasse 33 eingetragenen Marke angesehen wurde. (Randnr. 13)		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
AMYCOR		R 1344/2008--2
Die stilisierte Darstellung der Wortmarke, eingetragen für durch die ältere Marke abgedeckte „pharmazeutische Erzeugnisse und Hygienepräparate; Pflaster; Verbandsmaterial; Fungizide; Desinfektionsmittel“ in Klasse 5, zusammen mit Bildbestandteilen, wurde nicht als wesentliche Änderung der Unterscheidungskraft der Wortmarke „AMYCOR“ in der eingetragenen Form erachtet.		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
THE ECONOMIST		R 0056/2011-4
Das Argument des Anmelders, der Benutzungsnachweis sei unzureichend, weil er sich auf das Logo beziehe und nicht auf die Wortmarke „THE ECONOMIST“, ist nicht stichhaltig. Erstens betreffen die eingereichten Nachweise beide älteren Marken (also die Wortmarke und das Logo). Darüber hinaus stellt die Benutzung des älteren Logos eine Benutzung der älteren Wortmarke dar. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass Wortmarken in der eingetragenen Form als benutzt gelten, und zwar auch bei einem anderen Schriftbild (das abweichen kann, wenn das Schriftbild ein ganz besonderes ist), wenn es eine normale Änderung der Buchstabengröße oder den üblichen Wechsel zwischen Klein- und Großbuchstaben gibt, wenn sie in einer bestimmten Farbe oder zusammen mit allgemeinen Zusätzen benutzt wird. Die Benutzung des Wortes „THE ECONOMIST“ in einem Standardschriftbild, mit den üblichen Großbuchstaben am Anfang der Wörter „The“ und „Economist“, weiß auf dunklem Hintergrund, gilt als Benutzung nicht nur des älteren Logos, sondern auch der älteren Wortmarke. (Randnr. 14)		

Wortmarken sind in schwarz/weiß eingetragen. Die Benutzung von Marken in **Farbe** ist üblich. Dabei handelt es sich nicht um eine Benutzung in Form einer Abwandlung, sondern um eine Benutzung der Marke in der eingetragenen Form.

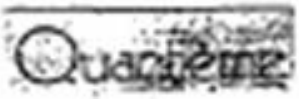
Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
BIOTEX	(verschiedene)	R 812/2000-1
Wie diesen Unterlagen zu entnehmen ist, wurde die Marke auf verschiedene Weise folgendermaßen dargestellt: - Das Wort BIOTEX in weißen Großbuchstaben auf dunklem Hintergrund in Anzeigen. - Erwähnung des Wortes BIOTEX in Zeitungsartikeln mit schlichtem Schriftbild. - Das Wort BIOTEX in weißen Blockbuchstaben mit Dunkelfärbung der Spitze des Buchstaben „I“. - Das Wort BIOTEX in schnörkellosen weißen Blockbuchstaben auf den Etiketten und der Verpackung von Waschmitteln. - Das Wort BIOTEX mit schlichtem Schriftbild auf Versandrechnungen. - Das Wort BIOTEX in weißen Klein- und Großbuchstaben als Blockbuchstaben auf dunklem Hintergrund mit dem Bild eines „Wellen“-Zeichens. (Randnr. 14) Die Benutzungsnachweise belegen, dass die Marke trotz verschiedener Änderungen in der Darstellung noch immer im Wesentlichen BIOTEX ist. Bei den Buchstaben, aus denen die Marke besteht, handelt es sich im Allgemeinen um reine Blockbuchstaben, ohne irgendwelche Schnörkel. Mitunter sind die Großbuchstaben schlicht und zweidimensional, mitunter mit einem Schatten versehen, um den Eindruck der Dreidimensionalität zu erwecken. Manchmal hat die Spitze des Buchstaben „I“ eine andere Farbe. Nach Auffassung der Kammer sind diese Abweichungen geringfügig und üblich und belegen eine allgemein übliche Praxis nicht nur in dem hier zu prüfenden Wirtschaftsbereich, sondern auch in anderen. Nach Auffassung der Kammer setzen diese Abwandlungen die Benutzung der Marke BIOTEX nicht außer Kraft; die angefochtene Entscheidung ist daher in diesem Punkt aufzuheben. (Randnr. 17)		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
SILVER		B 61 368
Die tatsächliche Benutzung der Marke, wie sie auf dem Bier-Pack, im Zeitungsausschnitt und auf dem Kalender zu sehen ist, ist nicht die Benutzung der eingetragenen Wortmarke SILVER, sondern des farbigen Logos, nämlich eines Bieretiketts mit dem Wort SILVER in weißen Großbuchstaben in einem roten Banner, das sich mit einem goldenen Kreis überschneidet, der die Wortbestandteile „Bière sans alcool“, „Bière de haute qualité“, „pur malt“ und „Brassée par les Brasseries Kronenbourg“ enthält. Dies bedeutet nicht automatisch, dass die Marke nicht in der eingetragenen Form benutzt wurde. Es muss hier jeder Fall für sich geprüft werden. Im vorliegenden Fall ist das Amt der Auffassung, dass die Marke SILVER die tatsächliche Marke ist. Das Erscheinen der anderen Wortbestandteile „Bière sans alcool“, „Bière de haute qualité“, „pur malt“ und „Brassée par les Brasseries Kronenbourg“ sowie des Bildbestandteils sind der Marke SILVER untergeordnet. Auch aus der Marketingstudie, dem Zeitungsausschnitt und den Rechnungen geht hervor, dass SILVER die tatsächliche Marke ist. Nach Auffassung des Amtes ist die Benutzung des Wortes SILVER in der Bildmarke so dominierend, dass sie die Anforderungen erfüllt, um als in der eingetragenen Form benutzt bezeichnet zu werden.		

Bildmarken

Die Benutzung einer **reinen Bildmarke** (ohne Wortbestandteile) in einer anderen als der eingetragenen Form ist grundsätzlich eine nicht annehmbare Veränderung.

Bei **zusammengesetzten Marken** (also Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen) beeinflussen **Änderungen bestimmter Bildbestandteile** normalerweise nicht die Unterscheidungskraft der Marke.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-147/03 (C-171/06 P zurückgewiesen)
„Die einzigen Abweichungen zwischen der eingetragenen Form der älteren nationalen Marke und dem von der Klägerin benutzten Zeichen sind die grafische Gestaltung des Buchstabens „Q“, die das Ziffernblatt einer Armbanduhr andeutet, und die Verwendung von Großbuchstaben im Wortelement der älteren nationalen Marke. Auch wenn aber erstens der Buchstabe „Q“ im benutzten Zeichen auffälliger gestaltet ist als in der älteren nationalen Marke, beruht doch deren Unterscheidungskraft stets auf ihrem gesamten Wortelement. Außerdem ist eine grafische Gestaltung des Buchstabens „Q“, die, wie erwähnt, das Ziffernblatt einer Armbanduhr andeutet, für Waren der Klasse 14, für die allein die Klägerin die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen hat, nicht in besonderem Maß unterscheidungskräftig. Was zweitens die Verwendung von Großbuchstaben angeht, so genügt der Hinweis, dass dies keinerlei Originalität aufweist und auch dadurch die Unterscheidungskraft der älteren nationalen Marke nicht beeinflusst wird. Folglich konnte die Beschwerdekammer die von der Klägerin vorgelegten Beweismittel, die sich auf das oben in Randnummer 10 wiedergegebene Zeichen für ‚Armbanduhren und Uhrenarmbänder’ in Klasse 14 beziehen, rechtmäßig für ihre Beurteilung der Frage heranziehen, ob die Klägerin die ernsthafte Benutzung der älteren nationalen Marke nachgewiesen hat.“ (Randnrn. 28-30)		

Dies ist insbesondere dann erheblich, wenn der Bildbestandteil **vor allem** eine **Beschreibung** der betreffenden Waren und Dienstleistungen darstellt.

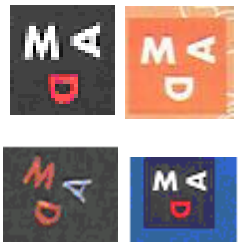
Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
GRECO TAVERNA		R 2604/2011-1
In Bezug auf das „FETA“-Produkt ist hinsichtlich der beiden griechischen Flaggen neben dem Wort „TAVERNA“ darauf hinzuweisen, dass die Verpflichtung zur Benutzung einer Marke in der eingetragenen Form ihren Inhaber nicht dazu verpflichtet, die Marke für sich genommen im Geschäftsverkehr zu benutzen. Artikel 15 Absatz 1 UMV schließt die Möglichkeit, dass der Inhaber der Marke weitere (dekorative oder beschreibenden) Elemente oder auch andere Marken, wie seine Hausmarke auf der Verpackung des Produkts, hinzufügt, nicht aus, solange die Marke „in ihrer benutzten Form“ deutlich erkennbar bleibt und weiterhin eine eigene Form besitzt. Die beiden griechischen Flaggen besitzen in Bezug auf die betreffenden Produkte, die allgemein als Spezialitäten aus Griechenland bekannt sind, keinerlei Unterscheidungskraft. Unterstützt wird die Auffassung durch die ganze Aufmachung des Produkts in blau und weiß gemäß den Farben der griechischen Flagge, die Darstellung einer an den Mittelmeerraum erinnernden Landschaft und das Symbol für eine geschützte Ursprungsbezeichnung unter dem Bild (Randnr. 39).		

Dies gilt auch, wenn die dominanten Elemente unverändert bleiben (siehe weiter oben T-135/04, Online bus).

Was speziell **Änderungen der Farbe** anbetrifft, so ist die wichtigste Frage ob die Marke in ihrer benutzten Form die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke beeinflusst, d. h. ob die Benutzung der in Schwarz-Weiss oder Graustufen eingetragenen Marke in Farbe (und umgekehrt) eine Änderung der eingetragenen Form darstellt. Das Amt und eine Reihe von Markenämtern der Europäischen Union

haben sich auf ein gemeinsames Verfahren im Rahmen des Europäischen Netzwerks für Marken und Geschmacksmuster geeinigt, wonach eine reine Änderung der Farbe die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst, so lange

- die Wort- bzw. Bildbestandteile übereinstimmen und die wesentlichen unterscheidungskräftigen Elemente darstellen;
- der Farbkontrast erhalten bleibt;
- die Farbe oder Farbkombination selbst keine Unterscheidungskraft besitzt;
- die Farbe nicht maßgeblich zur allgemeinen Unterscheidungskraft des Zeichens beiträgt.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		T-152/11
Das Gericht vertrat folgende Auffassung: Wird in der Anmeldung keine Farbe angegeben, „muss die Verwendung verschiedener Farbkombinationen erlaubt sein, solange sich die Buchstaben vom Hintergrund abheben." Das Gericht wies ferner darauf hin, dass die Buchstaben M, A und D in der Unionsmarke in einer ganz bestimmten Weise angeordnet sind. Folglich stellen Abbildungen des Zeichens, in denen die Anordnung der Buchstaben oder der farbliche Kontrast nicht verändert wurden, eine ernsthafte Benutzung dar. (Randnrn. 41 und 45).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 1479/2010-2
Der Wortbestandteil wurde als dominantes Element der Bildmarke betrachtet, da er in der Mitte positioniert war und aus großen Buchstaben bestand. Es bestand die Auffassung, dass die Unterscheidungskraft nicht beeinflusst war (Randnr. 15).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 0877/2009-1
Der orangene Hintergrund ist die Farbe der Verpackung der Produkte. Die Marke wird schwarz auf einem weißen Hintergrund benutzt, ähnlich wie die ältere eingetragene Marke silber umrandet. Das Schriftbild wurde leicht modernisiert, der kleine Bindestrich zwischen „Bi“ und „Fi“ ist weggefallen. Dessen ungeachtet können die Änderungen als geringfügig betrachtet werden, sie beeinflussen nicht die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a UMV. Das Schriftbild wurde zwar modernisiert, doch weisen die Buchstaben nach wie vor Rundungen auf, und das Verschwinden des Bindestrichs kann durchaus unbemerkt bleiben. Die Unterscheidungskraft der älteren Marke beruht noch immer auf den großen schwarzen Buchstaben „Bi Fi“, wobei das „B“ und das „F“ groß und die beiden „i“ klein geschrieben sind, auf einem weißen Hintergrund und silber umrahmt. (Randnr. 45)		

Dreidimensionale Marken

Die Benutzung einer dreidimensionalen Marke in verschiedenen Größen entspricht üblicherweise einer Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form. Durch das Hinzufügen eines Wort- oder Bildelements zu einer solchen Marke wird die Unterscheidungskraft des Zeichens grundsätzlich nicht beeinflusst.

Farbmarken

Farbmarken sind Farben oder Kombinationen von Farben an sich. Handelt es sich um eine Farbkombination, sind bei der Eintragung der Anteil der einzelnen Farben und ihre Art des Auftretens anzugeben.

Farbmarken müssen mit den eingetragenen Farben benutzt werden. Unerhebliche Abwandlungen in Farbton oder Farbstärke beeinflussen die Unterscheidungskraft der Farbmarken nicht.

Ist eine Farbkombination ohne Angabe der Anteile der entsprechenden Farben eingetragen, so stellt die Benutzung in **unterschiedlichen Proportionen** keine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft dar. Anders gestaltet sich die Sachlage, wenn bestimmte Farbproportionen beansprucht wurden und die benutzte Form erheblich davon abweicht.

Wurde eine Farbe oder Farbkombination eingetragen, wird die Unterscheidungskraft durch eine Benutzung in Kombination mit einem **unterscheidungskräftigen oder beschreibenden Wort** nicht beeinträchtigt. Siehe sinngemäß nachstehendes Urteil des Gerichts zum Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft einer Marke (Prüfung):

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
	(mit Wortmarke John Deere)	T-137/08 (AG-Rechtssache)
„Die von der Anmeldung erfassten Farben wurden nach dem Munsell-System beschrieben:		

9.47 GY3.57/7.45 (Grün) und 5.06 Y7.63/10.66 (Gelb). In der Beschreibung heißt es: ‚Der Aufbau bzw. Fahrzeugkörper ist grün, die Räder sind gelb'. Eine der Anmeldung beigefügte Zeichnung verdeutlicht dies: " (Randnr. 3)

„Aus dem Vorstehenden folgt, dass, wenngleich es zutrifft, dass die angegriffene Marke in Verbindung mit der Wortmarke John Deere [Unterstreichung hinzugefügt] verwendet und verbreitet wurde und die Werbeausgaben der Streithelferin in der Europäischen Union insgesamt und nicht einzeln für das jeweilige Land angegeben wurden, die Klägerin zu Unrecht vorträgt, es sei rechtlich nicht hinreichend bewiesen, dass die Streithelferin die Kombination der Farben Grün und Gelb als Marke auf ihren Waren benutzt habe und die Verbreitung ihrer Waren in allen Staaten, die am 1. April 1996 Mitgliedstaaten der Europäischen Union waren, umfassend und dauerhaft gewesen sei." (Randnr. 46)

Nicht zulässige Änderungen

Besteht eine Marke aus mehreren Bestandteilen, von denen nur eines oder mehrere unterscheidungskräftig ist bzw. sind, und war die Marke nur aufgrund dieser Bestandteile eintragungsfähig, so stellt sowohl jede Änderung dieser Bestandteile als auch ihre Weglassung oder ihre Ersetzung durch andere Elemente grundsätzlich eine Beeinflussung der Unterscheidungskraft der Marke dar.

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 0159/2005-4
In diesem Fall beeinflusst die Benutzung der Marke mit anderer Schreibweise und Hinzufügung des Buchstabens „C" die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens, da die Buchstaben „VIT" nun als beschreibendes Element gesehen werden, nämlich „VIT C" (verweist auf Vitamin C).		

Eingetragene Form	Tatsächliche Benutzung	Fall Nr.
		R 2066/2010-4
Die Kataloge 2004-2009 von „NOVEDADES" enthalten durchgehend die Marke  , und zwar nur in dieser Fassung. Dies stellt keine Benutzung der Marke [in ihrer eingetragenen Form] (mit oder ohne Farbe) dar, wie sie nach Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a UMV zulässig ist. Die bloße Tatsache, dass beide Marken das Wortelement LLOYD'S enthalten, reicht für diesen Zweck nicht aus, und auch die Bildelemente der älteren Marke müssen in der benutzten Form erscheinen. Die benutzte Form hat eine andere Schriftart, es fehlt der für sich stehende Buchstabe L am Ende, der von einem kreisförmigen Logo umgeben ist, und es fehlt das runde oder kreisförmige Logo um das Wort LLOYD'S herum. Mit anderen Worten: In der tatsächlich benutzten Form fehlen alle Bildelemente. Obendrein enthält die benutzte Form die unübersehbare Abbildung eines fliegenden Vogels mit langem Schnabel. Die Weglassung aller Bildelemente der Marke in ihrer eingetragenen Form und die Hinzufügung eines weiteren Bildelements beeinflusst in der benutzten Form die Unterscheidungskraft der Marke und ist deutlich mehr als nur eine Abwandlung oder Modernisierung. (Randnr. 35)		

2.8 Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist

Um durchsetzbar zu sein, muss die Marke gemäß Artikel 15 UMV für die Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, für die sie eingetragen ist. Nach Maßgabe von Artikel 42 Absatz 2 erster Satz UMV muss die ältere Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die sich der Widersprechende zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt worden sein. In Artikel 42 Absatz 2 dritter Satz UMV heißt es weiter: „Ist die ältere Unionsmarke nur für einen Teil

der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen."

In der Rechtssache „Aladin" befand das Gericht:

> Diese Bestimmung [Artikel 42 UMV], die es ermöglicht, die ältere Marke nur als für den Teil der Waren und Dienstleistungen eingetragen anzusehen, für den der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke erbracht worden ist, **beschränkt** zum einen **die Rechte** des Inhabers der älteren Marke aus deren Eintragung; zum anderen ist diese Bestimmung mit dem berechtigten Interesse dieses Markeninhabers daran in Einklang zu bringen, seine **Waren- oder Dienstleistungspalette** in der Zukunft in den Grenzen der Begriffe, mit denen die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, bezeichnet sind, **erweitern** und dafür den Schutz in Anspruch nehmen zu können, den die Eintragung dieser Marke ihm verleiht. Das gilt namentlich, wenn, wie im vorliegenden Fall, die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, eine hinreichend begrenzte Gruppe darstellen.

(siehe Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51, Hervorhebungen hinzugefügt).

Bei der Prüfung der ernsthaften Benutzung müssen grundsätzlich alle eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen erfasst werden, auf die sich der Widerspruch stützt und für die der Anmelder der Unionsmarke ausdrücklich einen Benutzungsnachweis verlangt hat. In Fällen allerdings, in denen klar ist, dass die Verwechslungsgefahr anhand *einiger* der älteren Waren und/oder Dienstleistungen festgestellt werden kann, muss sich die Prüfung des Amtes nicht auf alle älteren Waren und/oder Dienstleistungen erstrecken, sondern kann sich auf die Waren und/oder Dienstleistungen konzentrieren, die ausreichen, um eine Identität/Ähnlichkeit mit den angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen festzustellen.

Oder anders ausgedrückt: Da eine auf die Feststellung der ernsthaften Benutzung für einige der älteren Waren und/oder Dienstleistungen gestützte Verwechslungsgefahr bestimmt werden kann, ist es nicht erforderlich, auch die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise für die verbleibenden älteren Waren und/oder Dienstleistungen zu prüfen.

Die folgenden Abschnitte enthalten eine Reihe von Hinweisen als Hilfestellung bei der Beantwortung der Frage, ob die ältere Marke tatsächlich für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen benutzt wurde. Für nähere Einzelheiten hierzu siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen und insbesondere die Praxis bezüglich der Verwendung all der allgemeinen Angaben in der Klassenüberschrift, und Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifikation.

2.8.1 Vergleich zwischen benutzten Waren/Dienstleistungen und den in der Anmeldung angegebenen Waren/Dienstleistungen

In allen Fällen ist sorgfältig zu prüfen, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke benutzt worden ist, tatsächlich in die bei der Anmeldung der Marke beanspruchte Kategorie von Waren und Dienstleistungen fallen.

Beispiele:

Fall Nr.	Eingetragene Waren und Dienstleistungen	Benutzte Waren und Dienstleistungen	Kommentar
T-382/08 VOGUE	*Schuhwaren*	Schuhwaren-Einzelhandel	Nicht OK (Randnrn. 47-48)
T-183/08 SCHUHPARK	*Schuhwaren*	Einzelhandelsdienstleist-ungen im Bereich Schuhwaren	Nicht OK (Randnr. 32)
R 0807/2000-3, Demara	*Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Desinfektionsmittel*	Windeln und Windelhöschen bei Inkontinenz	Nicht OK, auch wenn die betreffenden Waren durch Apotheken vertrieben werden können. (Randnrn. 14-16)
R 1533/2007-4 – GEO MADRID	*Telekommunikationsdienst-leistungen* in Klasse 38	Bereitstellung einer Shopping-Internetplattform	Nicht OK (Randnr. 16)
R 0068/2003-2 – Sweetie	*Konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Zitrusfruchtkonzentrat und Fruchtextrakte, Konserven; Zucker, Kekse, Kuchen, Gebäck und Süßwaren*	Dessertsoßen mit Erdbeer-, Karamell- oder Schokoladengeschmack	Nicht OK (Randnr. 20)
R 1519/2008-1, DODOT et al.	*Babywindeln aus Stoff* in Klasse 25	Wegwerfwindeln aus Papier und Zellulose (Klasse 16)	Nicht OK (Randnr. 29)
R 0594/2009-2 – BANIF	*Verwaltung, Vertretung und allgemeine Beratung* in Klasse 35 *Projekte in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Verwaltung* in Klasse 42	Geld- und Vermögensverwaltung oder Immobilienwesen (Klasse 36)	Nicht OK (Randnr. 39)
B 1 589 871, „OXIL“	*Elektroschalter und „Lampenteile“*	Beleuchtungsapparate	Nicht OK
B 253 494, „CAI/Kay“	*Dienstleistungen im Bereich Bildung*	Unterhaltungsdienst-leistungen	Nicht OK
B 1 259 136, „LUPA“	*Transport- und Vertriebsdienstleistungen* in Klasse 39	Zustellung von in einem Einzelhandelsgeschäft erworbenen Waren	Nicht OK, da die eingetragenen Dienstleistungen von spezialisierten Transportunternehmen erbracht werden, die ansonsten keine anderen Dienstleistungen erbringen, während die Anlieferung von in einem Einzelhandelsgeschäft erworbenen Waren nur eine zu den Dienstleistungen im Einzelhandel gehörende Zusatzdienstleistung ist.

R1330/2011-4, AF (Bildmarke)	*Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten* in Klasse 35	Einzelhandelsdienst-leistungen	Nicht OK Ist eine Marke für die Oberbegriffe in Klasse 35 eingetragen, wird die Benutzung aber nur nachgewiesen für „Einzelhandelsdienst-leistungen“ für bestimmte Waren, kann dies nicht als gültiger Nachweis der Benutzung irgendeiner der spezifischen Angaben der Klasse 35 oder der Klassenüberschrift insgesamt gelten. (Randnr. 25 sinngemäß)

2.8.2 Relevanz der Klassifikation

Es muss ermittelt werden, ob die spezifischen Waren oder Dienstleistungen, für die eine Marke benutzt wurde, unter irgendeinen *Oberbegriff* in der *Klassenüberschrift* einer bestimmten Klasse von Waren oder Dienstleistungen fallen, und wenn dem so ist, unter welchen.

Beispiel: In Klasse 25 lautet die Klassenüberschrift „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“, und jeder dieser drei Punkte ist ein „Oberbegriff“. Die Klassifikation dient zwar grundsätzlich lediglich Verwaltungszwecken, doch muss zur Bestimmung der Art der Benutzung ermittelt werden, ob die Waren, für die eine Marke benutzt wurde, unter den Oberbegriff „Bekleidungsstücke“, „Schuhwaren“ oder „Kopfbedeckungen“ fallen.

Dies wird offenkundig, wenn ähnliche Kategorien von Waren aus bestimmten Gründen unterschiedlich klassifiziert worden sind. Schuhe sind beispielsweise je nach ihrem Verwendungszweck in unterschiedliche Klassen eingeteilt worden: „orthopädische Schuhe“ in Klasse 10 und „gewöhnliche“ Schuhe in Klasse 25. Anhand der vorliegenden Beweismittel ist zu ermitteln, auf welche Art von Schuhen sich die Benutzung bezieht.

2.8.3 Benutzung und Eintragung für Oberbegriffe in „Klassenüberschriften“

Wurde eine Marke unter **allen** oder **einem Teil** der Oberbegriffe in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse eingetragen, und wurde sie für mehrere Waren oder Dienstleistungen benutzt, die korrekterweise in derselben Klasse unter einem dieser **Oberbegriffe** klassifiziert wurden, gilt die Marke als für diesen konkreten **Oberbegriff** benutzt.

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen* in Klasse 25 eingetragen. Die Nachweise betreffen „Röcke“, „Hosen“ und „T-Shirts“.

Schlussfolgerung: Die Marke wurde für *Bekleidungsstücke* benutzt.

Ist die Marke andererseits nur für einen **Teil** der **Oberbegriffe** in der Klassenüberschrift einer bestimmten Klasse eingetragen, wird jedoch ausschließlich für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die unter einen **anderen** Oberbegriff derselben

Klasse fallen, ist dies nicht als Benutzung für die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen anzusehen (siehe auch nachstehend Abschnitt 2.8.4).

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke* in Klasse 25 eingetragen. Die Beweismittel beziehen sich nur auf „Stiefel".

Schlussfolgerung: Die Marke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen ist.

2.8.4 Benutzung für Unterkategorien von Waren/Dienstleistungen und ähnliche Waren/Dienstleistungen

Dieser Abschnitt befasst sich mit dem gewährten Schutzumfang im Falle der Benutzung für Unterkategorien von Waren sowie von „ähnlichen" Waren (oder Dienstleistungen).

Grundsätzlich ist nicht davon auszugehen, dass Nachweise für die Benutzung für „andere", aber in irgendeiner Weise mit der Eintragung „in Zusammenhang stehende" Waren oder Dienstleistungen automatisch die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen abdecken. Es ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere der Begriff der **Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen** in diesem Zusammenhang **kein zulässiges Kriterium** darstellt. Artikel 42 Absatz 2 dritter Satz UMV sieht in dieser Hinsicht keinerlei Ausnahme vor.

Beispiel: Die ältere Marke ist für *Bekleidungsstücke* in Klasse 25 eingetragen. Die Beweismittel beziehen sich nur auf „Stiefel".

Schlussfolgerung: Die Marke wurde nicht für die Waren benutzt, für die sie eingetragen ist.

2.8.4.1 Die ältere Marke ist für eine breite Kategorie von Waren/Dienstleistungen eingetragen

Im Urteil Aladin führte das Gericht aus:

> „[…], wenn eine Marke für eine Gruppe von Waren oder Dienstleistungen eingetragen worden ist, die so weit ist, dass darin verschiedene Untergruppen ausgemacht werden können, die sich jeweils als selbstständig ansehen lassen, [wird] der Schutz, der aus dem Nachweis fließt, dass die Marke für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt worden ist, in einem Widerspruchsverfahren nur derjenigen Untergruppe oder denjenigen Untergruppen zuteil […], zu der oder zu denen die Waren oder Dienstleistungen gehören, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist."

(Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).

Wenn die ältere Marke für eine **breite Kategorie** von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist, der Widersprechende jedoch lediglich den Benutzungsnachweis für bestimmte Waren oder Dienstleistungen erbringt, **die unter diese Kategorie fallen**, so stellt sich die Frage, ob der vorgelegte Benutzungsnachweis strikt als Nachweis für die Benutzung ausschließlich der betreffenden Waren und Dienstleistungen zu betrachten

ist, die in der Auflistung der Waren oder Dienstleistungen nicht als solche benannt sind, oder für die breite Kategorie, wie sie in der Eintragung angegeben ist.

Das Gericht unterstrich ferner, dass einerseits die Bestimmungen von Artikel 42 Absatz 2 letzter Satz UMV dahingehend auszulegen sind, dass sie verhindern sollen, dass eine teilweise benutzte Marke nur deshalb einen weit gehenden Schutz genießt, weil sie für eine breite Palette von Waren oder Dienstleistungen eingetragen ist. Daher ist die Größe der Gruppen von Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen worden ist, zu berücksichtigen und insbesondere, inwieweit zur Beschreibung dieser Gruppen allgemeine Formulierungen verwendet wurden. Diese Berücksichtigung ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, deren ernsthafte Benutzung tatsächlich nachgewiesen worden ist, vorzunehmen. (Randnr. 44).

Der Widersprechende muss andererseits nicht Nachweise für alle kommerziellen Ausprägungen ähnlicher Waren oder Dienstleistungen erbringen, sondern nur für jene Waren und Dienstleistungen, die unterschiedlich genug sind, um kohärente Kategorien oder Unterkategorien bilden zu können (Randnr. 46). Dem liegt zugrunde, dass es für den Rechteinhaber einer Marke in der Praxis unmöglich ist, die Benutzung der Marke für alle denkbaren Abwandlungen der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen.

Geschützt sind also **nur** die Unterkategorie(n), zu denen die benutzten Waren oder Dienstleistungen gehören, wenn

1. eine Marke für eine **Kategorie** von Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde,

    a) die ausreichend groß ist, um eine Reihe von Unterkategorien anders als in willkürlicher Weise abzudecken;

    b) die als voneinander unabhängig wahrgenommen werden können;

und

2. belegt werden kann, dass die Marke ernsthaft nur für einen **Teil** der ursprünglichen umfassenden Spezifikation benutzt wurde.

Die Festlegung der Unterkategorien sollte angemessen begründet werden, und anhand der vom Widersprechenden vorgelegten Unterlagen ist zu erläutern, ob die Benutzung nur für einen **Teil** der ursprünglichen umfassenden Spezifikation/Unterkategorie(n) nachgewiesen wurde. Siehe die Beispiele nachstehend in Abschnitt 2.8.4.3.

Besonders relevant ist dies bei Marken, die für „pharmazeutische Erzeugnisse“ eingetragen wurden, die normalerweise nur für eine Art von Arzneimittel zur Behandlung einer bestimmten Krankheit benutzt werden (siehe die Beispiele pharmazeutischer Erzeugnisse in nachstehendem Abschnitt 2.8.4.3).

Andererseits ist die Benutzung für eine ganze Kategorie zu akzeptieren, wenn Beispiele für verschiedene Arten von Waren genannt werden, die zu dieser Kategorie gehören, und es keine Unterkategorie gibt, die diese Waren abdeckt.

Angefochtenes Zeichen	Fall Nr.
CARRERA	R 0260/2009-4 (Verfall)
Die nachgewiesene Benutzung einer Marke für • dekorative Beschriftung • leistungsfähigere Verpackungen • Abdeckungen für Lagerräume • Radsätze und komplette Radsätze für Sommer und Winter • Türschwellenabdeckbleche wurde als ausreichender Nachweis der Benutzung für „Kraftfahrzeuge und Teile für Landfahrzeuge“ insgesamt erachtet, für die die Marke eingetragen war. Hauptargument war, dass die Marke für zahlreiche verschiedene Teile von Kraftfahrzeugen benutzt wurde und dass die Waren, für die die Benutzung nachgewiesen worden war, ein breites Spektrum von Kraftfahrzeugteilen umfassten: Fahrwerkteile, Karosserie, Motor, Innenausstattung und dekorative Elemente.	

2.8.4.2 Die ältere Marke wurde für genau spezifizierte Waren/Dienstleistungen eingetragen

Der Nachweis der Benutzung der Marke für einige der spezifizierten Waren oder Dienstleistungen deckt hingegen zwangsläufig die **ganze Kategorie** ab, wenn

1) eine Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, die relativ genau **spezifiziert** wurden, so dass

2) es nicht möglich ist, ohne jede Künstlichkeit innerhalb der betreffenden Kategorie eindeutige Unterteilungen vorzunehmen (Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45).

In der Entscheidung sollte genau angegeben werden, in welchen Fällen Unterteilungen für unmöglich gehalten werden und, falls erforderlich, warum.

2.8.4.3 Beispiele

Bei der Festlegung der angemessenen Unterkategorien von Oberbegriffen ist das **Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung der betreffenden Ware oder Dienstleistung** ausschlaggebend, da es die Verbraucher vor jedem Kauf selbst heranziehen (Urteile vom 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; und vom 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Weitere anwendbare Kriterien für die Festlegung angemessener Unterkategorien könnten die Charakteristika der Waren oder Dienstleistungen sein, wie zum Beispiel die Art der Ware oder Dienstleistung oder der Zielverbraucher der Ware oder Dienstleistung.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
ALADIN	T-126/03

Waren und Dienstleistungen: Poliermittel für Metalle in Klasse 3.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die ältere Marke war für „Poliermittel für Metalle“ in Klasse 3 eingetragen, wurde aber tatsächlich nur für „magic cotton“ ernsthaft benutzt, ein Produkt zum Polieren von Metallen, das aus mit einem Poliermittel getränkter Baumwolle besteht. Nach Auffassung des Gerichts sind „Poliermittel für Metalle“, die schon für sich eine Untergruppe des Begriffs „Poliermittel“ aus der Klassenüberschrift bilden, bezüglich der Funktion und der Zweckbestimmung der beanspruchten Waren genau und hinreichend eng und präzise definiert. Ohne Künstlichkeit kann keine weitere Untergruppe geschaffen werden; daher wurde eine Benutzung für die ganze Gruppe „Poliermittel für Metalle“ angenommen.

Angefochtenes Zeichen	Fall Nr.
Turbo	R 0378/2006-2 Verfall

Waren und Dienstleistungen: Bekleidungsstücke in Klasse 25.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Nach Auffassung der Beschwerdekammer waren neben Schwimmbekleidung auch andere Arten von Bekleidungsstücken in den Rechnungen erwähnt und in den Katalogen zu finden. Die Beschwerdekammer kam daher zu dem Schluss, dass die Benutzung der angefochtenen Marke für „Bekleidungsstücke“ nachgewiesen worden war (Rn. 22). Des Weiteren befand die Kammer, dass es praktisch unmöglich und mit Sicherheit unangemessen kostspielig wäre, von der Inhaberin einer eingetragenen Unionsmarke für „Bekleidungsstücke“ zu verlangen, die Benutzung in allen denkbaren Untergruppen nachzuweisen, die vom Anmelder endlos weiter unterteilt werden können (Randnr. 25).

Älteres Zeichen	Fall Nr.
	R 1088/2008-2 (bestätigt durch T-132/09)

Waren und Dienstleistungen: Messapparate und –instrumente in Klasse 9.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Marke wurde für Apparate und Teile von Apparaten zum Messen von Temperatur, Druck und Höhe benutzt. Die angefochtene Entscheidung besagte, dass die ursprüngliche Spezifikation der älteren Marke für „Messapparate und –instrumente“ „sehr weit gefasst“ war, und bestimmte in Anwendung der im Urteil „Aladin“ festgelegten Kriterien, dass die Benutzung in der Tat nur für eine Untergruppe von Waren nachgewiesen worden war, nämlich „Messapparate, alle zum Messen von Temperatur, Druck und Höhe; Teile für diese Apparate“. Die Kammer hielt diesen Ansatz in Anbetracht der Umstände des Falls für sinnvoll und schloss sich den diesbezüglichen Argumenten und Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung an (Randnr. 29).

Angefochtenes Zeichen	Fall Nr.
ICEBERG	R 1166/2008-1 Verfall

Waren und Dienstleistungen: Heizungs-, Dampferzeugungs-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte in Klasse 11.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass die Marke nachweislich nur für Kühlschränke, Gefrierschränke und Klimaanlagenmodule für Yachten und Boote benutzt worden war (Randnr. 26). Diese Waren gehörten in die Untergruppen „Heizungsgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage auch als Heizungsgerät fungieren kann), „Kühlgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage, ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank die Luft/Gegenstände kühl/kalt halten können), und „Lüftungsgeräte“ (insofern, als eine Klimaanlage, ein Kühlschrank und ein Gefrierschrank alle Lüftungskreisläufe enthalten), für die die Marke eingetragen war. Nach Auffassung der Beschwerdekammer sollte sie daher auch weiterhin für diese Untergruppen eingetragen bleiben (Randnr. 27). Die Kammer hielt es jedoch nicht für angebracht, den Schutzumfang der Marke auf

„Yachten und Boote“ zu beschränken. Damit wären die „Untergruppen“ noch weiter unterteilt worden und ergäbe sich eine ungerechtfertigte Beschränkung (Randnr. 28).

Schlussfolgerung: Die Benutzung galt als nachgewiesen für „Heizungs-, Kühl- und Lüftungsgeräte“.

Angefochtenes Zeichen	Fall Nr.
LOTUS	R 1295/2007-4 Verfall

Waren und Dienstleistungen: Ober- und Unterbekleidung, Strumpfwaren, Korsetts, Krawatten, Hosenträger, Handschuhe, Unterwäsche in Klasse 25.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Für die Waren „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ wurde kein Nachweis vorgelegt. In keinem der vorgelegten Beweisstücke werden diese Waren erwähnt oder wird auf sie hingewiesen. Die Benutzung muss für alle Waren und Dienstleistungen nachgewiesen werden, für die die Marke eingetragen ist. Die Marke ist für „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ eingetragen, aber auch für bestimmte Produkte innerhalb dieser Kategorie, unter anderem „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“. Eine Benutzung für andere Waren reicht nicht aus, um den markenrechtlichen Schutz für diese Waren aufrechtzuerhalten, selbst wenn diese anderen Waren auch in die Kategorie „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ fallen. Die Nichtigkeitsabteilung erachtete die Benutzung allerdings für ausreichend, weil im Einklang mit den im Urteil „Aladin“ (siehe Urteil vom 14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) formulierten Grundsätzen „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ unter den Oberbegriff „Ober- und Unterbekleidungsstücke“ fallen. Dies trifft zwar zu, doch ist diese Frage bei der Prüfung der Frage nachrangig, ob die benutzten Waren überhaupt unter dem beanspruchten Begriff zusammengefasst werden können. Dies ist für „Korsetts, Krawatten, Hosenträger“ nicht der Fall. Wenn die Marke nicht nur für den Oberbegriff, sondern ausdrücklich auch für spezifische Waren gelten soll, die unter diesen Oberbegriff fallen, muss sie für diese spezifischen Waren auch benutzt worden sein, um für sie weiterhin eingetragen zu bleiben. (Randnr. 25)

Älteres Zeichen	Fall Nr.
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4

Waren und Dienstleistungen: Elektrische Instrumente (in Klasse 9); optische, Wäge-, Mess-,Signal- und Kontroll- (Überwachungs-)Instrumente; Datenverarbeitungsgeräte und Computer, insbesondere für den Betrieb, die Überwachung und die Kontrolle von Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und Gebäuden; aufgezeichnete Computerprogramme; elektronische Zählgeräte in Klasse 9, Reparaturdienstleistungen in Klasse 37 und Programmieren von Computern in Klasse 42.

Würdigung des Benutzungsnachweises: Die Geräte, die der Widersprechende nachweislich in Verkehr gebracht hat, fallen unter den Wortlaut von „Hardware“, wie er in Klasse 9 spezifiziert ist. Diese Kategorie ist jedoch besonders groß, bedenkt man vor allem die starke Entwicklung und die ausgeprägte Spezialisierung in diesem Gebiet, und lässt sich anhand der tatsächlich hergestellten Waren in Unterkategorien unterteilen. Im vorliegenden Fall müssen die Waren auf die Automobilindustrie beschränkt werden. Da der Widersprechende verpflichtet ist, Kunden eine gesetzliche Garantie zu geben, kann davon ausgegangen werden, dass er auch die Benutzung der Dienstleistung im Zusammenhang mit der Reparatur der in Frage stehenden Hardware nachgewiesen hat (Klasse 37). Die Beschwerdekammer befand ferner, dass aufgezeichnete Computerprogramme in Klasse 9 eine sehr weit gefasste Kategorie sind und auf den tatsächlichen Tätigkeitsbereich des Widersprechenden eingeschränkt werden mussten. (Randnrn. 30-31) Für die Klasse 42 wurden keine Beweismittel vorgelegt.

Älteres Zeichen	Fall Nr.
HEMICELL	R 0155/2010-2
Waren und Dienstleistungen: Futtermittel in Klasse 31 sowie Futtermittel, Tierfutter und nicht mit Arzneimitteln versetzte Zusatzstoffe für Tierfutter; alle in Klasse 31. *Würdigung des Benutzungsnachweises:* Die angefochtene Entscheidung hatte fehlerhaft festgestellt, dass die ältere Marke ernsthaft genutzt würde für „Futtermittel“ in Klasse 31 und „Futtermittel, Tierfutter und nicht mit Arzneimitteln versetzte Zusatzstoffe für Tierfutter; alle in Klasse 31“, da diese Feststellung im Widerspruch zu den Feststellungen des Gerichts im Urteil ALADIN steht. Der in der angefochtenen Entscheidung angeführte Grund ist nicht stichhaltig, weil die Frage hätte geprüft werden müssen, ob die von der älteren Marke abgedeckte Warengruppe in voneinander unabhängige Untergruppen hätte unterteilt werden können, und ob die Waren, für die die Benutzung der älteren Marke nachgewiesen worden war, in eine dieser Untergruppen hätten eingeordnet werden können. Die Kammer vertritt daher die Auffassung, dass die ältere Marke für den Zweck der Prüfung des Widerspruchs als nur für „Zusatzstoffe für Tierfutter“ in Klasse 31 eingetragen galt.	

Pharmazeutische Erzeugnisse

In einer Reihe von Fällen hatte das Gericht angemessene Unterkategorien für *pharmazeutische Erzeugnisse* in Klasse 5 festzulegen. Es befand: Der Zweck und die Bestimmung eines Heilmittels kommen in seiner therapeutischen Indikation zum Ausdruck. Somit ist die *therapeutische Indikation* der Schlüsselfaktor für die Bestimmung der relevanten Unterkategorie pharmazeutischer Erzeugnisse. Andere Kriterien (wie Darreichungsform, Wirkstoffe, ist es verschreibungspflichtig oder nicht) sind in diesem Zusammenhang unerheblich.

Das Gericht erachtete die folgenden Unterkategorien *pharmazeutischer Erzeugnisse* für angemessen:

Fall Nr.	Angemessen	Nicht angemessen
T-256/04, RESPICUR	*Pharmazeutische Erzeugnisse für Atemwegserkrankungen*	*Rezeptpflichtige Corticoide enthaltende Dosieraerosole*
T-493/07, FAMOXIN	*Pharmazeutische Erzeugnisse für Herz-Kreislauf-Erkrankungen*	*Pharmazeutische Erzeugnisse mit Digoxin für den Einsatz beim Menschen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen*
T-487/08, KREMIZIN	*Pharmazeutische Erzeugnisse zur Herzbehandlung*	*Sterile Adenosin-Lösung zur Verwendung bei der Behandlung bei bestimmten Herzerkrankungen, zur intravenösen Verabreichung in Krankenhäusern*
T-483/04, GALZIN	*Präparate auf Kalziumbasis*	*Pharmazeutische Präparate*

2.8.5 Benutzung der Marke im Hinblick auf integrale Bestandteile und den Kundendienst der eingetragenen Waren

Im seinem Urteil „Minimax“ befand der Gerichtshof, dass die Benutzung der Marke unter bestimmten Bedingungen ebenfalls als ernsthafte Benutzung für „eingetragene“ Waren betrachtet werden kann, wenn diese bereits vertrieben wurden und nicht mehr zum Verkauf angeboten werden (Urteil vom 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 40 ff.).

- Dies kann gegeben sein, wenn der Inhaber der Marke, unter der diese Waren auf den Markt gebracht wurden, **Einzelteile verkauft**, die zur Zusammensetzung oder Struktur der bereits vertriebenen Waren gehören.

- Dasselbe kann gelten, wenn der Markeninhaber die Marke tatsächlich für **Kundendienstleistungen** nutzt, wie beispielsweise beim Verkauf von Zubehör oder verwandten Erzeugnissen oder bei Wartungs- oder Reparaturleistungen.

Zeichen	Fall Nr.
Minimax	C-40/01
Waren und Dienstleistungen: Feuerlöschgeräte und damit verbundene Produkte gegen Komponenten und Kundendienstleistungen. *Würdigung des Benutzungsnachweises:* Die Genehmigung für die von Ansul unter der Marke Minimax vertriebenen Feuerlöschgeräte lief in den 1980er Jahren ab. Seitdem hat Ansul unter dieser Marke keine Feuerlöschgeräte mehr verkauft. Ansul hat allerdings Komponenten und Feuerlöschmittel für diese Marke tragende Feuerlöschgeräte an Unternehmen verkauft, die für die Wartung der Löschgeräte zuständig sind. Im gleichen Zeitraum wartete, kontrollierte und reparierte es Geräte, die selbst die Marke Minimax trugen, benutzte die Marke auf Rechnungen über diese Dienstleistungen und brachte auf den Geräten Aufkleber mit der Marke und Streifen auf, die die Worte trugen „Gebruiksklaar Minimax“ (Gebrauchsfertig Minimax). Außerdem verkaufte Ansul diese Aufkleber und Streifen an Unternehmen, die Feuerlöscher warten.	

Diese Feststellung des Gerichtshofs sollte jedoch **eng** ausgelegt und nur in absoluten Ausnahmefällen Anwendung finden. In seinem Urteil in der Rechtssache Minimax erklärte der Gerichtshof die Benutzung für Waren, die in der Eintragung nicht genannt sind, für zulässig. Dies widerspricht der allgemeinen Regelung, wie sie in Artikel 42 Absatz 2 UMV festgelegt ist.

2.9 Benutzung durch den Inhaber oder mit dessen Zustimmung

2.9.1 Benutzung durch den Inhaber

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 1 UMV muss die ernsthafte Benutzung der älteren Marke grundsätzlich durch den Inhaber erfolgen. Diese Bestimmungen decken auch die Benutzung der Marke durch einen vorherigen Inhaber während seiner Inhaberschaft ab (siehe Entscheidung vom 10. Dezember 1999, Widerspruch Nr. B 74 494).

2.9.2 Benutzung durch befugte Dritte

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 UMV gilt die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers als Benutzung durch den Inhaber. Das bedeutet, dass der Inhaber seine Zustimmung vor der Benutzung der Marke durch einen Dritten gegeben haben muss. Eine spätere Zustimmung ist nicht ausreichend.

Ein typischer Fall einer Benutzung durch Dritte ist die Benutzung durch **Lizenznehmer**. In ähnlicher Weise ist auch die Benutzung durch Unternehmen, die mit dem Markeninhaber **wirtschaftlich verbunden** sind, wie beispielsweise die einzelnen Unternehmen eines Konzerns (Konzern-, Tochtergesellschaften usw.), als genehmigte Benutzung anzusehen. Werden Waren vom Markeninhaber (oder mit seiner Zustimmung) hergestellt, jedoch anschließend von **Vertriebshändlern** im Groß- oder Einzelhandel in Verkehr gebracht, so ist dies ebenfalls als Benutzung der Marke zu betrachten (Urteile vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; und vom 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

Beweisrechtlich reicht es *prima facie* aus, wenn der Widersprechende den Nachweis erbringt, dass ein Dritter die Marke benutzt hat. Aus einer solchen Benutzung und der Tatsache, dass der Widersprechende in der Lage ist, diese nachzuweisen, zieht das Amt die Schlussfolgerung, dass die Benutzung mit vorheriger Zustimmung des Widersprechenden erfolgt ist.

Diese Haltung des Amtes wurde im Urteil vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (und später vom Gerichtshof in der Rechtssache C-416/04 P) bestätigt. Dem Gericht zufolge ist es wenig wahrscheinlich, dass der Inhaber einer Marke den Beweis für eine gegen seinen Willen erfolgte Benutzung der Marke vorlegen kann. Das Amt konnte sich umso mehr **auf diese Annahme stützen**, als der Anmelder nicht bestritten hat, dass die Benutzung mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt war.

Bestehen jedoch von Seiten des Amtes **Zweifel** oder bestreitet der Anmelder ausdrücklich, dass die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Widersprechenden erfolgt ist, muss der Widersprechende weitere Nachweise dafür vorlegen, dass er seine Zustimmung vor der Benutzung der Marke erteilt hat. In diesem Fall räumt das Amt dem Widersprechenden eine weitere Frist von zwei Monaten ein, um solche Nachweise vorzulegen.

2.9.3 Benutzung von Kollektivmarken

Kollektivmarken werden im Allgemeinen nicht vom Inhaber, sondern von Mitgliedern eines Verbandes benutzt.

Gemäß Artikel 70 UMV ist die Benutzung durch (mindestens) eine befugte Person als Benutzungsnachweis ausreichend, sofern sie im Übrigen ernsthaft ist.

Das besondere Merkmal der Kollektivmarken besteht darin, dass ihr Hauptzweck nicht darin liegt, auf die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem bestimmten Unternehmen zu verweisen; vielmehr sollen sie verdeutlichen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten Region stammen und/oder bestimmte Merkmale oder Qualitäten aufweisen („geografische und ergänzende Angaben bezüglich Herkunft und Qualität“). Diese abweichende Funktion muss gemäß Artikel 68 Absatz 3 UMV bei der Prüfung des Benutzungsnachweises berücksichtigt werden.

Reine Listen der berechtigten Benutzer der Marke und Listen von Waren, die unter der Kollektivmarke zertifiziert sind, reichen in der Regel für sich allein genommen als Nachweis einer ernsthaften Benutzung nicht aus (Entscheidungen vom 25/05/2009, B 1 155 904; vom 24/02/2009, R 0970/2008-2, NFB).

2.10 Benutzung im Rechtssinne

Die Frage, ob eine Marke in einer Form benutzt wurde, die der in Artikel 15 und Artikel 42 UMV festgelegten Benutzungspflicht entspricht, ist eine Tatfrage. Eine Benutzung kann in diesem Zusammenhang „ernsthaft“ sein, selbst wenn der Benutzer gegen Rechtsvorschriften verstößt.

Ist die Benutzung **täuschend** im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV oder von Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe c UMV oder im Sinne einzelstaatlicher

Rechtsvorschriften, so berührt dies nicht die Feststellung der „ernsthaften“ Benutzung für die Zwecke der Geltendmachung einer älteren Marke im Rahmen des Widerspruchsverfahrens. Die täuschende Benutzung einer Marke wird mit der Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls bzw. gegebenenfalls mit einer Untersagung der Benutzung der Marke (gemäß Artikel 110 Absatz 2 UMV) geahndet.

Gleiches gilt, wenn die Benutzung im Rahmen einer rechtswidrigen Lizenzvereinbarung (beispielsweise unter Verletzung der Wettbewerbsvorschriften des Vertrags oder nationaler Rechtsvorschriften) erfolgt. Die Tatsache, dass die Benutzung die Rechte Dritter verletzen könnte, ist ebenfalls nicht von Belang.

2.11 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV kann der Widersprechende auch nachweisen, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung seiner älteren eingetragenen Marke vorliegen. Nach Maßgabe von Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des TRIPS-Übereinkommens schließen diese Gründe Umstände ein, die unabhängig vom Willen des Inhabers der Marke eintreten und ein Hindernis für die Benutzung der Marke bilden.

Als Ausnahme von der Benutzungspflicht ist das Konzept der berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung eher eng auszulegen.

„Bürokratische Hindernisse“ an sich, die **nicht dem freien Willen** des Markeninhabers **unterliegen**, reichen nicht aus, es sei denn, sie weisen einen **unmittelbaren Zusammenhang** mit der Marke auf, der so weit geht, dass deren Benutzung von der Beendigung des jeweiligen Verwaltungsverfahrens abhängt. Das Kriterium des unmittelbaren Zusammenhangs muss allerdings die Benutzung der Marke nicht zwangsweise unmöglich machen; es kann genügen, dass die Benutzung **unzumutbar** ist. Es ist fallweise zu prüfen, ob eine Änderung der Unternehmensstrategie mit dem Ziel, das betreffende Hindernis zu umgehen, die Benutzung der Marke unzumutbar machen würde. So wäre es z. B. dem Inhaber einer Marke nicht zuzumuten, seine Unternehmensstrategie zu ändern und seine Waren in den Geschäften seiner Konkurrenten zu verkaufen (Urteil vom 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

2.11.1 Geschäftliche Risiken

Der Begriff der berechtigten Gründe ist zu verstehen als Hinweis auf Umstände, die nicht dem freien Willen des Inhabers unterliegen und die die Benutzung der Marke unmöglich oder unzumutbar machen, und weniger als Hinweis auf Umstände, die mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Inhabers zu tun haben (Entscheidung vom 14/05/2008, R 0855/2007-4, PAN AM, § 27; und Urteil vom 09/07/2003, T-162/01, Giorgio Beverley Hills, EU:T:2003:199, § 41).

Somit stellen finanzielle Schwierigkeiten eines Unternehmens infolge einer Rezession oder aufgrund eigener finanzieller Probleme keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV dar, da derartige Schwierigkeiten normaler Bestandteil eines Geschäftsbetriebs sind.

2.11.2 Eingriffe vom Staat oder von Gerichten

Artikel 19 Absatz 1 zweiter Satz des TRIPS-Übereinkommens nennt deutlich Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen ausdrücklich als zwei Beispiele für triftige Gründe für die Nichtbenutzung.

Eine *Einfuhrbeschränkung* ist beispielsweise ein Handelsembargo für die durch die Marke geschützten Waren.

Zu den sonstigen *staatlichen Auflagen* zählen unter anderem staatliche Monopole, die jede Form der Benutzung verhindern, oder staatliche Verkaufsverbote für Waren aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der nationalen Sicherheit. Typische Gründe sind in diesem Zusammenhang aufsichtsrechtliche Verfahren wie

- klinische Prüfungen und die Zulassung neuer Arzneimittel (Entscheidung vom 18/04/2007, R 0155/2006-1, LEVENIA) oder

- die Genehmigung der Lebensmittelsicherheitsbehörde, die der Inhaber einzuholen hat, bevor er die betreffenden Waren und Dienstleistungen vermarkten kann.

Älteres Zeichen	**Fall Nr.**
HEMICELL	R 0155/2010-2
Den vom Widersprechenden vorgelegten Beweismitteln war zu entnehmen, dass die Benutzung der älteren Marken für Futtermittelzusatzstoffe, nämlich *„zootechnische Verdaulichkeitsförderer (Futtermittelenzyme)“*, erst nach vorheriger Genehmigung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit auf Antrag bei dieser Behörde erfolgen durfte. Dies gilt als staatliche Auflage im Sinne von Artikel 19 Absatz 1 des TRIPS-Abkommens.	

Im Hinblick auf Gerichtsverfahren oder einstweilige Verfügungen ist Folgendes zu unterscheiden:

Zum einen sollte allein die Androhung des Rechtswegs oder ein anhängiges Löschungsverfahren gegen die ältere Marke den Widersprechenden grundsätzlich nicht von der Pflicht befreien, seine Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Es ist Sache des Widersprechenden als der angreifenden Partei in einem Widerspruchsverfahren, seine Aussichten auf einen Sieg im Rechtsstreit sorgfältig auf Risiken zu prüfen und dann aus dieser Prüfung die richtigen Schlüsse bezüglich der weiteren Benutzung oder Nichtbenutzung seiner Marke zu ziehen (Entscheidung vom 18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40).

Älteres Zeichen	Fall Nr.
HUGO BOSS	R 0764/2009-4

Das nationale [französische Löschungs-]Verfahren gegen die Widerspruchsmarke kann nicht als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt werden. (Rn. 19)

„Es bleibt dabei, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung nur solche außerhalb der Sphäre und des Einflusses des Markeninhabers sind, etwa staatliche Genehmigungserfordernisse oder Einfuhrbeschränkungen. Diese sind auch hinsichtlich der zu benutzenden Marke neutral, sie betreffen nicht die Marke, sondern die Waren und Dienstleistungen, die der Inhaber benutzen will. Die genannten staatlichen Genehmigungserfordernisse oder Einfuhrbeschränkungen bestehen nämlich in Bezug auf die Art oder die Eigenschaften der Ware, auf der die Marke angebracht ist, und können nicht durch die Wahl einer anderen Marke umgangen werden. Im vorliegenden Fall dagegen hätte die Markeninhaberin ohne weiteres Zigaretten in Frankreich herstellen oder nach Frankreich einführen können, wenn sie eine andere Marke gewählt hätte.“ (Randnr. 25)

Älteres Zeichen	Fall Nr.
MANPOWER	R 0997/2009-4

Gemäß Artikel 9 UMV und Artikel 5 der Markenrichtlinie darf gegen die Marken Dritter nicht verstoßen werden. Das Gebot, nicht gegen Marken zu verstoßen, gilt für jeden Benutzer eines Namens im geschäftlichen Verkehr, unabhängig davon, ob er selber die entsprechende Anmeldung vorgenommen oder für diesen Namen Markenschutz erhalten hat. Eine Person, die derartige Verstöße nicht begeht, handelt nicht aus „berechtigten Gründen“, sondern weil das Gesetz es verlangt. Selbst ein Verzicht auf die Benutzung, die andernfalls gegen ein Recht verstoßen würde, stellt also keinen berechtigten Grund dar (siehe Entscheidung der Beschwerdekammer vom 09/03//2010, R 0764/2009-4, HUGO BOSS/BOSS, § 22). (§ 27)

Unter solchen Umständen ist eine Benutzung auch nicht „unzumutbar“. Personen, bei denen als Markeninhaber die Gefahr besteht, dass gegen sie der Rechtsweg beschritten oder eine einstweilige Verfügung beantragt wird, falls sie mit der Benutzung der Marke beginnen, müssen davon ausgehen, dass die gegen sie gerichtete Maßnahme Erfolg hat, und können entweder kapitulieren (also nicht mit der Benutzung der Marke beginnen) oder sich gegen die Klage zur Wehr setzen. Sie müssen auf jeden Fall die Entscheidung der unabhängigen Gerichte akzeptieren, die auch im Eilverfahren ergehen kann. Solange keine letztinstanzliche Entscheidung gefallen ist, können sie auch nicht einwenden, sie müssten durch die Tatsache geschützt sein, dass bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung Unsicherheit als berechtigter Grund für die Nichtbenutzung anerkannt wird. Die Frage nämlich, was zwischen dem Einreichen einer Klage oder der Beantragung einer einstweiligen Verfügung und der rechtskräftigen Entscheidung geschehen sollte, müsste insofern wieder von den Gerichten geklärt werden, als sie noch nicht rechtskräftige Entscheidungen über die vorläufige Vollstreckbarkeit erlassen. Der Beklagte hat nicht das Recht, diese Entscheidungen zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es keine Gerichte. (Randnr. 28)

Zum anderen kann beispielsweise eine einstweilige Verfügung oder ein gerichtliches Unterlassungsgebot in Insolvenzverfahren mit einem allgemeinen Verbot von Übertragungen oder Veräußerungen für den Markeninhaber durchaus ein berechtigter Grund für die Nichtbenutzung sein, weil der Widersprechende damit gezwungen wird, seine Marke im geschäftlichen Verkehr nicht zu benutzen. Die Benutzung der Marke trotz einer solchen gerichtlichen Anordnung würde den Markeninhaber schadenersatzpflichtig machen (siehe Entscheidung vom 11/12/2007, R 0077/2006-1, Miss Intercontinental (fig.), § 51).

2.11.3 Defensiv-Eintragungen

Das Gericht hat klargestellt, dass eine nationale Bestimmung über so genannte „Defensiv“-Eintragungen (also Eintragungen von Zeichen, die wegen ihrer reinen Abwehrfunktion für ein anderes Zeichen, das gewerblich verwendet wird, nicht dazu bestimmt sind, im Handelsverkehr benutzt zu werden) nicht als berechtigter Grund für

die Nichtbenutzung einer älteren Marke angeführt werden kann, auf die sich ein Widerspruch stützt (Urteil vom 23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

2.11.4 Höhere Gewalt

Weitere berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung liegen vor, wenn der normale Betrieb des Unternehmens des Markeninhabers durch *höhere Gewalt* beeinträchtigt ist.

2.11.5 Folgen aus dem Nachweis berechtigter Gründe für die Nichtbenutzung

Das Vorliegen berechtigter Gründe führt nicht dazu, dass die Nichtbenutzung während des betreffenden Zeitraums mit einer tatsächlichen Benutzung gleichzusetzen wäre, was zur Folge hätte, dass nach dem Wegfall der berechtigten Gründe eine neue Schonfrist beginnen würde.

Vielmehr wird die Fünfjahresfrist während der Zeit der Nichtbenutzung lediglich gehemmt. Das bedeutet, dass der Zeitraum der Nichtbenutzung aus berechtigten Gründen bei der Berechnung der fünfjährigen Schonfrist nicht berücksichtigt wird.

Darüber hinaus kann auch die Länge des Zeitraums, während dessen berechtigte Gründe gegeben waren, von Bedeutung sein. Lagen derartige Gründe für die Nichtbenutzung lediglich während eines Teils der entsprechenden Fünfjahresfrist vor, wird dies unter Umständen nicht immer als ausreichender Grund dafür anerkannt, dass kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss. In diesem Zusammenhang sind sowohl der Zeitraum, während dessen diese Gründe gegeben waren, als auch die Zeitspanne, die seit ihrem Wegfall verstrichen ist, von besonderer Bedeutung (Entscheidung vom 01/07/1999, B 2 255).

3 Verfahren

3.1 Zulässigkeit des Verlangens eines Benutzungsnachweises

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV muss die Benutzung der älteren Marke ausschließlich dann nachgewiesen werden, wenn der Anmelder den Benutzungsnachweis verlangt. Der Benutzungsnachweis wird daher im Widerspruchsverfahren als eine **Einrede des Anmelders** bezeichnet.

Das Amt darf weder den Anmelder darüber in Kenntnis setzen, dass er einen Benutzungsnachweis verlangen könnte, noch darf es ihn dazu auffordern. Da das Amt in Widerspruchsverfahren neutral bleiben muss, ist es den Parteien überlassen, den Sachverhalt und Argumente für ihre jeweiligen Standpunkte vorzubringen und diese zu verteidigen (siehe Artikel 76 Absatz 1 zweiter Satz UMV).

Artikel 42 Absatz 2 UMV ist nicht anwendbar, wenn der Widersprechende von sich aus Belege über die Benutzung der geltend gemachten älteren Marke vorlegt (bezüglich einer Ausnahme dieser Regel siehe Abschnitt 3.1.3 unten). Solange der Anmelder der Unionsmarke keinen Benutzungsnachweis verlangt, wird das Amt die ernsthafte Benutzung nicht von Amts wegen prüfen. In solchen Fällen ist es sogar grundsätzlich ohne Belang, wenn der vom Widersprechenden vorgelegte Nachweis nur eine bestimmte Form der Benutzung belegt oder die Benutzung auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen beschränkt ist, für die die ältere Marke eingetragen ist.

Das Verlangen, einen Benutzungsnachweis zu erbringen, ist nur dann gültig, wenn für die ältere Marke Benutzungspflicht besteht, d. h. wenn sie seit mehr als fünf Jahren eingetragen ist.

3.1.1 Zeitpunkt des Verlangens

Gemäß Regel 22 Absatz 1 UMDV ist das Verlangen eines Benutzungsnachweises gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV nur zulässig, wenn der Anmelder diesen Antrag innerhalb der vom Amt gesetzten Frist einreicht. Dies bedeutet, dass das Verlangen eines Benutzungsnachweises innerhalb der ersten dem Anmelder vom Amt nach Regel 20 Absatz 2 UMDV für die Stellungnahme zum Widerspruch gesetzten Frist vorzubringen ist.

Wird das Verlangen eines Benutzungsnachweises während der Cooling-off-Frist oder im Laufe der dem Widersprechenden eingeräumten Zweimonatsfrist für das Vorbringen oder die Ergänzung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen eingereicht, wird das Verlangen unverzüglich an den Widersprechenden weitergeleitet.

3.1.2 Ältere Marke, die mindestens fünf Jahre eingetragen ist

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV ist der Nachweis der Benutzung nur dann erforderlich, wenn die ältere eingetragene Marke am Anmeldetag oder am Prioritätstag[3] der Anmeldung der Unionsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Bei Widersprüchen gegen internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, besteht für die Marke des Widersprechenden Benutzungspflicht, wenn sie am Tag der Registrierung (INID-Code 891) oder am Prioritätstag (INID-Code 300) oder ggf. am Tag der nachträglichen Benennung der Union (INID-Code 891)[4] mindestens fünf Jahre eingetragen war.

3.1.2.1 Ältere Unionsmarken

Maßgeblicher Zeitpunkt für die Beantwortung der Frage, ob eine Marke zum entsprechenden Zeitpunkt mindestens fünf Jahre eingetragen war, ist gemäß Artikel 15 und Artikel 42 Absatz 2 UMV das Datum der Eintragung der älteren Unionsmarke. Sind fünf Jahre oder mehr zwischen der Eintragung der älteren Unionsmarke und dem entsprechenden Zeitpunkt vergangen, kann der Anmelder (bzw. bei einer angefochtenen internationalen Registrierung der Inhaber) den Nachweis der Benutzung verlangen.

[3] Im Fall von Widersprüchen, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, ist das Datum der Veröffentlichung maßgeblich.

[4] Im Fall von Widersprüchen, die vor dem 23/03/2016 eingereicht wurden, liegt das maßgebliche Datum sechs Monate nach dem Datum der ersten Wiederveröffentlichung durch das Amt.

3.1.2.2 Ältere nationale Marken

Für nationale Marken ist das dem Eintragungsdatum für Unionsmarken entsprechende Datum zu ermitteln. Bei der Auslegung dieses Begriffs ist zu berücksichtigen, dass einige nationale Markensysteme ein Widerspruchsverfahren **nach** der Eintragung vorsehen.

Angesichts dieser unterschiedlichen nationalen Verfahren nennt Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie (der mit Artikel 42 UMV gleichzusetzen ist) in Bezug auf die Benutzungspflicht für nationale Marken einen Zeitraum von „fünf Jahren nach dem Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens*"*.

Der Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens (Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG), der zur Berechnung des Beginns der Verpflichtung zur Benutzung für nationale und internationale Eintragungen herangezogen wird (Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV), wird von den einzelnen Mitgliedstaaten nach ihren eigenen Verfahrensregeln bestimmt (Urteil vom 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28).

Vom Inhaber einer Marke wird nicht erwartet, dass er vor Ablauf der genannten fünfjährigen Schonfrist die Marke trotz der gegen sie anhängigen Prüfungs- oder Widerspruchsverfahren ernsthaft benutzt. Dies steht im Einklang mit dem für ältere Unionsmarken geltenden Verfahren, demzufolge der Eintragungstag einer Unionsmarke, der gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV ausschlaggebend für den Beginn der Schonfrist ist, ebenfalls stets der Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens ist. Mit dieser Auslegung wird darüber hinaus die Benutzungspflicht im Rahmen der UMV mit den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften in Einklang gebracht (Entscheidungen vom 06/05/2004, R 0463/2003-1, Wrap House, § 19; und vom 18/06/2010, R 0236/2008-4, RENO).

Das Eintragungsverfahren gilt als abgeschlossen, wenn ein vor bzw. in einigen Mitgliedstaaten auch nach der Eintragung eingeleitetes Widerspruchsverfahren abgeschlossen ist. Die genauen einschlägigen Daten sind in der als Anhang beigefügten Tabelle auf S. 86 zu finden.

Das Amt prüft nicht von sich aus, wann das Eintragungsverfahren tatsächlich abgeschlossen war. Wird nichts Gegenteiliges nachgewiesen, geht das Amt davon aus, dass das Eintragungsverfahren an dem Tag abgeschlossen wurde, der in den vorgelegten Nachweisen als Eintragungsdatum angegeben ist. Diese Vermutung hat der Widersprechende durch Nachweis des korrekten Datums des Abschlusses des Eintragungsverfahrens zu widerlegen.

3.1.2.3 Ältere internationale Registrierungen, in denen ein Mitgliedstaat benannt ist

Gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b des Madrider Protokolls können die Bestimmungsämter innerhalb einer Frist von 12 bzw. 18 Monaten ab dem Tag der Benachrichtigung über die Benennung eine vorläufige Schutzverweigerung aussprechen.

Wurde der Mitgliedstaat nicht in der internationalen Anmeldung, sondern erst nachträglich benannt, beginnt der Zeitraum von 12 bzw. 18 Monaten an dem Tag, an dem die nachträgliche Benennung bei den Bestimmungsämtern eingegangen ist.

Die Mitgliedstaaten, die die **Frist von 12 Monaten** für das Aussprechen einer vorläufigen Schutzverweigerung gemäß dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte Partei sind, sind: die Benelux-Staaten, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik und Ungarn.

Die Mitgliedstaaten, die die **Frist von 18 Monaten** für das Aussprechen einer vorläufigen Schutzverweigerung gemäß dem Protokoll nutzen, wenn sie benannte Partei sind, sind: Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen, Schweden und das Vereinigte Königreich.

Welche Frist (12 oder 18 Monate) für Bulgarien, Italien, Polen, die Slowakei und Zypern gilt, wenn sie benannte Partei sind, hängt davon ab, ob i) das Land vor oder nach dem 1. September 2008 benannt oder nachträglich benannt wurde, und ob ii) das Ursprungsamt Partei sowohl des Abkommens als auch des Protokolls (Frist: 12 Monate) oder nur des Protokolls ist (Frist: 18 Monate).

Die nachstehende Tabelle bietet einen Überblick:

Benanntes Land[5]	**Ursprungsland**	**Frist für das Aussprechen einer Schutzverweigerung**
Benelux, Deutschland, Frankreich, Kroatien, Lettland, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik und Ungarn (EU-Vertragsparteien **sowohl** des Abkommens **als auch** des Protokolls)	*Alle Vertragsparteien* [Stand 15/04/2015: 95 Mitgliedstaaten][6] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	12 Monate
Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Litauen, Schweden, Vereinigtes Königreich (EU-Vertragsparteien **nur** des Protokolls)	*Alle Vertragsparteien* [Stand 15/04/2015: 95 Mitgliedstaaten] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	18 Monate
Bulgarien, Italien, Polen, Slowakei und Zypern, sofern sie vor dem 01/09/2008 benannt oder nachträglich benannt wurden[7] (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine **längere** Frist entschieden haben)	*Alle Vertragsparteien* [Stand 15/04/2015: 95 Mitgliedstaaten] (Unabhängig davon, ob sie Parteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls oder nur des Protokolls sind)	18 Monate
Bulgarien, Italien, Polen, Slowakei und Zypern, sofern sie am oder nach dem 01/09/2008 benannt oder nachträglich benannt wurden (EU-Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls, die sich für eine **längere** Frist entschieden haben)	*Vertragsparteien **sowohl** des Abkommens **als auch** des Protokolls* [Stand 15.4.2015: 54 Mitgliedstaaten]	12 Monate
	*Vertragsparteien **nur** des Protokolls* [Stand 15/01/2013: 33 Mitgliedstaaten]	18 Monate

[5] Malta gehört dem Madrider System nicht an.
[6] Zur vollständigen Liste aller Mitgliedstaaten des Madrider Abkommens und des Madrider Protokolls siehe: http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/en/documents/pdf/madrid_marks.pdf
[7] Datum des Inkrafttretens von Artikel 9sexies Absatz 1 Buchstabe b des Protokolls, demzufolge eine Erklärung nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b oder c des Protokolls (Verlängerung der Frist für die Mitteilung einer vorläufigen Schutzverweigerung) zwischen Vertragsparteien sowohl des Abkommens als auch des Protokolls keine Wirkung hat.

Das Amt wendet von sich aus die 12- bzw. 18 Monatsfrist den obigen Regeln entsprechend an. Die Fristen werden berechnet, indem die betreffenden Zeiträume dem Datum der Mitteilung hinzugefügt werden, ab dem die Frist für die Meldung der Schutzverweigerung anläuft, angegeben durch den INID-Code 580 auf dem ROMARIN-Auszug (also nicht dem Datum der internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung) (Regel 18 Absatz 1 Buchstabe a Unterabsatz iii und Regel 18 Absatz 2 Buchstabe a der Gemeinsamen Ausführungsverordnung).

Nur wenn es für die Beantwortung der Frage ausschlaggebend ist, ob für die ältere Marke die Benutzung nachgewiesen werden muss, kann der Widersprechende ein späteres Datum verlangen (wenn z. B. nach diesen Daten eine vorläufige Schutzverweigerung aufgehoben wurde oder wenn das benannte Land für die Meldung einer Verweigerung aufgrund eines Widerspruchs gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c des Protokolls einen Zeitraum gewählt hat, der noch länger als 18 Monate ist) und kann der Anmelder oder Inhaber ein früheres Datum verlangen (wenn z. B. vor diesem Daten eine Erklärung über die Gewährung des Schutzes ergangen ist) und dem Amt hierzu überzeugende Unterlagen vorlegen.

Im Hinblick auf eine ältere internationale Registrierung, in der Deutschland benannt wurde, bekräftigte das Gericht insbesondere, dass der Tag, an dem eine ältere internationale Registrierung als „eingetragen“ galt, nach deutschem Recht festgelegt werden muss und dem älteren Recht Wirksamkeit verleiht, und nicht unter Bezugnahme auf den Tag der Eintragung beim Internationalen Büro der WIPO. Dem deutschen Markenrecht zufolge gilt in einem Fall, in dem einer international eingetragenen Marke der Schutz vorläufig verweigert, dann aber gewährt wird, die Eintragung als an dem Tag erfolgt, an dem beim Internationalen Büro der WIPO die endgültige Mitteilung über die Gewährung des Schutzes eingeht. Die ordnungsgemäße Anwendung von Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV und von Artikel 4 Absatz 1 des Madrider Abkommens darf nicht zu einem Verstoß gegen den Grundsatz der Nichtdiskriminierung führen (Beschluss vom 16/09/2010, C-559/08 P, Atoz, EU:C:2010:529, § 44, 53-56).

3.1.2.4 Ältere internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist

Im Hinblick auf internationale Registrierungen, in denen die Union benannt ist, sieht Artikel 160 UMV Folgendes vor:

> „Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 15 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2, Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 57 Absatz 2 tritt zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Union ist, ernsthaft in der Union benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 152 Absatz 2 an die Stelle des Datums der Eintragung.“

Ab dieser Veröffentlichung hat die internationale Registrierung dieselbe Wirkung wie eine gemäß Artikel 151 Absatz 2 UMV eingetragene Unionsmarke.

3.1.2.5 Zusammenfassung der Berechnung der Schonfrist

Ältere Marke	Berechnung des Beginns des Fünfjahreszeitraums (Schonfrist)
Unionsmarke	Datum der Eintragung
Nationale Marke	Standardmäßig Datum der Eintragung oder Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens, wenn vom Widersprechenden nachgewiesen.
Internationale Registrierung mit Benennung von Mitgliedstaaten	Standardmäßig 12 oder 18 Monate nach dem Datum der Mitteilung, ab dem die Frist für die Meldung der Schutzverweigerung läuft (INID-Code 580). Wenn von den Parteien nachgewiesen, auch früher oder später.
Internationale Registrierung mit Benennung der EU	Datum der zweiten Wiederveröffentlichung der EU-Benennung in Teil M.3 des Blattes für Gemeinschaftsmarken.

3.1.3 Das Verlangen muss ausdrücklich, eindeutig und unbedingt sein

Das Verlangen des Anmelders stellt eine förmliche Erklärung dar und hat wichtige verfahrensrechtliche Konsequenzen.

Daher muss es **ausdrücklich** und **eindeutig** sein. Grundsätzlich muss das Verlangen eines Benutzungsnachweises positiv formuliert sein. Da die Benutzung oder Nichtbenutzung in vielerlei Hinsicht von Bedeutung sein kann (beispielsweise um eine stärkere Kennzeichnungskraft der älteren Marke geltend zu machen oder zu widerlegen), sind bloße Stellungnahmen oder Bemerkungen des Anmelders bezüglich der Benutzung bzw. Nichtbenutzung der Marke des Widersprechenden nicht ausdrücklich genug und stellen kein gültiges Verlangen eines Nachweises der ernsthaften Benutzung dar (Urteil vom 16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102).

Beispiele:

Ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

- „Ich verlange vom Widersprechenden den Nachweis der Benutzung …“;
- „Ich fordere das Amt auf, dem Widersprechenden eine Frist für die Vorlage des Nachweises der Benutzung zu setzen ...“;
- „Die Benutzung der älteren Marke wird hiermit angefochten …“;
- „Die Benutzung der älteren Marke wird gemäß Artikel 42 UMV bestritten.“;
- „Der Anmelder erhebt Benutzungseinwand.“ (Entscheidung vom 05/08/2010, R 1347/2009-1, CONT@XT).

Nicht ausreichend explizites und eindeutiges Verlangen:

- „Der Widersprechende hat seine Marke nur für … benutzt“;
- „Der Widersprechende hat seine Marke nicht für … benutzt“;

- „Es liegt kein Nachweis darüber vor, dass der Widersprechende seine Marke jemals benutzt hat …“;

- „Die älteren Eintragungen des Widersprechenden können nicht „gegen die Unionsmarkenanmeldung geltend gemacht werden…“, da „…keine Angaben oder Nachweise zur Benutzung … vorgelegt wurden …“ (siehe Entscheidung vom 22. September 2008, B 1 120 973).

Als Ausnahme von der oben genannten Regel wird ein implizites Verlangen akzeptiert, wenn der Widersprechende von sich aus Benutzungsnachweise vorlegt, bevor der Anmelder die erste Möglichkeit erhält, Argumente vorzubringen, und dieser daraufhin in seiner ersten Erwiderung die vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweise bestreitet (Urteil vom 12/06/2009, T-450/07, Pickwick Colour Group, EU:T:2009:202). In einem solchen Fall ist ein Irrtum bezüglich der Art des Austauschs unmöglich, und das Amt sollte davon ausgehen, dass ein Verlangen des Benutzungsnachweises vorliegt und dem Widersprechenden eine Frist für die Vorlage des Nachweises einräumen. Sollte das Verfahren bereits abgeschlossen sein und ein Verlangen auf Vorlage des Benutzungsnachweises erst nach Ergehen der Entscheidung festgestellt werden, sollte der Prüfer das Verfahren erneut eröffnen und dem Widersprechenden eine Frist für die Vervollständigung des Nachweises einräumen.

Das Verlangen muss **auf jeden Fall unbedingt** sein. Formulierungen wie „falls der Widersprechende seine Waren/Dienstleistungen nicht in den Klassen „X“ oder „Y“ einschränkt, verlangen wir den Benutzungsnachweis“, „falls das Amt den Widerspruch nicht aufgrund fehlender Verwechslungsgefahr zurückweist, verlangen wir den Benutzungsnachweis“ oder „wenn das Amt dies für sinnvoll hält, wird der Widersprechende aufgefordert, die Benutzung seiner Marke nachzuweisen“ stellen bedingte oder hilfsweise Forderungen dar und werden nicht als wirksames Verlangen eines Benutzungsnachweises behandelt (Entscheidung vom 26/05/2010, R 1333/2008-4, RFID SOLUTIONS).

3.1.4 Interesse des Anmelders, zunächst den Benutzungsnachweis zu verlangen

Gemäß Regel 22 Absatz 5 UMDV kann sich der Anmelder in seiner ersten Stellungnahme auf das Verlangen des Benutzungsnachweises beschränken. Anschließend muss er seine Erwiderung auf den Widerspruch im Rahmen seiner zweiten Stellungnahme übermitteln, d. h. gemeinsam mit den Erwiderungen auf den vorgelegten Benutzungsnachweis. Dies ist auch dann möglich, wenn nur ein älteres Recht Gegenstand der Benutzungspflicht ist, da der Anmelder nicht gezwungen sein sollte, mehrere Stellungnahmen abzugeben.

Ist jedoch das Verlangen in vollem Umfang unwirksam, wird das Amt das Verfahren abschließen, ohne dem Anmelder eine weitere Möglichkeit zur Übermittlung einer Stellungnahme einzuräumen (siehe weiter unten Abschnitt 3.1.5).

3.1.5 Reaktion auf unwirksame Verlangen

Ist das Verlangen aus einem der oben genannten Gründe unwirksam oder sind die Anforderungen gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV nicht erfüllt, leitet das Amt das

Verlangen des Anmelders dennoch an den Widersprechenden weiter, macht jedoch beide Parteien auf die Unwirksamkeit des Verlangens aufmerksam.

Das Amt wird das Verfahren unverzüglich abschließen, wenn das Verlangen in vollem Umfang unwirksam ist und der Anmelder keine Stellungnahme dazu vorlegt. Das Amt kann jedoch die in Regel 20 Absatz 2 UMDV festgelegte Frist verlängern, wenn ein solches unwirksames Verlangen vor Ablauf der dem Anmelder gesetzten Frist einging, vom Amt aber erst nach Ablauf dieser Frist bearbeitet wurde. Da eine Zurückweisung des Verlangens eines Benutzungsnachweises nach Fristablauf den Interessen des Anmelders einen unverhältnismäßigen Schaden zufügt, verlängert das Amt die Frist um die Zahl der Tage, die noch übrig waren, als die Partei ihr Verlangen einreichte. Diese Handhabung entspricht den Grundsätzen der guten Verwaltungspraxis.

Ist das Verlangen lediglich hinsichtlich eines Teils der älteren Rechte, auf die sich der Widerspruch gründet, unwirksam, schränkt das Amt die Aufforderung an den Widersprechenden zur Vorlage des Benutzungsnachweises ausdrücklich auf jene Rechte ein, die der Benutzungspflicht unterliegen.

3.2 Ausdrückliche Aufforderung durch das Amt

Ist das Verlangen des Anmelders, einen Benutzungsnachweis zu erbringen, wirksam, räumt das Amt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um die Benutzung nachzuweisen oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung geltend zu machen. Wird über die Benutzung entschieden, obwohl keine ausdrückliche Aufforderung des Amtes ergangen ist, den Benutzungsnachweis zu erbringen, so stellt dies einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, selbst wenn das Verlangen des Anmelders deutlich ist und der Widersprechende das Verlangen versteht und den verlangten Benutzungsnachweis erbringt (Entscheidungen vom 28/02/2011, R 0016/2010-4, COLORPLUS, § 20; und vom 19/09/2000, R 0733/1999-1, Affinité/Affinage).

Geht das Verlangen des Benutzungsnachweises während der Cooling-off-Frist ein und wird dem Widersprechenden im Laufe dieser Frist übermittelt, entspricht die Frist für die Übermittlung des Benutzungsnachweises der Frist für das erstmalige oder ergänzende Vorbringen von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen. Diese Frist wird automatisch verlängert, wenn die Cooling-off-Frist verlängert wird.

Geht das Verlangen vor Ablauf der Frist für das Vorbringen oder die Ergänzung von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen beim Amt ein und wird es innerhalb dieser Frist weitergeleitet, wird die Frist für die Vorlage dieser Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen so weit verlängert, dass sie mit der Zweimonatsfrist für die Vorlage des Benutzungsnachweises übereinstimmt.

3.3 Reaktion des Widersprechenden: Vorlage des Benutzungsnachweises

3.3.1 Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises

Das Amt räumt dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, innerhalb derer er den Benutzungsnachweis vorlegen kann. Der Widersprechende kann eine Verlängerung dieser Frist gemäß Regel 71 UMDV beantragen. Für diese Anträge gelten die üblichen Regeln für Verlängerungen.[8]

Regel 22 Absatz 2 UMDV besagt ausdrücklich, dass das Amt den Widerspruch zurückweist, wenn der Widersprechende die Beweismittel nicht fristgerecht vorlegt.

Es ist zwischen drei Konstellationen zu unterscheiden:

- Alle Beweismittel, die vom Widersprechenden während des gesamten Verfahrens vor Ablauf der Frist für die Vorlage des Benutzungsnachweises, selbst vor dem Verlangen des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises eingereicht werden, sind bei der Würdigung des Benutzungsnachweises automatisch zu berücksichtigen.

- Der Widersprechende legt innerhalb der Frist **keine oder keine relevanten Beweismittel** vor: Die erstmalige Vorlage relevanter Beweismittel für die Benutzung nach Ablauf der Frist führt zur Zurückweisung des Widerspruchs, **ohne dass das EUIPO einen Ermessensspielraum hat.** Diesbezüglich hat das Gericht festgestellt, dass Regel 22 Absatz 2 UMDV im Wesentlichen eine verfahrensrechtliche Vorschrift ist, aus deren Wortlaut hervorgeht, dass der Widerspruch automatisch zurückzuweisen ist, wenn für die betreffende Marke kein Benutzungsnachweis innerhalb der vom Amt festgelegten Frist vorgelegt wurde (Urteil vom 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28-29).

- Der Widersprechende hat **relevante Beweismittel** innerhalb der Frist eingereicht und legt nach Fristablauf **ergänzende** Beweismittel vor: In diesem Fall, in dem die ergänzenden Beweismittel die zuvor innerhalb der Frist eingereichten relevanten Beweismittel lediglich bestätigen und erklären, und sofern der Widersprechende die gesetzten Fristen nicht durch den wissentlichen Einsatz von Verzögerungstaktiken oder offensichtliche Fahrlässigkeit verletzt, kann das Amt die nicht fristgemäß eingereichten Beweismittel aufgrund eines ihm durch Artikel 76 Absatz 2 UMV übertragenen **objektiven Ermessensspielraums** berücksichtigen (Urteil vom 29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 31; bestätigt durch das Urteil vom 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 28, 30). Das Gericht stellte klar, dass dieselben Erwägungen entsprechend für Verfallsverfahren gelten (Urteil vom 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 87 unter Anwendung von Regel 40 Absatz 5 UMDV).

  Das Amt hat in der Entscheidung ordnungsgemäß zu begründen, warum es „ergänzende Beweismittel“ zurückweist oder berücksichtigt. Allgemeine Aussagen wie „das Beweismittel ist nicht relevant“ oder „der Widersprechende hat nicht begründet, warum die ergänzenden Beweismittel nach Ablauf der Frist

[8] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Punkt 6.2.1, Fristverlängerungen in Widerspruchsverfahren.

vorgelegt wurden“ sind nicht ausreichend (Urteil vom 26/09/2013, C-610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 111).

Im Hinblick auf die Ermessensausübung bei der Berücksichtigung dieser Tatsachen und Beweismittel kann eine solche Berücksichtigung insbesondere dann gerechtfertigt sein, wenn das Amt zu der Auffassung gelangt, dass zum einen die verspätet vorgebrachten Gesichtspunkte auf den ersten Blick von tatsächlich für das Ergebnis des bei ihm eingelegten Widerspruchs relevant sein können und dass zum anderen das Verfahrensstadium, in dem das verspätete Vorbringen erfolgt, und die Begleitumstände einer solchen Berücksichtigung nicht entgegenstehen (Urteil vom 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 44).

3.3.2 Beweismittel

3.3.2.1 Grundsätze

Der Nachweis der Benutzung muss strukturiert erbracht werden.

Artikel 76 Absatz 1 UMV besagt, dass „[…]Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.“. Die vorgelegten Beweismittel müssen hinreichend klar und genau sein, um der anderen Partei die Ausübung ihrer Verteidigungsrechte und dem Amt die Durchführung der Prüfung zu ermöglichen, und dies ohne Einholung weiterer Informationen von außen.

Im Wesentlichen soll damit verhindert werden, dass das Amt sich stärker für die eine oder andere Partei einsetzt; es kann nicht an Stelle des Widersprechenden oder seines Rechtsbeistands selber versuchen, in den vorgelegten Unterlagen die Informationen aufzufinden, die es als Nachweis der Benutzung deuten könnte. Das bedeutet, dass das Amt nicht versuchen sollte, an der Darstellung der Beweismittel einer der Parteien etwas zu verbessern. Die Verantwortung für eine geordnete Darstellung der Beweismittel verbleibt bei den Parteien. Gelingt ihnen eine solche Darstellung nicht, besteht die Möglichkeit, dass einige Beweismittel nicht berücksichtigt werden.

Bezüglich des Formats und des Inhalts der vorgelegten Beweismittel empfiehlt das Amt, als Hauptaspekte einer strukturierten Darstellung folgende Hinweise zu beachten:

1. Oben im Schreiben sollte jeweils das **Aktenzeichen** (Unionsmarke, Widerspruch, Erklärung der Nichtigkeit und Beschwerde) angegeben werden.

2. Die Übermittlung von Unterlagen zum Nachweis der Benutzung sollte getrennt erfolgen. Geht es in dem Schreiben um dringende Fragen wie Anträge auf Einschränkung, Aussetzung, Fristverlängerung, Rücknahme usw., sollte dies ebenfalls auf dem Deckblatt angegeben werden.

3. Es sollte die Gesamt**anzahl der Seiten** des Schreibens angegeben werden. Wichtig ist auch die **Nummerierung der Seiten** der Anhänge.

4. Das Amt empfiehlt dem Widersprechenden, sein Schreiben auf **höchstens 110 Seiten zu beschränken**.

5. Werden die Unterlagen in mehreren Paketen versandt, wird die **Angabe der Anzahl der Pakete** empfohlen.

6. Falls eine große Menge an Unterlagen in mehreren Blöcken per Fax übermittelt wird, wird die Angabe der Gesamtseitenzahl, der Anzahl der Blöcke und der Seitenanzahl der einzelnen Blöcke empfohlen.

7. Es sollte für alle eingereichten Schriftstücke **sowie für die Trennblätter** zwischen Anlagen oder Anhängen **DIN-A4**-Normalpapier verwendet werden, da sie dann auch eingescannt werden können, und keine anderen Formate oder Trennvorrichtungen.

8. Muster, Behälter, Verpackungen usw. sollten nach Möglichkeit nicht eingesandt werden. Stattdessen sollte von ihnen ein Foto gemacht werden, das dann ausgedruckt (bei Bedarf in Farbe, ansonsten schwarz/weiß) und als Dokument übermittelt werden sollte.

9. An das Amt geschickte Originalschriftstücke oder Beweisstücke sollten nicht geheftet, gebunden oder in Ordnern abgeheftet sein.

10. **Das zweite Exemplar** für die andere Partei sollte **eindeutig gekennzeichnet** sein.

11. Wird das Original dem Amt per Fax übermittelt, sollte **kein zweites Exemplar gefaxt werden**.

12. Auf dem Deckblatt sollte deutlich angegeben sein, ob das eingereichte Schreiben **Farbelemente** enthält, die für die Akte von Bedeutung sind.

13. Es sollte ein zweiter Satz Farbelemente für die Übermittlung an die andere Partei beigefügt sein.

Diese Empfehlungen gehen zusammen mit der Mitteilung des Amtes über das Verlangen des Anmelders auf Vorlage eines Benutzungsnachweises auch dem Widersprechenden zu.

Nach Maßgabe von Regel 22 Absatz 4 UMDV sind die Beweismittel gemäß den Regeln 79 und 79a UMDV einzureichen und beschränken sich grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV genannten schriftlichen Erklärungen. Regel 22 Absatz 4 UMDV lässt auch Markterhebungen und Nennungen der Marke in Verzeichnissen und Veröffentlichungen der entsprechenden Fachverbände als geeignete Nachweise zu (Entscheidungen vom 14/03/2011, B 1 582 579; und vom 18/06/2010, B 1 316 134).

Preislisten und Kataloge sind Beispiele für „Material, das direkt von der Partei selbst stammt“. Der „Jahresbericht und Jahresabschluss“ eines Unternehmens fallen ebenfalls in diese Rubrik.

Regel 22 Absatz 4 UMDV ist im Zusammenhang mit Regel 79a UMDV zu verstehen. Dies bedeutet, dass Material, das nicht eingescannt oder fotokopiert werden kann (wie CDs oder materielle Gegenstände), nur dann berücksichtigt werden kann, wenn es in zweifacher Ausfertigung eingereicht wird, so dass es an die andere Partei weitergeleitet werden kann.

Die Verpflichtung zur Erbringung des Benutzungsnachweises wirft immer die Frage des Beweiswerts des vorgelegten Materials auf. Die Beweismittel müssen zumindest einen gewissen Grad der Verlässlichkeit aufweisen. Grundsätzlich misst das Amt Beweismitteln Dritter einen höherem Beweiswert bei als Material, das vom Inhaber selbst oder seinem Vertreter erstellt wurde. Besonders problematisch sind Bezugnahmen des Widersprechenden auf interne Ausdrucke oder hypothetische Umfragen oder Bestellungen. Jedoch wird Material, das nach Maßgabe gesetzlicher Bestimmungen wie beispielsweise dem Unternehmensrecht und/oder Börsenvorschriften regelmäßig für die Öffentlichkeit und/oder Behörden erstellt werden muss und bei dem davon auszugehen ist, dass es einer gewissen unabhängigen Prüfung unterliegt, sicher ein höherer Beweiswert beigemessen als einfachem „persönlichen“ Material des Widersprechenden (siehe auch Abschnitt 3.3.2.3 „Erklärungen“).

3.3.2.2 Bezugnahmen

Der Widersprechende kann sich auf Feststellungen nationaler Ämter und Gerichte in Parallelverfahren berufen. Zwar ist das Amt nicht an die Feststellungen der nationalen Ämter und Gerichte gebunden, jedoch müssen derartige Entscheidungen berücksichtigt werden und können die Entscheidung des Amtes beeinflussen. Für das Amt ist es wichtig, die Art der Nachweise, die zu der betreffenden Entscheidung auf nationaler Ebene geführt haben, überprüfen zu können. Das Amt berücksichtigt die unterschiedlichen verfahrensrechtlichen und materiellrechtlichen Erfordernisse, die für die betreffende nationale Stelle vorhanden sein können (Entscheidungen vom 25/08/2003, R 1132/2000-4, VANETTA, § 16, und vom 18/10/2000, R 0550/1999-3, DUKE, § 23).

Der Widersprechende möchte sich unter Umständen auf in vorangegangenen Verfahren vor dem Amt als Benutzungsnachweis eingereichtes Material beziehen (bestätigt im weiter oben zitierten Urteil „ELS“ des Gerichts). Das Amt akzeptiert solche Bezugnahmen unter der Voraussetzung, dass der Widersprechende das Material, auf das er Bezug nimmt, und die Verfahren, in deren Rahmen es eingereicht wurde, eindeutig bezeichnet. Wird das betreffende Material in der Bezugnahme nicht ausreichend eindeutig bezeichnet, fordert das Amt den Widersprechenden auf, das Material eindeutig zu bezeichnen oder es einzureichen (Entscheidung vom 30/11/2010, B 1 080 300). Zu näheren Einzelheiten zu den Bedingungen für die Ermittlung relevanten Materials siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

Die Beweislast für die Benutzung liegt beim Widersprechenden und nicht beim Amt oder beim Anmelder. Somit ist ein bloßer Hinweis auf eine Website, der das Amt weitere Informationen entnehmen kann, unzureichend, weil damit das Amt keine hinreichenden Hinweise auf Ort, Art, Zeit und Umfang der Benutzung erhält (siehe Entscheidung vom 31/10/2001, B 260 192).

3.3.2.3 Erklärungen

Während die aufgeführten Beweismittel wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Fotografien und Zeitungsanzeigen keine besonderen Probleme aufwerfen, müssen die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV genannten Erklärungen näher untersucht werden.

Der Widersprechende ist nicht verpflichtet, eine eidesstattliche Versicherung über den Umsatz vorzulegen, den er durch die Verwertung der älteren Marke erzielt hat. Es steht dem Widersprechenden frei, die Beweismittel zu wählen, die er für angemessen hält, um nachzuweisen, dass er die ältere Marke im maßgebenden Zeitraum ernsthaft benutzt hat (Urteil vom 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 37).

Die Funktion der eidesstattlichen Erklärung besteht darin, über Fakten zu informieren oder die Belege zu erläutern, und nicht darin, eine rechtliche Bewertung abzugeben (Urteil vom 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 56).

Unterscheidung zwischen Zulässigkeit und Relevanz (Beweiswert)

Die Bedeutung von Erklärungen ist umstritten. In diesem Zusammenhang ist klar zwischen der Zulässigkeit und dem Beweiswert derartiger Nachweise zu unterscheiden.

Was die **Zulässigkeit** betrifft, so nennt Regel 22 Absatz 4 UMDV ausdrücklich schriftliche Erklärungen gemäß Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV als zulässige Beweismittel für die Benutzung. Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV nennt als zulässige Beweismittel unter anderem schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder die nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Somit ist zu prüfen, ob die vorgelegte Erklärung eine Erklärung im Sinne von Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV darstellt. Die Wirkungen einer schriftlichen Erklärung sind nur in den Fällen nach den Rechtsvorschriften des betreffenden Mitgliedstaats zu prüfen, in denen diese Erklärung nicht unter Eid oder an Eides statt abgegeben worden ist (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 40, kürzlich bestätigt durch das Urteil vom 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 49). Bestehen Zweifel daran, dass eine Erklärung unter Eid oder an Eides statt abgegeben wurde, muss der Widersprechende die entsprechenden Beweise vorlegen. Tut er dies nicht, gilt die Erklärung nicht als Erklärung im Sinne von Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV.

In Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe f UMV ist nicht festgelegt, von wem diese Erklärungen unterzeichnet sein müssen. Somit besteht kein Grund, davon auszugehen, dass von den Verfahrensbeteiligten selbst unterzeichnete Erklärungen nicht unter diese Vorschrift fallen (Urteil vom 16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 46).

Weder die UMV noch die UMDV unterstützen den Schluss, dass der Beweiswert von Nachweisen der Benutzung einer Marke einschließlich von Behauptungen nach Maßgabe des nationalen Rechts eines Mitgliedstaats zu beurteilen ist. (Urteile vom 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 33; und vom 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 53). Der Beweiswert eines Dokuments hängt zunächst vor allem von der Wahrscheinlichkeit der darin enthaltenen Informationen ab. Insbesondere sind dann zu berücksichtigen die Herkunft des Dokuments, die Umstände seiner Ausarbeitung, sein Adressat und die Frage, ob es seinem Inhalt nach vernünftig und glaubhaft erscheint (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2000:200, § 42).

Was den **Beweiswert** derartiger Nachweise betrifft, so unterscheidet das Amt zwischen Erklärungen, die aus dem Umfeld der Widersprechenden oder von ihren Mitarbeitern kommen, und Erklärungen unabhängiger Dritter, im Einklang mit der

ständigen Rechtsprechung (Urteile vom 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 51; und vom 06/11/2014, T-463/1, MB, EU:T:2014:935, § 54).

Erklärungen des Inhabers oder seiner Mitarbeiter

Erklärungen, die aus dem Umfeld des Inhabers der älteren Marke stammen (abgefasst von den Verfahrensbeteiligten selbst oder ihren Mitarbeitern), wird grundsätzlich ein geringerer Beweiswert zugemessen als Erklärungen unabhängiger Dritter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Wahrnehmung eines Verfahrensbeteiligten mehr oder weniger von persönlichen Interessen beeinflusst sein kann (Entscheidung vom 11/01/2011, R 0490/2010-4, BOTODERM, § 34; vom 27/10/2009, B 1 086 240; und vom 31/08/2010, B 1 568 610).

Eine solche Erklärung kann an sich kein ausreichender Nachweis ernsthafter Benutzung sein (Urteil vom 09/12/2014, T-278/12, PROFLEX, EU:T:2014:1045, § 54). Dies bedeutet jedoch nicht, dass derartige Erklärungen keinerlei Beweiswert haben (Urteil vom 28/03/2012, T-214/08, Outburst, EU:T:2012:161, § 30). Jegliche Verallgemeinerung ist zu vermeiden, da der genaue Wert solcher Erklärungen stets von ihrer konkreten Form und ihrem Inhalt abhängig ist. Erklärungen, die detaillierte und konkrete Angaben enthalten, haben einen höheren Beweiswert als sehr allgemeine und abstrakt formulierte Erklärungen.

Das Ergebnis ist von der Gesamtwürdigung der Nachweise im Einzelfall abhängig. Grundsätzlich sind weitere Beweismittel erforderlich, um den Benutzungsnachweis zu erbringen, da solchen Erklärungen ein geringerer Beweiswert beizumessen ist als materiellen Beweismitteln (Etiketten, Verpackungen usw.) oder aus unabhängigen Quellen stammenden Nachweisen. Daher ist die Beweiskraft der im Übrigen vorgelegten Beweismittel von großer Bedeutung. Es ist zu prüfen, ob der Inhalt der eidesstattlichen Versicherung durch das übrige Material ausreichend erhärtet wird (oder umgekehrt). Die Tatsache, dass das betreffende nationale Amt bei der Würdigung solcher Beweismittel eine gewisse Praxis pflegt, bedeutet nicht, dass diese auch in den Verfahren über Unionsmarken zur Anwendung kommen müssen (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 41 ff.)

Hat nach dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Unionsmarkenanmeldung ein Inhaberwechsel stattgefunden, so werden dadurch Erklärungen der neuen Inhaber unter Umständen gegenstandslos, da diese in der Regel nicht über die erforderliche unmittelbare Kenntnis verfügen, um Erklärungen über die Benutzung der Marke durch den vorherigen Inhaber abgegeben zu können (Entscheidung vom 17/06/2004, R 0016/2004-1, Reporter).

Dessen ungeachtet kann sich bei einem Rechtsübergang oder einer sonstigen Rechtsnachfolge jeder neue Inhaber auf die Benutzung durch seine(n) Vorgänger innerhalb der entsprechenden Schonfrist berufen. Die Benutzung durch den Vorgänger kann durch den Vorgänger selbst sowie durch alle sonstigen verlässlichen Beweismittel erfolgen, beispielsweise durch Angaben aus den Geschäftsunterlagen, sofern der Vorgänger selbst nicht erreichbar ist.

Erklärungen Dritter

Erklärungen (wie z. B. Erhebungen) **unabhängiger Dritter**, beispielsweise von Sachverständigen, Berufsverbänden, Handelskammern, Lieferanten, Kunden oder

Geschäftspartnern des Widersprechenden, wird eine größere Beweiskraft beigemessen (siehe Entscheidungen vom 19/01/2011, R 1595/2008-2, INCONSUMO, § 9(ii); vom 30/03/2010, R 0665/2009-1, EUROCERT, § 11; und vom 12/08/2010, B 1 575 615).

Diese Praxis steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofes in der Rechtssache „Chiemsee“ (Urteil vom 04/05/1999, verbundene Rechtssachen C-108/97 und C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230), in der der Gerichtshof auf Beweismittel hinweist, die geeignet sind, die erlangte Kennzeichnungskraft einer Marke im betreffenden Markt zu belegen. Zwar ist die Erlangung der Kennzeichnungskraft als solche nicht mit ernsthafter Benutzung gleichzusetzen, doch lässt sie gewisse Rückschlüsse auf die Benutzung eines Zeichens im Markt zu. Folglich kann die diesbezügliche Rechtsprechung *mutatis mutandis* herangezogen werden.

Erklärungen der Parteien selbst sind keine „Beweismittel von Dritten“, während es sich bei allen anderen vorgeschlagenen Nachweisen wie demoskopischen Gutachten, Erklärungen von Industrie- und Handelskammern, Berufsverbänden oder Sachverständigen um Beweismittel von dritter Seite handelt.

3.4 Reaktion des Anmelders

3.4.1 Weiterleitung der Nachweise

Nach Erhalt des vom Widersprechenden vorgelegten Benutzungsnachweises leitet das Amt diesen vollständig an den Anmelder weiter.

Grundsätzlich räumt das Amt dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten ein, um seine Stellungnahme zum Benutzungsnachweis (und zum Widerspruch) einzureichen.

3.4.2 Keine oder keine relevanten Nachweise vorgelegt

Das Amt kann jedoch das Verfahren sofort abschließen, wenn der Widersprechende innerhalb der gesetzten Frist **keine Nachweise vorgelegt hat oder die Nachweise offensichtlich irrelevant sind** und alle mit dem Widerspruch geltend gemachten älteren Rechte davon betroffen sind. Der Grund für diese Verfahrensweise liegt darin, dass vermieden werden soll, Verfahren fortzusetzen, obwohl ihr Ergebnis, namentlich die Zurückweisung des Widerspruchs mangels Benutzungsnachweises, bereits bekannt ist (Grundsätze der Verfahrensökonomie und der ordnungsgemäßen Verwaltung).

In allen anderen Fällen werden sie an den Anmelder weitergeleitet, wobei ihm eine Frist von zwei Monaten gesetzt wird, um seine Stellungnahme einzureichen. Das Amt darf den Widersprechenden nicht darüber in Kenntnis setzen, dass die Nachweise möglicherweise nicht ausreichend sind, oder ihn gar auffordern, weitere Nachweise zu erbringen. Dies stünde im Widerspruch zum Gebot der Neutralität des Amtes in kontradiktorischen Verfahren (siehe Entscheidung vom 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB/O.C.B., § 19).

3.4.3 Keine Reaktion des Anmelders

Reagiert der Anmelder innerhalb dieser Frist nicht, so entscheidet das Amt auf der Grundlage der ihm vorliegenden Beweismittel. Die Tatsache, dass der Anmelder keine Antwort einreicht, bedeutet nicht, dass er die vorgelegten Beweismittel als ausreichenden Benutzungsnachweis akzeptiert (Urteil vom 07/06/2005, T-303/03, Salvita, EU:T:2005:200, § 79).

3.4.4 Förmliche Rücknahme des Verlangens

Reagiert der Anmelder auf den Benutzungsnachweis mit einer förmlichen Rücknahme seines Verlangens eines Benutzungsnachweises, ist diese Frage nicht länger von Relevanz. Da der Anmelder das entsprechende Verfahren in Gang setzt, kann er logischerweise diesen Verfahrensabschnitt auch beenden, indem er sein Verlangen förmlich zurücknimmt (Entscheidung vom 21/04/2004, R 0174/2003-2, Sonnengarten, § 23).

3.5 Weitere Reaktionen des Widersprechenden

Der Widersprechende hat das Recht, zu den Bemerkungen des Anmelders Stellung zu nehmen. Dies ist besonders wichtig, wenn die zu treffende Entscheidung teilweise auf dem Vorbringen des Anmelders basieren könnte, dass der Nachweis der ernsthaften Benutzung der Marke unzureichend sei.

Einer Entscheidung der Beschwerdekammer zufolge stellt es einen wesentlichen Verfahrensmangel dar, wenn dem Widersprechenden keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird (Entscheidung vom 28/02/2001, R 16/2010-4, COLORPLUS, § 20).

Für weitere Einzelheiten zur Vorlage ergänzender Beweismittel siehe vorstehenden Abschnitt 3.3.1.

3.6 Sprachenregelung bezüglich der Benutzungsnachweise

Regel 22 Absatz 6 UMDV sieht Folgendes vor: Werden die nach Maßgabe der Absätze 1, 2 und 3 erforderlichen Beweismittel nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorgelegt, so **kann** das Amt den Widersprechenden auffordern, eine Übersetzung der Beweismittel in diese Sprache innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen.

Es steht im Ermessen des Amtes, ob der Widersprechende eine Übersetzung des Benutzungsnachweises in die Verfahrenssprache anfertigen lassen muss. Im Zuge dieser Entscheidung wägt das Amt die Interessen beider Parteien ab.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Übersetzung der vorgelegten Nachweise in die Verfahrenssprache für den Widersprechenden mit erheblichen Kosten und großem Aufwand verbunden sein kann.

Dagegen steht, dass der Anmelder das Recht hat, über den Inhalt der eingereichten Nachweise unterrichtet zu werden, um seine Interessen wahrnehmen zu können. Es ist unbedingt notwendig, dass der Anmelder in der Lage ist, den Inhalt der vom

Widersprechenden vorgelegten Nachweise zu beurteilen. Hierbei ist die Art der vorgelegten Unterlagen zu berücksichtigen. So kann beispielsweise davon ausgegangen werden, dass „standardmäßige“ Rechnungen und Verpackungsmuster auch ohne Übersetzung vom Anmelder verstanden werden können (Urteil vom 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518, § 51 ff.; Entscheidungen vom 30/04/2008, R 1630/2006-2, DIACOR, § 46 ff. (Rechtsmittel anhängig unter T-258/08); und vom 15/09/2008, R 1404/2007-2, FAY, § 26 ff.).

Verlangt der Anmelder ausdrücklich eine Übersetzung der Nachweise in die Verfahrenssprache, wird das Amt den Widersprechenden in der Regel auffordern, eine Übersetzung vorzulegen. Das Verlangen des Anmelders kann jedoch zurückgewiesen werden, wenn es offensichtlich übertrieben oder gar missbräuchlich ist, da die vorgelegten Nachweise aus sich selbst heraus verständlich sind.

Verlangt das Amt eine Übersetzung, räumt es dem Widersprechenden eine Frist von zwei Monaten ein, um diese einzureichen. Hat der Widersprechende umfangreiche Nachweise eingereicht, kann das Amt den Widersprechenden ausdrücklich auffordern, nur jene Teile des vorgelegten Materials zu übersetzen, die er für ausreichend erachtet, um die ernsthafte Benutzung der Marke während des maßgeblichen Zeitraums nachzuweisen. Grundsätzlich obliegt es dem Widersprechenden zu prüfen, ob eine vollständige Übersetzung aller vorgelegten Nachweise erforderlich ist. Es werden nur Beweismittel berücksichtigt, für die eine Übersetzung vorliegt oder die ungeachtet ihrer Textbestandteile aus sich selbst heraus verständlich sind.

3.7 Entscheidung

3.7.1 Zuständigkeit des Amtes

Das Amt nimmt eine eigene Würdigung der vorgelegten Benutzungsnachweise vor. Das bedeutet, dass der Beweiswert der vorgelegten Nachweise unabhängig von den hierzu eingereichten Bemerkungen des Anmelders geprüft wird. Die Beurteilung der Erheblichkeit, Sachdienlichkeit, Schlüssigkeit und Aussagekraft eines Beweismittels liegt im Ermessen und Urteilsvermögen des Amtes. Sie obliegt nicht den Parteien und unterliegt nicht dem in Inter-Partes-Verfahren gültigen Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens (Entscheidungen vom 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, § 19; und vom 14/11/2000, R 0823/1999-3, SIDOL).

Eine Erklärung des Anmelders, die zu dem Schluss kommt, die Benutzung sei nachgewiesen, hat somit keinerlei Auswirkungen auf die Entscheidung des Amtes. Das Verlangen des Benutzungsnachweises ist eine Einrede des Anmelders. Wurde jedoch diese Einrede einmal erhoben, so obliegt es alleine dem Amt, das weitere Verfahren durchzuführen und zu beurteilen, ob der Beweiswert der vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise ausreichend ist. Der Anmelder hat jedoch die Möglichkeit einer förmlichen Rücknahme seines Verlangens eines Benutzungsnachweises (siehe oben Abschnitt 3.4.4).

Dies steht nicht im Widerspruch zu Artikel 76 Absatz 1 UMV, der bestimmt, dass das Amt in Inter-Partes-Verfahren bei seinen Ermittlungen auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt ist. Diese Bestimmung ist für das Amt nur im Hinblick auf die von den Parteien vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen verbindlich und erstreckt sich nicht auf deren rechtliche Würdigung durch die Parteien. Folglich können die Parteien vereinbaren, welche Tatsachen nachgewiesen worden sind oder nicht; sie können jedoch nicht entscheiden, ob diese

Tatsachen ausreichen, um eine ernsthafte Benutzung nachzuweisen (Entscheidungen vom 01/08/2007, R 0201/2006-4, OCB, § 19; vom 14/11/2000, R 0823/1999-3, SIDOL, § 20; und vom 13/03/2001, R 0068/2000-2, NOVEX PHARMA).

3.7.2 Erfordernis einer Würdigung des Benutzungsnachweises

Eine Entscheidung darüber, ob die Verpflichtung zur ernsthaften Benutzung der eingetragenen Marke erfüllt wurde, ist nicht immer erforderlich.

Wurde vom Anmelder ein **Nachweis der Benutzung** der älteren Rechte verlangt, wird das Amt auch prüfen, ob und in welchem Umfang für die älteren Marken die Benutzung nachgewiesen wurde, sofern dies für die betreffende Entscheidung von Belang ist. Die Prüfung des Benutzungsnachweises ist in allen Fällen erforderlich und vorgeschrieben, in denen der Widerspruch ganz oder teilweise aufgrund der älteren Marke erfolgreich ist, für die der Nachweis der Benutzung erbracht werden musste.

Das Amt kann entscheiden, den vorgelegten Benutzungnachweis nicht zu prüfen, wenn die Frage, ob die betreffende ältere Marke für die eingetragenen Waren und/oder Dienstleistungen ernsthaft benutzt wurde, für die Entscheidung über den Widerspruch unerheblich ist, wenn z. B.

- gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV keine Verwechslungsgefahr zwischen der angefochteten Marke und der älteren Marke besteht, für die ein Benutzungsnachweis erbracht werden muss;
- der Widerspruch auf der Grundlage einer älteren Marke, für die kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss, in vollem Umfang erfolgreich ist;
- der Widerspruch auf der Grundlage von Artikel 8 Absatz 3 und/oder Artikel 8 Absatz 4 UMV in vollem Umfang erfolgreich ist;
- wenn gemäß Artikel 8 Absatz 5 UMV eine der notwendigen Bedingungen für die Anwendung dieses Grundes nicht erfüllt ist.

Wurde jedoch die ältere Marke, für die ein Benutzungsnachweis erbracht werden musste, im Zuge der Entscheidung geprüft, die Würdigung des Benutzugnsnachweises hingegen unterlassen, ist dies in der Entscheidung mit einer kurzen Begründung anzugeben.

3.7.3 Gesamtwürdigung der vorgelegten Beweismittel

Wie im Einzelnen oben ausgeführt (siehe Abschnitt 2.2), muss das Amt die vorgelegten Beweismittel im Hinblick auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung in einer **Gesamtwürdigung** betrachten. Eine getrennte Bewertung der einzelnen relevanten Faktoren jeweils für sich ist nicht angebracht (Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).

Es gilt der **Grundsatz der Interdependenz**, der bedeutet, dass schwache Beweismittel im Hinblick auf einen erheblichen Faktor (z. B. geringe Verkaufsmengen) durch solide Beweismittel im Hinblick auf einen anderen Faktor (z. B. kontinuierliche Benutzung über einen langen Zeitraum) ausgeglichen werden können.

Es sind alle Umstände des Einzelfalls **im gegenseitigen Zusammenhang** zur Beantwortung der Frage zu berücksichtigen, ob die betreffende Marke ernsthaft benutzt worden ist. Zu diesen spezifischen Umständen können beispielsweise die

konkreten Merkmale der betreffenden Waren/Dienstleistungen (wie niedrig-/hochpreisig; Massenprodukte gegen Spezialprodukte) oder der jeweilige Markt- bzw. Geschäftsbereich gehören.

Beweismittel von indirekter oder indizieller Bedeutung können ebenfalls als Nachweis einer ernsthaften Benutzung geeignet sein, unter bestimmten Voraussetzungen sogar für sich allein.

Da das Amt nicht den kommerziellen Erfolg bewertet, kann auch eine geringfügige (allerdings keine nur symbolische oder interne) Benutzung als „ernsthaft" erachtet werden, wenn sie im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile zu erhalten oder zu erschließen.

Der Entscheidung ist zu entnehmen, welche Beweismittel vorgelegt wurden. Im Allgemeinen werden allerdings nur die für die Schlussfolgerung erheblichen Beweismittel erwähnt. Werden die Beweismittel als überzeugend erachtet, reicht es, wenn das Amt nur die Unterlagen anführt, auf denen diese Schlussfolgerung gründet und warum. Wird ein Widerspruch zurückgewiesen, weil der Benutzungsnachweis unzureichend war, muss die Frage der Verwechslungsgefahr und auch Artikel 8 Absatz 5 UMV, sofern beansprucht, nicht behandelt werden.

3.7.4 Beispiele

Im Folgenden werden einige Entscheidungen des Amtes und des Gerichts genannt (mit unterschiedlichen Ergebnissen), in denen die Gesamtwürdigung der vorgelegten Nachweise eine wichtige Rolle gespielt hat:

3.7.4.1 Ernsthafte Benutzung akzeptiert

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47	Der Widersprechende (Fribo Foods Ltd.) legte **mehrere Rechnungen** über große Warenmengen vor, die an sein Vertriebsunternehmen (Plusfood Ltd.) gerichtet waren, das zum gleichen Konzern gehört (Plusfood Group). Unstrittig ist, dass das Vertriebsunternehmen die Waren später in Verkehr brachte. Des Weiteren legte der Widersprechende **undatierte Broschüren**, eine **Pressemappe** und drei **Preislisten** vor. Zu den „internen" Rechnungen merkte das Gericht an, dass die Kette Hersteller-Vertreiber-Markt in der Unternehmensorganisation durchaus üblich ist und nicht als rein interne Benutzung betrachtet werden kann. Die undatierten Broschüren seien in Verbindung mit anderen datierten Beweismitteln wie Rechnungen und Preislisten zu betrachten und könnten daher durchaus Berücksichtigung finden. Das Gericht ging von einer ernsthaften Benutzung aus und unterstrich, dass in einer Gesamtwürdigung alle relevanten Faktoren als Gesamtheit und nicht einzeln zu bewerten sind.
Entscheidung vom 02/05/2011, R 0872/2010-4, CERASIL	Der Widersprechende legte unter anderem rund **50 Rechnungen** vor, jedoch nicht in der Verfahrenssprache. Die Namen der Adressaten sowie die verkauften Mengen waren geschwärzt. Nach Auffassung der Kammern machen Standardrechnungen mit den üblichen Angaben (Datum, Namen und Anschrift des Verkäufers und des Käufers, betreffende Produkte, gezahlter Preis) eine Übersetzung nicht erforderlich. Auch wenn die Namen der Adressaten und die verkauften Mengen geschwärzt waren, bestätigten die Rechnungen doch den in Kilogramm gemessenen Verkauf von „CERATOSIL"-Produkten an Unternehmen im maßgeblichen Gebiet während des maßgeblichen Zeitraums. Zusammen mit den übrigen Beweismitteln (**Broschuren, eidesstattliche Erklärung, Artikel, Fotografien**) wurde dies als ausreichender Nachweis einer ernsthaften Benutzung erachtet.

Entscheidung vom 29/11/2010, B 1 477 670	Der Widersprechende, der im Bereich Fahrzeugwartung und in der Führung von Unternehmen im Bereich An- und Verkauf von Fahrzeugen tätig war, reichte mehrere **Jahresberichte** mit einem allgemeinen Überblick über seine kommerziellen und finanziellen Aktivitäten vor. Nach Auffassung der Widerspruchsabteilung boten diese Berichte an sich keine ausreichenden Informationen über die tatsächliche Benutzung für die meisten der beanspruchten Dienstleistungen. In Verbindung mit **Anzeigen und Werbung** hingegen, wo die fragliche Marke für bestimmte Dienstleistungen gezeigt wurde, boten nach Ansicht der Widerspruchsabteilung die Beweismittel insgesamt ausreichende Hinweise auf Umfang, Art, Dauer und Ort der Benutzung der Marke für diese Dienstleistungen.
Entscheidung vom 29/11/2010, R 0919/2009-4, GELITE	Den vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Marke für „Beschichtungsstoffe auf Kunstharzbasis (Grund-, Zwischen- und Deckschicht) und Industrielacke“ benutzt wurde. Die beigefügten **Etiketten** belegen die Benutzung der Marke für verschiedene Grund-, Füll- und Deckbeschichtungen. Diese Angaben stimmen auch mit den beigefügten **Preislisten** überein. In den dazugehörenden **technischen Informationsblättern** werden diese Waren als Korrosionsschutzbeschichtungen auf Kunstharzbasis beschrieben, die in verschiedenen Farben zum Verkauf angeboten werden. Aus den beigefügten **Rechnungen** geht hervor, dass diese Waren an verschiedene Kunden in Deutschland geliefert wurden. Auch wenn in den in der schriftlichen Erklärung genannten Umsatzzahlen für den Zeitraum 2002 bis 2007 Deutschland nicht ausdrücklich erwähnt wird, muss doch der Schluss gezogen werden, dass diese Umsätze zumindest teilweise auch in Deutschland erzielt wurden. Folglich gilt die ältere Marke als benutzt für die Waren „Lacke, Lackfarben, Firnisse, Farben; Dispersionen und Emulsionen zur Beschichtung und Reparatur von Oberflächen“, weil es nicht möglich ist, für diese Waren weitere Unterkategorien zu schaffen.
Entscheidung vom 20/04/2010, R 0878/2009-2, SOLEA	In der eidesstattlichen **Erklärung** ist die Rede von hohen Umsätzen (mehr als 100 Mio. EUR) mit Waren, die zwischen 2004 und 2006 vermarktet wurden; außerdem sind ihr Internetauszüge von **Bildern** der im maßgeblichen Zeitraum verkauften Produkte (Seife, Shampoo, Deodorant [für Füße und Körper], Lotionen und Reinigungsartikel) beigefügt. Die Internetauszüge tragen zwar ein Copyright-Datum von 2008, doch wird die Glaubwürdigkeit der Behauptungen in der Erklärung gestärkt durch das **Urteil** des Landgerichts Mannheim, das der Widersprechende zuvor als Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft der älteren Marke in Kopie eingereicht hatte und in dem auf die Marktanteile von Produkten mit der Marke des Widersprechenden hingewiesen wurde: Gesichtspflegeprodukte für Damen (6,2%), Pflegelotionen (6,3 %), Duschseifen und Shampoos (6,1 %) und Gesichtspflege- und Rasiermittel für Herren (7,9 %). Weiter heißt es in dem Urteil, dass nach einer **GfK-Studie** ein Fünftel der Bürger in Deutschland mindestens einmal im Jahr ein BALEA-Produkt erwirbt. Verwiesen wird noch auf **zwei weitere Studien**, die belegen, dass die Marke in Deutschland gut bekannt ist. Für die Waren, auf denen der Widerspruch gründet, wurde also ein ausreichender Nachweis der Benutzung der Marke erbracht.
Entscheidung vom 25/03/2010, R 1752/2008-1, ULUDAG	Die vorgelegten Beweismittel zum Belegen der Benutzung der älteren dänischen Marke dürften ausreichend sein. Die Kammer stellt mit Zufriedenheit fest, dass die vorgelegte Rechnung Auskunft über den Ort und die Zeit der Benutzung gibt, denn sie belegt den Verkauf von 2 200 Kartons mit Produkten an ein dänisches Unternehmen innerhalb des maßgeblichen Zeitraums. Die eingereichten **Etiketten** zeigen die Benutzung der Marke auf Erfrischungsgetränken in der in der Eintragungsurkunde dargestellten Form. In der Frage, ob ein aus **einer einzigen Rechnung** bestehender Nachweis den Umfang der Benutzung belegen kann, vertritt die Kammer die Ansicht, dass der Inhalt dieser Rechnung vor dem Hintergrund der übrigen Beweismittel den Schluss zulässt, dass die Marke in Dänemark ausreichend und ernsthaft benutzt wurde, und zwar für „kohlensäurehaltiges Wasser, kohlensäurehaltiges Wasser mit Fruchtgeschmack und Sodawasser“.

3.7.4.2 Ernsthafte Benutzung nicht akzeptiert

Fall Nr.	Kommentar
Urteil vom 18/01/2011, T-382/08, VOGUE, EU:T:2011:9	Der Widersprechende reichte eine **Erklärung** seines Partners in der Geschäftsführung und von 15 Herstellern von Schuhwaren („Es wurden für den Widersprechenden über X Jahre Schuhwaren unter der Marke VOGUE hergestellt"), 35 **Fotografien** von Schuhwaren der Marke VOGUE, Aufnahmen von Läden und **670 Rechnungen** von Schuhwarenherstellern an den Widersprechenden ein. Das Gericht befand, dass die Erklärungen keine ausreichenden Nachweise des Umfangs, des Ortes und der Zeit der Benutzung bieten. Die Rechnungen betrafen den Verkauf von Schuhwaren an den Widersprechenden, nicht den Verkauf von Schuhen an Endverbraucher, und konnten daher eine Benutzung nach außen nicht belegen. Bloße Annahmen und Vermutungen („höchst unwahrscheinlich", „abwegig", „…was wahrscheinlich das Fehlen von Rechnungen erklärt …", „vernünftigerweise" usw.) können handfeste Beweismittel nicht ersetzen. Eine ernsthafte Benutzung wurde daher in Abrede gestellt.
Entscheidung vom 19/09/2007, 1359 C (bestätigt durch R 1764/2007-4)	Der Markeninhaber besaß eine Fluggesellschaft mit Sitz in den USA, die nur in den USA tätig war. Die Tatsache, dass Flüge auch über das Internet aus der Europäischen Union gebucht werden konnten, änderte nichts an der Tatsache, dass die eigentlichen Beförderungsdienstleistungen (Klasse 39) ausschließlich außerhalb des maßgeblichen Gebiets erbracht wurden. Auch die **vorgelegten Passagierlisten** mit Passagieren mit Adressen in der Europäischen Union konnten nicht beweisen, dass die Flüge tatsächlich in Europa gebucht worden waren. Schließlich war die **Website** ausschließlich in englischer Sprache abgefasst, waren die Preise in US-Dollar angegeben und waren die maßgeblichen Telefon- und Faxnummern solche aus den USA. Daher wurde eine ernsthafte Benutzung im maßgeblichen Gebiet in Abrede gestellt.
Entscheidung vom 04/05/2010, R 0966/2009-2, COAST	Es gibt keine besonderen Umstände, die eine Feststellung rechtfertigen würden, dass vom Widersprechenden eingereichte **Kataloge**, allein oder zusammen mit der **Website** und **Zeitschriftenauszügen**, den Umfang der Benutzung eines der älteren Zeichen für eine der betreffenden Waren und Dienstleistungen belegen könnten. Zwar belegen die eingereichten Beweismittel die Benutzung des älteren Zeichens für „Herren- und Damenbekleidung", doch hat der Widersprechende keinerlei Beleg mit irgendeiner Angabe des wirtschaftlichen Werts der Nutzung dieses Zeichens als Nachweis einer ernsthaften Benutzung vorgelegt.
Entscheidung vom 08/06/2010, R 1076/2009-2, EURO CERT	Die ständige Rechtsprechung besagt, dass eine **Erklärung**, auch wenn sie an Eides statt abgegeben wird oder im Einklang mit dem Recht, nach dem sie abgegeben wird, durch unabhängige Beweismittel untermauert und bestätigt werden muss. Im vorliegenden Fall enthält die von einem Beschäftigten des Unternehmens des Widersprechenden abgefasste Erklärung in Umrissen eine Beschreibung der betreffenden Dienstleistungen, aber nur allgemeine Aussagen zu Handelsaktivitäten. Es finden sich dort keinerlei detaillierte Zahlen zu Verkäufen oder Werbung oder auch andere Daten, die den Umfang und die Benutzung der Marke belegen könnten. Lediglich **drei Rechnungen**, in denen relevante Finanzdaten geweißt sind, sowie eine **Kundenliste** können kaum als bestätigende Beweise betrachtet werden. Daher wurde eine ernsthafte Benutzung der älteren Marke nicht nachgewiesen.
Entscheidung vom 01/09/2010 R 1525/2009-4, OFFICEMATE	Bei den **Tabellen** mit Umsatzzahlen und den **Analyse- und Überprüfungsberichten** zu Verkaufszahlen handelt es sich um Unterlagen, die vom Beschwerdeführer selbst oder in seinem Auftrag verfasst wurden und daher geringeren Beweiswert haben. Keines der vorgelegten Beweismittel enthält klare Angaben zum Ort der Benutzung der älteren Marke. Die Tabellen und die Analyse- und Überprüfungsberichte, die Daten über den geschätzten Gesamtwert der Verkäufe (in SEK) in den Jahren 2003 bis 2007 enthalten, geben keinerlei Auskunft über den Ort der Verkäufe. Es findet sich kein Verweis auf das Hoheitsgebiet der Europäischen Union, in dem die ältere Marke eingetragen ist. Die Rechnungen betreffen keine vom Beschwerdeführer getätigten Warenverkäufe. Die vorgelegten Beweismittel reichen daher eindeutig nicht aus, um die ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu belegen.
Urteil vom 12/12/2002, T-39/01,	Ein **Katalog**, in dem die Marke auf drei verschiedenen Verstärkermodellen erschien (ohne Angabe von Ort, Zeit und Umfang der Benutzung), ein **Katalog**

HIWATT, EU:T:2002:316	**der internationalen Musikmesse in Frankfurt**, in dem ein Unternehmen namens HIWATT Amplification International als Aussteller ausgewiesen war (ohne Angabe einer Benutzung der Marke), und eine Kopie des **HIWATT-Verstärkerkatalogs** aus dem Jahr 1997, in dem die Marke auf unterschiedlichen Verstärkermodellen erschien (ohne Hinweis auf Ort oder Umfang der Benutzung), wurden insbesondere wegen der fehlenden Hinweise auf den Umfang der Benutzung als unzureichend befunden, um den Nachweis der Benutzung zu erbringen.

Anhang

Fünfjahreszeitraum für die Würdigung der Benutzung nationaler Marken

Gemäß Artikel 42 Absatz 2 UMV hat der Inhaber einer älteren Unionsmarke, der gegen die Eintragung der Anmeldung einer Unionsmarke Widerspruch erhoben hat, auf Verlangen des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag[9] der Anmeldung der Unionsmarke die ältere Unionsmarke in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt hat, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Unionsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist („Fünfjährige Schonfrist").

Ebenso hat der Inhaber einer älteren nationalen Marke, der gegen die Eintragung einer Unionsmarke Widerspruch erhoben hat, gemäß Artikel 42 Absatz 3 UMV und auf Verlangen des Anmelders der Unionsmarke den Nachweis zu erbringen, dass seine ältere nationale Marke in dem Mitgliedstaat für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag[10] der Anmeldung der Unionsmarke ernsthaft benutzt worden ist, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere nationale Marke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist.

Das Datum der Eintragung einer Unionsmarke ist das Datum, an dem sie in das Register für Unionsmarken eingetragen wird. Folglich beginnt die fünfjähige Schonfrist einer Unionsmarke mit ihrer Eintragung in dieses Register.

Für die Bestimmung des Datums, ab dem für eine nationale Marke die fünfjährige Schonfrist beginnt, ist das einzelstaatliche Recht maßgeblich. Der Beginn dieses Zeitraums hängt von den Eintragungsverfahren der Mitgliedstaaten und insbesondere davon ab, ob ein Mitgliedstaat auch ein Widerspruchsverfahren nach der Eintragung kennt (dies trifft auf DE, DK, FI und SE zu).

In der folgenden Tabelle sind die einschlägigen nationalen Bestimmungen[11] über die Nichtbenutzung einer nationalen Marke aufgeführt und wird der jeweilige Zeitpunkt angegeben, ab dem die fünfjährige Schonfrist für eine nationale Marke beginnt.

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
Benelux	Artikel 2.26 Absatz 2 Buchstabe a BCIP	*… sofern die Marke im Hoheitsgebiet der Benelux-Staaten für die Waren, für die sie eingetragen ist, ohne stichhaltigen Grund in einem ununterbrochenen Zeitraum von*	Datum der Eintragung der Marke

[9] Zum Datum der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung im Fall von Widersprüchen, die vor dem XX/XX/XXXX eingereicht wurden, siehe Abschnitt 2.5.2.
[10] Zum Datum der Veröffentlichung der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung im Fall von Widersprüchen, die vor dem XX/XX/XXXX eingereicht wurden, siehe Abschnitt 2.5.2.
[11] Die Angaben beziehen sich auf die am 1. Juni 2015 geltenden einzelstaatlichen Bestimmungen.

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
		fünf Jahren nicht normal benutzt wurde …	
Bulgarien	Artikel 19 Absatz 1 BG-TML	*… innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung …*	Datum der Eintragung der Marke
Deutschland	§ 26 Absatz 5 DE-MarkenG	*„Soweit die Benutzung innerhalb von fünf Jahren ab dem Zeitpunkt der Eintragung erforderlich ist, tritt in den Fällen, in denen gegen die Eintragung Widerspruch erhoben worden ist, an die Stelle des Zeitpunkts der Eintragung der Zeitpunkt des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens.“*	Wenn kein Widerspruch erhoben wurde: Datum der Eintragung (Widerspruchsverfahren nach der Eintragung) Wenn Widerspruch erhoben wurde: Datum des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens (also endgültige Zurückweisung des Widerspruchs oder Veräußerung, ansonsten z. B. durch Zurücknahme des Widerspruchs)
Dänemark	§ 25 Absatz 1 DK-TML	*… Innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens, [wenn] der Inhaber […] die Marke nicht ernsthaft benutzt hat […] oder wenn diese Benutzung für einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren ausgesetzt wurde […], sofern nicht stichhaltige Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen …*	Wenn kein Widerspruch erhoben wurde: 2 Monate nach der Veröffentlichung der Eintragung (Widerspruchsverfahren nach der Eintragung) Wenn Widerspruch erhoben wurde: a. Datum, an dem die Entscheidung über den Widerspruch endgültig wird (also bei endgültiger Zurückweisung des Widerspruchs, wenn die Beschwerdefrist verstrichen ist oder alle Beschwerdemöglichkeiten ausgeschöpft sind); oder b. Datum der Zurücknahme des Widerspruchs
Estland	Artikel 53 Absätze 1, 3 und 4, Artikel 53 Absätze 2 und 3 EST-TML	*... während fünf Jahren nach der Eintragung ohne stichhaltigen Grund ...*	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Finnland	Abschnitt 26 FI-TML Abschnitt 20 FI-TML	*… wenn die Marke in den letzten fünf Jahren nicht benutzt wurde …* *… die Eintragungsbehörde trägt die Marke in das Register ein und gibt dies öffentlich bekannt. Jeder Widerspruch gegen die Eintragung der Marke ist binnen zwei Monaten ab dem Datum der Bekanntmachung schriftlich bei der Eintragungsbehörde einzulegen …*	Wenn kein Widerspruch erhoben wurde: Datum der Eintragung (Widerspruchsverfahren nach der Eintragung) Wenn Widerspruch erhoben wurde: Datum des Abschlusses des Widerspruchsverfahrens (also endgültige Zurückweisung des Widerspruchs oder Veräußerung, ansonsten z. B.

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
			durch Zurücknahme des Widerspruchs)
Frankreich	Artikel L. 714-5 FR-IP CODE	*… Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren …*	Datum der Veröffentlichung der Eintragung im „Bulletin officiel de la propriété industrielle“
Griechenland	Artikel 147 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 143 Absatz 1 GR-TML Artikel 160 Absatz 1 Buchstabe a GR-TML	*… Ist die Marke endgültig akzeptiert worden, gilt das Einreichungsdatum als Eintragungsdatum …* *… Die Marke wird für nichtig erklärt, wenn sie nicht innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung benutzt wird …*	Datum der Einreichung der Anmeldung
Irland	Artikel 51 Absatz 1 Buchstaben a und b IE-TMA	*… innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der Veröffentlichung der Eintragung …*	Datum der Veröffentlichung der Eintragung der Marke
Italien	Artikel 24 Absatz 1 IT– IP CODE	*… innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung …*	Datum der Ausstellung der Eintragungsurkunde
Kroatien	Artikel 29 Absatz 2 HR-TML	*… die ältere Marke am Datum der Veröffentlichung des Antrags auf Eintragung der Marke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist …*	Datum der Eintragung der Marke
Lettland	Artikel 23 Absatz 3 LV-TML	*... innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der Eintragung […] und keine stichhaltigen Gründe für eine Nichtbenutzung vorliegen“*	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Litauen	Artikel 47 Absatz 2 LT-TML	*… Die Eintragung einer Marke kann für nichtig erklärt werden, wenn innerhalb von fünf Jahren nach der Ausstellung der Eintragungsurkunde der Inhaber in der Republik Lettland nicht mit der ernsthaften Benutzung der Marke begonnen hat oder der Inhaber nicht seine ernstzunehmende Absicht bekundet hat, die Marke für die Waren und/oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu benutzen, oder wenn die Marke in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde; ausgenommen sind Fälle, in denen die Benutzung aus stichhaltigen Grunden nicht möglich war …*	Datum der Ausstellung der Eintragungsurkunde
Malta	Artikel 42 (1) a), MT-TMA	*…nicht innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum des Abschlusses des*	

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
		Eintragungsverfahrens ernsthaft benutzt wurde ...	
Österreich	Artikel 33a Absatz 1 AT-Markenschutzgesetz	*„… seit mindestens fünf Jahren im Inland registrierten […], innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Tag der Antragstellung im Inland weder vom Markeninhaber noch mit dessen Zustimmung von einem Dritten ernsthaft […] benutzt […] wurde, …“*	Datum der Eintragung in das Markenregister
Polen	Artikel 169 Absatz 1 Buchstabe I PL-IPL	*… Das Recht auf den Schutz einer Marke verfällt auch, wenn in fünf aufeinander folgenden Jahren nach der Entscheidung über die Schutzgewährung keine ernsthafte Benutzung der eingetragenen Marke für die Waren, für die sie eingetragen ist, erfolgt, sofern keine stichhaltigen Gründe für die Nichtbenutzung der Marke vorliegen …*	Datum der Eintragung Anmerkung: Die Prüfung umfasst in Polen auch die Prüfung relativer Eintragungshindernisse von Amts wegen, und die Entscheidung über die Schutzerteilung wird erst nach Abschluss der vollständigen Prüfung gefällt.
Portugal	Artikel 269 Buchstabe i PT-IP Code Artikel 269 Absatz 5 PT-IP Code.	*... Die Eintragung verfällt, wenn die Marke nicht in fünf aufeinander folgenden Jahren ernsthaft benutzt wird.“* *Der Fünfjahreszeitraum beginnt mit dem Datum der Eintragung.*	Datum der Eintragung
Rumänien	Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe a RO-TML	*… in fünf aufeinander folgenden Jahren nach dem Datum der Eintragung (der Marke) in das Markenregister die Marke in Rumänien nicht für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, ernsthaft benutzt wurde …*	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister Anmerkung: Im rumänischen Markengesetz sind das „Datum der Eintragung in das Register” oder das „Eintragungsdatum“ der Marke nicht ausdrücklich definiert; beide Begriffe werden im Gesetz austauschbar verwendet. Beachten Sie jedoch auf jeden Fall, dass das maßgebliche Datum der Eintragung in das Register in den Auszügen der amtlichen Datenbank des RO-Markenamts unter dem INID-Code 151 (Eintragungsdatum) angezeigt wird.
Schweden	Kapitel 3 Abschnitt 2 SE-TML	*… innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach dem Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens …*	Wenn kein Widerspruch eingelegt wurde: 3 Monate nach der Veröffentlichung der Eintragung (Widerspruchsverfahren nach der Eintragung). Wenn Widerspruch eingelegt

Mitgliedstaat	Relevante Rechtsvorschriften	Zitat aus den relevanten Rechtsvorschriften	Zusammenfassung / Anmerkungen
			wurde: an dem Datum, an dem die Entscheidung über den Widerspruch endgültig wird.
Slowakei	Abschnitt 34 Absatz 1 SK-TML	*… wenn die Marke in der Slowakei für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, in einem fortgesetzten Zeitraum von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt wurde …*	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Slowenien	Artikel 120 Absatz 1 SL-IP ACT	*...innerhalb eines fortgesetzten Zeitraums von fünf Jahren ab dem Datum der Eintragung des Rechts in das Register …*	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Spanien	Artikel 39 ES-TML	*… wenn fünf Jahre nach der Veröffentlichung der Inhaber der Marke die Marke in Spanien für die eingetragenen Waren und Dienstleistungen nicht ernsthaft benutzt hat, oder wenn in einem ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren die Marke nicht ernsthaft benutzt wurde …*	Datum der Veröffentlichung der Registrierung
Tschechische Republik	Abschnitt 13 Absatz 1 CZ-TML	*... wenn fünf Jahre nach der Eintragung der Markeninhaber die Marke nicht ernsthaft benutzt hat …*	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister Anmerkung: Beachten Sie bitte, dass das maßgebliche Datum der Eintragung in das Register in den Auszügen der amtlichen Datenbank des CZ-Markenamts unter dem INID-Code 151 (Eintragungsdatum) angezeigt wird.
Ungarn	Artikel 18 Absatz 1 HU-TML Artikel 64 Absatz 1 HU-TML	*... innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum der Eintragung …* *… Das Datum der Entscheidung über die Eintragung gilt als Datum der Eintragung der Marke …*	Datum der Eintragung der Marke
Vereinigtes Königreich	Abschnitt 46 Absatz 1 Buchstaben a und b UK-TML	*… innerhalb von fünf Jahren nach dem Datum des Abschlusses des Eintragungsverfahrens ...*	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister
Zypern	Abschnitt 28A CY-TML	*… Wenn der Inhaber innerhalb von fünf Jahren nach der Eintragung der Marke in das Markenregister die Marke für die Waren und Dienstleistungen für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt hat …*	Datum der Eintragung der Marke in das Markenregister

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL D

LÖSCHUNG

ABSCHNITT 1

VERFAHREN

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Löschungsverfahrens 3

2 Löschungsantrag 4

2.1 Zum Einreichen eines Löschungsantrags berechtigte Personen 4

2.2 Schriftliche Anträge 4

3 Zahlung der Gebühr 5

4 Zulässigkeitsprüfung 5

4.1 Relative Zulässigkeitsanforderungen (Regel 37 UMDV) 7

4.1.1 Eintragungsnummer der angefochtenen Unionsmarke und Name und Anschrift ihres Inhabers (Regel 37 Buchstabe a Ziffern i und ii UMDV) 7

4.1.2 Umfang des Löschungsantrags (Regel 37 Buchstabe a Ziffer iii UMDV) 7

4.1.3 Gründe für den Löschungsantrag und Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Begründung (Regel 37 Buchstabe b UMDV) 8

4.1.4 Identifizierung des Antragsstellers (Regel 37 Buchstabe c UMDV) 10

4.2 Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln 10

5 Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Unionsmarke und weiterer Austausch zwischen den Beteiligten 11

6 Sprachen des Löschungsverfahrens 13

6.1 Übersetzung des Löschungsantrags 13

6.2 Übersetzung der Beweismittel, die vom Antragsteller zur Begründung des Antrags vorgelegt werden 14

6.3 Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben 15

6.4 Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden 15

6.5 Übersetzung des Benutzungsnachweises 15

7 Andere Punkte 16

7.1 Weiterbehandlung 16

7.2 Aussetzungen 17

7.3 Verzicht und Zurücknahme 17

7.3.1 Verzicht auf alle angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen 17

7.3.2 Verzicht auf einen Teil der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen 18

7.3.3 Zurücknahmen 19

7.4 Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Unionsmarke 19

7.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der EU 20

1 Einleitung: Allgemeine Beschreibung des Löschungsverfahrens

Das Verfahren vor dem Amt bezüglich des Verfalls oder der Nichtigkeit einer eingetragenen Unionsmarke (UM) wird unter der allgemeinen Überschrift „Löschungsverfahren“ zusammengefasst und in erster Instanz durch die Nichtigkeitsabteilung behandelt. Die Grundregeln für dieses Verfahren sind vor allem in den Artikeln 56 und 57 UMV und in den Regeln 37 bis 41 UMDV festgelegt.

Löschungsverfahren werden mit der Einreichung eines Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit (der „Löschungsantrag“) gegen eine eingetragene Unionsmarke eingeleitet. Ein Löschungsantrag gegen eine Anmeldung einer Unionsmarke, die noch nicht eingetragen wurde, ist nicht zulässig.

Nach Eingang des Löschungsantrags prüft das Amt, ob die jeweilige Gebühr für den Löschungsantrag entrichtet wurde (wurde die Gebühr nicht bezahlt, wird der Antrag als nicht eingereicht betrachtet). Als nächstes führt das Amt eine Vorbewertung der Zulässigkeitsanforderungen durch, welche insbesondere die Punkte nach Regel 37 UMDV umfasst. Das Amt informiert auch den Inhaber der Unionsmarke über den Antrag. Liegen Mängel bezüglich der relativen Zulässigkeitsanforderungen vor, so bittet das Amt den Antragsteller des Löschungsverfahrens (Antragsteller), diese innerhalb einer vorgegebenen Frist zu beheben.

Nach Abschluss der Zulässigkeitsprüfung macht das Amt einen Eintrag im Register über die ausstehenden Löschungsverfahren für die angefochtene Unionsmarke (Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe n UMDV). Damit werden Dritte hierüber informiert. Parallel dazu wird der kontradiktorische Teil des Verfahrens eröffnet und die Beteiligten werden aufgefordert, ihre Stellungnahmen (und ggf. einen Benutzungsnachweis) einzureichen.

Üblicherweise gibt es zwei Runden mit Stellungnahmen, nach denen der kontradiktorische Teil abgeschlossen und die Akte entscheidungsreif ist. Wenn die Entscheidung rechtskräftig wird (d. h. wenn nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Beschwerde eingelegt wird oder wenn das Beschwerdeverfahren abgeschlossen ist), nimmt das Amt gemäß Artikel 57 Absatz 6 UMV den jeweiligen Eintrag im Register vor.

In vielerlei Hinsicht folgen Löschungsverfahren den gleichen oder entsprechenden Regeln, wie sie für Widerspruchsverfahren festgelegt sind (z. B. gütliche Einigung, Einschränkungen der Unionsmarke, gegen die das Verfahren gerichtet ist, und Zurücknahme des Löschungsantrags, Korrektur von Fehlern und Verfall, Fristen, mehrfache Löschungen, Änderung der Beteiligten, *restitutio* usw.). Für alle diese Angelegenheiten siehe die jeweiligen Abschnitte der Richtlinien und insbesondere Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen. Dieser Teil der Richtlinien konzentriert sich daher nur auf die Bereiche des Löschungsverfahrens, die sich vom Widerspruchsverfahren unterscheiden.

2 Löschungsantrag

2.1 Zum Einreichen eines Löschungsantrags berechtigte Personen

Artikel 41 Absatz 1 und Artikel 56 Absatz 1 UMV

Löschungsverfahren können nie *ex officio* durch das Amt eingeleitet werden, sondern erfolgen ausschließlich nach Eingang eines Antrags durch einen Dritten.

Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen (Artikel 51 und 52 UMV) können eingereicht werden von:

1. jeder natürlichen oder juristischen Person oder

2. jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der nach dem für ihn maßgebenden Recht prozessfähig ist.

Bezüglich Anträgen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen muss der Antragsteller kein individuelles Interesse an dem Verfahren nachweisen (Urteil vom 08/07/2008, T-160/07, COLOR EDITION, EU:T:2008:261, § 22-26, bestätigt durch Urteil vom 25/02/2010, C-408/08 P, COLOR EDITION, EU:C:2010:92, § 37-40). Das liegt daran, dass zwar relative Nichtigkeitsgründe die Interessen der Inhaber bestimmter älterer Rechte schützen, die absoluten Nichtigkeitsgründe und Verfallsgründe jedoch auf den Schutz allgemeiner Interessen abzielen (einschließlich, bei Verfall auf Grundlage mangelnder Benutzung, die allgemeinen Interessen an der Löschung der Eintragung von Marken, die die Benutzungsanforderung nicht erfüllen) (Urteil vom 30/05/2013, T-396/11, ULTRAFILTER INTERNATIONAL, EU:T:2013:284, § 17-18).

Im Gegensatz dazu können Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen (Artikel 53 UMV) nur von den in Artikel 41 Absatz 1 UMV genannten Personen (bei Anträgen aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 UMV) oder von Personen, die unter dem Recht des jeweiligen Mitgliedsstaats berechtigt sind, das jeweilige Recht auszuüben (im Fall von Anträgen aufgrund von Artikel 53 Absatz 2 UMV) gestellt werden.

Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aufgrund von Artikel 73 oder 74 UMV (insbesondere spezieller Verfall und absolute Gründe für Unionskollektivmarken) folgen bezüglich der Berechtigung den gleichen Regeln wie Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit aus absoluten Gründen (Artikel 66 Absatz 3 UMV).

2.2 Schriftliche Anträge

Artikel 56 Absatz 2 UMV

Ein Löschungsantrag ist schriftlich einzureichen. Die Verwendung der Formulare, die das Amt zur Verfügung stellt, ist nicht obligatorisch, solange alle Zulässigkeitsanforderungen erfüllt werden. Die Verwendung der offiziellen Formulare wird jedoch nachdrücklich empfohlen.

3 Zahlung der Gebühr

Artikel 56 Absatz 2 UMV
Regel 39 Absatz 1 UMDV
Artikel 144b Absatz 3 UMV

Für allgemeine Vorschriften zu Zahlungen, siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

Ein Löschungsantrag wird erst als eingereicht betrachtet, wenn die Gebühr bezahlt wurde. Daher prüft das Amt vor der Überprüfung der Zulässigkeit des Antrags zuerst, ob die Gebühr eingegangen ist.

Wenn das Amt feststellt, dass die Gebühr nicht eingegangen ist, fordert es den Antragsteller auf, sie innerhalb einer bestimmten Frist zu entrichten (in der Praxis üblicherweise innerhalb eines Monats). Wird die erforderliche Gebühr nicht innerhalb der Frist entrichtet, informiert das Amt den Antragsteller darüber, dass der Löschungsantrag als nicht eingereicht gilt. Wird die Gebühr zwar entrichtet, jedoch erst nach Ablauf der Frist, wird sie dem Antragsteller erstattet. Wenn die Gebühr nach Ablauf der Frist eingegangen ist, die das Amt vorgegeben hat, der Antragsteller aber nachweist, dass er eine Bank in einem Mitgliedsstaat ordnungsgemäß innerhalb der Frist angewiesen hat, den Betrag zu überweisen, so gilt Artikel 144b Absatz 3 UMV, einschließlich der Zahlung eines Zuschlags, falls zutreffend (siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

Das Einreichungsdatum eines Löschungsantrags wird nicht durch das Datum der Zahlung der Gebühr beeinträchtigt, da Artikel 56 Absatz 2 UMV eine Ordnungsregel im Zusammenhang mit dem Löschungsverfahren ist und keine Folgen bezüglich des Einreichungsdatums des Antrags nach sich zieht. Daher wird der Antrag, wenn die Gebühr vor Ablauf der Frist nach Regel 39 Absatz 1 UMDV bezahlt wird, als eingereicht betrachtet, und das Einreichungsdatum entspricht dem Datum des Eingangs der schriftlichen Mitteilung beim Amt.

Generell ist die Gebühr für das Löschungsverfahren eine Antragsgebühr, die für die Einreichung des Antrags fällig ist, unabhängig davon, wie das Verfahren endet. Daher wird sie nicht erstattet, wenn der Antrag nicht zulässig ist.

Die Gebühr wird auch nicht erstattet, wenn der Löschungsantrag zu irgendeinem Zeitpunkt zurückgenommen wird.

In diesem Zusammenhang ist die einzige Vorgabe, die die Erstattung der Gebühr für das Löschungsverfahren vorsieht, Regel 39 Absatz 1 UMDV, welche nur gilt, wenn der Antrag aufgrund einer verspäteten Zahlung als nicht eingereicht betrachtet wird.

4 Zulässigkeitsprüfung

Artikel 51, Artikel 53 Absatz 4 und Artikel 56 Absatz 3 UMV
Regel 37 und Regel 38 Absatz 1 UMDV

Wenn das Amt festgestellt hat, dass die entsprechende Gebühr ordnungsgemäß entrichtet wurde, fährt es mit der Zulässigkeitsprüfung des Antrags fort.

Im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren gibt es im Löschungsverfahren keine Cooling-off-Frist und keine nachfolgende Substanziierungsfrist. Das bedeutet insbesondere, dass im Fall eines Antrags auf Nichtigkeit aus relativen Gründen der Nachweis des Bestehens, der Gültigkeit und des Umfangs des Schutzes aller älteren Rechte sowie der Nachweis des Rechts des Antragstellers daran grundsätzlich zusammen mit dem Antrag eingereicht werden müssen.

Die Zulässigkeitsprüfung kann zur Ermittlung absoluter und/oder relativer Zulässigkeitsmängel im Antrag führen.

Absolute Zulässigkeitsmängel sind solche, die der Antragsteller nicht beseitigen kann und die automatisch dazu führen, dass der Antrag als nicht zulässig betrachtet wird. Dies umfasst folgende Mängel:

- Der eingereichte Antrag ist gegen eine Unionsmarke gerichtet, die noch nicht eingetragen wurde. Ein Löschungsantrag kann nur gegen eine eingetragene Unionsmarke eingereicht werden. Ein Antrag, der gegen eine noch nicht eingetragene Anmeldung gerichtet ist, ist vorzeitig und sollte als ungültig zurückgewiesen werden (Entscheidung vom 22/10/2007, R 284/2007-4, VISION).

- Der eingereichte Antrag ist gegen eine Unionsmarke gerichtet, die zum Zeitpunkt der Einreichung nicht mehr besteht, da sie bereits Gegenstand eines Verzichts war, abgelaufen ist oder durch eine rechtskräftige Entscheidung für verfallen bzw. nichtig erklärt wurde.

- Es liegt eine vorherige, rechtskräftige Entscheidung des Amts oder eines Gerichts in einem Mitgliedsstaat im Zusammenhang mit einem Löschungsantrag oder einer Widerklage wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien vor; diese Entscheidung wurde im Rahmen einer Rechtssache gefällt (Artikel 56 Absatz 3 UMV). Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel finden sich im entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 5.

- Fälle von Nichtigkeit aus relativen Gründen, in denen der Antragsteller mehrere ältere Rechte besitzt und zuvor die Nichtigkeit derselben Unionsmarke aufgrund eines anderen dieser älteren Rechte, das in dem vorherigen Antrag oder der Widerklage hätte geltend gemacht werden können, beantragt (oder Widerklage erhoben) hat (Artikel 53 Absatz 4 UMV). Weitere Informationen zu diesem Zulässigkeitsmangel finden sich im entsprechenden Abschnitt in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften, Absatz 4.5.2.

- Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung wird gegen eine Marke eingereicht, die zum Zeitpunkt des Antrags noch keine fünf Jahre eingetragen ist (Artikel 51 UMV).

- Ein Löschungsantrag wird nicht unter Verwendung des offiziellen Formulars eingereicht, der weder in der richtigen Sprache nach Artikel 119 UMV abgefasst, noch innerhalb eines Monats nach Einreichen des Löschungsantrags in diese Sprache übersetzt worden ist (Regel 38 Absatz 1 UMDV).

Wenn ein absoluter Zulässigkeitsmangel vorliegt, fordert das Amt den Antragsteller auf, sich innerhalb von zwei Monaten zu der Nichtzulässigkeit zu äußern. Ist das Amt nach Anhörung des Antragstellers immer noch der Meinung, dass ein absoluter

Zulässigkeitsmangel vorliegt, wird eine Entscheidung getroffen und der Löschungsantrag als unzulässig zurückgewiesen.

Relative Zulässigkeitsmängel hingegen sind solche, die der Antragsteller grundsätzlich beseitigen kann. Sie umfassen die Abweichung von einer oder mehreren relativen Zulässigkeitsanforderungen nach Regel 37 UMDV (nachfolgend ausführlich in Abschnitt 4.1 beschrieben). In diesen Fällen fordert das Amt den Antragsteller gemäß Regel 39 Absatz 3 UMDV auf, den Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beseitigen (siehe Abschnitt 4.2 nachfolgend).

Wenn ein oder mehrere relative Zulässigkeitsmängel festgestellt wurden und diese nicht innerhalb der vorgegebenen Frist beseitigt werden, wird eine Entscheidung getroffen und der Löschungsantrag als unzulässig zurückgewiesen.

Jede Entscheidung, einen Löschungsantrag insgesamt als unzulässig zurückzuweisen, wird dem Antragsteller und dem Inhaber der Unionsmarke (Regel 39 Absatz 4 UMDV) mitgeteilt. Der Antragsteller kann Beschwerde dagegen einlegen.

Ist jedoch das Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung, dass der Antrag teilweise zulässig ist (d. h. er ist aufgrund zumindest einiger der Gründe und/oder älteren Rechte, auf denen er beruht, zulässig), so wird das Verfahren fortgesetzt. Wenn einer der Beteiligten dem Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung nicht zustimmt, kann er Beschwerde dagegen zusammen mit der endgültigen Entscheidung, die das Verfahren beendet, einlegen (Artikel 58 Absatz 2 UMV).

4.1 Relative Zulässigkeitsanforderungen (Regel 37 UMDV)

Die relativen Zulässigkeitsanforderungen nach Regel 37 UMDV sind nachfolgend dargestellt.

4.1.1 Eintragungsnummer der angefochtenen Unionsmarke und Name und Anschrift ihres Inhabers (Regel 37 Buchstabe a Ziffern i und ii UMDV)

Ein Löschungsantrag muss die Eintragungsnummer der Unionsmarke und den Namen und die Anschrift ihres Inhabers enthalten (bitte beachten Sie, dass dies im Widerspruchsverfahren anders ist, bei dem Regel 15 Absatz 2 Buchstabe a UMDV nur verlangt, dass der Widersprechende die angefochtene Anmeldung einer Unionsmarke und den Namen des Anmelders nennt, nicht aber seine Anschrift).

Das Amt prüft, ob Name und Anschrift des Inhabers den Angaben der Unionsmarke entsprechen, die durch ihre Eintragungsnummer ermittelt wird. Bei Abweichungen (oder Auslassung einer dieser Angaben) wird ein Mängelschreiben an den Antragsteller gesandt, in dem er dazu aufgefordert wird, diesen Mangel zu beseitigen (siehe nachfolgende Absätze zu Mängeln).

4.1.2 Umfang des Löschungsantrags (Regel 37 Buchstabe a Ziffer iii UMDV)

Der Antragsteller muss angeben, ob der Antrag gegen alle Waren und Dienstleistungen oder gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen in der angefochtenen Eintragung gerichtet ist. Im letzteren Fall muss der Antragsteller die konkreten Waren und Dienstleistungen deutlich in einer Liste identifizieren.

Der Antragsteller ist berechtigt, den Umfang seines Antrags einzuschränken, indem er Unterkategorien der Waren und/oder Dienstleistungen, für die die angefochtene Marke eingetragen ist, ausschließt (siehe hinsichtlich Anträgen auf Erklärung des Verfalls das Urteil vom 09/12/2014, T-307/13, ORIBAY, EU:T:2014:1038, § 25).

Bitte beachten Sie den Unterschied zum Widerspruchsverfahren, wo zum Zwecke der Zulässigkeit das Ausmaß des Widerspruchs nur eine optionale Angabe ist (Regel 15 Absatz 3 Buchstabe a UMDV).

4.1.3 Gründe für den Löschungsantrag und Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Begründung (Regel 37 Buchstabe b UMDV)

Die UMV und die UMDV unterscheiden deutlich zwischen einem Antrag auf Erklärung des Verfalls und einem Antrag auf Nichtigerklärung. Daher können Gründe für Verfall und Nichtigkeit nicht in einem Antrag kombiniert werden, sondern erfordern getrennte Anträge und umfassen die Zahlung getrennter Gebühren. Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls kann jedoch aufgrund mehrerer Verfallsgründe und ein Antrag auf Nichtigkeit aufgrund einer Kombination absoluter und relativer Gründe gestellt werden. Wenn ein Antragsteller einen einzigen Antrag aufgrund von Verfalls- und Nichtigkeitsgründen einreicht, sendet ihm das Amt ein Mängelschreiben, in dem der Antragsteller aufgefordert wird, die eine oder andere Art von Gründen zu wählen, und informiert ihn, dass ein weiterer Löschungsantrag gestellt werden kann, wenn eine weitere Antragsgebühr entrichtet wird. Gibt der Antragsteller nicht fristgemäß an, welche Art von Gründen er wählen will, wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen (Regel 39 Absatz 3 UMDV).

Ein Löschungsantrag muss die Angabe der Gründe enthalten, auf denen er beruht, d. h. die speziellen Bestimmungen der UMV, die die beantragte Löschung rechtfertigen. Der Antragsteller kann die Gründe einschränken, auf denen der Antrag ursprünglich beruhte, kann aber den Umfang des Antrags nicht vergrößern, indem er während des laufenden Verfahrens weitere Gründe geltend macht.

Darüber hinaus muss ein Antrag auf Nichtigkeit aus relativen Gründen (Artikel 53 UMV) Einzelheiten zu dem Recht oder den Rechten enthalten, auf denen der Antrag beruht, und, falls notwendig, Einzelheiten, die aufzeigen, dass der Antragsteller das Recht hat, das ältere Recht als Grund für die Nichtigkeit anzuführen (d. h. alle Angaben nach Regel 15 Buchstaben b, d, e, f, g und h UMDV, die entsprechend angewandt werden).

Gemäß Regel 37 Buchstabe b Ziffer iv UMDV muss ein Löschungsantrag auch die Angabe von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen enthalten, die zur Begründung der Löschung vorgelegt werden. Dies bedeutet, dass die reine Einreichung eines Antragsformulars, in dem alle relevanten Kästchen angekreuzt sind, in dem entsprechenden Feld aber keine Angaben zu dem Grund bzw. den Gründen enthalten sind bzw. dem keine Bemerkungen oder Beweismittel, wie etwa eine Bescheinigung, beigefügt sind, zu einem Zulässigkeitsmangel führt. Die einzige Ausnahme stellen Anträge auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Nichtbenutzung (Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV) dar, in welchem Fall die Beweislast beim Inhaber der Unionsmarke liegt.

Schließlich sollte eine wichtige Unterscheidung zwischen Zulässigkeits- und Substanziierungsanforderungen getroffen werden. Wie bereits in der Einleitung von Absatz 4 angemerkt, gibt es zwar bei Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen keine Frist für den Nachweis der älteren Rechte und der Nachweis des Bestehens, der

Gültigkeit und des Umfangs des Schutzes aller älteren Rechte, und der Nachweis der Berechtigung des Antragstellers, diese zu verwenden, müssen zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Unterschied zwischen Zulässigkeits- und Substanziierungsanforderungen gibt. Wenn etwa ein Antragsteller die ältere Marke, auf der der Antrag beruht, klar identifiziert (Regel 37 Buchstabe b Ziffer ii UMDV) und die Beweismittel zur Begründung angibt oder Bemerkungen zur Begründung vorbringt (Regel 37 Buchstabe b Ziffer iv UMDV), so ist der Antrag zulässig. Werden diese Beweismittel oder Bemerkungen später für unzureichend befunden, um das ältere Recht zu substanziieren (z. B. die Bescheinigung stammt nicht von einer offiziellen Quelle oder wurde nicht in die Verfahrenssprache übersetzt), so wird der Antrag als unbegründet zurückgewiesen (siehe entsprechend Regel 20 Absatz 1 UMDV) und gilt nicht als unzulässig (Entscheidungen vom 12/07/2013, R 1306/2012-4, URB EUROPE, § 21; vom 12/07/2013, R 1310/2012-4, URB Bearings, § 21; und vom 12/07/2013, R 1309/2012-4, URB, § 20, bestätigt durch das Urteil vom 07/11/2014, T-506/13, URB, EU:T:2014:940).

Das Fehlen einer Substanziierungsfrist für ältere Rechte bedeutet jedoch, dass der Antragsteller jeden Mangel bezüglich der Nachweise selbst in jedem späteren Stadium des Verfahrens (bevor der kontradiktorische Teil abgeschlossen wird) aus eigener Initiative beseitigen kann.

Beispiele zur Verdeutlichung des Unterschieds zwischen Zulässigkeit und Substanziierung, insbesondere in Bezug auf ältere Rechte:

1) Ein Löschungsantrag gemäß Artikel 53 Absatz 1 UMV enthält weder in dem entsprechenden Feld in dem Formular noch in der beigefügten Dokumentation eine Wiedergabe der älteren Marke, auf der er beruht. Da eine Wiedergabe der Marke (gegebenenfalls in Farbe) eine der Anforderungen für die klare Identifizierung des älteren Rechts ist (entsprechend Regel 15 Absatz 2 Buchstabe e UMDV), besteht ein relativer Zulässigkeitsmangel gemäß Regel 37 Buchstabe b Ziffer ii UMDV, zu dessen Beseitigung der Antragsteller aufgefordert wird (siehe nachfolgenden Abschnitt 4.2).

2) Ein Löschungsantrag gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV enthält alle erforderlichen Angaben zu der älteren nationalen Marke (z. B. sind alle einschlägigen Felder auf der entsprechenden Seite des offiziellen Formulars korrekt ausgefüllt), einschließlich der Angaben zum Anspruch des Antragstellers. Allerdings ist in der dem Antrag beigefügten Bescheinigung eine andere Person als Inhaber angegeben. In diesem Fall hat der Antragsteller sowohl Regel 37 Buchstabe b Ziffer ii als auch Ziffer iv UMDV erfüllt, d. h. er hat die genauen Angaben zu dem älteren Recht und zu seinem Anspruch gemacht und Beweismittel zur Begründung eingereicht. Ob die Beweismittel ausreichen, um seine Ansprüche zu substanziieren, ist keine Frage der Zulässigkeit, sondern der Substanziierung. Der Antragsteller wird nicht aufgefordert, den Substanziierungsmangel zu beseitigen, sondern muss dies auf eigene Initiative vor Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens vornehmen (z. B. durch die Vorlage von Beweismitteln, dass die Übertragung der älteren nationalen Marke an den Antragsteller vor der Einreichung des Löschungsantrags erfolgt ist).

3) Ein Löschungsantrag gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstaben c und d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absätze 4 und 4a UMV enthält alle erforderlichen Angaben über das ältere Recht sowie Beweismittel zur Begründung der

Löschung, die Beweismittel sind aber offenkundig nicht ausreichend (z. B. macht der Antragsteller keine Angaben zum geltenden nationalen Recht). Wiederum wäre der Antrag wie im vorstehenden Beispiel zulässig, aber nicht substanziiert, sofern der Antragsteller den Substanziierungsmangel nicht aus eigener Initiative vor Abschluss des kontradiktorischen Teils des Verfahrens beseitigt.

Bezüglich der Substanziierungsanforderungen für ältere Rechte siehe den Abschnitt zum Nachweis des Bestehens älterer Rechte in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen und den Abschnitt zu Nichtigkeitsverfahren aus relativen Gründen in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 2, Wesentliche Vorschriften.

4.1.4 Identifizierung des Antragsstellers (Regel 37 Buchstabe c UMDV)

Ein Löschungsantrag muss den Namen und die Anschrift des Antragstellers und, falls er einen Vertreter benannt hat, den Namen und die Anschrift des Vertreters enthalten. Antragsteller, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) haben, müssen durch einen berufsmäßigen Vertreter vertreten sein (Artikel 92 Absatz 2 UMV). Für weitere Informationen, siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

Bei mehreren Antragstellern folgen Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen den gleichen Regeln wie Widerspruchsverfahren (siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen). Diese Regeln sind direkt mit den Berechtigungsanforderungen von Artikel 41 Absatz 1 UMV und Artikel 56 Absatz 1 UMV verbunden (siehe oben).

Im Gegensatz dazu gibt es bei Anträgen auf Nichtigkeit aus absoluten Gründen und auf Erklärung des Verfalls keine konkreten Anforderungen bei mehreren Antragstellern, außer dass sie im Antrag klar angegeben werden müssen.

Bitte beachten Sie, dass in allen Fällen mit mehreren Antragstellern Regel 75 und Regel 94 Absatz 7 Buchstabe e UMDV angewandt werden (Bestellung eines gemeinsamen Vertreters und Festsetzung der Kosten).

4.2 Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln

Regel 39 Absätze 3 und 4 UMDV

Gemäß Regel 39 Absatz 3 UMDV fordert das Amt, wenn es feststellt, dass ein Löschungsantrag Regel 37 UMDV nicht einhält, den Antragsteller auf, die Mängel innerhalb einer bestimmten Frist zu beseitigen. Bitte beachten Sie, dass dies nur für Mängel bezüglich der Zulässigkeitsanforderungen gilt, nicht aber für Mängel bezüglich der Substanziierungsanforderungen, welche der Antragsteller aus eigener Initiative beseitigen muss (siehe Abschnitt 4.1.3 weiter oben).

Werden die Mängel nicht vor Ablauf der Frist beseitigt, so trifft das Amt eine Entscheidung und weist den Antrag als unzulässig zurück. Wenn der Löschungsantrag auf mehreren Gründen und/oder älteren Rechten beruht und die Mängel nur einige von ihnen betreffen, kann das Verfahren bezüglich der anderen Gründe oder älteren

Rechte, für die keine Zulässigkeitsmängel vorliegen, fortgeführt werden (Teilzulässigkeit).

Wie oben in Zusammenhang mit den Gründen des Antrags genannt, kann im Zusammenhang mit Regel 39 Absatz 3 UMDV die Tatsache, dass der Antragsteller aufgefordert wird, einen Mangel zu beseitigen, nicht zu einer Erweiterung des Umfangs des Verfahrens (ältere Rechte, Waren und Dienstleistungen usw.) führen, der im ersten Antrag definiert wurde.

Schließlich gilt Regel 39 Absatz 3 UMDV nur für die Liste der relativen Zulässigkeitsanforderungen aus Regel 37 UMDV. Mängel bezüglich absoluter Zulässigkeitsanforderungen werden nicht von Regel 39 Absatz 3 UMDV abgedeckt und können nicht beseitigt werden (d. h. sie führen dazu, dass der fragliche Antrag als unzulässig zurückgewiesen wird).

5 Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Unionsmarke und weiterer Austausch zwischen den Beteiligten

Artikel 57 UMV Regel 40 UMDV

Regel 40 Absatz 1 UMDV gibt vor, dass jeder Löschungsantrag, der als eingereicht betrachtet wird, dem Inhaber der angefochtenen Unionsmarke übermittelt werden muss, und dass das Amt, wenn es den Antrag als zulässig betrachtet, den Inhaber auffordert, innerhalb einer vom Amt vorgegeben Frist seine Stellungnahme abzugeben.

Daher informiert das Amt den Inhaber der Unionsmarke über den Löschungsantrag, nachdem es festgestellt hat, dass die Zahlung eingegangen ist (und der Antrag daher als eingereicht betrachtet wird) und es die Zulässigkeitsprüfung vorgenommen hat.

Ergibt die Zulässigkeitsprüfung keine Mängel, so umfasst die Übermittlung des Antrags an den Inhaber der Unionsmarke auch die Aufforderung, seine Stellungnahme abzugeben (und bei einem Antrag auf Erklärung des Verfalls aufgrund von Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV zudem eine Aufforderung, einen Nachweis für die ernsthafte Benutzung vorzulegen – siehe Regel 40 Absatz 5 UMDV). In der Praxis gewährt das Amt dem Inhaber der Unionsmarke drei Monate Zeit für die erste Reaktion auf den Antrag.

Ergibt die Zulässigkeitsprüfung, dass Mängel zu beseitigen sind, so wird dem Inhaber der Unionsmarke der Antrag dennoch übermittelt, und er wird über die Mängel informiert, die der Antragsteller zu beseitigen hat. In diesem Fall wird jedoch nur die Mitteilung über den Antrag versandt und das Amt fordert den Inhaber der Unionsmarke nicht auf, eine Stellungnahme abzugeben (oder ggf. den Benutzungsnachweis), ehe der Antragsteller die Mängel beseitigt hat.

Gemäß dem Urteil des Gerichtshofs vom 18/10/2012 im Fall C-402/11 P, REDTUBE, EU:C:2012:649, das entsprechend für Löschungsverfahren gilt, stellt die Mitteilung, welche den Beteiligten nach der Zulässigkeitsprüfung zugesandt wird, um sie darüber zu informieren, dass das Löschungsverfahren gemäß Regel 37 UMDV zulässig ist, eine Entscheidung dar, gegen die zusammen mit der endgültigen Entscheidung über den Fall nach Artikel 58 Absatz 2 UMV Beschwerde eingelegt werden kann. Folglich ist das Amt durch diese Entscheidung gebunden und kann sie in einer späteren Phase

des Verfahrens nur zurücknehmen, wenn die Anforderungen nach Artikel 80 UMV für den Widerruf von Entscheidungen erfüllt sind. Dies bedeutet zum Beispiel, dass bei der Feststellung eines Zulässigkeitsmangels nach der Übermittlung des Antrags zunächst zu bestimmen ist, ob die Entscheidung über die Zulässigkeit noch zurückgenommen werden kann. Ist dies der Fall, so erstellt das Amt ein entsprechendes Mängelschreiben, sobald die vorherige Entscheidung über die Zulässigkeit zurückgenommen ist.

Ein Widerruf erfolgt nicht, wenn der Grund für die Nichtzulässigkeit **nach** der ersten Zulässigkeitsprüfung auftritt (z. B. wenn ein Antragsteller außerhalb des EWR keinen Vertreter mehr hat oder keinen Vertreter ernennt oder Rechtskraft eintritt, da eine maßgebliche Entscheidung während des Löschungsverfahrens rechtskräftig wird). In diesen Fällen überprüft das Amt erneut die Zulässigkeit und erstellt das entsprechende Mängelschreiben, ohne die vorherige Zulässigkeitsentscheidung (die zum Zeitpunkt ihrer Annahme keine Fehler enthielt) zu widerrufen.

Gemäß Artikel 57 Absatz 1 UMV kann das Amt die Beteiligten so oft, wie von ihm für notwendig erachtet, auffordern, Stellungnahmen abzugeben. In der Praxis und zur Vermeidung unnötig langer Verfahren gewährt das Amt üblicherweise zwei Runden von Stellungnahmen, welche in der Regel mit der des Inhabers der Unionsmarke enden (d. h. Löschungsantrag – Stellungnahme des Inhabers der Unionsmarke – Stellungnahme des Antragstellers – Stellungnahme des Inhabers der Unionsmarke). Dennoch kann das Amt in Fällen, in denen einer der Beteiligten innerhalb der Frist für die Abgabe der Stellungnahmen keine Beweismittel oder Stellungnahmen vorlegt und/oder angibt, dass er keine weiteren Stellungnahmen abzugeben hat, den kontradiktorischen Teil des Verfahrens direkt schließen und die Beteiligten informieren, dass eine Entscheidung getroffen wird.

Weitere Runden mit Abgabe von Stellungnahmen können jedoch in Ausnahmefällen gewährt werden, insbesondere, wenn in der letzten Runde weitere relevante Beweismittel, die vorher nicht eingereicht werden konnten, vorgelegt werden. Das Amt gewährt den Beteiligten üblicherweise eine Frist von zwei Monaten zur Abgabe ihrer Stellungnahmen (außer bei der ersten Einreichung des Inhabers der Unionsmarke, siehe oben).

Bezüglich der Anträge auf Nichtigkeit aus relativen Gründen kann der Inhaber der Unionsmarke auch einen Antrag auf Benutzungsnachweis der älteren Marken, auf denen der Antrag beruht, stellen. Wenn der Antrag zulässig ist (für die Regeln zur Zulässigkeit eines Antrags auf Benutzungsnachweis siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis), fordert das Amt den Antragsteller auf, den Nachweis zu erbringen (Artikel 57 Absätze 2 und 3 UMV und Regel 40 Absatz 6 UMDV). Im Gegensatz zum Widerspruchsverfahren (Regel 22 Absatz 1 UMDV) kann der Antrag im Löschungsverfahren durch den Inhaber der Unionsmarke zusammen mit seiner ersten Reaktion auf den Antrag oder in jeder weiteren Runde der Abgabe von Stellungnahmen eingereicht werden.

Wenn die Beteiligten ihre Stellungnahmen und/oder (gegebenenfalls) Benutzungsnachweise vorgelegt haben, wird der kontradiktorische Teil abgeschlossen und die Akte ist entscheidungsreif.

Gibt einer der Beteiligten in einer Phase des Verfahrens seine Stellungnahme nicht innerhalb der vorgegebenen Frist ab, schließt das Amt den kontradiktorischen Teil und trifft eine Entscheidung anhand der ihm vorliegenden Beweismittel (Regel 40 Absatz 2 UMDV, gilt entsprechend für beide Beteiligten).

In Fällen einer Nichtigkeit aus relativen Gründen prüft das Amt vor einer Entscheidung, ob für eines der geltend gemachten älteren Rechte, die vom Antragsteller korrekt substanziiert wurden, zwischenzeitlich eine Verlängerung ansteht. Sofern dies für das Ergebnis des Verfahrens von Bedeutung ist, fordert das Amt den Antragssteller in diesem Fall auf, ein Beweismittel für die Verlängerung des älteren Rechts vorzulegen. Legt der Antragsteller kein Beweismittel vor, so wird der Antrag als nicht-substanziiert abgelehnt, in dem Umfang, in dem er auf dem älteren Recht beruht.

Bezüglich der Regeln zu Fristen, Verlängerungen, Mitteilung oder Änderung der Beteiligten im Laufe des Verfahrens usw., siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, da die dortigen Regeln entsprechend gelten.

6 Sprachen des Löschungsverfahrens

Artikel 119 Absätze 5, 6 und 7 UMV Regel 38 Absätze 1 und 3, Regel 39 Absätze 2 und 3 sowie Regel 96 Absätze 1 und 2 UMDV

Die Sprache des Löschungsverfahrens wird in der Regel durch den Antragsteller im Löschungsantrag bestimmt und muss Artikel 119 UMV entsprechen (d. h. es muss sich um eine der fünf Sprachen des Amtes und eine der beiden vom Inhaber der Unionsmarke im Antrag für die angefochtene Marke gewählten Sprachen handeln). Für die ausführlichen Regelungen zur Bestimmung der Verfahrenssprachen siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.3.

Die Beteiligten im Löschungsverfahren können auch eine andere Amtssprache der Europäischen Union als Verfahrenssprache vereinbaren (Artikel 119 Absatz 7 UMV). Diese Vereinbarung ist dem Amt innerhalb von zwei Monaten nach der Übermittlung des Löschungsantrags an den Inhaber der Unionsmarke mitzuteilen. In diesem Fall muss der Antragsteller innerhalb eines Monats nach dem Datum, an dem die Vereinbarung dem Amt mitgeteilt wird, eine Übersetzung des Antrags in die von beiden Beteiligten gewählte Sprache vorlegen (sofern er nicht bereits in dieser Sprache eingereicht wurde). Wird die Übersetzung nicht oder verspätet vorgelegt und wird der Antrag auf Änderung der Sprache verspätet eingereicht (nach Ablauf der zwei Monate), bleibt die Verfahrenssprache unverändert (Regel 38 Absatz 3 UMDV).

6.1 Übersetzung des Löschungsantrags

Artikel 119 Absatz 6 UMV Regel 38 Absätze 1 und 3 und Regel 39 Absatz 2 UMDV

Wird der Antrag in einer Sprache des Amtes eingereicht, die nicht eine der beiden Sprachen der angefochtenen Unionsmarke ist, so muss der Antragsteller aus eigener Initiative innerhalb eines Monats nach dem Einreichungsdatum des Löschungsantrags eine Übersetzung in der richtigen Sprache vorlegen (eine der beiden Sprachen der angefochtenen Unionsmarke, wenn beide Sprachen des Amtes sind, oder die zweite Sprache der angefochtenen Unionsmarke, wenn die erste keine Sprache des Amtes ist). Versäumt er dies, so wird der Antrag als unzulässig zurückgewiesen (Artikel 119 Absatz 6 UMV, Regel 38 Absatz 1 und Regel 39 Absatz 2 UMDV).

Regel 39 Absatz 3 UMDV hinsichtlich der an den Antragsteller gerichteten Aufforderung zur Beseitigung von Mängeln nimmt nicht auf Regel 38 Absatz 1 UMDV Bezug. Daher sendet das Amt in diesen Fällen kein Mängelschreiben und wartet nach dem Einreichungsdatum einen Monat auf die Vorlage einer Übersetzung des Löschungsverfahrensantrags.

Wenn der Antragsteller das offizielle Formular für Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit verwendet und dieses Formular in einer falschen Sprache eingereicht wird, kann es Ausnahmen bezüglich der Übersetzung des Antrags geben. Die unterschiedlichen Szenarien werden in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Absatz 2.3 beschrieben.

6.2 Übersetzung der Beweismittel, die vom Antragsteller zur Begründung des Antrags vorgelegt werden

Regel 38 Absatz 2 und Regel 39 Absatz 3 UMDV

Gemäß Regel 38 Absatz 2 UMDV muss der Antragsteller aus eigener Initiative innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Vorlage der Beweismittel zur Begründung des Antrags eine Übersetzung in dieser Sprache vorlegen, wenn die Beweismittel zur Begründung des Antrags nicht in der Sprache des Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens vorgelegt wurden. Dies gilt für alle Beweismittel, die vom Antragsteller im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden, unabhängig davon, ob sie zusammen mit dem Antrag oder zu einem späteren Zeitpunkt eingereicht werden.

Das Amt sendet kein Mängelschreiben, und es ist die Aufgabe des Antragstellers, die Übersetzung der Beweismittel zur Begründung des Antrags aus eigener Initiative vorzulegen.

Legt der Antragsteller keine Übersetzung der Beweismittel zur Begründung des Antrags vor, die zur Bewertung der Zulässigkeit des Falls erforderlich sind (z. B. die Einzelheiten des älteren Rechts, auf dem der Antrag beruht, oder die Angabe der Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Begründung sind nicht übersetzt), so fordert das Amt den Antragsteller nach Regel 39 Absatz 3 UMDV (Entscheidung vom 02/03/2007, R 300/2006-4, ACTILON/AC TELION) auf, den Mangel zu beseitigen. Wird der Mangel nicht beseitigt, so wird der Löschungsantrag als gesamt oder teilweise unzulässig zurückgewiesen (Artikel 119 Absatz 6 UMV, Regel 38 Absatz 2 und Regel 39 Absatz 3 UMDV).

Wenn der Antragsteller keine Übersetzungen für die anderen Beweismittel bereitstellt, die sich nicht auf die Zulässigkeit des Falls auswirken, so wird jedes Dokument zur Begründung des Antrags, das nicht durch den Antragsteller innerhalb der in Regel 38 Absatz 2 UMDV angegebenen Frist in die Verfahrenssprache übersetzt wird, als nicht beim Amt eingegangen angesehen und daher nicht berücksichtigt (Regel 98 Absatz 2 UMDV) (Entscheidung vom 05/03/2012, R 826/2010-4, MANUFACTURE PRIM 1949 (Bildmarke), § 25).

6.3 Übersetzung der Stellungnahmen, die die Beteiligten im Rahmen des Verfahrens abgegeben haben

Regel 96 Absatz 1 und Regel 98 Absatz 2 UMDV

Ein Beteiligter, der Stellungnahmen in einer Sprache des Amtes abgibt, die nicht die Verfahrenssprache ist, muss innerhalb eines Monats nach Vorlage des Originalschriftstückes eine Übersetzung dieser Stellungnahmen in die Verfahrenssprache vorlegen (Regel 96 Absatz 1 UMDV).

Das Amt verlangt die Übersetzungen nicht und fährt mit der Bearbeitung des Falls fort. Es ist die Aufgabe des Beteiligten, die erforderlichen Übersetzungen vorzulegen.

Werden die Übersetzungen nicht innerhalb dieser Frist von einem Monat vorgelegt, so werden die Stellungnahmen als nicht beim Amt eingegangen betrachtet und daher nicht berücksichtigt (Regel 98 Absatz 2 UMDV).

6.4 Übersetzung der Beweismittel, die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens vorgelegt werden

Regel 96 Absatz 2 und Regel 98 Absatz 2 UMDV

Die vom Inhaber der Unionsmarke im Rahmen des Verfahrens eingereichten Dokumente (außer dem Benutzungsnachweis, siehe weiter unten) unterliegen Regel 96 Absatz 2 UMDV und können daher in jeder Amtssprache der Europäischen Union eingereicht werden.

Gemäß dieser Bestimmung ist der Inhaber der Unionsmarke nicht automatisch verpflichtet, eine Übersetzung vorzulegen, das Amt kann dies jedoch von ihm innerhalb einer Frist verlangen. Bei der Wahrnehmung seines Ermessens in dieser Angelegenheit zieht das Amt die Art der Beweismittel und die Interessen der Beteiligten in Betracht.

In Fällen, in denen das Amt den Inhaber der Unionsmarke auffordert, Übersetzungen der Beweismittel vorzulegen, führt eine Nichtvorlage innerhalb der vorgegebenen Frist dazu, dass die nicht übersetzten Dokumente nicht berücksichtigt werden (Regel 98 Absatz 2 UMDV).

6.5 Übersetzung des Benutzungsnachweises

Regel 22 Absatz 6 UMDV

Auch wenn Regel 40 Absätze 5 und 6 UMDV sich ausdrücklich nur auf Regel 22 Absätze 2, 3 und 4 UMDV beziehen, wird davon ausgegangen, dass auch Regel 22 Absatz 6 UMDV in Löschungsverfahren entsprechend angewandt wird, da die zugrunde liegende Logik dieselbe ist, nämlich, dass die Übersetzung der Nachweise, die für den Benutzungsnachweis üblicherweise ziemlich lang sind, nur insoweit verlangt wird, wie es für notwendig betrachtet wird (Entscheidung vom 11/03/2010, R 167/2009-1, INA/INA (Bildmarke) § 24-25). Daher gilt Regel 22 Absatz 6 UMDV als

lex specialis, vis-à-vis dem *lex generalis* aus Regel 38 Absatz 2 UMDV (Beweismittel, die vom Antragsteller vorgelegt werden) und Regel 96 Absatz 2 UMDV (Beweismittel, die vom Inhaber der Unionsmarke vorgelegt werden), was den Benutzungsnachweis betrifft, der von einem der Beteiligten vorgelegt wird (Urteil vom 13/02/2015, T-287/13, HUSKY, EU:T:2015:99, § 55).

Gemäß Regel 22 Absatz 6 UMDV *kann* das Amt, wenn der Benutzungsnachweis eines der Beteiligten nicht in der Verfahrenssprache vorgelegt wurde, verlangen, dass der Beteiligte, der ihn eingereicht hat, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine Übersetzung des Nachweises in dieser Sprache vorlegt. Bei der Wahrnehmung seines Ermessens in dieser Angelegenheit zieht das Amt die Art des Nachweises und die Interessen der Beteiligten in Betracht. Wenn das Amt den Inhaber der Unionsmarke auffordert, Übersetzungen der Beweismittel vorzulegen, führt eine Nichtvorlage innerhalb der vorgegebenen Frist dazu, dass die nicht übersetzten Dokumente nicht in Betracht gezogen werden (außer, wenn diese selbsterklärend sind). Zu weiteren Anleitungen zur Anwendung von Regel 22 Absatz 6 UMDV siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen und Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis.

7 Andere Punkte

7.1 Weiterbehandlung

Artikel 82 UMV

Gemäß Artikel 82 Absatz 1 UMV kann jeder Beteiligte im Verfahren vor dem Amt, der eine Frist dem Amt gegenüber nicht eingehalten hat, auf Antrag hin die Weiterbehandlung erreichen, wenn zu dem Zeitpunkt, an dem der Antrag gestellt wird, die versäumte Handlung ausgeführt wurde. Der Antrag auf Weiterbehandlung ist nur zulässig, wenn er innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der unbeachteten Frist eingereicht wurde, und er gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet wurde.

Diese Bestimmung gilt für alle Verfahren vor dem Amt. Für weitere Einzelheiten siehe die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen.

Der Grund, warum dies speziell im Zusammenhang mit dem Löschungsverfahren erwähnt wird, ist jedoch die Betonung des Unterschieds zum Widerspruchsverfahren. Bezüglich des Widerspruchsverfahrens stellt Artikel 82 Absatz 2 UMV fest, dass die Weiterbehandlung unter anderem nicht für die Fristen gilt, die in Artikel 41 und 42 UMV festgelegt sind (Zeitraum für das Erheben des Widerspruchs, Fristen, die vom Amt für die Vorlage von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen oder Stellungnahmen gesetzt wurden). Bei Löschungsverfahren hingegen kann die Weiterbehandlung bei jeder der verschiedenen Fristen innerhalb des Löschungsverfahrens beantragt werden (außer bei der Frist, die in Artikel 60 Absatz 1 UMV für die Einreichung einer Beschwerde festgesetzt wurde).

7.2 Aussetzungen

Artikel 104 UMV

Zur Frage der Aussetzungen siehe allgemein die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen (wobei jedoch zu beachten ist, dass es bei Löschungsverfahren keine Cooling-off-Frist gibt). Regel 20 Absatz 7 UMDV gilt entsprechend.

Die wichtigste Eigenheit des Löschungsverfahrens in diesem Bereich betrifft die speziellen Regeln zu den im Zusammenhang stehenden Verfahren vor den Unionsmarkengerichten. Gemäß Artikel 104 Absatz 2 UMV setzt das Amt, wenn ein Antrag auf Löschung gestellt wurde, das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der betreffenden Unionsmarke im Wege der Widerklage bereits vor einem Unionsmarkengericht angefochten worden ist.

Artikel 104 Absatz 2 UMV sieht auch vor, dass das Unionsmarkengericht auf Antrag einer Partei des bei ihm anhängigen Verfahrens, nach Anhörung der anderen Parteien, das Verfahren aussetzen kann. In diesem Fall setzt das Amt das bei ihm anhängige Verfahren fort.

Ein Antrag auf Aussetzung nach Artikel 104 Absatz 2 UMV sollte durch entsprechende Beweismittel begründet werden. Aussetzungsanträge werden nur als relevant für das Verfahren betrachtet, und es kann ihnen unter Artikel 104 Absatz 2 UMV nur stattgegeben werden, wenn sie sich auf die angefochtene Unionsmarke beziehen, und nicht, wenn sie sich auf andere Unionsmarken beziehen, die in parallel verlaufenden Löschungsverfahren angefochten werden.

7.3 Verzicht und Zurücknahme

Die Praxis des Amtes bei Verzicht auf Unionsmarken wird in den Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 1, Änderung einer Eintragung beschrieben.

7.3.1 Verzicht auf alle angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen

Grundsätzlich sind die Folgen eines gesamten Verzichts auf die angefochtene Unionsmarke (oder eines Teilverzichts auf alle Waren und/oder Dienstleistungen, gegen die der Löschungsantrag gerichtet ist) in einem Löschungsverfahren ähnlich wie die der Zurücknahme einer Anmeldung einer Unionsmarke im Widerspruchsverfahren.

Im Gegensatz zu dem Vorgehen bei der Zurücknahme einer Anmeldung einer Unionsmarke sind jedoch die Auswirkungen des Verzichts auf eine eingetragene Unionsmarke nicht dieselben wie die bei einer Entscheidung in der Hauptsache, die das fragliche Verfahren beendet. Während der Verzicht auf eine Unionsmarke erst am Datum der Eintragung des Verzichts in Kraft tritt, wirkt eine Entscheidung, die die Unionsmarke löscht, schon zu einem früheren Zeitpunkt, nämlich von Anfang an (bei Nichtigkeit) oder ab dem Datum, an dem der Antrag auf Löschung gestellt wurde (bei Verfall). Entsprechend wird üblicherweise und trotz des Verzichts auf die angefochtene Unionsmarke nach wie vor ein berechtigtes Interesse des Antragstellers an der

Fortführung des Löschungsverfahrens angenommen, um eine Entscheidung in der Sache zu erreichen (Urteil vom 24/03/2011, C-552/09 P, TiMi KiNDERJOGHURT, EU:C:2011:177, § 39; und Entscheidung vom 22/10/2010, R 463/2009-4, MAGENTA, § 25-27).

In der Praxis setzt das Amt, wenn ein Verzicht auf eine Unionsmarke vorliegt, die Gegenstand eines Löschungsverfahrens ist, die Eintragung des Verzichts aus, und parallel dazu informiert die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller des Löschungsverfahrens über den Verzicht und fordert ihn auf, innerhalb von zwei Monaten seine Stellungnahme einzureichen und anzugeben, ob er das Verfahren weiterführen will oder ob er dem Abschluss des Verfahrens ohne Entscheidung in der Sache zustimmt. Dieses Schreiben informiert den Antragsteller auch, dass das Löschungsverfahren ohne Entscheidung in der Sache geschlossen wird, wenn er nicht antwortet.

Antwortet der Antragsteller und stimmt er dem Abschluss des Verfahrens ausdrücklich zu, wird der Verzicht eingetragen, der Antrag auf Löschung wird als zurückgenommen angesehen und das Verfahren wird ohne Entscheidung in der Sache geschlossen. Die Kosten gehen zulasten des Inhabers der Unionsmarke (Artikel 85 Absatz 3 UMV).

Gibt der Antragsteller keine Stellungnahme zum Abschluss des Löschungsverfahrens ab, sendet die Nichtigkeitsabteilung beiden Beteiligten ein Schreiben, das das Verfahren schließt und den Antragsteller darüber informiert, dass er für die Zwecke von Regel 54 Absatz 2 UMDV Rechte verlieren könnte. Wenn der Antragsteller nicht ausdrücklich innerhalb der in dieser Regel angegebenen Frist eine Entscheidung über die Angelegenheit verlangt, wird der Verzicht im Register eingetragen.

Wenn der Antragsteller (in der Antwort auf die Aufforderung des Amtes zur Abgabe einer Stellungnahme oder bei Stellung eines Antrags auf eine Entscheidung nach Regel 54 Absatz 2 UMDV) die Fortführung des Löschungsverfahrens beantragt, wird das Löschungsverfahren fortgeführt, bis es zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Sache kommt. In diesem Fall gehen die Kosten zulasten des unterliegenden Beteiligten und nicht notwendigerweise zulasten des Beteiligten, der das Verfahren abschließt, wie in Artikel 85 Absatz 3 UMV ausgeführt. Nachdem die Entscheidung in dem Löschungsverfahren in Kraft getreten ist, wird der Verzicht nur für die Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen, für die die angefochtene Unionsmarke nicht für verfallen oder für nichtig erklärt wurde, falls solche vorhanden sind.

7.3.2 Verzicht auf einen Teil der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen

Der Inhaber der Unionsmarke kann auf seine Unionsmarke für einen Teil der angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen verzichten. In solchen Fällen informiert das Amt den Antragsteller des Löschungsverfahrens und fordert ihn auf, anzugeben, ob er seinen Antrag auf Löschung aufrechterhalten will. Beantragt der Antragsteller des Löschungsverfahrens die Fortführung des Verfahrens und hält er seinen Löschungsantrag aufrecht, wird das Verfahren trotz des Teilverzichts auf die Unionsmarke im Register fortgeführt. Wenn der Antragsteller des Löschungsverfahrens seinen Löschungsantrag nicht aufrechterhalten will, schließt das Amt das Verfahren und trifft eine Entscheidung zu den Kosten, in der angegeben wird, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt (Artikel 85 Absatz 2 UMV).

7.3.3 Zurücknahmen

Der Antragsteller des Löschungsverfahrens kann seinen Löschungsantrag während des Verfahrens jederzeit zurücknehmen. Das Amt informiert den Inhaber der Unionsmarke über die Zurücknahme, schließt das Verfahren und trifft eine Entscheidung zu den Kosten, welche zulasten des Antragstellers gehen (Artikel 85 Absatz 3 UMV), es sei denn, die Rücknahme folgt direkt einem Verzicht (siehe weiter oben).

Die Beteiligten können angeben, dass ein Verzicht oder eine Zurücknahme eine Folge einer Vereinbarung ist, die sie getroffen haben, und dass eine Entscheidung zu den Kosten nicht erforderlich ist. Das Amt trifft keine Entscheidung zu den Kosten, wenn ein solcher Antrag zusammen mit einem Antrag auf Verzicht oder Zurücknahme eingeht und von beiden Beteiligten unterzeichnet wurde. Ein solcher Antrag kann in zwei getrennten Schreiben an das Amt gesandt werden. Wird nicht angegeben, ob die Beteiligten sich über die Kosten geeignet haben, trifft das Amt umgehend eine Entscheidung zu den Kosten. Bereits getroffene Entscheidungen zu den Kosten werden vom Amt nicht revidiert, wenn die Beteiligten eine solche Information nach dem Entscheidungsdatum einreichen. Es bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung zu respektieren und die Entscheidung des Amtes zu den Kosten nicht „auszuführen“.

7.4 Anträge auf Erklärung des Verfalls und der Nichtigkeit gegen dieselbe Unionsmarke

Ist eine Unionsmarke gleichzeitig Gegenstand eines Verfalls- und eines Nichtigkeitsverfahrens, kann das Amt in eigenem Ermessen im Einzelfall und unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit des Verfahrens und der administrativen Effizienz entscheiden, ob eines der Verfahren ausgesetzt werden muss, bis das andere abgeschlossen wurde, oder in welcher Reihenfolge über die Verfahren zu entscheiden ist.

Wird zuerst entschieden, dass die Unionsmarke insgesamt (oder teilweise, aber für alle Waren/Dienstleistungen, gegen die der Verfall gerichtet ist) nichtig ist, und wurde diese Entscheidung rechtskräftig, wird das parallele Verfallsverfahren automatisch geschlossen, da es gegenstandslos geworden ist. Die Kosten werden im Ermessen des Amtes (Artikel 85 Absatz 4 UMV) festgesetzt, das üblicherweise entscheidet, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Unter Beachtung der unterschiedlichen Auswirkungen eines Verfalls (*ex nunc*) und einer Nichtigerklärung (*ex tunc*) informiert das Amt jedoch den Antragsteller bei der ersten Entscheidung, dass die Unionsmarke insgesamt für verfallen erklärt wird (oder teilweise, aber für alle Waren/Dienstleistungen, gegen die die Nichtigkeit gerichtet ist), über diese Entscheidung bei ihrer Rechtskräftigkeit und fordert ihn auf, zur Schließung des Nichtigkeitsverfahrens Stellung zu nehmen. Wenn dieser ein ausreichendes rechtliches Interesse daran nachweist, eine deklaratorische Nichtigkeitsentscheidung zu erhalten, wird das Verfahren weiterbehandelt.

7.5 Angefochtene internationale Registrierungen mit Benennung der EU

Artikel 152 Absatz 2 und Artikel 158 UMV

Löschungsverfahren können auch gegen internationale Registrierungen (IR) gerichtet sein, in denen die Europäische Union benannt ist. Die speziellen Regeln, die in diesen Fällen gelten (insbesondere im Zusammenhang mit dem Einreichungsdatum und der jeweiligen Frist für den Benutzungsnachweis) finden Sie in den Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

Ein Löschungsantrag gegen eine internationale Registrierung kann nach dem Datum der Veröffentlichung der internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Union im Amtsblatt des Amtes (M.3.1. – Internationale Registrierungen mit oder ohne Änderungen seit ihrer Veröffentlichung unter Artikel 152 Absatz 1 UMV) gestellt werden.

Die WIPO-Vertreter der Inhaber der angefochtenen internationalen Registrierungen werden im Allgemeinen unabhängig vom Standort des Inhabers der internationalen Registrierung vom Amt informiert, wenn sie die Kriterien von Artikel 93 UMV erfüllen.

Entspricht der WIPO-Vertreter des Inhabers der internationalen Registrierung nicht den Kriterien von Artikel 93 UMV, so wird die Mitteilung über den Löschungsantrag direkt an den Inhaber der internationalen Registrierung gesendet und eine Kopie informationshalber an seinen WIPO-Vertreter.

In der Mitteilung über den Löschungsantrag wird der Inhaber der internationalen Registrierung außerdem aufgefordert, innerhalb von drei Monaten nach ihrem Erhalt einen berufsmäßigen Vertreter gemäß Artikel 93 UMV zu bestellen. Bei obligatorischer Vertretung (Artikel 92 Absatz 2 UMV) gibt die Mitteilung die Folgen der Nichterfüllung dieser Anforderung an (nämlich, dass jedweder Schriftverkehr seitens des Inhabers der internationalen Registrierung im Laufe des Verfahrens nicht berücksichtigt wird).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL D

LÖSCHUNG

ABSCHNITT 2

WESENTLICHE VORSCHRIFTEN

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Bemerkungen 4

1.1 Löschungsgründe 4

1.2 Inter-Partes-Verfahren 4

1.3 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit 4

2 Verfall 5

2.1 Einleitung 5

2.2 Nichtbenutzung der Unionsmarke – Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV 5

2.2.1 Beweislast 5

2.2.2 Ernsthafte Benutzung 6

2.2.3 Zu berücksichtigender Zeitraum 6

2.2.4 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung 7

2.3 Unionsmarke wird zur gebräuchlichen Bezeichnung (Gattungsbezeichnung) – Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b UMV 7

2.3.1 Beweislast 7

2.3.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte 7

2.3.3 Relevantes Publikum 7

2.3.4 Gebräuchliche Bezeichnung 8

2.3.5 Einreden für den Inhaber 8

2.4 Unionsmarke wird irreführend – Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe c UMV. 9

2.4.1 Beweislast 9

2.4.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte 9

2.4.3 Anzuwendende Standards 9

2.4.4 Beispiele 9

3 Absolute Nichtigkeitsgründe 10

3.1 Eintragung der Unionsmarke entgegen Artikel 7 – Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a UMV 10

3.1.1 Beweislast 10

3.1.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte 11

3.1.3 Anzuwendende Standards 11

3.2 Einreden beim Löschungsantrag wegen mangelnder Unterscheidungskraft 11

3.3 Bösgläubigkeit – Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV 12

3.3.1 Zu berücksichtigender Zeitpunkt 12

3.3.2 Begriff der Bösgläubigkeit 12

3.3.2.1 Faktoren, die wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen 13

3.3.2.2 Faktoren, die wahrscheinlich nicht auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen 17

3.3.3 Beweis der Bösgläubigkeit 18

3.3.4 Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der Verordnung über die Unionsmarke 18

3.3.5 Umfang der Nichtigkeit 18

4 Relative Nichtigkeitsgründe 19

4.1 Einleitung 19

4.2 Gründe gemäß Artikel 53 Absatz 1 UMV 20

4.2.1 Anzuwendende Standards 20

4.2.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte 20

4.2.2.1. Zur Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit 20

4.2.2.2. Antrag gestützt auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV 20

4.2.2.3 Zeitlicher Geltungsbereich von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV und Beziehung zu Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV 21

4.3 Gründe gemäß Artikel 53 Absatz 2 UMV – sonstige ältere Rechte 22

4.3.1 Namensrecht / Recht an der eigenen Abbildung 22

4.3.2 Urheberrecht 24

4.3.3 Sonstige gewerbliche Schutzrechte 26

4.4 Nichtbenutzung der älteren Marke 27

4.5 Einreden gegen Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund relativer Gründe 28

4.5.1 Zustimmung zur Eintragung 28

4.5.2 Frühere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit oder Widerklagen 29

4.5.3 Duldung 29

4.5.3.1 Beispiele für die Ablehnung der Duldungsklage 30

4.5.3.2 Beispiele für die (teilweise) Annahme der Duldungsklage 31

5 Res iudicata 32

1 Allgemeine Bemerkungen

1.1 Löschungsgründe

Gemäß Artikel 56 Absatz 1 UMV umfassen Löschungsverfahren Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit.

Verfallsgründe werden in Artikel 51 UMV festgelegt. Nichtigkeitsgründe werden in Artikel 52 UMV (absolute Nichtigkeitsgründe) und in Artikel 53 UMV (relative Nichtigkeitsgründe) festgelegt. Die UMDV befasst sich in den Regeln 37 bis 41 mit Verfall und Nichtigkeit.

1.2 Inter-Partes-Verfahren

Löschungsverfahren werden nicht vom Amt selbst eingeleitet. Die Initiative liegt bei dem Löschungsantragsteller, auch in Fällen, die sich auf absolute Nichtigkeitsgründe stützen.

Artikel 56 Absatz 1 UMV legt das berechtigte Interesse fest, dass der Antragsteller haben muss, um einen Antrag auf Erklärung des Verfalls oder auf Erklärung der Nichtigkeit einzureichen. Für weitere Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Löschungsverfahren, Punkte 2.1 und 4.1.

1.3 Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

Gemäß Artikel 55 Absatz 1 UMV gelten, wenn die Unionsmarke (UM) für **verfallen** erklärt wird und in dem Umfang, in dem sie für verfallen erklärt wird, die in der UMV vorgesehenen Wirkungen der Marke von dem Zeitpunkt des Antrags auf Erklärung des Verfalls an als nicht eingetreten. Das ist insbesondere in Fällen relevant, in denen ein Antrag auf Feststellung des Verfalls wegen Nichtbenutzung von einem Verzicht auf die UM gefolgt wird. Diesbezüglich hat der Gerichtshof erklärt, dass die Partei, die die Feststellung des Verfalls beantragt, ein berechtigtes Interesse an der Fortsetzung des Verfallsverfahrens trotz des Verzichts auf die UM durch den Inhaber hat, da die Fortsetzung des Verfallsverfahrens zur Erklärung der Nichtbenutzung führen kann und folglich gemäß Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe a UMV verhindert, dass der Inhaber der UM die Umwandlung seiner Marke beantragen kann (siehe Beschluss vom 24/10/2013, T-451/12, Stormberg, EU:T:2013:575, § 48). (Weitere Einzelheiten zur neuen Praxis des Amtes zum Verzicht siehe die Richtlinien, Teil D, Abschnitt 1, Löschungsverfahren, Punkte 7.3.1 und 7.3.2.)

Ein früherer Zeitpunkt kann vom Amt festgesetzt werden, wenn dies von einer der Parteien beantragt wird, vorausgesetzt, die beantragende Partei weist ein berechtigtes rechtliches Interesse in dieser Hinsicht nach. Es muss aufgrund der in der relevanten Fallakte verfügbaren Informationen möglich sein, einen früheren Zeitpunkt genau zu bestimmen. Der frühere Zeitpunkt sollte in jedem Fall auf ein Datum nach der fünfjährigen „Nachfrist“ festgelegt werden, die der UM-Inhaber gemäß Artikel 15 UMV nach der Eintragung einer UM hat (siehe Entscheidung vom 28/07/2010, 3349 C, „ALPHATRAD“, bestätigt durch die Entscheidung vom 08/10/2012, R 0444/2011-1, § 48-50, und Urteil vom 16/01/2014,T-538/12, Alphatrad, EU:T:2014:9).

Gemäß Artikel 55 Absatz 2 UMV gelten, wenn die UM für **nichtig erklärt** wird, die Wirkungen der Marke als von Anfang an nicht eingetreten.

2 Verfall

2.1 Einleitung

Gemäß Artikel 51 Absatz 1 UMV gibt es drei Verfallsgründe:

- Die UM ist innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht ernsthaft benutzt worden;
- die UM ist infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers zu einer Gattungsbezeichnung geworden;
- die UM ist infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung irreführend geworden.

Diese Gründe werden in den Abschnitten weiter unten ausführlicher erläutert. Gemäß Artikel 51 Absatz 2 UMV verfallen, wenn ein Verfallsgrund nur für einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen vorliegt, die Rechte des UM-Inhabers nur für diese Waren oder Dienstleistungen.

2.2 Nichtbenutzung der Unionsmarke – Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV muss, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach ihrer Eintragung und vor dem Löschungsantrag im Sinne von Artikel 15 UMV nicht ernsthaft benutzt worden ist, die Marke für verfallen erklärt werden, sofern keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß Artikel 51 Absatz 2 UMV wird, wenn die Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, für die sie eingetragen ist, der Verfall auf die nicht benutzten Waren oder Dienstleistungen beschränkt.

Was die **verfahrensrechtlichen Aspekte** des Beibringens von Beweismitteln (Fristen für das Beibringen von Beweismitteln, zusätzliche Möglichkeiten zur Einreichung von Stellungnahmen und Beibringung zusätzlicher relevanter Beweismittel, Übersetzung von Beweismitteln usw.) betrifft, siehe Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Löschungsverfahren.

Die Verfahrensregeln, die für die **materielle Beurteilung** des Nachweises der Benutzung älterer Rechte in Widerspruchsverfahren gelten, sind auf die Beurteilung von Anträgen auf Verfall, die sich auf Nichtbenutzung stützen, anwendbar (siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Punkt 2). Allerdings gibt es eine Reihe von Besonderheiten, die im Kontext von Verfallsverfahren zu berücksichtigen sind. Diese Besonderheiten werden im Nachstehenden untersucht.

2.2.1 Beweislast

Gemäß Regel 40 Absatz 5 UMDV liegt die Beweislast beim UM-Rechtsinhaber.

Die Rolle des Amtes besteht darin, die ihm vorgelegten Beweismittel in Anbetracht der Eingaben der Parteien zu beurteilen. Das Amt kann nicht von Amts wegen die ernsthafte Benutzung der älteren Marken feststellen. Es hat selbst nicht die Aufgabe,

Beweismittel einzuholen. Auch Inhaber von angeblich bekannten Marken müssen Beweismittel vorlegen, um die ernsthafte Benutzung ihrer Marken zu beweisen.

2.2.2 Ernsthafte Benutzung

Gemäß Regel 40 Absatz 5 in Verbindung mit Regel 22 Absatz 3 UMDV dienen zum Nachweis der Benutzung Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der streitigen Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.

Wie oben angegeben, ist die Beurteilung ernsthafter Benutzung (einschließlich Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung) bei Löschungsverfahren und bei Widerspruchsverfahren die gleiche. Es sind die ausführlichen Erwägungen in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Punkt 2 zu befolgen.

Eine nicht eingetretene ernsthafte Benutzung bei einigen der streitigen Waren oder Dienstleistungen in einem Verfallsverfahren impliziert den Verfall der eingetragenen Marke für diese Waren oder Dienstleistungen. Folglich ist bei der Beurteilung des Benutzungsnachweises in Verfallsverfahren bezüglich **der Benutzung eingetragener (und streitiger) Waren oder Dienstleistungen** große Sorgfalt geboten.

Rechtssache Nr.	Kommentar
R 1857/2011-4 AQUOS	Die UM war für *Angelartikel; Angelausrüstung; Angelzubehör* in Klasse 28 eingetragen. Die Kammer bestätigte die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung und erhielt die UM für *Angelruten; Angelschnüre* in Klasse 28 aufrecht. Die Kammer ist mit der Nichtigkeitsabteilung einer Meinung, dass *Angelruten* und *Angelschnüre* ausreichend verschieden von den breit gefassten Kategorien *Angelartikel* und *Angelausrüstung* sind, um kohärente Unterkategorien zu bilden.

2.2.3 Zu berücksichtigender Zeitraum

Das relevante Datum ist das Datum, an dem der **Antrag auf Erklärung des Verfalls** eingereicht wurde.

- Die UM ist nur Gegenstand eines Verfallsverfahrens, wenn sie zu diesem Zeitpunkt mehr als fünf Jahre eingetragen war.
- Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, muss die UM innerhalb dieses Fünfjahreszeitraums ernsthaft benutzt worden sein (das heißt, der Fünfjahreszeitraum wird immer rückwärts ab dem relevanten Datum gerechnet).

Es gibt eine **Ausnahme**: Wenn die ernsthafte Benutzung der UM innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten vor dem Datum, an dem der Antrag auf Erklärung des Verfalls eingereicht wurde, beginnt oder wieder aufgenommen wird, bleibt diese Benutzung unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für den Beginn oder die Wiederaufnahme der Benutzung erst stattfanden, nachdem der UM-Inhaber davon Kenntnis erhalten hatte, dass der Antrag auf Erklärung des Verfalls gestellt werden könnte (Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a UMV).

Bei dieser Ausnahme liegt die Beweislast beim Antragsteller auf Erklärung des Verfalls, der den Beweis vorlegen muss, dass er den UM-Inhaber von **seiner Absicht in Kenntnis gesetzt** hat, einen Antrag auf Erklärung des Verfalls zu stellen.

2.2.4 Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

Es sind die ausführlichen Erwägungen in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Punkt 2 und insbesondere Punkt 2.11, Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung zu befolgen.

2.3 Unionsmarke wird zur gebräuchlichen Bezeichnung (Gattungsbezeichnung) – Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Eine Unionsmarke wird für verfallen erklärt, wenn sie aufgrund des Verhaltens oder der Untätigkeit des Inhabers zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für eine Ware oder eine Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr geworden ist, für die sie eingetragen wurde.

2.3.1 Beweislast

Der Antragsteller, der die Feststellung des Verfalls beantragt, trägt die Beweislast dafür, dass die Bezeichnung infolge

- des Verhaltens oder
- der Untätigkeit

des Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur Gattungsbezeichnung geworden ist.

Das Amt muss den Sachverhalt gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV im Rahmen der vom Löschungsantragsteller vorgebrachten Sachverhalte prüfen (siehe Urteil vom 13/09/2013, T-20/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Dabei kann es offenkundige und wohl bekannte Tatsachen berücksichtigen. Allerdings darf es nicht über die rechtlichen Argumente des Antragstellers hinausgehen. Falls ein Verfallsantrag ausschließlich auf Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b UMV beruht, kann die Marke nicht für verfallen erklärt werden, weil sie beispielsweise gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt.

2.3.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte

Der Antragsteller muss nachweisen, dass die Marke nach deren Eintragung im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen geworden ist. Es können jedoch auch Tatsachen und Umstände, die sich nach deren Anmeldung und vor ihrer Eintragung ereignet haben, berücksichtigt werden. Wenn die Marke bereits zum Anmeldezeitpunkt die gebräuchliche Bezeichnung der von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen war, wäre dies ein Fall einer Nichtigkeit.

2.3.3 Relevantes Publikum

Eine UM kann gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe b UMV für verfallen erklärt werden, wenn sie zur gebräuchlichen Bezeichnung für die Ware oder Dienstleistung geworden ist, und zwar nicht nur bei einem Teil, sondern bei der überwiegenden Mehrheit des relevanten Publikums, einschließlich derjenigen, die am geschäftlichen

Verkehr mit der betreffenden Ware oder Dienstleistung beteiligt sind (siehe Urteil vom 29/04/2004, C-371/02, Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Es ist nicht notwendig, dass die Marke aus der Sicht des Verkäufers und der Endverbraucher dieser Ware zur gebräuchlichen Bezeichnung dieser Ware geworden ist (siehe Urteil vom 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 30). Es reicht aus, dass die Verkäufer der Endprodukte ihre Kunden nicht darauf hinweisen, dass es sich bei dem Zeichen um eine eingetragene Marke handelt oder ihren Kunden Auskunft über die Herkunft der verschiedenen zum Kauf angebotenen Produkte geben (siehe Urteil vom 06/03/2014, C-409/12, Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25).

2.3.4 Gebräuchliche Bezeichnung

Ein Zeichen gilt als „gebräuchliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr“, wenn es im geschäftlichen Verkehr übliche Praxis ist, den betreffenden Begriff zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, für die das Zeichen eingetragen ist (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Unionskollektivmarken, Punkt 2.4). Dabei muss nicht nachgewiesen werden, dass der Begriff unmittelbar eine Beschaffenheit oder ein Merkmal der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, sondern lediglich, dass er tatsächlich im geschäftlichen Verkehr unter Bezugnahme auf diese Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Die Unterscheidungskraft einer Marke lässt tendenziell immer eher dann nach, wenn ein Zeichen in gewisser Weise suggestiv oder treffend ist, insbesondere dann, wenn es mit positiven Konnotationen verbunden ist, die dazu führen, dass Menschen davon überzeugt sind, dass es nicht nur zur Bezeichnung einer bestimmten Ware oder Dienstleistung eines Erzeugers, sondern auch einer bestimmten Art von Ware oder Dienstleistung geeignet ist (siehe Entscheidung vom 30/01/2007, 1020 C, „STIMULATION“, Randnrn. 22, 32 ff.)

Die Tatsache, dass eine Marke als Synonym für eine spezifische Ware oder Dienstleistung benutzt wird, weist darauf hin, dass sie ihre Fähigkeit, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, verloren hat. Ein Hinweis dafür, dass eine Marke zu einer Gattungsbezeichnung geworden ist, ist dann gegeben, wenn auf einen bestimmten Typ oder eine Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen beziehen üblicherweise mündlich verwendet wird. Dies ist an sich allerdings noch nicht entscheidend; es muss festgestellt werden, ob die Marke nach wie vor die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen unterscheiden kann.

Die Tatsache, dass es keine alternativen Begriffe gibt oder nur ein einziger, langer und komplizierter Begriff vorhanden ist, könnte ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr zu einer gebräuchlichen Bezeichnung für eine spezifische Ware oder Dienstleistung geworden ist.

2.3.5 Einreden für den Inhaber

Falls der Inhaber der Unionsmarke das unternommen hat, was billigerweise in dem besonderen Fall von ihm erwartet werden konnte (etwa Durchführung einer Fernsehkampagne oder Schaltung von Werbeanzeigen in Zeitungen und einschlägigen Fachzeitschriften), ist ein Verfall der UM nicht möglich. Der Inhaber muss in diesem Fall überprüfen, ob seine Marke in Wörterbüchern als Gattungsbezeichnung geführt wird; falls ja, kann der Inhaber vom Verleger verlangen, dass der Marke in zukünftigen Ausgaben der Hinweis beigefügt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt (Artikel 10 UMV).

2.4 Unionsmarke wird irreführend – Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe c UMV

Für den Fall, dass die Marke aufgrund ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung geeignet ist, das Publikum irrezuführen, insbesondere im Hinblick auf die Art, Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, kann die UM für verfallen erklärt werden. Beschaffenheit in diesem Zusammenhang bedeutet ein Merkmal oder Attribut und bezieht sich nicht auf einen Gütegrad oder -standard.

2.4.1 Beweislast

Das Amt muss den Sachverhalt gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV im Rahmen der vom Löschungsantragsteller vorgebrachten Sachverhalte prüfen (siehe Urteil vom 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Dabei kann es offenkundige und wohl bekannte Tatsachen berücksichtigen. Allerdings darf es nicht über die rechtlichen Argumente des Antragstellers hinausgehen.

Die Beweislast für den Nachweis, dass eine Marke irreführend ist, liegt beim Antragsteller, der zusätzlich beweisen muss, dass die irreführende Wirkung des Zeichens auf der Benutzung durch den Eigentümer beruht. Wenn die Benutzung durch einen Dritten erfolgt, muss der Antragsteller nachweisen, dass der Eigentümer dieser Benutzung zugestimmt hat, es sei denn der Dritte ist ein Lizenznehmer des Eigentümers.

2.4.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte

Der Antragsteller muss nachweisen, dass infolge der Benutzung der Marke letztere geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen. Diese Irreführung darf erst nach Eintragung eintreten. War hingegen die Marke bereits zum Anmeldezeitpunkt täuschend oder geeignet, das Publikum irrezuführen, wäre dies ein Fall einer Nichtigkeit.

2.4.3 Anzuwendende Standards

Die Richtlinien für die Prüfung enthalten Einzelheiten für die einschlägigen Kriterien bei der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse und Unionskollektivmarken, Punkt 2.7). Die Kriterien sind mit jenen vergleichbar, die im Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe c UMV zur Anwendung gelangen.

2.4.4 Beispiele

Eine Marke, die aus einer geografischen Angabe besteht oder eine solche enthält, wird vom relevanten Publikum im Regelfall als Verweis auf den Herkunftsort der Waren wahrgenommen. Die einzige Ausnahme hiervon tritt dann ein, wenn das Verhältnis zwischen der geografischen Bezeichnung und den Produkten offensichtlich so fantasievoll ist (etwa, weil der Ort für das Publikum als Herkunftsort der betreffenden Waren unbekannt ist und wohl kaum bekannt werden wird), dass die Verbraucher einen solchen Zusammenhang nicht herstellen werden.

So wurde beispielsweise die Marke MÖVENPICK OF SWITZERLAND gelöscht, weil die betreffenden Waren (gemäß dem ermittelten Sachverhalt) ausschließlich in Deutschland und nicht in der Schweiz gefertigt wurden (siehe Entscheidung vom 12/02/2009, R 0697/2008-1 – „MÖVENPICK OF SWITZERLAND“).

Wenn zudem eine Marke, die die Wortelemente „Ziegen“ und „Käse“ sowie einen Bildbestandteil enthält, der eindeutig eine Ziege darstellt, für „Ziegenkäse“ eingetragen ist und nachweislich für Käse benutzt wird, der nicht aus Ziegenmilch hergestellt wurde, dann die UM für verfallen erklärt.

Wenn eine Marke, die die Wortelemente „reine Schurwolle“ enthält, für „Bekleidungsstücke“ eingetragen ist und nachweislich für Bekleidungsstücke aus Kunstfasern benutzt wird, wird die UM für verfallen erklärt.

Wenn eine Marke, die die Wortelemente „echtes Leder“ oder das entsprechende Piktogramm enthält, für „Schuhe“ eingetragen ist und nachweislich für Schuhe benutzt wird, die nicht aus Leder bestehen, wird die UM für verfallen erklärt.



3 Absolute Nichtigkeitsgründe

3.1 Eintragung der Unionsmarke entgegen Artikel 7 – Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a UMV

Wenn zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung Einwände gegen die Eintragung der UM aus einem der in Artikel 7 UMV aufgeführten Gründe erhoben werden könnten, kann sie für nichtig erklärt werden.

3.1.1 Beweislast

Der Zweck des Nichtigkeitsverfahren besteht unter anderem darin, das Amt in die Lage zu versetzen, die Gültigkeit der Eintragung einer Marke zu überprüfen und ggf. einen Standpunkt einzunehmen, den es beim Eintragungsverfahren gemäß Artikel 37 Absatz 1 UMV von Amts wegen hätte einnehmen müssen (siehe Urteil vom 30/05/2013, T-396/11, Ultrafilter international, EU:T:2013:284, § 20).

In Artikel 76 Absatz 1 UMV, zweiter Satz, heißt es ausdrücklich, dass das Amt bei Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 52 UMV seine **Prüfung auf die von den Parteien vorgebrachten Gründe und Argumente beschränken wird**. Für die Unionsmarke gilt die **Vermutung der Rechtsgültigkeit, und es ist Sache des die Nichtigerklärung begehrenden Antragstellers, vor dem Amt die konkreten Gesichtspunkte darzulegen, die die Gültigkeit der Marke in Frage stellen sollen** (siehe Urteil vom 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Infolgedessen muss das Amt den Sachverhalt gemäß Artikel 76 Absatz 1 UMV, zweiter Satz, im Rahmen der vom Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren vorgebrachten Sachverhalte prüfen (siehe Urteil vom 13/09/2013, T-320/10, Castel, EU:T:2013:424, § 28). Dabei kann es offenkundige und wohl bekannte Tatsachen berücksichtigen. Allerdings darf es nicht über die rechtlichen Argumente des Nichtigkeitsantragstellers hinausgehen.

3.1.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte

Das Gericht hat entschieden, dass die Frage, ob eine Marke eingetragen oder für nichtig erklärt werden soll, anhand der Situation zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung und nicht ihrer Eintragung zu bewerten ist (siehe Urteil vom 03/06/2009, T-189/07, Flugbörse, EU:T:2009:172; bestätigt durch Beschluss vom 23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225).

Im Allgemeinen werden Entwicklungen oder Ereignisse, die nach dem Zeitpunkt der Anmeldung bzw. dem Prioritätsdatum eintreten, nicht berücksichtigt. So ist beispielsweise die Tatsache, dass ein Zeichen nach dem Zeitpunkt der Anmeldung zu einer gebräuchlichen Bezeichnung wird, die im geschäftlichen Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, für die die Eintragung beantragt wurde, grundsätzlich für die Zwecke der Prüfung einer Nichtigkeitsklage unerheblich (sie wäre nur in Verbindung mit einer Klage auf Erklärung des Verfalls von Belang). Allerdings kann ein solcher Sachverhalt nichtsdestotrotz berücksichtigt werden, wenn und soweit er Schlussfolgerungen bezüglich der Situation zum Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke zulässt.

3.1.3 Anzuwendende Standards

Die Prüfungsrichtlinien enthalten nähere Angaben zu den Kriterien, die bei der Prüfung der Frage, ob eine UM-Anmeldung in Einklang mit Artikel 7 UMV steht, anzuwenden sind. Die Kriterien sind dieselben wie die, die bei Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a UMV zur Anwendung gelangen.

3.2 Einreden beim Löschungsantrag wegen mangelnder Unterscheidungskraft

Eine Marke, die mit Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV in Konflikt gerät, wird nicht für nichtig erklärt, falls sie aufgrund ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat (Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 52 Absatz 2 UMV).

Die Beweislast dafür, dass die Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, obliegt dem Inhaber der Marke, der diese Unterscheidungskraft geltend macht. Die aufgrund der Benutzung erlangte Unterscheidungskraft stellt im Zusammenhang mit Nichtigkeitsverfahren eine Ausnahme hinsichtlich der Nichtigkeitsgründe in Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe a in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b, c oder d UMV dar. Da es sich um eine Ausnahme handelt, liegt die Beweislast bei der Partei, die sich darauf beruft, nämlich dem Inhaber der angefochtenen Marke. Der Inhaber der angefochtenen Marke ist am besten in der Lage, Beweismittel für die Behauptung vorzulegen, dass seine Marke Unterscheidungskraft aufgrund ihrer Benutzung erlangt hat (z. B. hinsichtlich der Intensität, der geografischen Ausdehnung, der Dauer ihrer Benutzung und der Investitionen in Werbung). Folglich muss die Marke für nichtig erklärt werden, wenn der Inhaber einer angefochtenen Marke nach der Aufforderung zur Vorlage von Beweismitteln für die Behauptung, dass seine Marke Unterscheidungskraft aufgrund ihrer Benutzung erlangt habe, keine solchen Beweismittel vorlegen kann (siehe Urteil vom 19/06/2014, verbundene Rechtssachen C-217/13 und C-218/13, Oberbank u. a., EU:C:2014:2012, § 68-71).

Die Situation wird gemäß dem relevanten Teil der Prüfungsrichtlinien bewertet.

Der Inhaber muss nachweisen, dass entweder

- die Marke zum oder vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätsdatum Unterscheidungskraft erworben hat (Artikel 7 Absatz 3 UMV), oder
- dass sie nach ihrer Eintragung Unterscheidungskraft erlangt hat (Artikel 52 Absatz 2 UMV).

Ein Nachweis der Benutzung in dem Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt der Anmeldung und dem Zeitpunkt der Eintragung kann als Beleg für die nach der Eintragung durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft herangezogen werden.

3.3 Bösgläubigkeit – Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Gemäß der UMV ist Bösgläubigkeit nur ein absoluter Grund für die Nichtigkeit einer Unionsmarke, so dass sie entweder vor dem EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren geltend gemacht werden kann. Daher ist Bösgläubigkeit in Prüf- oder Widerspruchsverfahren unerheblich (in Bezug auf Widerspruchsverfahren siehe Urteil vom 17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Zu berücksichtigender Zeitpunkt

Der für die Feststellung, ob eine Bösgläubigkeit seitens des UM-Inhabers vorlag, zu berücksichtigende Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung. Allerdings ist auf Folgendes hinzuweisen:

- Tatsachen und Beweismittel, die bereits vor dem Zeitpunkt der Anmeldung bekannt waren, können bei der Auslegung der Absicht des Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung berücksichtigt werden. Diese Tatsachen beinhalten insbesondere die Frage, ob bereits eine Anmeldung der Marke in einem Mitgliedstaat besteht, die Umstände, unter denen diese Marke geschaffen wurde, und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung (siehe Absatz 3.3.2.1 Ziffer 3 unten).

- Tatsachen und Beweismittel, die nach der Anmeldung bekannt werden, können mitunter zur Auslegung der Absicht des Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung verwendet werden, insbesondere in Bezug auf die Frage, ob der Inhaber die Marke seit ihrer Eintragung benutzt hat (siehe Absatz 3.3.2.1, Ziffer 3 unten).

3.3.2 Begriff der Bösgläubigkeit

Wie Generalanwältin Sharpston ausgeführt hat (siehe Schlussanträge vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 36), ist der Begriff der Bösgläubigkeit, auf den in Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV Bezug genommen wird, in den Rechtsvorschriften in keiner Form definiert, abgegrenzt oder wenigstens beschrieben. Allerdings gab der Gerichtshof in seinem Urteil in demselben Fall, wie auch das Gericht in mehreren Fällen (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39; vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77; und vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689) einige Orientierungshilfen für die Auslegung dieses Begriffs. In der Vorabentscheidung vom 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, erklärte das Gericht, dass der Begriff „bösgläubig“ einen selbständigen Begriff des Unionsrechts darstellt, der in der Europäischen Union einheitlich auszulegen ist.

Eine Möglichkeit der Beschreibung von Bösgläubigkeit ist „ein Verhalten, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht“ (siehe Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60; ähnliche Entscheidung vom 01/04/2009, R 0529/2008-4, FS (fig.), § 14).

Um festzustellen, ob der Inhaber zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig war, muss eine Gesamtbewertung durchgeführt werden, in der alle erheblichen Faktoren des Einzelfalls Berücksichtigung finden müssen. Nachstehend befindet sich eine nicht erschöpfende Auflistung dieser Faktoren.

3.3.2.1 Faktoren, die wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen

Aus der Rechtsprechung ergeben sich drei kumulative besonders erhebliche Faktoren:

1. Identität/verwechselbare Ähnlichkeit der Zeichen: Die zugeschriebenermaßen bösgläubig eingetragene Unionsmarke muss mit dem Zeichen, auf das sich der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren bezieht, identisch oder zum Verwechseln ähnlich sein. In der Erwägung, dass die Tatsache, dass Marken identisch oder zum Verwechseln ähnlich sind, für sich genommen nicht ausreicht, um Bösgläubigkeit nachzuweisen (bzgl. Identität siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 90), wird eine unähnliche oder nicht zum Verwechseln ähnliche Marke die Feststellung von Bösgläubigkeit nicht untermauern.

2. Kenntnis von der Benutzung eines identischen oder zum Verwechseln ähnlichen Zeichens: Der UM-Inhaber hat Kenntnis von der Benutzung eines identischen oder zum Verwechseln ähnlichen Zeichens durch Dritte für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, oder er hätte davon Kenntnis haben müssen.

   Kenntnis liegt beispielsweise vor, wenn die Parteien miteinander in einer Geschäftsverbindung gestanden haben („nicht in Unkenntnis darüber sein konnte oder sogar wusste, dass die Streithelferin das Zeichen […] seit langem […] benutzte“, Urteil vom 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), oder wenn die Bekanntheit des Zeichens, selbst „als historische Marke“, eine offenkundig bekannte Tatsache war“ (siehe Urteil vom 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 50).

   Kenntnis kann u. a. anhand des in dem betreffenden Wirtschaftszweig vorhandenen allgemeinen Kenntnisstands oder der Dauer der Benutzung vermutet werden kann („muss gewusst haben“). Je länger ein Zeichen benutzt wurde, desto wahrscheinlicher ist es, dass der UM-Inhaber davon Kenntnis hatte (siehe Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Eine vermutete Kenntnis ist jedoch weniger wahrscheinlich, wenn das Zeichen in einem Nicht-EU-Land eingetragen wurde und zwischen der Anmeldung zur Eintragung in diesem Nicht-EU-Land und einer Anmeldung zur Eintragung in einem EU-Land nur eine kurze Zeitspanne lag (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 61).

   Die Kenntnis eines identischen oder ähnlichen älteren Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen ist für sich genommen nicht ausreichend, um die Feststellung einer Bösgläubigkeit zu untermauern (siehe

Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48, 49). Es lässt sich zum Beispiel nicht ausschließen, dass dann, wenn eine Reihe von Erzeugern auf dem Markt für identische oder ähnliche Waren identische oder mit dem angemeldeten Zeichen zum Verwechseln ähnliche Zeichen benutzen, der UM-Inhaber mit der Eintragung dieses Zeichens ein berechtigtes Ziel verfolgt. Dies kann dann der Fall sein, wenn der UM-Inhaber zum Zeitpunkt der Einreichung der UM-Anmeldung weiß, dass ein drittes Unternehmen versucht, das von dieser Anmeldung erfasste Zeichen zu benutzen, indem es bei seinen Kunden den Eindruck erweckt, die unter diesem Zeichen verkauften Waren offiziell zu vertreiben, obwohl es dazu keine Erlaubnis erhalten hat (siehe Urteil vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 27).

Ähnlich gilt, dass der Umstand, dass der Anmelder weiß oder wissen muss, dass ein Dritter im Ausland eine Marke, die mit der Anmeldemarke verwechselt werden kann, zum Zeitpunkt der Einreichung seiner Anmeldung benutzt, allein noch nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit des Anmelders im Sinne dieser Bestimmung genügt (siehe Vorabentscheidung vom 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Kenntnis oder vermutete Kenntnis eines bestehenden Zeichens ist nicht erforderlich, wenn der UM-Inhaber das System missbräuchlich verwendet, um die Markteinführung aller ähnlichen Zeichen zu verhindern (siehe z. B. die künstliche Verlängerung der Nachfrist für Nichtbenutzung in Absatz 3.3.2.1 Ziffer 3 Buchstabe c unten).

3. Unredliche Absicht seitens des UM-Inhabers: Hierbei handelt es sich um einen subjektiven Faktor, der unter Bezugnahme auf objektive Faktoren zu bestimmen ist (siehe Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Hierbei sind wiederum mehrere Faktoren erheblich. Dies wird beispielsweise an folgenden Szenarien deutlich:

   (a) Bösgläubigkeit ist dann gegeben, wenn gefolgert werden kann, dass der Anmelder der Unionsmarke den Zweck verfolgt hat, die Wertschätzung der eingetragenen Marken des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren „parasitär auszubeuten und daraus Vorteile zu ziehen“ (siehe Urteil vom 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 56).

   (b) Wenngleich das UM-System nicht voraussetzt, dass ein UM-Inhaber zum Zeitpunkt der Anmeldung einer UM auch die Absicht hegt, sie zu benutzen, könnte es als Hinweis auf eine unredliche Absicht betrachtet werden, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass der Inhaber das alleinige Ziel verfolgte, den Markteintritt eines Dritten zu verhindern (siehe Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44).

   Lag der Einreichung der UM hingegen eine kommerzielle Logik zugrunde und ist anzunehmen, dass der UM-Inhaber das Zeichen als Marke zu benutzen beabsichtigte, würde dies eher darauf hindeuten, dass keine unredliche Absicht vorlag. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn eine „geschäftliche Entwicklung“ vorliegt, wie z. B. die Eintragung einer Unionsmarke nach Eintragung einer Marke in einem Mitgliedstaat (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 58), wenn Anhaltspunkte für die Absicht des UM-Inhabers vorliegen, seine Geschäftstätigkeiten auszubauen, z. B. durch Unterzeichnung eines Lizenzvertrags (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 67)

oder wenn der UM-Inhaber einen kommerziellen Anreiz hat, die Marke umfassender zu schützen, zum Beispiel eine Erhöhung der Zahl der Mitgliedstaaten, in denen der Inhaber einen Umsatz mit Waren erwirtschaftet, die unter der Marke vermarktet werden (siehe Urteil vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20,23).

Das Bestehen von unmittelbaren oder mittelbaren Beziehungen zwischen den Parteien vor der Anmeldung der Unionsmarke, wie vorvertragliche, vertragliche oder nachvertragliche (verbleibende) Beziehungen, kann ebenfalls ein Hinweis auf Bösgläubigkeit seitens des UM-Inhabers sein (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, „Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL“, EU:T:2012:39, § 85 - 87; Urteil vom 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Die Eintragung des Zeichens des UM-Inhabers auf seinen eigenen Namen kann in diesen Fällen je nach den Umständen als Verstoß gegen anständige Handels- und Geschäftsgepflogenheiten betrachtet werden.

(c) Ein Beispiel für einen Umstand, der bei der Prüfung der Bösgläubigkeit des Markeninhabers zu berücksichtigen ist, ist der Versuch des UM-Inhabers, die Nachfrist für Nichtbenutzung künstlich zu verlängern, zum Beispiel durch wiederholte Anmeldung einer älteren Unionsmarke, um die Folgen des Verlusts eines Rechts wegen Nichtbenutzung zu vermeiden (siehe Urteil vom 13/01/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27).

Dieser Fall ist von der Situation zu unterscheiden, in welcher der UM-Inhaber gemäß den normalen Geschäftspraktiken versucht, Abwandlungen seines Zeichens zu schützen, zum Beispiel bei Anpassung eines Logos (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 ff.).

Neben den oben genannten Faktoren sind weitere in der Rechtsprechung und/oder Praxis des Amtes zur Bewertung des Vorliegens von Bösgläubigkeit ermittelte potenziell erhebliche Faktoren:

(i) Die Umstände, unter denen das angefochtene Zeichen geschaffen wurde, die Benutzung seit seiner Schaffung und die kommerzielle Logik, die der Einreichung der Anmeldung zur Eintragung dieses Zeichens als Unionsmarke zugrunde liegt (siehe Urteil vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 21 ff.; und vom 08/05/2014, T-327/12, Simca, § 39).

(ii) Die Art der angemeldeten Marke. Besteht das angemeldete Zeichen in der kompletten Form und Aufmachung eines Produkts, ist die Handlung des UM-Inhabers zum Zeitpunkt der Anmeldung viel eher als bösgläubig zu beurteilen, wenn die Wahlmöglichkeiten der Mitbewerber in Bezug auf Form und Aufmachung eines Produkts durch technische oder kommerzielle Faktoren begrenzt sind, so dass der UM-Inhaber in der Lage ist, seine Mitbewerber nicht bloß an der Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens, sondern auch an der Vermarktung vergleichbarer Produkte zu hindern (siehe Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).

(iii) Das Maß an originärer oder erworbener Unterscheidungskraft des Zeichens des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren und des Zeichens des UM-Inhabers sowie der Grad der Bekanntheit, auch wenn diese nur noch eine Restbekanntheit ist (siehe Urteil vom 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 40, 46, 49).

(iv) Die Tatsache, dass die nationale Marke, für die der UM-Inhaber einen Prioritätsanspruch geltend gemacht hat, wegen Bösgläubigkeit für nichtig erklärt wurde (siehe Entscheidung vom 30/07/2009, R 1203/2005-1, „BRUTT“).

(v) Die durch den UM-Inhaber gestellte Forderung eines finanziellen Ausgleichs an den Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren, wenn es Belege dafür gibt, dass der UM-Inhaber Kenntnis von der Existenz des älteren identischen oder zum Verwechseln ähnlichen Zeichen hatte und damit rechnete, einen finanziellen Ausgleich vom Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren angeboten zu bekommen (siehe Urteil vom 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:289, § 72). In einem vorangegangenen Fall war das Gericht allerdings der Auffassung, dass andererseits auch eine unverhältnismäßig erscheinende Kompensationsforderung des UM-Inhabers gegenüber dem Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren für sich allein genommen kein Beleg für Bösgläubigkeit sei, wenn der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren keinen Nachweis dafür vorlegt, dass der UM-Inhaber Kenntnis von der Existenz der älteren Marke gehabt haben musste. In diesem besonderen Fall hat das Gericht dem Umstand Rechnung getragen, dass der UM-Inhaber bereits 1994 eine Marke, die mit der angefochtenen Unionsmarke identisch ist, bei dem spanischen Markenamt eingetragen hatte (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 1-22, 88).

Schließlich wurden in der Rechtsprechung und/oder durch das EUIPO eine Reihe von Faktoren ermittelt, die isoliert betrachtet nicht ausreichend für die Feststellung einer Bösgläubigkeit sind, jedoch in Verbindung mit anderen relevanten Faktoren (die im Einzelfall zu ermitteln sind) auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen können:

- Die Tatsache, dass eine ältere, sehr ähnliche Unionsmarke für Waren oder Dienstleistungen einer Reihe von Klassen für verfallen erklärt wurde, reicht für sich allein genommen nicht aus, um Rückschlüsse auf die Absichten des UM-Inhabers zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarkenanmeldung für dieselben Waren oder Dienstleistungen zu erlauben (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:639, § 45), wenn ihre Einreichung fünf Jahre vor Beantragung der Erklärung des Verfalls erfolgte.

- Die Tatsache, dass die Anmeldung zur Eintragung der angefochtenen Unionsmarke drei Monate vor Ablauf der Nachfrist für die älteren Unionsmarken eingereicht wird, reicht nicht aus, um Faktoren entgegenzuwirken, die die Absicht des UM-Inhabers zur Einreichung einer modernisierten Marke mit einer aktualisierten Auflistung von Dienstleistungen belegen (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 und 51).

- Die Einreichung von Anträgen auf Nichtigerklärung der Marken des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren stellt die legitime Ausübung des ausschließlichen Rechts eines UM-Inhabers dar und kann für sich allein genommen kein Beweis für dessen unredliche Absicht sein (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).

- Die Tatsache, dass der UM-Inhaber nach erfolgreicher Eintragung der strittigen Unionsmarke ein Schreiben an andere Parteien richtet, in dem diese aufgefordert werden, die Benutzung eines ähnlichen Zeichens in ihren Geschäftsbeziehungen einzustellen, ist für sich betrachtet kein Hinweis auf Bösgläubigkeit. Ein solches Ersuchen fällt in den Geltungsbereich der mit der Eintragung einer Unionsmarke verbundenen Rechte; siehe Artikel 9 UMV (siehe Urteil vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 33). Wenn dieses Ersuchen jedoch mit anderen

Faktoren verbunden ist (z. B. die Marke wird nicht benutzt), könnte dies ein Hinweis auf die Absicht sein, den Markteintritt eines Dritten zu verhindern.

- Die Identität der strittigen Zeichen kann, wenn keine anderen relevanten Faktoren vorliegen, keinen Nachweis für Bösgläubigkeit darstellen (siehe Urteil vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 90). Darüber hinaus kann die bloße Tatsache, dass die Unterschiede zwischen der strittigen Unionsmarke und der und der vom selben Inhaber eingetragenen Unionsmarke so unbedeutend sind, dass sie dem durchschnittlichen Verbraucher nicht auffallen, kein Nachweis dafür sein, dass die angefochtene Unionsmarke lediglich eine wiederholte bösgläubige Anmeldung ist (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34). Die im Laufe der Zeit erfolgende Anpassung eines Logos als grafische Darstellung einer Marke stellt eine normale Geschäftspraxis dar (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 36).

3.3.2.2 Faktoren, die wahrscheinlich nicht auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen

In der Rechtsprechung wurden mehrere Faktoren ermittelt, die in der Regel wahrscheinlich kein Beweis für Bösgläubigkeit sind.

- Die Ausdehnung des Schutzes einer nationalen Marke durch ihre Eintragung als Unionsmarke ist Bestandteil der normalen Geschäftsstrategie eines Unternehmens (siehe Urteile vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 23; und vom 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 58).

- Bösgläubigkeit lässt sich nicht anhand der Länge der Auflistung der Waren und Dienstleistungen in der Anmeldung zur Eintragung feststellen (siehe Urteil vom 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Im Regelfall ist es legitim, dass ein Unternehmen die Eintragung einer Marke nicht nur für die Kategorien von Waren und Dienstleistungen, die es zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung vermarktet, sondern auch für andere Kategorien von Waren und Dienstleistungen, die sie in Zukunft vermarkten möchte, beantragt (siehe Urteile vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 25; und vom 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88).
- Die Tatsache, dass der Inhaber mehrerer nationaler Marken beschließt, nur für eine und nicht für alle von ihnen eine Unionsmarke anzumelden, kann kein Hinweis auf Bösgläubigkeit sein. Die Entscheidung, eine Marke sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene schützen zu lassen, ist eine Entscheidung, die von der Vermarktungsstrategie des Markeninhabers vorgegeben wird. Es ist nicht Sache des EUIPO oder des Gerichtshofs, in diese Entscheidung einzugreifen (siehe Urteil vom 14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 29).

- Hat ein Zeichen einen Bekanntheitsgrad auf nationaler Ebene erreicht und meldet der Inhaber eine Unionsmarke an, kann der Bekanntheitsgrad des Zeichens das Interesse des Inhabers an einem umfassenderen rechtlichen Schutz rechtfertigen (siehe Urteil vom 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51, 52).

3.3.3 Beweis der Bösgläubigkeit

In Artikel 76 Absatz 1 UMV, zweiter Satz, heißt es ausdrücklich, dass das Amt bei Nichtigkeitsverfahren gemäß Artikel 52 UMV seine **Prüfung auf die von den Parteien vorgebrachten Gründe und Argumente beschränken wird**. Gutgläubigkeit wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet (siehe Urteil vom 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57). Der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren muss beweisen, dass zum Zeitpunkt der Einreichung der Unionsmarke Bösgläubigkeit seitens des UM-Inhabers vorlag, zum Beispiel, dass der UM-Inhaber nicht die Absicht hatte, die Unionsmarke zu benutzen, oder dass er die Absicht verfolgte, den Markteintritt eines Dritten zu verhindern.

3.3.4 Zusammenhang mit anderen Bestimmungen der Verordnung über die Unionsmarke

Während Artikel 8 Absatz 3 UMV den Grundsatz von Treu und Glauben manifestiert, ist Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b UMV die allgemeine Ausprägung dieses Grundsatzes (siehe Seite 4 ff. der Richtlinien zu Artikel 8 Absatz 3 UMV).

3.3.5 Umfang der Nichtigkeit

Wird die Bösgläubigkeit des UM-Inhabers festgestellt, so wird die gesamte Unionsmarke für nichtig erklärt, auch wenn die Waren und Dienstleistungen nicht mit jenen, die durch die Marke des Antragstellers im Nichtigkeitsverfahren geschützt sind, im Zusammenhang stehen. Die einzige Ausnahme ist dann gegeben, wenn der Antragsteller seinen Nichtigkeitsantrag nur gegen einige der Waren und Dienstleistungen richtet, die von der angefochtenen Unionsmarke erfasst werden. In diesem Fall wird durch die Feststellung von Bösgläubigkeit die Unionsmarke nur für die Waren und Dienstleistungen für nichtig erklärt, die angefochten wurden.

So entschied beispielsweise die Beschwerdekammer in ihrer Entscheidung R 0219/2009-1 („GRUPPO SALINI/SALINI“) nach Feststellung der Bösgläubigkeit, dass die angegriffene Unionsmarke in ihrer Gesamtheit, d. h. auch hinsichtlich Dienstleistungen (Versicherungswesen; Finanz- und Gelddienstleistungen in Klasse 36 sowie software- und hardwarebezogene Dienstleistungen der Klasse 42), die zu den Dienstleistungen des Antragstellers, nämlich Bauwesen; Reparatur- und Installationsarbeiten in Klasse 37, unähnlich sind, für nichtig zu erklären ist.

Das Gericht hat die Entscheidung der Beschwerdekammer bestätigt und stellte fest, dass bei positiver Feststellung von Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Unionsmarke die UM in ihrer Gesamtheit für nichtig zu erklären ist (siehe Urteil vom 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 48).

Das Gericht hat diesbezüglich zwar keine weiteren Gründe für diese Schlussfolgerung angeführt, es kann jedoch eindeutig daraus abgeleitet werden, dass der Schutz des allgemeinen Interesses an einem redlichen Verhalten im Handel es rechtfertige, die Nichtigkeit auch auf Waren/Dienstleistungen auszudehnen, die mit jenen des Antragstellers unähnlich sind bzw. auch nicht zu naheliegenden Märkten gehören.

Daher scheint es nur logisch, dass sich die Nichtigkeitserklärung auf sämtliche Waren und/oder Dienstleistungen der angefochtenen UM erstrecken sollte, selbst wenn sie im Sinne des Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV unähnlich wären.

4 Relative Nichtigkeitsgründe

4.1 Einleitung

Artikel 53 UMV berechtigt Inhaber von älteren Rechten, eine Erklärung der Nichtigkeit einer UM unter einer Reihe von Umständen (Gründen), die unten genauer angegeben werden, zu beantragen.

- Die gleichen Gründe wie in Widerspruchsverfahren:
    - Eine ältere Marke, im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 UMV, ist mit der streitigen Marke identisch oder der streitigen Marke ähnlich und erfasst identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen oder ist bekannt (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe a UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a oder b und Artikel 8 Absatz 5 UMV).
    - Eine Marke, die ohne Genehmigung durch einen Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldet wurde (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe b UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 3 UMV).
    - Eine nicht eingetragene Marke oder ein anderes im geschäftlichen Verkehr benutztes Kennzeichen kann eine UM-Eintragung ungültig machen, wenn EU- oder nationale Gesetze dem Inhaber des älteren Kennzeichens gestatten, die Nutzung der jüngeren Unionsmarke zu untersagen (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV).
    - Eine Herkunftsbezeichnung oder eine geografische Angabe kann eine UM-Eintragung ungültig machen, wenn die Person, die nach dem jeweils gültigen Recht zur Ausübung der Rechte aus einer Herkunftsbezeichnung oder einer geografischen Angabe aufgrund von EU- oder nationalen Gesetzen berechtigt ist, die Nutzung der jüngeren UM zu untersagen (Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV).

- Ein weiterer Grund, der sich auf ein **sonstiges älteres Recht** stützt, insoweit das EU-Recht oder nationales Recht (einschließlich Rechte aus internationalen Vereinbarungen, die in einem Mitgliedstaaten Wirkung haben) den Inhaber berechtigt, die Benutzung der streitigen UM zu untersagen (Artikel 53 Absatz 2 UMV), insbesondere:
    - ein Namensrecht
    - ein Recht an der eigenen Abbildung
    - ein Urheberrecht
    - ein gewerbliches Schutzrecht.

Diese **Gründe** werden weiter unten ausführlich erörtert (Abschnitte 4.2 und 4.3).

Wie in Widerspruchsverfahren kann der Inhaber einer streitigen UM vom Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit verlangen, **Beweise für die ernsthafte Benutzung** seiner älteren Marke vorzulegen. Die Besonderheiten bezüglich des relevanten Zeitraums für die Beurteilung der ernsthaften Benutzung in Nichtigkeitsverfahren werden in Abschnitt 4.4 erklärt.

Schließlich enthält die UMV eine Reihe von Bestimmungen, die vom UM-Inhaber gegen den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit geltend gemacht werden können, je nach der Art des geltend gemachten älteren Rechts (z. B., ob es eine ältere UM oder

eine nationale Marke ist oder nicht). Diese Bestimmungen werden weiter unten in Abschnitt 4.5 behandelt.

4.2 Gründe gemäß Artikel 53 Absatz 1 UMV

4.2.1 Anzuwendende Standards

Die wesentlichen Bedingungen für die Berücksichtigung eines älteren Schutzrechts, das in Artikel 53 Absatz 1 UMV in Verbindung mit Artikel 8 UMV als relativer Grund für eine Erklärung der Nichtigkeit genannt ist, sind dieselben wie bei Widerspruchsverfahren. Die verfahrensrechtlichen Regeln in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, insbesondere Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr; Abschnitt 3, Unbefugte Anmeldung durch Agenten des Markeninhabers, Punkt 4; Abschnitt 4, Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV, und Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV sind entsprechend anzuwenden.

4.2.2 Zu berücksichtigende Zeitpunkte

4.2.2.1. Zur Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit

Wie in Widerspruchsverfahren muss ein Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit in Nichtigkeitsverfahren durch verstärkte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit beweisen, dass sein älteres Recht vor dem Tag der **Anmeldung** der streitigen UM, gegebenenfalls unter Berücksichtigung eines Prioritätsanspruchs, **erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit** erworben hat. Darüber hinaus muss die Bekanntheit oder die erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke weiterhin bestehen, wenn die **Entscheidung über die Nichtigkeit getroffen wird**.

In Widerspruchsverfahren wird aufgrund der kurzen Zeitspanne zwischen der Einreichung der UM-Anmeldung und der Widerspruchsentscheidung in der Regel angenommen, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit der älteren Marke zum Zeitpunkt der Entscheidung weiterhin besteht.[1] In Nichtigkeitsverfahren kann die Zeitspanne jedoch beträchtlich sein. In diesem Fall muss der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit nachweisen, dass sein älteres Recht zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit weiterhin erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit genießt.

4.2.2.2. Antrag gestützt auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV

Im Fall eines Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt auf Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV muss der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit die **Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr mit mehr als örtlicher Bedeutung** vor dem **Tag der Anmeldung** der streitigen UM (oder gegebenenfalls dem Prioritätsdatum) nachweisen. In **Nichtigkeitsverfahren** hat der Antragsteller außerdem zu beweisen, dass das Kennzeichen im geschäftlichen Verkehr zu einem anderen Zeitpunkt, nämlich zum **Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit**, mit mehr als örtlicher Bedeutung benutzt

[1] Siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken Artikel 8 Absatz 5 UMV.

wurde. Diese Voraussetzung ergibt sich aus dem Wortlaut von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV, der festlegt, dass eine UM für nichtig erklärt wird, „wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 genanntes älteres Kennzeichenrecht **besteht** und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind“ (siehe Entscheidungen vom 05/10/2004, 606 C, „ANKER“, und vom 03/08/2011, R 1822/2010-2, „Baby Bambolina (fig.)“, Randnr. 15). Nach erfolgtem Nachweis wird diese Anforderung weiterhin zum **Zeitpunkt der Entscheidung über die Nichtigkeit** als erfüllt angesehen, sofern kein Beweis des Gegenteils erfolgt (z. B. ein Firmenname wird geltend gemacht, aber die Firma existiert nicht mehr).

Es gibt eine Reihe weiterer Besonderheiten bezüglich der **Substantiierung und der Zulässigkeit**, die in den Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Löschungsverfahren, behandelt werden.

4.2.2.3 Zeitlicher Geltungsbereich von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV und Beziehung zu Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV

Mit der Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke (Änderungsverordnung) wurde Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV als spezifischer Grund für die Nichtigkeit von nach EU- oder nationalem Recht geschützten Herkunftsbezeichnungen und geografischen Angaben (g. A.) eingeführt.

Zuvor konnten g. A. die Grundlage für einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV bilden. Die Einführung dieses spezifischen Grundes bedeutet jedoch, dass g. A. ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV nur im Zusammenhang mit diesem neuen Grund geltend gemacht werden können. G. A. können nicht mehr die Grundlage für einen Antrag auf Nichtigkeitserklärung gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV bilden, auch wenn sich der Wortlaut dieser Bestimmung nicht geändert hat. Wenn hingegen eine g.A. nach dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung unter der fälschlichen Anführung von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV die Grundlage für einen Nichtigkeitsantrag bilden soll, wird das Amt den Antrag unter der Maßgabe, dass er deutlich auf einer g.A. basiert, prüfen und dabei die Anführung von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV annehmen. In diesem Fall bestehen keine Zweifel darüber, dass der Antragsteller für die Nichtigkeitserklärung beabsichtigt hat, die Bestimmung zum Schutz älterer g.A. anzuführen.

Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV gilt weiterhin für Nichtigkeitsverfahren auf der Grundlage von g. A., die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungsverordnung anhängig sind.

Wie bereits ausgeführt, kann in Anträgen auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund von g. A. ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungsverordnung nur Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV geltend gemacht werden. Da die Änderungsverordnung zum einen keine Übergangsbestimmungen und keine Verweise auf zeitliche Einschränkungen in Bezug auf angefochtene Unionsmarken enthält, zum anderen aber auch davon ausgegangen werden kann, dass g.A. auch unter der früheren Regelung ein Grund für eine Zurückweisung waren und die Benutzung im geschäftlichen Verkehr eine innewohnende Funktion einer g.A. ist, kann ab dem

Zeitpunkt ihres Inkrafttretens Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV gegen UM geltend gemacht werden, unabhängig vom Tag der Einreichung oder vom Prioritätstag, und demzufolge auch gegen UM, die vor dem Inkrafttreten der Änderungsverordnung beim Amt angemeldet und eingetragen wurden.

Der g. A. aufgrund von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV gewährte Schutz ist somit eine Fortdauer des zuvor im Rahmen von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 UMV gewährten Schutzes. Die im Rahmen von Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV geltend gemachten g. A. mussten zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen UM bereits unter Schutz stehen und einen Anspruch auf die Untersagung der Nutzung einer jüngeren Marke begründen. Außerdem galten die wesentlichen Bedingungen für den Schutz solcher älteren g. A. gemäß den geltenden EU- oder nationalen Rechtsvorschriften (d. h. beispielsweise Schutz vor einer direkten oder indirekten gewerblichen Verwendung, vor widerrechtlicher Aneignung, Nachahmung oder Anspielung; falschen oder irreführenden Angaben oder anderen irreführenden Praktiken) bereits zum Anmelde- oder Prioritätstag der angefochtenen UM, auch wenn diese vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderungsverordnung angemeldet wurde. Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV bildet die Vorgaben der EU-Rechtsvorschriften besser ab; demnach muss eine g. A. nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, um einen Anspruch auf die Verhinderung einer unberechtigten Benutzung zu begründen.

Ungeachtet dessen ist nach Artikel 56 Absatz 3 UMV ein neuer Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe d UMV auf der Grundlage einer g. A. unzulässig, wenn über einen früheren Antrag desselben Antragstellers auf Erklärung der Nichtigkeit derselben Marke gemäß Artikel 53 Absatz 1 Buchstabe c UMV auf der Grundlage derselben g. A. in der Hauptsache bereits entschieden wurde.

4.3 Gründe gemäß Artikel 53 Absatz 2 UMV – sonstige ältere Rechte

Eine UM wird aufgrund der unten genannten Rechte für nichtig erklärt, wenn die Benutzung der Marke nach dem für dessen Schutz maßgebenden Rechtsvorschriften der EU oder nationalen Recht verboten werden kann. Diese **Liste** der älteren Rechte ist **nicht vollständig**.

Artikel 53 Absatz 2 UMV gilt nur, wenn die geltend gemachten Rechte so geartet sind, dass sie als nicht typische in Löschungsverfahren geltend zu machende Rechte gemäß Artikel 53 Absatz 1 UMV angesehen werden (siehe Entscheidung der Löschungsabteilung vom 13/12/2011, 4033 C, Randnr. 12).

4.3.1 Namensrecht / Recht an der eigenen Abbildung

Nicht alle Mitgliedstaaten schützen das Recht auf den eigenen Namen oder auf die eigene Abbildung. Der genaue Schutzumfang ergibt sich aus den relevanten nationalen Vorschriften (so etwa die Frage, ob dieses Recht unabhängig von den Waren und Dienstleistungen der angegriffenen Marke geschützt ist).

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche **geltende nationale Gesetzgebung** vorzulegen und eine **stichhaltige Beweisführung** vorzubringen, warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (siehe analog Urteil vom 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
TELESIS	TELESIS	R 0134/2009-2
Namensrecht gemäß österreichischem Recht Im österreichischen Recht (§ 43 ABGB) gilt: „Wird jemandem das Recht zur Führung seines Namens bestritten oder wird er durch unbefugten Gebrauch seines Namens (…) beeinträchtigt, so kann er auf Unterlassung und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen." Dieser Schutz erstreckt sich auch auf kennzeichnungskräftige Bezeichnungen von Wirtschaftsteilnehmern, auch wenn diese vom zivilen Namen dieses Wirtschaftsteilnehmers abweichen ... Auch wenn § 43 ABGB außerdem für den Namen des Wirtschaftsteilnehmers gelten kann, geht der Schutzumfang nicht über das Betätigungsfeld des benutzten Zeichens hinaus. Die verbleibenden streitigen Dienstleistungen sind den Dienstleistungen des älteren Rechts nicht ähnlich, da ... sie andere Tätigkeitsbereiche betreffen (Randnrn. 61-63). Daher waren die Anforderungen gemäß österreichischem Recht nicht erfüllt, und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt auf Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe a UMV in Verbindung mit dem österreichischem Recht wurde zurückgewiesen.		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
„MARQUÉS DE BALLESTAR" Adelstitel (título nobiliario)	MARQUÉS DE BALLESTAR	R 1288/2008-1
Namensrecht gemäß spanischem Recht In Spanien werden Adelstitel durch das Gesetz 1/1982 so geschützt, als wären sie Personennamen. Der Löschungsantragssteller hat nachgewiesen, dass dieser Adelstitel existiert und von ihm geführt wird. Die Unionsmarke umfasst ein kleines Wappen und die Wörter MARQUÉS DE BALLESTAR in Großbuchstaben. Der Wein konnte nicht korrekt in einem Geschäftsvorgang identifiziert werden, ohne die Wörter MARQUÉS DE BALLESTAR zu nennen. Die der UM verliehenen Rechte bestehen darin, diese auf die folgenden Arten zu benutzen: es auf dem Produktbehälter anzubringen, die Produkte, die die Marke tragen, in den Verkehr zu bringen, und sie in der Werbung zu benutzen (Artikel 9 UMV). Folglich ist Benutzung der Marke Benutzung „für Werbung, gewerbliche und ähnliche Zwecke" im Sinne von Artikel 7 Absatz 6 des Gesetzes 1/1982. Da diese Benutzungsarten von diesem Gesetz als „widerrechtliche Einmischungen" angesehen werden, wäre der von Artikel 9 Absatz 2 desselben Gesetzes gewährte Schutz zulässig. Dieser Artikel erlaubt die Ergreifung von Maßnahmen, um „die widerrechtlichen Einmischungen zu beenden". Die UM muss für nichtig erklärt werden, weil deren Benutzung infolge eines Namensrechts in Übereinstimmung mit der spanischen Gesetzgebung zum Schutz des Rechts auf Ehre, auf die persönliche und familiäre Privatsphäre und des Rechts an eigenem Bild verboten ist (Randnr. 14 ff.).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
DEF-TEC	DEF-TEC	R 0871/2007-4
Namensrecht gemäß deutschem Recht Die Kammer ist der Ansicht, dass das, was eventuell gemäß § 12 BGB geschützt werden kann, (…) der Name des Löschungsantragstellers, der „DEF-TEC Defense Technology GmbH“, (ist), nicht aber das Zeichen „DEF-TEC“, das nicht der Name des Löschungsantragstellers ist ... Die Eintragung und eventuell die Benutzung als Marke der Bezeichnung „DEF-TEC“ auf Pfeffersprays kann nicht das Namensrecht des Löschungsantragstellers verletzen. … § 12 BGB schützt Namen natürlicher Personen, und da es kein absolutes Verbot gibt, einen Namen zu tragen, der einem anderen Personennamen ähnlich ist, ist dessen Schutz auf Fälle beschränkt, in denen das Namensrecht einer anderen Person bestritten oder unterschlagen wird ... und nichts anderes gilt für die erweiterte Anwendung von § 12 BGB auf Namen von juristischen Personen … Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit scheitert wegen aller geltend gemachten älteren Rechte (Randnr. 38 ff.).		

4.3.2 Urheberrecht

Gemäß Artikel 53 Absatz 2 Buchstabe c UMV wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts, insbesondere eines Urheberrechts, gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden EU-Recht oder nationalen Recht untersagt werden kann.

Gemäß Regel 37 UMDV muss der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit Angaben enthalten, aus denen hervorgeht, auf welches Recht sich der Antrag stützt, sowie Angaben, die beweisen, dass der Antragsteller Inhaber eines in Artikel 53 Absatz 2 UMV genannten älteren Rechts ist oder dass er nach einschlägigem nationalem Recht berechtigt ist, dieses Recht geltend zu machen.

Obwohl der Unionsgesetzgeber bestimmte Aspekte des Urheberrechtsschutzes harmonisiert hat (siehe Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft, ABl. L 167 vom 22/06/2001, Seiten 10-19), besteht bislang weder eine volle Harmonisierung der Urhebergesetze der Mitgliedstaaten, noch gibt es ein einheitliches Urheberrecht für die EU. Allerdings sind die Mitgliedstaaten durch die *Berner Übereinkunft zum Schutze von Werken der Literatur und der Kunst und das Übereinkommen handelsbezogener Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums* („TRIPS“) gebunden.

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche **geltende nationale Gesetzgebung** vorzulegen und eine **stichhaltige Beweisführung** vorzubringen, warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (siehe analog Urteil vom 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Der Begriff des Urheberrechtsschutzes ist ungeachtet der Waren und Dienstleistungen der streitigen Marke, die sie erfasst, anwendbar und erfordert lediglich ein „Kopieren“ des geschützten Werks ohne die Anforderung, dass die streitige Marke **in ihrer Gesamtheit** dem geschützten Werk „ähnlich“ sein muss.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1235/2009-1

Urheberrecht gemäß italienischem Recht

Die Kammer weist darauf hin, dass dieser Grund für Nichtigkeit relativ ist und daher nur Inhaber von älteren Rechten – oder andere Parteien, wenn es das für diese Rechte geltende Recht zulässt – berechtigt sind, diesen geltend zu machen (Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c UMV). Das Recht, das hier geltend gemacht wird, ist das Urheberrecht. Daher ist die zu handeln berechtigte Partei der Inhaber des Urheberrechts an dem Blumendesign oder eine andere Partei, die durch das für das Urheberrecht geltende Recht ermächtigt ist. Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit erkennt an, dass das Eigentum des Urheberrechts an diesem Design bei „einem Dritten liegt“ (tatsächlich einem Dritten: Corel Corporation, der Grafikdesignfirma). Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit besitzt nicht das Recht, auf das er versucht sich zu stützen. Er hat nur das Recht, Clipart mit der Blumenform zu benutzen und diese nur für rein private Zwecke. Der Grund wurde zurückgewiesen (Randnrn. 32 ff.).

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1757/2007-2

Urheberrecht gemäß französischem Recht

Die bloße Tatsache, dass die Stilisierung des Buchstabens „G“ „simpel“ ist, schließt nicht dessen Schutz gemäß französischem Urheberrecht aus … Tatsächlich reicht es für ein zu schützendes geistiges Werk aus, „originell“ zu sein … Zwar ist die streitige Marke keine exakte Kopie des älteren Werks, es muss aber daran erinnert werden, dass die teilweise Reproduktion und Adaptation ohne Zustimmung des Inhabers des Urheberrechts ebenfalls untersagt ist. Die Kammer ist der Ansicht, dass dies hier der Fall ist. Die streitige Marke hat alle wesentlichen charakteristischen Eigenschaften des älteren Werks übernommen: ein alleinstehender Großbuchstabe „G“ in geraden, fetten, schwarzen Linien, in einer perfekt abgeflachten Quadrat-Form ... Das „G“ der streitigen Marke ist in einer fetten, schwarzen Linie mit gleicher Breite gezeichnet und dessen innerer Teil reicht innen weiter als im Fall des älteren Werks. Allerdings stellt der Unterschied in diesen kleineren Details minimale Änderungen dar, die nicht die Überlappung mit den wesentlichen charakteristischen Eigenschaften des älteren Werks, nämlich ein alleinstehender Großbuchstabe „G“ mit einer perfekt rechteckigen Form, einer abgeflachten Form und dicken schwarzen Linien beeinträchtigen … Da die teilweise Reproduktion oder Adaptation des älteren Werks ohne die Zustimmung des Inhabers vorgenommen wurde, ist sie rechtswidrig. Daher muss die streitige Entscheidung aufgehoben werden und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit … muss aufrechterhalten werden (Randnrn. 33 ff.).

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
		R 1925/2011-4
Urheberrecht gemäß deutschem Recht Gemäß § 1 des deutschen Urheberrechtsgesetzes genießen „Urheber“ von ‚Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst“ Urheberrechtsschutz. § 2 dieses Gesetzes listet zahlreiche Arten von Werken auf, die als Kunstwerke angesehen werden. Gemäß §§ 16 ff. schützt das Urheberrecht den Urheber. Unter der Annahme, dass der beanspruchte Gegenstand ein „Werk“ im Sinne dieser Bestimmungen darstellte, hat der Löschungsantragsteller nicht nachgewiesen und belegt, wer dessen Urheber war und wie der Antragsteller im Löschungsverfahren (eine juristische Person mit Sitz in Japan) vom Urheber die exklusiven Rechte erworben hat“ (Randnrn. 12-13). Die Kammer prüfte jeden dieser Aspekte. Darüber hinaus beschreibt sie Unterschiede zwischen der Markenähnlichkeit und dem Kopieren zum Zwecke der Verletzung des Urheberrechts. Der Löschungsantragsteller hat beide Begriffe durcheinandergebracht (Randnrn. 22-24).		

4.3.3 Sonstige gewerbliche Schutzrechte

Es ist möglich, sich auf sonstige gewerbliche Schutzrechte und frühere Werke auf nationaler oder Unionsebene zu berufen, z. B. auf das eingetragene Gemeinschaftsmarkenmuster (GGM).

Der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit hat die erforderliche **geltende nationale Gesetzgebung** vorzulegen und eine **stichhaltige Beweisführung** vorzubringen, warum gemäß spezifischem nationalem Recht die Benutzung der streitigen Marke erfolgreich verhindert werden könnte. Eine bloße Bezugnahme auf das nationale Recht wird als nicht ausreichend angesehen: Es ist nicht Aufgabe des Amtes, das Argument im Namen des Antragstellers vorzubringen (siehe Urteil vom 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Im Fall eines GGM besteht keine Notwendigkeit nachzuweisen, welcher Schutz dem Gesetz nach gewährt wird. Die Nichtigkeitsabteilung wird die Standards des GGM anwenden.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
 (älteres GGM)	 (Form eines Teebeutels)	R 2492/2010-2
Artikel 19 Absatz 1 der GGM-Verordnung des Rates (GGV) legt fest, dass ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster seinem Inhaber das ausschließliche Recht gewährt, es zu benutzen und Dritten zu verbieten, es ohne seine Zustimmung zu benutzen. Die erwähnte Benutzung schließt insbesondere die Herstellung, das Anbieten, das Inverkehrbringen, die Einfuhr, die Ausfuhr oder die Benutzung eines Erzeugnisses, in das das Muster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, oder den Besitz des Erzeugnisses zu den genannten Zwecken ein. Gemäß Artikel 10 Absatz 1 GGV erstreckt sich der Umfang des Schutzes aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf jedes Geschmacksmuster, das beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck erweckt. Das ältere GGM und die streitige UM erwecken einen anderen Gesamteindruck. ... Darüber hinaus wird festgestellt, dass das ältere GGM zusätzliche Unterschiede einführt, wie das Vorhandensein einer markierten Basis, die nicht Teil der streitigen UM ist. Folglich bestätigt die Kammer die Feststellung der Nichtigkeitsabteilung, dass die von dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 241 427 gemäß Artikel 19 Absatz 1 GGV verliehenen Rechte nicht gegen die streitige UM geltend gemacht werden können (Randnrn. 59-64).		

4.4 Nichtbenutzung der älteren Marke

Gemäß Artikel 57 Absatz 2 und 3 UMV kann der Inhaber der UM im Fall einer **älteren Marke, die seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist**, verlangen, wenn der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestellt wird, dass der Inhaber der älteren Marke den Nachweis dafür erbringt, dass die Marke in der EU für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, ernsthaft benutzt worden ist oder berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Gemäß Regel 40 Absatz 6 in Verbindung mit Regel 22 Absatz 3 UMDV dienen zum Nachweis der Benutzung Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der streitigen Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gestützt wird.

Die Verfahrensregeln, die für die **materielle Beurteilung** des Benutzungsnachweises älterer Rechte in Widerspruchsverfahren gelten, sind für die Beurteilung des Benutzungsnachweises in Nichtigkeitsverfahren anwendbar (siehe die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 6, Benutzungsnachweis, Punkt 2). Insbesondere wenn der UM-Inhaber den Benutzungsnachweis für die älteren Rechte verlangt, wird das Amt prüfen, ob und in welchem Umfang die Benutzung für die älteren Marken nachgewiesen wurde, vorausgesetzt, dies ist für das Ergebnis der Entscheidung relevant.
Schließlich ist bei der Beurteilung des Benutzungsnachweises im Zusammenhang mit Nichtigkeitsverfahren eine Besonderheit zu berücksichtigen. Diese Besonderheit betrifft den **relevanten Zeitraum der Benutzung**. Gemäß Artikel 57 Absatz 2 UMV in Verbindung mit Artikel 42 Absatz 2 UMV gibt es, im Gegensatz zu Widerspruchsverfahren, zwei relevante Zeiträume, in denen die Benutzung zu begründen ist.

- In allen Fällen, in denen die ältere Marke mehr als fünf Jahre vor dem Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingetragen wurde: der Fünfjahreszeitraum vor dem

Datum der **Einreichung** des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit (erster relevanter Zeitraum).

- Außerdem in Fällen, in denen die ältere Marke am Tag der Einreichung bzw. gegebenenfalls am Prioritätstag der Anmeldung der streitigen Unionsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen war: der Fünfjahreszeitraum vor diesem Datum (zweiter relevanter Zeitraum).

Diese zwei relevanten Zeiträume überlappen sich nicht zwingend: Sie können sich ganz oder teilweise überlappen oder einer nach dem anderen beginnen (mit oder ohne zeitlicher Lücke).

4.5 Einreden gegen Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit aufgrund relativer Gründe

4.5.1 Zustimmung zur Eintragung

Gemäß Artikel 53 Absatz 3 UMV kann die UM nicht für nichtig erklärt werden, wenn der Inhaber des älteren Rechts der Eintragung der UM vor Stellung des Antrags auf Nichtigkeitserklärung ausdrücklich zustimmt.

Die Zustimmung muss nicht vor dem Datum der UM-Eintragung erteilt werden. Es reicht aus, wenn sie vor der Einreichung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit erfolgt. Zu diesem Zweck berücksichtigt das Amt beispielsweise einen diesbezüglichen Vertrag zwischen den Parteien.

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
SKYROCK	SKYRADIO	R 1736/2010-2
Der UM-Inhaber argumentierte, dass kraft **der Koexistenzvereinbarung** der Löschungsantragsteller der Eintragung der streitigen UM gemäß Artikel 53 Absatz 3 UMV wirksam zugestimmt hat. Die Beschwerdekammer prüfte die Koexistenzvereinbarung sowie deren Auslegung durch die französischen Gerichte. Sie schlussfolgerte, dass die französischen Gerichte die Koexistenzvereinbarung dahin gehend auslegten, dass sie ein Recht aufseiten des UM-Inhabers verleiht, andere Marken als „SKYROCK“ und „SKYZIN“ zu registrieren, die das Präfix „SKY“ enthalten. „Diese Vereinbarung hat einen weltweiten Anwendungsbereich und gilt daher für UM-Anmeldungen und -eintragungen wie die streitige im vorliegenden Fall“ (Randnr. 32).		

Der Nachweis der ausdrücklichen Zustimmung muss in Form einer Erklärung geführt werden (und nicht eines Verhaltens). Die Erklärung muss vom Antragsteller kommen (und nicht von Dritten). Die Zustimmung muss „ausdrücklich“ sein (und nicht implizit oder angenommen) (siehe Entscheidung vom 23/07/2009, R 1099/2008-1, Randnr. 46)

Die bloße einseitige Rücknahme eines Widerspruchs impliziert nicht zwingend, dass der Widersprechende der Eintragung der UM-Anmeldung zustimmt (siehe Entscheidung vom 14/10/2008, R 0946/2007-2 und R 1151/2007-2 – VISION, Randnr. 26). Da Artikel 53 Absatz 3 UMV eine ausdrückliche Zustimmung verlangt, wurde die Rücknahme des Widerspruchs nicht als Zustimmung zur Registrierung angesehen (siehe Entscheidung vom 01/12/2012, R 1883/2011-5, PENSA PHARMA, § 30, Berufung eingelegt).

4.5.2 Frühere Anträge auf Erklärung der Nichtigkeit oder Widerklagen

Gemäß Artikel 53 Absatz 4 UMV darf der Inhaber eines älteren Rechts, wenn er bereits einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit einer UM gestellt oder Widerklage auf Erklärung der Nichtigkeit einer UM in Verletzungsverfahren vor einem Unionsmarkengericht erhoben hat, die auf in Artikel 53 Absatz 1 oder Absatz 2 UMV genannten Rechten beruhen, nicht aufgrund eines anderen in Artikel 53 Absatz 1 oder Absatz 2 UMV genannten Rechts, das er im ursprünglichen Verfahren hätte geltend machen können, einen neuen Antrag auf Nichtigkeitserklärung stellen.

Gemäß Artikel 100 UMV sind die Unionsmarkengerichte oder die Beteiligten verpflichtet, dem Amt die Erhebung von Widerklagen auf Erklärung der Nichtigkeit und deren Ergebnis mitzuteilen,. Geschieht dies nicht, muss der Inhaber einer UM, der das in Artikel 53 Absatz 4 UMV vorgesehene Rechtsmittel einlegt, einen Nachweis vom Unionsmarkengericht vorlegen, um seinen Anspruch zu begründen.

4.5.3 Duldung

Gemäß Artikel 54 UMV wird, wenn der Inhaber einer älteren UM oder nationalen Marke die Benutzung der Unionsmarke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis ihrer Benutzung geduldet hat, die UM nicht für nichtig erklärt, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren UM bösgläubig vorgenommen wurde.

Ziel von Artikel 54 UMV ist es, die Inhaber von älteren Marken, die die Benutzung einer jüngeren UM während eines Zeitraums von fünf Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet haben, mit dem Verlust der Nichtigkeitsklage gegen diese Marke zu strafen, die demnach neben der älteren Marke weiter bestehen darf (siehe Urteile vom 28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, und T-134/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 32).

Die Beweislast trägt der Inhaber der streitigen UM; er muss nachweisen, dass:

- die angegriffene UM in der Union (oder in einem Mitgliedstaat, in dem die ältere Marke geschützt war) während eines Zeitraums von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren benutzt worden ist;
- der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit Kenntnis davon gehabt hat oder vernünftigerweise anzunehmen ist, dass er Kenntnis davon gehabt hat;
    - obwohl der Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit die Benutzung eingestellt haben kann, er dennoch inaktiv geblieben ist. Dies ist nicht der Fall, wenn ein Lizenz- oder Vertriebsverhältnis zwischen den Parteien bestand, sodass die Benutzung durch den UM-Inhaber für Waren erfolgte, die er gesetzmäßig von dem Antragsteller auf Erklärung der Nichtigkeit erhalten hat (siehe Urteil vom 22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 44; und Entscheidung vom 20/07/2012, R 2230/2010-4, AQUA FLOW).

Alle drei Bedingungen müssen erfüllt sein. Sind sie erfüllt, gilt die Verwirkung durch Duldung nur für die streitigen Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere UM benutzt worden ist.

Der Zeitraum der Verwirkung durch Duldung beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem der Inhaber der älteren Marke **Kenntnis** von der Benutzung der jüngeren UM **erhält**. Zu diesem Zeitpunkt hat er die Möglichkeit, die Benutzung nicht zu dulden und deshalb

der Benutzung zu widersprechen oder eine Erklärung der Nichtigkeit der jüngeren Marke anzustreben (siehe Urteil vom 28/06/2012, T-133/09, B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, und T-134/09 B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:328, § 33).

Ein Beispiel, bei dem vernünftigerweise angenommen werden kann, dass der Inhaber Kenntnis von der Benutzung der angefochtenen UM hat, ist gegeben, wenn beide Inhaber auf derselben Veranstaltung Waren oder Dienstleistungen unter ihrer jeweiligen Marke ausgestellt haben.

Artikel 54 UMV gilt nicht, wenn die streitige UM bösgläubig angemeldet wurde. Diese Ausnahme wird nur berücksichtigt, wenn sie vom Antragsteller vorgebracht und bewiesen wird.

Artikel 54 UMV bezieht sich nicht auf die möglichen Folgen der Duldung durch Personen, die zur Ausübung der Rechte aus einer Herkunftsbezeichnung oder einer geografischen Angabe berechtigt sind. Daher kann der Inhaber einer UM sich nicht auf eine Duldung stützen, wenn ein Antrag auf Nichtigkeitserklärung auf einer älteren Herkunftsbezeichnung oder geografischen Angabe gemäß Artikel 8 Absatz 4 Buchstabe a UMV beruht.

4.5.3.1 Beispiele für die Ablehnung der Duldungsklage

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
BASILE	B. Antonio Basile 1952	T-133/09 und T-134/09 (C-381/12 P, Klage zurückgewiesen)
Der Antragsteller hat keine Beweismittel vorgelegt, durch die bestimmt werden könnte, wann die Streithelferin nach der Eintragung der streitigen Marke Kenntnis von deren Benutzung erhalten hat. Er hat lediglich angegeben, dass die streitige Marke länger als fünf Jahre in Italien benutzt worden ist und dass die Streithelferin von dieser Benutzung Kenntnis gehabt haben muss. Nichtsdestoweniger … sind zwischen dem Datum der Eintragung der streitigen Marke und dem Datum, an dem der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingereicht wurde, weniger als fünf Jahre verstrichen, da die Benutzung der Marke vor deren Eintragung nicht relevant ist, weil sie noch nicht eingetragen war (Randnr. 34).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
DIABLO	DIABLO	R 1022/2011-1
Im vorliegenden Fall wurde die streitige Unionsmarke am 11. April 2007 eingetragen und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit am 7. Juli 2009 eingereicht. Somit ist die streitige Marke seit weniger als fünf Jahren als Unionsmarke eingetragen. Wenn man bedenkt, dass eine der in Artikel 54 Absatz 2 UMV vorgesehenen Voraussetzungen nicht erfüllt ist, schlussfolgert die Beschwerdekammer, dass die Löschungsabteilung Recht hatte, als sie befand, dass der Antragsteller die Benutzung der UM nicht geduldet hat (Randnrn. 25-26).		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
VAQUA FLOW	AQUA FLOW	R 2230/2010-4 (bestätigt durch T-417/12)
Der späte vom UM-Inhaber eingereichte Beweis zeigt, dass mit der Schutzmarke „AQUA FLOW“ versehene Produkte im Jahr 2005 von zahlreichen Firmen in Spanien, einschließlich Hydro Sud, vertrieben wurden. Es wird beansprucht, dass der Löschungsantragssteller von dieser Benutzung Kenntnis hatte. Der UM-Inhaber legte drei Rechnungen an Drittunternehmen mit Sitz in Spanien vor: „Hydro Sud“, „Tonocolor SL Hydro Sud“ und „H2O Problemática del Agua“. Diese Rechnungen datieren vom 18. Juni 2004, 31. Mai 2005 und 31. Juli 2006 und enthalten Briefköpfe mit der Darstellung der Marke „AQUA FLOW“. Allerdings datieren alle diese Rechnungen nach Mai 2004. Unter der Annahme, dass der Löschungsantragssteller davon oder von den zugrunde liegenden Geschäftsvorgängen Kenntnis hatte, wäre dies für die Feststellung, dass es einen ununterbrochenen Zeitraum von fünf Jahren vor dem Antrag auf Löschung im Sinne von Artikel 54 Absatz 2 UMV gab, nicht ausreichend (Randnrn. 21-22). Deshalb wurde die Duldungsklage des UM-Inhabers zurückgewiesen.		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
PURELL	PURELL	R 1317/2009-1
Artikel 54 Absatz 2 UMV verlangt, dass die streitige Unionsmarke während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Deutschland benutzt wurde und dass die Löschungsantragssteller die Benutzung für diesen Zeitraum geduldet haben. Im vorliegenden Fall ermöglichen die von den Parteien eingereichten Argumente und Materialien nicht den Schluss, dass die streitige Marke in Deutschland benutzt wurde und dass für die Löschungsantragssteller vernünftigerweise angenommen werden konnte, dass sie von dieser Benutzung Kenntnis hatten und während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren diese Benutzung geduldet haben ... das einzige Element, das auf eine gewisse Verbindung mit Deutschland hinweisen würde und auf das sich der UM-Inhaber primär im Beschwerdeverfahren stützt (das heißt die Zahlen in Bezug auf den einzigen örtlichen Vertriebshändler und die Internetauszüge, die angesichts der Korrespondenz zwischen den Parteien aus dem Jahr 2001 geprüft wurden), reicht nicht aus, um zu befinden, dass die Löschungsantragssteller die lange und allgemeine ehrliche Benutzung der streitigen Marke in Deutschland geduldet haben (Randnr. 47).		

4.5.3.2 Beispiele für die (teilweise) Annahme der Duldungsklage

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
CITYBOND	CITIBOND	3971 C R 1918/2011-5 (Rechtsmittel zurückgenommen; die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung wurde endgültig)
Berücksichtigt man die Beweismittel in ihrer Gesamtheit, wird nachgewiesen, dass alle Bedingungen für die Duldung einiger der streitigen Dienstleistungen erfüllt wurden. Insbesondere der Austausch von Schreiben zwischen den Parteien zeigte, dass der Antragsteller Kenntnis von der Existenz der UM „CITIBOND“ für einige der Dienstleistungen hatte. Darüber hinaus wiesen die Auszüge und die eidesstattliche Erklärung (2003), die im Vereinigten Königreich in das Verfahren aufgenommen wurden, sowie die übrigen Finanzinformationen nach, dass sich der Antragsteller der Benutzung der UM „CITIBOND' im Vereinigten Königreich bewusst war, wenn man im Auge behält, dass der Finanzmarkt sehr spezifisch und hoch spezialisiert ist.		

Älteres Recht	Streitiges Zeichen	Fall-Nr.
Ghibli Et al		R 1299/2007-2
Der Löschungsantragssteller erkennt an, dass er von der Benutzung dieses Zeichens in Italien Kenntnis hatte. Die Rechtsfrage war, ob – zum Zwecke der Anwendung von Artikel 53 Absatz 2 UMV – der Löschungsantragssteller auch Kenntnis vom rechtlichen Status des benutzten Zeichens hatte, nämlich, dass es als eingetragene UM in Italien benutzt wurde. Nach Ansicht der Kammer kann Artikel 53 Absatz 2 UMV nicht derart ausgelegt werden, vom UM-Inhaber den Beweis zu verlangen – zusätzlich zu den fünf Jahren gleichzeitiger Benutzung, wissentlich durch den Inhaber des älteren Rechts geduldet –, dass der Löschungsantragsteller auch seit mindestens fünf Jahren wusste, dass die ältere Marke als UM geschützt war. In diesem Zusammenhang ist der objektive Umstand wichtig, dass das Zeichen (dessen Benutzung wissentlich vom Löschungsantragssteller toleriert worden war) für mindestens fünf Jahre als UM existiert haben muss. In Anbetracht der Beweislage in den Akten wurde nachgewiesen, dass, als der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingereicht worden ist, der Löschungsantragssteller von der Benutzung des streitigen UM in Italien seit mehr als fünf Jahren Kenntnis hatte und diese tolerierte, unabhängig davon, ob er von der Tatsache der Eintragung Kenntnis hatte oder nicht (Randnr. 35 ff.).		

5 Res iudicata

Gemäß Artikel 56 Absatz 3 UMV ist, zusätzlich zu den besonderen Einreden, die ein UM-Inhaber gegen einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit oder gegen einen Antrag auf Erklärung des Verfalls erheben kann (siehe Abschnitte oben), der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit unzulässig, wenn ein Unionsmarkengericht oder das Amt über einen Antrag **mit demselben Gegenstand und demselben Klagegrund zwischen denselben Parteien** in der Hauptsache bereits rechtskräftig entschieden hat. Dies ist das so genannte Erfordernis der „dreifachen Identität".

Die Einrede der res iudicata findet nur dann Anwendung, wenn eine frühere **rechtskräftige** Entscheidung **in der Sache** in einer Widerklage oder einem Löschungsantrag besteht. Das Hemmnis der Zulässigkeit gilt beispielsweise nicht, wenn ein Löschungsantrag zurückgezogen wurde, bevor die entsprechende Entscheidung rechtskräftig wurde (siehe Entscheidung vom 12/05/2014, R 1616/2013-4, PLAYSEAT, § 13) oder wenn die frühere rechtskräftige Entscheidung den Antrag für unzulässig erklärte (z. B. weil die streitige UM noch nicht eingetragen war) und keine Entscheidung in der Sache getroffen wurde.

(i) Gleicher Gegenstand
Die Einrede der res iudicata ist nicht anwendbar auf einen Antrag auf Feststellung des Verfalls, wenn sich die frühere rechtskräftige Entscheidung auf einen anderen Antrag auf Feststellung des Verfalls bezieht, der an einem anderen Datum eingereicht wurde. Dies liegt daran, dass die Zeitpunkte, an denen die zum Verfall führenden Umstände festgestellt werden müssen (nicht eingetretene Benutzung, UM wird zur Gattungsbezeichnung oder unterliegt irreführender Benutzung), unterschiedlich sind und der Anspruch daher nicht für gleich erachtet werden kann (siehe Entscheidung vom 31/01/2014, 7 333 C).

(ii) Gleicher Klagegrund
Eine frühere Entscheidung des Amtes in **Widerspruchsverfahren** zwischen denselben Parteien und bezüglich derselben Marke schließt einen späteren Antrag auf Löschung basierend auf denselben älteren Rechten nicht aus (siehe Urteil vom 14/10/2009, T-140/08, TiMi Kinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, Rechtsmittel beim EuGH zurückgewiesen; und vom 23/09/2014, T-11/13, MEGO, EU:T:2014:803, § 12), da der Klagegrund unterschiedlich ist. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass es zu einem unterschiedlichen Ergebnis in Nichtigkeits-

oder Verfallsverfahren kommt, es sei denn, eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen sind erfüllt.

- Neue Fakten werden bewiesen (z. B. Benutzungsnachweis oder Bekanntheit der älteren Marke, die während des Widerspruchsverfahrens nicht zugänglich gemacht wurden).
- Die Art und Weise, wie entscheidende rechtliche Beurteilungen vorgenommen werden (z. B. hinsichtlich der Standards für die Beurteilung von Verwechslungsgefahr), hat sich geändert, zum Beispiel als Ergebnis von in der Zwischenzeit ergangenen Urteilen des Gerichtshofes der Europäischen Union.

(iii) Gleiche Parteien

Die dreifache Identität, die die res iudicata erfordert, bedeutet auch, dass die Parteien beider Verfahren (des fraglichen Verfahrens und des Verfahrens, das zu der früheren rechtskräftigen Entscheidung geführt hat) gleich sein müssen.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 1

ÄNDERUNGEN IN EINTRAGUNGEN

Inhaltsverzeichnis

1 Verzicht 4

1.1 Allgemeine Grundsätze 4

1.2 Rechtliche Wirkung 4

1.3 Formerfordernisse 5

1.3.1 Form 5

1.3.2 Sprache 5

1.3.3 Gebühren 5

1.3.4 Notwendige Angaben 5

1.3.5 Teilverzicht 6

1.3.6 Unterschrift 6

1.3.7 Vertretung, Vollmacht 6

1.3.8 Erfordernisse bei eingetragenen Lizenzen oder sonstigen Rechten an der Unionsmarke 7

1.4 Prüfung 8

1.4.1 Zuständigkeit 8

1.4.2 Eintragung oder Zurückweisung 8

2 Änderung einer Marke 9

2.1 Allgemeine Grundsätze 9

2.2 Formerfordernisse 9

2.2.1 Form und Sprache 9

2.2.2 Gebühren 9

2.2.3 Vorgeschriebene Angaben 10

2.3 Sachlich-materielle Voraussetzungen für eine Änderung 10

2.3.1 Beispiele zulässiger Änderungen: 11

2.3.2 Beispiele nicht annehmbarer Änderungen: 11

2.4 Veröffentlichung 12

3 Änderungen des Namens oder der Anschrift 13

4 Änderungen in Satzungen von Kollektivmarken 14

4.1 Eintragung der geänderten Satzung 14

5 Teilung 15

5.1 Allgemeine Bestimmungen 15

5.2 Formerfordernisse 15

5.2.1 Form und Sprache 15

5.2.2 Gebühren 16

5.2.3 Vorgeschriebene Angaben 16

5.3 Eintragung 17

5.4 Neue Akte, Veröffentlichung 18

6 Inanspruchnahme des Zeitrangs nach der Eintragung 18

6.1 Allgemeine Grundsätze 19
6.2 Rechtliche Wirkung 19
6.3 Formerfordernisse 19
6.3.1 Form 19
6.3.2 Sprache 20
6.3.3 Gebühren 20
6.3.4 Vorgeschriebene Angaben 20
6.4 Prüfung 21
6.4.1 Sachlich-rechtliche Prüfung 21
6.4.2 Dreifache Identität 22
6.4.3 Harmonisierte Informationen über den Zeitrang 23
6.5 Eintragung und Veröffentlichung 23
6.6 Löschung von Zeitranganspruchen 24

7 Ersetzen einer Unionsmarkeneintragung durch eine internationale Registrierung 24

1 Verzicht

Artikel 50 UMV Regel 36 UMDV

1.1 Allgemeine Grundsätze

Auf eine Unionsmarke kann nach ihrer Eintragung vom Inhaber jederzeit für einige oder alle Waren und Dienstleistungen verzichtet werden. Der Verzicht ist schriftlich gegenüber dem Amt zu erklären (zu Informationen über die Zurücknahme von Unionsmarkenanmeldungen vor der Eintragung siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren, Punkt 5.1).

1.2 Rechtliche Wirkung

Artikel 50 Absatz 2 UMV Regel 36 UMDV

Die Rechtswirkung einer Verzichtserklärung entsteht an dem Tag der Eintragung des Verzichts im Register der Unionsmarken („Register“). Während laufender Verfahren kann das Verfahren zur Eintragung des Verzichts ausgesetzt werden (siehe weiter unten Punkt 1.4.1).

Ab der Eintragung des Verzichts im Register erlöschen die Rechte des Inhabers der Unionsmarke sowie die etwaiger Lizenznehmer und Inhaber sonstiger Rechte mit Wirkung *ex-nunc*. Der Verzicht hat somit keine Rückwirkung.

Der Verzicht hat verfahrensmäßige und sachlich-rechtliche Wirkungen.

Verfahrensrechtlich gilt, dass die Marke mit der Eintragung des Verzichts im Register gelöscht wird und alle diese Marke betreffenden anhängigen Verfahren vor dem Amt enden.

Die sachlich-rechtliche Wirkung eines Verzichts gegenüber Dritten schließt ein, dass der Inhaber der Unionsmarke darauf verzichtet, sich für die Zukunft auf die Rechte aus seiner Marke zu berufen.

Der Erklärende ist während des Verfahrens zur Eintragung des Verzichts an die Verzichtserklärung gebunden, sofern folgende Gegebenheiten bestehen:

a) Am Tag des Eingangs der Verzichtserklärung beim Amt geht keine Erklärung des Widerrufs der Erklärung ein. Falls also am gleichen Tag (unabhängig von der Stunde und Minute des Eingangs) beim Amt eine Verzichtserklärung und ein Schreiben eingehen, mit dem diese Erklärung widerrufen wird, heben sie sich gegenseitig auf. Ein Verzicht kann erst widerrufen werden, wenn er wirksam geworden ist.

b) Die Erklärung entspricht allen formellen Erfordernissen, insbesondere den weiter unten unter Punkt 1.3.8 genannten.

1.3 Formerfordernisse

1.3.1 Form

Regeln 79, 79a, 80 und 82 UMDV Beschluss Nr. EX-11-03 des Präsidenten des Amtes

Der Inhaber muss den Verzicht schriftlich gegenüber dem Amt erklären. Die allgemeinen Regeln für Mitteilungen an das Amt sind anwendbar (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen).

Die Erklärung des Verzichts ist unwirksam, wenn sie Bedingungen oder Befristungen enthält. Sie darf zum Beispiel nicht unter der Bedingung erfolgen, dass das Amt eine bestimmte Entscheidung trifft oder dass in einem Inter-Partes-Verfahren der andere Beteiligte eine bestimmte Erklärung abgibt. So kann beispielsweise während eines Löschungsverfahrens für die Marke keine (teilweise) Verzichtserklärung unter der Bedingung abgegeben werden, dass der Antragsteller seinen Antrag auf Löschung zurücknimmt. Dies schließt jedoch nicht die Möglichkeit einer Einigung zwischen den Beteiligten aus oder dass beide Beteiligte in einem einzigen Schreiben an das Amt zwei aufeinander folgende Maßnahmen beantragen (z. B. Verzicht auf die Marke und Rücknahme des Löschungsantrags).

1.3.2 Sprache

Regel 95 Buchstabe b UMDV Artikel 119 Absatz 2 UMV

Die Verzichtserklärung ist in einer der fünf Sprachen des Amtes abzufassen.

1.3.3 Gebühren

Die Verzichtserklärung ist nicht gebührenpflichtig.

1.3.4 Notwendige Angaben

Regel 36 Absatz 1 UMDV

Die Verzichtserklärung hat die in Regel 36 Absatz 1 UMDV genannten Angaben zu enthalten. Diese beinhalten:

- Die Eintragungsnummer der Unionsmarke;
- Name und Anschrift des Inhabers der Unionsmarke oder einfach die EUIPO-ID-Nummer des Inhabers;
- wenn der Verzicht nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, erklärt wird, die Bezeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die der Verzicht erklärt wird, oder die Angabe der Waren

und Dienstleistungen, für die die Marke weiterhin eingetragen bleiben soll (siehe Punkt 1.3.5 weiter unten).

1.3.5 Teilverzicht

Es kann ein Teilverzicht auf eine Unionsmarke erklärt werden, also für einige der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Ein Teilverzicht wird erst am Tag seiner Eintragung im Register wirksam.

Ein Teilverzicht kann nur akzeptiert werden, wenn bezüglich der Waren und Dienstleistungen die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Der neue Wortlaut darf keine Erweiterung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen darstellen;

b) der Teilverzicht muss eine gültige Beschreibung von Waren und Dienstleistungen sein.

Nähere Einzelheiten zu annehmbaren Beschränkungen und zur Praxis betreffend die in Artikel 28 Absatz 8 UMV genannte Erklärung siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung.

1.3.6 Unterschrift

Sofern Regel 79 UMDV nichts anderes zulässt, ist die Verzichtserklärung vom Inhaber der Unionsmarke oder seinem ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter zu unterzeichnen (siehe nachstehenden Punkt 1.3.7). Wird die Erklärung elektronisch eingereicht, gilt die Angabe des Namens des Absenders als einer Unterschrift gleichwertig.

Wird beim Amt eine nicht unterzeichnete Erklärung eingereicht, fordert das Amt den betreffenden Beteiligten auf, den Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beheben. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, wird die Verzichtserklärung zurückgewiesen.

1.3.7 Vertretung, Vollmacht

Für die Vertretung des Inhabers der Unionsmarke, der die Verzichtserklärung abgibt, gelten die üblichen Regeln (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung).

Die verfahrensrechtlichen Bestimmungen im Recht einiger Mitgliedstaaten, dass eine Vollmacht nicht das Recht zur Verzichtserklärung auf eine Marke einschließt, sofern dies nicht ausdrücklich angegeben ist, sind gemäß der UMV nicht anwendbar.

1.3.8 Erfordernisse bei eingetragenen Lizenzen oder sonstigen Rechten an der Unionsmarke

Ein Verzicht kann nicht eingetragen werden, wenn Dritte (wie Lizenznehmer, Pfandnehmer usw.) eingetragene Rechte an der Unionsmarke haben; es gelten dann zusätzliche Erfordernisse.

Ist eine Lizenz oder ein anderes Recht an der Unionsmarke eingetragen, gelten die folgenden zusätzlichen Erfordernisse:

a) Wurde eine Lizenz oder ein dingliches Recht im Register eingetragen, so hat der Inhaber der Unionsmarke dem Amt ausreichend nachzuweisen, dass er den Lizenznehmer, Pfandnehmer usw. von seiner Verzichtsabsicht unterrichtet hat.

   Weist der Inhaber dem Amt die Zustimmung des Lizenznehmers, Pfandnehmers usw. zum Verzicht nach, so wird der Verzicht unmittelbar im Anschluss an diese Mitteilung eingetragen.

   Weist der Inhaber der Unionsmarke nach, dass er den Lizenznehmer/Pfandnehmer lediglich von seiner Verzichtsabsicht unterrichtet hat, so unterrichtet das Amt den Inhaber, dass der Verzicht drei Monate nach Eingang des Nachweises eingetragen wird (Regel 36 Absatz 2 UMDV).

   Das Amt betrachtet eine Kopie des Schreibens des Inhabers an den Lizenznehmer/Pfandnehmer als ausreichenden Nachweis, sofern hinlängliche Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Brief tatsächlich abgeschickt und vom Lizenznehmer/Pfandnehmer erhalten wurde. Gleiches gilt für eine schriftliche Erklärung des Lizenznehmers/Pfandnehmers, dass er unterrichtet wurde. Eine eidesstattliche Erklärung des Markeninhabers ist nicht erforderlich. Der englische Begriff „prove“ in Artikel 50 Absatz 3 UMV lautet in den anderen Sprachfassungen von Artikel 50 Absatz 3 der Verordnung im Deutschen „glaubhaft macht“, im Französischen „justifie“, im Italienischen „dimostre“, was keinen Vollbeweis, sondern hinreichende Wahrscheinlichkeit bedeutet. Die Schriftstücke können in jeder der 23 Amtssprachen der Europäischen Union eingereicht werden; das Amt kann jedoch eine Übersetzung in die Sprache der Verzichtserklärung oder – nach Wahl des Erklärenden – in jede andere der fünf Sprachen des Amtes verlangen.

   Fehlt der Nachweis oder ist er unzureichend, so fordert das Amt innerhalb von zwei Monaten zur Nachreichung auf.

b) Wurde eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme im Register eingetragen, so ist der Verzichtserklärung eine von der für Zwangsvollstreckungsmaßnahmen zuständigen Stelle unterzeichnete Zustimmungserklärung beizufügen (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Zwangsvollstreckung).

c) Wurde ein Insolvenzverfahren oder ein ähnliches Verfahren im Register eingetragen, muss die Verzichtserklärung vom Insolvenzverwalter beantragt werden (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Die Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 5, Insolvenzverfahren oder insolvenzähnliche Verfahren).

1.4 Prüfung

1.4.1 Zuständigkeit

Das Amt ist für die Prüfung der Verzichtserklärung zuständig.

Wird der Verzicht (oder ein teilweiser Verzicht für alle Waren und/oder Dienstleistungen, die vom Verfalls- oder Nichtigkeitsantrag erfasst sind) während eines laufenden Verfahrens auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gegen die Gültigkeit der Unionsmarke erklärt, die Gegenstand der Verzichtserklärung ist, wird die zuständige Abteilung (beispielsweise die Löschungsabteilung) hiervon in Kenntnis gesetzt und das Amt setzt die Eintragung der Verzichtserklärung aus. Die Löschungsabteilung fordert den Antragsteller des Löschungsverfahrens auf, mitzuteilen, ob er das Verfahren fortzusetzen wünscht; wenn dem so ist, wird das Löschungsverfahren bis zum Ergehen einer endgültigen Entscheidung in der Sache fortgesetzt. Nachdem die Entscheidung über die Löschung rechtskräftig geworden ist, wird der Verzicht nur für die Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen, für die die angefochtene Unionsmarke gegebenenfalls nicht für verfallen oder nichtig erklärt wurde (siehe Urteil vom 24/03/2011, C-552/09 P, „TiMiKinderjoghurt“, Randnr. 39, Entscheidung vom 22/10/2010, R 463/2009-4 – MAGENTA, Randnrn. 25-27, und Entscheidung vom 07/08/2013, R 2264/2012-2 – SHAKEY’S). (Siehe Richtlinien, Teil D, Löschung, Abschnitt 1, Löschungsverfahren, Punkt 7.3).

Ist die Unionsmarke Gegenstand einer bei der Beschwerdekammer anhängigen Sache, entscheidet die zuständige Kammer über den Verzicht.

Ist die Unionsmarke Gegenstand einer beim Gericht oder Gerichtshof (EuGH) anhängigen Rechtssache, muss die Erklärung auf Verzicht beim Amt (und nicht beim Gericht oder Gerichtshof) eingereicht werden. Das Amt teilt dann dem Gericht oder Gerichtshof mit, ob die Verzichtserklärung seiner Auffassung nach annehmbar und gültig ist. Das Verzichtsverfahren wird jedoch ausgesetzt, bis das Gericht oder der Gerichtshof in der Sache eine endgültige Entscheidung erlassen hat (siehe sinngemäß Urteil vom 16/05/2013, T-104/12, „VORTEX“).

1.4.2 Eintragung oder Zurückweisung

Etwaige Mängel teilt das Amt dem Erklärenden mit und fordert zur Behebung des Mangels innerhalb einer Frist von zwei Monaten auf.

Wurde der Mangel, auf den der Erklärende hingewiesen wurde, nicht fristgerecht beseitigt, so weist das Amt den Antrag auf Eintragung des Verzichts in das Register zurück.

Trägt das Amt den Verzicht im Register ein, so wird dies dem Inhaber der Unionsmarke und allen für diese Marke eingetragenen Rechteinhabern mitgeteilt.

Bei der Mitteilung der Eintragung eines Teilverzichts wird dem Bestätigungsschreiben eine Kopie des neuen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in der Verfahrenssprache beigefügt.

2 Änderung einer Marke

2.1 Allgemeine Grundsätze

Artikel 48 UMV Regel 25 UMDV

Dieser Abschnitt der Richtlinien und die oben genannten Bestimmungen betreffen ausschließlich solche Änderungen der Unionsmarke, die vom Inhaber aus eigenem Entschluss beantragt wurden.

Es ist zwischen der Änderung einer Anmeldung einer Unionsmarke und der Änderung einer eingetragenen Unionsmarke zu unterscheiden. Die Änderung einer Anmeldung ist in Artikel 43 UMV und in den Regeln 13 und 26 UMDV geregelt. Die Änderung einer eingetragenen Unionsmarke ist in Artikel 48 UMV und in den Regeln 25 und 26 UMDV geregelt (nähere Informationen zu Änderungen einer Anmeldung einer Unionsmarke siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse).

Dieser Abschnitt behandelt nicht Berichtigungen offensichtlicher Fehler des Amtes in seinen Veröffentlichungen oder im Register der Unionsmarken; derartige Berichtigungen werden von Amts wegen oder auf Ersuchen des Markeninhabers gemäß Regeln 14 und 27 UMDV vorgenommen (nähere Informationen siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 6, Widerruf von Entscheidungen und Löschung von Einträgen im Register und Berichtigung von Fehlern).

Die Verordnungen sehen die Möglichkeit der Beantragung einer Änderung der Wiedergabe der Marke (Änderung der Marke) vor, sofern diese Änderung sich auf den Namen und die Anschrift des Inhabers bezieht **und** den wesentlichen Inhalt der Marke in der ursprünglich eingetragenen Form nicht berührt.

Die Änderung anderer Bestandteile der Eintragung der Unionsmarke ist in den Verordnungen nicht vorgesehen.

2.2 Formerfordernisse

2.2.1 Form und Sprache

Artikel 48 Absatz 2 UMV

Der Antrag auf Änderung der Marke, also der Wiedergabe der Marke, ist schriftlich in einer der fünf Sprachen des Amtes einzureichen.

2.2.2 Gebühren

Artikel 48 Absatz 4 UMV Anhang 1 Teil A Nummer 28 UMV

Für den Antrag ist eine Gebühr in Höhe von 200 EUR zu entrichten; solange die Gebühr nicht entrichtet ist, gilt der Antrag als nicht eingereicht (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

2.2.3 Vorgeschriebene Angaben

Artikel 48 Absatz 3 UMV Regel 25 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Änderung muss enthalten:

- die Eintragungsnummer der Unionsmarke;
- den Namen und die Anschrift des Inhabers gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b UMDV; hat der Inhaber zuvor vom EUIPO eine ID-Nummer zugeteilt bekommen, reicht es aus, diese ID-Nummer zusammen mit dem Namen des Inhabers anzugeben;
- die Angabe des Bestandteils der Wiedergabe der Marke, der geändert werden soll, und diesen Bestandteil in der geänderten Fassung;
- eine Wiedergabe der Marke in der geänderten Form, die den Formerfordernissen der Regel 3 UMDV entspricht.

Ein einziger Antrag auf Änderung kann für mehrere Unionsmarken eingereicht werden, vorausgesetzt, dass sowohl der Inhaber der Unionsmarke als auch der zu ändernde Bestandteil in allen Fällen derselbe ist. Jedoch ist die Gebühr für jede zu ändernde Eintragung gesondert zu zahlen.

2.3 Sachlich-materielle Voraussetzungen für eine Änderung

Artikel 48 Absatz 2 UMV erlaubt eine Änderung der Wiedergabe der Marke nur unter ganz engen Voraussetzungen, und zwar dann, wenn

- die Unionsmarke den Namen und die Anschrift des Inhabers der Unionsmarke enthält **und**
- diese Bestandteile geändert werden sollen **und**
- die Änderung die Marke in der ursprünglich eingetragenen Form in ihrem wesentlichen Gehalt nicht beeinträchtigt.

Es gilt ein strikter Standard. Ist der Name oder die Anschrift des Inhabers Bestandteil der unterscheidungskräftigen Bestandteile der Marke, beispielsweise Teil einer Wortmarke, so ist eine Änderung ausgeschlossen, da die Identität der Marke wesentlich beeinträchtigt würde. Ausnahmen sind nur möglich für übliche Abkürzungen der Rechtsform des Unternehmens. Eine Änderung der Marke ist nur zulässig, wenn Name oder Anschrift des Inhabers der Unionsmarke Bestandteil einer Bildmarke sind, beispielsweise eines Flaschenetiketts, und zwar als untergeordneter Bestandteil in kleinen Buchstaben. Solche Bestandteile werden normalerweise bei der Prüfung des Schutzumfangs oder der rechtserhaltenden Benutzung nicht in Betracht gezogen.

Zweck von Artikel 48 UMV ist es jedoch gerade, jede Änderung einer eingetragenen Unionsmarke auszuschließen, die ihren Schutzumfang oder die rechtserhaltende Benutzung beeinträchtigen könnte, so dass Rechte Dritter nicht berührt sind.

Ausgeschlossen ist die Änderung aller anderen Bestandteile einer Marke, selbst wenn es sich um untergeordnete Bestandteile in kleinen Buchstaben mit beschreibender Bedeutung handelt, beispielsweise die Angabe des Alkoholgehalts auf dem Flaschenetikett eines Weines.

Darüber hinaus lässt Artikel 48 Absatz 2 UMV eine Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen nicht zu (siehe Entscheidung vom 09/07/2008, R 585/2008-2 – SAGA, Randnr. 16). Nach der Eintragung kann das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nur durch einen Teilverzicht auf die Marke im Sinne von Artikel 50 UMV geändert werden (siehe vorstehenden Punkt 1.3.5).

2.3.1 Beispiele zulässiger Änderungen:

EINGETRAGENE MARKE	VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG
UM 7 389 687 	
UM 4 988 556 	

2.3.2 Beispiele nicht annehmbarer Änderungen:

EINGETRAGENE MARKE	VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG
UM 11 058 823 ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY’	ROTAM – INNOVATION IN POST PATENT TECHNOLOGY
UM 9 755 307 MINADI MINADI Occhiali	MINADI

EINGETRAGENE MARKE	VORGESCHLAGENE ÄNDERUNG
UM 10 009 595 CHATEAU DE LA TOUR SAINT-ANNE	CHATEAU DE LA TOUR SAINTE-ANNE
UM 9 436 072 SLITONE ULTRA	SLITONEULTRA
UM 2 701 845 	
UM 3 115 532 	
UM 7 087 943 	
UM 8 588 329 	

2.4 Veröffentlichung

Ist die Änderung der Eintragung zulässig, so wird sie eingetragen und in Teil C.3.4 des Blatts für Unionsmarken veröffentlicht; die Veröffentlichung enthält eine Wiedergabe der Marke in geänderter Form.

Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung der Änderung können Dritte, deren Rechte durch die Änderung beeinträchtigt sein könnten, die Eintragung der Änderung anfechten. Hierfür gelten die Bestimmungen zum Widerspruchsverfahren entsprechend.

3 Änderungen des Namens oder der Anschrift

Artikel 48a und 87 UMV und Regel 26 UMDV

Es ist möglich, den Namen, die Anschrift oder die Staatsangehörigkeit des Inhabers einer eingetragenen Unionsmarke oder seines Vertreters zu ändern. Der Antrag auf Eintragung der Änderung ist in einer der fünf Sprachen des Amtes einzureichen. Die Änderung wird im Register eingetragen und veröffentlicht.

Gemäß Regel 26 UMDV können der Name, einschließlich der Rechtsform, sowie die Anschrift des Inhabers oder Vertreters frei geändert werden, sofern

- es sich bei der Änderung des Namens des Inhabers nicht um eine Änderung infolge eines Rechtsübergangs handelt;

- es sich bei der Änderung des Namens des Vertreters nicht um die Ersetzung eines Vertreters durch einen anderen handelt.

Gemäß Artikel 87 UMV kann auch die Angabe der Staatsangehörigkeit und des Rechts des Staates, dem die juristische Person unterliegt, geändert oder hinzugefügt werden, sofern es sich nicht um die Folge eines Rechtsübergangs handelt.

Eine Änderung des Namens des Inhabers gemäß Regel 26 Absatz 1 UMDV ist eine Änderung, die nicht die Identität des Inhabers berührt, während ein Rechtsübergang eine Änderung der Identität des Inhabers ist. Für Einzelheiten und zum Verfahren in Zweifelsfällen, ob die Änderung unter Artikel 17 UMV fällt, siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 3, Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Rechtsübergang.

Ebenso ist eine Änderung des Namens des Vertreters im Sinne der Regel 26 Absatz 6 UMDV auf Änderungen beschränkt, die die Identität des bestellten Vertreters nicht berühren, z. B. wenn sich dessen Name im Zuge einer Eheschließung ändert. Regel 26 Absatz 6 UMDV gilt auch, wenn sich die Bezeichnung eines Zusammenschlusses von Vertretern ändert. Eine solche Namensänderung ist von der Ersetzung eines Vertreters durch einen anderen zu unterscheiden, für die die Regeln über die Bestellung von Vertretern gelten; Einzelheiten siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung.

Die Änderung des Namens, der Anschrift (Regel 26 UMDV) oder der Staatsangehörigkeit kann die Folge veränderter Umstände oder fehlerhafter Angaben zum Zeitpunkt der Einreichung sein.

Für die Änderung des Namens oder der Anschrift muss beim Amt vom Inhaber oder seinem Vertreter ein Antrag gestellt werden. Dieser muss die Nummer der Unionsmarke sowie Namen und Anschrift des Inhabers (gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b UMDV) oder des Vertreters (gemäß Regel 1 Absatz 1

Buchstabe e UMDV) sowohl in der ursprünglichen als auch in der zu ändernden Fassung enthalten.

Nachweise über die Änderung sind normalerweise nicht erforderlich. Im Zweifelsfall kann der Prüfer allerdings einen Nachweis wie beispielsweise einen Auszug aus dem Handelsregister verlangen. Der Antrag auf Eintragung der Änderung des Namens oder der Anschrift ist nicht gebührenpflichtig.

Juristische Personen dürfen nur eine offizielle Anschrift haben. Im Zweifelsfall kann der Prüfer einen Nachweis der Rechtsform oder insbesondere der Anschrift verlangen. Der offizielle Name und die offizielle Anschrift dienen auch als Adresse für Zustellungen. Im Idealfall sollte ein Markeninhaber nur eine Zustellungsadresse haben. Eine Änderung der offiziellen Bezeichnung eines Markeninhabers oder seiner offiziellen Adresse wird für alle auf seinen Namen eingetragenen Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen. Anders als die Zustellungsadresse kann eine Änderung der offiziellen Bezeichnung oder der offiziellen Anschrift nicht nur für einen bestimmten Rechtebestand eingetragen werden. Diese Regeln gelten für Vertreter entsprechend.

4 Änderungen in Satzungen von Kollektivmarken

Artikel 71 UMV

Gemäß Artikel 71 UMV hat der Inhaber einer Unionskollektivmarke jede Änderung der Satzung dem Amt zu unterbreiten.

Der Antrag auf Eintragung einer Änderung der Satzung einer Kollektivmarke im Register muss schriftlich in einer der fünf Sprachen des Amtes eingereicht werden.

4.1 Eintragung der geänderten Satzung

Artikel 67 Absatz 2, Artikel 68 und 69 UMV, Artikel 71 Absätze 3 und 4 und Artikel 87 UMV

Entspricht die geänderte Satzung nicht den Erfordernissen von Artikel 67 Absatz 2 UMV oder kommt einer der in Artikel 68 UMV aufgeführten Zurückweisungsgründe zum Tragen, wird die Änderung nicht im Register eingetragen.

Wird die Änderung der Satzung akzeptiert, wird sie eingetragen und veröffentlicht.

Der Antragsteller auf Eintragung gibt den Teil der geänderten Satzung an, der im Register eingetragen werden soll; dabei kann es sich um Folgendes handeln:

- Name und Anschrift des Antragstellers;
- den Zweck des Verbandes oder den Zweck, für den die Körperschaft des öffentlichen Rechts gebildet wird;
- die Stellen, die zur Vertretung des Verbandes oder der juristischen Person befugt sind;
- die Bedingungen für die Mitgliedschaft;
- die zur Benutzung der Marke befugten Personen;

- gegebenenfalls die Satzung, einschließlich der Sanktionen;
- bezeichnet die Marke die geografische Herkunft von Waren oder Dienstleistungen, die Genehmigung für alle Personen, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, Mitglied des Verbandes zu werden.

Innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der Veröffentlichung der geänderten Satzung können Dritte, deren Rechte durch die Änderung beeinträchtigt sein könnten, die Eintragung der Änderung anfechten. Hierfür gelten die Bestimmungen des Verfahrens für Bemerkungen Dritter entsprechend.

5 Teilung

5.1 Allgemeine Bestimmungen

Artikel 49 UMV Regel 25a UMDV Anhang I Teil A Nummer 25 UMV

Eine Eintragung kann nicht nur als Resultat eines teilweisen Rechtsübergangs (siehe Richtlinien, Teil E, Registervorgänge, Abschnitt 3, Die Unionsmarken als Gegenstand des Vermögens, Kapitel 1, Rechtsübergang), sondern auch auf eigene Initiative des Inhabers der Unionsmarke geteilt werden. Die Teilung einer Marke ist vor allem sinnvoll, um eine streitige Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu isolieren und die Eintragung für den Rest aufrechtzuerhalten. Nähere Informationen zur Teilung von Unionsmarkenanmeldungen siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 1, Verfahren.

Ein teilweiser Rechtsübergang ist zwar kostenlos, bringt jedoch einen Inhaberwechsel mit sich; für den Antrag auf Teilung einer Marke ist eine Gebühr von 250 EUR zu zahlen, doch verbleibt die Marke beim selben Inhaber. Wird die Gebühr nicht gezahlt, gilt der Antrag als nicht gestellt. Der Antrag ist in einer der fünf Sprachen des Amtes einzureichen.

Die Teilung ist nicht zulässig für eine internationale Registrierung gemäß dem Madrider Protokoll, in der die Europäische Union benannt ist: Das Register internationaler Registrierungen wird ausschließlich bei der WIPO geführt. Das EUIPO hat nicht die Befugnis, eine internationale Registrierung zu teilen.

5.2 Formerfordernisse

5.2.1 Form und Sprache

Der Antrag auf Teilung der Unionsmarke ist schriftlich in einer der fünf Sprachen des Amtes einzureichen.

5.2.2 Gebühren

Anhang I Teil A Nummer 25 UMV

Für den Antrag ist eine Gebühr in Höhe von 250 EUR zu entrichten; solange die Gebühr nicht entrichtet ist, gilt der Antrag als nicht eingereicht (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung von Gebühren und Kosten).

5.2.3 Vorgeschriebene Angaben

Artikel 48 Absatz 4 UMV Regel 25a UMDV

Der Antrag muss enthalten:

- Die Eintragungsnummer der zu teilenden Unionsmarke;
- Name und Anschrift des Inhabers; hat der Inhaber zuvor eine ID-Nummer zugeteilt bekommen, reicht es aus, diese ID-Nummer zusammen mit dem Namen des Inhabers anzugeben;
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die Teileintragung oder, soll mehr als eine neue Eintragung angelegt werden, für jede Teileintragung;
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die bei der ursprünglichen Unionsmarke verbleiben sollen.

Die Waren und Dienstleistungen müssen auf die ursprüngliche Unionsmarke und die neue Unionsmarke so aufgeteilt werden, dass sich die Waren und Dienstleistungen in der ursprünglichen und in der neuen Unionsmarke nicht überschneiden. Die beiden Verzeichnisse dürfen zusammen nicht umfassender als das ursprüngliche Warenverzeichnis sein.

Die Angaben müssen daher klar, deutlich und eindeutig sein. Ist z. B. eine Unionsmarke für Waren und Dienstleistungen in mehreren Klassen betroffen und erfolgt die Aufteilung zwischen der alten und der neuen Eintragung nach Klassen, so reicht es aus, die entsprechenden Klassennummern für die neue oder für die verbleibende Eintragung anzugeben.

Umfasst der Antrag auf Teilung Waren und Dienstleistungen, die als solche in dem ursprünglichen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen genannt sind, so belässt das Amt automatisch diejenigen Waren und Dienstleistungen in der ursprünglichen Unionsmarke, die nicht in dem Teilungsantrag erwähnt werden. Beispiel: Die ursprüngliche Liste enthält die Waren A, B und C, und der Teilungsantrag betrifft die Ware C. Dies führt zur Anlage einer neuen Eintragung für die Ware C, und die Waren A und B verbleiben in der ursprünglichen Eintragung.

Für die Prüfung der Frage, ob tatsächlich eine Beschränkung oder eine Erweiterung des Verzeichnisses vorliegt, gelten die allgemeinen in derartigen Verfahrenssituationen anwendbaren Grundsätze (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung).

Es wird auf jeden Fall empfohlen, ein klares und genaues Verzeichnis der von der Teilung betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie ein klares und genaues Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, die bei der ursprünglichen Eintragung verbleiben sollen. Im Übrigen muss auch das ursprüngliche Verzeichnis klargestellt werden. Beispiel: Enthält das ursprüngliche Verzeichnis den Begriff „alkoholische Getränke“ und betrifft die Teilung „Whisky“ und „Gin“, so muss das ursprüngliche Verzeichnis auf „alkoholische Getränke, ausgenommen Whisky und Gin“ eingeschränkt werden.

Diesbezügliche Mängel werden dem Inhaber vom Amt unter Setzung einer Frist von zwei Monaten mitgeteilt. Werden die Mängel nicht beseitigt, so wird die Teilungserklärung zurückgewiesen (Regel 25a Absatz 2 UMDV).

Während bestimmter Zeiträume ist aus Gründen der Verfahrensökonomie oder zum Schutz Dritter eine Erklärung der Teilung nicht zulässig. Diese Zeiträume sind (Artikel 49 Absatz 2 UMV und Regel 25a Absatz 3 UMDV):

- Während der Anhängigkeit eines Löschungsverfahrens vor dem Amt (Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit) dürfen nur diejenigen Waren und Dienstleistungen von der ursprünglichen Unionsmarke abgeteilt werden, gegen die sich der Löschungsantrag nicht richtet. Das Amt legt Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe a UMV dahin aus, dass eine Teilung nicht nur dann ausgeschlossen ist, wenn sie sich gegen einige der angegriffenen Waren der ursprünglichen Unionsmarke mit dem Ergebnis einer etwaigen Teilung des Löschungsverfahrens richtet, sondern auch dann, wenn alle angegriffenen Waren abgeteilt werden sollen. In diesem Fall wird jedoch dem Inhaber der ursprünglichen Unionsmarke die Möglichkeit eingeräumt, die Teilungserklärung zu ändern und die Teilung derjenigen Waren und Dienstleistungen der ursprünglichen Unionsmarke zu verlangen, die nicht Gegenstand des Löschungsverfahrens sind.

- Solange vor der Beschwerdekammer, dem Gericht oder dem Gerichtshof ein Verfahren anhängig ist, dürfen aufgrund der aussetzenden Wirkung des Verfahrens nur die von dem Verfahren nicht betroffenen Waren und Dienstleistungen von der ursprünglichen Unionsmarke abgeteilt werden.

- Gleiches gilt während der Anhängigkeit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit vor einem Unionsmarkengericht. Dies umfasst den Zeitraum ab der Einlegung der Widerklage bis zum Tag der Eintragung eines Hinweises auf das Urteil des Unionsmarkengerichts im Register der Unionsmarken gemäß Artikel 100 Absatz 6 UMV.

5.3 Eintragung

Akzeptiert das Amt die Teilungserklärung, so wird zu diesem Zeitpunkt – nicht rückwirkend ab dem Tag der Erklärung – eine neue Eintragung angelegt.

Die neue Eintragung behält den Anmeldetag sowie, abhängig von den Waren und Dienstleistungen, etwaige Prioritäts- und Zeitrangtage bei; tatsächlich kann die Wirkung des Zeitrangs zu einem Teilzeitrang werden.

Alle Anträge und Gebühren, die vor dem Tag des Eingangs der Teilungserklärung beim Amt eingegangen sind, gelten auch als für die Teileintragung eingereicht bzw. gezahlt.

Ordnungsgemäß für die ursprüngliche Eintragung entrichtete Gebühren werden jedoch nicht erstattet (Artikel 49 Absatz 6 UMDV). Beispiele:

- Wurde die Eintragung einer Lizenz beantragt und gleichzeitig die entsprechende Gebühr gezahlt, bevor beim Amt die Erklärung der Teilung einging, so wird die Lizenz sowohl für die ursprüngliche Unionsmarke als auch für die neue Unionsmarke im Register eingetragen, sofern die Lizenz Waren und/oder Dienstleistungen umfasst, die in der ursprünglichen und in der neuen Unionsmarke enthalten sind. Weitere Gebühren sind nicht zu entrichten.

- Soll eine Unionsmarkeneintragung, die zwei Klassen umfasst, in zwei Eintragungen geteilt werden, so sind ab dem Zeitpunkt der Eintragung der Teilungserklärung im Register keine zusätzlichen Klassengebühren für die Verlängerung zu zahlen; stattdessen sind für die beiden Eintragungen jeweils Grundgebühren für die Verlängerung zu entrichten.

Wird die Teilung nicht akzeptiert, so bleibt die ursprüngliche Eintragung unverändert. Es kommt nicht darauf an, ob

- die Teilungserklärung mangels Zahlung der Gebühr als nicht eingereicht gilt;

- die Erklärung zurückgewiesen wurde, da sie den Formerfordernissen nicht entsprach (siehe Abschnitt 5.2 weiter oben).

In diesen beiden Fällen wird die Gebühr nicht erstattet.

Wird die Erklärung der Teilung vom Amt aus den oben genannten Gründen endgültig nicht akzeptiert, kann der Antragsteller erneut die Erklärung der Teilung beantragen; **in diesem Fall werden erneut Gebühren fällig**.

5.4 Neue Akte, Veröffentlichung

Artikel 87 Absatz 3 UMV

Für die Teileintragung ist eine neue Akte anzulegen. Diese enthält alle Schriftstücke, die sich in der Akte für die ursprüngliche Eintragung befinden, sowie sämtliche Korrespondenz, die sich auf die Teilungserklärung bezieht, und schließlich jede künftige Korrespondenz in Sachen der neuen Eintragung. Die Teilung wird im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht.

6 Inanspruchnahme des Zeitrangs nach der Eintragung

Artikel 35 UMV Regel 28 UMDV Mitteilung Nr. 2/00 vom 25/02/2000 Beschluss Nr. EX-03-5 vom 20/01/2003 Beschluss Nr. EX-05-5 vom 01/06/2005

6.1 Allgemeine Grundsätze

Der Inhaber einer Unionsmarke, der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten identischen älteren Marke für Waren oder Dienstleistungen ist, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist bzw. die darin enthalten sind, kann den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen.

Der Zeitrang kann nach der Eintragung der Unionsmarke jederzeit beansprucht werden.

6.2 Rechtliche Wirkung

Der Zeitrang hat die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Unionsmarke dann, wenn er auf die ältere nationale Markeneintragung verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre.

Das bedeutet, dass die Unionsmarke eine Verlängerung früherer nationaler Eintragungen ist. Falls ein Inhaber den Zeitrang bei einer oder mehreren früher eingetragenen nationalen Marken beansprucht, kann er entscheiden, die früheren nationalen Eintragungen nicht zu verlängern, befände sich aber noch in der gleichen Situation, als wäre die ältere Marke auch weiterhin in denjenigen Mitgliedstaaten eingetragen, in denen die älteren Marken eingetragen waren. Das Amt empfiehlt dem Inhaber, die Bestätigung der Annahme des Zeitranganspruchs abzuwarten, bevor er die nationale Marke erlöschen lässt (siehe Abschnitt 6.4.2 weiter unten).

Der Zeitrang kann nicht nur für eine frühere nationale Eintragung, sondern auch für eine internationale Registrierung, in der ein EU-Land benannt ist, beansprucht werden. Nicht beansprucht werden kann der Zeitrang hingegen für eine frühere Unionsmarkeneintragung oder lokale Eintragungen, selbst wenn das Territorium Bestandteil der Europäischen Union ist (z. B. Gibraltar).

6.3 Formerfordernisse

6.3.1 Form

Regeln 79, 79a, 80 und 82 UMDV Beschluss Nr. EX-11-03 des Präsidenten des Amtes

Die Inanspruchnahme des Zeitrangs ist schriftlich gegenüber dem Amt zu erklären. Die allgemeinen Regeln für Mitteilungen an das Amt sind anwendbar (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1, Kommunikationsmittel, Fristen).

Das Amt hat der Öffentlichkeit kostenlos ein Formblatt für die Beantragung der Eintragung des Zeitranganspruchs nach der Eintragung zur Verfügung gestellt. Bei diesem Formblatt handelt es sich um den Antrag auf sonstige Eintragung, das von der Website des Amtes heruntergeladen werden kann (http://oami.europa.eu).

6.3.2 Sprache

Regel 95 Buchstabe b UMDV

Der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs ist in einer der fünf Sprachen des Amtes abzufassen.

6.3.3 Gebühren

Der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs ist gebührenfrei.

6.3.4 Vorgeschriebene Angaben

Regel 28 UMDV Beschluss Nr. EX-05-5 vom 01/06/2005

Der Antrag muss enthalten:

- die Eintragungsnummer der Unionsmarke;
- Name und Anschrift des Inhabers gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b UMDV; hat der Inhaber zuvor eine ID-Nummer zugeteilt bekommen, reicht es aus, diese ID-Nummer zusammen mit dem Namen des Inhabers anzugeben;
- den Mitgliedstaat bzw. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in dem/denen oder für den/die die ältere Marke, für die der Zeitrang in Anspruch genommen wird, eingetragen ist;
- die Registrierungsnummer und das Datum der Einreichung der maßgeblichen früheren Eintragung(en).

Gemäß dem Beschluss Nr. EX-05-5 vom 01/06/2005 muss der Inhaber keine Kopie der Eintragung einreichen, sofern die benötigten Angaben dem Amt auf der Website der jeweiligen nationalen Behörde zur Verfügung stehen. Wurde die Kopie der Eintragung nicht vorgelegt, sucht das Amt zunächst nach den benötigten Angaben auf der betreffenden Website, und nur, wenn die Angaben dort nicht verfügbar sind, fordert es den Inhaber zur Einsendung einer Kopie auf. Gemäß Artikel 3 des Beschlusses Nr. EX-03-5 muss die Kopie der einschlägigen Eintragung eine Kopie der Eintragung (hier genügen einfache Fotokopien) und/oder eine Kopie der Verlängerungsurkunde oder des Auszugs aus dem Register oder einen Auszug aus dem betreffenden nationalen Amtsblatt oder einen Auszug oder Ausdruck aus einer Datenbank umfassen. Nicht akzeptiert werden zum Beispiel Auszüge aus DEMAS, MARQUESA, COMPUSERVE, THOMSON, OLIVIA, PATLINK oder COMPUMARK, SAEGIS.

6.4 Prüfung

6.4.1 Sachlich-rechtliche Prüfung

Der Zeitrang kann nur aus einer früheren **Eintragung**, nicht aus einer früheren Anmeldung beansprucht werden. Das Datum der älteren Marke muss vor den jeweiligen Daten der Unionsmarke liegen (Anmeldetag oder, sofern vorhanden, Prioritätstag).

Der Prüfer hat sowohl zu überprüfen, ob die ältere Marke eingetragen war, als auch, ob sie zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme nicht erloschen war (zur Dauer des Schutzes nationaler Marken siehe Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Punkt 4.2.3.4).

War die frühere Eintragung zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme bereits erloschen, kann kein Zeitrang in Anspruch genommen werden, selbst wenn das einschlägige nationale Markenrecht eine sechsmonatige Schonfrist für die Verlängerung gewährt. Einige nationale Rechtsvorschriften gewähren zwar eine „Schonfrist“, wird jedoch die Verlängerungsgebühr nicht gezahlt, gilt die Marke ab dem Tag als erloschen, an dem sie hätte verlängert werden müssen. Die Inanspruchnahme des Zeitrangs ist daher nur annehmbar, wenn der Antragsteller belegen kann, dass er die frühere(n) Eintragung(en) verlängert hat.

Bei einer **Erweiterung** der EU sind folgende Aspekte zu bedenken. Wenn eine nationale Marke eines neuen Mitgliedstaats oder eine internationale Registrierung mit Wirkung für einen neuen Mitgliedstaat eingetragen wurde, bevor der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs gestellt wurde, **kann die Inanspruchnahme des Zeitrangs beantragt werden, auch wenn der Prioritäts-, Anmelde- oder Eintragungstag der Unionsmarke**, auf die sich der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs bezieht, **vor dem Prioritäts-, Anmelde- oder Eintragungstag der nationalen Marke/internationalen Registrierung mit Wirkung für den neuen Mitgliedstaat liegt**. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Unionsmarke in dem neuen Mitgliedstaat erst ab dem Tag des Beitritts gilt. Die nationale Marke/internationale Registrierung mit Wirkung für den neuen Mitgliedstaat, für die die Inanspruchnahme des Zeitrangs beantragt wird, ist daher im Sinne von Artikel 35 UMV „älter“ als die Unionsmarke, **vorausgesetzt**, die nationale Marke/internationale Registrierung mit Wirkung für den neuen Mitgliedstaat hat einen Prioritäts-, Anmelde- oder Eintragungstag, der **vor dem Beitrittsdatum** liegt (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 9, Erweiterung, Anhang 1).

Beispiele annehmbarer Inanspruchnahmen des Zeitrangs für neue Mitgliedstaaten				
Unionsmarke	**Anmeldetag**	**Land der Inanspruchnahme des Zeitrangs**	**Beitrittsdatum**	**Anmeldetag des älteren Rechts**
2 094 860 TESTOCAPS	20/02/2001	Zypern	01/05/2004	28/02/2001
2 417 723 PEGINTRON	19/10/2001	Ungarn	01/05/2004	08/11/2001
352 039 REDIPEN	02/04/1996	Bulgarien	01/01/2007	30/04/1996
7 073 307 HydroTac	17/07/2008	Kroatien	01/07/2013	13/10/2009

Erläuterung: In allen Fällen liegt zwar der Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung vor dem Anmeldetag der Marke, für die der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs gestellt wurde, doch traten alle betroffenen Länder der Europäischen Union nach dem Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung bei. In diesen Mitgliedstaaten genießt die Unionsmarkenanmeldung Schutz ab dem Tag des Beitritts. Daher kann die Inanspruchnahme des Zeitrangs für alle nationalen Marken beantragt werden, die vor dem Tag des Beitritts angemeldet wurden.

Entspricht der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs den Vorschriften, wird er vom Amt akzeptiert, und sobald die Unionsmarkenanmeldung eingetragen ist, unterrichtet das Amt die für den gewerblichen Rechtsschutz zuständige Zentralbehörde des betreffenden Mitgliedstaats (Regel 8 Absatz 3 UMDV).

6.4.2 Dreifache Identität

Für einen gültigen Zeitranganspruch muss eine dreifache Identität gegeben sein:

- die eingetragene Marke und die Unionsmarke müssen identisch sein;
- die Waren und Dienstleistungen der Unionsmarke müssen mit denen, für die die Marke eingetragen ist, identisch oder in diesen enthalten sein;
- der Inhaber muss derselbe sein.

(Siehe Urteil vom 19/01/2012, T-103/11, „Justing“).

Die Prüfung von Zeitranganspruchen beschränkt sich auf die Formerfordernisse und die Identität der Marken (siehe Mitteilung des Präsidenten Nr. 2/00 vom 25/02/2000).

Es ist Sache des Inhabers, für die Einhaltung des Erfordernisses der dreifachen Identität zu sorgen. Das Amt prüft in der Regel nur, ob die Marken identisch sind. Die Identität von Inhaber, Waren und Dienstleistungen wird nicht geprüft.

Bezüglich der Identität der Marken gilt, dass Wortmarken ungeachtet des Schrifttyps, mit dem sie eingetragen sind, betrachtet werden. Bei der Prüfung der Identität von Wortmarken erhebt das Amt beispielsweise keine Einwände, wenn eine Marke in Großbuchstaben und die andere in Kleinbuchstaben geschrieben ist. Die Hinzufügung oder Weglassung eines einzigen Buchstabens in einer Wortmarke reicht aus, um Marken als nicht identisch anzusehen. Sofern es sich um Bildmarken handelt, führt das Gericht aus:

> Denn auch wenn die Ziele von Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und von Art. 34 der Verordnung [UMV] nicht übereinstimmen, setzen beide für ihre Anwendung die Identität der in Rede stehenden Marken voraus.
> …
>
> Es ist jedoch sogleich festzustellen, dass der Umstand, dass eine Marke in einer Farbe eingetragen ist oder dass sie im Gegenteil keine spezielle Farbe beansprucht, aus der Sicht eines Verbrauchers nicht als ein zu vernachlässigender Gesichtspunkt angesehen werden kann. Der Eindruck, den eine Marke hervorruft, unterscheidet sich nämlich danach, ob sie farbig ist oder keine spezielle Farbe beansprucht.

(Siehe Urteil vom 20/02/2013, T-378/11, „Medinet“, Randnrn. 40 und 52).

Sämtliche Einzelheiten zur Praxis des Amtes bezüglich der Identität von in Schwarz und Weiß bzw. in Graustufen eingereichten Marken im Vergleich zu in Farbe eingereichten Marken zum Zweck der Inanspruchnahme des Zeitrangs finden Sie in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Absatz 14.2.1 im Zusammenhang mit den analog geltenden Prioritätsansprüchen.

Entspricht der Antrag auf Inanspruchnahme des Zeitrangs nicht den Formerfordernissen oder sind die Marken nicht identisch, teilt das Amt dies dem Inhaber unter Setzung einer Frist von zwei Monaten für die Behebung des Mangels oder die Einreichung einer Stellungnahme mit.

Wird der Mangel nicht behoben, unterrichtet das Amt den Inhaber, dass das Recht auf Inanspruchnahme des Zeitrangs zurückgewiesen wurde.

Zu Beispielen annehmbarer und nicht annehmbarer Zeitranganspruche siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Punkt 16.6.

6.4.3 Harmonisierte Informationen über den Zeitrang

Zum Zwecke einer reibungslosen Verwaltung von Zeiträngen ist es erforderlich, dass alle Zeitrangeinträge in das System nach demselben Format vorgenommen werden, wie es in den Datenbanken der nationalen Ämter Verwendung findet.

Zur stärkeren Harmonisierung zwischen dem EUIPO und den nationalen Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz wurde ein Verzeichnis der erforderlichen Formate für Zeiträge erstellt. Dieses Verzeichnis enthält eine Beschreibung des Formats/der Formate, das/die in den nationalen Ämtern verwendet wird/werden, soweit dies festgelegt wurde.

Bei der Prüfung von Zeitranganspruchen haben die Prüfer daher zu überprüfen, ob das in dem System des Amtes verwendete Zeitrangformat mit dem auf nationaler Ebene verwendeten übereinstimmt.

6.5 Eintragung und Veröffentlichung

Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe f UMV

Entspricht der Zeitranganspruch den Vorschriften, trägt das Amt ihn ein und unterrichtet die für den gewerblichen Rechtsschutz zuständige Zentralbehörde des betreffenden Mitgliedstaats (Regel 8 Absatz 3 UMDV).

Der Zeitranganspruch wird im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht.

Die Veröffentlichung enthält folgende Angaben:

- die Eintragungsnummer der Unionsmarke;
- Angaben zum Zeitranganspruch: Land, Eintragungsnummer, Anmeldetag;
- Datum und Nummer der Eintragung des Zeitranganspruchs;
- Datum der Veröffentlichung der Eintragung im Blatt für Unionsmarken.

Die Veröffentlichung kann auch den Eintragungstag und den Prioritätstag des Zeitranges beinhalten.

6.6 Löschung von Zeitranganspruchen

Der Inhaber der Unionsmarke kann jederzeit von sich aus die Löschung des Zeitranganspruchs aus dem Register beantragen.

Zeitranganspruche können auch aufgrund einer Entscheidung eines nationalen Gerichts gelöscht werden (siehe Artikel 14 der Richtlinie 2008/95/EG).

Die Löschung des Zeitranganspruchs wird im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht. Gemäß Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe f UMV wird die Löschung des Zeitrangs eingetragen.

7 Ersetzen einer Unionsmarkeneintragung durch eine internationale Registrierung

Artikel 157 UMV Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe t UMVArtikel 4 des Madrider Protokolls Regel 21 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und zum Madrider Protokoll

Nach Maßgabe von Artikel 4bis des Madrider Abkommens und des Protokolls kann der Inhaber einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist, beantragen, dass das Amt in seinem Register vermerkt, dass eine Unionsmarkeneintragung durch eine entsprechende internationale Registrierung ersetzt wird. Die Rechte des Inhabers in der EU gelten ab dem Tag der Eintragung der älteren Unionsmarke als bestehend. Das Amt trägt daher im Register ein, dass eine Unionsmarke durch eine Benennung der EU durch eine internationale Registrierung ersetzt wurde und dass die Eintragung im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht wird.

Nähere Informationen über die Ersetzung siehe Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 2

UMWANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Umwandlung von Unionsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU 4

2.1 Umwandlung von Unionsmarken 4

2.2 Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU 5

3 Wirksame Unionsmarkenanmeldung als Voraussetzung für die Umwandlung 6

4 Ausschlussgründe für eine Umwandlung 6

4.1 Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung 6

4.2 Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat beschränkt ist oder die gesamte EU umfasst 7

4.3 Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung 8

4.4 Zuständigkeit für die Entscheidung über Gründe für den Ausschluss der Umwandlung 8

5 Formerfordernisse des Umwandlungsantrags 9

5.1 Frist 9

5.1.1 Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet 9

5.1.2 Beginn der Frist in anderen Fällen 9

5.2 Umwandlungsantrag 10

5.3 Sprache 13

5.4 Gebühr 13

6 Prüfung durch das Amt 14

6.1 Verfahrensschritte, Zuständigkeit 14

6.2 Prüfung 14

6.2.1 Gebühren 14

6.2.2 Frist 14

6.2.3 Sprache 15

6.2.4 Formerfordernisse 15

6.2.5 Gründe 15

6.2.6 Vertretung 16

6.2.7 Teilumwandlung 16

6.3 Veröffentlichung des Antrags und Eintragung in das Register 17

6.4. Übermittlung an die Bestimmungsämter 18

7 Wirkung der Umwandlung 19

1 Einleitung

Die Umwandlung ist ein Prozess, mit dem eine Unionsmarke in eine oder mehrere nationale Anmeldungen umgewandelt wird. Seine Haupteigenschaften sind in Artikel 112 bis 114 UMV und den Regeln 44 bis 47 UMDV festgelegt. Wenn eine Unionsmarke ihre Wirkung verliert, kann sie abhängig von der genauen Ursache dafür in Marken umgewandelt werden, die in bestimmten Mitgliedstaaten gültig sind. Die Umwandlung ist besonders nützlich für die Überwindung möglicher Probleme mit dem einheitlichen Charakter der Unionsmarke. Gibt es für die Unionsmarke etwa nur in einem Land oder in bestimmten Ländern ein Problem mit der Eintragungsfähigkeit wegen absoluter Eintragungshindernisse oder wegen eines auf einem älteren, nur in einem Land oder in bestimmten Ländern geltenden Recht basierenden Widerspruchs, so kann der Anmelder der Unionsmarke einen Antrag stellen, diese Marke in einzelne nationale Markenanmeldungen in den anderen, von diesen Hindernissen nicht betroffenen Ländern umzuwandeln.

Das System der Unionsmarken basiert auf dem Grundsatz, dass die Systeme der nationalen Marken und das der Unionsmarken sich gegenseitig ergänzen. Sie sind vor allem durch Zeitrangs- und Umwandlungsverfahren miteinander verbunden. Das System ist so aufgebaut, dass ein früherer Anmeldetag eines eingetragenen Rechts in seinem Gültigkeitsgebiet immer Vorrang hat, unabhängig davon, ob die eingetragene Marke aus einer nationalen Anmeldung, einer internationalen Benennung oder einer Anmeldung einer Unionsmarke entsteht (Entscheidung der großen Beschwerdekammer vom 15/07/2008, R 1313/2006-G, und Entscheidung vom 22/09/2008, R 0207/2007-2, Restoria, § 34).

Die Umwandlung ist ein zweistufiges System, das erstens die Zahlung der Umwandlungsgebühr in Höhe von 200 EUR und die Prüfung des Umwandlungsantrags vor dem EUIPO zweitens das Umwandlungsverfahren selbst vor den nationalen Ämtern umfasst. Je nach nationalem Gesetz wird entweder die umgewandelte Marke umgehend eingetragen oder es wird das nationale Prüfungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei einer normalen Markenanmeldung.

Ist die EU in einer internationalen Registrierung benannt, und sofern die Benennung zurückgenommen oder abgelehnt wurde oder nicht länger in Kraft ist, kann auch ein Antrag auf Umwandlung in eine nationale Markenanmeldung in einem, mehreren oder allen Mitgliedstaaten oder durch eine nachträgliche Benennung des Mitgliedstaats nach dem Madrider System gestellt werden.

Die Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU ist nicht zu verwechseln mit der „Transformation“, welche eine Rechtsfunktion darstellt, die durch das Madrider Protokoll (MP) eingeführt wurde, um die Konsequenzen des fünfjährigen Abhängigkeitszeitraums nach dem Madrider Abkommen abzuschwächen (siehe Artikel 6 Absatz 3 MP). Diese Transformation gestattet die Umwandlung einer zentral angegriffenen Marke in eine direkte Anmeldung einer Unionsmarke, gestattet jedoch nicht die Umwandlung einer EU-Benennung in nationale Anmeldungen. Für weitere Informationen zur Transformation, siehe die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

2 Umwandlung von Unionsmarken und internationalen Registrierungen mit Benennung der EU

2.1 Umwandlung von Unionsmarken

Artikel 112 Absatz 1, Artikel 113 Absatz 1, Artikel 159 UMV Regel 44 Absatz 1 Buchstaben e und f, Regeln 122, 123 UMDV

Der Anmelder einer Unionsmarkenanmeldung oder der Inhaber einer eingetragenen Unionsmarke kann die Umwandlung seiner Unionsmarkenanmeldung oder seiner eingetragenen Unionsmarke beantragen. Der Antrag kann in einem, mehreren oder allen Mitgliedstaaten in nationale Markenanmeldungen umgewandelt werden, wobei der Begriff „nationale Anmeldungen“ oder „nationales Amt“ Markenanmeldungen in den Benelux-Staaten oder das Benelux-Markenamt umfasst, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind.

Eine Umwandlung ist unter folgenden Umständen möglich („Gründe für die Umwandlung“):

- wenn eine Unionsmarkenanmeldung durch das Amt (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a UMV) in einer Entscheidung über die absoluten oder relativen Eintragungshindernisse während der Prüfung oder des Widerspruchsverfahrens rechtskräftig zurückgewiesen wurde;

- wenn eine Unionsmarkenanmeldung durch den Anmelder zurückgenommen wurde (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 44 UMV);

- wenn eine Unionsmarkenanmeldung als zurückgenommen betrachtet wird, nämlich wenn Klassengebühren nicht innerhalb der jeweiligen Frist nach der Einreichung der Anmeldung entrichtet wurden (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 36 Absatz 5 UMV);

- wenn eine Unionsmarkeneintragung ihre Wirkung verliert (Artikel 112 Absatz 1 Buchstabe b UMV), was unter folgenden Umständen gilt:

    - wenn auf eine Unionsmarkeneintragung rechtswirksam verzichtet wurde (Artikel 50 UMV);

    - wenn eine Unionsmarkeneintragung nicht verlängert wurde (Artikel 47 UMV);

    - wenn eine Unionsmarkeneintragung durch das Amt oder ein Unionsmarkengericht für nichtig erklärt wurde (Artikel 55 und 100 UMV);

    - wenn die Rechte des Inhabers einer Unionsmarkeneintragung durch das Amt oder ein Unionsmarkengericht für verfallen erklärt wurden (Artikel 55 UMV), außer bei Verfall wegen Nichtbenutzung (Artikel 112 Absatz 2 UMV).

2.2 Umwandlung von internationalen Registrierungen mit Benennung der EU

Der Inhaber einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU kann die Umwandlung der Benennung der EU beantragen:

- in nationale Markenanmeldungen für einen, mehrere oder alle Mitgliedstaaten;

- in nachträgliche Benennungen eines oder mehrerer Mitgliedstaaten der EU gemäß dem Madrider Abkommen bzw. Protokoll („Opting-back“), vorausgesetzt, dass der Mitgliedstaat einem dieser beiden Verträge nicht erst zum Zeitpunkt des Umwandlungsantrags, sondern bereits zum Zeitpunkt der internationalen Registrierung mit Benennung der EU angehörte;

- in nationale Markenanmeldungen für einige Mitgliedstaaten und nachträgliche Benennungen für andere Mitgliedstaaten, wobei derselbe Mitgliedstaat nur einmal benannt werden darf.

Die Umwandlung einer internationalen Registrierung ist unter folgenden Umständen („Umwandlungsgründe“) möglich, wenn die Benennung der EU in einer internationalen Registrierung ihre Wirkung verliert:

- wenn die Wirkung der internationalen Registrierung mit Benennung der EU vom Amt oder von einem Unionsmarkengericht für nichtig erklärt wurde (Artikel 158 UMV, Regel 117 UMDV);

- wenn ein Verzicht auf die Benennung der EU im internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1, Regel 27 der Gemeinsamen Ausführungsordnung[1]);

- wenn eine Löschung der internationalen Registrierung im internationalen Register eingetragen wurde (Regel 25 Absatz 1, Regel 27 der Gemeinsamen Ausführungsordnung); in solchen Fällen ist die Opting-back-Umwandlung nicht möglich. Nur eine nationale Umwandlung ist möglich, wenn das Amt durch die WIPO unterrichtet wurde, dass die internationale Registrierung nicht erneuert wurde, sofern die Nachfrist für die Erneuerung vorüber ist (Regel 31 Absatz 4 Buchstabe a oder b der Gemeinsamen Ausführungsordnung).

- wenn eine internationale Registrierung, welche die EU benennt, vom Amt endgültig abgelehnt wurde (Regel 113 Absatz 2 Buchstaben b, c, Regel 115 Absatz 5 Buchstaben b, c UMDV).

Die Umwandlung kann für alle oder einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt werden, auf welche sich der oben genannte Sachverhalt oder die oben genannte Entscheidung bezieht.

Bezieht sich die oben genannte Entscheidung oder der oben genannte Sachverhalt nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung oder Eintragung vorgenommen wurde, so kann die Umwandlung nur für diese konkreten Waren oder

[1] Die Gemeinsame Ausführungsordnung nach dem Madrider Abkommen bezüglich der internationalen Registrierung von Marken und dem Protokoll zu diesem Abkommen.

Dienstleistungen oder für einen Teil dieser Waren oder Dienstleistungen beantragt werden.

3 Wirksame Unionsmarkenanmeldung als Voraussetzung für die Umwandlung

Artikel 112 Absatz 1 UMV

Wird die Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung beantragt, so ist die Umwandlung nur möglich, wenn eine wirksame Anmeldung einer Unionsmarke vorliegt. Siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse.

4 Ausschlussgründe für eine Umwandlung

Artikel 112 Absatz 2 und Artikel 159 UMV Regeln 45 und 123 UMDV

Die Umwandlung ist in den zwei folgenden Fällen ausgeschlossen: erstens, wenn eine eingetragene Unionsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wird (siehe Abschnitt 4.1. unten) und zweitens, wenn der besondere Grund, der zum Wegfall der Unionsmarkenanmeldung, Unionsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU führt, auch der Eintragung derselben Marke in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde (siehe Abschnitt 4.2. unten). Daher ist ein Antrag auf Umwandlung einer zurückgewiesenen Unionsmarkenanmeldung in Bezug auf den Mitgliedstaat nicht zulässig, für den die Gründe für die Zurückweisung, Nichtigkeit oder den Verfall gelten.

Selbst wenn der Grund für die Umwandlung die Rücknahme einer Anmeldung ist, wird dieser Antrag auf Umwandlung abgelehnt, sofern diese Rücknahme nach Erlass einer Entscheidung stattfindet, die die Marke wegen eines Grunds zurückweist, der der Eintragung in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde, sofern keine Beschwerde eingelegt wurde.

Selbst wenn der Grund für die Umwandlung der Verzicht auf eine Eintragung ist, wird dieser Antrag auf Umwandlung abgelehnt, sofern dieser Verzicht nach Erlass einer Entscheidung stattfindet, mit der die Unionsmarke oder die internationale Registrierung wegen der Nichtbenutzung für verfallen erklärt wird, oder mit der sie wegen eines Grunds zurückgewiesen wird, der der Eintragung in dem jeweiligen Mitgliedstaat entgegenstehen würde, sofern keine Beschwerde eingelegt wurde (siehe Abschnitt 4.3 unten).

4.1 Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung

Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe a UMV

Der erste Grund, welcher die Umwandlung ausschließt, ist die Erklärung des Verfalls der Unionsmarke oder der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung.

Die Umwandlung findet nicht statt, wenn die Rechte des Inhabers der Unionsmarke bzw. der internationalen Registrierung wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wurden, es sei denn, die Unionsmarke wurde in dem Mitgliedstaat, für den die Umwandlung beantragt wurde, nach dem dort geltenden Recht ernsthaft benutzt.

Es werden keine weiteren Behauptungen des Umwandlungsantragstellers bezüglich des Inhalts des Falls zugelassen. Beispielsweise kann der Antragsteller, wenn die Unionsmarke wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt wurde, nicht vor dem Amt behaupten, in der Lage zu sein, eine ernsthafte Benutzung in einem bestimmten Mitgliedstaat nachzuweisen.

4.2 Eintragungshindernis, das auf einen Mitgliedstaat beschränkt ist oder die gesamte EU umfasst

Artikel 112 Absatz 2 Buchstabe b UMV Regel 45 Absatz 4 UMDV

Der zweite Grund, der die Umwandlung ausschließt, betrifft ein Eintragungshindernis, einen Grund für die Erklärung des Verfalls (außer wegen Nichtbenutzung) oder für die Erklärung der Nichtigkeit. Er gilt, wenn die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts ausdrücklich feststellt, dass das Eintragungshindernis oder der Verfalls- bzw. Nichtigkeitsgrund sich auf einen bestimmten Mitgliedstaat bezieht, und schließt die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat aus (Entscheidung vom 05/03/2009, R 1619/2008-2 – orange Farbmarke, § 23-24).

Beispiele

- Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur bezüglich einer Sprache, so kann die Umwandlung für Mitgliedstaaten nicht erfolgen, in denen diese Sprache eine Amtssprache ist. Liegt beispielsweise ein absolutes Eintragungshindernis bezüglich der englischsprachigen Öffentlichkeit vor, so würde die Umwandlung bezüglich des Vereinigten Königreichs, Irlands und Maltas nicht stattfinden (siehe Regel 54 Absatz 4 UMDV).

- Besteht ein absolutes Eintragungshindernis nur in einem Mitgliedstaat, beispielsweise, weil die Marke nur in einem bestimmten Mitgliedstaat, nicht aber in den anderen Mitgliedstaaten beschreibend oder täuschend ist (siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse), so wird die Umwandlung für diesen Mitgliedstaat nicht erfolgen, während die Umwandlung für alle Mitgliedstaaten, für die das Bestehen des Eintragungshindernisses nicht ausdrücklich festgestellt wurde, beantragt werden kann.

- Wurde eine Unionsmarkenanmeldung oder internationale Registrierung mit Benennung der EU aufgrund eines Widerspruchs, der auf eine frühere nationale Marke in einem bestimmten Mitgliedstaat gestützt wurde, zurückgewiesen, so kann die Umwandlung nicht für diesen Mitgliedstaat erfolgen. Stützt sich der Widerspruch auf eine Reihe älterer Rechte aus verschiedenen Mitgliedstaaten und weist die rechtskräftige Entscheidung die Unionsmarkenanmeldung oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU nur aufgrund eines dieser älteren Rechte zurück, so kann die Umwandlung für alle anderen Mitgliedstaaten beantragt werden. Ist beispielsweise in einem Widerspruch, der sich auf ein nationales Recht des Vereinigten Königreichs, Italiens und Frankreichs stützt, der

Widerspruch insoweit erfolgreich, dass er sich auf das nationale Recht des Vereinigten Königreichs stützt und die übrigen älteren Rechte nicht geprüft werden, erfolgt die Umwandlung zwar nicht für das Vereinigte Königreich, kann jedoch für Italien und Frankreich (und alle anderen Mitgliedstaaten) vorgenommen werden (Urteile vom 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268, und 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).

- Gemäß Regel 45 Absatz 4 UMDV, die nach Regel 123 Absatz 2 UMDV entsprechend auch auf internationale Registrierungen mit Benennung der EU anzuwenden ist, führt die Zurückweisung einer Unionsmarkenanmeldung bzw. die Löschung einer Unionsmarke aufgrund einer älteren Unionsmarke oder eines sonstigen dem EU-Recht zugehörigen gewerblichen Schutzrechts zum Ausschluss der Umwandlung für die gesamte Union, auch wenn die Verwechslungsgefahr nur für einen Teil davon besteht.

4.3 Rücknahme/Verzicht nach Erlass einer Entscheidung

Wenn in einem der oben genannten Fälle der Anmelder die Anmeldung einer Unionsmarke zurücknimmt oder der Inhaber auf die Unionsmarke verzichtet oder der Inhaber auf die Benennung der EU verzichtet, bevor die Entscheidung rechtskräftig wird (d. h. während der Beschwerdefrist) und nachträglich die Umwandlung der Marke in nationale Marken in einigen oder allen Mitgliedstaaten beantragt, für welche ein Eintragungshindernis, ein Verfalls- oder Nichtigkeitsgrund vorliegt, so wird dieser Umwandlungsantrag für diese Mitgliedstaaten abgelehnt.

Legt jedoch der Anmelder/Inhaber während der Beschwerdefrist Beschwerde ein und zieht er die zurückgewiesene Anmeldung zurück oder verzichtet er auf die für nichtig/verfallen erklärte Unionsmarke/Benennung nachträglich und beantragt dann eine Umwandlung, so wird die Rücknahme/der Verzicht an die zuständige Beschwerdekammer weitergeleitet und eine Entscheidung darüber wird - je nach dem wie das Rechtsmittelverfahren ausgeht - aufgeschoben (Urteil vom 24/03/2011, C-552/09 P, Timi Kinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 43, Entscheidungen vom 22/10/2010, R 0463/2009-4, MAGENTA, § 25-27 und 07/08/2013, R 2264/2012-2, SHAKEY'S). Erst wenn die Rücknahme/der Verzicht durchgeführt wurde, kann der Umwandlungsantrag, sofern er zulässig ist, zu den betroffenen Mitgliedsstaaten weitergeleitet werden. (siehe Die Richtlinien, Teil D, Löschung und Teil E, Sektion 1, Änderungen in Eintragungen).

4.4 Zuständigkeit für die Entscheidung über Gründe für den Ausschluss der Umwandlung

Artikel 113 Absätze 1 und 3 UMV

Das Amt entscheidet, ob der Antrag auf Umwandlung die Bedingungen der Verordnungen in Zusammenhang mit allen rechtskräftigen Entscheidungen (deren operative Teile und Begründungen) erfüllt, die zu der Umwandlung geführt haben.

Liegt einer der Ausschlussgründe für die Umwandlung vor, so lehnt das Amt die Weiterleitung des Umwandlungsantrags an das jeweilige nationale Amt ab (oder bei einer „Opting-back"-Umwandlung lehnt es die Weiterleitung der Umwandlung an die WIPO als nachträgliche Benennung für die Mitgliedstaaten, für die eine Umwandlung in

dieser Weise ausgeschlossen ist, ab). Gegen diese Entscheidung kann Beschwerde eingelegt werden.

5 Formerfordernisse des Umwandlungsantrags

5.1 Frist

Die allgemeine Frist zur Stellung des Umwandlungsantrags beträgt drei Monate. Der Beginn der Frist hängt von dem Umwandlungsgrund ab.

Die Frist kann nicht verlängert werden.

Weiterhin kann gemäß Artikel 82 Absatz 2 UMV keine Weiterbehandlung des Verfahrens für diese Frist beantragt werden. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (*restitutio in integrum*) ist jedoch grundsätzlich möglich.

5.1.1 Beginn der Frist, wenn das Amt eine Mitteilung versendet

Artikel 112 Absatz 4 UMV

Gilt eine Unionsmarkenanmeldung als zurückgenommen, kann innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der entsprechenden Bestätigung durch das Amt ein Umwandlungsantrag gestellt werden.

Dieser Hinweis ist in der Mitteilung über den Rechtsverlust enthalten.

5.1.2 Beginn der Frist in anderen Fällen

Artikel 112 Absätze 5 und 6 UMV

In allen anderen Fällen beginnt die Frist von drei Monaten für die Stellung eines Umwandlungsantrags automatisch, und zwar

- wenn die Unionsmarkenanmeldung zurückgenommen wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem die Erklärung der Zurücknahme der Anmeldung beim Amt eingeht;

- wenn auf die Unionsmarke verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem der Verzicht im Register der Unionsmarken eingetragen wird (d. h. an dem Tag, an dem er gemäß Artikel 50 Absatz 2 UMV wirksam wird);

- wenn die internationale Registrierung mit Wirkung für die EU eingeschränkt oder auf sie verzichtet wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem dies von der WIPO gemäß Regel 27 Absatz 1 Buchstabe b der Gemeinsamen Ausführungsordnung eingetragen wurde;

- wenn die Unionsmarke nicht verlängert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag der Frist folgt, innerhalb derer gemäß Artikel 47 Absatz 3 UMV ein Verlängerungsantrag gestellt werden kann, d.h. sechs Monate ab dem letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet;

- wenn die internationale Registrierung mit Wirkung für die EU nicht erneuert wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, der auf den letzten Tag folgt, an dem gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Madrider Protokolls die Erneuerung vorgenommen werden kann;

- wenn die Unionsmarkenanmeldung oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU zurückgewiesen wird, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem diese Entscheidung rechtskräftig wird;

- wenn die Unionsmarke oder die internationale Registrierung mit Benennung der EU für nichtig oder für verfallen erklärt wurde, so beginnt die Frist an dem Tag, an dem die Entscheidung des Amtes oder des Unionsmarkengerichts rechtskräftig wird.

Eine Entscheidung des Amtes wird rechtskräftig,

- wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der zweimonatigen Beschwerdefrist gemäß Artikel 60 UMV,

- nach einer Entscheidung der Beschwerdekammern mit Ablauf der Frist für die Klage beim Gericht oder gegebenenfalls mit der endgültigen Entscheidung des Gerichtshofs.

Die Entscheidung eines Unionsmarkengerichts wird rechtskräftig:

- wenn keine Beschwerde eingelegt worden ist, mit Ablauf der Beschwerdefrist nach nationalem Recht;

- ansonsten mit der rechtskräftig gewordenen Entscheidung des Unionsmarkengerichts in letzter (zweiter oder dritter) Instanz.

Wird beispielsweise eine Unionsmarke durch eine Entscheidung des Amts aufgrund eines absoluten Eintragungshindernisses zurückgewiesen, die am 11.11.2011 mitgeteilt wird, so wird die Entscheidung am 11.1.2012 rechtskräftig. Die Frist von drei Monaten für die Beantragung der Umwandlung endet am 11.4.2012.

5.2 Umwandlungsantrag

Artikel 113 Absatz 1 UMV Regel 83 Absatz 2 UMDV

Der Umwandlungsantrag wird beim Amt eingereicht. Das Formblatt „Antrag auf Umwandlung“ befindet sich auf der Website des Amts. Die Verwendung dieses Formblatts wird empfohlen.

Das Formblatt „Antrag auf Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU“ befindet sich auf der Website des Amts. Dieses Formblatt kann auch bei „Opting-back“ verwendet werden. Das Formblatt MM16 der WIPO kann ebenfalls verwendet werden, das Amt sendet jedoch die Umwandlungsdaten in elektronischem Format an die WIPO und nicht das Formblatt selbst.

Die Verwendung der Formulare, die das Amt zur Verfügung stellt, ermöglicht es ihm, die relevanten Informationen über die umgewandelte Unionsmarke und die Daten über den Antragsteller und Vertreter aus seiner Datenbank zu extrahieren und sie zusammen mit dem Umwandlungsformblatt an die Bestimmungsämter zu senden.

Regel 44 Absätze 1 und 2 UMDV

Antragsteller bzw. ihre Vertreter können Formblätter mit einer ähnlichen Struktur wie die durch das Amt zur Verfügung gestellten verwenden, solange folgende grundlegende Informationen übermittelt werden:

- Name und Anschrift des Umwandlungsantragstellers, d. h. des Anmelders/Inhabers der Unionsmarkenanmeldung bzw. -eintragung oder des Inhabers der internationalen Registrierung;

- der Name des Vertreters, sofern bestellt;

- die Anmeldenummer der Unionsmarkenanmeldung, die Eintragungsnummer der Unionsmarke oder die Nummer der internationalen Registrierung;

- der Anmeldetag der Unionsmarkenanmeldung oder der Unionsmarke oder, bei einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU, das Datum der internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung;

- Angaben zur Inanspruchnahme von Prioritäten oder Zeiträngen;

- die Angabe der Mitgliedstaaten, für die die Umwandlung beantragt wird; im Falle einer internationalen Registrierung ist auch anzugeben, ob die Umwandlung in eine nationale Markenanmeldung für einen Mitgliedstaat oder die Umwandlung mit einer Benennung des Mitgliedstaates nach dem Madrider Abkommen oder Protokoll erfolgen sollen. Für Belgien, die Niederlande und Luxemburg kann die Umwandlung nur für diese drei Staaten gemeinsam und nicht gesondert beantragt werden; das vom Amt zur Verfügung gestellte Umwandlungsformblatt erlaubt die Benennung von Belgien, den Niederlanden und Luxemburg nur gemeinsam. Wenn der Antragsteller dennoch nur einen dieser drei Staaten angibt, so wird das Amt dies als Antrag auf Umwandlung für Belgien, die Niederlande und Luxemburg behandeln und den Antrag an das Benelux-Markenamt weiterleiten;

- die Angabe des Grundes, aufgrund dessen die Umwandlung beantragt wird:

    - wird die Umwandlung nach der Zurücknahme der Anmeldung beantragt, so ist das Datum der Zurücknahme anzugeben;

    - wird die Umwandlung beantragt, weil die Eintragung nicht verlängert worden ist, so ist das Datum anzugeben, an dem der Schutz abgelaufen ist;

    - wird die Umwandlung beantragt, weil auf eine Unionsmarke verzichtet wurde, so ist das Datum anzugeben, an dem der Verzicht in das Register eingetragen wurde;

    - wird die Umwandlung beantragt, weil ein Teilverzicht erklärt wurde, so sind die Waren/Dienstleistungen, die nicht länger von der Unionsmarke

geschützt werden, und das Datum, an dem der Teilverzicht in das Register eingetragen wurde, anzugeben;

- wird die Umwandlung beantragt, weil eine Beschränkung vorgenommen wurde, so sind die Waren/Dienstleistungen, die nicht mehr von der Unionsmarke geschützt werden, sowie das Datum der Beschränkung anzugeben;

- wird die Umwandlung beantragt, weil die Marke aufgrund einer Entscheidung eines Unionsmarkengerichts ihre Wirkung verloren hat, so ist das Datum, an dem die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, anzugeben und eine Abschrift der Entscheidung beizufügen, die in der Sprache abgefasst sein darf, in der die Entscheidung erlassen wurde;

- wird die Umwandlung beantragt, weil eine internationale Registrierung mit Benennung der EU vom Amt rechtskräftig abgelehnt wurde, so ist das Datum der Entscheidung anzugeben;

- wird die Umwandlung beantragt, weil die Wirkung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU durch das Amt oder durch ein Unionsmarkengericht für nichtig erklärt wurde, so ist das Datum der Entscheidung des Amts oder das Datum, an dem das Urteil des Unionsmarkengerichts rechtskräftig wurde, anzugeben und eine Abschrift des Urteils beizufügen;

- wird die Umwandlung beantragt, weil auf die Benennung der EU vor der WIPO verzichtet oder die Benennung gelöscht wurde, so ist das Datum der Aufzeichnung durch WIPO anzugeben;

- wird die Umwandlung beantragt, weil eine internationale Registrierung mit Benennung der EU nicht erneuert wurde, und sofern die Frist für die Erneuerung verstrichen ist, so ist das Datum anzugeben, an dem der Schutz ausläuft;

Der Umwandlungsantrag kann enthalten:

- die Angabe, dass der Antrag sich nur auf einen Teil der Waren und Dienstleistungen bezieht, für die die Marke angemeldet oder eingetragen war, wobei die Waren und Dienstleistungen anzugeben sind, für die die Umwandlung beantragt wird;

- die Angabe, dass die Umwandlung für unterschiedliche Waren und Dienstleistungen für verschiedene Mitgliedstaaten beantragt wird, wobei die betreffenden Waren und Dienstleistungen für jeden Mitgliedstaat anzugeben sind.

Der Umwandlungsantrag kann außerdem die Bestellung eines Vertreters vor einem nationalen Bestimmungsamt enthalten, indem das entsprechende Kästchen im Anhang zum Umwandlungsformblatt angekreuzt wird. Diese Angabe ist freiwillig und hat keinen Einfluss auf das Umwandlungsverfahren vor dem Amt, sie dürfte jedoch für die nationalen Ämter von Nutzen sein, wenn diese den Umwandlungsantrag übermittelt bekommen, da sie damit in der Lage sind, unmittelbar mit einem Vertreter zu kommunizieren, der berechtigt ist, vor dem betreffenden nationalen Amt aufzutreten (siehe Abschnitt 6 unten).

5.3 Sprache

Regel 95 Buchstabe a, Regel 126 UMDV

Wird der Umwandlungsantrag für eine Unionsmarkenanmeldung gestellt, so muss er entweder in der Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, oder der darin angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Wird der Umwandlungsantrag für eine internationale Registrierung mit Benennung der EU eingereicht, bevor eine Mitteilung über die Schutzgewährung gemäß Regel 116 UMDV ergangen war, so muss der Antrag in der Sprache, in der die internationale Anmeldung bei der WIPO eingereicht worden war, oder in der darin angegebenen zweiten Sprache eingereicht werden.

Regel 95 Buchstabe b, Regel 126 UMDV

Betrifft der Antrag die Eintragung einer Unionsmarke, so kann er in jeder der fünf Sprachen des Amts eingereicht werden.

Wird der Umwandlungsantrag für eine internationale Registrierung mit Benennung der EU gestellt, nachdem eine Mitteilung über die Schutzgewährung ergangen war, kann der Antrag in jeder der fünf Sprachen des Amts eingereicht werden, außer im Fall einer „Opting-back“-Umwandlung, bei der der Antrag in Englisch, Französisch oder Spanisch eingereicht werden muss.

Wird der Umwandungsantrag jedoch unter Verwendung des vom Amt gemäß Regel 83 UMDV bereitgestellten Formblatts eingereicht, so kann das Formblatt in jeder der Amtssprachen der EU verwendet werden, sofern das Formblatt hinsichtlich der Textelemente in einer der Sprachen des Amts ausgefüllt wird. Dies betrifft insbesondere das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen bei einem Antrag auf Teilumwandlung.

5.4 Gebühr

Artikel 113 Absatz 1 UMV
Regel 45 Absatz 2 UMDV
Artikel 144b Absatz 3 und Anhang I A Nummer 23 UMV

Für den Umwandlungsantrag ist eine Gebühr von 200 EUR zu zahlen, und zwar auch im Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist. Somit ist die Umwandlungsgebühr innerhalb der oben genannten Frist von drei Monaten zu zahlen. Eine Zahlung nach dem Ende dieser Frist wird als rechtzeitig erfolgt betrachtet, wenn die betroffene Person einen Nachweis übermittelt, dass die Zahlung in einem Mitgliedstaat und innerhalb eines Zeitraums von drei Monaten durch Überweisung auf ein Bankkonto erfolgt ist oder ein Überweisungsauftrag erteilt wurde, und gleichzeitig mit der Zahlung ein Aufschlag von zehn Prozent des fälligen Gesamtbetrags gezahlt wurde (siehe Die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Abgaben).

6 Prüfung durch das Amt

6.1 Verfahrensschritte, Zuständigkeit

Artikel 113 Absätze 2 und 3 UMV Regeln 45-47 UMDV

Der Umwandlungsantrag wird vom Amt

- geprüft,
- veröffentlicht und
- an die Bestimmungsämter übermittelt.

6.2 Prüfung

Die Prüfung des Umwandlungsantrags durch das Amt bezieht sich auf folgende Punkte

- Gebühren
- Frist
- Sprache
- Formerfordernisse
- Gründe
- Vertretung
- Teilumwandlung

6.2.1 Gebühren

Regel 45 Absatz 2, Regel 122 Absatz 3 UMDV

Das Amt prüft, ob die Umwandlungsgebühr fristgerecht entrichtet worden ist.

Wurde die Umwandlungsgebühr nicht innerhalb der geltenden Frist gezahlt, so unterrichtet das Amt den Antragsteller, dass der Umwandlungsantrag als nicht gestellt gilt. Verspätet gezahlte Gebühren werden erstattet.

6.2.2 Frist

Regeln 45 Absatz 1, 122 Absatz 3 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag innerhalb der Frist von drei Monaten gestellt worden ist.

Das Amt weist die Umwandlung zurück, wenn der Antrag nicht innerhalb der geltenden Frist von drei Monaten gestellt worden ist. Verspätet gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.3 Sprache

Regel 95 Buchstabe a, Regel 126 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag in der korrekten Sprache gestellt worden ist.

Wird der Antrag in einer für das Umwandlungsverfahren nicht zulässigen Sprache (siehe Abschnitt 5.3 oben) eingereicht, so sendet das Amt dem Antragsteller ein Mängelschreiben und gibt eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag ändern kann. Reagiert der Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt als nicht gestellt. Gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.4 Formerfordernisse

Regel 44 Absatz 1 Buchstaben b, d, e UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag die Formerfordernisse der Durchführungsverordnung einhält (siehe Abschnitt 5 oben).

Hat der Antragsteller nicht das Formblatt verwendet, das vom Amt zur Verfügung gestellt wurde, und besteht der Mangel darin, dass die in Regel 44 Absatz 1 Buchstaben b, d und e UMDV genannten Angaben fehlen, so wird der Umwandlungsantragsteller entweder aufgefordert, die erforderlichen Angaben nachzureichen, oder es wird, wenn die Angaben dem Amt aus seiner Datenbank zur Verfügung stehen, angenommen, dass der Antragsteller damit einverstanden ist, dass das Amt von sich aus den Bestimmungsämtern einen Ausdruck aus seiner Datenbank mit den entsprechenden Angaben übermittelt.

6.2.5 Gründe

Das Amt prüft:

- ob einer der Gründe für die Umwandlung gemäß oben genanntem Abschnitt 2 vorliegt;

- ob einer der Gründe zum Ausschluss der Umwandlung gemäß oben genanntem Abschnitt 4 vorliegt;

Regel 123 Absatz 2 UMDV

- im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung, ob es am Tage der internationalen Registrierung bereits möglich gewesen wäre, den betreffenden Mitgliedstaat in einer internationalen Anmeldung zu benennen;

- im Falle einer Teilumwandlung, ob die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen tatsächlich in der Unionsmarke oder internationalen Registrierung mit Benennung der EU enthalten waren und nicht etwa darüber hinausgehen; abzustellen ist auf den Zeitpunkt, zu dem die Marke erloschen ist oder ihre Wirkung verloren hat (siehe Abschnitt 6.3, unten);

- im Falle einer Teilumwandlung in dem Sinne, dass die Unionsmarke oder internationale Registrierung mit Benennung der EU teilweise in Kraft bleibt, ob die umzuwandelnden Waren und Dienstleistungen sich nicht mit den Waren und Dienstleistungen, die eingetragen oder geschützt bleiben, überschneiden (siehe Abschnitt 6.3, unten).

Das Ziel dieser beiden letzten Prüfungsschritte ist das Vermeiden der Umwandlung für mehr oder weiter gefasste Waren und Dienstleistungen als die zurückgewiesenen oder gelöschten.

Wenn der Umwandlungsantrag andere verpflichtende Elemente und Angaben gemäß den Absätzen 4 und 5.2 oben nicht enthält, so sendet das Amt dem Antragsteller ein Mängelschreiben und gibt eine Frist an, binnen derer er den Umwandlungsantrag ändern kann. Reagiert der Antragsteller nicht, wird der Antrag nicht bearbeitet und gilt als nicht gestellt. Gezahlte Gebühren werden nicht erstattet.

6.2.6 Vertretung

Regel 76 Absätze 1-4 UMDV

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (siehe Die Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung). Der Umwandlungsantragsteller kann für das Umwandlungsverfahren einen neuen oder einen zusätzlichen Vertreter (Rechtsanwalt oder zugelassener Vertreter) bestellen.

Die Bevollmächtigung, namens des Antragstellers oder Inhabers zu handeln, erstreckt sich nur auf Handlungen, die vor dem Amt vorgenommen werden. Ob ein Vertreter, der für Verfahren vor dem Amt bestellt worden ist, vor dem nationalen Amt für die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Anmeldung Handlungen vornehmen darf und ob er in diesem Falle eine weitere Vollmacht vorlegen muss, richtet sich nach dem jeweiligen nationalen Recht. Im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung wird der Name des Vertreters, der für das Verfahren vor dem EUIPO bestellt wurde, der WIPO mitgeteilt.

6.2.7 Teilumwandlung

Artikel 112 Absatz 1 UMV Regel 44 Absatz 1 Buchstabe e UMDV

Wird die Umwandlung nur für einen Teil der Waren und Dienstleistungen oder für verschiedene Waren und Dienstleistungen für verschiedene Mitgliedstaaten beantragt („Teilumwandlung“), so prüft das Amt, ob die Waren und Dienstleistungen, für die die Umwandlung beantragt wird, in den Waren und Dienstleistungen enthalten sind, die von dem Umwandlungsgrund erfasst sind. Für diese Beurteilung gelten die gleichen Kriterien wie in vergleichbaren Verfahrenssituationen, etwa bei einer Beschränkung einer Anmeldung oder einer Teilzurückweisung in einem Widerspruchsverfahren.

Wird eine Anmeldung teilweise zurückgewiesen oder eine Eintragung teilweise für nichtig oder für verfallen erklärt, so kann die Umwandlung nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen beantragt werden, für die die Anmeldung zurückgewiesen oder

die Eintragung für nichtig oder für verfallen erklärt wurde, nicht jedoch für diejenigen Waren und Dienstleistungen, die in der Anmeldung oder Eintragung verbleiben.

Wenn eine Anmeldung beschränkt wurde, oder auf eine Eintragung teilweise verzichtet wurde, so kann die Umwandlung nur für die Waren oder Dienstleistungen beantragt werden, die beschränkt wurden/auf die teilweise verzichtet wurde, nicht jedoch für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Anmeldung oder Eintragung gültig bleibt. Siehe jedoch Abschnitt 4.3 oben, wenn eine solche Beschränkung/ein solcher Teilverzicht nach einer Entscheidung erfolgt.

Der Antragsteller muss in den oben genannten Fällen die Waren und Dienstleistungen angeben, für die die Umwandlung beantragt wird. Die Angabe der Beschränkung in negativer Form, etwa durch Formulierungen wie „Getränke mit Ausnahme von...“, ist in der gleichen Weise zulässig wie im Falle einer Einreichung oder Beschränkung der Anmeldung einer Unionsmarke oder eines Teilverzichts auf eine eingetragene Unionsmarke (siehe Die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung).

6.3 Veröffentlichung des Antrags und Eintragung in das Register

Artikel 113 Absatz 2 UMV Regel 84 Absatz 3 Buchstabe p UMDV

Geht beim Amt ein Antrag auf Umwandlung ein, der als gestellt gilt, weil die erforderliche Gebühr gezahlt worden ist, so trägt das Amt im Register für Unionsmarken einen Hinweis auf den Eingang des Umwandlungsantrags ein, wenn der Antrag die Umwandlung einer veröffentlichten Anmeldung einer Unionsmarke oder einer eingetragenen Unionsmarke betrifft.

Artikel 113 Absatz 2 UMV Regel 46 Absatz 1 UMDV

Nachdem der Umwandlungsantrag geprüft und für ordnungsgemäß befunden worden ist, trägt das Amt den Umwandlungsantrag ein und veröffentlicht ihn im Blatt für Unionsmarken in Teil E.1 für Unionsmarken und in Teil E.3 für internationale Registrierungen mit Benennung der EU. Jedoch erfolgt keine Veröffentlichung, wenn der Umwandlungsantrag zu einem Zeitpunkt gestellt worden ist, zu dem die Unionsmarkenanmeldung noch nicht gemäß Artikel 39 UMV veröffentlicht war.

Regel 46 UMDV

Die Veröffentlichung des Umwandlungsantrages erfolgt erst, nachdem das Amt seine Prüfung abgeschlossen hat und nur, wenn es den Antrag für ordnungsgemäß befindet. Der Antrag ist nicht ordnungsgemäß, wenn keine Zahlung erfolgt ist.

Regel 46 Absatz 2 UMDV

Die Veröffentlichung des Umwandlungsantrags muss die Angaben gemäß Regel 46 Absatz 2 UMDV und, außer im Falle der Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU, einen Hinweis auf die frühere Veröffentlichung im Blatt für Unionsmarken und das Datum des Umwandlungsantrags enthalten.

Regel 46 Absatz 2, Regeln 122 und 123 UMDV

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die eine Umwandlung beantragt wird, wird nicht veröffentlicht, wenn es sich um die Umwandlung einer internationalen Registrierung mit Benennung der EU handelt.

6.4. Übermittlung an die Bestimmungsämter

Artikel 113 Absatz 3, Artikel 114 Absatz 1 UMV
Regel 47 UMDV

Sobald das Amt die Prüfung des Umwandlungsantrags abgeschlossen und den Antrag für ordnungsgemäß befunden hat, übermittelt es unverzüglich den Antrag an die Bestimmungsämter. Die Übermittlung erfolgt unabhängig davon, ob eine erforderliche Veröffentlichung bereits stattgefunden hat.

Das Amt übersendet eine Kopie des Umwandlungsantrags und stellt einen Auszug aus seiner Datenbank mit den Angaben gemäß Regel 84 Absatz 2 UMDV über die umzuwandelnde Unionsmarke oder internationale Registrierung bereit. Jede Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, an die der Antrag auf Umwandlung übermittelt wurde, kann vom Amt alle weiteren Informationen zu dem Antrag erlangen, was es dem Amt ermöglicht, eine Entscheidung über die nationale Marke aufgrund der Umwandlung zu treffen.

Regel 47 UMDV

Gleichzeitig teilt das Amt dem Antragsteller das Datum der Übermittlung an die nationalen Ämter mit.

Bei einer „Opting-back“-Umwandlung behandelt die WIPO den Antrag als nachträgliche Benennung gemäß Regel 24 Absätze 6 und 7 der Gemeinsamen Ausführungsordnung.

Ist ein nationales Amt Bestimmungsamt, so führt die Umwandlung zu einer nationalen Anmeldung oder Eintragung.

Artikel 114 Absatz 3 UMV

Das nationale Recht des betreffenden Mitgliedstaats kann vorsehen, dass der Umwandlungsantrag einzelne oder alle der folgenden Erfordernisse erfüllen muss:

- Entrichtung der nationalen Anmeldegebühr;
- Einreichung einer Übersetzung des Antrags und der ihm beigefügten Unterlagen in eine der Amtssprachen des betreffenden Mitgliedstaats; insbesondere im Falle einer Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung vor deren Veröffentlichung, wird das nationale Markenamt in der Regel eine entsprechende Übersetzung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses verlangen;
- Angabe einer Zustellanschrift in dem betreffenden Mitgliedstaat;

- Einreichung einer Wiedergabe der Marke in der von dem Mitgliedstaat geforderten Anzahl.

Nationale Bestimmungen über die Bestellung eines Inlandsvertreters bleiben anwendbar. Wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, im Umwandlungsformblatt einen Vertreter für die Zwecke des Verfahrens vor einem bestimmten nationalen Amt zu bestellen, so kann das nationale Amt unmittelbar mit diesem Vertreter kommunizieren, sodass keine gesonderte Mitteilung über die Bestellung eines Inlandsvertreters notwendig ist.

Artikel 114 Absatz 2 UMV

Das nationale Recht darf den Umwandlungsantrag nicht solchen Formerfordernissen unterwerfen, die von den Erfordernissen der UMV und der UMDV abweichen oder über sie hinausgehen.

7 Wirkung der Umwandlung

Artikel 112 Absatz 3 UMV

Die aus der Umwandlung hervorgehende nationale Markenanmeldung genießt in jedem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder gegebenenfalls das Prioritätsdatum der Unionsmarkenanmeldung sowie den gemäß Artikel 34 oder 35 UMV für eine Anmeldung oder Eintragung einer Unionsmarke wirksam in Anspruch genommenen Zeitrang einer früheren mit Wirkung für diesen Staat eingetragenen Marke. Für weitergehende Information über Umwandlung einer Unionsmarke in nationale Markenanmeldungen für neue Mitgliedsstaaten siehe Handbuch, Teil A, Sektion 9, Erweiterung.

Im Falle einer „Opting-back“-Umwandlung erhält die gemäß Regel 24 Absatz 6 Buchstabe e und Absatz 7 der Gemeinsamen Ausführungsordnung aus der nachträglichen Schutzerstreckung auf den Mitgliedstaat resultierende internationale Anmeldung das ursprüngliche Datum der internationalen Registrierung, in der die EU benannt war, d.h. entweder das tatsächliche Datum der internationalen Registrierung (einschließlich eines etwaigen Prioritätsdatums) oder das Datum der nachträglichen Schutzerstreckung auf die EU.

Es gibt jedoch kein harmonisiertes Verfahren dafür, wie nationale Ämter mit der Prüfung der umgewandelten Unionsmarke verfahren. Wie in der Einleitung genannt, ist das Umwandlungsverfahren ein zweistufiges System, wobei die zweite Stufe, das Umwandlungsverfahren selbst, von den nationalen Marken- und Patentämtern durchgeführt wird. Je nach nationalem Gesetz wird die umgewandelte Marke entweder umgehend eingetragen oder es wird das nationale Prüfungs-, Eintragungs- und Widerspruchsverfahren eingeleitet, wie bei jeder anderen nationalen Markenanmeldung.

Nationale Anmeldungen, die aus der Umwandlung einer früheren Unionsmarke oder einer früheren Unionsmarkenanmeldung entstanden sind, werden als existent betrachtet, sobald ein gültiger Umwandlungsantrag eingereicht wurde. Daher werden solche Rechte bei Widerspruchsverfahren als für zum Zweck der Zulässigkeit nach Regel 18 Absatz 1 UMDV ordnungsgemäß identifiziert betrachtet, wenn der Widersprechende die Nummer der in Umwandlung begriffenen Unionsmarke oder der

Unionsmarkenanmeldung und die Länder angibt, für die die Umwandlung beantragt wurde.

Verliert die Anmeldung einer Unionsmarke (oder die Unionsmarke), auf die ein Widerspruch beruht, während eines Widerspruchs- oder eines auf relativen Gründen basierenden Nichtigkeitsverfahrens ihre Wirkung (oder wird das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beschränkt), wird jedoch gleichzeitig ein Umwandlungsantrag eingereicht, so kann das Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren fortdauern. Dies liegt daran, dass nationale Markeneintragungen aus einer Umwandlung einer Unionsmarkenanmeldung (oder einer Unionsmarke) die Grundlage für ein Widerspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren darstellen können, das ursprünglich auf der Grundlage dieser Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung durchgeführt wurde (siehe Entscheidung der Großen Beschwerdekammer in R 1313/2006- G) (siehe auch die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen“).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 3

UNIONSMARKEN ALS GEGENSTAND DES VERMÖGENS

KAPITEL 1

RECHTSÜBERGANG

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4

1.1 Rechtsübergang 5

1.1.1 Rechtsgeschäftliche Übertragung 5

1.1.2 Vererbung 5

1.1.3 Fusion 5

1.1.4 Anwendbares Recht 5

1.2 Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs 6

2 Rechtsübergang und Namensänderung 6

2.1 Irrtümlicher Antrag auf Eintragung einer Namensänderung 8

2.2 Irrtümlicher Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs 8

3 Formelle und sachliche Voraussetzungen für den Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs 8

3.1 Sprachen 9

3.2 Der Antrag betrifft mehr als eine Marke 10

3.3 Verfahrensbeteiligte 10

3.4 Formale Erfordernisse 11

3.4.1 Angabe des Aktenzeichens 11

3.4.2 Angaben über den neuen Inhaber 11

3.4.3 Name und Anschrift des Vertreters 12

3.4.4 Unterschriften 13

3.5 Nachweis des Rechtsübergangs 13

3.6 Sachliche Erfordernisse 15

3.7 Verfahren zur Beseitigung von Mängeln 15

4 Teilweiser Rechtsübergang 16

4.1 Regeln über die Aufteilung der Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen 16

4.2 Beanstandungen 18

4.3 Anlegung einer neuen Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung 18

5 Rechtsübergang im Verlauf anderer Verfahren und Gebührenfragen 19

5.1 Besondere Aspekte des teilweisen Rechtsübergangs 19

5.2 Rechtsübergang und *Inter-Partes*-Verfahren 21

6 Eintragung in das Register, Zustellung und Veröffentlichung 21

6.1 Eintragung in das Register 21

6.2 Zustellung 22

6.3 Veröffentlichung 23

7 Rechtsübergänge eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster 23

7.1 Vorbenutzungsrecht betreffend das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 24

7.2 Gebühren 24

8 Rechtsübergänge Internationaler Marken 24

1 Einleitung

Artikel 1 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 1, Artikel 24 UMV
Artikel 28 GGV
Artikel 23 GGDV

Als Rechtsübergang wird die Übertragung der Eigentumsrechte an einer Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung von einer Person auf eine andere bezeichnet. Unionsmarken und Unionsmarkenanmeldungen können vom bisherigen Inhaber auf einen neuen Inhaber übertragen werden, hauptsächlich durch rechtsgeschäftliche Übertragung oder Rechtsnachfolge. Der Rechtsübergang kann auf einige der Waren oder Dienstleistungen beschränkt sein, für die die Marke eingetragen oder angemeldet ist (teilweiser Rechtsübergang). Anders als bei einer Lizenz oder Umwandlung kann der Rechtsübergang einer Unionsmarke den einheitlichen Charakter der Unionsmarke nicht berühren. Es kann daher keinen „teilweisen" Rechtsübergang einer Unionsmarke für *einige* Gebiete oder Mitgliedstaaten geben.

Die den Rechtsübergang von Geschmacksmustern betreffenden Bestimmungen der GGV und der GGDV stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV und der UMDV nahezu vollständig überein. Die folgenden Ausführungen gelten daher, abgesehen von den nachstehend unter Nr. 7 dargelegten wenigen Ausnahmen und Besonderheiten, sinngemäß auch für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Artikel 16, Artikel 17 Absätze 5, 6 und 8, Artikel 24, Artikel 87 Absatz 1 bis Absatz 3 Buchstabe g UMV
Regel 31 Absatz 8 UMDV

Auf Antrag wird der Rechtsübergang einer eingetragenen Unionsmarke in das Register und der Rechtsübergang einer Unionsmarkenanmeldung in die Anmeldungsakten eingetragen.

Die Regeln für die Eintragung eines Rechtsübergangs und die Rechtswirkungen eines Rechtsübergangs gelten sowohl für eingetragene Unionsmarken als auch für Unionsmarkenanmeldungen. Der hauptsächliche Unterschied besteht darin, dass gemäß den Verordnungen beim Rechtsübergang einer Unionsmarkenanmeldung der Rechtsübergang in der Anmeldungsakte und nicht im Register eingetragen wird. In der Praxis werden allerdings Änderungen am Eigentum einer Unionsmarkenanmeldung bzw. einer Unionsmarke in derselben Datenbank erfasst. Diese Richtlinien behandeln zwar unterschiedslos den Rechtsübergang von Unionsmarken und Unionsmarkenanmeldungen, doch wird immer dann besonders darauf hingewiesen, wenn die Behandlung von Unionsmarkenanmeldungen sich von der eingetragener Unionsmarken unterscheidet.

Gemäß Artikel 17 UMV ist die Eintragung eines Rechtsübergangs nicht Voraussetzung für dessen Rechtsgültigkeit. Wird der Rechtsübergang vom Amt jedoch nicht eingetragen, verbleibt die Klagebefugnis beim eingetragenen Inhaber; das bedeutet unter anderem, dass der neue Inhaber insbesondere im Rahmen von *Inter-Partes*-Verfahren keine Mitteilungen des Amtes und auch keine Mitteilung über die Verlängerungsfrist der Marke erhält. Gemäß Artikel 16 UMV bestimmt bei allen Aspekten der Unionsmarke als Gegenstand des Vermögens, die in den Bestimmungen der UMV nicht weiter geregelt sind, der Wohnsitz oder Sitz des Inhabers das anzuwendende subsidiäre nationale Recht. Aus allen diesen Gründen ist es wichtig,

den Rechtsübergang beim Amt eintragen zu lassen, damit Ansprüche auf eingetragene Unionsmarken und Anmeldungen klar feststehen.

1.1 Rechtsübergang

Artikel 17 Absätze 1 und 2 UMV

Der Rechtsübergang an einer Unionsmarke beinhaltet zwei Aspekte, nämlich die Rechtsgültigkeit des Rechtsübergangs zwischen den Parteien und die Auswirkungen eines Rechtsübergangs auf Verfahren vor dem Amt, wobei solche Auswirkungen erst nach der Eintragung des Rechtsübergangs in das Register (oder die Anmeldungsakten) eintreten (siehe weiter unten Nr. 1.2).

Bezüglich der Rechtsgültigkeit des Rechtsübergangs zwischen den Parteien lässt die UMV die Möglichkeit eines Rechtsübergangs einer Unionsmarke unabhängig von einem Rechtsübergang des Unternehmens zu, zu dem die Marke gehört (siehe auch das Urteil vom 30. März 2006, C-259/04, „Elizabeth Emanuel“, Randnrn. 45 und 48).

1.1.1 Rechtsgeschäftliche Übertragung

Artikel 17 Absatz 3 UMV

Erfolgt der Rechtsübergang in Form einer rechtsgeschäftlichen Übertragung, ist er nur rechtswirksam, wenn die rechtsgeschäftliche Übertragung schriftlich erfolgt und von beiden Parteien unterschrieben wird, es sei denn, sie beruht auf einer gerichtlichen Entscheidung. Dieses Formerfordernis für die Rechtsgültigkeit der Übertragung einer Unionsmarke gilt unabhängig davon, ob das nationale Recht, das für den Rechtsübergang (nationaler) Marken gilt, die Übertragung auch ohne Beachtung einer bestimmten Form – etwa schriftliche Übertragung und Unterzeichnung durch beide Parteien – für wirksam erklärt.

1.1.2 Vererbung

Im Falle des Todes des Inhabers einer Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung werden die Erben im Wege der Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge Inhaber der Eintragung oder Anmeldung. Auch hierbei handelt es sich um einen Rechtsübergang.

1.1.3 Fusion

Ebenso stellt die Verschmelzung von zwei Unternehmen („Fusion“) zu einem neuen Unternehmen oder der Erwerb eines Unternehmens zum Zweck der Übernahme durch das erwerbende Unternehmen einen Fall der Gesamtrechtsnachfolge dar. Wird das Unternehmen, zu dem die Marke gehört, in seiner Gesamtheit übertragen, so wird davon ausgegangen, dass die Übertragung die Unionsmarke erfasst, es sei denn, dass im Einklang mit dem auf den Rechtsübergang anzuwendenden Recht etwas anderes vereinbart wurde oder eindeutig aus den Umständen hervorgeht.

1.1.4 Anwendbares Recht

Artikel 16 UMV

Soweit die UMV keine Bestimmungen enthält, gilt für einen Rechtsübergang das nationale Recht des Mitgliedstaats, der gemäß Artikel 16 UMV bestimmt wird. Das in dieser Bestimmung für anwendbar erklärte nationale Recht ist das nationale Recht insgesamt, einschließlich des internationalen Privatrechts, das auf das Recht eines anderen Staates verweisen kann.

1.2 Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs

Artikel 17 Absätze 5 bis 8 UMV
Regel 31 UMDV

Ein Rechtsübergang wird in Verfahren vor dem Amt nur relevant, wenn ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gestellt worden ist und der Rechtsübergang im Register oder, soweit Unionsmarkenanmeldungen betroffen sind, in den Akten der Anmeldung eingetragen wird.

Artikel 17 Absatz 7 UMV

Jedoch kann der Rechtsnachfolger in dem Zeitraum zwischen dem Eingang des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt und dem Datum der Eintragung des Rechtsübergangs bereits fristwahrende Erklärungen gegenüber dem Amt abgeben. Wird z. B. die Eintragung des Rechtsübergangs einer Unionsmarkenanmeldung beantragt, die das Amt aus absoluten Gründen beanstandet hat, so kann der Rechtsnachfolger auf diesen Beanstandungsbescheid antworten. (siehe unten Punkt 5)

Gegenstand dieses Teils der Richtlinien ist das Verfahren zur Eintragung von Rechtsübergängen. Im Rahmen der Prüfung eines Antrags auf Eintragung eines Rechtsübergangs wird das Amt nur prüfen, ob ein ausreichender Nachweis des Rechtsübergangs vorgelegt wird. Das Amt wird nicht prüfen, ob der Rechtsübergang als solcher rechtswirksam ist.

2 Rechtsübergang und Namensänderung

Regel 26 UMDV und Artikel 48a UMV

Von einem Rechtsübergang ist die Änderung des Namens des Inhabers zu unterscheiden.

Ein Antrag auf Änderung des Namens des Inhabers einer Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung ist Gegenstand eines gesonderten Verfahrens. Für nähere Informationen zu Namensänderungen siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Nr. 7.3.

Regel 26 Absatz 1 UMDV

Es handelt sich insbesondere nicht um einen Rechtübergang, wenn eine natürliche Person ihren Namen infolge einer Heirat oder eines amtlichen Verfahrens zur Änderung des Namens ändert oder wenn ein Pseudonym anstelle des bürgerlichen Namens gewählt wird, usw. In diesen Fällen ist die Identität des Inhabers nicht berührt. Ändert sich der Name oder die Gesellschaftsform einer juristischen Person, so kommt es zur Unterscheidung eines Rechtsübergangs von einer bloßen Namensänderung darauf an, ob die Identität der juristischen Person dieselbe bleibt (dann wird dies als Namensänderung eingetragen) (siehe Entscheidung vom 06/09/2010, R 1232/2010-4 – Cartier, Randnrn. 12 bis 14). Anders ausgedrückt: Stellt die juristische Person ihre Tätigkeit nicht ein (z. B. bei einer Verschmelzung durch Aufnahme, bei der ein Unternehmen vollständig in dem anderen aufgeht und erlischt), und wird keine neue juristische Person gegründet (z. B. nach der Verschmelzung zweier Unternehmen zu einer neuen juristischen Person), ändert sich nur die bereits bestehende formale Unternehmensorganisation, nicht jedoch die eigentliche Identität. Daher wird die Änderung bei Bedarf als Namensänderung eingetragen.

Ein Beispiel: Ist eine Unionsmarke auf Unternehmen A eingetragen und geht dieses Unternehmen infolge einer *Fusion* im Unternehmen B auf, findet eine Übertragung von Vermögenswerten vom Unternehmen A auf das Unternehmen B statt.

Ähnlich sieht es bei einer *Aufspaltung* des Unternehmens A in zwei getrennte Einheiten (nämlich zum einen in das ursprüngliche Unternehmen A und zum anderen in das neue Unternehmen B) aus: Geht die Unionsmarke im Namen des Unternehmens A in das Eigentum des Unternehmens B über, findet eine Übertragung von Vermögenswerten statt.

Normalerweise erfolgt keine Übertragung, wenn die Registrierungsnummer des Unternehmens im nationalen Unternehmensregister unverändert bleibt.

Grundsätzlich wird auch bei einer Verlagerung in ein anderes Land *prima facie* von einer Übertragung von Vermögenswerten ausgegangen (siehe hierzu allerdings die Entscheidung vom 24/10/2013, R 546/2012-1 – „LOVE et al“).

Bei Zweifeln bezüglich des für die betreffende juristische Person geltenden nationalen Rechts wird das Amt von demjenigen, der die Eintragung einer Namensänderung beantragt, ergänzende Unterlagen anfordern.

Falls im betreffenden nationalen Recht nicht anders geregelt, wird daher eine Änderung der Rechtsform des Unternehmens als Namensänderung und nicht als Rechtsübergang behandelt, sofern sie nicht mit einer Übertragung von Vermögenswerten im Wege einer Fusion oder Übernahme einhergeht.

Ist hingegen die Änderung der Rechtsform das Ergebnis einer Fusion, einer Abspaltung oder einer Übertragung von Vermögenswerten (je nachdem, welches Unternehmen in einem anderen aufgeht oder von ihm abgespalten wird oder welches Unternehmen Vermögenswerte an das andere überträgt), kann es sich um einen Rechtsübergang handeln.

2.1 Irrtümlicher Antrag auf Eintragung einer Namensänderung

Artikel 133 Absatz 1 UMV Regel 26 Absätze 1, 5 und 7 UMDV und Artikel 48a UMV

Wird ein Antrag auf Eintragung einer Namensänderung gestellt und geht aus den Unterlagen hervor, dass in Wirklichkeit ein Rechtsübergang bei einer Unionsmarke oder einer Unionsmarkenanmeldung betroffen ist, unterrichtet das Amt den Antragsteller entsprechend und fordert ihn auf, einen (kostenlosen) Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zu stellen. Steht der Rechtsübergang jedoch im Zusammenhang mit einem Geschmacksmuster, ist er gebührenpflichtig (siehe weiter unten Nr. 7). Der Bescheid setzt eine Frist von normalerweise zwei Monaten ab dem Tag der Zustellung des Bescheides. Stimmt der Antragsteller dem zu oder legt er keine Gegenbeweise vor und reicht den entsprechenden Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs ein, wird der Rechtsübergang eingetragen. Ändert der Antragsteller seinen Antrag nicht, besteht er also auf der Eintragung der Änderung als Namensänderung, oder antwortet er auf den Bescheid nicht, so wird der Antrag auf Eintragung eines Namenswechsels zurückgewiesen. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

Es kann jederzeit ein neuer Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs gestellt werden.

2.2 Irrtümlicher Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs

Regel 31 Absätze 1 und 6 UMDV

Wird für eine Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung die Eintragung eines Rechtsübergangs beantragt, obwohl in Wirklichkeit eine Namensänderung betroffen ist, so teilt das Amt dem Antragsteller dies mit und fordert ihn auf, seine Zustimmung dazu zu erklären, dass die Änderung der Angaben über den Inhaber im Register oder in den vom Amt geführten Anmeldungsakten in der Form einer Änderung des Namens vorgenommen wird. Dieser Bescheid setzt eine Frist von normalerweise zwei Monaten ab dem Tag der Zustellung des Bescheides. Stimmt der Antragsteller dem zu, so wird die Eintragung der Änderung des Namens vorgenommen. Stimmt der Antragsteller nicht zu, besteht er also auf der Eintragung der Änderung als Rechtsübergang, oder antwortet er auf den Bescheid nicht, so wird der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs zurückgewiesen.

3 Formelle und sachliche Voraussetzungen für den Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs

Das Amt empfiehlt dringend, für den Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs das Online-Antragsformblatt für die Eintragung eines Rechtsübergangs zu verwenden. Das Formblatt kann kostenlos von der Website des Amtes (http://www.oami.europa.eu) heruntergeladen werden.

Seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 1042/2005, mit der die Gebührenverordnung geändert wurde, sind für die Eintragung eines Rechtsübergangs keine Gebühren mehr zu entrichten.

3.1 Sprachen

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs muss gestellt werden:

Regel 95 und Regel 96 Absatz 1 UMDV

- wenn er eine Unionsmarkenanmeldung betrifft, in der ersten oder der zweiten Sprache, die in der Unionsmarkenanmeldung angegeben sind;
- wenn er eine eingetragene Unionsmarke betrifft, in einer der Sprachen des Amtes.

Betrifft der Antrag mehr als eine Unionsmarkenanmeldung, so muss der Antragsteller für den Antrag eine Sprache wählen, die für alle betroffenen Unionsmarken zur Verfügung steht. Gibt es keine solche gemeinsame Sprache, so müssen gesonderte Anträge gestellt werden.

Betrifft der Antrag mindestens eine Eintragung einer Unionsmarke, muss der Antragsteller eine der fünf Sprachen des Amtes wählen.

Regel 76 Absatz 3 UMDV

Auf ausdrückliches Verlangen des Amtes können Vollmachten in jeder Amtssprache der Europäischen Union vorgelegt werden.

Regel 96 Absatz 2 UMDV

Schriftstücke können in jeder Amtssprache der Union eingereicht werden. Dies gilt für Unterlagen, die als Nachweis des Rechtsübergangs vorgelegt werden, wie das Formblatt oder die Urkunde des Rechtsübergangs, den Übertragungsvertrag oder einen Auszug aus dem Handelsregister oder die Erklärung, der Eintragung des Rechtsnachfolgers als neuem Inhaber zuzustimmen.

Regel 98 UMDV

Ist die Sprache solcher Schriftstücke weder eine Amtssprache der Europäischen Union noch die Verfahrenssprache, so kann das Amt eine Übersetzung in die Verfahrenssprache oder nach Wahl des Antragstellers in eine Sprache des Amtes verlangen. Hierzu setzt das Amt eine Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung dieser Aufforderung. Wird die Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht, so gilt das Schriftstück als nicht eingereicht und wird nicht in Betracht gezogen.

3.2 Der Antrag betrifft mehr als eine Marke

Regel 31 Absatz 7 UMDV

Vorausgesetzt, dass sowohl der ursprüngliche Inhaber als auch der neue Inhaber in jedem Fall dieselbe Person ist, kann auch ein einziger Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs für mehrere Unionsmarken oder Unionsmarkenanmeldungen gestellt werden. Dies hat den Vorteil, dass die verschiedenen Angaben nur einmal gemacht werden müssen und dass nur eine Entscheidung zu ergehen hat.

Gesonderte Anträge sind erforderlich, wenn der ursprüngliche Inhaber und der Rechtsnachfolger für die einzelnen Marken nicht dieselben sind. Bei einem Rechtsnachfolger für die erste Marke und mehreren Rechtsnachfolgern für eine weitere Marke beispielsweise müssen mehrere gesonderte Anträge gestellt werden, selbst wenn der Rechtsnachfolger der ersten Marke sich unter den Rechtsnachfolgern der weiteren Marke befindet. Es kommt nicht darauf an, ob der Vertreter jeweils derselbe ist.

Wird in solchen Fällen nur ein einziger Antrag eingereicht, wird das Amt ein Mängelschreiben versenden. Der Antragsteller kann die Beanstandung dadurch ausräumen, dass er den Antrag auf diejenigen Unionsmarken oder Unionsmarkenanmeldungen beschränkt, für die sowohl ein und derselbe ursprüngliche Inhaber als auch ein und derselbe Rechtnachfolger gegeben sind, oder indem er seine Zustimmung dazu erklärt, dass der Antrag in zwei oder mehr verschiedenen Verfahren behandelt wird. Anderenfalls wird der Antrag insgesamt zurückgewiesen. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

3.3 Verfahrensbeteiligte

Artikel 17 Absatz 5 UMV Regel 31 Absatz 5 UMDV

Der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs kann von dem/den ursprünglichen Inhaber(n) (dem/den im Register eingetragenen Inhaber(n) der Unionsmarke bzw. dem/den in der Anmeldungsakte einer Unionsmarke aufgeführten Anmelder(n) einer Unionsmarke) oder dem/den neuen Inhaber(n) (dem/den „Rechtsnachfolger(n)“, also der/den Person(en), die nach Abschluss des Rechtsübergangs als Inhaber eingetragen wird/werden) gestellt werden.

Das Amt korrespondiert normalerweise mit dem/den Antragsteller(n) auf Eintragung. In Zweifelsfällen kann das Amt von allen Verfahrensbeteiligten Klarstellungen verlangen.

3.4 Formale Erfordernisse

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regel 31 Absätze 1 und 2, Regel 79 UMDV

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs muss enthalten:

- die Eintragungs- oder Anmeldungsnummer der Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung,
- Angaben über den neuen Inhaber,
- den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters des neuen Inhabers, sofern bestellt,
- die Unterschrift des Antragstellers oder der Antragsteller auf Eintragung,
- den Nachweis des Rechtsübergangs gemäß nachstehender Nr. 3.5.

Zu den zusätzlichen Erfordernissen bei teilweisen Rechtsübergängen siehe Nr. 4.

3.4.1 Angabe des Aktenzeichens

Regel 31 Absatz 1 Buchstabe a UMDV

Das Aktenzeichen (Anmelde- oder Eintragungsnummer der Marke) ist anzugeben.

3.4.2 Angaben über den neuen Inhaber

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 31 Absatz 1 Buchstabe b UMDV

Zu dem neuen Inhaber sind folgende Angaben zu machen: Name, Anschrift und Staatsangehörigkeit im Falle einer natürlichen Person. Im Falle einer juristischen Person muss der Antragsteller die amtliche Bezeichnung und die Rechtsform des Unternehmens angeben, wobei deren gewöhnliche Abkürzung ausreicht (z.B.: GmbH, S.L., S.A., Ltd., PLC. usw.) . Sowohl natürliche als auch juristische Personen haben den Staat anzugeben, in dem sie ihren Wohnsitz bzw. ihren Sitz oder eine Niederlassung haben. **Das Amt empfiehlt nachdrücklich, bei US-Unternehmen gegebenenfalls den Gründungsstaat anzugeben, damit in seiner Datenbank eindeutig zwischen verschiedenen Inhabern unterschieden werden kann.** Diese Angaben entsprechen denen, die bei einer neuen Unionsmarkenanmeldung zum Anmelder gemacht werden müssen. Hat jedoch das Amt dem Rechtsnachfolger bereits eine ID-Nummer zugeteilt, so reicht es aus, diese Nummer zusammen mit dem Namen des Rechtsnachfolgers anzugeben.

Das vom Amt zur Verfügung gestellte Formblatt fragt auch nach der Angabe des Namens des ursprünglichen Inhabers. Diese Angabe erleichtert sowohl dem Amt als auch den Beteiligten die Bearbeitung der Akte.

3.4.3 Name und Anschrift des Vertreters

Regel 77 UMDV Artikel 93 Absatz 1 UMV Regel 76 Absatz 4 UMDV

Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs kann namens des Unionsmarkeninhabers oder des Rechtsnachfolgers von dessen Vertreter gestellt und unterschrieben werden.

Bestellt der neue Inhaber einen Vertreter und unterzeichnet dieser den Antrag, kann entweder das Amt oder bei *Inter-Partes*-Verfahren der andere Verfahrensbeteiligte eine Vollmacht verlangen. Reicht in diesem Fall der Vertreter keine Vollmacht ein, so wird das Verfahren fortgesetzt, als ob kein Vertreter bestellt worden wäre.

Wird der vom ursprünglichen Inhaber bestellte Vertreter auch vom Rechtsnachfolger als dessen Vertreter bestellt, so kann der Vertreter den Antrag sowohl namens des ursprünglichen Inhabers als auch namens des neuen Inhabers unterzeichnen. Der Vertreter kann dann aufgefordert werden, eine vom neuen Inhaber unterzeichnete Vollmacht einzureichen.

Artikel 92 Absatz 3 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Das vorstehend Gesagte gilt nicht nur für Vertreter im Sinne von Artikel 93 UMV (Rechtsanwälte und zugelassene Vertreter, die in die beim Amt geführte Liste eingetragen sind), sondern auch für Angestellte, die für ihren Arbeitgeber handeln oder im Rahmen von Artikel 92 Absatz 3 UMV namens einer juristischen Person (Gesellschaft) handeln, die mit dem Arbeitgeber wirtschaftlich verbunden ist.

Regel 77 und Regel 83 Absatz 1 Buchstabe h UMDV

Eine allgemeine Vollmacht auf dem vom Amt zur Verfügung gestellten Formblatt schließt die Befugnis ein, Anträge auf Eintragung eines Rechtsübergangs zu stellen und zu unterzeichnen.

Einzelvollmachten werden daraufhin überprüft, ob sie nicht die Befugnis ausschließen, die Eintragung eines Rechtsübergangs zu beantragen.

Artikel 92 Absatz 2 UMV

Wenn der Antragsteller der neue Inhaber ist und weder Wohnsitz, noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum hat, so muss er für das Verfahren auf Eintragung des Rechtsübergangs von einer Person vertreten sein, die berufsmäßig Dritte vor dem Amt vertreten darf (Rechtsanwalt oder zugelassener Vertreter, der in die beim Amt geführte Liste eingetragen ist). Wer vertreten darf, ist im Einzelnen in Teil A, Allgemeine Verfahrensvorschriften, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung dieser Richtlinien behandelt.

3.4.4 Unterschriften

Artikel 92 Absatz 4 UMV Regel 31 Absatz 1 Buchstabe d, Regel 31 Absatz 5 und Regel 79 UMDV

Die Erfordernisse hinsichtlich der Befugnis zur Antragstellung und der Unterschrift müssen im Zusammenhang mit dem Erfordernis gesehen werden, den Rechtsübergang nachzuweisen. Der Grundsatz ist, dass die Unterschriften des ursprünglichen Inhabers/der ursprünglichen Inhaber und des neuen Inhabers/der neuen Inhaber entweder zusammen oder einzeln auf dem Antrag oder auf einem begleitenden Schriftstück vorliegen müssen. Im Falle des Miteigentums müssen alle Miteigentümer unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

Regel 31 Absatz 5 Buchstabe a UMDV

Unterzeichnen der ursprüngliche Inhaber und der neue Inhaber den Antrag gemeinsam, so reicht dies aus, und es ist kein zusätzlicher Nachweis des Rechtsübergangs notwendig.

Regel 31 Absatz 5 Buchstabe b UMDV

Stellt der Rechtsnachfolger den Antrag und wird gleichzeitig eine vom ursprünglichen Inhaber unterzeichnete Erklärung vorgelegt, in der er der Eintragung des Rechtsnachfolgers als neuer Inhaber zustimmt, so reicht dies ebenfalls aus, und es ist kein zusätzlicher Nachweis erforderlich.

Wird der vom ursprünglichen Inhaber bestellte Vertreter auch vom Rechtsnachfolger als dessen Vertreter bestellt, so kann der Vertreter den Antrag sowohl namens des ursprünglichen Inhabers als auch namens des neuen Inhabers unterzeichnen. Ist jedoch der Vertreter, der den Antrag namens sowohl des ursprünglichen als auch des neuen Inhabers unterzeichnet, nicht der im Register eingetragene Vertreter (also in einem Antrag, mit dem gleichzeitig der Vertreter bestellt und die Unionsmarke einem Rechtsübergang unterzogen wird), wird das Amt vom Antragsteller einen Nachweis des Rechtsübergangs verlangen (vom ursprünglichen Inhaber unterzeichnete Vollmacht, Nachweis des Rechtsübergangs, Bestätigung des Rechtsübergangs durch den ursprünglichen Inhaber oder seinen im Register eingetragenen Vertreter).

3.5 Nachweis des Rechtsübergangs

Artikel 17 Absätze 2 und 3 UMV Regel 31 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 5 Buchstaben a bis c und Regel 83 Absatz 1 Buchstabe d UMDV

Ein Rechtsübergang kann nur eingetragen werden, wenn Unterlagen vorgelegt werden, die den Rechtsübergang ordnungsgemäß belegen, beispielsweise eine Abschrift der Übertragungsurkunde. Wie bereits ausgeführt, ist es nicht erforderlich, eine Abschrift der Übertragungsurkunde einzureichen,

- wenn der Rechtsnachfolger oder sein Vertreter den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs für sich allein einreichen und wenn dem Antrag eine vom

ursprünglichen Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichnete schriftliche Erklärung beigefügt ist, in der er der Eintragung des Rechtsübergangs zustimmt, oder

- wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs sowohl vom ursprünglichen Inhaber (oder seinem Vertreter) als auch vom neuen Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichnet wurde, oder

- wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zusammen mit einem ausgefüllten Formblatt für die Eintragung des Rechtsübergangs oder einem Dokument eingereicht wird, das sowohl vom ursprünglichen Inhaber (oder seinem Vertreter) als auch vom neuen Inhaber (oder seinem Vertreter) unterzeichnet wurde.

Die Verfahrensbeteiligten können auch die Formblätter nach dem Markenrechtsvertrag verwenden, die auf der Website der WIPO abgerufen werden können (http://www.wipo.int/treaties/en/ip/tlt/forms.html). Hierbei handelt es sich um das Formblatt des Rechtsübergangs - ein Schriftstück, mit dem die rechtsgeschäftliche Übertragung vorgenommen wird - und die Urkunde des Rechtsübergangs - ein Schriftstück, in dem die an dem Rechtsübergang Beteiligten erklären, dass der Rechtsübergang stattgefunden hat. Jedes dieser Schriftstücke, sofern ordnungsgemäß ausgefüllt, stellt einen ausreichenden Nachweis des Rechtsübergangs dar.

Andere Formen des Nachweises sind jedoch nicht ausgeschlossen. So kann der Übertragungsvertrag oder jedes andere Schriftstück, das den Rechtsübergang nachweist, vorgelegt werden.

Falls die Marke bereits mehrfach hintereinander übertragen wurde und/oder sich der Name des Inhabers geändert hat und dies zuvor nicht in das Register eingetragen wurde, reicht es aus, die Beweiskette vorzulegen, aus der die Ereignisse hervorgehen, die die Beziehung zwischen dem alten und dem neuen Inhaber begründen, ohne dass für jede Änderung eine separate Anmeldung auf Eintragung eingereicht werden muss.

Ist der Rechtsübergang der Marke die Folge der Übertragung des Unternehmens des ursprünglichen Inhabers in seiner Gesamtheit, so muss, sofern nicht ein Nachweis in der oben genannten Form vorgelegt wird, ein Schriftstück vorgelegt werden, das den Übergang oder die Übertragung des gesamten Unternehmens belegt.

Ist der Rechtsübergang Folge einer Verschmelzung (Fusion) oder einer sonstigen Gesamtrechtsnachfolge, so dürfte der ursprüngliche Inhaber nicht mehr zur Unterzeichnung des Antrags zur Verfügung stehen. Dem Antrag müssen in diesen Fällen begleitende Unterlagen beigefügt werden, die die Verschmelzung oder Gesamtrechtsnachfolge belegen, beispielsweise Auszüge aus dem Handelsregister usw. Das Amt kann davon absehen, zusätzliche Nachweise zu verlangen, wenn die betreffenden Tatsachen dem Amt bereits bekannt sind, etwa aus parallelen Verfahren.

Falls die Übertragung der Marke die Folge eines dinglichen Rechts, einer Zwangsvollstreckung oder eines Insolvenzverfahrens ist, wird der ursprüngliche Inhaber nicht in der Lage sein, die Anmeldung zu unterzeichnen. In solchen Fällen muss die Anmeldung zusammen mit einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung zum Übergang des Eigentums an der Marke auf den Begünstigten eingereicht werden. Begleitende Unterlagen bedürfen keiner Legalisierung. Die Vorlage des Originals des Schriftstücks ist nicht erforderlich. Originalunterlagen gehen in die Akte ein und können

aus diesem Grund der einreichenden Person nicht zurückgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend.

Hat das Amt Anlass, an der Vollständigkeit oder Richtigkeit des Schriftstücks zu zweifeln, so kann es zusätzliche Nachweise verlangen.

Das Amt wird derartige Schriftstücke nur daraufhin überprüfen, ob sie tatsächlich das belegen, was im Antrag angegeben ist, nämlich die Identität der betroffenen Marken, die Identität der Beteiligten sowie die Tatsache, dass es sich um einen Rechtsübergang handelt. Das Amt prüft oder entscheidet nicht über vertragliche oder rechtliche Fragen, die sich nach nationalem Recht stellen (siehe Urteil vom 9. September 2011, T-83/09, „Craic“, Randnr. 27). Im Zweifelsfall beschäftigen sich die nationalen Gerichte mit der Rechtmäßigkeit des eigentlichen Rechtsübergangs.

3.6 Sachliche Erfordernisse

Artikel 17 Absatz 4 UMV

Das Amt hat die Eintragung des Rechtsübergangs abzulehnen, wenn sich aus den Unterlagen über den Rechtsübergang eindeutig ergibt, dass die Unionsmarke aufgrund des Rechtsübergangs geeignet wäre, das Publikum über die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, irrezuführen, es sei denn, dass der Rechtsnachfolger sich bereit erklärt, die Eintragung der Unionsmarke auf diejenigen Waren und Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke nicht irreführend ist.

Für weitergehende Information zur Amtspraxis zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe g UMV, siehe die Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 4, Absolute Eintragungshindernisse.

3.7 Verfahren zur Beseitigung von Mängeln

Artikel 17 Absatz 7 UMV Regel 31 Absatz 6 und Regel 67 Absatz 1 UMDV

Stellt das Amt einen der oben genannten Mängel fest, so fordert es den Antragsteller auf, den Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung der Mitteilung zu beheben. Die Mitteilung wird der Person zugestellt, die den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs eingereicht hat, oder, falls diese Person einen Vertreter bestellt hat, dem Vertreter. Der andere Beteiligte am Rechtsübergang wird vom Amt nicht automatisch unterrichtet, es sei denn, dass dies den Umständen nach angemessen ist.

Behebt der Antragsteller den Mangel nicht oder legt er nicht die erforderlichen zusätzlichen Nachweise vor oder gelingt es ihm nicht, das Amt zu überzeugen, dass die Beanstandungen nicht gerechtfertigt waren, so weist das Amt den Antrag zurück. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

4 Teilweiser Rechtsübergang

Artikel 17 Absatz 1 UMV
Regel 32 UMDV

Ein teilweiser Rechtsübergang bezieht sich nur auf einige der Waren und Dienstleistungen, die in der Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung enthalten sind. Er führt zur Aufteilung des ursprünglichen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen auf das Verzeichnis der verbleibenden eingetragenen Unionsmarke oder der verbleibenden Unionsmarkenanmeldung und ein neues Verzeichnis. Bei einem teilweisen Rechtsübergang bedient sich das Amt einer besonderen Terminologie zur Identifizierung der Marken. Am Beginn des Verfahrens steht die „ursprüngliche Marke“. Dies ist die Marke, für die ein teilweiser Rechtsübergang beantragt wurde. Nach der Eintragung des Rechtsübergangs gibt es zwei Marken: zum einen die Marke, die nunmehr weniger Waren und Dienstleistungen umfasst und als „verbleibende Marke“ bezeichnet wird, und zum anderen eine „neue“ Marke, die einige der Waren und Dienstleistungen der ursprünglichen Marke umfasst. Die „verbleibende“ Marke behält die Gemeinschaftsmarkennummer der „ursprünglichen“ Marke, wohingegen die „neue“ Marke eine neue Gemeinschaftsmarkennummer erhält.

Ein Rechtsübergang berührt den einheitlichen Charakter der Unionsmarke nicht. Es kann daher keinen „teilweisen“ Rechtsübergang einer Unionsmarke für *einige* Hoheitsgebiete geben.

Bestehen Zweifel, ob es sich um einen teilweisen Rechtsübergang handelt, so unterrichtet das Amt den Antragsteller und bittet um die nötige Klarstellung.

Auch wenn sich der Antrag auf Rechtsübergang auf mehr als eine Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung bezieht, können teilweise Rechtsübergänge betroffen sein. Die nachfolgenden Regeln gelten für jede einzelne Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung, die von dem Antrag umfasst ist.

4.1 Regeln über die Aufteilung der Verzeichnisse der Waren und Dienstleistungen

Artikel 28 und 43 UMV
Regel 32 Absatz 1 UMDV

In dem Antrag auf Eintragung des teilweisen Rechtsübergangs sind die Waren und Dienstleistungen anzugeben, die Gegenstand des teilweisen Rechtsübergangs sind (das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die „neue“ Eintragung). Die Waren und Dienstleistungen sind so zwischen der verbleibenden Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung und der neuen Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung aufzuteilen, dass die Waren und Dienstleistungen in den beiden Unionsmarken oder Unionsmarkenanmeldungen sich nicht überschneiden. Die beiden Verzeichnisse dürfen zusammen nicht umfassender als das ursprüngliche Verzeichnis sein.

Die Angaben müssen daher klar, deutlich und eindeutig sein. Ist z. B. eine Unionsmarke für Waren und Dienstleistungen in mehreren Klassen betroffen und erfolgt die Aufteilung zwischen der alten und der neuen Eintragung nach Klassen, so

reicht es aus, die entsprechenden Klassennummern für die neue oder für die verbleibende Eintragung anzugeben.

Umfasst der Antrag auf teilweisen Rechtsübergang Waren und Dienstleistungen, die als solche in dem ursprünglichen Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen genannt sind, so belässt das Amt automatisch diejenigen Waren und Dienstleistungen in der verbleibenden Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung, die nicht in dem Antrag auf Rechtsübergang genannt sind. Beispiel: Die ursprüngliche Liste enthielt die Waren A, B und C, und der Rechtsübergang betrifft die Ware C. Dies führt zur Schaffung einer neuen Unionsmarke für die Ware C, und die Waren A und B verbleiben in der ursprünglichen Unionsmarke.

Im Einklang mit der Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten des Amtes vom 20. Juni 2012 wird bei Unionsmarken, die vor dem 21. Juni 2012 eingetragen wurden, und die alle in der Überschrift einer bestimmten Klasse aufgeführten Oberbegriffe verwenden, davon ausgegangen, dass der Anmelder alle Waren und Dienstleistungen abdecken wollte, die in der Fassung der alphabetischen Liste dieser Klasse in der Nizza-Klassifikation aufgeführt sind, die zum Zeitpunkt der Anmeldung in Kraft war (siehe Mitteilung Nr. 2/12, Nr. V und VI).

Betrifft der Antrag für einen teilweisen Rechtsübergang Waren und Dienstleistungen, die nicht ausdrücklich in dem ursprünglichen Verzeichnis genannt sind, aber unter einen der in dieser Liste enthaltenen Oberbegriffe fallen, so ist dies unter der Voraussetzung zulässig, dass das Verzeichnis nicht erweitert wird. Für die Prüfung, ob tatsächlich eine Beschränkung oder eine Erweiterung des Verzeichnisses vorliegt, gelten die allgemeinen in derartigen Verfahrenssituationen anwendbaren Grundsätze (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung).

Bei Marken hingegen, die am oder nach dem 21. Juni 2012 für nur die Oberbegriffe einer bestimmten Klassenüberschrift angemeldet wurden, wird davon ausgegangen, dass sie unter diese Klassenüberschrift fallen und dementsprechend nur Gegenstand eines teilweisen Rechtsübergangs sein können (siehe Mitteilung Nr. 2/12, Nr. VII und VIII).
Bei Marken, die nach dem 21. Juni 2012 für eine bestimmte Klassenüberschrift plus das alphabetische Verzeichnis angemeldet wurden, wird davon ausgegangen, dass sie diese Klassenüberschrift plus das diese Klassenüberschrift betreffende alphabetische Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in der zum Zeitpunkt der Anmeldung gültigen Ausgabe der Nizza-Klassifikation abdecken und dementsprechend nur Gegenstand eines teilweisen Rechtsübergangs sein können (siehe Mitteilung Nr. 2/12, Nr. VII und VIII).

Es wird auf jeden Fall empfohlen, ein klares und genaues Verzeichnis der vom Rechtsübergang betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie ein klares und genaues Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einzureichen, die bei der ursprünglichen Anmeldung verbleiben sollen. Im Übrigen muss auch das ursprüngliche Verzeichnis klargestellt werden. Beispiel: Enthält das ursprüngliche Verzeichnis den Begriff „alkoholische Getränke“ und betrifft der Rechtsübergang „Whisky“ und „Gin“, so muss das ursprüngliche Verzeichnis auf „alkoholische Getränke, ausgenommen Whisky und Gin“ eingeschränkt werden.

4.2 Beanstandungen

Regel 31 Absatz 6 und Regel 32 Absatz 3 UMDV

Entspricht der Antrag nicht den oben genannten Anforderungen, so fordert das Amt den Antragsteller auf, den Mangel zu beseitigen. Werden die Mängel nicht beseitigt, so weist das Amt den Antrag zurück. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

Falls der Schriftwechsel mit dem Antragsteller zu einem Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen für die verbleibende Eintragung führt, das von dem Verzeichnis in der Unionsmarkenanmeldung abweicht, so informiert das Amt nicht nur mit dem neuen Inhaber, falls er die Eintragung des teilweisen Rechtsübergangs beantragt hat, sondern auch den ursprünglichen Inhaber, der weiterhin derjenige bleibt, der über das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der ursprünglichen Eintragung verfügungsbefugt ist. Das Amt macht Änderungen des ursprünglichen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen von der Zustimmung des ursprünglichen Inhabers abhängig. Wird die Zustimmung nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist beigebracht, so wird der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs zurückgewiesen. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

4.3 Anlegung einer neuen Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung

Artikel 88 UMV Regel 32 Absatz 4 UMDV

Der teilweise Rechtsübergang führt zu einer neuen Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung. Hierfür legt das Amt eine gesonderte Akte an, die aus einer vollständigen Abschrift der elektronischen Akte der ursprünglichen Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung, dem Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs und der gesamten Korrespondenz zu diesem Antrag besteht. Die so entstandene Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung erhält ein neues Aktenzeichen. Sie hat denselben Anmeldetag und gegebenenfalls dasselbe Prioritätsdatum wie die ursprüngliche Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung. Betrifft der teilweise Rechtsübergang eine Unionsmarkenanmeldung, so unterliegt die neu entstandene Unionsmarkenanmeldung den Bestimmungen der Akteneinsicht gemäß Artikel 88 UMV.

Bei der ursprünglichen Unionsmarkenanmeldung oder -eintragung nimmt das Amt eine Kopie des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs in die Akten auf, jedoch normalerweise nicht Kopien der weiteren Korrespondenz, die in Bezug auf diesen Antrag geführt worden ist.

5 Rechtsübergang im Verlauf anderer Verfahren und Gebührenfragen

Artikel 17 Absätze 6 und 7 UMV

Unbeschadet des Rechts, ab dem Zeitpunkt des Eingangs des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt fristwahrende Erklärungen abgeben zu dürfen, wird der neue Inhaber automatisch ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs Beteiligter an allen Verfahren betreffend die Marke.

Die Einreichung eines Antrags auf Eintragung eines Rechtsübergangs hat keinen Einfluss auf bereits laufende oder vom Amt gesetzte Fristen, einschließlich der Fristen für die Zahlung von Gebühren. Neue Zahlungsfristen werden nicht eingeräumt. Der neue Inhaber wird ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs verpflichtet, etwa fällige Gebühren zu entrichten.

Es ist daher wichtig, dass der ursprüngliche Inhaber und der neue Inhaber in der Zeit zwischen der Einreichung des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs und der Bestätigung des Amtes der tatsächlichen Eintragung in das Register oder in die Akte aktiv an der Übermittlung von Fristen und des während *Inter-Partes*-Verfahren erhaltenen Schriftverkehrs mitwirken.

5.1 Besondere Aspekte des teilweisen Rechtsübergangs

Regel 32 Absatz 5 UMDV

Im Falle eines teilweisen Rechtsübergangs erhält die neu entstandene Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung denselben Verfahrensstand wie die ursprüngliche (verbleibende) Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung. Eine für die ursprüngliche Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung anhängige Frist gilt nunmehr als sowohl für die verbleibende als auch für die neue Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung als anhängig. Nach Eintragung des Rechtsübergangs behandelt das Amt jede Unionsmarke oder jede Unionsmarkenanmeldung gesondert und entscheidet über sie gesondert.

Ist eine Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung gebührenpflichtig und sind die Gebühren von dem ursprünglichen Inhaber bereits gezahlt, so ist der neue Inhaber nicht verpflichtet, zusätzliche Gebühren für die neue Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung zu entrichten. Maßgeblicher Zeitpunkt ist der Zeitpunkt der Eintragung des Rechtsübergangs im Register oder in der Akte; somit werden keine zusätzlichen Gebühren fällig, wenn die Gebühr für die anhängige Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung zwar nach Einreichung des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs, jedoch vor dessen Eintragung gezahlt wird.

Artikel 26 Absatz 2 UMV
Regel 9 Absätze 3 und 5 UMDV
Anhang I A Absätze 3 und 4, Anhang I A Absätze 7 und 8 UMV

Betrifft der teilweise Rechtsübergang eine Unionsmarkenanmeldung und sind Klassengebühren nicht oder nicht vollständig gezahlt worden, so nimmt das Amt die

Eintragung des Rechtsübergangs in den Akten der verbleibenden Unionsmarkenanmeldung vor und legt eine neue Unionsmarkenanmeldung an, wie oben beschrieben.

Ist die Zahlung zusätzlicher Klassengebühren für eine Unionsmarkenanmeldung erforderlich, so behandelt der Prüfer nach Eintragung des Rechtsübergangs in den Anmeldungsakten und Anlegung einer neuen Unionsmarkenanmeldung derartige Fälle wie folgt:

Sind die zusätzlichen Klassengebühren vor Eintragung des Rechtsübergangs gezahlt worden, aber keine zusätzlichen Klassengebühren für die verbleibende Unionsmarkenanmeldung fällig waren, so erfolgt keine Erstattung, da zum Zeitpunkt der Zahlung die Gebühren zutreffend entrichtet wurden.

In allen anderen Fällen behandelt der Prüfer die verbleibende und die neue Unionsmarkenanmeldung jeweils für sich, ohne jedoch eine neue Grundgebühr für die neue Anmeldung zu verlangen. Klassengebühren für die verbleibende und für die neue Unionsmarkenanmeldung werden auf der Grundlage der Situation nach Eintragung des Rechtsübergangs festgelegt. Betraf z. B. die ursprüngliche Anmeldung sieben Klassen und enthält die verbleibende Anmeldung nach dem Rechtsübergang nur noch eine Klasse, die neue Anmeldung hingegen sechs Klassen, so sind für die verbleibende Anmeldung keine zusätzlichen Klassengebühren zu zahlen, während für die neue Anmeldung jedoch die entsprechende zusätzliche Klassengebühr zu entrichten ist. Werden mehrere Waren und Dienstleistungen aus einer Klasse beansprucht und nur einige davon übertragen, so sind für diese Klasse Klassengebühren sowohl für die verbleibende als auch für die neue Unionsmarkenanmeldung zu zahlen. Ist bereits eine Frist zur Zahlung zusätzlicher Klassengebühren gesetzt worden, die jedoch noch nicht abgelaufen ist, so hebt das Amt die Frist auf, damit die Feststellung der zu zahlenden Klassengebühren auf der Grundlage der Situation nach Eintragung des Rechtsübergangs vorgenommen werden kann.

Artikel 47 Absätze 1, 3 bis 5 und 7 bis 8 UMV

Betrifft der Antrag auf Eintragung eines teilweisen Rechtsübergangs eine eingetragene Unionsmarke, die zur Verlängerung ansteht, d. h. sechs Monate vor Ablauf der ursprünglichen Eintragung und bis zu sechs Monate nach deren Ablauf, so nimmt das Amt die Eintragung des Rechtsübergangs vor und behandelt die Verlängerung und die Verlängerungsgebühren wie folgt.

Ist vor Eintragung des Rechtsübergangs kein Verlängerungsantrag gestellt und sind keine Gebühren gezahlt worden, so gelten die allgemeinen Regeln, einschließlich der Regeln für die Zahlung von Gebühren sowohl für die verbleibende als auch für die neue Unionsmarke (gesonderte Anträge, gesonderte Zahlung von Gebühren, soweit erforderlich).

Ist vor der Eintragung des Rechtsübergangs ein Antrag auf Verlängerung eingereicht worden, so gilt dieser Antrag auch für die neue Unionsmarke. Jedoch wird der neue Inhaber automatisch Verfahrensbeteiligter des Verfahrens zur Verlängerung der neuen Eintragung, während der ursprüngliche Inhaber Verfahrensbeteiligter für das Verlängerungsverfahren für die verbleibende Unionsmarke bleibt.

Ist ein Antrag auf Verlängerung eingereicht worden, sind jedoch die entsprechenden Gebühren nicht vor der Eintragung des Rechtsübergangs gezahlt worden, so

bestimmen sich die zu zahlenden Gebühren in diesen Fällen nach der Situation nach Eintragung des Rechtsübergangs. Dies bedeutet, dass sowohl der Inhaber der verbleibenden Unionsmarke als auch der Inhaber der neuen Unionsmarke die Grundgebühr für die Verlängerung und etwaige Klassengebühren zahlen müssen.

Ist vor Eintragung des Rechtsübergangs nicht nur ein Antrag auf Verlängerung eingereicht, sondern sind auch die gesamten Verlängerungsgebühren vor diesem Zeitpunkt gezahlt worden, so werden nach Eintragung des Rechtsübergangs keine zusätzlichen Verlängerungsgebühren fällig. Hinsichtlich der bereits gezahlten Klassengebühren erfolgt keine Erstattung.

5.2 Rechtsübergang und *Inter-Partes*-Verfahren

Wird ein Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs während eines *Inter-Partes*-Verfahrens gestellt, sind mehrere Situationen denkbar. Bei älteren eingetragenen Unionsmarken oder Unionsmarkenanmeldungen, auf die sich der Widerspruch/Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit stützt, kann der neue Inhaber erst Verfahrensbeteiligter werden (oder eine Stellungnahme abgeben), wenn der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt eingegangen ist. Grundsätzlich tritt der neue Inhaber im Verfahren an die Stelle des alten Inhabers. Die Praxis des Amtes in Fällen eines Rechtsübergangs im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren ist in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, Nr. 6.5 dargelegt.

6 Eintragung in das Register, Zustellung und Veröffentlichung

6.1 Eintragung in das Register

Artikel 17 Absatz 5 und Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe g UMV Regel 31 Absatz 8 UMDV

Erfüllt der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs alle Erfordernisse, so wird der Rechtsübergang im Falle einer eingetragenen Unionsmarke im Register oder im Falle einer Unionsmarkenanmeldung in den vom Amt geführten Anmeldungsakten eingetragen.

Die Eintragung im Register enthält folgende Angaben:

- das Datum der Eintragung des Rechtsübergangs,
- Name und Anschrift des neuen Inhabers,
- Name und Anschrift des Vertreters des neuen Inhabers, sofern bestellt.

Im Falle eines teilweisen Rechtsübergangs enthält die Eintragung außerdem

- einen Hinweis auf das Aktenzeichen der ursprünglichen Eintragung und das Aktenzeichen der neuen Eintragung,
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die in der ursprünglichen Eintragung verbleiben, und
- das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der neuen Eintragung.

6.2 Zustellung

Das Amt benachrichtigt den Antragsteller von der Eintragung des Rechtsübergangs.

Betrifft der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs mindestens eine Unionsmarkenanmeldung, so enthält die Mitteilung entsprechende Angaben über die Eintragung des Rechtsübergangs in den vom Amt geführten Anmeldungsakten.

Was die Unterrichtung des anderen Beteiligten betrifft, so ist zwischen dem Fall des vollständigen Rechtsübergangs und dem Fall des teilweisen Rechtsübergangs zu unterscheiden.

Artikel 17 Absatz 5 und Artikel 87 Absatz 6 UMV

Im Falle eines vollständigen Rechtsübergangs wird die Mitteilung dem Beteiligten an dem Verfahren, der den Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs eingereicht hat, d. h. dem Antragsteller, zugestellt.

Eine Unterrichtung des anderen Beteiligten findet nicht statt,

- wenn der Vertreter des ursprünglichen Inhabers auch zum Vertreter des neuen Inhabers bestellt worden ist (in einem solchen Fall erhält der Vertreter eine Mitteilung für beide Verfahrensbeteiligten), oder

- wenn der ursprüngliche Inhaber nicht mehr existiert (Ableben, Fusion).

In allen anderen Fällen wird der andere Beteiligte über das Ergebnis des Verfahrens, d. h. über die Eintragung des Rechtsübergangs, unterrichtet. Während des Verfahrens erhält der andere Beteiligte keine Mitteilungen, es sei denn, es treten ernstzunehmende Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs selbst auf.

Regel 32 Absätze 3 und 4 UMDV

Im Falle eines teilweisen Rechtsübergangs sind sowohl der Inhaber der verbleibenden Unionsmarke als auch der Inhaber der neuen Unionsmarke zu bescheiden und nicht nur zu unterrichten, da notwendigerweise zwei eingetragene Unionsmarken oder Unionsmarkenanmeldungen betroffen sind. Somit erhält der neue Anmelder für jede Unionsmarkenanmeldung, die teilweise übertragen worden ist, ein gesondertes Schreiben. Im Falle des teilweisen Rechtsübergangs einer eingetragenen Unionsmarke versendet das Amt an den neuen Inhaber für jede Eintragung eine Mitteilung, gegebenenfalls mit Erläuterungen zur Zahlung der Verlängerungsgebühren. Dem Inhaber der verbleibenden Unionsmarke geht eine gesonderte Mitteilung zu.

Bedarf ferner im Falle eines teilweisen Rechtsübergangs das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die in der ursprünglichen Unionsmarkenanmeldung oder Unionsmarke verbleiben sollen, der Klarstellung oder Änderung, so bedarf diese Klarstellung oder Änderung der Zustimmung des Inhabers der verbleibenden Unionsmarkenanmeldung oder Unionsmarke (siehe oben Nr. 4.2).

6.3 Veröffentlichung

Artikel 17 Absatz 5, Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe g und Artikel 87a Absatz 3 UMV

UMDV
In Bezug auf eingetragene Unionsmarken veröffentlicht das Amt die Eintragung im Register der Rechtsübergänge in Teil C des Blatts für Unionsmarken.

Artikel 39 UMV Regel 12 und Regel 31 Absatz 8 UMDV

Betrifft der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs eine Unionsmarkenanmeldung, die bereits gemäß Artikel 39 UMV und Regel 12 UMDV veröffentlicht worden ist, so werden die neuen Inhaber von Anfang an in der Veröffentlichung der Eintragung der Marke und der Eintragung im Register angegeben. Die Veröffentlichung der Eintragung enthält einen Hinweis auf die frühere Veröffentlichung.

Artikel 39 UMV Regel 12 UMDV

Betrifft der Rechtsübergang eine Unionsmarkenanmeldung, die noch nicht veröffentlicht worden ist, so enthält die anschließende Veröffentlichung gemäß Artikel 39 UMV und Regel 12 UMDV den Namen des neuen Inhabers, ohne dass angegeben wird, dass die Anmeldung übertragen wurde. Dies gilt auch dann, wenn es sich bei dem Rechtsübergang der nicht veröffentlichten Unionsmarkenanmeldung um einen teilweisen Rechtsübergang handelt.

7 Rechtsübergänge eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 1 Absatz 3 und Artikel 27, 28, 33 und 34 und Artikel 107 Absatz 2 Buchstabe f GGV Artikel 23 und Artikel 61 Absatz 2 und Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe c und Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe i GGDV Anhang Punkt 16 und 17 GGGebV

Die Rechtsübergänge betreffenden Bestimmungen in der GGV, GGDV und GGGebV entsprechen den einschlägigen Bestimmungen in der UMV, UMDV und GMGebV.

Daher gelten die rechtlichen Grundsätze ebenso wie das Verfahren für die Eintragung des Rechtsübergangs von Unionsmarken sinngemäß auch für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Es gibt nur wenige Ausnahmen und Besonderheiten, auf die nachstehend näher eingegangen werden soll.

7.1 Vorbenutzungsrecht betreffend das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 22 Absatz 4 GGV

Das Vorbenutzungsrecht für das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist nicht übertragbar, es sei denn, bei dem Dritten, der Inhaber des Rechts vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag der Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters war, handelt es sich um ein Unternehmen und die Übertragung erfolgt zusammen mit dem Unternehmensteil, in dessen Rahmen die Benutzung erfolgte oder die Anstalten getroffen wurden.

7.2 Gebühren

Anhang Punkte 16 und 17 GGGebV

Die Gebühr von 200 EUR für die Eintragung eines Rechtsübergangs gilt pro Geschmacksmuster und nicht pro Mehrfachantrag. Gleiches gilt für die Obergrenze von 1 000 EUR bei der Einreichung mehrerer Anträge.

Beispiel 1: Im Falle eines Mehrfachantrags für zehn Geschmacksmuster werden sechs Geschmacksmuster an denselben Rechtsnachfolger übertragen. Die Gebühr beträgt 1 000 EUR, vorausgesetzt, es wird nur ein Antrag auf Eintragung dieser sechs Rechtsübertragungen gestellt, oder es werden am selben Tag mehrere Anträge auf Eintragung der Rechtsübertragungen eingereicht.

Beispiel 2: Im Falle eines Mehrfachantrags für zehn Geschmacksmuster werden fünf Geschmacksmuster an denselben Rechtsnachfolger übertragen. Der Rechtsübergang bezieht sich auch auf ein anderes Geschmacksmuster, das in dem Mehrfachantrag nicht enthalten ist. Die Gebühr beträgt 1 000 EUR unter der Voraussetzung, dass

- nur ein Antrag auf Eintragung dieser sechs Rechtsübertragungen gestellt wird oder dass am selben Tag mehrere Anträge eingereicht werden, und
- dass der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters und der Rechtsnachfolger in allen sechs Fällen jeweils derselbe ist.

8 Rechtsübergänge Internationaler Marken

Nach dem Madrider System ist ein „Inhaberwechsel“ bei einer Internationalen Registrierung möglich. Alle Anträge auf Eintragung eines Inhaberwechsels sollten vom eingetragenen Inhaber auf dem Formblatt MM5 entweder direkt beim Internationalen Büro oder beim nationalen Amt des eingetragenen Inhabers oder beim nationalen Amt des neuen Inhabers (Übernehmers) eingereicht werden. Der Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs kann dem Internationalen Büro nicht direkt vom neuen Inhaber gemeldet werden. Das Formblatt des EUIPO für den Antrag auf Eintragung sollte hier nicht verwendet werden.

Nähere Informationen zum Inhaberwechsel sind in den Abschnitten B.II.60.01 bis 67.02 des Leitfadens für die internationale Registrierung von Marken nach dem Madrider Abkommen und dem Madrider Protokoll zu finden (www.wipo.int/madrid/en/guide/).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 3

DIE UNIONSMARKEN ALS GEGENSTAND DES VERMÖGENS

KAPITEL 2

LIZENZEN

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4

1.1 Lizenzverträge 4

1.2 Anwendbares Recht 4

1.3. Vorteile der Eintragung einer Lizenz 5

2 Eintragung einer Lizenz an einer Unionsmarke oder einer Unionsmarkenanmeldung 6

2.1 Antragsformular und Anträge für mehrere Lizenzen 6

2.2 Sprachen 6

2.3 Gebühren 7

2.4 Antragsteller und Pflichtangaben im Antrag 7

2.4.1 Antragsteller 7

2.4.2 Pflichtangaben betreffend die lizenzierte Unionsmarke und den Lizenznehmer 8

2.4.3 Erfordernisse hinsichtlich des Antragstellers – Unterschrift, Nachweis der Lizenz, Vertretung 8

2.4.4 Vertretung 11

2.5 Optionaler Inhalt des Antrags 11

2.6 Prüfung des Antrags auf Eintragung 12

2.6.1 Gebühren 12

2.6.2 Prüfung der Formerfordernisse 12

2.6.3 Prüfung fakultativer Angaben 14

2.7 Eintragungsverfahren und Veröffentlichungen 15

3 Löschung oder Änderung einer Lizenz an einer Unionsmarke oder einer Unionsmarkenanmeldung 16

3.1 Zuständigkeit, Sprachen, Vorlage des Antrags 16

3.2 Antragsteller 16

3.2.1 Löschung einer Lizenz 17

3.2.2 Änderung einer Lizenz 17

3.3 Inhalt des Antrags 18

3.4 Gebühren 18

3.4.1 Löschung einer Lizenz 18

3.4.2 Änderung einer Lizenz 19

3.5 Prüfung des Antrags 19

3.5.1 Gebühren 19

3.5.2 Prüfung durch das Amt 19

3.6 Eintragung und Veröffentlichung 19

4 Übertragung einer Lizenz an einer Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung 20

4.1. Definition der Übertragung einer Lizenz 20

4.2 Anwendbare Regeln 20

5 Eintragung von Lizenzen an eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern 20

5.1 Eingetragene Gemeinschaftsgeschmackmuster 21

5.2 Mehrere Anträge für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 21

6 Eintragung von Lizenzen an internationalen Marken 22

1 Einleitung

Artikel 22, 23 und 24 UGMV Artikel 27, 32 und 33 GGV

Sowohl eingetragene Unionsmarken als auch Anmeldungen von Unionsmarken können Gegenstand von Lizenzverträgen (Lizenzen) sein.

Sowohl eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster als auch Anmeldungen eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster können Gegenstand von Lizenzen sein.

Die Abschnitte 1 bis 4 des vorliegenden Unterkapitals befassen sich mit Lizenzen an Unionsmarken und Anmeldungen von Unionsmarken. Die Bestimmungen der GGV und der GGDV zu Lizenzen an Geschmacksmustern stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV und der UMDV nahezu vollständig überein. Daher sind die folgenden Ausführungen entsprechend auch auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster anwendbar. Ausnahmen und Besonderheiten der Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden in Abschnitt 5 näher erläutert. Die Ausnahmen und Besonderheiten Internationaler Marken sind dagegen in Abschnitt 6 unten dargelegt.

1.1 Lizenzverträge

Eine Markenlizenz ist ein Vertrag, mit dem der Inhaber oder Anmelder (im Folgenden als der „Inhaber“ bezeichnet) einer Marke (der Lizenzgeber), während er Markeninhaber bleibt, eine dritte Person (den Lizenznehmer) ermächtigt, die Marke im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, und zwar gemäß den Bedingungen und unter den Einschränkungen, die im Lizenzvertrag festgelegt sind.

Eine Lizenz bezieht sich auf eine Situation, in der die Rechte des Lizenznehmers an der Unionsmarke aus einer Vertragsbeziehung mit dem Inhaber erwachsen. Eine bloße Zustimmung oder Duldung des Markeninhabers gegenüber dem Dritten, der die Marke verwendet, stellt noch keine Lizenz dar.

1.2 Anwendbares Recht

Artikel 16 UMV

Im Rahmen der UMV werden keine einheitlichen und vollständigen Bestimmungen über Lizenzen an Unionsmarken und Anmeldungen von Unionsmarken festgelegt. Vielmehr verweist Artikel 16 UMV auf die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats hinsichtlich des Erwerbs, der Gültigkeit und der Wirkungen der Unionsmarke als Gegenstand des Vermögens. Hierzu wird eine Lizenz an einer Unionsmarke insgesamt und für die gesamte Union einer Lizenz an einer nationalen Marke gleichgestellt, die in dem Mitgliedstaat eingetragen ist, in dem der Inhaber der Unionsmarke oder der entsprechende Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz hat. Falls der Inhaber keinen Sitz oder Wohnsitz in einem Mitgliedstaat hat, wird diese als Lizenz einer Marke in dem Mitgliedstaat gleichgestellt, in dem der Inhaber eine Niederlassung hat. Falls der Inhaber keine Niederlassung in einem Mitgliedstaat hat, wird diese als Lizenz einer in Spanien eingetragenen Marke gleichgestellt.

Dies gilt jedoch nur, soweit Artikel 17 bis 24 UMV nichts Abweichendes vorsehen.

Artikel 16 UMV ist auf die Wirkung einer Lizenz als Gegenstand des Vermögens beschränkt und bezieht sich nicht auf das Vertragsrecht. Artikel 16 UMV regelt nicht das anwendbare Recht oder die Wirksamkeit eines Lizenzvertrages, so dass es den Vertragsparteien frei steht, den Lizenzvertrag einem bestimmten nationalen Recht zu unterstellen.

1.3. Vorteile der Eintragung einer Lizenz

Artikel 22 Absatz 5, Artikel 23 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 50 Absatz 3 UMV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz in das Register ist bei Bestehen eines Lizenzvertrags nicht obligatorisch. Muss eine Partei des Verfahrens vor dem Amt den Nachweis der Benutzung einer Unionsmarke erbringen und erfolgt die Benutzung durch einen Lizenznehmer, ist es nicht erforderlich, dass die Lizenz in das Register eingetragen wird, damit davon ausgegangen werden kann, dass die Benutzung mit Zustimmung des Inhabers gemäß Artikel 15 Absatz 2 UMV erfolgt. Eine Eintragung bietet jedoch bestimmte Vorteile:

a) In Anbetracht der Bestimmungen in Artikel 23 Absatz 1 UMV betreffend Dritte, die Rechte an der Marke erworben bzw. im Register eingetragen haben, die mit der eingetragenen Lizenz inkompatibel sind, kann der Lizenznehmer seine Rechte aus der Lizenz nur geltend machen,

   - wenn die Lizenz im Register der Unionsmarken eingetragen war oder,

   - sofern dies nicht der Fall ist, falls der Dritte diese Rechte nach dem Datum etwaiger Rechtsakte, die in Artikel 17, 19 und 22 UMV genannt werden (wie eine Übertragung, ein dingliches Recht oder eine frühere Lizenz), in Kenntnis der Lizenz erworben hat.

b) Ist eine Lizenz an einer Unionsmarke im Register eingetragen, wird der Verzicht oder Teilverzicht des Markeninhabers nur dann in das Register eingetragen, wenn der Inhaber nachweist, dass dieser den Lizenznehmer von seiner Absicht, auf die Marke zu verzichten, unterrichtet hatte.

   Somit hat der Inhaber einer eingetragenen Lizenz das Recht, vom Markeninhaber im Vorhinein von seiner Verzichtsabsicht unterrichtet zu werden.

c) Ist eine Lizenz an einer Unionsmarke im Register eingetragen, benachrichtigt das Amt den Lizenznehmer mindestens sechs Monate vor dem Ablauf der Eintragung über den bevorstehenden Ablauf. Das Amt benachrichtigt den Lizenznehmer auch über etwaige Verluste von Rechten sowie gegebenenfalls über den Ablauf der Eintragung.

d) Die Eintragung einer Lizenz und deren Änderung und/oder Löschung ist entscheidend, um den Wahrheitsgehalt der Informationen im Register sicherzustellen, insbesondere bei Inter-Partes-Verfahren.

2 Eintragung einer Lizenz an einer Unionsmarke oder einer Unionsmarkenanmeldung

Artikel 22 Absatz 5 und Artikel 87 Absatz 3 UMV Regel 33 undRegel 34 UMDV

Sowohl Unionsmarkenanmeldungen als auch Unionsmarken können Gegenstand der Eintragung einer Lizenz sein.

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz muss die nachstehenden Erfordernisse erfüllen.

2.1 Antragsformular und Anträge für mehrere Lizenzen

Regel 83 Absatz 1 Buchstabe e und Regel 95 Buchstabe a und b UMDV

Es wird dringend empfohlen, für den Antrag auf Eintragung einer Lizenz an einer Unionsmarke das vom Amt herausgegebene Formular „Antrag auf sonstige Eintragung“ zu verwenden, das kostenlos in allen Amtssprachen der Union verfügbar ist. Es kann von der Website des EUIPO heruntergeladen werden.

Es kann jede Sprachfassung des Formblatts verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 2.2 unten genannten Sprachen ausgefüllt wird. Dies betrifft insbesondere das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen und/oder das Gebiet.

Regel 31 Absatz 7 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Ein einziger Antrag auf Eintragung einer Lizenz für mehrere Unionsmarken oder Anmeldungen von Unionsmarken kann nur dann gestellt werden, wenn der eingetragene Markeninhaber und der Lizenznehmer in allen Fällen dieselbe Person ist und die Verträge dieselben Bedingungen, Einschränkungen und Bestimmungen vorsehen (siehe Abschnitt 2.5 unten).

2.2 Sprachen

Regel 95 Buchstabe a UMDV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz an der Anmeldung einer Unionsmarke kann in der ersten oder zweiten Sprache der entsprechenden Anmeldung gestellt werden.

Regel 95 Buchstabe b UMDV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz an einer eingetragenen Unionsmarke muss in einer der fünf Arbeitssprachen des Amtes gestellt werden (Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch).

2.3 Gebühren

Regel 33 Absätze 1 und 4 UMDV Anhang I, Teil A, Nummer 26 UMV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz gilt erst nach der Entrichtung der Gebühr als eingereicht. Die Gebühr beträgt 200 Euro je Unionsmarke, für die die Eintragung einer Lizenz beantragt ist.

Werden jedoch mehrere Eintragungen von Lizenzen in einem einzigen Antrag beantragt und sind der eingetragene Inhaber und der Lizenznehmer sowie die Vertragsbestimmungen in allen Fällen identisch, so ist die Gebühr auf maximal 1 000 Euro begrenzt.

Der gleiche Höchstbetrag gilt, wenn mehrere Eintragungen von Lizenzen gleichzeitig beantragt werden, es jedoch möglich gewesen wäre, sie in einem gemeinsamen Antrag zu beantragen und wenn der eingetragene Inhaber und der Lizenznehmer in allen Fällen dieselbe Person ist. Darüber hinaus müssen die Vertragsbestimmungen dieselben sein. So können beispielsweise eine ausschließliche und eine nicht ausschließliche Lizenz nicht im selben Antrag enthalten sein, selbst wenn sie von denselben Vertragsparteien abgeschlossen werden.

Wurde eine Gebühr einmal entrichtet, erfolgt keine Rückerstattung, wenn der Antrag auf Eintragung der Lizenz abgewiesen oder zurückgezogen wird.

2.4 Antragsteller und Pflichtangaben im Antrag

2.4.1 Antragsteller

Artikel 22 Absatz 5 UMV

Folgende Personen können die Eintragung einer Lizenz beim Amt beantragen:

a) der/die Inhaber der Unionsmarke,

b) der/die Inhaber der Unionsmarke gemeinsam mit dem Lizenznehmer/den Lizenznehmern oder

c) der/die Lizenznehmer.

Die formalen Erfordernisse für den Antrag richten sich nach dem jeweiligen Antragsteller. Es empfiehlt sich, Möglichkeit a) oder b) zu nutzen, da so eine schnellere und reibungslosere Bearbeitung des Antrags auf Eintragung der Lizenz gewährleistet ist.

2.4.2 Pflichtangaben betreffend die lizenzierte Unionsmarke und den Lizenznehmer

Regel 31 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Eintragung einer Lizenz muss die nachstehenden Angaben enthalten:

Regel 31 Absatz 1 Buchstabe a und Regel 33 Absatz 1 UMDV

a) Die Nummer der Eintragung der betreffenden Unionsmarke. Bezieht sich der Antrag auf mehrere Unionsmarken, sind alle Nummern anzugeben.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regel 31 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 33 Absatz 1 UMDV

b) Name, Anschrift und Staatsangehörigkeit des Lizenznehmers und Staat, in dem er seinen Wohnsitz, seinen Sitz oder seine Niederlassung hat.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e, Regel 31 Absatz 2 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

c) Hat der Lizenznehmer einen Vertreter bestellt, ist dessen Name und die vom Amt zugewiesene ID-Nummer anzugeben. Wurde dem Vertreter noch keine ID-Nummer zuerkannt, muss dessen Geschäftsadresse angegeben werden.

2.4.3 Erfordernisse hinsichtlich des Antragstellers – Unterschrift, Nachweis der Lizenz, Vertretung

Regel 79 und Regel 82 Absatz 3 UMDV

Die Erfordernisse hinsichtlich der Unterschrift, des Nachweises der Lizenz und der Vertretung variieren je nach der Person, die den Antrag einreicht. In Bezug auf das Unterschriftserfordernis gilt bei elektronischer Übermittlung die Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit der Unterschrift.

2.4.3.1 Antrag wird vom Inhaber der Unionsmarke alleine gestellt

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Wird der Antrag vom Inhaber der Unionsmarke alleine gestellt, so muss er vom Inhaber dieser Marke unterzeichnet sein. Im Falle eines Miteigentums müssen alle Mitinhaber unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

Ein Nachweis der Lizenz ist dann nicht erforderlich.

Das Amt unterrichtet den Lizenznehmer nicht, dass die Eintragung der Lizenz beantragt wurde. Der Lizenznehmer wird jedoch informiert, sobald die Eintragung der Lizenz im Register erfolgt ist.

Wenn der Lizenznehmer beim Amt eine Widerspruchserklärung gegen die Eintragung der Lizenz einreicht, leitet das Amt diese Erklärung lediglich zu Informationszwecken an den Inhaber der Unionsmarke weiter. Das Amt lässt diese Stellungnahme unberücksichtigt und trägt die Lizenz ein. Im Anschluss an die Eintragung der Lizenz kann ein etwaiger Lizenznehmer, der mit der Eintragung der Lizenz nicht einverstanden ist, das Verfahren zur Beantragung der Löschung oder Änderung der Lizenz in Anspruch nehmen (siehe Abschnitt 3 unten).

Für das Amt ist es unbeachtlich, ob die Parteien, obgleich sie einen Lizenzvertrag abgeschlossen haben, vereinbart haben, diesen nicht beim Amt einzutragen. Etwaige Streitigkeiten, ob und auf welche Weise die Lizenz eingetragen wird, sind zwischen den betroffenen Parteien im Rahmen der maßgeblichen nationalen Gesetzgebung zu klären (Artikel 16 UMV).

2.4.3.2 Antrag, der gemeinsam vom Inhaber der Unionsmarke und dem Lizenznehmer eingereicht wird

Wird ein Antrag vom Inhaber der Unionsmarke und dem Lizenznehmer gemeinsam eingereicht, muss er die Unterschrift beider Parteien tragen. Im Falle eines Miteigentums müssen alle Mitinhaber unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

In diesem Fall gilt die Unterschrift der beiden Parteien als Nachweis der Lizenz.

Auch wenn ein Antrag einen formalen Mangel hinsichtlich der Unterschrift oder des Vertreters des Lizenznehmers aufweist, wird er angenommen, sofern der Antrag auch dann angenommen worden wäre, wenn der Inhaber der Unionsmarke ihn allein eingereicht hätte.

Gleiches gilt für einen Mangel hinsichtlich der Unterschrift oder des Vertreters des Inhabers einer Unionsmarke, sofern der Antrag auch dann angenommen worden wäre, wenn der Lizenznehmer ihn allein eingereicht hätte.

2.4.3.3 Antrag, der vom Lizenznehmer allein gestellt wird

Der Antrag kann auch vom Lizenznehmer allein gestellt werden. In diesem Falle ist er vom Lizenznehmer zu unterzeichnen.

Darüber hinaus ist ein Nachweis der Lizenz einzureichen.

2.4.3.4 Nachweis der Lizenz

Sofern dem Antrag auf Eintragung der Lizenz eines der nachstehenden Beweismittel beigefügt ist, gilt dies als ausreichender Nachweis der Lizenz.

- eine vom Inhaber einer Unionsmarke oder seinem Vertreter unterzeichnete Erklärung, dass er der Eintragung der Lizenz zustimmt.

  Gemäß Regel 31 Absatz 5 Buchstabe a UMDV reicht als Nachweis auch aus, dass der Antrag auf Eintragung der Lizenz von beiden Parteien unterschrieben ist. Dieser Fall wurde bereits in Abschnitt 2.4.3.2 behandelt.

- der Lizenzvertrag bzw. ein entsprechender Vertragsauszug, aus dem die fragliche Unionsmarke und die Parteien hervorgehen, und der die Unterschriften beider Parteien trägt.

  Es ist ausreichend, wenn der Lizenzvertrag vorgelegt wird. Es wird häufig der Fall sein, dass die Vertragsparteien des Lizenzvertrags nicht alle Einzelheiten des Vertrags offenlegen möchten, da der Vertrag vertrauliche Informationen über die Lizenzgebühren oder andere Vertragsbestimmungen oder Bedingungen der Lizenz enthält. In solchen Fällen ist es ausreichend, wenn nur ein Teil oder ein Auszug des Lizenzvertrags vorgelegt wird, solange daraus die Parteien des betreffenden Lizenzvertrags und die Unionsmarke, die Gegenstand einer Lizenz ist, hervorgehen und er die Unterschriften beider Vertragsparteien trägt. Alle anderen Bestandteile dürfen entfallen oder geschwärzt werden.

- eine unbeglaubigte Erklärung der Lizenz, die in der Form und mit dem Inhalt des internationalen Standardformblatts für die Erklärung einer Lizenz der WIPO abgefasst ist (zu finden im Anhang der Gemeinsamen Empfehlung zu den Markenlizenzen, angenommen von der Versammlung des Pariser Verbandes zum Schutz des gewerblichen Eigentums und der Generalversammlung der Weltorganisation für geistiges Eigentum [WIPO], 25/09-03/10/2000). Dieses Formblatt muss sowohl vom Inhaber der Unionsmarke oder seinem Vertreter als auch vom Lizenznehmer oder dessen Vertreter unterschrieben sein. Es ist abrufbar unter:

  http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf

  Es ist ausreichend, wenn eine unbeglaubigte Erklärung der Lizenz auf dem WIPO-Formblatt vorgelegt wird.

Originalunterlagen gehen in die Akte ein und können aus diesem Grund der einreichenden Person nicht zurückgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend. Das Original oder die Fotokopie bedarf keiner Beglaubigung.

Regel 95 und Regel 96 Absatz 2 UMDV

Die Unterlagen zum Nachweis der Lizenz müssen

a) in der Arbeitssprache des Amtes eingereicht werden, bei der es sich um die Verfahrenssprache zur Eintragung der Lizenz handelt, siehe Abschnitt 2.1 oben;

b) in einer beliebigen anderen Amtssprache der Union als der Verfahrenssprache eingereicht werden; in diesem Fall kann das Amt eine Übersetzung des Dokuments in eine der Arbeitssprachen des Amtes verlangen, die innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen ist..

Wenn die Beweismittel weder in einer der Amtssprachen der Union noch in der Verfahrenssprache eingereicht werden, kann das Amt eine Übersetzung in die Verfahrenssprache oder eine beliebige Arbeitssprache des Amtes verlangen. Die Wahl dieser Sprache ist der Partei freigestellt, die die Eintragung der Lizenz beantragt. Das Amt setzt eine Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung dieser Mitteilung. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, wird das Dokument nicht berücksichtigt und gilt als nicht eingereicht.

2.4.4 Vertretung

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (vgl. Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 5, Berufsmäßige Vertretung).

Besitzt der Antragsteller weder einen Wohnsitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung im Europäischen Wirtschaftsraum und hat dieser den Antrag alleine gestellt, so führt die Nichterfüllung der Vertretungsvoraussetzung dazu, dass der Antrag nicht bearbeitet wird. Dem Antragsteller wird dies in Form einer Benachrichtigung mitgeteilt und etwaig bezahlte Gebühren werden zurückerstattet. Es steht dem Antragsteller dann frei, einen erneuten Antrag zu stellen.

2.5 Optionaler Inhalt des Antrags

Regel 34 UMDV

Je nach Art der Lizenz kann der Antrag auf Eintragung der Lizenz das Verlangen enthalten, die Lizenz mit den unter a) bis e) unten aufgeführten Angaben einzutragen. Diese Angaben können einzeln oder in jeder beliebigen Kombination gemacht werden und zwar für eine Lizenz (z. B. eine ausschließliche Lizenz, die zeitlich begrenzt ist) oder für mehrere Lizenzen (z. B. dass die Marke Gegenstand einer ausschließlichen Lizenz zugunsten des A für den Mitgliedstaat X und Gegenstand einer weiteren ausschließlichen Lizenz zugunsten des B für den Mitgliedstaat Y ist). Sie werden vom Amt nur dann in das Register eingetragen, wenn im Antrag auf Eintragung der Lizenz ausdrücklich angegeben ist, dass diese in das Register aufzunehmen sind. Ohne einen derartigen expliziten Antrag wird das Amt Angaben, die im Lizenzvertrag enthalten sind, der zum Nachweis der Lizenz vorgelegt wird, nicht in das Register aufnehmen.

Wird jedoch beantragt, eine oder mehrere dieser Angaben im Register einzutragen, so sind folgende Einzelheiten anzugeben:

Regel 34 Absatz 1 Buchstabe c und Absatz 2 UMDV

a) Wird die Eintragung einer teilweisen Lizenz für lediglich einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt, so sind die Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde, anzugeben.

Regel 34 Absatz 1 Buchstabe d und Absatz 2 UMDV

b) Wird beantragt, die Lizenz als räumlich begrenzte Lizenz einzutragen, so ist der Teil der Union, für die die Lizenz erteilt wurde, anzugeben. Ein Teil der Union kann ein oder mehrere Mitgliedstaaten oder eine oder mehrere administrative Regionen in einem Mitgliedstaat sein.

Artikel 22 Absatz 1 UMV
Regel 34 Absatz 1 Buchstabe a UMDV

c) Wird die Eintragung einer ausschließlichen Lizenz beantragt, so ist eine entsprechende Angabe im Antrag auf Eintragung zu machen.

Regel 34 Absatz 1 Buchstabe e UMDV

d) Wird die Eintragung einer zeitlich begrenzten Lizenz beantragt, so ist das Ablaufdatum der Lizenz anzugeben. Das Datum des Beginns der Lizenz kann zusätzlich angegeben werden.

Regel 34 Absatz 1 Buchstabe b UMDV

e) Der Antrag kann die Angabe enthalten, dass es sich um eine Unterlizenz handelt, vorausgesetzt, dass der Lizenzgeber der Unterlizenz bereits als Lizenznehmer im Register eingetragen ist. Unterlizenzen können nicht vor Eintragung der Hauptlizenz eingetragen werden.

2.6 Prüfung des Antrags auf Eintragung

2.6.1 Gebühren

Regel 33 Absatz 2 UMDV

Wenn das Amt die erhobene Gebühr nicht erhält, teilt es dem Antragsteller mit, dass der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet wurde. Es kann jedoch jederzeit ein neuer Antrag eingereicht werden, sofern zunächst die diesbezügliche Gebühr entrichtet wird.

2.6.2 Prüfung der Formerfordernisse

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag die in Abschnitt 2.4 aufgeführten Formerfordernisse erfüllt (Angabe der Nummer der Unionsmarke(n), erforderliche Angaben zum Lizenznehmer sowie gegebenenfalls Angaben zum Vertreter des Lizenznehmers).

Die Gültigkeit des Lizenzvertrags wird nicht geprüft.

Artikel 93 Absatz 1 UMV
Regeln 33 und 77 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag auf Eintragung der Lizenz ordnungsgemäß unterzeichnet ist. Bei Anträgen, die vom Vertreter des Lizenznehmers unterschrieben wurden, kann das Amt die Einreichung einer Vollmacht verlangen. Bei Inter-Partes-Verfahren kann die jeweilige Gegenpartei eine solche Vollmacht verlangen. Wird in solchen Fällen keine Vollmacht eingereicht, wird das Verfahren so fortgesetzt, als sei kein Vertreter

bestellt worden. Wird der Antrag auf Eintragung der Lizenz von einem bereits als Vertreter für die betroffene Unionsmarke vermerkten Vertreter des Inhabers gestellt, so sind damit die Erfordernisse hinsichtlich der Unterschrift und der Vollmacht erfüllt.

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Die Prüfung schließt ein, ob der Antragsteller (d. h. der Inhaber der Unionsmarke oder der Lizenznehmer) verpflichtet ist, sich vor dem Amt vertreten zu lassen (siehe oben Abschnitt 2.4.4).

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mängel im Antrag schriftlich mit. Werden die Mängel nicht innerhalb der in der Mitteilung genannten Frist (in der Regelzwei Monate ab dem Datum der Zustellung) behoben, so weist das Amt den Antrag auf Eintragung der Lizenz zurück. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

Wenn der Antrag vom Inhaber der Unionsmarke und vom Lizenznehmer gemeinsam eingereicht wurde, übermittelt das Amt dem Inhaber die Mitteilung und dem Lizenznehmer eine Kopie der Mitteilung.

Wenn der Lizenznehmer ebenfalls einen Antrag gestellt und unterschrieben hat, ist er nicht berechtigt, das Bestehen oder den Umfang der Lizenz zu bestreiten.

Ist der Antrag auf Eintragung der Lizenz vom Inhaber der Unionsmarke allein eingereicht worden, so unterrichtet das Amt den Lizenznehmer nicht vom Antrag auf Eintragung. Die Prüfung des Nachweises der Lizenz wird von Amts wegen vorgenommen. Das Amt wird Erklärungen oder Behauptungen des Lizenznehmers hinsichtlich des Bestehens oder des Umfangs der Eintragung keine Beachtung schenken; der Lizenznehmer kann gegen die Eintragung einer Lizenz keinen Widerspruch einlegen.

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Ist der Antrag vom Lizenznehmer auf der Basis einer Kopie des Lizenzvertrages eingereicht worden und hat das Amt berechtigte Zweifel an der Echtheit der Unterlagen, so fordert es den Lizenznehmer schriftlich auf, diese Zweifel auszuräumen. Dem Lizenznehmer obliegt die Beweislast dafür, dass die Lizenz besteht, d. h. er muss das Amt von der Echtheit der Unterlagen und des Inhalts zu überzeugen. In einem solchen Fall kann das Amt aufgrund seiner Ermittlungsbefugnisse von Amts wegen (Artikel 76 Absatz 1 UMV) den Inhaber der Unionsmarke auffordern, eine Stellungnahme zu übermitteln. Wenn der Inhaber angibt, dass die Dokumente gefälscht wurden, genügt dem Amt diese Aussage, um die Eintragung einer Lizenz abzulehnen, sofern der Lizenznehmer keine gerichtliche Anordnung aus einem EU-Mitgliedstaat zu seinen Gunsten vorlegen kann. In jedem Fall wird die Eintragung der Lizenz abgelehnt, wenn die Zweifel des Amtes nicht ausgeräumt werden können. In diesem Fall bleibt es stets bei einem einseitigen Verfahren, da der Inhaber der Unionsmarke kein Verfahrensbeteiligter ist, selbst wenn er zu der Sache gehört wird.

2.6.3 Prüfung fakultativer Angaben

Artikel 22a Absatz 3 UMV und Regel 34 UMDV

Wurde beantragt, die Lizenz als

- eine ausschließliche Lizenz;
- eine zeitlich begrenzte Lizenz;
- eine räumlich begrenzte Lizenz;
- eine auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen begrenzte Lizenz oder
- eine Unterlizenz einzutragen,

so prüft das Amt, ob die in Abschnitt 2.4 genannten Angaben gemacht wurden.

Regel 34 Absätze 1 und 2 UMDV

Zur Angabe „ausschließliche Lizenz“ akzeptiert das Amt keinen anderen Begriff und nur diesen Wortlaut. Ist nicht ausdrücklich angegeben, dass die Lizenz eine „ausschließliche Lizenz“ ist, so geht das Amt davon aus, dass es sich um eine nicht ausschließliche Lizenz handelt.

Bei einem Antrag auf Eintragung als Lizenz für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen prüft das Amt, ob die Waren und Dienstleistungen ordnungsgemäß gruppiert sind und tatsächlich in der Unionsmarke enthalten sind.

Regel 34 Absatz 1 Buchstabe b UMDV

Bei einer Unterlizenz prüft das Amt, ob diese von einem Lizenznehmer erteilt wurde, dessen Lizenz bereits im Register eingetragen ist. Das Amt weist die Eintragung einer Unterlizenz in der Form einer ausschließlichen Lizenz zurück, wenn die Hauptlizenz nicht im Register eingetragen wurde. Das Amt prüft weder die Gültigkeit des Antrags auf Eintragung einer Unterlizenz als eine ausschließliche Lizenz, wenn die Hauptlizenz keine ausschließliche Lizenz ist, noch prüft es, ob die Hauptlizenz die Erteilung von Unterlizenzen ausschließt.

Es obliegt dem Lizenznehmer, darauf zu achten, dass keine unvereinbaren Verträge abgeschlossen oder eingetragen werden bzw. Eintragungen zu löschen oder zu ändern, die nicht mehr gültig sind. Wird beispielsweise eine ausschließliche Lizenz ohne Beschränkung hinsichtlich der Waren und des Gebiets eingetragen und wird die Eintragung einer anderen ausschließlichen Lizenz beantragt, trägt das Amt diese zweite Lizenz ein, obgleich beide Lizenzen auf den ersten Blick unvereinbar zu sein scheinen. Es wird davon ausgegangen, dass der zweite Lizenzvertrag mit dem ersten Lizenzvertrag entweder von Beginn an vereinbar ist (und die Eintragung einfach im Hinblick auf das Gebiet oder die Waren nicht präzise ist) oder dass dies aufgrund einer Änderung der vertraglichen Situation der Fall ist, die dem Register der Unionsmarken nicht mitgeteilt wurde.

Die Vertragsparteien werden jedoch dazu gehalten, alle Daten des Eintrags regelmäßig und umgehend mittels Löschung oder Änderung bestehender Lizenzen zu aktualisieren (siehe Abschnitt 3 unten).

Artikel 22 Absatz 1 UMV
Regel 33 Absatz 3 und Regel 34 UMDV

Fehlen die in Abschnitt 2.5 oben genannten Daten, so wird der Antragsteller aufgefordert, diese nachzureichen. Antwortet der Antragsteller hierauf nicht, so lässt das Amt die oben genannten Angaben unberücksichtigt und trägt die Lizenz ohne diese ein. Hierüber wird der Antragsteller im Rahmen einer anfechtbaren Entscheidung unterrichtet.

2.7 Eintragungsverfahren und Veröffentlichungen

Regel 33 Absatz 4 UMDV

Bei Anmeldungen von Unionsmarken wird die Lizenz in den beim Amt geführten Anmeldungsakten zur entsprechenden Marke vermerkt.

Artikel 87 Absatz 3 UMV
Regel 85 Absatz 2 UMDV

Bei Eintragung der Marke wird die Lizenz im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht und im Register Unionsmarken vermerkt.

Artikel 87 Absatz 6 UMV

Die Eintragung der Lizenz in den beim Amt geführten Akten wird beiden Vertragsparteien mitgeteilt. Haben beide Vertragsparteien einen gemeinsamen Vertreter, wird dieser Vertreter benachrichtigt.

Artikel 22 Absatz 5 und Artikel 87 Absatz 3 UMV
Regel 85 Absatz 2 UMDV

Bei Unionsmarken trägt das Amt die Lizenz im Register für diese Marken ein und veröffentlicht sie im Blatt für Unionsmarken.

Aus dem Eintrag in das Register geht gegebenenfalls hervor, dass die Lizenz:

- eine ausschließliche Lizenz;
- eine zeitlich begrenzte Lizenz;
- eine räumlich begrenzte Lizenz;
- eine Unterlizenz oder
- eine auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen begrenzte Lizenz ist, die in der Unionsmarke enthalten sind.

Nur diese Angaben werden aufgenommen. Folgende Daten werden nicht veröffentlicht:

- der Zeitraum der Gültigkeit einer zeitlich begrenzten Lizenz;
- das Gebiet eines räumlich begrenzten Vertrags;
- die Waren und Dienstleistungen, die Gegenstand einer teilweisen Lizenz sind.

Der Zugang zu diesen Informationen ist durch Akteneinsicht möglich (vgl. Richtlinien Teil E, Eintragungsverfahren, Abschnitt 5, Akteneinsicht).

Lizenzen werden in Teil C.4. des Blattes für Unionsmarken veröffentlicht.

Artikel 87 Absatz 6 UMV
Die Eintragung der Lizenz wird dem Antragsteller mitgeteilt. Falls der Antrag auf Eintragung der Lizenz vom Lizenznehmer gestellt wurde, wird die Eintragung der Lizenz auch dem Inhaber der Unionsmarke mitgeteilt.

3 Löschung oder Änderung einer Lizenz an einer Unionsmarke oder einer Unionsmarkenanmeldung

Regel 35 Absatz 1 UMDV

Die Eintragung der Lizenz wird auf Antrag einer interessierten Partei gelöscht oder geändert, d. h. auf Antrag des Inhabers oder des Anmelders der Unionsmarke oder des eingetragenen Lizenznehmers.

Das Amt weist die Löschung, Übertragung und/oder Änderung einer Lizenz oder einer Unterlizenz zurück; sofern die Hauptlizenz nicht im Register eingetragen wurde.

3.1 Zuständigkeit, Sprachen, Vorlage des Antrags

Artikel 133 UMV Regel 35 Absätze 3, 6 und 7 UMDV

Es gelten die Bestimmungen der Abschnitte 2.1 und 2.2.

Es wird dringend empfohlen, den Antrag auf Löschung einer Lizenz mittels Formblatt für den Antrag auf Eintragung einzureichen. Dieses Formular steht auf der Website des EUIPO in allen Amtssprachen der Union kostenlos zum Download bereit. Die Verfahrensparteien können auch das WIPO-Musterformblatt Nr. 1 „Request for Amendment/Cancellation of a License“ verwenden (abrufbar unter: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/marks/835/pub835.pdf) oder ein Formular mit einem ähnlichen Inhalt oder Format.

3.2 Antragsteller

Regel 35 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Löschung oder Änderung einer eingetragenen Lizenz kann von den nachstehenden Personen gestellt werden:

a) vom Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke und dem Lizenznehmer gemeinsam;
b) vom Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke oder

c) von dem eingetragenen Lizenznehmer.

3.2.1 Löschung einer Lizenz

Regel 35 Absatz 4 UMDV

Wenn der Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke und der Lizenznehmer den Antrag gemeinsam einreichen oder wenn der Lizenznehmer allein einen Antrag stellt, ist kein Nachweis der Löschung der Lizenz erforderlich, da der Antrag selbst als Erklärung des Lizenznehmers gilt, dass er in der Löschung der Eintragung der Lizenz einwilligt. Wird der Antrag auf Löschung vom Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke allein eingereicht, ist dem Antrag der Nachweis, dass die eingetragene Lizenz nicht mehr besteht, bzw. eine Erklärung des Lizenznehmers beizufügen, dass er der Löschung der Lizenz zustimmt.

In Fällen, in denen der eingetragene Lizenznehmer den Antrag auf Löschung selbst einreicht, wird der Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke nicht über diesen Antrag informiert. Jegliche vom Inhaber eingereichten Stellungnahmen werden an den Lizenznehmer weitergeleitet, verhindern jedoch nicht die Löschung der Eintragung der Lizenz. Abschnitt 2.4.3.1 gilt entsprechend.

Wenn der Inhaber der Unionsmarke einen Betrugsverdacht gegen den Lizenznehmer äußert, muss er eine diesbezügliche gerichtliche Anordnung vorlegen. Es ist nicht Aufgabe des Amtes, diesbezüglich Ermittlungen durchzuführen.

Wurde die Eintragung mehrerer Lizenzen gleichzeitig beantragt, besteht die Möglichkeit, diese Eintragungen jeweils einzeln zu löschen. In diesem Fall wird der gelöschten Lizenz eine neue Eintragungsnummer zugewiesen.

Die Eintragung in das Register von Lizenzen, die zeitlich begrenzt sind, läuft nicht automatisch ab und muss vielmehr aus dem Register gelöscht werden.

3.2.2 Änderung einer Lizenz

Regel 35 Absatz 6 UMDV

Im Falle eines gemeinsamen Antrags des Anmelders oder Inhabers und des Lizenznehmers ist kein weiterer Nachweis der Änderung der Lizenz erforderlich.

Wird der Antrag vom Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke gestellt, so ist der Nachweis der Änderung der Lizenzen nur dann erforderlich, wenn die Änderung, deren Eintragung begehrt wird, zu einer Einschränkung der Rechte des Lizenznehmers führen würde. Beispiele: Wenn der Name des Lizenznehmers geändert werden soll, wenn aus einer ausschließlichen Lizenz eine nichtausschließliche Lizenz werden soll, wenn eine Beschränkung des territorialen Geltungsbereich der Lizenz erfolgen soll, wenn der Zeitraum, für den die Lizenz besteht, verkürzt werden soll oder wenn die von der Lizenz erfassten Waren oder Dienstleistungen eingeschränkt werden sollen.

Wird der Antrag vom eingetragenen Lizenznehmer gestellt, so ist der Nachweis der Änderung der Lizenz nur dann erforderlich, wenn die Änderung, deren Eintragung begehrt wird, die Rechte des Lizenznehmers erweitern würde. Beispiele: Wenn eine

nichtausschließliche Lizenz zu einer ausschließlichen Lizenz werden soll oder wenn Begrenzungen der Lizenz in territorialer oder zeitlicher Hinsicht oder hinsichtlich der erfassten Waren und Dienstleistungen entfallen sollen.

Wenn ein Nachweis über die Änderung der Eintragung der Lizenz erforderlich ist, genügt es, eines der in Abschnitt 2.4.3.4 aufgeführten Dokumente einzureichen, wobei die nachstehenden Erfordernisse erfüllt sein müssen.

- Die schriftliche Zustimmung muss von der Gegenpartei des Lizenzvertrags unterschrieben sein und sich auf die beantragte Eintragung der Änderung der Lizenz beziehen.

- Aus dem Antrag auf Löschung/Änderung der Eintragung der Lizenz muss die Lizenz in ihrer geänderten Form hervorgehen.

- Aus der Kopie des Lizenzvertrags oder dem Auszug daraus muss die Lizenz in ihrer geänderten Form hervorgehen.

3.3 Inhalt des Antrags

Regeln 26 und 35 UMDV

Es gilt Abschnitt 2.4 mit der Ausnahme, dass keine Angaben zum Lizenznehmer erforderlich sind, sofern es sich nicht um einen Antrag auf Änderung des Namens des eingetragenen Lizenznehmers handelt.

Abschnitt 2.5 gilt entsprechend, wenn eine Änderung des Umfangs der Lizenz beantragt wird, z. B. wenn eine Lizenz zu einer zeitlich begrenzten Lizenz werden soll oder die geographische Beschränkung der Lizenz geändert werden soll.

3.4 Gebühren

3.4.1 Löschung einer Lizenz

Regel 35 Absatz 3 UMDV Anhang I, Teil A, Nummer 27 UMV

Der Antrag auf Löschung der Eintragung einer Lizenz gilt erst als gestellt, wenn die erforderliche Gebühr von 200 Euro für jede Unionsmarke, deren Löschung beantragt wird, gezahlt wird. Werden mehrere Löschungen gleichzeitig oder in demselben Antrag beantragt und ist der betreffende Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke in allen Fällen derselbe, so gilt für die Gebühr ein Höchstbetrag von 1 000 Euro.

Wurde die Gebühr einmal entrichtet, erfolgt keine Rückerstattung, wenn der Antrag abgelehnt oder zurückgezogen wird.

3.4.2 Änderung einer Lizenz

Regel 35 Absatz 6 UMDV

Für die Änderung der Eintragung einer Lizenz wird keine Gebühr erhoben.

3.5 Prüfung des Antrags

3.5.1 Gebühren

Regel 35 Absatz 3 UMDV

Wird die Gebühr für den Antrag auf Löschung einer Lizenz nicht gezahlt, so unterrichtet das Amt den Antragsteller, dass der Antrag als nicht gestellt gilt.

3.5.2 Prüfung durch das Amt

Regel 35 Absätze 2 und 4 UMDV

Abschnitt 2.6.2 gilt entsprechend für die verpflichtenden Elemente des Antrags, darunter der Nachweis der Lizenz, sofern ein derartiger Nachweis erforderlich ist.

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mängel mit und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Behebung dieser Mängel. Werden die Mängel nicht behoben, lehnt das Amt den Antrag auf Eintragung der Löschung oder Änderung ab.

Artikel 87 Absatz 6 UMV Regel 35 Absatz 6 UMDV

Abschnitt 2.6.3 weiter oben gilt, soweit die Änderung der Lizenz ihre Art oder eine etwaige Begrenzung der Unionsmarke oder der Anmeldung einer Unionsmarke auf einzelne Waren oder Dienstleistungen betrifft.

Die Eintragung der Löschung oder Änderung wird dem Antragsteller mitgeteilt; wurde der Antrag vom Lizenznehmer eingereicht, so erhält der Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke eine Kopie dieser Mitteilung.

3.6 Eintragung und Veröffentlichung

Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe s UMV Regel 85 Absatz 2 UMDV

Bei einer eingetragenen Unionsmarke wird die Einrichtung, Änderung oder Löschung der Lizenz im Register der Unionsmarken eingetragen und im Blatt für Unionsmarken unter C.4 veröffentlicht.

Bei einer Anmeldung einer Unionsmarke wird die Löschung oder Änderung der Lizenz in den Akten der entsprechenden Anmeldung vermerkt. Wird dann die Eintragung der Unionsmarke veröffentlicht, so wird hinsichtlich bereits gelöschter Lizenzen nichts mehr veröffentlicht und im Falle der Änderung einer Lizenz werden die Angaben in geänderter Form unter C.4 veröffentlicht.

4 Übertragung einer Lizenz an einer Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung

4.1. Definition der Übertragung einer Lizenz

Artikel 22 Absatz 5 UMV

Eine Lizenz an einer Unionsmarke oder der Anmeldung einer Unionsmarke kann übertragen werden. Die Übertragung einer Lizenz unterscheidet sich von einer Unterlizenz dadurch, dass der bisherige Lizenznehmer sämtliche Rechte unter der Lizenz verliert und durch einen neuen Lizenznehmer ersetzt wird, während im Falle einer Übertragung der Unterlizenz die Hauptlizenz in Kraft bleibt. Die Übertragung einer Lizenz unterscheidet sich ebenso von einer Änderung des Namens des Eigentümers, bei dem kein Eigentümerwechsel vorgesehen ist (siehe Richtlinien, Teil E, Kapitel 3, Unionsmarken als Vermögensgegenstände, Kapitel 1, Übertragung).

4.2 Anwendbare Regeln

Regel 33 Absatz 1 UMDV

Das Verfahren für die Eintragung der Übertragung einer Lizenz folgt denselben Regeln wie die Eintragung einer Lizenz (Abschnitte 2 und 3 oben).

Regel 33 Absätze 1 und 4 UMDV Anhang I, Teil A, Nummer 26, Buchstabe b UMV

Die Übertragung einer Lizenz ist gebührenpflichtig. Abschnitt 2.3 gilt entsprechend.

Sofern die Regeln vorsehen, dass eine Unterschrift oder Erklärung des Anmelders oder Inhabers der Unionsmarke erforderlich ist, bedarf es einer Erklärung oder Unterschrift des eingetragenen Lizenznehmers (der Person, die die Lizenz überträgt).

5 Eintragung von Lizenzen an eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern

Artikel 27, 32 und 33 sowie Artikel 51 Absatz 4 GGV Artikel 24, 25 und 26 sowie Artikel 27 Absatz 2 GGDV Anhänge Nr. 18 und 19 GGGebV

Die rechtlichen Bestimmungen der GGV, der GGDV und der GGGebV zu Lizenzen stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV und der UMDV nahezu vollständig überein.

Aus diesem Grund gelten sowohl die Rechtsgrundsätze als auch die Verfahren hinsichtlich der Eintragung, Löschung oder Änderung von Markenlizenzen mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten spezifischen Verfahren entsprechend auch für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

5.1 Eingetragene Gemeinschaftsgeschmackmuster

Das Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht kennt keinen Benutzungszwang; die Frage, ob die Benutzung durch einen Lizenznehmer als Benutzung mit Zustimmung des Inhabers anzusehen ist, stellt sich somit nicht.

Die GGV und die GGDV verlangen die Angabe der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll.

Es ist nicht möglich, eine Lizenz für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmackmuster nur für den Teil der Produkte einzutragen, auf den das Gemeinschaftsgeschmackmuster zutrifft.

Derartige Beschränkungen des Inhalts der Lizenz werden vom Amt unberücksichtigt gelassen, und die Lizenz wird so eingetragen, als ob derartige Beschränkungen nicht bestünden.

5.2 Mehrere Anträge für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 37 GGV Artikel 24 Absatz 1 GGDV

Die Anmeldung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann in der Form einer Sammelanmeldung für mehrere Muster erfolgen.

Für die Zwecke der Rechtsgültigkeit einer Lizenz und für das Verfahren zur Eintragung der Lizenz werden in einer Sammelanmeldung enthaltene einzelne Geschmacksmuster so behandelt, als wären es separate Anmeldungen. Gleiches gilt auch nach der Eintragung der in der Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster.

Das bedeutet, dass jedes Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung unabhängig von den anderen lizensiert werden kann.

Die fakultativen Angaben zur Art der Lizenz sowie das zu deren Prüfung oben unter 2.5 und 2.6.1 Gesagte (ausgenommen zur auf bestimmte Waren begrenzten Lizenz, die nicht möglich ist) gelten für jedes der in einer Sammelanmeldung enthaltenen einzelnen Muster gesondert und unabhängig.

Anhänge Nr. 18 und 19 GGGebV

Die Gebühr von 200 Euro für die Eintragung einer Lizenz, die Übertragung einer Lizenz oder die Löschung einer Lizenz gilt pro Geschmacksmuster und nicht pro Sammelanmeldung. Gleiches gilt für die Höchstgebühr in Höhe von 1 000 EUR, wenn mehrere Anträge eingereicht werden.

Beispiel 1: Eine Sammelanmeldung enthält zehn Muster, sechs Muster sind Gegenstand einer Lizenz für denselben Lizenznehmer. Die Gebühr beträgt 1 000 Euro, sofern die Eintragung dieser sechs Lizenzen in einem einzigen Antrag beantragt wird oder mehrere Anträge am selben Tag eingereicht werden. Der Antrag kann die Angabe enthalten, das es sich für drei dieser sechs Muster um eine ausschließliche Lizenz handelt, ohne dass dies Einfluss auf die Höhe der Gebühren hat.

Beispiel 2: Eine Sammelanmeldung enthält zehn Muster, fünf Muster werden zugunsten desselben Lizenznehmers lizenziert. Eine weitere Lizenz wird für ein anderes Muster erteilt, das nicht in der Sammelanmeldung enthalten ist. Die Gebühr beträgt 1 000 Euro, vorausgesetzt dass

- für die Eintragung dieser sechs Lizenzen ein einziger Antrag gestellt wird oder mehrere Anträge am selben Tag gestellt werden und
- der Inhaber der Gemeinschaftsgeschmacksmuster und der Lizenznehmer in allen sechs Fällen dieselbe Person ist.

6 Eintragung von Lizenzen an internationalen Marken

Das Madrider System erlaubt die Eintragung von Lizenzen auf internationale Marken. Alle Anträge auf Eintragung einer Lizenz sind vom eingetragenen Inhaber auf einem Formblatt MM13 entweder direkt an das Internationale Büro oder über das Amt des eingetragenen Inhabers oder über das Amt einer Vertragspartei, für welche die Lizenz gewährt wird oder über das Amt des Lizenznehmers zu stellen. Der Lizenznehmer kann den Antrag nicht direkt beim Internationalen Büro einreichen. Das Formular „Antrag auf sonstige Eintragung“ des Amtes ist nicht zu verwenden.

Ausführliche Informationen zur Eintragung von Lizenzen sind enthalten in den Absätzen B.II.93.01 bis 99.04 des „Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol“ (www.wipo.int/madrid/en/guide/). Weitere Informationen zu internationalen Marken sind in den Richtlinien Teil M enthalten.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

EINTRAGUNGSVERFAHREN

ABSCHNITT 3

UNIONSMARKEN ALS GEGENSTAND DES VERMÖGENS

KAPITEL 3

DINGLICHE RECHTE

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4

1.1 Anwendbares Recht 5

1.2 Vorteile einer Eintragung dinglicher Rechte 5

2 Erfordernisse bezüglich des Antrags auf Eintragung eines dinglichen Rechts 6

2.1 Antragsformular und Anträge für mehr als ein dingliches Recht 6

2.2 Sprachen 7

2.3 Gebühren 7

2.4 Antragsteller und Pflichtangaben im Antrag 7

2.4.1 Antragsteller 7

2.4.2 Pflichtangaben betreffend die Unionsmarke und den Pfandnehmer 8

2.4.3 Erfordernisse bezüglich der Person, die den Antrag einreicht – Unterschrift, Nachweis des dinglichen Rechts, Vertretung 8

2.4.3.1 Antrag, der vom Unionsmarkeninhaber allein eingereicht wird 9

2.4.3.2 Antrag, der von Unionsmarkeninhaber und Pfandnehmer gemeinsam eingereicht wird 9

2.4.3.3 Antrag, der vom Pfandnehmer allein eingereicht wird 9

2.4.3.4 Nachweis des dinglichen Rechts 10

2.4.4 Vertretung 11

2.5 Prüfung des Antrags auf Eintragung 11

2.5.1 Gebühren 11

2.5.2 Prüfung der Formerfordernisse 11

2.6 Eintragungsverfahren und Veröffentlichungen 13

3 Verfahren zur Löschung oder Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts 14

3.1 Zuständigkeit, Sprachen, Einreichung des Antrags 14

3.2 Person, die den Antrag stellt 14

3.2.1 Löschung der Eintragung eines dinglichen Rechts 14

3.2.2 Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts 15

3.3 Inhalt des Antrags 15

3.4 Gebühren 16

3.4.1 Löschung der Eintragung eines dinglichen Rechts 16

3.4.2 Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts 16

3.5 Prüfung des Antrags 16

3.5.1 Gebühren 16

3.5.2 Prüfung durch das Amt 16

3.6 Eintragung und Veröffentlichung 17

4 Verfahren zur Übertragung eines dinglichen Rechts 17

4.1 Bestimmung für die Übertragung eines dinglichen Rechts 17

4.2 Geltende Vorschriften 17

5 Dingliche Rechte für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 18

5.1 Mehrere Anträge für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 18

6 Dingliche Rechte für Internationale Marken 19

1 Einleitung

Artikel 19 UMV Regeln 33 und 35 UMDV Artikel 24 GGV

Sowohl eingetragene Unionsmarken als auch Unionsmarkenanmeldungen können Gegenstand eines dinglichen Rechts sein.

Sowohl eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster als auch Anmeldungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern können Gegenstand eines dinglichen Rechts sein.

Die Abschnitte 1 bis 4 des vorliegenden Unterkapitels befassen sich mit den dinglichen Rechten bezüglich Unionsmarken und Unionsmarkenanmeldungen. Die Bestimmungen der GGV und der GGDV zu dinglichen Rechten betreffend Geschmacksmuster stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV und der UMDV nahezu vollständig überein. Daher sind die folgenden Ausführungen entsprechend auch auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster anwendbar. Spezifische Verfahren in Bezug auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden in Abschnitt 5 erläutert. Spezifische Verfahren in Bezug auf internationale Marken werden in Abschnitt 6 erläutert.

Bei einem dinglichen Recht handelt es sich um ein beschränktes Eigentumsrecht, das ein absolutes Recht ist. Dingliche Rechte beziehen sich eher auf Klagen im Zusammenhang mit Vermögensgegenständen als im Zusammenhang mit einer bestimmten Person und geben dem Inhaber des Rechts die Möglichkeit, ein bestimmtes Objekt wiederzuerlangen, zu besitzen oder zu nutzen. Derartige Rechte können auch für Marken oder Geschmacksmuster gelten. Es kann sich dabei u. a. um Nutzungsrechte, Nießbrauchsrechte oder Pfandrechte handeln. Dingliche Rechte sind nicht dasselbe wie persönliche Rechte, die sich auf eine bestimmte Person beziehen.

Die häufigsten dinglichen Rechte im Zusammenhang mit Marken oder Geschmacksmustern sind Pfandrechte. Sie sichern die Rückzahlung einer Schuld des Inhabers der Marke oder des Geschmacksmusters (d. h. des Schuldners) dergestalt, dass dem Gläubiger (d. h. dem Inhaber des Pfandrechts) in dem Fall, in dem der Schuldner die Schuld nicht regulär zurückzahlen kann, eine Rückzahlung der Schuld z. B. durch den Verkauf der Marke oder des Geschmacksmusters zustehen kann. Andere Beispiele: DE: Pfand, Hypothek; EN: Guarantees, Warranties, Bails and Sureties; ES: Hipoteca; FR: Nantissement, Gage, Hypothèque, Garantie, Caution; IT: Pegno, Ipoteca.

Es gibt zwei Arten von dinglichen Rechten, die der Anmelder in der Akte vermerken oder in das Register eintragen lassen kann:

- dingliche Rechte, die als Garantie für Pfandrechte (Pfand, Belastung usw.) dienen;
- dingliche Rechte, die nicht als Garantie dienen (Nießbrauchsrechte).

1.1 Anwendbares Recht

Artikel 16 UMV

Die UMV enthält keine vereinheitlichten und vollständigen Bestimmungen zu dinglichen Rechten für Unionsmarken oder Unionsmarkenanmeldungen. Vielmehr bezieht sich Artikel 16 UMV auf die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats hinsichtlich der Erlangung, der Gültigkeit und der Wirkungen der Unionsmarke als Gegenstand des Vermögens. Zu diesem Zweck wird ein dingliches Recht für eine Unionsmarke, im Ganzen und für das gesamte Gebiet der Union, einem dinglichen Recht für eine Marke gleichgestellt, die in dem Mitgliedstaat eingetragen ist, in dem der Inhaber oder der Anmelder der Unionsmarke seinen Sitz oder Wohnsitz hat, oder, wenn dies nicht zutrifft, einem dinglichen Recht für eine Marke, die in dem Mitgliedstaat eingetragen ist, in dem der Inhaber eine Niederlassung hat, oder, wenn dies ebenfalls nicht zutrifft, einem dinglichen Recht für eine in Spanien eingetragene Marke (Mitgliedstaat, in dem sich der Sitz des Amtes befindet).

Dies gilt jedoch nur, soweit in den Artikeln 17 bis 24 UMV nichts anderes bestimmt ist.

Artikel 16 UMV ist beschränkt auf die Wirkungen eines dinglichen Rechts als Gegenstand des Vermögens und erstreckt sich nicht auf das Vertragsrecht. Artikel 16 UMV ist nicht maßgeblich für die anwendbaren Rechtsvorschriften oder die Gültigkeit eines Vertrags über ein dingliches Recht. Somit steht es den Vertragsparteien ohne Beschränkung durch die UMV frei, den betreffenden Vertrag nach den Bestimmungen einer beliebigen nationalen Gesetzgebung zu schließen.

1.2 Vorteile einer Eintragung dinglicher Rechte

Artikel 19 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 1 UMV

Die Eintragung dinglicher Rechte ist nicht zwingend vorgeschrieben und auch keine Bedingung dafür, die Benutzung der Marke durch einen Pfandnehmer im Rahmen des Vertrags über das dingliche Recht so zu betrachten, als sei sie mit der Zustimmung des Inhabers gemäß Artikel 15 Absatz 2 UMV erfolgt. Eine solche Eintragung bietet jedoch gewisse Vorteile.

a) Angesichts der Bestimmung in Artikel 23 Absatz 1 UMV bezüglich der Wirkung gegenüber Dritten, die ggf. Rechte an der Marke erworben oder in das Register eingetragen haben, die mit dem eingetragenen dinglichen Recht unvereinbar sind, darf der Pfandnehmer die Rechte, die ihm mit dem betreffenden dinglichen Recht gewährt werden, nur in Anspruch nehmen,

   - wenn das dingliche Recht in das Register der Unionsmarken eingetragen wurde oder,

   - falls das dingliche Recht nicht eingetragen wurde, wenn der betreffende Dritte seine Rechte nach dem Datum der Erlangung des dinglichen Rechts erlangt hat und von dem dinglichen Recht wusste.

b) Ist ein dingliches Recht für eine Unionsmarke im Register eingetragen, wird der Verzicht auf diese Marke seitens ihres Inhabers nur dann im Register

eingetragen, wenn der Inhaber nachweist, dass er den Pfandnehmer über seine Verzichtsabsicht informiert hat.

Der Pfandnehmer eines eingetragenen dinglichen Rechts hat daher einen Anspruch darauf, vom Inhaber der Marke vorab über seine Absicht informiert zu werden, auf die Marke zu verzichten.

c) Ist ein dingliches Recht für eine Unionsmarke im Register eingetragen, benachrichtigt das Amt den Pfandnehmer mindestens sechs Monate vor dem Ablauf der Eintragung darüber, dass diese in Kürze abläuft. Das Amt benachrichtigt den Pfandnehmer auch über etwaige Verluste von Rechten sowie ggf. über den Ablauf der Eintragung.

d) Die Eintragung dinglicher Rechte ist entscheidend, um den Wahrheitsgehalt der Informationen im Register sicherzustellen, insbesondere im Fall mehrseitiger Verfahren.

2 Erfordernisse bezüglich des Antrags auf Eintragung eines dinglichen Rechts

Artikel 19 Absatz 2 UMV Regel 33 und Regel 84 Absatz 3 Buchstabe h UMDV

Sowohl Unionsmarkenanmeldungen als auch Unionsmarken können Gegenstand der Eintragung eines dinglichen Rechts sein.

Der Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechts muss die nachstehenden Bedingungen erfüllen.

2.1 Antragsformular und Anträge für mehr als ein dingliches Recht

Regel 95 Buchstaben a und b UMDV

Es wird dringend empfohlen, den Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechts für eine Unionsmarke über das Formular „Antrag auf sonstige Eintragung“ einzureichen. Dieses Formular steht auf der Website des EUIPO in allen Amtssprachen der Europäischen Union kostenlos zum Download bereit.

Jede Sprachversion dieses Formulars ist zulässig, solange es in einer der in Abschnitt 2.2 genannten Sprachen ausgefüllt wird.

Regel 31 Absatz 7 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Für zwei oder mehrere eingetragene Unionsmarken oder Unionsmarkenanmeldungen darf nur dann ein einziger Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechts gestellt werden, wenn der betreffende eingetragene Markeninhaber und der Pfandnehmer in jedem Fall dieselbe Person ist.

2.2 Sprachen

Regel 95 Buchstabe a UMDV

Der Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechts für eine Unionsmarkenanmeldung kann in der ersten oder zweiten Sprache der Unionsmarkenanmeldung eingereicht werden.

Regel 95 Buchstabe b UMDV

Der Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechts für eine Unionsmarke muss in einer der fünf Arbeitssprachen des Amtes eingereicht werden (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch).

2.3 Gebühren

Artikel 162 Absatz 2 Buchstaben c und d UMV
Regel 33 Absätze 1 und 4 UMDV
Anhang I Teil A Nummer26 UMV

Der Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechts gilt erst nach Entrichtung der Gebühr als eingereicht. Die Gebühr beträgt 200 EUR für jede Unionsmarke, für die die Eintragung eines dinglichen Rechts beantragt wird.

In Fällen, in denen mehrere Eintragungen dinglicher Rechte mit einem einzigen Antrag beantragt wurden und der eingetragene Inhaber und der Pfandnehmer in jedem Fall dieselbe Person ist, beschränkt sich die Höchstgebühr auf 1000 EUR.

Der gleiche Höchstbetrag gilt, wenn mehrere Eintragungen dinglicher Rechte gleichzeitig beantragt werden, sofern zu diesem Zweck ein einziger Antrag hätte gestellt werden können, und sofern der eingetragene Inhaber und der Pfandnehmer in jedem Fall dieselbe Person ist.

Wurde die Gebühr einmal entrichtet, erfolgt keine Rückerstattung, wenn der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts abgelehnt oder zurückgezogen wird (Akte unter Verschluss).

2.4 Antragsteller und Pflichtangaben im Antrag

2.4.1 Antragsteller

Artikel 19 Absatz 2 UMV

Folgende Personen können die Eintragung eines dinglichen Rechts beantragen:

a) der/die Inhaber der Unionsmarke,
b) der/die Inhaber der Unionsmarke gemeinsam mit dem/den Pfandnehmer(n) oder
c) der/die Pfandnehmer.

Die formalen Erfordernisse für den Antrag richten sich nach dem jeweiligen Antragsteller. Es empfiehlt sich, Möglichkeit a) oder b) zu nutzen, da so eine schnellere und reibungslosere Bearbeitung des Antrags auf Eintragung des dinglichen Rechts gewährleistet ist.

2.4.2 Pflichtangaben betreffend die Unionsmarke und den Pfandnehmer

Regel 31 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Eintragung eines dinglichen Rechts muss die nachstehenden Angaben enthalten.

Regel 31 Absatz 1 Buchstabe a und Regel 33 Absatz 1 UMDV

a) Die Nummer der Eintragung der betreffenden Unionsmarke. Wenn der Antrag sich auf mehrere Unionsmarken bezieht, sind alle Nummern anzugeben.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regel 31 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 33 Absatz 1 UMDV

b) Den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung des Pfandnehmers.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e, Regel 31 Absatz 2 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

c) Falls der Pfandnehmer einen Vertreter bestellt, dessen Namen und Geschäftsanschrift; die Angabe der Anschrift kann durch die Angabe der vom Amt zugewiesenen ID-Nummer ersetzt werden.

2.4.3 Erfordernisse bezüglich der Person, die den Antrag einreicht – Unterschrift, Nachweis des dinglichen Rechts, Vertretung

Regel 79 und Regel 82 Absatz 3 UMDV

Die Erfordernisse bezüglich Unterschrift, Nachweis des dinglichen Rechts und Vertretung variieren je nach der Person, die den Antrag einreicht. In Bezug auf das Unterschriftserfordernis gilt gemäß Regel 79 und Regel 82 Absatz 3 UMDV bei der elektronischen Übermittlung von Mitteilungen die Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit der Unterschrift.

2.4.3.1 Antrag, der vom Unionsmarkeninhaber allein eingereicht wird

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Wird ein Antrag vom Unionsmarkeninhaber allein eingereicht, muss er die Unterschrift des Unionsmarkeninhabers tragen. Im Falle des Miteigentums müssen alle Miteigentümer unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

Ein Nachweis des dinglichen Rechts ist nicht erforderlich.

Das Amt teilt dem Pfandnehmer nicht mit, dass die Eintragung des dinglichen Rechts beantragt wurde. Der Pfandnehmer wird jedoch informiert, sobald die Eintragung des dinglichen Rechts im Register erfolgt ist.

Wenn der Pfandnehmer beim Amt eine Widerspruchserklärung gegen die Eintragung des dinglichen Rechts einreicht, leitet das Amt diese Erklärung lediglich zu Informationszwecken an den Unionsmarkeninhaber weiter. Das Amt ergreift keine weiteren Maßnahmen in Bezug auf derartige Erklärungen. Im Anschluss an die Eintragung des dinglichen Rechts kann ein etwaiger Pfandnehmer, der mit der Eintragung des dinglichen Rechts nicht einverstanden ist, die Löschung oder Änderung der Eintragung des dinglichen Rechts beantragen (vgl. Abschnitt 3).

Das Amt berücksichtigt nicht, ob die Parteien die Eintragung eines Vertrags über ein dingliches Recht beim Amt vereinbart haben. Etwaige Streitigkeiten darüber, ob und auf welche Weise das dingliche Recht eingetragen werden sollte, sind zwischen den betroffenen Parteien im Rahmen der maßgeblichen nationalen Gesetzgebung zu klären (Artikel 16 UMV).

2.4.3.2 Antrag, der von Unionsmarkeninhaber und Pfandnehmer gemeinsam eingereicht wird

Wird ein Antrag vom Unionsmarkeninhaber und dem Pfandnehmer gemeinsam eingereicht, muss er die Unterschrift beider Parteien tragen. Im Falle des Miteigentums müssen alle Miteigentümer unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

In diesem Fall gilt die Unterschrift beider Parteien als Nachweis des dinglichen Rechts.

Auch wenn ein Antrag einen formalen Mangel hinsichtlich der Unterschrift oder des Vertreters des Pfandnehmers aufweist, wird er angenommen, sofern der Antrag auch dann angenommen worden wäre, wenn der Unionsmarkeninhaber ihn allein eingereicht hätte.

Gleiches gilt für einen Mangel hinsichtlich der Unterschrift oder des Vertreters des Unionsmarkeninhabers, sofern der Antrag auch dann angenommen worden wäre, wenn der Pfandnehmer ihn allein eingereicht hätte.

2.4.3.3 Antrag, der vom Pfandnehmer allein eingereicht wird

Der Antrag kann auch vom Pfandnehmer allein eingereicht werden. In diesem Fall muss er die Unterschrift des Pfandnehmers tragen.

Darüber hinaus ist ein Nachweis des dinglichen Rechts einzureichen.

2.4.3.4 Nachweis des dinglichen Rechts

Sofern dem Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts eines der nachstehenden Beweismittel beigefügt ist, gilt dies als ausreichender Nachweis des dinglichen Rechts.

- Eine vom Unionsmarkeninhaber unterschriebene Erklärung darüber, dass er der Eintragung des dinglichen Rechts zustimmt.

  Gemäß Regel 31 Absatz 5 Buchstabe a UMDV reicht als Nachweis auch aus, dass der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts von beiden Parteien unterschrieben ist. Dieser Fall wurde bereits in Abschnitt 2.4.3.2 behandelt.

- Der Vertrag über das dingliche Recht bzw. ein entsprechender Vertragsauszug, aus dem die fragliche Unionsmarke und die Parteien hervorgehen, und der die Unterschriften beider Parteien trägt.

  Es gilt als ausreichend, wenn der Vertrag über das dingliche Recht eingereicht wird. Es wird häufig der Fall sein, dass die Parteien des Vertrags über das dingliche Recht nicht alle Einzelheiten des Vertrags offenlegen möchten, da es sich um vertrauliche Informationen über die Bedingungen des Pfandrechts handelt. In solchen Fällen gilt es als ausreichend, wenn nur ein Teil oder ein Auszug des Vertrags über das dingliche Recht eingereicht wird, solange daraus die Parteien des betreffenden Vertrags und die Unionsmarke, die Gegenstand eines dinglichen Rechts ist, hervorgehen und er die Unterschriften beider Parteien trägt. Alle anderen Bestandteile dürfen entfallen oder geschwärzt werden.

- Eine unbeglaubigte Erklärung über ein dingliches Recht, die vom Unionsmarkeninhaber und vom Pfandnehmer unterschrieben ist.

  Originalunterlagen gehen in die Akte ein und können aus diesem Grund der einreichenden Person nicht zurückgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend. Das Original oder die Fotokopie muss nicht beglaubigt werden, sofern das Amt keine berechtigten Zweifel am Wahrheitsgehalt der Unterlagen hegt.

Regel 95 Buchstaben a und b und Regel 96 Absatz 2 UMDV

Die Beweismittel für das dingliche Recht müssen

a) in der Arbeitssprache des Amtes eingereicht werden, bei der es sich um die Verfahrenssprache für die Eintragung des dinglichen Rechts handelt, vgl. Absatz 2.2;

b) in einer beliebigen anderen Amtssprache der Gemeinschaft als der Verfahrenssprache eingereicht werden; in diesem Fall kann das Amt eine Übersetzung des Dokuments in eine der Arbeitssprachen des Amtes verlangen, die innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen ist.

Wenn die Beweismittel weder in einer der Amtssprachen der Europäischen Union noch in der Verfahrenssprache eingereicht werden, kann das Amt eine Übersetzung in die Verfahrenssprache oder eine beliebige Arbeitssprache des Amtes verlangen. Die Wahl dieser Sprache ist der Partei freigestellt, die die Eintragung des dinglichen Rechts beantragt. Das Amt setzt eine Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung dieser Mitteilung. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, wird das Dokument nicht berücksichtigt und gilt als nicht eingereicht.

2.4.4 Vertretung

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (vgl. Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 5, Berufsmäßige Vertretung).

2.5 Prüfung des Antrags auf Eintragung

2.5.1 Gebühren

Regel 33 Absatz 2 UMDV

Wenn das Amt die erhobene Gebühr nicht erhält, teilt es dem Antragsteller mit, dass der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet wurde. Es kann jedoch jederzeit ein neuer Antrag eingereicht werden, sofern zunächst die diesbezügliche Gebühr entrichtet wird.

2.5.2 Prüfung der Formerfordernisse

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts die formalen Erfordernisse gemäß Abschnitt 2.4 (Angabe der Nummer(n) der Eintragung der Unionsmarke, Pflichtangaben zum Pfandnehmer sowie ggf. zum Vertreter des Pfandnehmers) erfüllt.

Die Gültigkeit des Vertrags über das dingliche Recht wird nicht geprüft.

Artikel 93 Absatz 1 UMV Regeln 33, 76 und 77 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts ordnungsgemäß unterschrieben wurde. Bei Anträgen, die vom Vertreter des Pfandnehmers unterschrieben wurden, kann das Amt die Einreichung einer Vollmacht verlangen. Bei mehrseitigen Verfahren kann die jeweilige Gegenpartei eine solche Vollmacht verlangen. Wird in solchen Fällen keine Vollmacht eingereicht, wird das Verfahren so fortgesetzt, als sei kein Vertreter bestellt worden. Wenn der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts vom Vertreter des Inhabers unterschrieben wurde, der bereits als

Vertreter für die betreffende Unionsmarke bestellt wurde, gelten die Erfordernisse hinsichtlich Unterschrift und Vollmachten als erfüllt.

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Es wird geprüft, ob der Antragsteller (d. h. der Unionsmarkeninhaber oder der Pfandnehmer) verpflichtet ist, sich vor dem Amt vertreten zu lassen (vgl. Abschnitt 2.4.4).

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mängel im Antrag schriftlich mit. Werden die Mängel nicht innerhalb der in dieser Mitteilung genannten Frist (in der Regel zwei Monate ab dem Datum der Zustellung) behoben, lehnt das Amt den Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts ab. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

Wenn der Antrag vom Unionsmarkeninhaber und vom Pfandnehmer gemeinsam eingereicht wurde, übermittelt das Amt dem Unionsmarkeninhaber die Mitteilung und dem Pfandnehmer eine Kopie der Mitteilung.

Wenn der Pfandnehmer ebenfalls einen Antrag eingereicht und unterschrieben hat, ist er nicht berechtigt, das Bestehen oder den Gegenstand des Vertrags über das dingliche Recht zu bestreiten.

Wenn der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts vom Unionsmarkeninhaber allein eingereicht wurde, informiert das Amt den Pfandnehmer nicht. Die Prüfung der Beweismittel für das dingliche Recht erfolgt von Amts wegen. Das Amt wird Erklärungen oder Behauptungen des Pfandnehmers hinsichtlich des Bestehens oder Gegenstands des dinglichen Rechts oder seiner Eintragung keine Beachtung schenken; der Pfandnehmer kann gegen die Eintragung eines dinglichen Rechts keinen Widerspruch einlegen.

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Wenn der Pfandnehmer den Antrag auf Grundlage einer Kopie des Vertrags über das dingliche Recht einreicht und das Amt begründete Zweifel bezüglich des Wahrheitsgehalts der Dokumente hat, fordert es den Pfandnehmer schriftlich dazu auf, diese Zweifel auszuräumen. Dem Pfandnehmer obliegt die Beweislast dafür, dass das dingliche Recht besteht, d. h., er muss das Amt vom Wahrheitsgehalt der Dokumente überzeugen. In einem solchen Fall kann das Amt aufgrund seiner Ermittlungsbefugnis von Amts wegen (Artikel 76 Absatz 1 UMV) den Unionsmarkeninhaber auffordern, eine Stellungnahme zu übermitteln. Wenn der Inhaber angibt, dass die Dokumente gefälscht wurden, genügt dem Amt diese Aussage, um die Eintragung eines dinglichen Rechts abzulehnen, sofern der Pfandnehmer keine gerichtliche Anordnung aus einem EU-Mitgliedstaat zu seinen Gunsten vorlegen kann. In jedem Fall wird die Eintragung des dinglichen Rechts abgelehnt, wenn die Zweifel des Amtes nicht ausgeräumt

werden können. In diesem Fall bleibt es stets bei einem einseitigen Verfahren, da der Unionsmarkeninhaber kein Verfahrensbeteiligter ist, selbst wenn er zu der Sache gehört wird. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen.

2.6 Eintragungsverfahren und Veröffentlichungen

Regel 33 Absatz 4 UMDV

Dingliche Rechte zu Unionsmarkenanmeldungen werden in der beim Amt geführten Anmeldungsakte zur Unionsmarke vermerkt.

Regel 84 Absatz 3 Buchstabe h und Regel 85 Absatz 2 UMDV

Mit der Eintragung der Marke wird das dingliche Recht im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht und in das Register für Unionsmarken eingetragen.

Regel 84 Absatz 5 UMDV

Das Amt benachrichtigt den Antragsteller über die Eintragung des dinglichen Rechts in die beim Amt geführte Akte. Ggf. wird auch der Unionsmarkenanmelder benachrichtigt.

Artikel 22 Absatz 5 UMV
Regel 84 Absatz 3 Buchstabe h und Regel 85 Absatz 2 UMDV

Für Unionsmarken trägt das Amt das dingliche Recht in das Register für Unionsmarken ein und veröffentlicht es im Blatt für Unionmarken.

Der Zugang zu diesen Informationen ist durch Akteneinsicht möglich (vgl. Richtlinien Teil E, Eintragungsverfahren, Abschnitt 5, Akteneinsicht).

Dingliche Rechte werden in Teil C.5. des Blattes veröffentlicht.

Regel 84 Absatz 5 UMDV

Das Amt teilt dem Antragsteller mit, dass die Eintragung des dinglichen Rechts erfolgt ist. Wenn der Antrag auf Eintragung des dinglichen Rechts vom Pfandnehmer eingereicht wurde, informiert das Amt außerdem den Unionsmarkeninhaber über die Eintragung.

3 Verfahren zur Löschung oder Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts

Regel 35 Absatz 1 UMDV

Die Eintragung eines dinglichen Rechts wird auf Antrag einer interessierten Partei gelöscht oder geändert, d. h. auf Antrag des Anmelders oder Inhabers der Unionsmarke oder des eingetragenen Markeninhabers.

3.1 Zuständigkeit, Sprachen, Einreichung des Antrags

Artikel 133 UMV
Regel 35 Absätze 3, 6 und 7 UMDV

Es gelten die Bestimmungen der Abschnitte 2.1 und 2.2.

Es gibt kein amtliches Formular zur Beantragung der Löschung oder Änderung eines dinglichen Rechts.

3.2 Person, die den Antrag stellt

Regel 35 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Löschung oder Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts kann von den nachstehenden Personen gestellt werden:

a) dem Unionsmarkenanmelder/-inhaber und der Pfandnehmer gemeinsam;
b) dem Unionsmarkenanmelder/-inhaber;
c) dem eingetragenen Pfandnehmer.

3.2.1 Löschung der Eintragung eines dinglichen Rechts

Regel 35 Absatz 4 UMDV

Wenn der Unionsmarkenanmelder/-inhaber und der Pfandnehmer den Antrag gemeinsam einreichen oder wenn der Pfandnehmer allein einen Antrag stellt, ist kein Nachweis über die Löschung der Eintragung des dinglichen Rechts erforderlich, da der Antrag selbst als Erklärung des Pfandnehmers gilt, dass er in die Löschung der Eintragung des dinglichen Rechts einwilligt. Wenn der Antrag auf Löschung vom Unionsmarkenanmelder/-inhaber eingereicht wird, sind diesem Beweismittel beizufügen, aus denen hervorgeht, dass das eingetragene Recht nicht mehr besteht, oder eine Erklärung des Pfandnehmers, dass er in die Löschung einwilligt.

In Fällen, in denen der eingetragene Pfandnehmer den Antrag auf Löschung selbst einreicht, wird der Unionsmarkenanmelder/-inhaber nicht über diesen Antrag informiert. Jegliche vom Inhaber eingereichten Stellungnahmen werden an den Pfandnehmer weitergeleitet, verhindern jedoch nicht die Löschung der Eintragung des dinglichen Rechts. Abschnitt 2.4.3.1 gilt entsprechend.

Wenn der Unionsmarkeninhaber einen Betrugsverdacht gegen den Pfandnehmer äußert, muss er eine diesbezügliche gerichtliche Anordnung vorlegen. Es ist nicht Aufgabe des Amtes, derartigen Verdächtigungen nachzugehen.

Wenn die Eintragung mehrerer dinglicher Rechte gleichzeitig beantragt wurde, besteht die Möglichkeit, nur eine einzige dieser Eintragungen zu löschen. In diesem Fall wird dem gelöschten dinglichen Recht eine neue Eintragsnummer zugewiesen.

3.2.2 Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts

Regel 35 Absatz 6 UMDV

Wenn der Unionsmarkenanmelder/-inhaber und der Pfandnehmer einen gemeinsamen Antrag stellen, ist kein weiterer Nachweis über die Änderung der Eintragung des dinglichen Rechts erforderlich.

Wenn der Unionsmarkenanmelder/-inhaber den Antrag stellt, ist ein Nachweis über die Änderung der Eintragung des dinglichen Rechts nur dann erforderlich, wenn die Änderung die Rechte des eingetragenen Pfandnehmers im Rahmen des dinglichen Rechts beschränken würde. Dies wäre beispielsweise bei einer Änderung des Namens des Pfandnehmers der Fall.

Wenn der eingetragene Pfandnehmer den Antrag stellt, ist ein Nachweis über die Änderung der Eintragung des dinglichen Rechts nur dann erforderlich, wenn die Änderung die Rechte des eingetragenen Pfandnehmers im Rahmen des dinglichen Rechts ausweiten würde.

Wenn ein Nachweis über die Änderung der Eintragung des dinglichen Rechts erforderlich ist, genügt es, eines der in Abschnitt 2.4.3.4 aufgeführten Dokumente einzureichen, wobei die nachstehenden Erfordernisse erfüllt sein müssen.

- Die schriftliche Zustimmung muss von der Gegenpartei des Vertrags über das dingliche Recht unterschrieben sein und sich auf die beantragte Eintragung der Änderung des dinglichen Rechts beziehen.

- Aus dem Antrag auf Löschung/Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts muss das dingliche Recht in seiner geänderten Form hervorgehen.

- Aus der Kopie des Vertrags über das dingliche Recht oder dem Auszug daraus muss das dingliche Recht in seiner geänderten Form hervorgehen.

3.3 Inhalt des Antrags

Regeln 26 und 35 UMDV

Es gilt Abschnitt 2.4 mit der Ausnahme, dass keine Angaben zum Pfandnehmer erforderlich sind, sofern es sich nicht um einen Antrag auf Änderung des Namens des eingetragenen Pfandnehmers handelt.

3.4 Gebühren

3.4.1 Löschung der Eintragung eines dinglichen Rechts

Artikel 162 Absatz 2 UMV Regel 35 Absatz 3 UMDV Anhang I Teil A Nummer 27 UMV

Der Antrag auf Löschung der Eintragung eines dinglichen Rechts gilt als nicht gestellt, bis die erhobene Gebühr in Höhe von 200 EUR pro Löschung entrichtet wurde. In Fällen, in denen mehrere Löschungen gleichzeitig oder mit einem einzigen Antrag beantragt werden und der Unionsmarkenanmelder/-inhaber und der Pfandnehmer in jedem Fall dieselbe Person ist, beschränkt sich die Höchstgebühr auf 1000 EUR.

Wurde die Gebühr einmal entrichtet, erfolgt keine Rückerstattung, wenn der Antrag abgelehnt oder zurückgezogen wird.

3.4.2 Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts

Regel 35 Absatz 6 UMDV

Für die Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts wird keine Gebühr erhoben.

3.5 Prüfung des Antrags

3.5.1 Gebühren

Regel 35 Absatz 3 UMDV

Wenn die für den Antrag auf Löschung der Eintragung eines dinglichen Rechts erhobene Gebühr nicht entrichtet wurde, teilt das Amt dem Antragsteller mit, dass der Antrag als nicht gestellt gilt.

3.5.2 Prüfung durch das Amt

Regel 35 Absätze 2 und 4 UMDV

Abschnitt 2.5.2 gilt entsprechend für die verpflichtenden Elemente des Antrags, darunter der Nachweis des dinglichen Rechts, sofern ein derartiger Nachweis erforderlich ist.

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mängel mit und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Behebung dieser Mängel. Werden die Mängel nicht behoben, lehnt das Amt den Antrag auf Eintragung der Löschung oder Änderung ab.

Regel 35 Absatz 6 und Regel 84 Absatz 5 UMDV

Die Eintragung der Löschung oder Änderung des dinglichen Rechts wird der Person mitgeteilt, die den Antrag gestellt hat. Wurde der Antrag vom Pfandnehmer gestellt, erhält der Unionsmarkenanmelder/-inhaber eine Kopie der Mitteilung.

3.6 Eintragung und Veröffentlichung

Regel 84 Absatz 3 Buchstabe s und Regel 85 Absatz 2 UMDV

Für eine eingetragene Unionsmarke wird die Begründung, Löschung oder Änderung der Eintragung eines dinglichen Rechts in das Register für Unionsmarken eingetragen und in Teil C.5. des Blattes für Unionsmarken veröffentlicht.

Für Unionsmarkenanmeldungen wird die Löschung oder Änderung des dinglichen Rechts in der beim Amt geführten Anmeldungsakte zur Unionsmarke vermerkt. Bei der Veröffentlichung der Eintragung der Unionsmarke werden gelöschte dingliche Rechte nicht mitveröffentlicht. Wurde ein dingliches Recht geändert, werden die Angaben wie geändert in Teil C.5. des Blattes veröffentlicht.

4 Verfahren zur Übertragung eines dinglichen Rechts

4.1 Bestimmung für die Übertragung eines dinglichen Rechts

Regel 33 Absatz 1 UMDV

Ein dingliches Recht ist übertragbar.

4.2 Geltende Vorschriften

Regel 33 Absatz 1 UMDV

Das Verfahren zur Eintragung einer Übertragung eines dinglichen Rechts unterliegt denselben Vorschriften wie die Eintragung eines dinglichen Rechts (vgl. Abschnitt 2).

Regel 33 Absätze 1 und 4 UMDV
Anhang I Teil A Nummer 26 Buchstabe b UMV

Für die Übertragung eines dinglichen Rechts ist eine Gebühr zu entrichten. Abschnitt 2.3 gilt entsprechend.

Sofern gemäß den Vorschriften eine Erklärung oder Unterschrift des Unionsmarkenanmelders/-inhabers erforderlich ist, ist diese durch eine Erklärung oder Unterschrift des eingetragenen Pfandnehmers (d. h. des vorherigen Pfandnehmers) zu ersetzen.

5 Dingliche Rechte für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 27, 29 und 33, Artikel 51 Absatz 4 GGV
Artikel 24 und 26, Artikel 27 Absatz 2 GGDV
Anhänge 18 und 19 GGGebV

Die rechtlichen Bestimmungen der GGV, der GGDV und der GGGebV zu dinglichen Rechten stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV und UMDV nahezu vollständig überein.

Aus diesem Grund gelten sowohl die Rechtsgrundsätze als auch die Verfahren hinsichtlich der Eintragung, Löschung oder Änderung von dinglichen Rechten für Marken mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten spezifischen Verfahren entsprechend auch für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

5.1 Mehrere Anträge für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 37 GGV
Artikel 24 Absatz 1 GGDV

Die Anmeldung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann in Form einer Sammelanmeldung erfolgen, in der mehrere Geschmacksmuster zusammengefasst sind.

Für die Zwecke der Rechtsgültigkeit dinglicher Rechte sowie des Verfahrens zur Eintragung dinglicher Rechte werden in einer Sammelanmeldung enthaltene einzelne Geschmacksmuster so behandelt, als wären es separate Anmeldungen. Gleiches gilt auch nach der Eintragung der in der Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster.

Das bedeutet, dass jedes Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung unabhängig von den anderen verpfändet werden kann.

Anhänge 18 und 19 GGGebV

Die Gebühr in Höhe von 200 EUR für die Eintragung oder Löschung eines dinglichen Rechts gilt pro Geschmacksmuster und nicht pro Sammelanmeldung. Gleiches gilt für die Höchstgebühr in Höhe von 1000 EUR, wenn mehrere Anträge eingereicht werden.

Beispiel 1

Sechs der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung mit insgesamt zehn Geschmacksmustern wurden an denselben Pfandnehmer verpfändet. Die zu entrichtende Gebühr beläuft sich auf 1000 EUR, sofern entweder ein einziger Antrag auf Eintragung dieser sechs dinglichen Rechte gestellt wird oder mehrere Anträge am selben Tag eingereicht werden.

Beispiel 2

Fünf der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung mit insgesamt zehn Geschmacksmustern wurden an denselben Pfandnehmer verpfändet. Außerdem wird die Eintragung eines dinglichen Rechts für ein weiteres Geschmacksmuster beantragt, das nicht in der Sammelanmeldung enthalten ist. Die zu entrichtende Gebühr beträgt 1000 EUR, sofern

- entweder ein einziger Antrag auf Eintragung dieser sechs dinglichen Rechte gestellt wird oder mehrere Anträge am selben Tag eingereicht werden, und
- der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters und der Pfandnehmer in allen sechs Fällen dieselbe Person ist.

6 Dingliche Rechte für Internationale Marken

Das Madrider System gestattet die Eintragung dinglicher Rechte für internationale Registrierungen (vgl. Regel 20 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen). Aus Gründen der Annehmlichkeit für die Benutzer steht das Formblatt MM19 zur Verfügung, mit dem die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung für den Inhaber im internationalen Register beantragt werden kann. Die Verwendung dieses Formblatts wird dringend empfohlen, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden. Inhaber sollten entsprechende Anträge entweder direkt beim Internationalen Büro der WIPO, dem nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz des Inhabers, dem zuständigen Amt einer Vertragspartei, der das dingliche Recht gewährt wird, oder dem zuständigen Amt des Pfandnehmers stellen. Der Pfandnehmer kann den Antrag nicht direkt beim Internationalen Büro einreichen. Das Formular „Antrag auf sonstige Eintragung“ des EUIPO ist nicht zu verwenden.

Ausführliche Informationen zur Eintragung dinglicher Rechte sind Teil B, Kapitel II, Absätze 92.01 bis 92.04 des „Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol“ (www.wipo.int/madrid/en/guide, nur in englischer Sprache) zu entnehmen. Weitere Informationen zu internationalen Marken bieten die Richtlinien Teil M, Internationale Marken.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 3

UM ALS VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

KAPITEL 4

ZWANGSVOLLSTRECKUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4

1.1 Anwendbares Recht 4

1.2 Vorteile der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme 5

2 Erfordernisse bezüglich des Antrags auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme 5

2.1 Antragsformular und Anträge für mehr als eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme 6

2.2 Sprachen 6

2.3 Gebühren 6

2.4 Anmelder und Pflichtangaben im Antrag 7

2.4.1 Anmelder 7

2.4.2 Pflichtangaben betreffend die UM und den Gläubiger 7

2.4.3 Erfordernisse bezüglich der Person, die den Antrag einreicht – Unterschrift, Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme, Vertretung ... 8

2.4.3.1 Antrag, der vom UM-Inhaber allein eingereicht wird 8

2.4.3.2 Antrag, der vom Gläubiger eingereicht wird 9

2.4.3.3 Antrag, der von einem Gericht oder einer Behörde eingereicht wird 9

2.4.3.4 Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme 9

2.4.4 Vertretung 10

2.5 Prüfung des Antrags auf Eintragung 10

2.5.1 Gebühren 10

2.5.2 Prüfung der Formerfordernisse 10

2.6 Eintragungsverfahren und Veröffentlichungen 11

3 Verfahren zur Löschung oder Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme 12

3.1 Zuständigkeit, Sprachen, Einreichung des Antrags 12

3.2 Person, die den Antrag stellt 12

3.2.1 Löschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme 12

3.2.2 Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme 13

3.3 Inhalt des Antrags 13

3.4 Gebühren 13

3.4.1 Löschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme 13

3.4.2 Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme 13

3.5 Prüfung des Antrags 14

3.5.1 Gebühren 14

3.5.2 Prüfung durch das Amt 14

3.6 Eintragung und Veröffentlichung 14

4 Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 15

4.1 Mehrere Anträge für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 15

5 Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen internationale Marken 16

1 Einleitung

Artikel 20 UMV Regeln 33 und 35 UMDV Artikel 29 GGV

Sowohl eingetragene Unionsmarken (UM) als auch Anmeldungen von Unionsmarken (UM-Anmeldungen) können Gegenstand von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein.

Sowohl eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) als auch Anmeldungen zur Eintragung von Gemeinschaftsgeschmacksmuster können Gegenstand von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sein.

Die Abschnitte 1 bis 3 des vorliegenden Kapitels befassen sich mit Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bezüglich UM und UM-Anmeldungen. Die Bestimmungen der GGV und der GGDV zu Zwangsvollstreckungsmaßnahmen betreffend Geschmacksmuster stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV und der UMDV nahezu vollständig überein. Daher sind die folgenden Ausführungen entsprechend auch auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster anwendbar. Spezifische Verfahren in Bezug auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden in Abschnitt 4 erläutert. Spezifische Verfahren in Bezug auf internationale Marken werden in Abschnitt 5 erläutert.

Bei einer Zwangsvollstreckung handelt es sich um eine Maßnahme, mit der ein Gerichtsvollzieher das Vermögen eines Schuldners im Rahmen eines Urteils (Vollstreckungstitel), das ein Kläger bei Gericht erwirkt hat, beschlagnahmt. Auf diese Weise kann ein Gläubiger seine Forderung durch Pfändung und Versteigerung des Eigentums des Schuldners, einschließlich dessen Markenrechte, eintreiben.

1.1 Anwendbares Recht

Artikel 16 UMV

Die UMV enthält keine vereinheitlichten und vollständigen Bestimmungen zu Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen UM oder UM-Anmeldungen. Vielmehr bezieht sich Artikel 16 UMV auf die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats hinsichtlich Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Zu diesem Zweck wird eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine UM, im Ganzen und für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft, einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine Marke gleichgestellt, die in dem Mitgliedstaat eingetragen ist, in dem der Inhaber oder der Anmelder der UM seinen Sitz oder Wohnsitz hat, oder, wenn dies nicht zutrifft, einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine Marke, die in dem Mitgliedstaat eingetragen ist, in dem der Inhaber eine Niederlassung hat, oder, wenn dies ebenfalls nicht zutrifft, einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine in Spanien eingetragene Marke (d. h. der Mitgliedstaat, in dem sich der Sitz des Amtes befindet).

Dies gilt jedoch nur, soweit in den Artikeln 17 bis 24 UMV nichts anderes bestimmt ist.

1.2 Vorteile der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Artikel 20 Absatz 2, Artikel 50 Absatz 3 und Artikel 23 Absatz 3 UMV
Regel 36 Absatz 2 UMDV

Die Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme ist nicht zwingend vorgeschrieben; eine solche Eintragung bietet jedoch gewisse Vorteile:

a) Angesichts der Bestimmung in Artikel 23 Absatz 3 UMV bezüglich der Wirkung gegenüber Dritten, die ggf. Rechte an der Marke erworben oder in das Register eingetragen haben, die mit der eingetragenen Zwangsvollstreckungsmaßnahme unvereinbar sind, darf der Gläubiger die Rechte, die ihm mit der betreffenden Zwangsvollstreckungsmaßnahme gewährt werden, nur in Anspruch nehmen, wenn die nationalen Rechtsvorschriften dies zulassen und

   - wenn die Zwangsvollstreckungsmaßnahme in das Register der Unionsmarken eingetragen wurde oder,

   - falls die Zwangsvollstreckungsmaßnahme nicht eingetragen wurde, wenn der betreffende Dritte seine Rechte nach dem Datum des Zwangsvollstreckungsurteils erlangt hat und von der Zwangsvollstreckung Kenntnis hatte.

b) Ist eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine Unionsmarke im Register eingetragen, wird der Verzicht auf diese Marke seitens ihres Inhabers nur dann im Register eingetragen, wenn der Inhaber nachweist, dass er den Gläubiger über seine Absicht auf die Marke zu verzichten unterrichtet hat.

   Der Gläubiger hat bei einer eingetragenen Zwangsvollstreckungsmaßnahme daher einen Anspruch darauf, vom Inhaber der Marke vorab über seine Absicht informiert zu werden, auf die Marke zu verzichten.

c) Ist eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine Unionsmarke im Register eingetragen, benachrichtigt das Amt den Gläubiger mindestens sechs Monate vor dem Ablauf der Eintragung darüber, dass diese in Kürze abläuft. Das Amt benachrichtigt den Gläubiger ggf. auch über etwaige Verluste von Rechten sowie über den Ablauf der Eintragung.

d) Die Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme ist entscheidend, um den Wahrheitsgehalt der Informationen im Register sicherzustellen, insbesondere im Fall mehrseitiger Verfahren.

2 Erfordernisse bezüglich des Antrags auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Artikel 20 Absatz 3 UMV
Regel 33 und Regel 84 Absatz 3 Buchstabe i UMDV

Sowohl UM-Anmeldungen als auch UM können Gegenstand der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme sein.

Der Antrag auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme muss die nachstehenden Bedingungen erfüllen.

2.1 Antragsformular und Anträge für mehr als eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Regel 95 Buchstaben a und b UMDV

Es wird dringend empfohlen, den Antrag auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine UM über das Formular „Antrag auf sonstige Eintragung“ einzureichen. Dieses Formular steht auf der Website des EUIPO in allen Amtssprachen der Europäischen Union kostenlos zum Herunterladen bereit.

Jede Sprachversion dieses Formulars ist zulässig, solange es in einer der in Abschnitt 2.2 genannten Sprachen ausgefüllt wird.

Regel 31 Absatz 7 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Für zwei oder mehrere eingetragene UM oder UM-Anmeldungen darf nur dann ein einziger Antrag auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gestellt werden, wenn der betreffende eingetragene Markeninhaber und der Gläubiger in jedem Fall dieselben Personen sind.

2.2 Sprachen

Regel 95 Buchstabe a UMDV

Der Antrag auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine UM-Anmeldung kann in der ersten oder zweiten Sprache der UM-Anmeldung eingereicht werden.

Regel 95 Buchstabe b UMDV

Der Antrag auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen eine UM muss in einer der fünf Arbeitssprachen des Amtes eingereicht werden (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch).

2.3 Gebühren

Artikel 162 Absatz 2 Buchstaben c und d UMV
Regel 33 Absätze 1 und 4 UMDV
Anhang I Teil A Nummer 26 UMV

Der Antrag auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gilt erst nach Entrichtung der Gebühr als eingereicht. Die Gebühr beträgt 200 EUR für jede Unionsmarke, für die die Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme beantragt wird.

In Fällen, in denen mehrere Eintragungen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen mit einem einzigen Antrag beantragt wurden und der eingetragene Inhaber und der Gläubiger in jedem Fall dieselben Personen sind, beschränkt sich die Höchstgebühr auf 1000 EUR.

Der gleiche Höchstbetrag gilt, wenn mehrere Eintragungen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gleichzeitig beantragt werden, sofern zu diesem Zweck ein einziger Antrag hätte gestellt werden können, und sofern der eingetragene Inhaber und der Gläubiger in jedem Fall dieselben Personen sind.

Wurde die Gebühr einmal entrichtet, erfolgt keine Rückerstattung, wenn der Antrag auf Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme abgelehnt oder zurückgezogen wird (Akte unter Verschluss).

Wenn es sich bei dem Antragsteller (siehe Abschnitt 2.4.1) um ein Gericht oder eine Behörde handelt, entfällt die Gebühr im Rahmen der Bestimmungen zur Verwaltungszusammenarbeit.

2.4 Anmelder und Pflichtangaben im Antrag

2.4.1 Anmelder

Artikel 20 Absatz 3 UMV

Folgende Personen können die Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme beantragen:

b) der/die Inhaber der UM;

b) der Gläubiger der Zwangsvollstreckungsmaßnahme;

c) ein Gericht oder eine Behörde.

Die formalen Erfordernisse für den Antrag richten sich nach dem jeweiligen Antragssteller.

2.4.2 Pflichtangaben betreffend die UM und den Gläubiger

Regel 31 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme muss die nachstehenden Angaben enthalten.

Regel 31 Absatz 1 Buchstabe a und Regel 33 Absatz 1 UMDV

a) Die Nummer der Eintragung der betreffenden UM. Wenn der Antrag sich auf mehrere UM bezieht, sind alle Nummern anzugeben.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regel 31 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 33 Absatz 1 UMDV

b) Den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung des Gläubigers.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e, Regel 31 Absatz 2 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

c) Falls der Gläubiger einen Vertreter bestellt, dessen Namen und Geschäftsanschrift; die Angabe der Anschrift kann durch die Angabe der vom Amt zugewiesenen Identifikationsnummer ersetzt werden.

2.4.3 Erfordernisse bezüglich der Person, die den Antrag einreicht – Unterschrift, Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme, Vertretung

Regel 79 und Regel 82 Absatz 3 UMDV

Die Erfordernisse bezüglich Unterschrift, Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme und Vertretung variieren je nach der Person, die den Antrag einreicht. In Bezug auf das Unterschriftserfordernis gilt gemäß Regel 79 und Regel 82 Absatz 3 UMDV bei der elektronischen Übermittlung von Mitteilungen die Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit der Unterschrift.

2.4.3.1 Antrag, der vom UM-Inhaber allein eingereicht wird

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Wird ein Antrag vom UM-Inhaber allein eingereicht, muss er die Unterschrift des UM-Inhabers tragen. Im Falle des Miteigentums müssen alle Miteigentümer unterzeichnen oder einen gemeinsamen Vertreter bestellen.

Das Amt teilt dem Gläubiger nicht mit, dass die Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme beantragt wurde. Der Gläubiger wird jedoch informiert, sobald die Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme im Register erfolgt ist.

Wenn der Gläubiger beim Amt eine Erklärung gegen die Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme einreicht, leitet das Amt diese Erklärung lediglich zu Informationszwecken an den UM-Inhaber weiter. Das Amt ergreift keine weiteren Maßnahmen in Bezug auf derartige Erklärungen. Im Anschluss an die Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme kann ein etwaiger Gläubiger, der mit der Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme nicht einverstanden ist, die Löschung oder Änderung der Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme beantragen (siehe Abschnitt 3).

Etwaige Streitigkeiten darüber, ob und auf welche Weise die Zwangsvollstreckungsmaßnahme eingetragen werden sollte, sind zwischen den

betroffenen Parteien im Rahmen der maßgeblichen nationalen Gesetzgebung zu klären (Artikel 16 UMV).

2.4.3.2 Antrag, der vom Gläubiger eingereicht wird

Der Antrag kann auch vom Gläubiger eingereicht werden. In diesem Fall muss er die Unterschrift des Gläubigers tragen.

Darüber hinaus ist ein Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme einzureichen.

2.4.3.3 Antrag, der von einem Gericht oder einer Behörde eingereicht wird

Der Antrag kann auch von dem Gericht oder der Behörde gestellt werden, das/die das Urteil erlassen hat. In diesem Fall muss er von dem Gericht oder der Behörde unterschrieben sein.

Darüber hinaus ist ein Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme einzureichen.

2.4.3.4 Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Sofern das Gerichtsurteil dem Antrag auf Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme beigefügt ist, gilt dies als ausreichender Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme.

Es wird häufig der Fall sein, dass die Parteien des Zwangsvollstreckungsverfahrens nicht alle Einzelheiten des Urteils offenlegen möchten, da es sich um vertrauliche Informationen handelt. In solchen Fällen gilt es als ausreichend, wenn nur ein Teil oder ein Auszug des Urteils über die Zwangsvollstreckung eingereicht wird, solange daraus die Parteien des betreffenden Zwangsvollstreckungsverfahrens und die UM, die Gegenstand der Zwangsvollstreckungsmaßnahme ist, hervorgehen und das Urteil rechtskräftig ist. Alle anderen Bestandteile dürfen entfallen oder geschwärzt werden.

Originalunterlagen gehen in die Akte ein und können aus diesem Grund der einreichenden Person nicht zurückgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend. Das Original oder die Fotokopie muss nicht beglaubigt werden, sofern das Amt keine berechtigten Zweifel am Wahrheitsgehalt der Unterlagen hegt.

Regel 95 Buchstaben a und b, Regel 96 Absatz 2 UMDV

Die Beweismittel für die Zwangsvollstreckungsmaßnahme müssen

a) in der Arbeitssprache des Amtes eingereicht werden, bei der es sich um die Verfahrenssprache für die Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme handelt, siehe Absatz 2.2 weiter oben;

b) in einer beliebigen anderen Amtssprache der Europäischen Union als der Verfahrenssprache eingereicht werden; in diesem Fall kann das Amt eine Übersetzung des Dokuments in eine der Arbeitssprachen des Amtes verlangen, die innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen ist.

Wenn die Beweismittel weder in einer der Amtssprachen der Europäischen Union noch in der Verfahrenssprache eingereicht werden, kann das Amt eine Übersetzung in die Verfahrenssprache oder eine beliebige Arbeitssprache des Amtes verlangen. Die Wahl dieser Sprache ist der Partei freigestellt, die die Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme beantragt. Das Amt setzt eine Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung dieser Mitteilung. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, wird das Dokument nicht berücksichtigt und gilt als nicht eingereicht.

2.4.4 Vertretung

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung).

2.5 Prüfung des Antrags auf Eintragung

2.5.1 Gebühren

Regel 33 Absatz 2 UMDV

Wenn das Amt die erhobene Gebühr nicht erhält, teilt es dem Antragsteller mit, dass der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die entsprechende Gebühr entrichtet wurde (es sei denn, bei dem Antragsteller handelt es sich um ein Gericht oder eine Behörde, da in diesem Fall keine Gebühr zu entrichten ist; siehe Absatz 2.3). Es kann jedoch jederzeit ein neuer Antrag eingereicht werden, sofern zunächst die diesbezügliche Gebühr entrichtet wird.

2.5.2 Prüfung der Formerfordernisse

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag auf Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme die formalen Erfordernisse gemäß Abschnitt 2.4 (Angabe der Eintragungsnummer(n) der UM, Pflichtangaben zum Gläubiger sowie ggf. zum Vertreter des Gläubigers) erfüllt.

Die Gültigkeit des Urteils über die Zwangsvollstreckung wird nicht geprüft.

Artikel 93 Absatz 1 UMV Regeln 33, 76 und 77 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag auf Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme ordnungsgemäß unterschrieben wurde. Bei Anträgen, die vom Vertreter des Gläubigers unterschrieben wurden, kann das Amt die Einreichung einer Vollmacht verlangen. Bei mehrseitigen Verfahren kann die jeweilige Gegenpartei eine solche Vollmacht verlangen. Wird in solchen Fällen keine Vollmacht eingereicht, wird das Verfahren so fortgesetzt, als sei kein Vertreter bestellt worden. Wenn der Antrag auf

Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme vom Vertreter des Inhabers unterschrieben wurde, der bereits als Vertreter für die betreffende UM bestellt wurde, gelten die Erfordernisse hinsichtlich Unterschrift und Vollmachten als erfüllt.

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Es wird geprüft, ob der Antragsteller (d. h. der UM-Inhaber oder der Gläubiger) verpflichtet ist, sich vor dem Amt vertreten zu lassen (siehe Abschnitt 2.4.4).

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mängel im Antrag schriftlich mit. Werden die Mängel nicht innerhalb der in dieser Mitteilung genannten Frist (in der Regel zwei Monate ab dem Datum der Zustellung) behoben, lehnt das Amt den Antrag auf Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme ab. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

Wenn der Antrag auf Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme vom UM-Inhaber allein eingereicht wurde, informiert das Amt den Gläubiger nicht. Die Prüfung der Beweismittel für die Zwangsvollstreckungsmaßnahme erfolgt von Amts wegen. Das Amt wird Erklärungen oder Behauptungen des Gläubigers hinsichtlich des Bestehens oder Gegenstands der Zwangsvollstreckungsmaßnahme oder ihrer Eintragung keine Beachtung schenken; der Gläubiger kann gegen die Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme keinen Einspruch einlegen.

2.6 Eintragungsverfahren und Veröffentlichungen

Regel 33 Absatz 4 und Regel 84 Absatz 5 UMDV

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen UM-Anmeldungen werden in der beim Amt geführten Anmeldungsakte zur Unionsmarke vermerkt.

Das Amt benachrichtigt den Antragsteller über die Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme in die beim Amt geführte Akte. Ggf. wird auch der UM-Anmelder benachrichtigt.

Regel 84 Absatz 3 Buchstabe i und Regel 85 Absatz 2 UMDV

Mit der Eintragung der Marke wird die Zwangsvollstreckungsmaßnahme im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht und in das Register der Unionsmarken eingetragen. Das Amt teilt dem Antragsteller mit, dass die Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme erfolgt ist. Ggf. wird auch der UM-Inhaber benachrichtigt.

Der Zugang zu diesen Informationen ist durch Akteneinsicht möglich (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 5, Akteneinsicht).

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen werden in Teil C.7. des Blattes veröffentlicht.

3 Verfahren zur Löschung oder Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Regel 35 Absatz 1 UMDV

Die Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme wird auf Antrag einer interessierten Partei gelöscht oder geändert, d. h. des Anmelders oder Inhabers der UM oder des eingetragenen Gläubigers.

3.1 Zuständigkeit, Sprachen, Einreichung des Antrags

Artikel 133 UMV
Regel 35 Absätze 3, 6 und 7 UMDV

Es gelten die Bestimmungen der Abschnitte 2.1 und 2.2.

Es gibt kein amtliches Formular zur Beantragung der Löschung oder Änderung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme.

3.2 Person, die den Antrag stellt

Regel 35 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Löschung oder Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme kann von den nachstehenden Personen gestellt werden:

a) dem UM-Anmelder/-Inhaber und dem Gläubiger gemeinsam;

b) dem UM-Anmelder/-Inhaber;

c) dem eingetragenen Gläubiger.

3.2.1 Löschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Regel 35 Absatz 4 UMDV

Dem Antrag auf Löschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme sind Beweismittel beizufügen, aus denen hervorgeht, dass die eingetragene Zwangsvollstreckungsmaßnahme nicht mehr besteht. Hierzu zählt das endgültige Gerichtsurteil.

In Fällen, in denen der eingetragene Gläubiger den Antrag auf Löschung allein einreicht, wird der UM-Anmelder/-Inhaber nicht über diesen Antrag informiert. Jegliche vom Inhaber eingereichten Stellungnahmen werden an den Gläubiger weitergeleitet, verhindern jedoch nicht die Löschung der Eintragung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme. Abschnitt 2.4.3.1 gilt entsprechend.

Wenn die Eintragung mehrerer Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gleichzeitig beantragt wurde, besteht die Möglichkeit, nur eine einzige dieser Eintragungen zu löschen. In diesem Fall wird der gelöschten Zwangsvollstreckungsmaßnahme eine neue Eintragsnummer zugewiesen.

3.2.2 Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Regel 35 Absatz 6 UMDV

Eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme kann durch Einreichung des entsprechenden Gerichtsurteils geändert werden, aus dem die Änderung hervorgeht.

3.3 Inhalt des Antrags

Regel 35 UMDV

Es gilt Abschnitt 2.4 mit der Ausnahme, dass keine Angaben zum Gläubiger erforderlich sind, sofern es sich nicht um einen Antrag auf Änderung des Namens des eingetragenen Gläubigers handelt.

3.4 Gebühren

3.4.1 Löschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Artikel 162 Absatz 2 UMV Regel 35 Absatz 3 UMDV Anhang I Teil A Nummer 27 UMV

Der Antrag auf Löschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gilt als nicht gestellt, bis die erhobene Gebühr in Höhe von 200 EUR pro Löschung entrichtet wurde (es sei denn, bei dem Antragsteller handelt es sich um ein Gericht oder eine Behörde, da in diesem Fall keine Gebühr zu entrichten ist; siehe Absatz 2.3). In Fällen, in denen mehrere Löschungen gleichzeitig oder mit einem einzigen Antrag beantragt werden und der UM-Anmelder/-Inhaber und der Gläubiger in jedem Fall dieselben Personen sind, beschränkt sich die Höchstgebühr auf 1000 EUR.

Wurde die Gebühr einmal entrichtet, erfolgt keine Rückerstattung, wenn der Antrag abgelehnt oder zurückgezogen wird.

3.4.2 Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme

Regel 35 Absatz 6 UMDV

Für die Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme wird keine Gebühr erhoben.

3.5 Prüfung des Antrags

3.5.1 Gebühren

Regel 35 Absatz 3 UMDV

Wenn die für den Antrag auf Löschung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme erhobene Gebühr nicht entrichtet wurde, teilt das Amt dem Antragsteller mit, dass der Antrag als nicht gestellt gilt.

3.5.2 Prüfung durch das Amt

Regel 35 Absätze 2 und 4 UMDV

Abschnitt 2.5.2 gilt entsprechend für die verpflichtenden Elemente des Antrags, darunter der Nachweis der Zwangsvollstreckungsmaßnahme, sofern ein derartiger Nachweis erforderlich ist.

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mängel mit und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Behebung dieser Mängel. Werden die Mängel nicht behoben, lehnt das Amt den Antrag auf Eintragung der Löschung oder Änderung ab.

Regel 35 Absatz 6 und Regel 84 Absatz 5 UMDV

Die Eintragung der Löschung oder Änderung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme wird der Person mitgeteilt, die den Antrag gestellt hat. Wurde der Antrag vom Gläubiger gestellt, erhält der UM-Anmelder/-Inhaber eine Kopie der Mitteilung.

3.6 Eintragung und Veröffentlichung

Regel 84 Absatz 3 Buchstabe s und Regel 85 Absatz 2 UMDV

Für eine eingetragene UM wird die Begründung, Löschung oder Änderung der Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme in das Register der Unionsmarken eingetragen und in Teil C.7. des Blattes für Unionsmarken veröffentlicht.

Für UM-Anmeldungen wird die Löschung oder Änderung der Zwangsvollstreckungsmaßnahme in der beim Amt geführten Anmeldungsakte zur Unionsmarke vermerkt. Bei der Veröffentlichung der Eintragung der UM werden gelöschte Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nicht mitveröffentlicht. Wurde eine Zwangsvollstreckungsmaßnahme geändert, werden die Angaben wie geändert in Teil C.7.2. des Blattes veröffentlicht.

4 Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 27, 30 und 33, Artikel 51 Absatz 4 GGV Artikel 24 und 26, Artikel 27 Absatz 2 GGDV Anhänge 18 und 19 GGGebV

Die rechtlichen Bestimmungen der GGV, der GGDV und der GGGebV zu Zwangsvollstreckungsmaßnahmen stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV und der UMDV nahezu vollständig überein.

Aus diesem Grund gelten sowohl die Rechtsgrundsätze als auch die Verfahren hinsichtlich der Eintragung, Löschung oder Änderung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Marken mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten spezifischen Verfahren entsprechend auch für Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

4.1 Mehrere Anträge für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 37 GGV Artikel 24 Absatz 1 GGDV

Die Anmeldung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann in Form einer Sammelanmeldung erfolgen, in der mehrere Geschmacksmuster zusammengefasst sind.

Für die Zwecke der Rechtsgültigkeit einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme sowie des Verfahrens zur Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme werden in einer Sammelanmeldung enthaltene einzelne Geschmacksmuster so behandelt, als wären es separate Anmeldungen. Gleiches gilt auch nach der Eintragung der in der Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster.

Das bedeutet, dass jedes Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung unabhängig von den anderen Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein kann.

Anhänge 18 und 19 GGGebV

Die Gebühr in Höhe von 200 EUR für die Eintragung oder Löschung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gilt pro Geschmacksmuster und nicht pro Sammelanmeldung. Gleiches gilt für die Höchstgebühr in Höhe von 1000 EUR, wenn mehrere Anträge eingereicht werden.

Beispiel 1

Sechs der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung mit insgesamt zehn Geschmacksmustern sind Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung zugunsten desselben Gläubigers. Die zu entrichtende Gebühr beläuft sich auf 1000 EUR, sofern entweder ein einziger Antrag auf Eintragung dieser sechs

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gestellt wird oder mehrere Anträge am selben Tag eingereicht werden.

Beispiel 2

Fünf der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung mit insgesamt zehn Geschmacksmustern sind Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung zugunsten desselben Gläubigers. Außerdem wird die Eintragung einer Zwangsvollstreckungsmaßnahme gegen ein weiteres Geschmacksmuster beantragt, das nicht in der Sammelanmeldung enthalten ist. Die zu entrichtende Gebühr beträgt 1000 EUR, sofern

- entweder ein einziger Antrag auf Eintragung dieser sechs Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gestellt wird oder mehrere Anträge am selben Tag eingereicht werden, und
- der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters und der Gläubiger in allen sechs Fällen dieselben Personen sind.

5 Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen internationale Marken

Das Madrider System gestattet die Eintragung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Internationale Registrierungen (siehe Regel 20 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen). Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit steht das Formblatt MM19 zur Verfügung, mit dem die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung für den Inhaber im Internationalen Register beantragt werden kann. Die Verwendung dieses Formblatts wird dringend empfohlen, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden. Inhaber sollten entsprechende Anträge entweder direkt beim Internationalen Büro der WIPO, dem nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz des eingetragenen Inhabers, dem zuständigen Amt der Partei, zu deren Gunsten die Zwangsvollstreckungsmaßnahme durchgeführt wird, oder dem zuständigen Amt des Gläubigers stellen. Der Gläubiger kann den Antrag nicht direkt beim Internationalen Büro einreichen. Das Formular „Antrag auf sonstige Eintragung“ des EUIPO ist nicht zu verwenden.

Ausführliche Informationen zur Eintragung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sind Teil B, Kapitel II, Absätze 92.01 bis 92.04 des „Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol“ (www.wipo.int/madrid/en/guide, nur in englischer Sprache) zu entnehmen. Weitere Informationen zu internationalen Marken bieten die Richtlinien Teil M, Internationale Marken.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 3

UM ALS VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

KAPITEL 5

INSOLVENZVERFAHREN ODER INSOLVENZÄHNLICHE VERFAHREN

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

1.1 Anwendbares Recht 3

1.2 Vorteile einer Eintragung von Insolvenzverfahren 4

2 Erfordernisse bezüglich des Antrags auf Eintragung von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren 5

2.1 Antragsformular 5

2.2 Sprachen 5

2.3 Gebühren 6

2.4 Anmelder und Pflichtangaben im Antrag 6

2.4.1 Anmelder 6

2.4.2 Pflichtangaben betreffend die UM und den Verwalter 6

2.4.3 Erfordernisse bezüglich der Person, die den Antrag einreicht – Unterschrift, Nachweis der Bestellung, Vertretung 7

2.4.4 Vertretung 8

2.5 Prüfung des Antrags auf Eintragung 8

2.6 Eintragungsverfahren und Veröffentlichungen 9

3 Verfahren zur Löschung oder Änderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens 9

3.1 Zuständigkeit, Sprachen, Einreichung des Antrags 10

3.2 Person, die den Antrag stellt 10

3.2.1 Löschung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens 10

3.2.2 Änderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens 10

3.3 Inhalt des Antrags 11

3.4 Gebühren 11

3.4.1 Löschung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens 11

3.4.2 Änderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens 11

3.5 Prüfung des Antrags 11

3.6 Eintragung und Veröffentlichung 12

4 Insolvenzverfahren gegen internationale Marken 12

1 Einleitung

Artikel 16 und 21 UMV Regeln 33 und 35 UMDV Artikel 31 GGV Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren

Sowohl eingetragene Unionsmarken (UM) als auch Anmeldungen von Unionsmarken (UM-Anmeldungen) können von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren erfasst werden.

Sowohl eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster (GGM) als auch Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen können von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren erfasst werden.

Die Abschnitte 1 bis 3 des vorliegenden Kapitels befassen sich der Eintragung von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren gegen UM und UM-Anmeldungen. Die Bestimmungen der GGV und der GGDV zu Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren betreffend Geschmacksmuster stimmen mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV und der UMDV nahezu vollständig überein. Daher sind die folgenden Ausführungen entsprechend auch auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster anwendbar. Spezifische Verfahren in Bezug auf Internationale Marken werden in Abschnitt 4 erläutert.

Für die Zwecke dieser Richtlinien gelten die Gesamtverfahren, die den vollständigen oder teilweisen Vermögensbeschlag gegen den Schuldner sowie die Bestellung eines Verwalters zur Folge haben, als **Insolvenzverfahren**. In Deutschland fallen unter derartige Verfahren z. B. das Konkursverfahren, das gerichtliche Vergleichsverfahren, das Gesamtvollstreckungsverfahren und das Insolvenzverfahren. Als **Verwalter** gilt jede Person oder Stelle, deren Aufgabe es ist, die Masse zu verwalten oder zu verwerten oder die Geschäftstätigkeit des Schuldners zu überwachen. In Deutschland zählen zu diesen Personen und Stellen beispielsweise Konkursverwalter, Vergleichsverwalter, Sachwalter (nach der Vergleichsordnung), Verwalter, Insolvenzverwalter, Sachwalter (nach der Insolvenzordnung), Treuhänder und vorläufige Insolvenzverwalter. Als **Gericht** gilt das Justizorgan oder jede sonstige zuständige Stelle eines Mitgliedstaats, die befugt ist, ein Insolvenzverfahren zu eröffnen oder im Laufe des Verfahrens Entscheidungen zu treffen. Als **Entscheidung**, falls es sich um die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder die Bestellung eines Verwalters handelt, gilt die Entscheidung jedes Gerichts, das zur Eröffnung eines derartigen Verfahrens oder zur Bestellung eines Verwalters befugt ist (spezifische Begrifflichkeiten zu anderen Ländern sind der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren zu entnehmen).

1.1 Anwendbares Recht

Die vorliegenden Richtlinien dienen der Erläuterung des Verfahrens vor dem Amt zur Eintragung der Eröffnung, Änderung oder Beendigung von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren. Gemäß Artikel 16 UMV sind für alle anderen Bestimmungen die nationalen Rechtsvorschriften maßgeblich. Darüber hinaus regelt die Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren die Bestimmungen über den Gerichtsstand, die Anerkennung und das anwendbare Recht im Bereich der Insolvenzverfahren.

Artikel 21 Absatz 1 UMV

Die Bestimmungen legen ausdrücklich fest, dass eine Unionsmarke nur dann von einem Insolvenzverfahren erfasst werden kann, wenn dieses in dem Mitgliedstaat eröffnet wird, in dessen Hoheitsgebiet der Schuldner den Mittelpunkt seiner Interessen hat, mit einer einzigen Ausnahme: Der Schuldner ist ein Versicherungsunternehmen oder ein Kreditinstitut. In diesem Fall kann eine Unionsmarke nur dann von einem Insolvenzverfahren erfasst werden, wenn dieses in dem Mitgliedstaat eröffnet wird, in dem dieses Unternehmen bzw. dieses Institut zugelassen ist. Beim **Mittelpunkt der Interessen** sollte es sich um den Ort handeln, von dem aus der Schuldner seine Interessen regelmäßig verwaltet und der daher für Dritte feststellbar ist.

1.2 Vorteile einer Eintragung von Insolvenzverfahren

Artikel 21 Absatz 3 und Artikel 23 Absatz 4 UMV

Die Eintragung der Eröffnung, Änderung oder Beendigung von Insolvenzverfahren ist nicht zwingend vorgeschrieben; eine solche Eintragung bietet jedoch gewisse Vorteile.

a) Angesichts der Bestimmung in Artikel 23 Absatz 4 UMV bezüglich der Wirkung gegenüber Dritten, die ggf. Rechte an der Marke erworben oder in das Register eingetragen haben, die mit dem eingetragenen Insolvenzverfahren unvereinbar sind, richtet sich die Wirkung gegenüber Dritten nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem nach seinen Rechtsvorschriften oder nach den geltenden einschlägigen Übereinkünften das Verfahren zuerst eröffnet wird.

b) Falls ein Insolvenzverfahren gegen eine Unionsmarke in das Register eingetragen wird, verliert der Inhaber der Unionsmarke seine Handlungsbefugnis und ist daher nicht mehr berechtigt, Aktivitäten beim Amt vorzunehmen (z. B. Zurückziehen von Marken oder Geschmacksmustern, Verzicht, Übertragung, Beteiligung an mehrseitigen Verfahren usw.).

c) Ist ein Insolvenzverfahren gegen eine Unionsmarke im Register eingetragen, benachrichtigt das Amt den Verwalter mindestens sechs Monate vor dem Ablauf der Eintragung darüber, dass diese in Kürze abläuft. Das Amt benachrichtigt den Verwalter ggf. auch über etwaige Verluste von Rechten sowie über den Ablauf der Eintragung.

d) Die Eintragung von Insolvenzverfahren ist entscheidend, um den Wahrheitsgehalt der Informationen im Register sicherzustellen, insbesondere im Fall mehrseitiger Verfahren. Hierzu ist auch Abschnitt 6.5.5.2 der Richtlinien, Teil C, Das Widerspruchsverfahren, Abschnitt 1, Verfahrensfragen, zu beachten.

Das Amt empfiehlt Verwaltern dringend, UM und UM-Anmeldungen, die von Insolvenzverfahren erfasst sind, vor der endgültigen Liquidation zurückzuziehen, darauf zu verzichten oder zu übertragen.

2 Erfordernisse bezüglich des Antrags auf Eintragung von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren

Artikel 21 Absatz 3 und Artikel 24 UMV Regel 33 und Regel 84 Absatz 3 Buchstabe i UMDV

Sowohl UM-Anmeldungen als auch UM können Gegenstand der Eintragung eines Insolvenzverfahrens sein.

Der Antrag auf Eintragung eines Insolvenzverfahrens muss die nachstehenden Bedingungen erfüllen.

2.1 Antragsformular

Regel 95 Buchstaben a und b UMDV

Bei dem Antrag muss es sich um einen förmlichen Antrag auf Eintragung von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren handeln.

Es wird dringend empfohlen, den Antrag auf Eintragung eines Insolvenzverfahrens gegen eine UM über das Formular „Antrag auf sonstige Eintragung“ einzureichen; dazu ist die Option „Sonstige“ im Formularabschnitt „Art der sonstigen Eintragung“ zu verwenden. Dieses Formular steht auf der Website des Amtes in allen Amtssprachen der Europäischen Union kostenlos zum Herunterladen bereit.

Jede Sprachversion dieses Formulars ist zulässig, solange es in einer der in Abschnitt 2.2 genannten Sprachen ausgefüllt wird.

2.2 Sprachen

Regel 95 Buchstabe a UMDV

Der Antrag auf Eintragung eines Insolvenzverfahrens gegen eine UM-Anmeldung kann in der ersten oder zweiten Sprache der UM-Anmeldung eingereicht werden.

Regel 95 Buchstabe b UMDV

Der Antrag auf Eintragung eines Insolvenzverfahrens gegen eine UM muss in einer der fünf Arbeitssprachen des Amtes eingereicht werden (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch oder Spanisch).

2.3 Gebühren

Artikel 162 Absatz 2 Buchstaben c und d UMV Regel 33 Absätze 1 und 4 UMDV Anhang 1 Teil A Nummer 26 UMV

Für die Eintragung von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren fallen keine Gebühren an.

2.4 Anmelder und Pflichtangaben im Antrag

2.4.1 Anmelder

Artikel 20 Absatz 3 UMV

Folgende Personen können die Eintragung von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren beantragen:

a) der Verwalter;

b) das Gericht;

c) der Anmelder/Inhaber.

2.4.2 Pflichtangaben betreffend die UM und den Verwalter

Regel 31 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Eintragung von Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren muss die nachstehenden Angaben enthalten.

Artikel 21 Absatz 2 UMV Regel 31 Absatz 1 Buchstabe a und Regel 33 Absatz 1 UMDV

a) Die Nummer der Eintragung der betreffenden UM.

Wenn der Antragsteller nur einige der UM des Inhabers angibt, trägt das Amt das Insolvenzverfahren gegen alle UM und UM-Anmeldungen ein, die mit der ID-Nummer des Inhabers beim Amt verknüpft sind.

Wenn der Inhaber Mitinhaber einer UM oder einer UM-Anmeldung ist, ist die Eintragung des Insolvenzverfahrens auf den Anteil des Mitinhabers entsprechend anzuwenden.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b, Regel 31 Absatz 1 Buchstabe b und Regel 33 Absatz 1 UMDV

b) Den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung des Verwalters.

Regel 1 Absatz 1 Buchstabe e, Regel 31 Absatz 2 und Regel 33 Absatz 1 UMDV

c) Falls der Verwalter einen Vertreter bestellt, dessen Namen und Geschäftsanschrift; die Angabe der Anschrift kann durch die Angabe der vom Amt zugewiesenen ID-Nummer ersetzt werden.

2.4.3 Erfordernisse bezüglich der Person, die den Antrag einreicht – Unterschrift, Nachweis der Bestellung, Vertretung

Regel 79 und Regel 82 Absatz 3 UMDV

In Bezug auf das Unterschriftserfordernis gilt gemäß Regel 79 und Regel 82 Absatz 3 UMDV bei der elektronischen Übermittlung von Mitteilungen die Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit der Unterschrift.

Sofern die Entscheidung des Gerichts dem Antrag auf Eintragung des Insolvenzverfahrens beigefügt ist, gilt dies als ausreichender Nachweis der Bestellung eines Verwalters und des Insolvenzverfahrens.

Es gilt als ausreichend, wenn die Insolvenzentscheidung eingereicht wird. Es wird häufig der Fall sein, dass die Parteien des Insolvenzverfahrens nicht alle Einzelheiten der Entscheidung offenlegen möchten, da es sich um vertrauliche Informationen handelt. In solchen Fällen gilt es als ausreichend, wenn nur ein Teil oder ein Auszug der Entscheidung eingereicht wird, solange daraus die Parteien des betreffenden Verfahrens hervorgehen. Alle anderen Bestandteile dürfen entfallen oder geschwärzt werden.

Originalunterlagen gehen in die Akte ein und können aus diesem Grund der einreichenden Person nicht zurückgegeben werden. Einfache Fotokopien sind daher ausreichend. Das Original oder die Fotokopie muss nicht beglaubigt werden, sofern das Amt keine berechtigten Zweifel am Wahrheitsgehalt der Unterlagen hegt.

Regel 95 Buchstaben a und b, Regel 96 Absatz 2 UMDV

Die Beweismittel für das Insolvenzverfahren müssen

a) in der Arbeitssprache des Amtes eingereicht werden, bei der es sich um die Verfahrenssprache für die Eintragung des Insolvenzverfahrens handelt, siehe Absatz 2.2;

b) in einer beliebigen anderen Amtssprache der Europäischen Union als der Verfahrenssprache eingereicht werden; in diesem Fall kann das Amt eine Übersetzung des Dokuments in eine der Arbeitssprachen des Amtes verlangen, die innerhalb einer vom Amt gesetzten Frist vorzulegen ist.

Wenn die Beweismittel weder in einer der Amtssprachen der Europäischen Union noch in der Verfahrenssprache eingereicht werden, kann das Amt eine Übersetzung in die Verfahrenssprache oder in eine beliebige Arbeitssprache des Amtes verlangen. Die Wahl dieser Sprache ist der Partei freigestellt, die die Eintragung des Insolvenzverfahrens beantragt. Das Amt setzt eine Frist von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung dieser Mitteilung. Wird die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist eingereicht, wird das Dokument nicht berücksichtigt und gilt als nicht eingereicht.

2.4.4 Vertretung

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Es gelten die allgemeinen Vertretungsregeln (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung).

2.5 Prüfung des Antrags auf Eintragung

Artikel 21 Absatz 1 UMV

Das Amt prüft, ob keine weiteren anhängigen sonstigen Eintragungen vorhanden sind und noch keine Insolvenzverfahren für den betreffenden Inhaber eingetragen wurden. Nur Anträge in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem das Insolvenzverfahren oder insolvenzähnlichen Verfahren zuerst eingeleitet wurde, können zu einer Eintragung führen.

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag auf Eintragung des Insolvenzverfahrens die formalen Erfordernisse gemäß Abschnitt 2.4 (Angabe der Eintragungsnummer(n) der UM, Pflichtangaben zum Verwalter sowie ggf. zum Vertreter des Verwalters) erfüllt.

Die Gültigkeit der Insolvenzentscheidung wird nicht geprüft.

Artikel 93 Absatz 1 UMV Regeln 33, 76 und 77 UMDV

Das Amt prüft, ob der Antrag auf Eintragung des Insolvenzverfahrens ordnungsgemäß unterschrieben wurde. Bei Anträgen, die vom Vertreter des Verwalters unterschrieben wurden, kann das Amt die Einreichung einer Vollmacht verlangen. Bei mehrseitigen Verfahren kann die jeweilige Gegenpartei eine solche Vollmacht verlangen. Wird in solchen Fällen keine Vollmacht eingereicht, wird das Verfahren so fortgesetzt, als sei kein Vertreter bestellt worden.

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 Absatz 1 UMV

Es wird geprüft, ob der Antragsteller (d. h. der Verwalter, das Gericht oder der Anmelder/Inhaber) verpflichtet ist, sich vor dem Amt vertreten zu lassen (siehe Abschnitt 2.4.4).

Regel 33 Absatz 3 UMDV

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mängel im Antrag schriftlich mit. Werden die Mängel nicht innerhalb der in dieser Mitteilung genannten Frist (in der Regel zwei Monate ab dem Datum der Zustellung) behoben, lehnt das Amt den Antrag auf Eintragung des Insolvenzverfahrens ab. Die betroffene Partei kann gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen (siehe Beschluss 2009-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 16. Juni 2009 betreffend Anweisungen für die Parteien der Verfahren vor den Beschwerdekammern).

2.6 Eintragungsverfahren und Veröffentlichungen

Regel 33 Absatz 4 und Regel 84 Absatz 5 UMDV

Insolvenzverfahren gegen UM-Anmeldungen werden in der beim Amt geführten Anmeldungsakte zur Unionsmarke vermerkt.

Das Amt benachrichtigt den Antragsteller über die Eintragung des Insolvenzverfahrens in die beim Amt geführte Akte. Gegebenenfalls wird auch der Anmelder der Unionsmarke benachrichtigt.

Regel 84 Absatz 3 Buchstabe i und Regel 85 Absatz 2 UMDV

Mit der Eintragung der Marke wird das Insolvenzverfahren im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht und in das Register für die Unionsmarken eingetragen. Das Amt teilt dem Antragsteller mit, dass die Eintragung des Insolvenzverfahrens erfolgt ist.

Die Kontaktdaten des Verwalters werden als „Postanschrift des Inhabers“ in die Inhaber- und Vertreterdatenbank des EUIPO eingetragen. Dritte können einen Antrag auf Akteneinsicht stellen, um auf die vollständigen Angaben zum Insolvenzverfahren zuzugreifen (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Abschnitt 7, Akteneinsicht).

Insolvenzverfahren werden in Teil C.6. des Blattes veröffentlicht. Die Veröffentlichung umfasst die UM-Eintragungsnummer(n), den Namen der Stelle, die den Eintrag im Register beantragt, das Datum und die Nummer des Eintrags sowie das Datum der Veröffentlichung des Eintrags im Blatt für Unionsmarken.

3 Verfahren zur Löschung oder Änderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens

Regel 35 Absatz 1 UMDV

Die Eintragung eines Insolvenzverfahrens wird auf Antrag einer interessierten Partei gelöscht oder geändert, d. h. des Anmelders oder Inhabers der UM oder des eingetragenen Verwalters.

3.1 Zuständigkeit, Sprachen, Einreichung des Antrags

Artikel 133 UMV Regel 35 Absätze 3, 6 und 7 UMDV

Es gelten die Bestimmungen der obigen Abschnitte 2.1 und 2.2.

Es gibt kein amtliches Formular zur Beantragung der Löschung oder Änderung eines Insolvenzverfahrens.

3.2 Person, die den Antrag stellt

Regel 35 Absatz 1 UMDV

Der Antrag auf Löschung oder Änderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens kann von den nachstehenden Personen gestellt werden:

a) dem eingetragenen Verwalter;
b) dem Gericht;
c) dem Anmelder/Inhaber.

3.2.1 Löschung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens

Regel 35 Absatz 4 UMDV

Dem Antrag auf Eintragung der Löschung des Insolvenzverfahrens sind Beweismittel beizufügen, aus denen hervorgeht, dass die eingetragene Insolvenz nicht mehr besteht. Hierzu zählt die endgültige Entscheidung des Gerichts.

In Fällen, in denen der eingetragene Verwalter den Antrag auf Löschung allein einreicht, wird der UM-Anmelder/-Inhaber nicht über diesen Antrag informiert. Jegliche vom Inhaber eingereichten Stellungnahmen werden an den Verwalter weitergeleitet, verhindern jedoch nicht die Löschung der Eintragung des Insolvenzverfahrens.

3.2.2 Änderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens

Regel 35 Absatz 6 UMDV

Die Eintragung eines Insolvenzverfahrens kann durch Einreichung der entsprechenden Entscheidung des Gerichts geändert werden, aus der die Änderung hervorgeht.

3.3 Inhalt des Antrags

Regel 35 UMDV

Es gilt obiger Abschnitt 2.4 mit der Ausnahme, dass keine Angaben zum Verwalter erforderlich sind, sofern es sich nicht um einen Antrag auf Änderung des Namens des eingetragenen Verwalters handelt.

3.4 Gebühren

3.4.1 Löschung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens

Artikel 162 Absatz 2 UMV Regel 35 Absatz 3 UMDV Anhang I Teil A Nummer 27 UMV

Für den Antrag auf Löschung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens wird keine Gebühr erhoben.

3.4.2 Änderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens

Regel 35 Absatz 6 UMDV

Für den Antrag auf Änderung der Eintragung eines Insolvenzverfahrens wird keine Gebühr erhoben.

3.5 Prüfung des Antrags

Regel 35 Absätze 2 und 4 UMDV

Abschnitt 2.5 gilt entsprechend für die verpflichtenden Elemente des Antrags, darunter der Nachweis für das Insolvenzverfahren.

Das Amt teilt dem Antragsteller etwaige Mängel mit und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Behebung dieser Mängel. Werden die Mängel nicht behoben, lehnt das Amt den Antrag auf Eintragung der Löschung oder Änderung ab.

Regel 35 Absatz 6 und Regel 84 Absatz 5 UMDV

Die Eintragung der Löschung oder Änderung des Insolvenzverfahrens wird der Person mitgeteilt, die den Antrag gestellt hat. Wurde der Antrag vom Verwalter gestellt, erhält der UM-Anmelder/-Inhaber eine Kopie der Mitteilung.

3.6 Eintragung und Veröffentlichung

Regel 84 Absatz 3 Buchstabe s und Regel 85 Absatz 2 UMDV

Für eine eingetragene UM wird die Begründung, Löschung oder Änderung des Eintrags eines Insolvenzverfahrens in das Register für die Unionsmarken eingetragen und in Teil C.6. des Blattes für Unionsmarken veröffentlicht.

Für UM-Anmeldungen wird die Löschung oder Änderung des Insolvenzverfahrens in der beim Amt geführten Anmeldungsakte zur Unionsmarke vermerkt. Bei der Veröffentlichung der Eintragung der UM werden gelöschte Insolvenzverfahren nicht mitveröffentlicht. Wurde ein Insolvenzverfahren geändert, werden die Angaben wie geändert in Teil C.6.2. des Blattes veröffentlicht.

4 Insolvenzverfahren gegen internationale Marken

Das Madrider System gestattet die Eintragung von Insolvenzverfahren gegen Internationale Registrierungen (siehe Regel 20 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen). Aus Gründen der Benutzerfreundlichkeit steht das Formblatt MM19 zur Verfügung, mit dem die Eintragung einer Verfügungsbeschränkung für den Inhaber im Internationalen Register beantragt werden kann. Die Verwendung dieses Formblatts wird dringend empfohlen, um Unregelmäßigkeiten zu vermeiden. Inhaber sollten entsprechende Anträge entweder direkt beim Internationalen Büro der WIPO, dem nationalen Amt für gewerblichen Rechtsschutz des eingetragenen Inhabers, dem zuständigen Amt der Partei, zu deren Gunsten das Insolvenzverfahren entschieden wird, oder dem zuständigen Amt des Verwalters stellen. Der Verwalter kann den Antrag nicht direkt beim Internationalen Büro einreichen. Das Formular „Antrag auf sonstige Eintragung“ des EUIPO ist nicht zu verwenden.

Ausführliche Informationen zur Eintragung von Insolvenzverfahren sind Teil B, Kapitel II, Absätze 92.01 bis 92.04 des „Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol“ (www.wipo.int/madrid/en/guide, nur in englischer Sprache) zu entnehmen. Weitere Informationen zu Internationalen Marken bieten die Richtlinien, Teil M, Internationale Marken.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 4

VERLÄNGERUNG

Inhalt

1 Warnung vor Betrugsversuchen 4

1.1 Privatunternehmen, die irreführende Rechnungen versenden 4

1.2 Verlängerung durch unbefugte Dritte 4

2 Eintragungsdauer 4

3 Unterrichtung vor Ablauf der Eintragung 5

4 Verlängerung einer UM-Anmeldung 5

5 Gebühren und andere Formerfordernisse für den Antrag auf Verlängerung 6

5.1 Personen, die eine Verlängerung beantragen können 6

5.2 Angaben im Verlängerungsantrag 7

5.2.1 Name und Anschrift sowie weitere Angaben der Person, die eine Verlängerung beantragt 7

5.2.1.1 Vom Inhaber der Unionsmarke eingereichter Antrag 7

5.2.1.2 Von einer hierzu vom Inhaber ermächtigten Person eingereichter Antrag 7

5.2.2 Eintragungsnummer der Unionsmarke 8

5.2.3 Angabe bezüglich des Umfangs der Verlängerung 8

5.3 Sprachen 8

5.4 Frist 9

5.4.1 Sechsmonatige Frist für Verlängerung vor Ablauf (Grundfrist) 9

5.4.2 Sechsmonatige Nachfrist nach dem Ablauf (Nachfrist) 9

5.4.3 Übergangsregelungen in Bezug auf vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke eintretende Grundfristen für die Verlängerung 9

5.5 Gebühren 11

5.5.1 Zu entrichtende Gebühren 11

5.5.2 Zahlungsfrist 11

5.5.3 Zahlung durch Dritte 12

5.5.4 Gebührenerstattung 13

6 Verfahren vor dem Amt 13

6.1 Prüfung der Formerfordernisse 13

6.1.1 Einhaltung der Fristen 13

6.1.1.1 Zahlung innerhalb der Grundfrist oder der Nachfrist 13

6.1.1.2 Zahlung nach Ablauf der Nachfrist 14

6.1.1.3 Wenn der Inhaber ein laufendes Konto hat 15

6.1.1.4 Weiterbehandlung 15

6.1.1.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 15

6.1.2 Erfüllung der Formvorschriften der Durchführungsverordnung 16

6.1.2.1 Von ermächtigter Person beantragte Verlängerung 16

6.1.2.2 Weitere Anforderungen 16

6.2 Nicht zu prüfende Punkte 17

6.3 Änderung 17

7 Eintragungen im Register 18

8 Datum des Inkrafttretens der Verlängerung bzw. des Ablaufs oder der Umwandlung 18

8.1 Datum des Inkrafttretens der Verlängerung 18

8.2 Umwandlung von abgelaufenen Unionsmarken 19

9 Verlängerung von internationalen Marken, in denen die EU benannt ist 19

1 Warnung vor Betrugsversuchen

1.1 Privatunternehmen, die irreführende Rechnungen versenden

Dem Amt ist bekannt, dass Nutzer in Europa eine steigende Anzahl von unaufgeforderten Benachrichtigungen von Unternehmen erhalten, die zur Bezahlung von Dienstleistungen im Bereich Marken, Muster und Modelle, wie beispielsweise Verlängerung, auffordern.

Auf der Internetseite des Amtes ist eine Liste mit Schreiben von Unternehmen bzw. Verwaltern von Registern veröffentlicht, über die sich Nutzer beschwert haben, dass sie irreführend sind. Diese Dienstleistungen stehen in keinerlei Zusammenhang mit offiziellen Dienstleistungen im Bereich der Eintragung von Marken und Geschmacksmustern, die von Ämtern für geistiges Eigentum oder anderen öffentlichen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Union wie dem EUIPO angeboten werden.

Wenn ein Nutzer ein Schreiben oder eine Rechnung erhält, sollte er sorgfältig prüfen, welche Dienstleistungen angeboten werden und von wem. Es sei darauf hingewiesen, dass das **EUIPO niemals Rechnungen oder Schreiben an Nutzer versendet, in denen zur direkten Bezahlung von Dienstleistungen aufgefordert wird** (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

1.2 Verlängerung durch unbefugte Dritte

Dem Amt ist ebenfalls bekannt, dass Betrüger das elektronische Verlängerungsmodul „E-Renewal“ im Visier haben, dabei die Verlängerung ohne die Zustimmung des Inhabers beantragen und so die Verlängerung über das Modul für die Personen blockieren, die berechtigterweise hierzu ermächtigt sind. Diese technische Blockierung soll verhindern, dass für eine Verlängerung zweimal bezahlt wird. Wenn ein Nutzer bei der Einreichung eines Verlängerungsantrags über E-Renewal feststellt, dass die Marke „blockiert“ ist, weil für die Marke bereits eine Verlängerung beantragt worden ist, sollte er Kontakt mit dem Amt aufnehmen.

2 Eintragungsdauer

Artikel 46 UMV Artikel 26 und 27 UMV Regel 9 UMDV

Die Eintragungsdauer einer Unionsmarke (UM) beträgt zehn Jahre ab dem Anmeldetag. Zum Beispiel läuft eine UM mit dem Anmeldetag 16. April 2006 am 16. April 2016 ab.

Der Anmeldetag wird gemäß der Artikel 26 und 27 UMV und Regel 9 UMDV festgelegt.

Die Eintragung kann unbegrenzt um jeweils weitere zehn Jahre verlängert werden.

3 Unterrichtung vor Ablauf der Eintragung

Artikel 47 Absatz 2 UMV
Mitteilung Nr. 5/05 des Präsidenten des Amtes vom 27/07/2005

Mindestens sechs Monate vor Ablauf der Eintragung unterrichtet das Amt

- den eingetragenen Inhaber der Unionsmarke und
- jede Person, die ein im Register eingetragenes Recht im Hinblick auf die Unionsmarke hat

über den bevorstehenden Ablauf der Eintragung. Die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten umfassen die Inhaber einer eingetragenen Lizenz, die Inhaber eines eingetragenen Rechts *in rem*, die Gläubiger einer eingetragenen Zwangsvollstreckungsmaßnahme oder die Instanz, die zuständig ist, um in Insolvenzverfahren im Namen des Inhabers zu handeln.

Die Unterlassung, eine solche Information zu erteilen, beeinträchtigt nicht den Ablauf der Eintragung bzw. hat keine Haftung des Amtes zur Folge.

4 Verlängerung einer UM-Anmeldung

Mitteilungen Nr. 5/05 und 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 27/07/2005 und 21/12/2005
Anlage I Teil A Nummer 19 UMV

In außergewöhnlichen Fällen, wenn aufgrund anhängiger Verfahren eine Anmeldung noch nicht zu einer Eintragung gekommen ist, übermittelt das Amt keine Mitteilung nach Artikel 47 Absatz 2 UMV. Der Anmelder ist nicht verpflichtet, seine Anmeldung während laufender Verfahren, die länger als zehn Jahre dauern und deren Ausgang ungewiss ist, zu verlängern. Erst wenn eine Marke eingetragen ist, fordert das Amt den Inhaber auf, die Unionsmarke zu verlängern und die Verlängerungsgebühr zu entrichten. Der Inhaber hat dann zwei Monate Zeit, um die Verlängerungsgebühr (einschließlich jeglicher zusätzlicher Klassengebühren) zu entrichten. Wird die Verlängerungsgebühr nicht innerhalb der ersten Frist entrichtet, wird dem Inhaber eine zweite Frist von zwei zusätzlichen Monaten gewährt (insgesamt vier Monate ab dem Datum des ersten Schreibens), binnen derer die Verlängerungsgebühr zu entrichten ist. Innerhalb dieser weiteren Frist von zwei Monaten wird die Zuschlagsgebühr gemäß Anlage I Teil A Nummer 19 UMV nicht erhoben. Wird die Verlängerungsgebühr nicht innerhalb der zusätzlich gewährten Frist entrichtet, übermittelt das Amt eine Mitteilung, dass die Eintragung abgelaufen ist. Der Ablauf wird wirksam ab dem Datum der Eintragung der UM.

5 Gebühren und andere Formerfordernisse für den Antrag auf Verlängerung

Regeln 79, 80 und 82 UMDV
Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 21/12/2005

Es gelten die allgemeinen Vorschriften hinsichtlich der Mitteilungen an das Amt (siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1 Kommunikationsmittel, Fristen); dies bedeutet, dass der Antrag wie folgt gestellt werden kann:

- Übermittlung auf elektronischem Wege über die Website des EUIPO (E- Renewal). Für die elektronische Verlängerung wird ein Preisnachlass von 150 EUR bei der Verlängerungsgrundgebühr für eine Unionsmarke gewährt (300 EUR im Falle einer Kollektivmarke). Die Eintragung des Vor- und Nachnamens an der entsprechenden Stelle im elektronischen Formular gilt als Unterschrift. Neben dem Gebührennachlass bietet die elektronische Verlängerung zusätzliche Vorteile wie den automatischen Erhalt der sofortigen elektronischen Bestätigung des Verlängerungsantrags oder die Nutzung des „Renewal-Manager“ für Verlängerungen, um das Formular schnell für so viele UM wie nötig auszufüllen.

- Übermittlung eines unterzeichneten Originalschriftstücks per Fax, per Post oder auf sonstigem Wege (siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 1 Kommunikationsmittel, Fristen). Ein Standardformular ist auf der Website des EUIPO verfügbar. Formulare müssen unterzeichnet werden, während dies für Anhänge nicht erforderlich ist.

5.1 Personen, die eine Verlängerung beantragen können

Artikel 17 Absatz 7und Artikel 47 Absatz 1 UMV
Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 21/12/2005

Der Antrag auf Verlängerung kann vorgelegt werden von

dem eingetragenen Inhaber der Unionsmarke;

dem Rechtsnachfolger ab dem Zeitpunkt, an dem ein Antrag auf Eintragung des Rechtsüberganges beim Amt eingegangen ist, für den Fall, dass eine eingetragene UM übertragen wurde;

jeder Person, die hierzu von dem Inhaber der Unionsmarke ausdrücklich ermächtigt wurde. Solch eine Person kann zum Beispiel ein eingetragener Lizenznehmer, ein nicht eingetragener Lizenznehmer oder eine andere Person sein, die vom UM-Inhaber die Ermächtigung erhalten hat, die Marke zu verlängern.

Eine Ermächtigung zugunsten dieser Person muss bestehen, jedoch muss kein Nachweis hierüber beim Amt vorgelegt werden, es sei denn, dass das Amt dies verlangt (siehe Abschnitt 6.1.2.1 unten). Der Inhaber benachrichtigt, wenn das Amt Gebühren von zwei verschiedenen Quellen erhält, bei denen es sich weder um den Inhaber noch um seinen aktenkundig Bevollmächtigten handelt, um herauszufinden, welche Person ermächtigt ist, den Antrag auf Verlängerung zu stellen. Antwortet der

Inhaber darauf nicht, validiert das Amt die Zahlung, die beim Amt zuerst eingegangen ist.

(Urteil vom 12/05/2009, T-410/07, Jurado, EU:T:2009:153, § 33-35 sowie Entscheidung vom 13/01/2008, R 0989/2007-4, Elite glass-seal, § 17-18).

Vertretung gemäß Artikel 92 Absatz 2 UMV ist für Verlängerungen nicht zwingend vorgeschrieben.

5.2 Angaben im Verlängerungsantrag

Artikel 47 Absatz 4 UMV

Der Antrag auf Verlängerung muss folgende Angaben enthalten: Name und Anschrift der Person, die die Verlängerung beantragt, und Eintragungsnummer der zu verlängernden UM. Es wird davon ausgegangen, dass die vollständige Verlängerung beantragt wird.

Die Zahlung allein kann einen gültigen Antrag auf Verlängerung darstellen, vorausgesetzt, dass solch eine Zahlung das Amt erreicht und der Name des Einzahlers, die Eintragungsnummer der UM und die Angabe „Verlängerungsgebühr“ vermerkt ist. In diesem Fall müssen keine weiteren Formalitäten erfüllt werden (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

5.2.1 Name und Anschrift sowie weitere Angaben der Person, die eine Verlängerung beantragt

5.2.1.1 Vom Inhaber der Unionsmarke eingereichter Antrag

Wenn der Antrag vom UM-Inhaber eingereicht wird, muss dessen Name angegeben werden.

Wenn das Amt dem Inhaber eine ID-Nummer zugeteilt hat, sollte diese Nummer zusammen mit dem Namen angegeben werden.

5.2.1.2 Von einer hierzu vom Inhaber ermächtigten Person eingereichter Antrag

Artikel 47 Absatz 4 UMV Regel 1 Absatz 1 Buchstaben b und e UMDV

Wird der Antrag auf Verlängerung von einer vom Inhaber hierzu ermächtigten Person eingereicht, müssen gemäß Regel 1 Absatz 1 Buchstabe b UMDV der Name und die Anschrift oder die ID-Nummer und der Name der ermächtigten Person angegeben werden.

Wird die Banküberweisung als Zahlungsart gewählt, erhält der Inhaber eine Kopie des Verlängerungsantrags.

5.2.2 Eintragungsnummer der Unionsmarke

Artikel 47 Absatz 4 UMV

Die Eintragungsnummer der Unionsmarke muss angegeben werden.

5.2.3 Angabe bezüglich des Umfangs der Verlängerung

Artikel 47 Absatz 4 UMV

Wird eine vollständige Verlängerung beantragt, das heißt für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, ist dies anzugeben; wenn nichts angegeben wird, wird von einer vollständigen Verlängerung ausgegangen.

Wenn die Verlängerung nur für einige der Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, für die die Marke eingetragen ist, muss der Antrag Folgendes enthalten:

- eine klare und eindeutige Angabe der Klassen oder der Waren und Dienstleistungen, für die die Verlängerung beantragt wird. Mit der elektronischen Verlängerung können nur ganze Klassen und nicht Teile von Klassen gelöscht werden.

Oder alternativ:

- eine klare und eindeutige Angabe der Klassen oder der Waren und Dienstleistungen, für die die Verlängerung nicht beantragt wird (dies ist nur möglich, wenn der Antrag in Papierform eingereicht wird).

5.3 Sprachen

Regel 95 Buchstabe b UMDV

Der Antrag auf Verlängerung kann in einer der fünf Sprachen des Amtes gestellt werden. Die gewählte Sprache ist dann auch die Sprache für das Verlängerungsverfahren. Wird für den Verlängerungsantrag jedoch eines der vom Amt gemäß Regel 83 Absatz 1 Buchstabe f UMDV bereitgestellten Formblätter verwendet, so genügt das Formblatt in einer der Amtssprachen der Union, vorausgesetzt, dass das Formblatt, soweit es Textbestandteile betrifft, in einer der Sprachen des Amtes ausgefüllt wird. Dies betrifft insbesondere die Liste der Waren und Dienstleistungen im Fall einer teilweisen Verlängerung.

5.4 Frist

Artikel 46 und Artikel 47 Absatz 3 UMV
Regel 72 Absatz 1 UMDV
Mitteilung Nr. 2/2016 des Präsidenten des Amtes vom 20/01/2016 zu der Berechnung der Höhe von Verlängerungsgebühren im Hinblick auf das Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424

5.4.1 Sechsmonatige Frist für Verlängerung vor Ablauf (Grundfrist)

Der Antrag auf Verlängerung ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten spätestens am Tag, an dem die Schutzdauer endet, einzureichen. Innerhalb dieser Frist sind auch die Gebühren zu entrichten.

Zum Beispiel ist bei einer Unionsmarke mit dem Anmeldetag 10/06/2007 der Tag, an dem die Schutzdauer endet, der 10/06/2017. Deshalb muss ein Antrag auf Verlängerung zwischen dem 11/12/2016 und dem 10/06/2017 gestellt und die Verlängerungsgebühr innerhalb dieser Frist entrichtet werden, oder wenn dieser letzte Tag ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag ist, an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewöhnlichen Postsendungen im Sinne von Regel 72 Absatz 1 UMDV zugestellt werden, am nächstfolgenden Tag, an dem das Amt für das Publikum geöffnet ist und gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

5.4.2 Sechsmonatige Nachfrist nach dem Ablauf (Nachfrist)

Wenn die Unionsmarke nicht innerhalb der Grundfrist verlängert wird, kann der Antrag weiterhin gestellt und die Verlängerungsgebühr weiterhin entrichtet werden, sofern eine Zuschlagsgebühr (siehe Abschnitt 5.5 unten) entrichtet wurde, und zwar innerhalb einer weiteren Frist von sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Schutzdauer endet.

Zum Beispiel ist bei einer Unionsmarke mit dem Anmeldetag 10/06/2007 der Tag, an dem die Schutzdauer endet, der 10/06/ 2017. Deshalb beginnt die Nachfrist, innerhalb der ein Antrag auf Verlängerung nach Entrichtung der Verlängerungsgebühr zuzüglich der Zuschlagsgebühr weiterhin gestellt werden kann, am Tag nach dem 10/06/2017, nämlich dem 11/06/2017, und endet am 10/12/2017 oder, wenn der 10/12/2017 ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag ist, an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewöhnlichen Postsendungen im Sinne von Regel 72 Absatz 1 UMDV zugestellt werden, am nächstfolgenden Tag, an dem das Amt für das Publikum geöffnet ist und gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden. Dies gilt auch, wenn das obige Beispiel des 11/06/2017 ein Samstag oder Sonntag war. Die Regel, dass eine Frist des Amtes bis zum nächsten Arbeitstag des Amtes verlängert wird, gilt nur einmal und nur für das Ende der Grundfrist und nicht für das Anfangsdatum der Nachfrist.

5.4.3 Übergangsregelungen in Bezug auf vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke eintretende Grundfristen für die Verlängerung

Wenn die sechsmonatige Grundfrist für die Verlängerung vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 über die Gemeinschaftsmarke eingetreten ist, gilt die in der die Mitteilung Nr. 2/2016 des Präsidenten des Amtes vom 20/01/2016 zu der Berechnung der Höhe von Verlängerungsgebühren im Hinblick auf das Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 enthaltene Regelung.

Für die Berechnung der Grundfrist und ggf. der Nachfrist gelten die Bestimmungen des ehemaligen Artikels 47 Absatz 3 GMV in der vor der Änderung gültigen Fassung.

Wenn der Anmeldetag für die Unionsmarke zum Beispiel der 10/05/2006 ist, ist der Tag, an dem die Schutzdauer und die Grundfrist enden, der 31/05/2016. Demzufolge muss der Verlängerungsantrag zwischen dem 01/12/2015 und dem 31/05/2016 gestellt werden und auch die Verlängerungsgebühr innerhalb dieses Zeitraumes entrichtet werden (beide Datumsangaben sind eingeschlossen). Sollte der 31/05/2016 ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag sein, an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewöhnlichen Postsendungen im Sinne von Regel 72 Absatz 1 UMDV zugestellt werden, ist der letzte Tag der nächstfolgende Tag, an dem das Amt für das Publikum geöffnet ist und gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden. Die Nachfrist würde am 01/06/2016 beginnen und am 30/11/2016 ablaufen (bzw. am ersten Arbeitstag danach).

Für diejenigen UM, die am oder nach dem 22/09/2016 ablaufen, gilt die neue Berechnung der Verlängerungsfristen (Grundfrist und Nachfrist).

Wenn der Anmeldetag für die Unionsmarke zum Beispiel der 10/12/2006 ist, läuft die UM am 10/12/2016 ab. Die Grundfrist für die Verlängerung läuft vom 11/06/2016 bis zum einschließlich 10/12/2016 (Ablaufdatum). Sollte der 10/12/2016 ein Samstag, Sonntag oder ein sonstiger Tag sein, an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewöhnlichen Postsendungen im Sinne von Regel 72 Absatz 1 UMDV zugestellt werden, ist der letzte Tag der nächstfolgende Tag, an dem das Amt für das Publikum geöffnet ist und gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden. Die Nachfrist würde am 11/12/2016 beginnen und am 10/06/2017 ablaufen (bzw. am ersten Arbeitstag danach).

5.5 Gebühren

5.5.1 Zu entrichtende Gebühren

Artikel 47 Absatz 3 UMV
Anlage I Teil A Nummer 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 UMV
Mitteilung Nr. 2/2016 des Präsidenten des Amtes vom 20/01/2016 zu der Berechnung der Höhe von Verlängerungsgebühren im Hinblick auf das Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424

Zur Berechnung der Höhe der Verlängerungsgebühren gilt als Fälligkeitsdatum der Verlängerungsgebühren das Datum, an dem die Eintragung abläuft (Artikel 47 Absatz 5 UMV, der durch die Reform nicht geändert wird). Daher müssen für UM, die vor dem 23/03/2016 ablaufen, Verlängerungsgebühren gemäß der alten Gebührenordnung entrichtet werden.

Für UM, die am oder nach dem 23/03/2016 ablaufen, gilt die neue Gebührenordnung. Dieser Grundsatz findet ungeachtet des Zeitpunkts Anwendung, zu dem die Verlängerung tatsächlich beantragt und bezahlt wird. Inhabern, die die Gebühr für die Verlängerung einer UM, die am oder nach dem 23/03/2016 abläuft, bereits (gemäß der alten Gebührenordnung) entrichtet haben, wird der Gebührenüberschuss (Differenz zwischen alter und neuer Gebührenordnung) zurückerstattet.

Die für die Verlängerung einer UM zu entrichtenden neuen Gebühren bestehen aus einer Grundgebühr und ggf. aus Klassengebühren für jede Waren-/Dienstleistungsklasse ab der ersten in der UM enthaltenen Klasse, für die die Verlängerung beantragt wird.

Die Grundgebühr beträgt

- 1 000 EUR für eine Unionsmarke bzw. 850 EUR bei elektronischer Verlängerung und
- 1800 EUR für eine Kollektivmarke bzw. 1500 EUR bei elektronischer Verlängerung.

Die Klassengebühr beträgt

- 50 EUR für die zweite Klasse
- 150 EUR für jede zusätzliche Klasse ab der zweiten Klasse

5.5.2 Zahlungsfrist

Die Gebühr ist innerhalb einer Frist von sechs Monaten spätestens am letzten Tag, an dem die Schutzdauer endet, zu entrichten. (Für die Berechnung dieser Frist siehe Beispiele in Abschnitt 5.4.1 oben).

Artikel 47 Absatz 3 UMV
Anlage I Teil A Nummer 19 und Artikel 144b Absatz 3 UMV

Die Gebühr kann innerhalb einer weiteren Frist von sechs Monaten nach dem letzten Tag, an dem die Schutzdauer endet, entrichtet werden (siehe Abschnitt 5.4.2 oben), vorausgesetzt, dass eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird, die 25 % der Gesamtverlängerungsgebühr beträgt, einschließlich sämtlicher Klassengebühren, jedoch nur bis zu einem Höchstbetrag von 1 500 EUR.

Eine Verlängerung wird nur wirksam, wenn die Zahlung aller Gebühren (Verlängerungsgebühren und gegebenenfalls Zuschlagsgebühren für verspätete Zahlung) innerhalb der Nachfrist (siehe Abschnitt 5.4.2 oben) beim Amt eingeht.

Gebühren, die **vor** Beginn der Grundfrist für die Verlängerung (der ersten sechsmonatigen Frist) entrichtet werden, werden grundsätzlich nicht berücksichtigt und werden erstattet.

Wenn der UM-Inhaber ein laufendes Konto beim Amt hat, wird die Verlängerungsgebühr erst abgebucht, wenn ein Antrag auf Verlängerung eingereicht wurde, und die Verlängerungsgebühr (einschließlich der Klassengebühren) wird am letzten Tag der Frist von sechs Monaten abgebucht, die in Artikel 47 Absatz 3 UMV vorgesehen ist, das heißt, am letzten Tag, an dem die Schutzdauer endet, es sei denn, es wurden andere Anweisungen gegeben.

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d des Beschlusses Nr. EX-96-1 des Präsidenten des Amtes vom 11/01/1996 (geändert durch Beschluss Nr. EX-03-1 vom 20/01/2003 und durch Beschluss Nr. EX-06-1 vom 12/01/2006)

Im Fall der verspäteten Einreichung eines Antrags auf Verlängerung (siehe Abschnitt 5.4.2 oben) werden, sofern der UM-Inhaber über ein laufendes Konto beim Amt verfügt, die Verlängerungsgebühr und die Zuschlagsgebühr am letzten Tag der Nachfrist (d. h. der in Artikel 47 Absatz 3 dritter Satz UMV vorgesehenen Nachfrist von weiteren sechs Monaten) eingezogen, es sei denn, es wurden andere Anweisungen gegeben.

5.5.3 Zahlung durch Dritte

Die Zahlung kann auch durch andere, weiter oben in Abschnitt 5.1 genannte Personen vorgenommen werden.

Die Zahlung durch Belastung eines laufenden Kontos, das einem Dritten gehört, erfordert die ausdrückliche Genehmigung des Inhabers des laufenden Kontos, dass das Konto mit dieser bestimmten Gebühr belastet werden kann. In solch einem Fall wird das Amt prüfen, ob eine Genehmigung vorliegt. Ist dies nicht der Fall, wird dem Antragsteller der Verlängerung ein Schreiben übermittelt, in dem er aufgefordert wird, die Genehmigung zur Belastung des Kontos, das einem Dritten gehört, vorzulegen. In diesen Fällen wird die Zahlung an dem Datum, an dem das Amt die Genehmigung erhält, als vorgenommen betrachtet.

5.5.4 Gebührenerstattung

Artikel 47 Absatz 8 UMV

Verlängerungsgebühren und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr für verspätete Zahlung können unter bestimmten Umständen zurückerstattet werden. Vollständige Informationen sind Teil A, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise zu entnehmen.

6 Verfahren vor dem Amt

6.1 Prüfung der Formerfordernisse

Die Prüfung des Antrags auf Verlängerung ist auf Formalitäten beschränkt und bezieht sich auf die folgenden Punkte:

6.1.1 Einhaltung der Fristen

Artikel 47 Absätze 3 und 4 UMV

6.1.1.1 Zahlung innerhalb der Grundfrist oder der Nachfrist

Wird der Verlängerungsantrag innerhalb der Grundfrist gestellt und wird die Verlängerungsgebühr innerhalb dieser Frist entrichtet, so trägt das Amt die Verlängerung ein, sofern die anderen Voraussetzungen gemäß UMV und UMDV erfüllt sind (siehe Abschnitt 6.1.2 unten).

Artikel 47 Absatz 3 UMV Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 21/12/2005

Wenn kein Antrag auf Verlängerung gestellt wurde, beim Amt aber eine Zahlung der Verlängerungsgebühren mit Vermerk der Mindestangaben (Name und Anschrift der Person, die die Verlängerung beantragt, und Eintragungsnummer der zu verlängernden Unionsmarke) eingeht, stellt dies einen gültigen Antrag dar und es müssen keine weiteren Formalitäten erfüllt werden.

Wenn kein Antrag auf Verlängerung gestellt, aber eine Verlängerungsgebühr entrichtet wurde, ohne jedoch die Mindestangaben zu vermerken (Name und Anschrift der Person, die die Verlängerung beantragt, und Eintragungsnummer der verlängerten Unionsmarke), wird das Amt den UM-Anmelder auffordern, einen Antrag auf Verlängerung einzureichen und gegebenenfalls die Zuschlagsgebühr für verspätete Einreichung des Antrags auf Verlängerung zu entrichten. Ein solches Schreiben wird so früh wie möglich nach Eingang der Gebühr übermittelt, um zu ermöglichen, den Antrag einzureichen, bevor die Zuschlagsgebühr fällig wird.

Wird ein Antrag innerhalb der Grundfrist gestellt, die Verlängerungsgebühr jedoch nicht oder nicht in voller Höhe entrichtet, fordert das Amt den Antragsteller der Verlängerung

zur Zahlung der Verlängerungsgebühr bzw. des noch ausstehenden Betrages und der Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung auf. Im Fall einer unvollständigen Zahlung der Gebühr kann der UM-Inhaber, anstatt den fehlenden Betrag zu entrichten, seinen Antrag auf Verlängerung auf die entsprechende Anzahl von Klassen beschränken.

Wenn der Antrag auf Verlängerung gemäß Abschnitt 5.1 Buchstabe c von einer hierzu vom Inhaber der Unionsmarke ermächtigten Person eingereicht wird, erhält der UM-Inhaber eine Kopie der Mitteilung.

6.1.1.2 Zahlung nach Ablauf der Nachfrist

Artikel 47 Absatz 5 und 8 UMV Regel 54 UMDV

Wird ein Antrag auf Verlängerung nicht oder erst nach Ablauf der Nachfrist gestellt, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und übermittelt dem Inhaber und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

Werden die Gebühren nicht oder erst nach Ablauf der Nachfrist entrichtet, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und übermittelt dem Inhaber und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

Ist der Betrag der entrichteten Gebühr niedriger als die Grundgebühr und die Gebühr für die verspätete Zahlung/verspätete Vorlage des Verlängerungsantrags, so stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und übermittelt dem Inhaber und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

Deckt die entrichtete Gebühr zwar die Grundgebühr und die Gebühr für verspätete Zahlung ab, jedoch nicht alle Klassengebühren, verlängert das Amt die Eintragung nur für einige Klassen. Welche Klassen von Waren und Dienstleistungen verlängert werden, wird nach folgenden Kriterien bestimmt:

- Wenn der Antrag auf Verlängerung ausdrücklich auf bestimmte Klassen beschränkt ist, wird die Verlängerung nur für diese Klassen vorgenommen.

- Wenn anderweitig aus dem Antrag deutlich wird, welche Klasse oder Klassen durch den Antrag abgedeckt sind, wird diese Klasse bzw. werden diese Klassen verlängert.

- Das Amt kann im Fall von teilweiser Zahlung den Inhaber kontaktieren, um die Klassenpräferenzen zu erfragen.

- Liegen keine anderen Kriterien vor, so berücksichtigt das Amt die Klassen in der Reihenfolge der Klassifizierung, beginnend mit der Klasse mit der kleinsten Zahl.

Werden nicht alle Klassengebühren entrichtet und stellt das Amt fest, dass die Eintragung für einige Klassen von Waren oder Dienstleistungen abgelaufen ist, übermittelt das Amt zusammen mit der Verlängerungsbestätigung dem Inhaber und ggf. der die Verlängerung beantragenden Person sowie dem im Register

eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust. Wenn die betreffende Person der Auffassung ist, dass die Feststellung des Amtes nicht zutreffend ist, kann sie innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung über den Rechtsverlust eine diesbezügliche Entscheidung beantragen.

6.1.1.3 Wenn der Inhaber ein laufendes Konto hat

Das Amt belastet ein laufendes Konto nur bei ausdrücklich beantragter Verlängerung. Es wird das Konto des Antragstellers (UM-Inhaber oder Dritter) belastet.

Wird der Antrag innerhalb der Grundfrist gestellt, belastet das Amt das Konto mit der Verlängerungsgebühr (Verlängerungsgrundgebühr zuzüglich anwendbarer Klassengebühren) ohne Zuschlag.

Wird der Antrag innerhalb der Nachfrist gestellt, belastet das Amt das Konto mit der Verlängerungsgebühr zuzüglich einer Zuschlagsgebühr in Höhe von 25 % (siehe Abschnitt 5.5 oben).

6.1.1.4 Weiterbehandlung

Artikel 82 Absatz 2 UMV Mitteilung Nr. 6/05 des Präsidenten des Amtes vom 16/09/2005.

Die Frist für den Antrag auf Verlängerung ist ausdrücklich von der Weiterbehandlung ausgeschlossen.

6.1.1.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Artikel 81 UMV Artikel 67 GGV

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kann für die Frist für den Antrag auf Verlängerung beantragt werden. Für weitere Informationen siehe Richtlinien Teil A, Allgemeine Vorschriften, Abschnitt 8, Wiedereinsetzung.

Das mangelhafte Funktionieren der Verlängerungssoftware ist normalerweise kein Grund zur Rechtfertigung von Wiedereinsetzung (Urteile vom 13/05/2009, T-136/08, Aurelia, EU:T:2009:155; 19/09/2012, T-267/11, VR, EU:T:2012:1249; 28/06/2012, T-314/10, Cook's, EU:T:2012:329).

Wurde versäumt, einen Antrag auf Verlängerung zu stellen oder die Verlängerungsgebühr zu entrichten, beginnt die Frist von einem Jahr an dem Tag, an dem die Schutzdauer endet, und nicht am Datum des Ablaufs der Nachfrist von sechs Monaten.

6.1.2 Erfüllung der Formvorschriften der Durchführungsverordnung

6.1.2.1 Von ermächtigter Person beantragte Verlängerung

Mitteilung Nr. 8/05 des Präsidenten des Amtes vom 21/12/2005

Wird eine Verlängerung im Namen des Unionsmarkeninhabers beantragt, ist es nicht erforderlich, eine Ermächtigung einzureichen. Allerdings muss eine solche Ermächtigung zugunsten der Person, die den Antrag einreicht, vorliegen, sollte das Amt diese verlangen.

6.1.2.2 Weitere Anforderungen

Artikel 47 Absatz 4 und 7 UMV

Wenn der Antrag auf Verlängerung die Formvorschriften nicht erfüllt, d. h., wenn der Name oder die Anschrift der Person, die die Verlängerung beantragt, nicht ausreichend angegeben ist, die Eintragungsnummer nicht angegeben wurde, der Antrag nicht ordnungsgemäß unterzeichnet ist oder bei Antrag auf teilweise Verlängerung die zu verlängernden Waren und Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß angegeben wurden, fordert das Amt den Antragsteller der Verlängerung auf, die Mängel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen. Diese Frist gilt auch dann, wenn die Nachfrist bereits abgelaufen ist.

Das Amt geht davon aus, dass die Verlängerung für alle Waren und Dienstleistungen beantragt wird, wenn nicht ausdrücklich eine teilweise Verlängerung beantragt wird. Zur teilweisen Verlängerung siehe Abschnitt 5.2.3. oben.

Wenn der Antrag auf Verlängerung gemäß Abschnitt 5.1 Buchstabe c von einer hierzu vom Inhaber der Unionsmarke ermächtigten Person eingereicht wird, erhält der UM-Inhaber eine Kopie der Mitteilung.

Wird ein Antrag auf Verlängerung von zwei verschiedenen Personen eingereicht, die geltend machen, vom Inhaber der Unionsmarke ermächtigt zu sein („ermächtigte Person"), wird das Amt durch direkte Kontaktaufnahme mit dem Inhaber um Klarstellung ersuchen, wer die ermächtigte Person ist.

Artikel 47 Absatz 5 und 8 UMV Regel 54 UMDV

Werden diese Mängel nicht vor Ablauf der festgesetzten Frist beseitigt, geht das Amt wie folgt vor:

- Wenn der Mangel darin bestand, dass die zu verlängernden Waren und Dienstleistungen der Unionsmarke nicht angegeben wurden, verlängert das Amt die Eintragung für alle Klassen, für die Gebühren entrichtet worden sind; sollten diese entrichteten Gebühren nicht alle Klassen der UM-Eintragung abdecken, werden die zu verlängernden Klassen gemäß den in Abschnitt 6.1.1.2 oben genannten Kriterien bestimmt. Das Amt übermittelt zusammen mit der Verlängerungsbestätigung dem Inhaber und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust

hinsichtlich dieser Klassen von Waren oder Dienstleistungen, die das Amt als abgelaufen ansieht.

- Wenn der Mangel darin bestand, dass der Inhaber es versäumt hat, eine Anfrage zur Klarstellung über die ermächtigte Person zu beantworten, akzeptiert das Amt den Antrag auf Verlängerung, der durch den aktenkundig Bevollmächtigten eingereicht wurde. Wenn keiner der Anträge auf Verlängerung von einem aktenkundig Bevollmächtigten eingereicht wurde, akzeptiert das Amt den Verlängerungsantrag, den das Amt zuerst erhalten hat.

- Bei anderen Mängeln stellt das Amt fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und übermittelt dem Inhaber oder ggf. der die Verlängerung beantragenden Person und jedem im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke eine Mitteilung über den Rechtsverlust.

6.2 Nicht zu prüfende Punkte

Bei der Verlängerung wird nicht geprüft, ob die Marke eintragungsfähig ist, noch wird geprüft, ob die Marke der ernsthaften Benutzung zugeführt wurde.

Bei der Verlängerung wird vom Amt weder geprüft, ob die Klassifizierung einer Marke korrekt ist, noch wird die Klassifizierung in einer Eintragung geändert, die gemäß einer Ausgabe der Nizza-Klassifikation eingetragen wurde, die zum Zeitpunkt der Verlängerung nicht mehr gültig ist. All dies erfolgt unbeschadet der Anwendung von Artikel 50 UMV.

6.3 Änderung

Artikel 48 UMV

Bei einer Verlängerung wird die Unionsmarke im Register nicht geändert. Da Verlängerung als einfache Verlängerung der Schutzdauer der Unionsmarke nach Zahlung der erforderlichen Gebühren angesehen wird, kann sie keine Änderungen im Zusammenhang mit der Wiedergabe der Marke in ihrer neuesten Form umfassen, das heißt, bei Ablauf der aktuellen Schutzdauer.

Sämtliche anderen Änderungen, die keine Änderungen an der Marke an sich darstellen (Änderung des Namens, der Anschrift usw.), und deren Eintragung in das Register vom Inhaber bei Verlängerung der Eintragung gewünscht wird, müssen dem Amt gemäß der geltenden Verfahren (siehe Richtlinien Teil E, Eintragungsverfahren, Abschnitt 1, Änderungen in Eintragungen) separat mitgeteilt werden. Diese Änderungen werden nur dann in den bei der Verlängerung erfassten Daten berücksichtigt, wenn sie im Register der UM nicht später als am Tag des Ablaufs der UM-Anmeldung erfasst wurden.

7 Eintragungen im Register

Artikel 47 Absatz 5 UMV Artikel 87 Absatz 3 und 6 UMV

Wenn der Antrag auf Verlängerung alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Verlängerung im Register eingetragen.

Das Amt informiert den UM-Inhaber über die Verlängerung der UM-Eintragung sowie über den Vermerk hierzu im Register. Die Verlängerung wird am Tag nach dem Ablauf der bestehenden Eintragung wirksam (siehe Abschnitt 8 unten).

Wenn die Verlängerung nur hinsichtlich einiger der in der Eintragung enthaltenen Waren und Dienstleistungen stattgefunden hat, informiert das Amt den Inhaber und die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke über die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung verlängert wurde, über den Eintrag der Verlängerung in das Register und über das Datum, an dem die Verlängerung in Kraft tritt (siehe Abschnitt 8 unten). Gleichzeitig informiert das Amt über den Ablauf der Eintragung für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen und ihre Löschung aus dem Register.

Artikel 47 Absatz 5 und 8 UMV Regel 54 Absatz 2 UMDV

Stellt das Amt gemäß Artikel 47 Absatz 8 UMV fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, löscht das Amt die Marke aus dem Register und teilt dies dem Inhaber mit. Der Inhaber kann gemäß Regel 54 Absatz 2 UMDV innerhalb von zwei Monaten eine diesbezügliche Entscheidung des Amtes beantragen.

Artikel 87 Absatz 3 und 6 UMV

Das Amt informiert den Inhaber und die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Marke über den Ablauf der Eintragung und deren Löschung aus dem Register.

8 Datum des Inkrafttretens der Verlängerung bzw. des Ablaufs oder der Umwandlung

8.1 Datum des Inkrafttretens der Verlängerung

Artikel 47 Absatz 6 und 8 UMV Regel 70 Absatz 3 UMDV

Die Verlängerung wird am Tag nach Ablauf der bestehenden Eintragung wirksam.

Beispiel: Bei einer Eintragung mit dem Anmeldetag 01/04/2006 läuft die Eintragung am 01/04/2016 ab. Deshalb wird die Verlängerung ab dem Tag nach dem 01/04/2016, also am 02/04/2016, wirksam. Die neue Eintragungsdauer beträgt ab diesem Datum zehn

Jahre und endet somit am 01/04/2026. Es ist unerheblich, ob einer dieser Tage ein Samstag, Sonntag oder ein offizieller Feiertag ist. Selbst in Fällen, in denen die Verlängerungsgebühr innerhalb der Nachfrist entrichtet wird, ist die Verlängerung ab dem Tag nach dem Datum wirksam, an dem die bestehende Eintragung abläuft.

Wenn die Marke abgelaufen ist und aus dem Register gelöscht wurde, ist die Löschung am Tag nach dem Datum wirksam, an dem die bestehende Eintragung abgelaufen ist.

Beispiel: Bei einer Eintragung mit dem Anmeldetag 01/04/2006 läuft die Eintragung am 01/04/2016 ab. Deshalb wird die Löschung ab dem Tag nach dem 01/04/2016, also am 02/04/2016, wirksam.

8.2 Umwandlung von abgelaufenen Unionsmarken

Artikel 47 Absatz 3 und Artikel 112 Absatz 5 UMV

Wenn der Inhaber seine abgelaufene UM in nationale Marken umwandeln möchte, muss der Antrag innerhalb von drei Monaten ab dem Tag nach dem letzten Tag der Frist eingereicht werden, innerhalb derer ein Antrag auf Verlängerung gemäß Artikel 47 Absatz 3 UMV gestellt werden kann, das heißt, sechs Monate nach dem Tag, an dem die Schutzdauer abläuft. Die Frist von drei Monaten für den Antrag auf Umwandlung beginnt automatisch und ohne Mitteilung (siehe Richtlinien Teil E, Register, Abschnitt 2, Umwandlung).

9 Verlängerung von internationalen Marken, in denen die EU benannt ist

Artikel 159 Absatz 1 UMV Regel 107 UMDV

Grundsätzlich sind sämtliche Änderungen hinsichtlich internationaler Eintragungen vom Inhaber der Internationalen Registrierung direkt bei der WIPO vorzunehmen. Das Amt bearbeitet weder diesbezügliche Verlängerungsanträge noch die Zahlung von Verlängerungsgebühren.

Das Verfahren zur Verlängerung von internationalen Marken wird vollständig durch das Internationale Büro von WIPO verwaltet. Das Internationale Büro von WIPO übermittelt die Mitteilungen über die Verlängerung, zieht die Verlängerungsgebühren ein und trägt die Verlängerung in das Internationale Register ein. Das Wirksamkeitsdatum der Verlängerung ist für alle in der Internationalen Registrierung enthaltenen Benennungen das gleiche, ungeachtet des Datums, an dem solche Benennungen in das Internationale Register eingetragen wurden. Wenn die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, verlängert wird, wird das Amt durch das Internationale Büro von WIPO darüber informiert.

Wenn eine Internationale Registrierung nicht verlängert wird, kann sie in nationale Marken oder in nachträgliche Benennungen der Mitgliedstaaten gemäß dem Madrider Protokoll umgewandelt werden. Die dreimonatige Frist für den Antrag auf Umwandlung beginnt gemäß Artikel 7 Absatz 4 des Madrider Protokolls am Tag nach dem letzten

Tag, an dem die Verlängerung noch bei der WIPO vorgenommen werden kann (siehe Richtlinien Teil E, Eintragungsverfahren, Abschnitt 2, Umwandlung).

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 5

AKTENEINSICHT

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Grundsätze 4

2 Die Register für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster 5

3 Registereinsicht 5

3.1 Angaben in den Registern 5

3.1.1 Das Register für Unionsmarken 5

3.1.2 Das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster 5

4 Akteneinsicht 6

4.1 Für den Zugang zu den Akten berechtigte Personen/juristische Personen 6

4.2 Unterlagen, aus denen Akten bestehen 6

4.2.1 Akten von Unionsmarkenanmeldungen 7

4.2.2 Akten von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen 8

4.2.3 Akten eingetragener Unionsmarken 8

4.2.4 Akten eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster 8

4.2.5 Akten internationaler Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist 9

5 Bestandteile der Akten, die von der Einsicht ausgeschlossen sind 10

5.1 Ausgeschlossene Unterlagen 10

5.1.1 Vorgänge über die Frage der Ausschließung und Ablehnung 10

5.1.2 Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden und inneramtliche Schriftstücke 11

5.1.3 Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat 11

5.2 Zugang zu ausgeschlossenen Schriftstücken für den Anmelder oder Inhaber 13

6 Verfahren vor dem Amt betreffend Anträge auf Akteneinsicht 13

6.1 Beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus den Registern 13

6.1.1 Auszüge aus dem Register für Unionsmarken 13

6.1.2 Auszüge aus dem Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster 14

6.2 Beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien aus den Akten 14

6.3 Online-Zugang zu den Akten 15

6.4 Herunterladbare beglaubigte Kopien 15

6.5 Onlineanträge auf Akteneinsicht 16

6.6 Schriftliche Anträge auf Akteneinsicht 16

6.7 Sprachen 17

6.7.1 Für Unionsmarken- oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen 17

6.7.2 Für eingetragene Unionsmarken oder eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 17

6.8 Vertretung und Vollmacht 18

6.9 Bestandteile des Antrags auf Akteneinsicht 18

6.10 Mängel 19

6.11 Gebühren für Akteneinsicht und Auskunft aus den Akten 19

6.11.1 Auskunft aus den Akten 19

6.11.2 Akteneinsicht 19

6.11.3 Folgen der Nichtzahlung 20

6.11.4 Erstattung von Gebühren 21

6.12 Erfordernisse bezüglich der Berechtigung zur Akteneinsicht bezüglich einer unveröffentlichten Unionsmarkenanmeldung oder eines aufgeschobenen eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, wenn der Antrag durch einen Dritten eingereicht wird 21

6.12.1 Zustimmung 22

6.12.2 Erklärung, dass Rechte aus der Unionsmarke oder dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster geltend gemacht werden 22

6.13 Gewährung von Akteneinsicht, Form der Einsichtnahme 23

6.13.1 Auskunft aus den Akten 23

6.13.2 Kopien aus den Akten 24

7 Verfahren zur Gewährung von Zugang zu den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten 24

7.1 Gebührenfreiheit 24

7.2 Keine Beschränkung auf unveröffentlichte Anmeldungen 24

7.3 Form der Einsichtnahme 25

1 Allgemeine Grundsätze

Artikel 88, Artikel 87 Absätze 1 und 5 sowie Artikel 90 Absätze 1 und 2 UMV Artikel 72, 74 und 75 GGV Regeln 92 und 93 UMDV Artikel 69 Absatz 1, Artikel 74, 75, 77 und 78 GGDV Anhang I Teil A Nummer 30 UMV

Für das Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmustersystem gilt der Grundsatz, dass

- das „Register für Unionsmarken“ und das „Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ alle Einzelheiten zu den Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen und zu den eingetragenen Unionsmarken und eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern enthalten und
- die „Akten“ die gesamte Korrespondenz und alle Entscheidungen zu diesen Marken und Geschmacksmustern enthalten.

Sowohl die Register als auch die Akten des Amtes sind grundsätzlich für die freie Akteneinsicht zugänglich. Vor der Veröffentlichung einer Unionsmarkenanmeldung, einer Eintragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder wenn die Bekanntmachung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufgeschoben wird, ist jedoch die Akteneinsicht nur in Ausnahmefällen möglich (siehe Abschnitt 4.2.1 und 4.2.2 weiter unten).

Sämtliche Informationen in den Registern sind in den Datenbanken des Amtes gespeichert und werden gegebenenfalls in elektronischer Form im Blatt für Unionsmarken bzw. Gemeinschaftsgeschmacksmuster veröffentlicht.

Die vorliegenden Richtlinien befassen sich speziell mit der Akteneinsicht.

Akteneinsicht kann Folgendes umfassen:

- Einsichtnahme in die Register;
- Erteilung beglaubigter oder unbeglaubigter Auszüge aus den Registern;
- Einsichtnahme in die tatsächlichen Akten;
- Auskünfte aus den Akten, indem bestimmte Auskünfte über den Akteninhalt erteilt werden, ohne dass die tatsächlichen Akten zur Verfügung gestellt werden;
- Erteilung beglaubigter oder unbeglaubigter Kopien von in den Akten enthaltenen Unterlagen.

Falls nichts anderes angegeben ist, wird in diesen Richtlinien der Begriff „Akteneinsicht“ für alle oben genannten Formen der Einsichtnahme in die Akten gebraucht.

Die Bestimmungen in der GGV und GGDV hinsichtlich der Einsicht in die Akten von Gemeinschaftsgeschmacksmustern sind nahezu identisch mit den entsprechenden Bestimmungen der UMV bzw. UMDV. Aus diesem Grunde findet Folgendes auch

entsprechende Anwendung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Wenn sich das Verfahren unterscheidet, sind diese Unterschiede unter einer eigenen Teilrubrik angegeben.

2 Die Register für Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 87 Absätze 1 und 5 UMV Artikel 72 GGV Artikel 69 GGDV

Die Register werden in elektronischer Form geführt und bestehen aus Eintragungen in den Datenbanksystemen des Amtes. Sie stehen der Öffentlichkeit auf der Website des Amtes ohne Einschränkungen zur Einsicht offen, sofern im Fall von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nicht Artikel 50 Absatz 2 GGV etwas anderes bestimmt. Insofern einige in den Registern enthaltene Daten noch nicht online verfügbar sind, besteht die einzige Möglichkeit des Zugangs in einem Antrag auf Erteilung von Auskünften oder auf Herausgabe beglaubigter oder nicht beglaubigter Auszüge oder Kopien der Akten aus den Registern, die gebührenpflichtig sind.

3 Registereinsicht

3.1 Angaben in den Registern

3.1.1 Das Register für Unionsmarken

Artikel 87 Absätze 2, 3 und 4 UMV Beschluss Nr. EX-00-1 des Präsidenten des Amtes vom 27. November 2000 über Eintragungen in das Gemeinschaftsmarkenregister Beschluss Nr. EX-07-1 des Präsidenten des Amtes vom 16. März 2007 über Eintragungen in das Gemeinschaftsmarkenregister

Das Register für Unionsmarken enthält die in Artikel 87 Absätze 2, 3 und 4 UMV festgelegten Angaben sowie andere vom Exekutivdirektor des Amtes festgelegte Eintragungen.

3.1.2 Das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 50 GGV Artikel 69 und 73 GGDV Beschluss Nr. EX-07-2 des Präsidenten des Amtes vom 16. März 2007 über Eintragungen in das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster enthält die unter Artikel 69 GGDV festgelegten Angaben sowie andere vom Präsidenten des Amtes festgelegte Eintragungen.

Gemäß Artikel 73 Buchstabe a GGDV wird bei eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, die Gegenstand der aufgeschobenen

Veröffentlichung nach Artikel 50 Absatz 1 GGV sind, die Einsichtnahme in das Register durch Personen, die nicht Inhaber sind, auf den Namen des Inhabers, den Namen eines etwaigen Vertreters, den Anmeldetag und den Tag der Eintragung, das Aktenzeichen der Anmeldung und den Vermerk, dass die Bekanntmachung aufgeschoben wurde, beschränkt.

4 Akteneinsicht

4.1 Für den Zugang zu den Akten berechtigte Personen/juristische Personen

Die rechtlichen Bestimmungen und der Grad des Zugangs zu den Akten hängen davon ab, wer die Einsicht beantragt.

Die Verordnung und die Durchführungsverordnung unterscheiden zwischen den folgenden drei Kategorien:

- der Anmelder/Inhaber der Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters;
- Dritte;
- Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten.

Akteneinsicht durch Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten unterliegt dem Verfahren der Amtshilfe durch das Amt (siehe Abschnitt 7 unten).

4.2 Unterlagen, aus denen Akten bestehen

Die Akten von Unionsmarken oder Gemeinschaftsgeschmacksmustern bestehen aus der gesamten Korrespondenz zwischen dem Anmelder/Inhaber und dem Amt und allen Unterlagen, die im Verlauf des Prüfungsverfahrens erstellt werden, sowie aus der gesamten Korrespondenz zu der daraufhin eingetragenen Unionsmarke oder zu dem daraufhin eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Die Akten enthalten nicht die von nationalen Ämtern erstellten Markenrechercheberichte.

Unterlagen zu Widersprüchen oder Löschungs-, Nichtigkeits- und Beschwerdeverfahren vor dem Amt oder andere Verfahren wie das Verfahren für sonstige Eintragungen (Übertragung, Lizenz usw.) sind ebenfalls Teil der Akten.

Wenn die Parteien die vom Amt gemäß Beschluss Nr. 2011-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 14. April 2011 zur gütlichen Beilegung von Streitigkeiten angebotenen Mediationsdienste oder die gemäß Beschluss Nr. 2014-2 vom 31. Januar 2014 des Präsidiums der Beschwerdekammern über die gütliche Beilegung von Streitigkeiten durch die zuständige Kammer angebotenen Schlichtungsdienste nutzen, ist sämtliche Korrespondenz zu dieser Mediation oder Schlichtung von der Akteneinsicht ausgeschlossen.

Artikel 88a UMV Artikel 76 GGDV

Auch für nicht mehr anhängige Unionsmarkenanmeldungen und für eingetragene Unionsmarken oder eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die ihre Wirkung verloren haben, bleibt Akteneinsicht möglich, solange die Akten so aufbewahrt werden, als ob es sich um eine anhängige Anmeldung oder eine in Kraft befindliche Eintragung handelte. Eine Unionsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung ist nicht mehr anhängig, wenn sie zurückgewiesen oder zurückgenommen ist oder als zurückgenommen gilt. Eine Unionsmarke oder ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster verliert ihre bzw. seine Wirkung, wenn auf sie bzw. es verzichtet wird, die Eintragung abläuft, die Unionsmarke widerrufen oder für nichtig erklärt wird. Das Amt bewahrt die gesamten Akten mindestens für die Dauer von fünf Jahren ab dem Ende des Jahres auf, in dem dieser Umstand eintritt.

4.2.1 Akten von Unionsmarkenanmeldungen

Artikel 39 und 88 UMV Regeln 12 und 85 UMDV

Die Akten von Unionsmarkenanmeldungen unterliegen der Akteneinsicht, sobald die Anmeldung vom Amt im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht worden ist. Der Tag der Veröffentlichung ist das Datum der Ausgabe des Blatts für Unionsmarken und wird unter dem INID-Code 442 im Register berücksichtigt. Die Verbreitung von Daten über nicht veröffentlichte Unionsmarkenanmeldungen mittels Online-Zugang oder in sonstiger Weise stellt keine Veröffentlichung der Anmeldung im Sinne von Artikel 39 UMV und Regel 12 UMDV dar.

Vor der Veröffentlichung der Anmeldung unterliegt die Akteneinsicht Beschränkungen; sie ist nur möglich, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, ist der Anmelder/Inhaber der Unionsmarke; oder

- der Anmelder der Unionsmarke hat der Einsicht in die Akten der Unionsmarkenanmeldung zugestimmt (siehe Abschnitt 6.12.1 unten); oder

- derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, weist nach, dass der Anmelder der Unionsmarke behauptet hat, die Unionsmarke nach ihrer Eintragung gegen ihn geltend zu machen (siehe Abschnitt 6.12.2 unten).

Artikel 36 Absatz 3 und Artikel 88a UMV

Der Anmelder hat stets Zugang zu den Akten seiner eigenen Unionsmarkenanmeldung. Dies schließt Folgendes ein:

- die Unionsmarkenanmeldung, auch wenn das Amt die Zuerkennung eines Anmeldetages abgelehnt hat oder wenn die Anmeldung nicht die Mindesterfordernisse für die Zuerkennung eines Anmeldetages erfüllt; in einem solchen Fall wird die Anmeldung nicht als Unionsmarkenanmeldung behandelt und stellt keine Unionsmarkenanmeldung im Rechtssinne dar;

- die Akten, solange sie aufbewahrt werden (siehe Abschnitt 4.2 weiter oben), auch nach Zurückweisung oder Zurücknahme der Unionsmarkenanmeldung.

4.2.2 Akten von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen

Artikel 50 und 74 GGV Artikel 70 und Artikel 74 Absatz 2 GGDV

Die Akten von Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, deren Bekanntmachung aufgeschoben wurde, oder die Akten von Anmeldungen für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, dessen Bekanntmachung aufgeschoben wurde und auf die bei oder vor Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde oder die gemäß Artikel 50 Absatz 4 GGV so behandelt wurden, als hätten sie die in der Verordnung festgelegten Wirkungen von Anfang an nicht gehabt, sind nur zur Einsicht verfügbar, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, ist der Anmelder/Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder

- der Anmelder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters hat der Einsicht in die Akten der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung zugestimmt, oder

- derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, hat ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme in die Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, insbesondere wenn der Anmelder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters erklärt hat, dass er nach Eintragung des Geschmacksmusters seine Rechte aus dem Geschmacksmuster gegen die um Akteneinsicht nachsuchende Person geltend machen wird.

Im Fall einer Sammelanmeldung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt diese Einsichtsbeschränkung nur für Angaben zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekanntmachung aufgeschoben wurde, oder für Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die entweder aufgrund der Zurückweisung durch das Amt oder Zurücknahme durch den Anmelder schließlich nicht eingetragen werden.

4.2.3 Akten eingetragener Unionsmarken

Die Akten eingetragener Unionsmarken unterliegen der freien Akteneinsicht.

4.2.4 Akten eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Die Akten eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster unterliegen der freien Akteneinsicht, nachdem die Eintragung vom Amt im Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster veröffentlicht wurde. Der Tag der Veröffentlichung ist das Datum der Ausgabe, das auf dem Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster und im Register unter dem INID-Code 45 angegeben ist.

Bei Einsicht in die Akten eines eingetragenen Geschmacksmusters, dessen Bekanntmachung gemäß Artikel 50 GGV aufgeschoben wurde, oder das Gegenstand

einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist und auf das vor oder bei Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde oder das gemäß Artikel 50 Absatz 4 GGV so behandelt wird, als hätte es die in der Verordnung festgelegten Wirkungen von Anfang an nicht gehabt, ist die Einsicht in die Akten der Eintragung beschränkt und nur möglich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

- Der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters hat der Einsich in die Akte zur Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugestimmt;

- derjenige, der die Akteneinsicht beantragt, hat ein berechtigtes Interesse an der Einsichtnahme in die Akten der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, insbesondere wenn der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters Maßnahmen mit dem Ziel unternommen hat, die Rechte aus dem Geschmacksmuster gegen die um Akteneinsicht nachsuchende Person geltend zu machen.

Im Fall einer Sammelanmeldung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt diese Einsichtsbeschränkung nur für Angaben zu Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekanntmachung aufgeschoben wurde, oder für Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die entweder aufgrund der Zurückweisung durch das Amt oder Zurücknahme durch den Anmelder schließlich nicht eingetragen werden.

4.2.5 Akten internationaler Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist

Artikel 88 Absatz 8, Artikel 151 und 152 UMV Artikel 106d GGV Artikel 71 GGDV

Internationale Registrierungen sind Ausschließlichkeitsrechte, die vom Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf gemäß dem Madrider Protokoll (im Fall von Marken) und der Genfer Akte (im Fall von Geschmacksmustern) verwaltet werden. Die WIPO bearbeitet die Anmeldungen und übersendet sie dann gemäß den in der UMV und der GGV festgelegten Bedingungen zur Prüfung an das EUIPO. Diese Registrierungen haben die gleiche Wirkung wie die direkte Anmeldung für eine Unionsmarke oder ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

Die vom Amt aufbewahrten Akten zu den internationalen Markeneintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist, können auf Anfrage ab dem Datum der Veröffentlichung eingesehen werden, wie in Artikel 152 Absatz 1 und Artikel 88 Absatz 8 UMV vorgesehen.

Das Amt stellt Informationen über internationale Eintragungen von Geschmacksmustern, in denen die EU benannt ist, über einen elektronischen Link zu der vom Internationalen Büro betriebenen Such-Datenbank (http://www.wipo.int/designdb/hague/en/) bereit. Die vom Amt geführten Akten können sich auf Schutzverweigerung für ein internationales Geschmacksmuster gemäß Artikel 106e GGV und die Nichtigerklärung der Wirkung des internationalen Geschmacksmusters gemäß Artikel 106f GGV beziehen. Sie können eingesehen werden, sofern sie nicht den Beschränkungen gemäß Artikel 72 GGDV unterliegen

(siehe unten Abschnitt 5 Bestandteile der Akten, die von der Einsicht ausgeschlossen sind).

5 Bestandteile der Akten, die von der Einsicht ausgeschlossen sind

5.1 Ausgeschlossene Unterlagen

Artikel 88 Absatz 4 und Artikel 137 UMV Artikel 72 GGDV

Bestimmte Unterlagen in den Aktensind von der Akteneinsicht ausgeschlossen, und zwar

- in den Akten enthaltene Vorgänge über die Frage der Ausschließung oder Ablehnung von Bediensteten des Amtes, z. B. wegen Besorgnis der Befangenheit;

- Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden sowie alle sonstigen inneramtlichen Schriftstücke, die der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden dienen;

- Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat;

- alle Dokumente bezüglich der Aufforderung des Amtes, eine gütliche Einigung zu finden, außer solchen, die eine unmittelbare Wirkung auf die Marke oder das Geschmacksmuster haben, wie Beschränkungen, Übertragungen usw., und dem Amt erklärt worden sind. (Für Mediations- und Schlichtungsverfahren siehe Abschnitt 4.2.).

5.1.1 Vorgänge über die Frage der Ausschließung und Ablehnung

Artikel 88 Absatz 4 UMV Artikel 72 Buchstabe a GGDV

Diese Ausnahme betrifft Vorgänge, in denen der Prüfer erklärt, dass er von der Mitwirkung an dem Verfahren ausgeschlossen ist oder in denen er Stellungnahmen zu einer Ablehnung durch einen Verfahrensbeteiligten wegen des Vorliegens eines Ausschließungsgrunds oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgibt. Diese Ausnahme betrifft hingegen nicht Schreiben, in denen ein Verfahrensbeteiligter isoliert oder zusammen mit anderen Stellungnahmen eine Beanstandung wegen des Vorliegens eines Ausschließungsgrunds oder wegen Vorliegens der Besorgnis der Befangenheit erhebt; die Ausnahme gilt auch nicht für die Entscheidung für die in solchen Fällen zu treffenden Maßnahmen. Die Entscheidung, die von der zuständigen Stelle des Amtes ohne die Person, die sich der Mitwirkung enthält oder die abgelehnt worden ist, getroffen worden ist, wird Bestandteil der Akten.

5.1.2 Entwürfe zu Entscheidungen und Bescheiden und inneramtliche Schriftstücke

Artikel 88 Absatz 4 UMV, Artikel 72 Buchstabe b GGDV

Die Ausnahme betrifft Schriftstücke, die bei der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden angefertigt worden sind, wie etwa Berichte und interne Vermerke eines Prüfers, die allgemeine Erwägungen oder Vorschläge für die Verfahrensbehandlung oder für eine Entscheidung in Bezug auf einen bestimmten Fall enthalten, oder Vermerke mit besonderen oder allgemeinen Anweisungen für die Behandlung bestimmter Fälle.

Schriftstücke, die Mitteilungen, Bescheide oder abschließende Entscheidungen des Amtes in Bezug auf einen bestimmten Fall enthalten, fallen nicht unter diese Ausnahme. Jedes dem Verfahrensbeteiligten zuzustellende Schriftstück wird entweder als Originalschriftstück oder als eine beglaubigte oder mit Dienstsiegel versehene Kopie dieses Schriftstücks oder als ein mit Dienstsiegel versehener Computerausdruck zugestellt. In den Akten verbleibt entweder das Original oder eine Kopie der Mitteilung, des Bescheides oder der Entscheidung.

Vermerke und Richtlinien des Amtes zu den allgemeinen Verfahren und zur Behandlung von Fällen, etwa diese Richtlinien, sind nicht Bestandteil der Akten. Gleiches gilt für Maßnahmen und Verfügungen hinsichtlich der Geschäftsverteilung.

5.1.3 Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat

Artikel 88 Absatz 4 UMV Artikel 72 Buchstabe c GGDV

Zeitpunkt der Geltendmachung

Die Geheimhaltung eines Schriftstücks oder eines Teils davon kann bei dessen Einreichung oder später geltend gemacht werden, sofern kein Antrag auf Akteneinsicht dieses Schriftstück betreffend anhängig ist. Während einer Akteneinsicht kann keine Geheimhaltung geltend gemacht werden.

Aktenteile, an deren Geheimhaltung der Beteiligte vor der Stellung des Antrags auf Akteneinsicht ein besonderes Interesse zum Ausdruck gebracht hat, sind von der Akteneinsicht ausgenommen, sofern die Einsicht in diese Aktenteile nicht durch vorrangig berechtigte Interessen der um Einsicht nachsuchenden Partei begründet wird.

Der Beteiligte muss das besondere Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstücks geltend gemacht und ausreichend dargelegt haben. Die offiziellen Formulare des Amtes sind von der Akteneinsicht ausgenommen.

Wenn der Beteiligte Geheimhaltung geltend macht, jedoch nicht sein Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstücks darlegt, wird der Antrag auf Geheimhaltung vom Amt zurückgewiesen und der Beteiligte aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen.

Wird ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung eines Schriftstücks geltend gemacht, so hat das Amt zu prüfen, ob das besondere Interesse ausreichend dargelegt ist. Die in Betracht kommenden Schriftstücke müssen solche sein, die von dem Beteiligten (Anmelder der Unionsmarke/des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, Widersprechender) stammen. Das besondere Interesse muss sich aus dem vertraulichen Charakter des Schriftstücks oder seinem Status als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis herleiten. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn der Anmelder ergänzende Unterlagen als Nachweis für einen Antrag auf Eintragung eines Rechtsübergangs oder einer Lizenz vorgelegt hat. Kommt das Amt zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen für die Geheimhaltung des Schriftstücks nicht vorliegen, so teilt es dies demjenigen mit, der die Schriftstücke eingereicht hat, und trifft schließlich eine Entscheidung. Der Anmelder kann die Nachweise in einer Form vorlegen, die eine Offenbarung der vom Anmelder für geheimhaltungsbedürftig erachteten Teile des Schriftstücks oder der Unterlage vermeidet, solange diejenigen Teile des Schriftstücks, die vorgelegt werden, die erforderlichen Angaben enthalten. Werden zum Beispiel als Nachweis für einen Rechtsübergang oder eine Lizenz Verträge oder andere Unterlagen vorgelegt, so können bestimmte Passagen vor ihrer Vorlage beim Amt geschwärzt oder bestimmte Seiten ausgelassen werden.

Wenn das Amt die Beteiligten von Widerspruchs-, Löschungs- oder Nichtigkeitsverfahren auffordert, eine gütliche Einigung in Betracht zu ziehen, werden alle entsprechenden Schriftstücke bezüglich dieser Verfahren als geheimhaltungsbedürftig erachtet und unterliegen grundsätzlich nicht der Akteneinsicht.

Gleichwohl kann Zugang zu Schriftstücken, die das Amt als geheimhaltungsbedürftig anerkannt hat und die daher von der Einsicht ausgeschlossen sind, demjenigen gewährt werden, der ein vorrangig berechtigtes Interesse an der Einsicht in das Schriftstück nachweist. Das vorrangig berechtigte Interesse muss in der Person des um Akteneinsicht Nachsuchenden begründet sein.

Enthält die Akte solche Schriftstücke, so wird das Amt demjenigen, der die Akteneinsicht beantragt hat, über das Vorhandensein solcher Schriftstücke, die Bestandteil der Akte sind, informieren. Der Antragsteller kann sodann entscheiden, ob er ein vorrangig berechtigtes Interesse geltend machen will. Eine solche Eingabe ist im Hinblick auf die Besonderheiten des Einzelfalls zu prüfen.

Das Amt muss demjenigen, der die Akteneinsicht beantragt, Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

Bevor eine Entscheidung getroffen wird, wird der Antrag sowie jede etwaige Stellungnahme dem Inhaber der Unionsmarke zugesandt, dem rechtliches Gehör zu gewähren ist.

Artikel 59 UMV Artikel 56 GGV

Das Amt hat über die Frage, ob Zugang zu solchen Schriftstücken gewährt werden kann, eine Entscheidung zu treffen. Gegen diese Entscheidung kann der beschwerte Beteiligte Beschwerde einlegen.

5.2 Zugang zu ausgeschlossenen Schriftstücken für den Anmelder oder Inhaber

Artikel 88 Absatz 4 UMV Artikel 72 GGDV

Beantragt der Anmelder oder Inhaber Zugang zu seiner eigenen Akte, so wird der Zugang zu allen Schriftstücken gewährt, die Teil der Akte bilden, mit Ausnahme der in Artikel 88 Absatz 4 UMV und Artikel 72 Buchstaben a und b GGDV genannten Schriftstücke.

In mehrseitigen Verfahren, in denen der andere Beteiligte (der Widersprechende oder der einen Antrag auf Widerruf oder Erklärung der Nichtigkeit Stellende) ein besonderes Interesse an der Geheimhaltung des Schriftstücks gegenüber Dritten dargelegt hat, wird darüber informiert, dass die Schriftstücke gegenüber dem anderen Verfahrensbeteiligten nicht geheim gehalten werden können, und aufgefordert, die Schriftstücke entweder offenzulegen oder sie aus dem Verfahren zurückzuziehen. Wenn die Geheimhaltungsbedürftigkeit bestätigt wird, werden die Schriftstücke dem anderen Beteiligten nicht zugesandt und vom Amt in der Entscheidung nicht berücksichtigt.

Wenn auf der anderen Seite gewünscht wird, dass die Schriftstücke berücksichtigt werden, aber Dritten nicht zugänglich gemacht werden sollen, können die Schriftstücke vom Amt an den anderen Verfahrensbeteiligten weitergeleitet werden; gleichzeitig werden sie aber nicht für die Akteneinsicht durch Dritte verfügbar gemacht (für Widerspruchsverfahren, siehe Die Richtlinien, Teil C, Das Widerspruchsverfahren, Abschnitt 1, Verfahrensfragen).

6 Verfahren vor dem Amt betreffend Anträge auf Akteneinsicht

6.1 Beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus den Registern

6.1.1 Auszüge aus dem Register für Unionsmarken

Artikel 87 Absatz 7 UMV

Das Amt stellt auf Antrag gegen Entrichtung einer Gebühr beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus dem Register aus.

Anträge auf einen Auszug aus dem Register für Unionsmarken können eingereicht werden, indem das offizielle Formular „Antrag auf Akteneinsicht“, verfügbar in allen Sprachen des Amtes, oder ein gleichwertiger Antrag eingereicht wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 6.7 unten angegebenen Sprachen ausgefüllt wird.

Regeln 80 und 82 UMDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Fax, per Post oder auf elektronischem Weg (siehe Abschnitt 6.5 unten) eingereicht werden.

6.1.2 Auszüge aus dem Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Artikel 50 GGV Artikel 69 und 73 GGDV

Gemäß Artikel 73 GGDV stellt das Amt auf Antrag gegen Entrichtung einer Gebühr beglaubigte oder unbeglaubigte Auszüge aus dem Register aus.

Wenn die Eintragung Gegenstand der aufgeschobenen Bekanntmachung nach Artikel 50 Absatz 1 GGV ist, sind die beglaubigten (oder unbeglaubigten) Auszüge aus dem Register auf den Namen des Inhabers, den Namen eines etwaigen Vertreters, den Anmeldetag und den Tag der Eintragung, das Aktenzeichen der Anmeldung und den Vermerk, dass die Bekanntmachung aufgeschoben wurde, beschränkt, außer wenn der Antrag vom Inhaber oder seinem Vertreter gestellt wurde.

Anträge auf einen Auszug aus dem Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster können eingereicht werden, indem das offizielle Formular „Antrag auf Akteneinsicht“, verfügbar in allen Sprachen des Amtes, oder ein gleichwertiger Antrag eingereicht wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 6.7 unten angegebenen Sprachen ausgefüllt wird.

Artikel 65, 66, 67 GGDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Fax, per Post oder auf elektronischem Weg (siehe Abschnitt 6.5 unten) eingereicht werden.

6.2 Beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien aus den Akten

Das Amt stellt auf Antrag gegen Entrichtung einer Gebühr beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien von Unterlagen, aus denen Akten bestehen, aus (siehe Abschnitt 4.2 oben).

Anträge auf beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien von Aktenunterlagen können eingereicht werden, indem das offizielle Formular „Antrag auf Akteneinsicht“, verfügbar in allen Sprachen des Amtes, oder ein gleichwertiger Antrag eingereicht wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 6.7 unten angegebenen Sprachen ausgefüllt wird.

Beglaubigte und unbeglaubigte Kopien der Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, Eintragungsurkunden, Auszüge aus dem Register und Kopien von Dokumenten in der Akte (nur bei Unionsmarken) können als Alternative zu den gebührenfrei herunterladbaren beglaubigten Kopien ebenfalls beantragt werden (siehe Abschnitt 6.4 unten).
Beglaubigte Kopien der Unionsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters stehen nur zur Verfügung, wenn ein Anmeldetag zuerkannt wurde (zu Anmeldetagserfordernissen für Unionsmarken siehe Teil B, Abschnitt 2, Prüfung der Formerfordernisse; zu Anmeldetagserfordernissen für Gemeinschaftsgeschmacksmustern, siehe Prüfungsrichtlinien zur Anmeldung für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster).

Im Fall einer Sammelanmeldung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster stehen beglaubigte Kopien der Anmeldung nur für die Geschmacksmuster zur Verfügung, denen ein Anmeldetag zuerkannt wurde.

Wenn die Unionsmarkenanmeldung oder die Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters noch nicht bekanntgegeben wurde, unterliegt ein Antrag auf beglaubigte oder unbeglaubigte Kopien von Aktenunterlagen den oben unter Abschnitt 4.2.1 bis 4.2.4. dargelegten Beschränkungen.

Es sollte beachtet werden, dass die beglaubigte Kopie einzig die Daten am Tag der Anmeldung/Eintragung widerspiegelt. Die Marke oder das Geschmacksmuster kann Gegenstand eines Rechtsübergangs, eines Verzichts, teilweisen Verzichts oder einer anderen Handlung sein, welche den Schutzumfang beeinträchtigen, was nicht in der beglaubigten Kopie der Unionsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde der Unionsmarke oder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters widergespiegelt wird. Aktuelle Informationen sind über die elektronische Datenbank oder durch Antrag auf einen beglaubigten Auszug aus dem Register verfügbar (siehe Abschnitt 6.1 oben).

6.3 Online-Zugang zu den Akten

Die Inhalte der Akten sind im Feld „Korrespondenz“ im Online-Tool des Amtes auf der Website des EUIPO zugänglich.

Sofern die Unionsmarkenanmeldung oder die Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung (die nicht Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist) veröffentlicht wurde, können angemeldete Nutzer der Website diese Akten gebührenfrei einsehen.

6.4 Herunterladbare beglaubigte Kopien

Beschluss Nr. EX-13-2 des Präsidenten des Amtes vom 26. November 2013 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt („Grundsatzbeschluss zur elektronischen Übermittlung“), Artikel 6.

Beglaubigte und unbeglaubigte Kopien der Unionsmarken- und Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen, Eintragungsurkunden, Auszüge aus dem Register und Kopien von Dokumenten in der Akte (nur bei Unionsmarken) können automatisch generiert und über einen direkten Link von der EUIPO-Website über das Online-Tool des Amtes, aus dem E-Filing-Formular der Akteneinsicht sowie aus den Akten für die ausgewählte Unionsmarke oder das ausgewählte Gemeinschaftsgeschmacksmuster heruntergeladen werden.

In der Liste der Schriftstücke erscheint neben dem Schriftstück, für das eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie heruntergeladen werden kann, ein Icon. Das Klicken auf das Icon generiert eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie des Schriftstücks im PDF-Format.

Das PDF-Dokument besteht aus einem Deckblatt in den fünf Sprachen des EUIPO, mit einer Einleitung zum beglaubigten Schriftstück sowie einem individuellen Identifizierungscode für das Originaldokument, gefolgt vom eigentlichen beglaubigten Dokument (Unionsmarkenanmeldung, Eintragungsurkunde der Unionsmarke oder

Eintragungsurkunde des Geschmacksmusters). Jede Seite des Dokuments sollte Kopf- und Fußzeile mit wichtigen Elementen tragen, um die Authentizität der beglaubigten Kopie zu garantieren: einen individuellen Identifizierungscode, einen „Kopie“-Stempel, die Unterschrift des für die Ausstellung von beglaubigten Kopien verantwortlichen EUIPO-Bediensteten, das Datum der beglaubigten Kopie, die Unionsmarkennummer/Geschmacksmusternummer und die Seitenzahl. Das angegebene Datum ist das Datum, an dem die beglaubigte Kopie automatisch generiert wurde.

Die automatisch generierten beglaubigten Kopien haben den gleichen Wert wie in auf Antrag in Papierform zugesandte beglaubigte Kopien und können sowohl in elektronischer Form als auch gedruckt verwendet werden.

Wenn eine Behörde eine beglaubigte Kopie erhält, kann sie das Originaldokument unter Verwendung des in der beglaubigten Kopie angegebenen individuellen Identifizierungscode überprüfen. Ein Link „Beglaubigte Kopien überprüfen” ist unter dem Abschnitt „Datenbanken“ der EUIPO-Website verfügbar. Das Klicken auf den Link öffnet eine Oberfläche mit einem Feld, in das der individuelle Identifizierungscode eingegeben werden kann, um das Originaldokument im Onlinesystem des EUIPO zu finden und anzuzeigen.

Es sollte beachtet werden, dass die beglaubigte Kopie einzig die Daten am Tag der Anmeldung/Eintragung widerspiegelt. Die Unionsmarke oder das Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann Gegenstand eines Rechtsübergangs, eines Verzichts, teilweisen Verzichts oder einer anderen Handlung sein, welche den Schutzumfang beeinträchtigen, was nicht in der beglaubigten Kopie der Unionsmarkenanmeldung oder der Eintragungsurkunde der Unionsmarke bzw. des Gemeinschaftsgeschmacksmusters widergespiegelt wird. Aktuelle Informationen sind über die elektronische Datenbank oder durch Antrag auf einen beglaubigten Auszug aus dem Register oder der Datenbank verfügbar.

6.5 Onlineanträge auf Akteneinsicht

Anträge auf Akteneinsicht können online eingereicht werden. Nutzer können durch Klicken auf das Icon auf der Detailansichtsseite einer ausgewählten Unionsmarke oder eines ausgewählten Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf das Antragsformular zugreifen. Die Nutzer werden dann zu ihrem Nutzerkonto weitergeleitet, auf dem sie aufgefordert werden, sich einzuloggen und den Antrag auf Einsicht in Akten oder zur Erlangung von beglaubigten oder unbeglaubigte Kopien von speziellen Dokumenten auszufüllen.

6.6 Schriftliche Anträge auf Akteneinsicht

Regel 79 UMDV Artikel 65 GGDV

Anträge auf Akteneinsicht können eingereicht werden, indem das offizielle Formular „Antrag auf Akteneinsicht“, verfügbar in allen Sprachen des Amtes, oder ein gleichwertiger Antrag eingereicht wird.

Es kann jede Sprachfassung des Formulars verwendet werden, sofern es in einer der in Abschnitt 6.7 unten angegebenen Sprachen ausgefüllt wird.

Regeln 80 und 82 UMDV
Artikel 67 GGDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht kann als unterzeichnetes originales Fax, per Post oder auf elektronischem Weg (siehe Abschnitt 6.5 oben) eingereicht werden.

6.7 Sprachen

Anträge auf Akteneinsicht sind in einer der unten angegebenen Sprachen einzureichen.

6.7.1 Für Unionsmarken- oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster-anmeldungen

Regel 95 Buchstabe a, Regel 96 und 98 UMDV
Artikel 80, 81, 83 und 84 GGDV

Betrifft der Antrag die Einsicht in die Akte einer Unionsmarkenanmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, so ist der Antrag entweder in der Sprache, in der die Unionsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung eingereicht worden ist (die „erste“ Sprache), oder in der vom Anmelder der Unionsmarke oder Anmelder des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in der Anmeldung angegebenen zweiten Sprache (der „zweiten“ Sprache) einzureichen; dies gilt sowohl für bereits veröffentliche als auch für noch nicht veröffentlichte Unionsmarkenanmeldungen.

Falls der Antrag auf Akteneinsicht in einer anderen als den oben angegebenen Sprachen eingereicht wird, muss der Antragsteller von sich aus innerhalb eines Monats eine Übersetzung in einer der oben angegebenen Sprachen einreichen. Wenn diese Übersetzung nicht innerhalb der Frist eingereicht wird, gilt der Antrag auf Akteneinsicht als nicht gestellt.

Dies gilt nicht, wenn der Antragsteller, der um Akteneinsicht nachsucht, von den Sprachen der Unionsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung keine Kenntnis haben konnte (was nur der Fall sein kann, wenn diese Informationen im Onlineregister nicht verfügbar sind und der Antrag unmittelbar bearbeitet werden kann). In diesem Fall kann der Antrag auf Akteneinsicht in jeder der fünf Sprachen des Amtes eingereicht werden.

6.7.2 Für eingetragene Unionsmarken oder eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Regel 95 Buchstabe b, Regel 96 und 98 UMDV
Artikel 80 Buchstabe b, Artikel 81, 83 und 84 GGDV

Betrifft der Antrag auf Akteneinsicht eine eingetragene Unionsmarke oder ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, so muss dieser in einer der fünf Sprachen des Amtes eingereicht werden.

Die Sprache, in der der Antrag auf Akteneinsicht eingereicht wurde, wird Verfahrenssprache des Akteneinsichtsverfahrens.

Falls der Antrag auf Akteneinsicht in einer anderen als den oben angegebenen Sprachen eingereicht wird, muss der Beteiligte, der um Akteneinsicht nachsucht, von sich aus innerhalb eines Monats eine Übersetzung in einer der oben angegebenen Sprachen einreichen; erfolgt dies nicht, wird der Antrag auf Akteneinsicht als nicht gestellt erachtet.

6.8 Vertretung und Vollmacht

Für die Einreichung eines Antrags auf Akteneinsicht besteht kein Vertretungszwang.

Falls ein Vertreter benannt wird, gelten die allgemeinen Regeln zur Vertretung und Vollmacht. Siehe Die Richtlinien, Teil A, Abschnitt 5, Berufsmäßige Vertretung

6.9 Bestandteile des Antrags auf Akteneinsicht

Der in Abschnitt 6.5 und 6.6 oben genannte Antrag auf Akteneinsicht muss Folgendes enthalten:

- die Angabe der Anmeldenummer oder der Eintragungsnummer, für die um Einsicht nachgesucht wird;

- den Namen und die Anschrift des Antragstellers,

- gegebenenfalls die Angabe des Schriftstücks oder der Information, in das/die Einsicht beantragt wird (es können Anträge auf Einsicht der vollständigen Akte oder nur spezieller Schriftstücke gestellt werden). Falls der Antrag die Einsicht eines speziellen Schriftstücks betrifft, muss die Art des Schriftstücks (z. B. „Anmeldung“, „Widerspruchsschrift“) genannt werden. Falls die Erteilung von Auskünften aus der Akte beantragt wird, muss die Art der Auskünfte angegeben werden. Falls der Antrag auf Akteneinsicht eine Unionsmarkenanmeldung, die noch nicht veröffentlicht worden ist, die Anmeldung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die noch nicht veröffentlicht worden ist, oder ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster betrifft, das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung gemäß Artikel 50 GGV ist, oder das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist und auf das vor oder bei Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde, und die Akteneinsicht durch einen Dritten beantragt wird, bedarf es der Angaben und Nachweise zu der Berechtigung des Dritten auf Akteneinsicht;

- falls Kopien beantragt werden, eine Angabe der Anzahl der beantragten Kopien, ob diese beglaubigt sein sollen oder nicht und, wenn die Schriftstücke in einem Drittland vorgelegt werden sollen, das eine Echtheitsbestätigung der Unterschrift (Legalisierung) verlangt, eine Angabe der Länder, für die die Echtheitsbestätigung erforderlich ist;

- die Unterschrift des Antragstellers gemäß Regel 79 UMDV und Artikel 65 GGDV.

6.10 Mängel

Entspricht der Antrag auf Akteneinsicht nicht den Erfordernissen hinsichtlich der Bestandteile von Anträgen, wird der Antragsteller aufgefordert, die Mängel zu beheben. Werden die Mängel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben, wird der Antrag auf Einsicht abgelehnt.

6.11 Gebühren für Akteneinsicht und Auskunft aus den Akten

Alle Gebühren sind mit dem Eingang des Antrags auf Akteneinsicht fällig (siehe Abschnitte 6.5 und 6.6 oben).

6.11.1 Auskunft aus den Akten

Artikel 88 Absatz 9 und Anhang I Teil A Nummer 32 UMV Artikel 75 GGDV Artikel 2 (Anhang Nummer 23) GGGebV

Für die Erteilung von Auskünften aus den Akten ist eine Gebühr von 10 EUR zu zahlen.

6.11.2 Akteneinsicht

Artikel 88 Absatz 6 und Anhang I Teil A Nummer 30 UMV Artikel 74 Absatz 1 GGDV Artikel 2 (Anhang Nummer 21) GGGebV

Für einen Antrag auf Akteneinsicht im Dienstgebäude des Amtes ist eine Gebühr von 30 EUR zu zahlen.

Artikel 88 Absatz 7 und Anhang I Teil A Nummer 31 Buchstabe a UMV Artikel 74 Absatz 4 GGDV Artikel 2 (Anhang Nummer 22) GGGebV

Wird Akteneinsicht durch die Ausstellung von **unbeglaubigten** Kopien aus den Akten gewährt, ist für diese Kopien eine Gebühr von 10 EUR zuzüglich 1 EUR für jede über 10 hinausgehende Seite zu zahlen.

Regel 24 Absatz 2 UMDV Artikel 87 Absatz 7, Artikel 88 Absatz 7 und Anhang I Teil A Nummer 29 Buchstabe a UMV Artikel 17 Absatz 2, Artikel 69 Absatz 6 und Artikel 74 Absatz 5 GGDV Artikel 2 (Anhang Nummer 20) GGGebV

Für **unbeglaubigte** Kopien einer Unionsmarkenanmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, **unbeglaubigte** Kopien einer Eintragungsurkunde, **unbeglaubigte** Auszüge aus dem Register oder **unbeglaubigte** Auszüge aus der Unionsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung aus der Datenbank ist eine Gebühr von 10 EUR pro Kopie oder Auszug zu zahlen.

Artikel 88 Absatz 7 und Anhang I Teil A Nummer 31 Buchstabe b UMV Artikel 74 Absatz 4 GGDV Artikel 2 (Anhang Nummer 22) GGGebV

Wird Akteneinsicht durch die Ausstellung von **beglaubigten** Kopien aus den Akten gewährt, ist für diese Kopien eine Gebühr von 30 EUR zuzüglich 1 EUR für jede über 10 hinausgehende Seite zu zahlen.

Regel 24 Absatz 2 UMDV Artikel 87 Absatz 7, Artikel88 Absatz 7 und Anhang I Teil A Nummer 29 Buchstabe b UMV Artikel 17 Absatz 2, Artikel 69 Absatz 6 und Artikel 74 Absatz 5 GGDV Artikel 2 (Anhang Nummer 20) GGGebV

Für **beglaubigte** Kopien einer Unionsmarkenanmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, **beglaubigte** Kopien einer Eintragungsurkunde, **beglaubigte** Auszüge aus dem Register oder **beglaubigte** Auszüge aus der Unionsmarkenanmeldung oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung aus der Datenbank ist eine Gebühr von 30 EUR pro Kopie oder Auszug zu zahlen.

Allerdings können angemeldete Nutzer der Website elektronisch beglaubigte Kopien von Unionsmarkenanmeldungen oder Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen oder Eintragungsurkunden über die Website gebührenfrei erhalten.

6.11.3 Folgen der Nichtzahlung

Artikel 88 Absatz 6 UMV Artikel 74 Absatz 1 GGDV

Ein Antrag auf Akteneinsicht wird solange als nicht eingereicht angesehen, wie die Gebühr nicht bezahlt wurde. Die Gebühren gelten nicht nur für den Antrag auf Akteneinsicht durch einen Dritten, sondern auch für den Antrag durch den Anmelder oder Inhaber der Unionsmarke oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Das Amt wird den Antrag auf Einsicht nicht bearbeiten, solange die Gebühr nicht bezahlt ist.

Das Amt wird jedoch den Antragsteller benachrichtigen, wenn die Gebühr nicht oder nicht vollständig gezahlt wurde:

- falls das Amt für eine beglaubigte oder unbeglaubigte Kopie einer Unionsmarkenanmeldung oder einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, einer Eintragungsurkunde oder einen Auszug aus dem Register oder aus der Datenbank keine Zahlung erhält;

- falls das Amt für die Einsicht in Akten, die mittels der Ausstellung von beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien der Unterlagen erhalten wurde, keine Zahlung erhalten hat;

- falls das Amt für die Auskünfte aus der Akte keine Zahlung erhalten hat.

Das Amt wird ein Schreiben erstellen, in dem der Betrag der zu zahlenden Gebühren angegeben ist. Falls der genaue Betrag der Gebühr dem Antragsteller, der um Einsicht nachsucht, nicht bekannt ist, weil dieser von der Seitenanzahl abhängt, wird das Amt diese Information entweder in das Standardschreiben aufnehmen oder den Antragsteller über andere geeignete Mittel darüber informieren.

6.11.4 Erstattung von Gebühren

Falls der Antrag auf Ausstellung beglaubigter oder unbeglaubigter Kopien oder auf Auskunft aus den Akten zurückgezogen wird, bevor das Amt ihn bearbeitet hat, wird die Gebühr erstattet, oder im Falle eines vorhandenen laufenden Kontos beim EUIPO wird dieses Konto nicht belastet.

Falls ein Antrag auf Akteneinsicht abgelehnt wird, wird die entsprechende Gebühr nicht erstattet. Falls das Amt jedoch nach Zahlung der Gebühr feststellt, dass nicht alle beantragten beglaubigten oder unbeglaubigten Kopien ausgestellt werden können, werden zu viel gezahlte Gebühren von dem Betrag, der letztendlich fällig ist, erstattet

6.12 Erfordernisse bezüglich der Berechtigung zur Akteneinsicht bezüglich einer unveröffentlichten Unionsmarkenanmeldung oder eines aufgeschobenen eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, wenn der Antrag durch einen Dritten eingereicht wird

Artikel 88 Absätze 1 und 2 UMV Artikel 74 GGV Artikel 74 Absatz 2 GGDV

Beantragt ein Dritter *(d. h. jemand anderes als der Anmelder der Unionsmarke oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder sein Vertreter)* die Einsicht in die Akten einer Unionsmarkenanmeldung, die noch nicht veröffentlicht worden ist, oder in die Akten eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung gemäß Artikel 50 GGV ist, oder das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist und auf das vor oder bei Ablauf der Aufschiebungsfrist verzichtet wurde (siehe Abschnitte 4.2.1 und 4.2.2 oben), so sind verschiedene Fallgestaltungen denkbar.

Wird der Antrag durch einen Dritten basierend auf einem der in Artikel 88 Absätze 1 und 2 UMV (siehe Abschnitt 4.2.1 oben) oder in Artikel 74 Absatz 2 GGDV oder in Artikel 74 Absatz 2 GGV (siehe Abschnitt 4.2.2 oben) genannten Gründe geltend gemacht, so muss der Antrag die Angabe und den Nachweis enthalten, dass der Anmelder der Unionsmarke oder der Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters der Akteneinsicht zugestimmt oder erklärt hat, dass er nach Eintragung der Marken gegen den um Akteneinsicht nachsuchenden Antragsteller seine Rechte aus dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster geltend machen wird.

6.12.1 Zustimmung

Die Zustimmung des Anmelders der Unionsmarke oder des Anmelders oder Inhabers des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters muss in Form einer schriftlichen Erklärung vorgelegt werden, in der er sein Einverständnis mit der Einsicht in die betreffende(n) Akte(n) erklärt. Die Zustimmung kann auf die Einsicht in bestimmte Teile der Akten, etwa der Anmeldung usw., beschränkt werden. In diesem Fall darf der Antrag auf Akteneinsicht nicht über das Ausmaß der Zustimmung hinausgehen.

Reicht der Antragsteller keine schriftliche Erklärung mit der Zustimmung des Anmelders der Unionsmarke oder des Anmelders oder Inhabers des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zur Akteneinsicht ein, so ergeht an den Antragsteller ein Bescheid, mit dem ihm eine Frist zur Behebung des Mangels von zwei Monaten ab dem Datum der Zustellung des Bescheids gesetzt wird.

Liegt nach Ablauf der Frist die Zustimmung nicht vor, so wird das Amt den Antrag auf Akteneinsicht ablehnen. Der Antragsteller wird über die Entscheidung der Ablehnung des Antrags auf Akteneinsicht informiert.

Die Entscheidung kann vom Antragsteller mit einer Beschwerde angegriffen werden (Artikel 59 und Artikel 60 Absatz 1 UMV sowie Artikel 56 GGV).

6.12.2 Erklärung, dass Rechte aus der Unionsmarke oder dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster geltend gemacht werden

Artikel 88 Absatz 2 UMV Artikel 74 Absatz 2 GGV Artikel 74 Absatz 2 GGDV

Stützt sich der Antrag auf die Behauptung, dass der Inhaber der Unionsmarke oder des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters die Rechte aus der Marke oder dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach der Eintragung geltend machen werde, so muss der Antragsteller diese Behauptung beweisen. Der hierfür einzureichende Nachweis ist in Form von Dokumenten, zum Beispiel schriftliche Erklärungen des Anmelders der Unionsmarke oder des Anmelders des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder des Inhabers der Anmeldung der Unionsmarke, der Anmeldung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder des eingetragenen und aufgeschobenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die/das betroffen ist, geschäftliche Korrespondenz usw. beizubringen. Die Einlegung eines Widerspruchs aus einer Unionsmarkenanmeldung gegen eine nationale Marke stellt eine Erklärung dar, dass die Unionsmarke geltend gemacht werden wird. Bloße Behauptungen seitens des Antragstellers stellen keinen ausreichenden Nachweis dar.

Das Amt wird zunächst prüfen, ob der Nachweis ausreichend ist.

Ist dies der Fall, so wird das Amt den Antrag auf Akteneinsicht und die ihm beigefügten Unterlagen dem Anmelder der Unionsmarke oder dem Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zusenden und ihn auffordern, innerhalb von zwei Monaten Stellung zu nehmen. Erklärt der Anmelder der Unionsmarke oder der Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters seine Zustimmung zur Akteneinsicht, so wird die Einsicht gewährt. Falls der Anmelder der Unionsmarke oder der Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters Stellung nimmt und der Akteneinsicht widerspricht, wird das Amt diese Stellungnahme dem Antragsteller

übermitteln. Sämtliche weiteren Stellungnahmen des Antragstellers werden dem Anmelder der Unionsmarke oder dem Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugesendet und umgekehrt. Das Amt wird alle von den Beteiligten innerhalb der Frist gemachten Eingaben berücksichtigen und entsprechend entscheiden. Die Entscheidung des Amtes wird sowohl dem Antragsteller als auch dem Anmelder der Unionsmarke oder dem Anmelder oder Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters mitgeteilt. Diese kann von dem beschwerten Verfahrensbeteiligten mit einer Beschwerde angegriffen werden (Artikel 59 und Artikel 60 Absatz 1 UMV sowie Artikel 56 GGV).

6.13 Gewährung von Akteneinsicht, Form der Einsichtnahme

Wird Einsicht gewährt, so übermittelt das Amt die beantragten Kopien aus den Akten oder erteilt die beantragte Auskunft an den Antragsteller, oder es fordert ihn auf, im Dienstgebäude des Amtes Einsicht in die Akten zu nehmen.

6.13.1 Auskunft aus den Akten

Artikel 88 Absatz 9 UMV Artikel 75 GGDV

Das Amt kann auf Antrag Auskünfte aus den Akten von Anmeldungen oder Eintragungen von Unionsmarken oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern erteilen.

Auskünfte aus den Akten ohne vorherigen Antrag werden etwa in den folgenden Fallgestaltungen erteilt: Der Beteiligte möchte erfahren, ob eine bestimmte Unionsmarkenanmeldung von einem bestimmten Anmelder eingereicht worden ist, er möchte das Datum dieser Anmeldung in Erfahrung bringen oder er möchte erfahren, ob das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen während des Zeitraums zwischen der Einreichung der Anmeldung und der Veröffentlichung geändert worden ist.

Mit einer solchen Auskunft hat der Beteiligte dann die Entscheidungsgrundlage, ob er Kopien der betreffenden Schriftstücke beantragen will oder Einsicht in die tatsächliche Akte nehmen möchte.

Falls der Beteiligte beispielsweise in Erfahrung bringen möchte, welche Argumente ein Widersprechender in einem Widerspruchsverfahren vorgebracht hat, welche Unterlagen über den Zeitrang eingereicht worden sind oder welches der genaue Wortlaut des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen in der ursprünglich eingereichten Fassung ist, so werden solche Auskünfte nicht gegeben. Stattdessen wird das Amt dem Beteiligten nahelegen, einen Antrag auf Einsicht in die tatsächliche Akte einzureichen.

In solchen Fällen würden der Umfang und die Komplexität der zu erteilenden Auskünfte das vernünftige Maß überschreiten und übermäßigen Verwaltungsaufwand verursachen.

6.13.2 Kopien aus den Akten

Wird Akteneinsicht in Form der Bereitstellung beglaubigter oder unbeglaubigter Kopien aus den Akten gewährt, so werden die beantragten Schriftstücke per Post zugesandt.

Wird die Akteneinsicht in den Geschäftsräumen des Amtes gewährt, wird dem Antragsteller ein Termin für die Akteneinsicht gegeben.

7 Verfahren zur Gewährung von Zugang zu den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten

Artikel 90 Absatz 1 UMV Artikel 75 GGV Regeln 92 und 93 UMDV Artikel 77 und 78 GGDV

Das Amt unterstützt auf dem Wege der Amtshilfe auf Antrag Gerichte und Behörden der Mitgliedstaaten durch Erteilung von Auskünften und Gewährung von Akteneinsicht. Das Amt übermittelt außerdem auf dem Wege der Amtshilfe auf Antrag sachdienliche Angaben über Anmeldungen von Unionsmarken oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern und über Verfahren, die diese Anmeldungen und die darauf eingetragenen Marken oder Geschmacksmuster betreffen, an die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten.

7.1 Gebührenfreiheit

Regel 92 Absatz 3 und Regel 93 Absätze 1 und 2 UMDV Artikel 77 Absatz 3 und Artikel 78 Absätze 1 und 2 GGDV

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Auskünften aus den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten sind nicht gebührenpflichtig.

Regel 93 Absatz 2 UMDV Artikel 78 Absatz 2 GGDV

Gerichte oder Staatsanwaltschaften eines Mitgliedstaats können Dritten Einsicht in die Akten oder in Kopien aus den Akten, die vom Amt übermittelt wurden, gewähren. Das Amt wird für diese Einsicht keinerlei Gebühren erheben.

7.2 Keine Beschränkung auf unveröffentlichte Anmeldungen

Artikel 88 Absatz 4 und Artikel90 Absatz 1 UMV Artikel 75 GGV Regel 92 Absatz 1 UMDV Artikel 72 und Artikel 77 Absatz 1 GGDV

Die Akteneinsicht und die Erteilung von Auskünften aus den Akten an Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten unterliegen nicht den Beschränkungen des Artikels 88 UMV und des Artikels 74 GGV. Somit kann diesen Institutionen auch

Zugang zu den Akten noch nicht veröffentlichter Unionsmarkenanmeldungen (siehe Abschnitt 4.2.1 oben) und eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung sind (siehe Abschnitt 4.2.2 oben), sowie zu Aktenteilen, an deren Geheimhaltung der Beteiligte ein besonderes Interesse dargelegt hat, gewährt werden. Dagegen werden diesen Institutionen Vorgänge über die Frage der Ausschließung oder Ablehnung sowie die in Artikel 88 Absatz 4 UMV und Artikel 72 Buchstabe b GGDV benannten Unterlagen nicht zugänglich gemacht.

Artikel 88 Absatz 4 UMV Regel 93 Absatz 2 UMDV Artikel 74 GGV und Artikel 72 und 78 Absatz 2 GGDV

Gerichte oder Staatsanwaltschaften eines Mitgliedstaats können Dritten Einsicht in die Akten oder in Kopien aus den Akten, die vom Amt übermittelt wurden, gewähren. Eine solche anschließende Einsichtnahme unterliegt den Beschränkungen des Artikels 88 Absatz 4 UMV oder des Artikels 74 GGV, so als ob die Akteneinsicht von einem Dritten beantragt worden wäre.

Regel 93 Absatz 3 UMDV Artikel 78 Absatz 4 GGDV

Das Amt weist die Gerichte und Staatsanwaltschaften der Mitgliedstaaten bei der Übermittlung der Akten oder Kopien der Akten auf die Beschränkungen hin, denen die Gewährung der Einsicht in die Akten einer angemeldeten oder eingetragenen Unionsmarke gemäß Artikel 88 UMV einerseits und eines angemeldeten Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters gemäß Artikel 74 GGV und Artikel 72 GGDV andererseits unterliegt.

7.3 Form der Einsichtnahme

Regel 93 Absatz 1 UMDV Artikel 78 Absatz 1 GGDV

Die Einsicht in die Akten einer angemeldeten oder eingetragenen Unionsmarke bzw. eines angemeldeten oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten kann in Kopien der Originalschriftstücke gewährt werden. Da die Akten keine „Originale“ der Schriftstücke enthalten, wird das Amt Ausdrucke aus dem elektronischen System zur Verfügung stellen.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

TEIL E

REGISTER

ABSCHNITT 6

SONSTIGE REGISTEREINTRAGUNGEN

KAPITEL 1

WIDERKLAGE

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Antrag auf Eintragung der Einreichung einer Widerklage vor einem Unionsmarkengericht oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht..... 3

3 Antrag auf Eintragung eines Urteils einer Widerklage vor einem Unionsmarkengericht oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht..... 4

1 Einleitung

Widerklagen dienen, wie in Artikel 100 UMV oder Artikel 84 GGV vorgesehen, der Abwehr von Ansprüchen gegen den Beklagten, der einer Verletzung von Rechten aus einer Unionsmarke (UM) oder aus einem Gemeinschaftsgeschmacksmusters (GGM) beschuldigt wird. Im Rahmen einer derartigen Widerklage ersucht der Beklagte das Unionsmarkengericht (UMG) oder das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht (GGM-Gericht) darum, den Verfall oder die Nichtigkeit der UM oder die Nichtigkeit der GGM zu erklären, die er angeblich verletzt hat.

Zweck der Eintragung der Einreichung und des rechtskräftigen Urteils der Widerklage im Register des Amtes ist im allgemeinen Interesse, alle wesentlichen Informationen über Widerklagen im Zusammenhang mit UM und GGM, insbesondere die diesbezüglichen rechtskräftigen Urteile, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf diese Weise kann das Amt diese Urteile umsetzen, insbesondere diejenigen, in denen der gänzliche oder teilweise Verfall oder die Nichtigkeit einer UM oder die völlige Nichtigkeit eines GGM erklärt wird.

Durch die Eintragung dieser Widerklagen und der diesbezüglichen rechtskräftigen Urteile in das Register ist das Amt bestrebt, die Grundsätze der Wahrheit, des öffentlichen Glaubens und der Rechtssicherheit eines öffentlichen Registers zu wahren.

2 Antrag auf Eintragung der Einreichung einer Widerklage vor einem Unionsmarkengericht oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht

Artikel 100 Absatz 4 UMV Regel 84 Absatz 3 Buchstabe n UMDV Artikel 86 Absatz 2 GGV Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe p GGDV Mitteilung Nr. 9/05 und Nr. 10/05 des Präsidenten

Gemäß Artikel 100 Absatz 4 UMV und Artikel 86 Absatz 2 GGV muss das Unionsmarkengericht (UMG) oder das Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht, bei dem Widerklage auf Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke oder eines Geschmacksmusters erhoben worden ist, dem Amt den Tag der Erhebung der Widerklage mitteilen.

In den Verordnungen ist festgelegt, dass das UMG, bei dem eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke eingereicht wurde, die Prüfung der Widerklage nicht vornehmen muss, bevor entweder die beteiligte Partei oder das Gericht dem Amt das Datum der Einreichung der Widerklage mitgeteilt hat.

Die Mitteilungen Nr. 9/05 und Nr. 10/05 vom 28. November 2005 betreffen die Benennung der Unionsmarkengerichte und der Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte in den Mitgliedstaaten gemäß Artikel 95 Absatz 2 UMV.

Das Amt gestattet es außerdem allen Parteien eines Widerklageverfahrens, die Eintragung einer Widerklage im Register zu beantragen, sofern diese noch nicht vom UMG oder GGM-Gericht mitgeteilt wurde.

Der Antragsteller (das UMG oder GGM-Gericht oder eine der Parteien des Widerklageverfahrens) muss :

- das Datum angeben, an dem die Widerklage eingereicht wurde;
- die Nummer der betreffenden UM oder des betreffenden GGM angeben;
- angeben, ob der Antrag sich auf einen Verfall oder eine Nichtigkeitserklärung bezieht;
- sofern der Antragsteller der Eintragung eine der Parteien ist, eine amtliche Bestätigung des UMG oder GGM-Gerichts einreichen, welches befugt ist, über die Widerklage zu entscheiden, sofern möglich mit Angabe der Nummer der Rechtssache oder des Geschäftszeichens beim Gericht.

Reicht der Antragsteller der Eintragung keine amtliche Bestätigung des UMG oder GGM-Gerichts ein oder besteht bezüglich der vom Antragsteller eingereichten Informationen Klärungsbedarf, fordert das Amt dies schriftlich an.

Das Amt teilt dem Inhaber der UM oder des GGM und dem UMG oder GGM-Gericht mit, dass die Widerklage in das Register eingetragen wurde. Wurde der Antrag von einer der Parteien des Widerklageverfahrens gestellt, informiert das Amt auch diese Partei.

Falls vor der Einreichung der Widerklage beim Amt bereits ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Unionsmarke gestellt wurde, informiert das Amt die Gerichte, vor denen eine Widerklage in Bezug auf die gleiche Marke anhängig ist. Die Gerichte müssen die Verfahren im Einklang mit Artikel 104 Absatz 1 UMV aussetzen, bis die Entscheidung über den Antrag endgültig ist oder der Antrag zurückgezogen wird.

Die Eintragung in das betreffende Register wird in Teil C.9.3. des Blattes für Unionsmarken oder Teil B.3.1 des Blattes für Gemeinschaftsgeschmacks-muster veröffentlicht.

3 Antrag auf Eintragung eines Urteils einer Widerklage vor einem Unionsmarkengericht oder einem Gemeinschaftsgeschmacksmustergericht

Artikel 100 Absatz 6 UMV Regel 84 Absatz 3 Buchstabe o UMDV Artikel 86 Absatz 4 GGV Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe q GGDV

Ergeht bezüglich einer Widerklage auf Verfall oder Nichtigkeit einer UM oder eines GGM ein rechtskräftiges Urteil seitens eines UMG oder GGM-Gerichts, muss eine Kopie des Urteils dem Amt übermittelt werden.

Das Amt gestattet es außerdem allen Parteien eines Widerklageverfahrens, die Eintragung eines Urteils einer Widerklage im Register zu beantragen, sofern dieses noch nicht vom UMG oder GGM-Gericht mitgeteilt wurde.

Der Antragsteller (das UMG oder GGM-Gericht oder eine der Parteien des Widerklageverfahrens) muss

- eine Kopie des Urteils sowie eine Bestätigung der Rechtskräftigkeit des Urteils von dem UMG oder GGM-Gericht einreichen;,
- das Datum angeben, an dem das Urteil rechtskräftig wurde;
- die Nummer der betreffenden UM oder des betreffenden GGM angeben;
- angeben, ob der Antrag sich auf einen Verfall oder eine Nichtigkeitserklärung bezieht;
- im Falle einer teilweisen Löschung oder Nichtigkeit, das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen angeben, die gegebenenfalls vom Urteil betroffen sind.

Das Amt benötigt die Bestätigung, dass das Urteil rechtskräftig ist (rechtskräftig/adquirido fuerza de cosa juzgada/passée en force de chose jugée, usw.). Besteht beim Amt Klärungsbedarf, wird es darum schriftlich ersuchen.

Das Amt muss das Urteil im Register aufführen und die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um den operativen Teil zu erfüllen.

Wird durch das rechtskräftige Urteil eine UM teilweise gelöscht, ändert das Amt das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf der Grundlage des Urteils des Unionsmarkengericht und übermittelt bei Bedarf das geänderte Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen zur Übersetzung.

Das Amt teilt dem Inhaber der UM oder des GGM und dem UMG oder GGM-Gericht mit, dass das Urteil in das Register eingetragen wurde. Wurde der Antrag von einer der Parteien des Widerklageverfahrens gestellt, informiert das Amt auch diese Partei.

Die Eintragung in das betreffende Register wird in Teil C.9.4. des Blattes für Unionsmarken oder Teil B.3.2. des Blattes für Gemeinschafts-geschmacksmuster veröffentlicht.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR UNIONSMARKEN

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

Teil M

INTERNATIONALE MARKEN

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 4

2 Das EUIPO als Ursprungsamt 4

2.1 Prüfung und Weiterleitung Internationaler Anmeldungen 4

2.1.1 Identifizierung Internationaler Anmeldungen 5

2.1.2 Gebühren 5

2.1.2.1 Übermittlungsgebühr 5

2.1.2.2 Internationale Gebühren 5

2.1.3 Formblätter 6

2.1.3.1 Berechtigung zur Einreichung der Anmeldung 7

2.1.3.2 Basismarke 8

2.1.3.3 Inanspruchnahme der Priorität 9

2.1.3.4 Benannte Vertragsparteien 10

2.1.3.5 Unterschrift 10

2.1.3.6 Formblatt zur Benennung der Vereinigten Staaten 10

2.1.4 Prüfung der internationalen Anmeldung durch das EUIPO 10

2.1.5 Beanstandungen der WIPO 11

2.2 Nachträgliche Benennungen 11

2.3 Mitteilung von Fakten, die die Basiseintragung betreffen 13

2.4 Weiterleitung von Änderungen, die die Internationale Marke betreffen 14

2.4.1 Anträge auf Änderungen, die **ohne** Prüfung weitergeleitet werden können 15

2.4.2 Anträge auf Änderungen, die nach Prüfung weitergeleitet werden 16

3. Das EUIPO als Bestimmungsamt 16

3.1 Überblick 16

3.2 Berufsmäßige Vertretung 17

3.3 Erste Nachveröffentlichung, Recherchen und Formerfordernisse 18

3.3.1 Erste Nachveröffentlichung 18

3.3.2 Recherchen 19

3.3.3 Prüfung der Formerfordernisse 19

3.3.3.1 Sprachen 19

3.3.3.2. Kollektivmarken 20

3.3.3.3 Inanspruchnahme des Zeitrangs 22

3.3.3.4 Unklare Begriffe 23

3.4. Absolute Eintragungshindernisse 25

3.5 Bemerkungen Dritter 26

3.6. Widerspruch 27

3.6.1 Zeitpunkt 27

3.6.2 Eingangsbestätigung und Benachrichtigung des Inhabers der Internationalen Registrierung 27

3.6.3 Gebühren 28

3.6.4 Zulässigkeitsprüfung 28

3.6.5 Verfahrenssprache 28

3.6.6 Vertretung des Inhabers der Internationalen Registrierung 29

3.6.6.1 Eingangsbestätigungen des Widerspruchsverfahrens 29

3.6.6.2. Mitteilung des Beginns des Widerspruchsverfahrens 29

3.6.7 Vorläufige Schutzverweigerung (aus relativen Eintragungshindernissen) ... 30
3.6.8 Aussetzung des Widerspruchs, wenn eine vorläufige Schutzverweigerung aufgrund der Angaben von Waren und Dienstleistungen und/oder absoluter Eintragungshindernisse vorliegt ... 30

3.7 Löschung der Internationalen Registrierung oder Verzicht auf die Benennung der Europäischen Union ... 31

3.8 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen . 31

3.9 Bestätigung oder Zurücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung und Ausstellung einer Mitteilung einer Schutzgewährung ... 32

3.10 Zweite Nachveröffentlichung ... 33

3.11 Übertragung der Benennung der Europäischen Union ... 33

3.12 Nichtigkeit, Verfall und Widerklagen ... 34

4. Umwandlung (Conversion), Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll ... 35

4.1 Einführende Bemerkungen ... 35

4.2 Umwandlung (Conversion) ... 35

4.3. Umwandlung nach dem Madrider Protokoll ... 36

4.3.1 Vorbemerkungen ... 36
4.3.2 Prinzip und Wirkung ... 36
4.3.3 Verfahren ... 37
4.3.4 Prüfung ... 38
4.3.4.1 Anmeldung zur Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist und deren Einzelheiten nicht veröffentlicht wurden ... 38
4.3.4.2 Anmeldung zur Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist und deren Einzelheiten veröffentlicht wurden ... 38
4.3.5 Umwandlung und Zeitrang ... 39
4.3.6 Gebühren ... 39

4.4 Ersetzung ... 39

4.4.1 Vorbemerkungen ... 39
4.4.2 Prinzip und Wirkung ... 40
4.4.3 Verfahren ... 40
4.4.4 Gebühren ... 41
4.4.5 Veröffentlichung ... 41
4.4.6 Ersetzung und Zeitrang ... 41
4.4.7 Ersetzung und Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll ... 41
4.4.8 Ersetzung und Umwandlung (Conversion) ... 42

Der Schwerpunkt dieses Teils der Richtlinien liegt auf der Prüfung von Internationalen Marken. Weitere Einzelheiten zu typischen Aspekten des Verfahrens finden Sie in den anderen maßgeblichen Teilen der Richtlinien (Prüfung, Widerspruch, Löschung usw.).

1 Einleitung

In diesem Teil der Richtlinien wird erläutert, welchen Einfluss der Zusammenhang zwischen der Unionsmarke (UM) und dem Protokoll zum Madrider Abkommen über die Internationale Registrierung von Marken („Madrider Protokoll“) in der Praxis auf die Prüfungs- und Widerspruchsverfahren und -normen beim Amt hat. Kapitel 2 behandelt die Aufgaben des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) als Ursprungsamt, d. h. für „ausgehende“ Internationale Anmeldungen. Kapitel 3 befasst sich mit den Aufgaben des EUIPO als Bestimmungsamt, d. h. für „eingehende“ Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist. Kapitel 4 behandelt die zwei unterschiedlichen Formen der Umwandlung und die Ersetzung einer Internationalen Registrierung.

Ziel dieser Richtlinien ist es nicht, in Titel XIII der UMV Inhalte hinzufügen oder etwa zu streichen. Das EUIPO ist durch das Madrider Protokoll und die Gemeinsame Ausführungsordnung gebunden. Es wird gegebenenfalls auch auf den von der WIPO herausgegebenen „Guide to the International Registration of Marks“ verwiesen, dessen Inhalt in diesen Richtlinien nicht wiedergegeben wird.

2 Das EUIPO als Ursprungsamt

Zu den Aufgaben des EUIPO als Ursprungsamt gehören in erster Linie:

- die Prüfung und Weiterleitung Internationaler Anmeldungen;
- die Prüfung und Weiterleitung nachträglicher Benennungen;
- die Bearbeitung von Beanstandungen der WIPO;
- die Information der WIPO über bestimmte Fakten, die die Basismarke während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist betreffen;
- die Weiterleitung bestimmter Anträge auf Änderungen im internationalen Register.

2.1 Prüfung und Weiterleitung Internationaler Anmeldungen

Artikel 146 UMV Regel 102 Absatz 3 UMDV

Internationale Anmeldungen können beim EUIPO eingereicht werden. Dies erfordert:

- die Zahlung der Übermittlungsgebühr;
- das Bestehen einer Basis-Anmeldung oder -Registrierung (Basismarke/n);
- die Deckungsgleichheit der Internationalen Anmeldung und der Basismarke;
- das korrekte Ausfüllen des Antragsformulars MM2 oder EM2;
- die Berechtigung, die Internationale Anmeldung über das EUIPO einzureichen.

2.1.1 Identifizierung Internationaler Anmeldungen

Eine Internationale Anmeldung kann in der EUIPO-Datenbank anhand der Nummer der Basis-Unionsmarke (Basis-UM) bzw. der Basis-Unionsmarkenanmeldung (Basis-UMA) gefunden werden. Sie trägt den Zusatz _**01** (z. B. 012345678_**01**), falls es sich um eine erste Internationale Anmeldung handelt. Weitere Anmeldungen, die auf derselben Basis-UM bzw. Basis-UMA basieren, erhalten den Zusatz _**02**, _**03** usw. Internationale Anmeldungen, die auf mehr als einer UM bzw. UMA basieren, werden anhand der Nummer der ältesten dieser UM bzw. UMA identifiziert.

Für jede eingegangene Internationale Anmeldung übermittelt der Prüfer dem Anmelder unter Angabe des Aktenzeichens eine Eingangsbescheinigung.

2.1.2 Gebühren

2.1.2.1 Übermittlungsgebühr

Artikel 147 Absatz 4 und Artikel 150 UMV Anhang I Teil A Nummer 34 UMV Regel 103 Absatz 1 und Regel 104 UMDV

Eine Internationale Anmeldung gilt erst dann als eingereicht, wenn die Übermittlungsgebühr von 300 EUR entrichtet wurde.

Die Zahlung hat gegenüber dem EUIPO mit einem der zugelassenen Zahlungsmittel zu erfolgen (Einzelheiten sind in den Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise, Kapitel 2enthalten).

Beschließt der Anmelder, die Internationale Anmeldung auf eine UM zu stützen, nachdem diese eingetragen wurde, gilt der Antrag der Internationalen Anmeldung als zum Datum der Eintragung der UM eingegangen; folglich wird die Übermittlungsgebühr zum Datum der Eintragung der UM fällig.

Das verwendete Zahlungsmittel kann dem EUIPO mittels Ankreuzen der diesbezüglichen Kästchen des Formblatts EM2 oder mittels Angabe dieser Information im Begleitschreiben zum Formblatt MM2 mitgeteilt werden.

Stellt der Prüfer während der Prüfung der Internationalen Anmeldung jedoch fest, dass die Gebühr noch nicht eingegangen ist, so informiert er den Anmelder und fordert ihn auf, die Gebühr innerhalb von zwei Monaten zu entrichten. Erfolgt die Zahlung innerhalb der vom EUIPO gesetzten Frist von zwei Monaten, gilt das Datum des Eingangs der Zahlung beim EUIPO als das Eingangsdatum der Anmeldung. Dieses Datum teilt das EUIPO der WIPO mit. Geht innerhalb der vom EUIPO gesetzten Frist von zwei Monaten keine Zahlung ein, teilt das EUIPO dem Anmelder mit, dass es die Internationale Anmeldung als nicht eingereicht betrachtet, und schließt die Akte.

2.1.2.2 Internationale Gebühren

Alle internationalen Gebühren sind unmittelbar an die WIPO zu zahlen. Das EUIPO leitet keine direkt an die WIPO zu zahlenden Gebühren weiter. Vielmehr werden dem Absender solche fälschlicherweise an das EUIPO entrichteten Gebühren erstattet.

Verwendet der Anmelder das Formblatt EM2, muss das Gebührenberechnungsblatt (Anhang des WIPO-Formblatts MM2) in der Sprache eingereicht werden, in der die Internationale Anmeldung an die WIPO übermittelt werden soll. Alternativ dazu kann der Anmelder eine Kopie der Zahlung an die WIPO beilegen. Das EUIPO prüft jedoch nicht, ob das Gebührenberechnungsblatt beigefügt ist, entsprechend ausgefüllt ist oder ob der Betrag der internationalen Gebühren ordnungsgemäß berechnet wurde. Etwaige Fragen zur Höhe der internationalen Gebühren und zur Zahlungsweise sind direkt an die WIPO zu richten. Auf der Website der WIPO steht ein Gebührenrechner zur Verfügung.

2.1.3 Formblätter

Artikel 147 Absatz 1 UMV Regel 83 Absatz 2 Buchstabe b und Regel 103 Absatz 2 Buchstabe a UMDV

Die Verwendung der Formblätter ist zwingend. Es gibt zwei offizielle Formblätter: das WIPO-Formblatt MM2, das auf Englisch, Französisch oder Spanisch verfügbar ist, und das EUIPO-Formblatt EM2 (die EUIPO-Fassung des Formblatts MM2), das in allen Amtssprachen der Europäischen Union verfügbar ist. Die Verwendung anderer Formblätter ist nicht zulässig. Des Weiteren dürfen weder der Inhalt noch das Layout der Formblätter verändert werden. Beide Formblätter sind im Internet im Word-Format (.doc) erhältlich. Der Anmelder kann somit beliebig viel Text in die jeweiligen Abschnitte einfügen.

Wird die Anmeldung in einer Sprache eingereicht, die nicht Sprache des Madrider Protokolls ist (Englisch, Französisch oder Spanisch), hat der Anmelder anzugeben, in welcher dieser drei Sprachen die Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll. Innerhalb des Formblatts muss ein und dieselbe Sprache verwendet werden, und zwar die Sprache des Formblatts.

Das EUIPO empfiehlt die Verwendung des EUIPO-Formblatts EM2. Was den Inhalt und das Layout betrifft, sind das EUIPO-Formblatt EM2 (auf Englisch, Französisch und Spanisch) und das WIPO-Formblatt MM2 nahezu identisch. Allerdings wurde das EUIPO-Formblatt speziell an die UM-Umgebung angepasst:

- der einleitende Punkt 0 dient zur Angabe von Einzelheiten über die Zahlung (Punkt 0.4) und zur Angabe der Seitenzahl (Punkt 0.5) der Anmeldung;
- bestimmte Auswahlmöglichkeiten werden auf die für das EUIPO geltenden Bedingungen eingeschränkt (z. B. ist das EUIPO immer das Ursprungsamt (Punkt 1), und der Antragsteller muss Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union sein (Punkt 3));
- Punkt 4b wurde zur Aufnahme des Vertreters vor dem EUIPO hinzugefügt;
- die Wiedergabe der Marke muss nicht unter Punkt 7 angegeben werden, da das EUIPO die Wiedergabe der Basis-UM oder Basis-UMA verwendet.
- die Möglichkeit, durch Ankreuzen eines Kästchens den Schutz derselben Waren und Dienstleistungen zu beantragen, die in der Basismarke enthalten sind, wurde unter Punkt 10 hinzugefügt;
- da keine Selbstbenennung möglich ist, ist die EU nicht in der Liste der unter Punkt 11 zu benennenden Vertragsparteien aufgeführt;
- Punkt 13 wurde gestrichen, da das EUIPO die Internationale Anmeldung elektronisch bescheinigt.

Wählt der Anmelder das EUIPO-Formblatt EM2 in einer anderen Sprache als Englisch, Französisch oder Spanisch, müssen folgende zusätzlichen Abschnitte des Formblatts ausgefüllt werden:

- die Kästchen unter Punkt 0.1 zur Angabe der Sprache, in der die Internationale Anmeldung an die WIPO weitergeleitet werden soll;
- die Kästchen unter Punkt 0.2 zur Wahl der Sprache, in der das EUIPO mit dem Anmelder in Fragen der Internationalen Anmeldung kommunizieren soll; dies ist entweder die Sprache, in der die Internationale Anmeldung eingereicht wird oder die Sprache, in der sie an die WIPO weitergeleitet werden soll (siehe Artikel 147 Absatz 1 Satz 2 UMV);
- die Kästchen unter Punkt 0.3 zur Angabe, ob eine Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen beigefügt ist oder das EUIPO ermächtigt wird, die Übersetzung vorzunehmen bzw. aus der Basiseintragung zu übernehmen;
- der abschließende Punkt A mit Kästchen zur Angabe, welche Anhänge (Übersetzungen) beigefügt sind.

Die zutreffenden Kästchen in Punkt 0.1, 0.2 und 0.3 müssen angekreuzt werden. Ist unter 0.2 nichts angekreuzt, so kommuniziert das EUIPO automatisch in der Sprache des Formblatts EM2 mit dem Anmelder.

Beim Ausfüllen der zutreffenden Punkte des Formblatts sind die Hinweise auf dem Formblatt selbst sowie der „Guide to the International Registration of Marks“ der WIPO zu beachten.

2.1.3.1 Berechtigung zur Einreichung der Anmeldung

Artikel 2 Absatz 1 Punkt i des Madrider Protokolls

Unter Punkt 3 des offiziellen Formblatts sind Angaben zur Berechtigung zur Einreichung der Anmeldung zu machen. Die Berechtigung, die Anmeldung beim EUIPO als Ursprungsamt einzureichen, kann auf die Staatsangehörigkeit, den Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU gestützt werden. Der Anmelder kann wählen, auf welches oder welche dieser Kriterien er die Anmeldeberechtigung stützt. Beispielsweise kann ein dänischer Staatsangehöriger mit Wohnsitz in Deutschland die Anmeldeberechtigung entweder auf seine Staatsangehörigkeit oder seinen Wohnsitz stützen. Ein französischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Schweiz kann die Anmeldung nur auf seine Staatsangehörigkeit stützen (in diesem Fall muss jedoch ein Vertreter vor dem EUIPO ernannt werden). Ein Schweizer Unternehmen ohne Sitz oder ohne eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in einem Mitgliedstaat der EU ist nicht befugt, eine Internationale Anmeldung über das EUIPO einzureichen.
Gibt es mehrere Anmelder muss jeder dieser Anmelder mindestens eines der Berechtigungskriterien erfüllen.

Der Ausdruck „tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in einem EU-Mitgliedstaat“ ist in der gleichen Weise auszulegen wie in anderen Fällen, beispielsweise im Zusammenhang mit der berufsmäßigen Vertretung (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 5, Berufsmäßige Vertretung, Absatz 3.1.1).

2.1.3.2 Basismarke

Regel 103 Absatz 2 Buchstaben c, d und e UMDV Regel 9 Absatz 4 Buchstabe a Punkte v, vii und vii *bis* bis xii und Regel 11 Absatz 2 Gemeinsame Ausführungsordnung

Das Madrider System gründet auf der Anforderung einer nationalen oder regionalen Basismarkenanmeldung oder -eintragung. Nach dem Madrider Protokoll muss eine Internationale Anmeldung entweder auf einer bereits eingetragenen Marke („Basiseintragung“) oder – ungeachtet der Phase des Prüfungsverfahrens – auf einer Markenanmeldung („Basisanmeldung“) basieren.

Ein Anmelder kann seine Internationale Anmeldung auf mehrere Basismarken stützen, vorausgesetzt er ist der Anmelder/Inhaber aller Basis-UMA bzw. Basis-UM, selbst wenn die erfassten Waren und Dienstleistungen bei identischen Marken unterschiedlich sind.

Allen Basis-UMA oder Basis-UM muss ein Anmeldedatum zugewiesen worden sein und sie müssen gültig sein.

Der internationale Anmelder muss identisch mit dem Unionsmarkeninhaber/Unionsmarkenanmelder sein. Die Internationale Anmeldung darf nicht von einem Lizenznehmer oder von einem wirtschaftlich verbundenen Unternehmen des Inhabers der Basismarke(n) eingereicht werden. Dies kann ausgeräumt werden, indem die Basismarke auf den Anmelder der Internationalen Anmeldung übertragen wird oder indem gegebenenfalls eine Änderung des Namens eingetragen wird (siehe Richtlinien, Teil E, Register, Kapitel 3, UM als Gegenstand des Vermögens, Abschnitt 1, Rechtsübergang). Weist die Basis-UM oder die Basis-UMA mehrere Inhaber oder Anmelder auf, muss die Internationale Anmeldung von denselben Personen eingereicht werden.

Die Wiedergabe der Marke muss identisch sein. Vollständige Angaben zur Vorgehensweise des Amtes bezüglich der Identität von in Schwarz und Weiß bzw. in Graustufen eingereichten Marken im Vergleich zu in Farbe eingereichten Marken sind den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 2, Formerfordernisse, Absatz 14.2.1 zu entnehmen. Die darin enthaltenen Regelungen für Prioritätsansprüche gelten hier analog. Es ist insbesondere Folgendes zu beachten:

- Punkt 7 c) des amtlichen Formblatts darf nur dann angekreuzt werden, wenn es sich bei der Marke tatsächlich um eine solche in Standardschrift handelt (Wortmarke).

- Unter Punkt 8 a) des amtlichen Formblatts kann Farbe beansprucht werden. Wenn bei der Basis-UM oder der Basis-UMA Farben angegeben sind, müssen bei der Internationalen Anmeldung die gleichen Farben angegeben werden (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 2, Formerfordernisse, Absatz 11). Wenn die Basis-UM oder die Basis-UMA Farben, aber keine Beschreibung der Farbe enthält, kann der Anmelder die Farben auch bei der Internationalen Anmeldung angeben.

- Ist die Basismarke

    - eine Marke für eine Farbe oder Farbkombination als solche,

- eine dreidimensionale Marke,
- eine Hörmarke und/oder
- eine Kollektivmarke,

so ist die gleiche Angabe in der internationalen Anmeldung zwingend, und Punkt 7 d) oder Punkt 9) d muss angekreuzt werden. Ist die Basismarke eine Hörmarke, wird nur die grafische Wiedergabe, beispielsweise die der Notenschrift, an die WIPO weitergeleitet, da die WIPO keine elektronischen Tondateien akzeptiert.

- Enthält die Basismarke eine Beschreibung, so kann die gleiche Beschreibung in die Internationale Anmeldung aufgenommen werden (Punkt 9 e)). Es kann jedoch keine Beschreibung der Marke hinzugefügt werden, wenn die Grundmarke keine solche enthält.

- Ein Disclaimer kann auch dann aufgenommen werden, wenn die Basismarke keinen Disclaimer enthält (Punkt 9 g)).

- Die WIPO schreibt eine Transliteration in lateinischen Schriftzeichen vor, falls die Marke andere Schriftzeichen enthält. Wird keine Transliteration vorgelegt, wird die WIPO dies beanstanden; diese Beanstandung muss vom Anmelder direkt gegenüber der WIPO ausgeräumt werden. Dies gilt für alle Arten von Marken, nicht nur für Wortmarken.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann gegenüber der Basismarke bzw. den Basismarken am Tag der Einreichung der Internationalen Anmeldung identisch oder enger sein.

- Der Anmelder muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nach Klassen gruppiert angeben (Punkt 10).

- Dieses Verzeichnis kann auch für einige benannte Parteien eingeschränkt sein.

Legt der Anmelder keine Übersetzung in die von ihm gewählte WIPO-Sprache vor (Englisch, Französisch oder Spanisch), sondern ermächtigt er das EUIPO, die Übersetzung vorzunehmen oder diejenige zu verwenden, die für die Basismarke(n) vorliegt, wird er nicht in Bezug auf die Übersetzung kontaktiert.

2.1.3.3 Inanspruchnahme der Priorität

Wird unter Punkt 6 Priorität beansprucht, so sind folgende Angaben zu machen: das Amt, bei dem die frühere Anmeldung eingereicht wurde, die Anmeldenummer (soweit verfügbar) und das Anmeldedatum. Prioritätsunterlagen sollten nicht beigefügt werden. Sofern die frühere Anmeldung, die als Priorität in einer Internationalen Anmeldung beansprucht wird, sich nicht auf alle Waren und Dienstleistungen bezieht, sind diejenigen anzugeben, auf die sie sich bezieht. Wird die Priorität ausgehend von verschiedenen älteren Anmeldungen mit unterschiedlichen Daten beansprucht, sind die Waren und Dienstleistungen anzugeben, auf die sich die älteren Anmeldungen beziehen. Die Gültigkeit des Anspruchs wird grundsätzlich vom Prüfer nicht in Frage gestellt, da in den meisten Fällen entweder die Basis-UM bzw. Basis-UMA die erste Anmeldung ist, deren Priorität geltend gemacht wird, oder die Priorität einer anderen älteren Marke bereits in Anspruch genommen und im Zusammenhang mit der Basis-UMA bereits geprüft wurde. Enthält die Akte jedoch Beweismittel dafür, dass die

Priorität für ein Recht in Anspruch genommen wird, das keine Erstanmeldung ist, erhebt der Prüfer Einspruch und fordert, dass die Inanspruchnahme der Priorität gelöscht wird.

2.1.3.4 Benannte Vertragsparteien

Eine beim EUIPO eingereichte Internationale Anmeldung unterliegt ausschließlich dem Madrider Protokoll. Es können nur Vertragsparteien des Madrider Protokolls benannt werden, unabhängig davon, ob sie auch an das Madrider Abkommen gebunden sind.

2.1.3.5 Unterschrift

Regel 9 Absatz 2 Buchstabe b Gemeinsame Ausführungsordnung

Die Unterschrift des Anmelders unter Punkt 12 des amtlichen Formblatts ist nicht zwingend erforderlich, da die Daten an die WIPO ausschließlich in elektronischer Form und nicht als Original oder Faksimile des Formblatts weitergeleitet werden.

2.1.3.6 Formblatt zur Benennung der Vereinigten Staaten

Werden die Vereinigten Staaten benannt, so muss der Anmelder das ordnungsgemäß ausgefüllte unterzeichnete WIPO-Formblatt MM18 beifügen (siehe Punkt 11, Fußnote **). Dieses Formblatt, das die Absichtserklärung zur Verwendung der Marke enthält, steht nur auf Englisch zur Verfügung und muss unabhängig von der Sprache der internationalen Anmeldung immer auf Englisch eingereicht werden.

2.1.4 Prüfung der internationalen Anmeldung durch das EUIPO

Artikel 147 UMV Regel 103 Absatz 2 und Regel 104 UMDV Artikel 3 Absatz 1 Madrider Protokoll

Werden bei der Prüfung der internationalen Anmeldung Mängel festgestellt, fordert das EUIPO den Anmelder auf, diese innerhalb eines Monats zu beheben. Grundsätzlich sollte diese kurze Frist es dem EUIPO ermöglichen, die Internationale Anmeldung innerhalb von zwei Monaten nach Eingang an die WIPO weiterzuleiten und folglich dieses Datum als Datum der Internationalen Registrierung beizubehalten.

Prüfer können kleinere Mängel oder Fragen eventuell telefonisch klären, um das Verfahren zu beschleunigen.

Wird der Mangel nicht beseitigt, lehnt das EUIPO die Weiterleitung der Internationalen Anmeldung an die WIPO ab. Die Übermittlungsgebühr wird nicht rückerstattet.

Dies schließt die spätere Einreichung einer neuen Internationalen Anmeldung nicht aus.

Sobald sich das EUIPO davon überzeugt hat, dass die Internationale Anmeldung den Anforderungen genügt, wird es sie an die WIPO weiterleiten. Die Weiterleitung erfolgt

elektronisch, mit Ausnahme von Schriftstücken wie das Gebührenberechnungsblatt oder das Formblatt MM18, die als gescannte Anlagen übermittelt werden. Die elektronische Übermittlung enthält die in Artikel 3 Absatz 1 des Madrider Protokolls genannte Bescheinigung des Ursprungsamtes.

2.1.5 Beanstandungen der WIPO

Regel 11 Absatz 4, Regel 12 und Regel 13 Gemeinsame Ausführungsordnung

Stellt die WIPO im Hinblick auf die Anmeldung Unregelmäßigkeiten fest, stellt sie einen Beanstandungsbescheid aus, den sie sowohl an den Anmelder als auch an das EUIPO als Ursprungsamt übermittelt. Die Unregelmäßigkeiten müssen je nach Art entweder vom EUIPO oder vom Anmelder behoben werden. Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Zahlung der internationalen Gebühr müssen vom Anmelder behoben werden. Alle in Regel 11 Absatz 4 genannten Unregelmäßigkeiten müssen vom EUIPO behoben werden.

Wenn die WIPO eine Beanstandung in Bezug auf die Klassifikation der Waren und Dienstleistungen, die Angabe der Waren und Dienstleistungen oder gar beide erhebt, kann der Anmelder seine Bemerkungen nicht direkt der WIPO vortragen. Diese müssen über das EUIPO übermittelt werden. In diesem Fall leitet das EUIPO das Schreiben des Anmelders unverändert an das Internationale Büro weiter und macht nicht Gebrauch von der unter Regel 12 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung genannten Möglichkeit einer abweichenden Stellungnahme oder von der unter Regel 13 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung genannten Möglichkeit eines Vorschlags zu Behebung des Mangels.

2.2 Nachträgliche Benennungen

Artikel 149 UMV Regel 1 Punkt xxvi *bis* und Regel 24 Absatz 2 Gemeinsame Ausführungsordnung Artikel 2 Absatz 1 Punkt ii Madrider Protokoll Regel 83 Absatz 2 Buchstabe b, Regel 105 Absatz 1 Buchstaben a, c und d sowie Regel 105 Absätze 2 und 4 UMDV

Im Rahmen des Madrider Systems kann der Inhaber einer Internationalen Registrierung die geografische Ausdehnung des Schutzes einer Registrierung erweitern. Es gibt ein spezifisches Verfahren, das als „nachträgliche Benennung“ bezeichnet wird und die Ausdehnung der internationalen Registrierung auf andere Mitglieder der Madrider Union erweitert, für die bislang keine Benennung eingetragen war oder deren frühere Benennung nicht mehr gültig ist.

Im Gegensatz zu Internationalen Anmeldungen müssen nachträgliche Benennungen nicht durch das Ursprungsamt eingereicht werden, sondern können direkt bei der WIPO eingereicht werden. Zur Beschleunigung der Bearbeitung wird empfohlen, nachträgliche Benennungen direkt bei der WIPO einzureichen.

Wird die Internationale Registrierung an eine Person übertragen, die nicht berechtigt ist, eine nachträgliche Benennung durch das EUIPO vorzunehmen, kann der Antrag für eine nachträgliche Benennung nicht über das EUIPO eingereicht werden, sondern muss direkt bei der WIPO oder dem entsprechenden Ursprungsamt eingereicht werden

(siehe Absatz 2.1.3.1 oben im Hinblick auf den Anspruch auf Einreichung von Anträgen).

Nachträgliche Benennungen können erst erfolgen, nachdem eine erste Internationale Anmeldung erfolgt ist und zu einer Internationalen Registrierung geführt hat.

Für nachträgliche Benennungen wird beim EUIPO keine Übermittlungsgebühr erhoben.

Für nachträgliche Benennungen muss das amtliche Formblatt verwendet werden: das WIPO-Formblatt MM4 auf Englisch, Französisch oder Spanisch oder das EUIPO-Formblatt EM4 in allen anderen EU-Sprachen. Es gibt kein spezifisches Formblatt des EUIPO auf Englisch, Französisch oder Spanisch, da keine speziellen Angaben für das EUIPO in diesen Sprachen benötigt werden; das WIPO-Formblatt MM4 ist daher ausreichend.

Das Gebührenberechnungsblatt (Anlage zum WIPO-Formblatt MM4) muss in der Sprache beigefügt werden, in der die nachträgliche Benennung an die WIPO übermittelt wird. Alternativ dazu kann der Anmelder eine Kopie der Zahlung an die WIPO beilegen. Das EUIPO prüft jedoch nicht, ob das Gebührenberechnungsblatt beigefügt ist, ordnungsgemäß ausgefüllt ist oder ob der Betrag der internationalen Gebühren ordnungsgemäß berechnet wurde. Etwaige Fragen zur Höhe der internationalen Gebühren und zur Zahlungsweise sind an die WIPO zu richten. Es kann auch der WIPO-Gebührenrechner auf der WIPO-Website benutzt werden.

Die erforderlichen Angaben in den Formblättern MM4 und EM4 beschränken sich auf Angaben zum Anmelder und zu seiner Anmeldeberechtigung, zum Vertreter, zum Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen und zur Benennung zusätzlicher Vertragsparteien des Madrider Protokolls. Diese Angaben sind grundsätzlich in der gleichen Weise wie im Formblatt MM2 zu leisten. Bei der Anmeldeberechtigung besteht lediglich insofern ein Unterschied, als eine nachträgliche Benennung bei dem EUIPO auch eingereicht werden kann, wenn die Internationale Registrierung auf eine Person mit Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU oder mit Sitz oder Wohnsitz in der EU übertragen wurde (EUIPO als „Amt der Vertragspartei des Inhabers“).

In einer nachträglichen Benennung können die Waren und Dienstleistungen einer Internationalen Registrierung im Vergleich zu einer früheren Benennung erweitert werden.

Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen kann gegenüber der Internationalen Registrierung identisch (Punkt 5 a)) oder enger sein (Punkt 5 b) oder c)). Das Verzeichnis darf nicht weiter sein als das der internationalen Registrierung, auch wenn es von der Basismarke abgedeckt ist.

Zum Beispiel, kann eine Internationale Registrierung für die Klassen 18 und 25, die China hinsichtlich der Klasse 25 benennt, später für China bezüglich der Klasse 18 erweitert werden. Die Internationale Registrierung kann jedoch in weiterer Folge nicht für Klasse 9 erweitert werden, selbst wenn die Basismarke diese Klasse erfassen sollte.

Innerhalb dieser Grenzen können für verschiedene nachträglich benannte Staaten unterschiedliche Verzeichnisse vorgelegt werden.

Die Marke muss die gleiche sein wie in der internationalen Registrierung.

Nachträgliche Benennungen müssen in derselben Sprache eingereicht werden wie die ursprüngliche Internationale Anmeldung, andernfalls lehnt das Amt die Weiterleitung der nachträglichen Benennung ab.

Ist diese Sprache nicht Englisch, Französisch oder Spanisch, muss der Anmelder im EUIPO-Formblatt EM4 den Punkt 0.1 ankreuzen und die Sprache angeben, in der die nachträgliche Benennung an die WIPO weitergeleitet werden soll. Diese Sprache kann sich von der Sprache der Internationalen Registrierung unterscheiden. Die Punkte 0.2 und 0.3 zur Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen und der Sprache für die Korrespondenz zwischen Anmelder und EUIPO müssen ebenfalls ausgefüllt werden.

Falls der Inhaber/Anmelder dies beantragt, kann eine nachträgliche Benennung nach Abschluss spezieller Verfahren rechtswirksam werden, und zwar nach Eintrag einer Änderung, nach einer Löschung bezüglich der Internationalen Registrierung oder nach dessen Verlängerung. .

2.3 Mitteilung von Fakten, die die Basiseintragung betreffen

Artikel 44 und 49 UMV Regel 106 Absätze 1 Buchstaben a, b und c sowie Regel 106 Absätze 2, 3 und 4 UMDV

Wenn die Internationale Registrierung die UM innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Tag der internationalen Registrierung ganz oder teilweise erlischt, so wird die Internationale Registrierung aufgrund ihrer „Abhängigkeit“ im gleichen Umfang gelöscht. Dies geschieht nicht nur im Falle eines „Zentralangriffes“ durch einen Dritten, sondern auch wenn die UM aufgrund einer Handlung oder der Untätigkeit ihres Inhabers erlischt.

Bei einer UM betrifft dies Fälle, in denen entweder ganz oder teilweise (für einige Waren oder Dienstleistungen)

- die UM oder UMA, die der Internationalen Registrierung zugrunde lag, zurückgenommen worden ist, als zurückgenommen gilt oder zurückgewiesen wird;
- auf die eingetragene UM, die der Internationalen Registrierung zugrunde lag, verzichtet wurde, ihre Eintragung nicht verlängert wurde, sie für verfallen erklärt worden ist oder sie vom EUIPO oder auf Grund einer Widerklage in einem Verletzungsverfahren von einem Unionsmarkengericht für nichtig erklärt worden ist.

Beruht dies auf einer Entscheidung (des EUIPO oder eines Unionsmarkengerichts), so muss diese endgültig sein.

Tritt dieser Fall während des Zeitraums von fünf Jahren ein, muss das EUIPO dies der WIPO entsprechend mitteilen.

Das EUIPO muss vor Übermittlung einer Entscheidung an die WIPO über das Erlöschen einer Basis-UM feststellen, dass die Internationale Anmeldung tatsächlich registriert worden ist.

Die WIPO muss auch dann informiert werden, wenn ein Verfahren vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren begonnen hat, jedoch innerhalb dieses Zeitraums nicht endgültig darüber entschieden wurde; eine solche Mitteilung muss unmittelbar nach Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren erfolgen. Dies ist in folgenden Fällen erforderlich:

- eine Zurückweisung der Basis-UMA aus absoluten Gründen ist anhängig (einschließlich nachfolgender Beschwerden bei den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Gericht/EuGH);
- ein Widerspruchsverfahren ist anhängig (einschließlich nachfolgender Beschwerden bei den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Gericht/EuGH);
- ein Löschungsverfahren vor dem EUIPO ist anhängig (einschließlich nachfolgender Beschwerden bei den Beschwerdekammern oder einer Klage vor dem Gericht/EuGH);
- gemäß der Eintragung im Register für UM ist eine Widerklage in einem Verletzungsverfahren gegen eine UM vor einem Unionsmarkengericht anhängig.

In diesen Fällen ist eine weitere Mitteilung an die WIPO zu senden, sobald eine endgültige Entscheidung vorliegt oder das Verfahren anderweitig beendet ist; dies bedeutet, dass der WIPO mitgeteilt werden muss, ob und in welchem Umfang die UM wegfällt oder eingetragen bleibt.

Wenn die Basis-UMA oder Basis-UM innerhalb des Zeitraums von fünf Jahren geteilt oder teilweise übertragen wurde, muss dies der WIPO mitgeteilt werden. Die Mitteilung wirkt sich jedoch auf die Gültigkeit der Internationalen Registrierung nicht aus. Sie dient nur der Transparenz darüber, welche Marken der Internationalen Registrierung zugrunde liegen.

Der WIPO werden keine anderen Änderungen der Basismarken vom EUIPO mitgeteilt. Wünscht der Anmelder/Inhaber, dass diese Änderungen im internationalen Register eingetragen werden, muss er diesbezüglich einen gesonderten Antrag stellen (siehe Absatz 2.4 unten).

2.4 Weiterleitung von Änderungen, die die Internationale Marke betreffen

Regel 107 UMDV

Das Internationale Register wird von der WIPO geführt. Die unten aufgeführten möglichen Änderungen können nur nach Eintragung der Marke im Register vermerkt werden.

Das EUIPO akzeptiert keine Verlängerungsanträge oder Verlängerungsgebühren.

Grundsätzlich können die meisten Änderungen in Bezug auf Internationale Registrierungen entweder direkt vom eingetragenen Inhaber der Internationalen Registrierung bei der WIPO oder über das Ursprungsamt eingereicht werden. Einige Änderungen können jedoch von einer anderen Partei oder über ein anderes Amt eingereicht werden, wie nachfolgend näher erläutert wird.

2.4.1 Anträge auf Änderungen, die **ohne** Prüfung weitergeleitet werden können

Regel 20, Regel 20 *bis,* Regel 25 Absatz 1 Gemeinsame Ausführungsordnung

Folgende Anträge auf sonstige Eintragungen bezüglich einer internationalen Registrierung können auch beim EUIPO als „Amt der Vertragspartei des Inhabers" eingereicht werden:

- WIPO-Formblatt MM5: Änderung des Inhabers (ganz oder teilweise), eingereicht vom eingetragenen Inhaber der Internationalen Registrierung (in der Unionsmarkenterminologie entspricht dies einem Rechtsübergang);
- WIPO-Formblatt MM6: Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen für alle oder einige der Vertragsparteien;
- WIPO-Formblatt MM7: Verzicht einer oder mehrerer (aber nicht aller) Vertragsparteien;
- WIPO-Formblatt MM8: vollständige oder teilweise Löschung der Internationalen Registrierung;
- WIPO-Formblatt MM9: Änderung des Namens oder der Anschrift des Inhabers;
- WIPO-Formblätter MM13/MM14: neue Lizenz oder Änderung einer Lizenz, eingereicht vom Inhaber der Internationalen Registrierung;
- WIPO-Formblatt MM15: für die Löschung eines Lizenzeintrages
- WIPO-Formblatt MM19: Einschränkung der Verfügungsbefugnis des Inhabers, eingereicht vom Inhaber der internationalen Registrierung (in der Unionsmarkenterminologie entspricht dies einem dinglichen Recht, der Zwangsvollstreckung, Vollstreckungsmaßnahmen oder Insolvenzverfahren gemäß den Artikeln 19, 20 und 21 UMV).

Wird ein solcher Antrag vom Inhaber der internationalen Registrierung beim EUIPO gestellt, so wird dieser ohne jede Prüfung lediglich an die WIPO weitergeleitet. Die Bestimmungen der UMV und der UMDV für die entsprechenden Verfahren gelten nicht. Insbesondere gelten die Sprachenregeln der Gemeinsamen Ausführungsordnung und es ist keine EUIPO-Gebühr zu zahlen.

Ein solcher Antrag kann nur über das EUIPO eingereicht werden, wenn es Ursprungsamt war oder für den Inhaber in Folge einer Übertragung der internationalen Registrierung zuständig geworden ist (siehe Regel 1 Punkt xxvi *bis* der Gemeinsamen Ausführungsordnung). Jedoch wird diese Voraussetzung von dem EUIPO nicht geprüft, da es lediglich den Antrag weiterleitet und der Antrag ohnehin direkt bei der WIPO hätte gestellt werden können.

Soweit Regel 20 Absatz 1 Buchstabe a der Gemeinsamen Ausführungsordnung einem Amt der Vertragspartei des Inhabers erlaubt, der WIPO aus eigener Initiative eine Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers mitzuteilen, wird von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht.

2.4.2 Anträge auf Änderungen, die nach Prüfung weitergeleitet werden

Regel 20 Absatz 1 Buchstabe a, Regel 20 *bis* Absatz 1 und Regel 25 Absatz 1 Buchstabe b Gemeinsame Ausführungsordnung Regel 120 UMDV

Die Gemeinsame Ausführungsordnung sieht vor, dass der Antrag auf Eintragung einer Änderung des Inhabers, einer Lizenz oder einer Einschränkung des Verfügungsrechts des Inhabers nur dann direkt bei der WIPO eingereicht werden darf, wenn er vom Inhaber der internationalen Registrierung selbst gestellt wird. Es wäre somit praktisch unmöglich, eine Änderung des Inhabers oder eine Lizenz bei der WIPO einzutragen, wenn

- der ursprüngliche Inhaber nicht mehr existiert (Fusion, Ableben) oder
- der Inhaber sich gegenüber seinem Lizenznehmer oder (was wahrscheinlicher ist) dem von einer Vollstreckungsmaßnahme Begünstigten nicht kooperativ zeigt.

Deshalb hat der neue Inhaber oder der Lizenznehmer oder der Begünstigte des Verfügungsrechts nur die Möglichkeit, den Antrag auf Eintragung der Änderung beim Amt der Vertragspartei des Inhabers einzureichen. Die WIPO trägt solche Anträge ohne Sachprüfung ein, lediglich aufgrund der Tatsache, dass diese von diesem Amt übermittelt wurden.

Um zu vermeiden, dass ein Dritter ohne Prüfung Inhaber oder Lizenznehmer einer internationalen Registrierung werden kann, ist es deshalb zwingend geboten, dass das EUIPO sämtliche Anträge mit Ausnahme jener des Inhabers der Internationalen Registrierung daraufhin prüft, ob ein Nachweis des Rechtsübergangs, der Lizenz oder eines anderen Rechts vorgelegt wird. Dies ist in Regel 120 UMDV festgelegt. Die Prüfung des EUIPO beschränkt sich auf den Nachweis des Rechtsübergangs oder der Lizenz oder des anderen Rechts, und die Regel 31 Absätze 1 und 5 UMDV und die entsprechenden Abschnitte der Richtlinien des EUIPO über Rechtsübergänge, Lizenzen, dingliche Rechte, Zwangsvollstreckung und Insolvenzverfahren gelten analog. Wird der Nachweis nicht vorgelegt, lehnt das EUIPO die Weiterleitung des Antrags an die WIPO ab.

Diese Entscheidung ist beschwerdefähig.

In jeder anderen Hinsicht gelten die Vorschriften der UMV und der UMDV nicht. Insbesondere muss der Antrag in einer der WIPO-Sprachen und auf dem zutreffenden WIPO-Formblatt gestellt werden und es ist keine Gebühr an das EUIPO zu zahlen.

3. Das EUIPO als Bestimmungsamt

3.1 Überblick

Seit dem 1. Oktober 2004 kann jede Person, der die Staatsangehörigkeit von bzw. den Sitz oder seine gewerbliche Niederlassung in einem Mitgliedstaat des Madrider Protokolls hat und Inhaber einer nationalen Anmeldung oder Registrierung in demselben Staat (einer Basismarke) ist, durch Vermittlung des nationalen Amts, bei dem die Basismarke angemeldet wird oder diese eingetragen ist (dem Ursprungsamt), eine Internationale Anmeldung oder eine nachträgliche Benennung der EU einreichen.

Nachdem die WIPO die Klassifizierung und bestimmte Formerfordernisse geprüft hat (einschließlich der Zahlung der Gebühren), veröffentlicht die WIPO die Internationale Registrierung im Internationalen Blatt, stellt die Eintragungsurkunde aus und unterrichtet die Bestimmungsämter über die Internationale Registrierung. Das EUIPO erhält die Daten von der WIPO ausschließlich in elektronischem Format.

Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, werden vom EUIPO mit deren WIPO-Eintragungsnummer identifiziert, der ein „**W**“ vorangestellt wird, auf die eine **0** folgt im Falle einer neuen internationalen Registrierung (z B. **W0** 1 234 567) und eine **1** im Falle einer nachträglichen Benennung (z. B. **W1**0 987 654). Weitere Benennungen der EU für dieselbe Internationale Registrierung werden als **W2, W3**, usw. identifiziert. Bei Online-Recherchen in Datenbanken des EUIPO sollte das „W“ nicht angegeben werden.

Das EUIPO hat 18 Monate Zeit, um der WIPO alle möglichen Eintragungshindernisse für die Benennung der EU mitzuteilen. Der Zeitraum von 18 Monaten beginnt an dem Tag, an dem dem EUIPO die Benennung zugestellt wird.

Gehen Korrekturen von der WIPO ein, welche die Marke selbst, die Waren und Dienstleistungen oder den Tag der Benennung betreffen, obliegt es dem EUIPO zu entscheiden, ob ein neuer Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag der Zustellung beginnt. Betrifft eine Korrektur nur einen Teil der Waren und Dienstleistungen gilt die neue Frist nur auf diesen Teil und das EUIPO müsste die Internationale Registrierung auszugsweise im Blatt für Unionsmarken erneut veröffentlichen und die Widerspruchsfrist nur für diesen Teil der Waren und Dienstleistungen neu eröffnen.

Die wichtigsten Aufgaben des EUIPO als Bestimmungsamt sind:

- erste Nachveröffentlichung von Internationalen Registrierungen, in denen die EU benannt ist;
- Erstellung von Unionsrechercheberichten;
- Prüfung von Formerfordernisse, einschließlich Inanspruchnahme des Zeitrangs;
- Prüfung absoluter Eintragungshindernisse;
- Prüfung von Widersprüchen gegen Internationale Registrierungen;
- Bearbeitung von Mitteilungen der WIPO im Hinblick auf Änderungen der Internationalen Registrierungen.

3.2 Berufsmäßige Vertretung

Artikel 92 Absatz 2 und Artikel 93 UMV

Grundsätzlich ist der Inhaber einer Internationalen Registrierung nicht verpflichtet, einen Vertreter vor dem EUIPO zu bestellen.

Nicht-EWR Inhaber einer internationalen Registrierung müssen sich jedoch in folgenden Fällen vertreten lassen: a) infolge einer vorläufigen Schutzverweigerung, b) zur Inanspruchnahme des Zeitrangs direkt vor dem EUIPO oder c) infolge eines Widerspruchs gegen einen Zeitrang (siehe Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 5, Berufsmäßige Vertretung und Artikel 92 und 93 UMV).

Hat der Nicht-EWR-Inhaber einer internationalen Registrierung einen Vertreter vor der WIPO bestellt, der auch in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter

erscheint, wird dieser Vertreter automatisch als Vertreter des Inhabers der Internationalen Registrierung vor dem EUIPO betrachtet.

Hat der Nicht-EWR-Inhaber einer internationalen Registrierung keinen Vertreter bestellt oder hat er einen Vertreter vor der WIPO bestellt, der nicht in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter erscheint, enthalten alle Mitteilungen der vorläufigen Schutzverweigerung oder des Widerspruchs eine Aufforderung dahingehend, gemäß Artikel 92 und 93 UMV einen Vertreter zu bestellen. Im Hinblick auf die Besonderheiten der Vertretung in jedem der Verfahren vor dem EUIPO sei auf die Absätze 3.3.3, 3.4 und 3.6.6 unten verwiesen.

3.3 Erste Nachveröffentlichung, Recherchen und Formerfordernisse

3.3.1 Erste Nachveröffentlichung[1]

Artikel 152 UMV

Nach Eingang wird die Internationale Registrierung, außer in dem Sonderfall der fehlenden zweiten Sprache, in Teil M.1 des Blattes für UM nachveröffentlicht.

Die Veröffentlichung ist auf die bibliografischen Daten, die Wiedergabe der Marke und die Nummern der Klassen beschränkt und enthält nicht das effektive Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen. Dies bedeutet insbesondere, dass das EUIPO Internationale Registrierungen oder das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen nicht übersetzt. In der Veröffentlichung wird die erste und zweite Sprache der Internationalen Registrierung angegeben und sie enthält eine Bezugnahme auf die entsprechende Veröffentlichung der internationalen Registrierung im Blatt der WIPO, das auch im Hinblick auf weitere Informationen konsultiert werden sollte. Weitere Einzelheiten siehe Blatt für Unionsmarken auf der Website des EUIPO.

Die Internationale Registrierung hat ab der ersten Nachveröffentlichung die gleiche Wirkung wie eine veröffentlichte UMA.

[1] Internationale Registrierungen werden zuerst im internationalen Blatt veröffentlicht und anschließend von dem Amt „nachveröffentlicht“.

3.3.2 Recherchen

Artikel 155 UMV

Auf Antrag des Inhabers einer Internationalen Registrierung erstellt das EUIPO innerhalb eines Monats, nachdem die WIPO das EUIPO über die Benennung unterrichtet hat, einen Unionsrecherchebericht für jede Internationale Registrierung, in der ähnliche UM und Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, aufgelistet werden. Die in diesem Bericht aufgelisteten Inhaber älterer Marken werden gemäß Artikel 155 Absatz 4 UMV entsprechend unterrichtet, sofern sie das Amt nicht ersucht haben, ihnen keine solchen Mitteilungen zuzusenden. Zusätzlich übermittelt das EUIPO auf Antrag des Inhabers der Internationalen Registrierung diese an die teilnehmenden nationalen Ämter zur Durchführung nationaler Recherchen (siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 1, Verfahren).

Der Antrag auf Durchführung nationaler Recherchen muss direkt beim EUIPO eingereicht werden. Inhaber Internationaler Registrierungen, in denen die EU benannt ist, müssen nationale Recherchen beantragen und die entsprechende Gebühr innerhalb eines Monats zahlen, nachdem die WIPO das EUIPO über die Benennung unterrichtet hat. Verspätete oder fehlende Zahlungen der Recherchengebühren werden so behandelt, als sei der Antrag auf Durchführung nationaler Recherchen nicht eingegangen.

Die Zahlung kann in einer der vom EUIPO akzeptierten Zahlungsweisen erfolgen (siehe dazu Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise, Absatz 2).

Die beantragten Recherchenberichte werden direkt an den Inhaber der Internationalen Registrierung übermittelt oder, falls dieser einen Vertreter vor der WIPO bestellt hat, an diesen Vertreter, ungeachtet dessen Sitzes. Der Inhaber ist nicht verpflichtet, ausschließlich zu Zwecken der Beantragung oder des Empfangs der Rechercheberichte einen Vertreter vor dem EUIPO zu bestellen.

3.3.3 Prüfung der Formerfordernisse

Die vom EUIPO hinsichtlich Internationaler Registrierungen durchgeführte Prüfung der Formerfordernisse beschränkt sich darauf, ob die zweite Sprache angegeben wurde, die Anmeldung sich auf eine Kollektivmarke bezieht, ob Zeitrang beansprucht wird und ob das Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen den Anforderungen an Klarheit und Genauigkeit, wie in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung, beschrieben, entspricht.

3.3.3.1 Sprachen

Artikel 119 Absätze 3 und 4 und Artikel 154 UMV Regel 96 Absatz 1 und Regel 126 UMDV Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Punkt ii Gemeinsame Ausführungsordnung

Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Punkt ii der Gemeinsamen Ausführungsordnung und Regel 126 UMDV verlangen, dass der Anmelder für seine Internationale Anmeldung, in der die EU benannt ist, eine zweite Sprache aus den anderen vier Sprachen des

EUIPO auswählt, indem das entsprechende Kästchen im Bereich der Vertragsparteien der WIPO-Formblätter MM2/MM3 oder MM4 angekreuzt wird.
Gemäß Regel 126 UMDV ist die Sprache, in der die Internationale Anmeldung eingereicht wurde, die Verfahrenssprache im Sinne von Artikel 119 Absatz 4 UMV. Stimmt die Sprache, die der Inhaber der Internationalen Registrierung für schriftliche Verfahren gewählt hat, nicht mit der Sprache der Internationalen Anmeldung überein, ist von dem Inhaber innerhalb eines Monats nach der Einreichung der Originalunterlagen eine Übersetzung in diese Sprache vorzulegen. Geht die Übersetzung nicht innerhalb dieser Frist ein, gelten die Originalunterlagen als nicht bei dem EUIPO eingegangen.

Die in der internationalen Anmeldung angegebene zweite Sprache wird die zweite Sprache gemäß Artikel 119 Absatz 3 UMV sein, d. h. eine mögliche Sprache des Widerspruchs-, Verfalls- oder Nichtigkeitsverfahrens vor dem EUIPO.

Wird keine zweite Sprache angegeben, erlässt der Prüfer eine vorläufige Schutzverweigerung und setzt dem Inhaber eine Frist von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die vorläufige Schutzverweigerung des Amtes gemäß Artikel 154 UMV zur Beseitigung des Mangels ergeht. Muss sich der Inhaber der internationalen Registrierung im Verfahren vor dem EUIPO vertreten lassen und erscheint sein Vertreter vor der WIPO nicht in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter, wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung aufgefordert, einen Vertreter gemäß Artikel 92 und 93 UMV zu bestellen. Diese Mitteilung wird im internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der internationalen Registrierung übermittelt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung muss an das EUIPO gerichtet werden.

Beseitigt der Inhaber der Internationalen Registrierung den Mangel und erfüllt er gegebenenfalls die Anforderung zur Bestellung eines Vertreters vor dem EUIPO innerhalb der vorgesehenen Frist, erfolgt die Wiederveröffentlichung der Internationalen Registrierung.

Wird der Mangel nicht beseitigt und/oder (gegebenenfalls) kein Vertreter bestellt, bestätigt das EUIPO dem Inhaber der Internationalen Registrierung die Schutzverweigerung. Der Inhaber hat zwei Monate Zeit, um eine Beschwerde einzureichen. Ist die Entscheidung rechtskräftig, teilt das EUIPO der WIPO mit, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt wurde.

3.3.3.2. Kollektivmarken

Artikel 66 und 67 UMV Regel 43 und Regel 121 Absätze 1 bis 3 UMDV

Im Unionsmarkensystem gibt es nur zwei Arten von Marken: Individualmarken und Kollektivmarken (weitere Einzelheiten sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung; Kapitel 2, Formerfordernisse enthalten).

Das Formblatt der Internationalen Anmeldung enthält eine einzige Angabe zur Gruppierung von Kollektiv-, Gewährleistungs- und Garantiemarken. Liegt der Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, eine nationale Gewährleistungs-, Garantie- oder Kollektivmarke zugrunde, wird sie vor dem EUIPO

folglich als Unionskollektivmarke (UKM) behandelt; dies zieht höhere Gebühren nach sich.

Die Bedingungen, die für UKM gelten, finden auch auf Internationale Registrierungen Anwendung, in denen die EU im Rahmen einer Kollektivmarke benannt ist.

In Übereinstimmung mit Regel 121 Absatz 2 UMDV muss der Inhaber der Internationalen Registrierung die Markensatzung innerhalb von zwei Monaten, ab dem Tag, an dem das Internationale Büro dem Amt die Internationale Registrierung zugestellt hat, unmittelbar beim EUIPO vorlegen.

Wurde die Markensatzung bis zu dem genannten Zeitpunkt nicht vorgelegt oder enthält diese etwaige Unregelmäßigkeiten oder erfüllt der Inhaber die Anforderungen gemäß Artikel 66 nicht, stellt der Prüfer eine vorläufige Schutzverweigerung aus und setzt dem Inhaber eine Frist von zwei Monaten ab Ausstellung der vorläufigen Schutzverweigerung gemäß Regel 121 Absatz 3 UMDV zur Behebung des Mangels. Muss sich der Inhaber der Internationalen Registrierung im Verfahren vor dem EUIPO vertreten lassen und erscheint sein Vertreter vor der WIPO nicht in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter, wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung aufgefordert, einen Vertreter gemäß Artikel 92 und 93 UMV zu bestellen. Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung übermittelt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung muss an das EUIPO gerichtet werden.

Behebt der Inhaber der Internationalen Registrierung den Mangel und erfüllt er gegebenenfalls die Anforderung zur Bestellung eines Vertreters vor dem EUIPO innerhalb der gesetzten Frist, wird das Verfahren der Internationalen Registrierung fortgesetzt.

Wurde der Mangel nicht beseitigt und/oder gegebenenfalls kein Vertreter bestellt, bestätigt das EUIPO dem Inhaber der Internationalen Registrierung die Schutzverweigerung und räumt ihm eine Frist von zwei Monaten für die Einreichung einer Beschwerde ein. Ist die Entscheidung rechtskräftig, teilt das EUIPO der WIPO mit, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt wurde.

Wenn in der Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung Elemente enthalten sind, die das EUIPO davon überzeugen, dass die Basismarke ein Gütezeichen oder eine Garantiemarke ist und dass der Inhaber der internationalen Registrierung nicht als der Inhaber einer UKM qualifiziert ist, prüft das EUIPO die Benennung als individuelle Marke. Der Inhaber der internationalen Registrierung wird entsprechend informiert und es wird ihm die Differenz in Euro zwischen den Gebühren einer individuellen Benennung der EU und einer Kollektivmarke zurückerstattet.

3.3.3.3 Inanspruchnahme des Zeitrangs

Im Zuge der Benennung beanspruchter Zeitrang

Artikel 153 Absatz 1 UMV Regel 9 Absatz 3 Buchstabe d, Regel 9 Absatz 7, Regel 108 und Regel 109 UMDV Regel 9 Absatz 5 Buchstabe g Punkt i und Regel 21 *bis* Gemeinsame Ausführungsordnung

Der Anmelder kann bei Benennung der EU in einer Internationalen Anmeldung oder einer nachträglichen Benennung den Zeitrang einer älteren Marke geltend machen, die in einem Mitgliedstaat registriert ist. Ein solcher Anspruch muss auf dem gesonderten amtlichen Formblatt MM17 als Anlage zur Internationalen Anmeldung oder nachträglichen Benennung getätigt werden und folgende Angaben enthalten:

- EU-Mitgliedstaat, in dem das ältere Recht eingetragen ist;
- Eintragungsnummer;
- Anmeldetag der betreffenden Eintragung.

Es existiert keine gleichlautende Bestimmung zu Regel 8 Absatz 2 UMDV, die für die direkte Anmeldung von UM anwendbar wäre.

Dem Formblatt MM17 dürfen keine Bescheinigungen oder Dokumente zum Nachweis der Inanspruchnahme des Zeitrangs beigelegt werden, da diese dem EUIPO von der WIPO nicht übermittelt werden.

Zeitrang, der zusammen mit der Internationalen Anmeldung oder nachträglichen Benennung beansprucht wird, wird auf dieselbe Weise geprüft wie Zeitrang, der im Rahmen einer UMA beansprucht wird. Weitere Informationen sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 2, Formerfordernisse enthalten.

Müssen Unterlagen zum Nachweis der Inanspruchnahme des Zeitrangs vorgelegt werden oder enthält der Anspruch Unregelmäßigkeiten, informiert der Prüfer den Inhaber der Internationalen Registrierung in einem diesbezüglichen Schreiben und setzt ihm eine Frist von zwei Monaten zur Beseitigung des Mangels. Muss sich der Inhaber der internationalen Registrierung in Verfahren vor dem EUIPO vertreten lassen und erscheint sein Vertreter vor der WIPO nicht in der vom EUIPO geführten Datenbank der Vertreter, wird der Inhaber darüber hinaus aufgefordert, einen Vertreter vor dem EUIPO zu bestellen.

Wird die Inanspruchnahme des Zeitrangs von dem EUIPO akzeptiert, werden die Ämter für gewerblichen Rechtschutz unterrichtet. Die WIPO muss nicht unterrichtet werden, da keine Änderung des internationalen Registers erforderlich ist.

Wurde der Mangel nicht behoben und/oder (gegebenenfalls) der Vertreter nicht benannt, erlischt die Inanspruchnahme des Zeitrangs gemäß Regel 109 Absatz 2 UMDV. Der Inhaber der internationalen Registrierung kann eine Entscheidung beantragen, gegen die Beschwerde eingelegt werden kann. Ist diese rechtskräftig, unterrichtet das EUIPO die WIPO über etwaige Verluste, Zurückweisungen oder Löschungen der Inanspruchnahme des Zeitrangs oder über eine etwaige Zurücknahme der Inanspruchnahme des Zeitrangs. Diese Änderungen werden im internationalen Register eingetragen und von der WIPO veröffentlicht.

Zeitrang, der direkt vor dem EUIPO beansprucht wird

Artikel 153 Absatz 2 UMV Regel 110 Absätze 1, 2, 4, 5 und 6 UMDV Regel 21 *bis* Absatz 2 Gemeinsame Ausführungsordnung

Der Inhaber kann den Zeitrang einer älteren, in einem Mitgliedstaat eingetragenen Marke zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der rechtskräftigen Akzeptanz der internationalen Registrierung auch direkt beim EUIPO beanspruchen. Muss sich der Inhaber der Internationalen Registrierung in Verfahren vor dem EUIPO vertreten lassen und erscheint sein Vertreter vor der WIPO nicht in der vom EUIPO geführten Datenbank der Vertreter, fordert das EUIPO ihn auf, gemäß Artikel 92 und 93 UMV einen Vertreter zu bestellen.

Die Antwort auf die Beanstandung muss an das EUIPO gerichtet werden.

Ein Zeitrang, der im Zeitraum zwischen der Einreichung der Internationalen Anmeldung und der Veröffentlichung der rechtskräftigen Akzeptanz der Internationalen Registrierung beansprucht wird, wird als beim EUIPO zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der rechtskräftigen Akzeptanz der Internationalen Registrierung eingegangen betrachtet und folglich vom EUIPO nach diesem Datum geprüft.

Falls Unterlagen zum Nachweis der Inanspruchnahme des Zeitrangs erforderlich sind oder die Inanspruchnahme des Zeitrangs Unregelmäßigkeiten aufweist, stellt der Prüfer ein diesbezügliches Schreiben aus und setzt dem Inhaber der Internationalen Registrierung eine Frist von zwei Monaten zur Behebung des Mangels. Muss sich der Inhaber der Internationalen Registrierung in Verfahren vor dem EUIPO vertreten lassen und erscheint sein Vertreter vor der WIPO nicht in der vom EUIPO geführten Datenbank der Vertreter, wird der Inhaber auch aufgefordert, einen Vertreter vor dem EUIPO zu bestellen.

Bestätigt das EUIPO die Inanspruchnahme des Zeitrangs, unterrichtet es die WIPO, die dies im internationalen Register einträgt und veröffentlicht.

Die Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz werden gemäß Regel 110 Absatz 6 UMDV unterrichtet.

Wurde der Mangel nicht beseitigt und/oder gegebenenfalls kein Vertreter bestellt, wird die Inanspruchnahme des Zeitrangs zurückgewiesen und es wird dem Inhaber der Internationalen Registrierung eine Frist von zwei Monaten für die Einreichung einer Beschwerde eingeräumt. In derartigen Fällen wird die WIPO nicht unterrichtet. Dasselbe gilt, wenn auf die Inanspruchnahme des Zeitrangs verzichtet wird.

3.3.3.4 Unklare Begriffe

Artikel 28, 36 und 145 UMV Regel 9 UMDV

Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, müssen ebenso wie direkte UMA auf Angaben weit gefasster oder unklarer Begriffe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen überprüft werden (weitere Einzelheiten sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Abschnitt 3, Klassifizierung enthalten).

Enthält die Internationale Registrierung unklare oder ungenaue Begriffe im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, erlässt das Amt eine vorläufige Schutzverweigerung und setzt dem Inhaber eine Frist von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die vorläufige Schutzverweigerung des EUIPO gemäß Artikel 28 UMV und Regel 9 UMDV zur Beseitigung des Mangels ergeht. Ist der Inhaber der internationalen Registrierung verpflichtet, sich im Verfahren vor dem EUIPO vertreten zu lassen und erscheint sein Vertreter vor der WIPO nicht in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter, wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung aufgefordert, einen Vertreter gemäß Artikel 92 und 93 UMV zu bestellen. Diese Mitteilung wird im internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der internationalen Registrierung übermittelt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung ist an das EUIPO zu richten.

Nachdem die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt wurde, ist das weitere Prüfungsverfahren dasselbe wie für eine direkte UMA: Es wird so oft wie nötig mit dem Inhaber oder dessen Vertreter direkt kommuniziert. Die vom Inhaber der Internationalen Registrierung zu klärenden Begriffe müssen in denselben Klassen enthalten sein wie die Eintragungen im Internationalen Register.

Wird nach einer erneuten Prüfung des Falles der Einwand aufgehoben oder beseitigt der Inhaber der Internationalen Registrierung den Mangel und erfüllt gegebenenfalls die Anforderung zur Bestellung eines Vertreters vor dem EUIPO innerhalb der vorgesehenen Frist, übermittelt das Amt einen Zwischenbescheid über die Marke an die WIPO; sofern keine andere vorläufige Schutzverweigerung anhängig ist und die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist, erfolgt dann die Wiederveröffentlichung der Internationalen Registrierung.

Die vom Inhaber der Internationalen Registrierung oder dessen Vertreter eingegangenen Antworten werden nicht bearbeitet, sofern sich der Sitz beider außerhalb der EU befindet.

Räumt der Inhaber die Beanstandungen nicht aus oder kann er den Prüfer nicht überzeugen, dass die Beanstandungen unbegründet waren, oder antwortet er auf die Beanstandungen nicht, wird die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt. Mit anderen Worten, falls die vorläufige Schutzverweigerung nur einige der Waren und Dienstleistungen betraf, wird der Schutz nur für diese Waren und Dienstleistungen verweigert, während die verbleibenden Waren und Dienstleistungen akzeptiert werden. Dem Inhaber der Internationalen Registrierung wird eine Beschwerdefrist von zwei Monaten eingeräumt.

Ist die Entscheidung rechtskräftig und betrifft die Schutzverweigerung die Registrierung als Ganzes, unterrichtet das EUIPO die WIPO darüber, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt ist. Betrifft die Schutzverweigerung nur einen Teil der Registrierung, ergeht die Mitteilung an die WIPO erst, nachdem alle weiteren Verfahren (absolute Eintragungshindernisse Widerspruchsverfahren) abgeschlossen wurden oder die Widerspruchsfrist verstrichen und kein Widerspruch eingegangen ist (siehe Absatz 3.9 unten).

3.4. Absolute Eintragungshindernisse

Artikel 154 und Artikel 156 Absatz 2 UMV Regel 18 *bis* Absatz 1 Gemeinsame Ausführungsordnung Regel 113 UMDV

Internationale Registrierungen, in denen die EU benannt ist, unterliegen ebenso wie direkte UMA einer Prüfung absoluter Eintragungshindernisse (weitere Einzelheiten sind in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 4, Absolute Eintragungshindernisse und Gemeinschaftskollektivmarken enthalten).

Stellt das EUIPO fest, dass die Marke schutzfähig ist und sofern keine andere vorläufige Schutzverweigerung anhängig ist, übermittelt das EUIPO der WIPO einen Zwischenbescheid bezüglich der Marke, dem zu entnehmen ist, dass die Prüfung von Amts wegen abgeschlossen wurde, die Internationale Registrierung jedoch noch Gegenstand eines Widerspruchs oder Bemerkungen Dritter sein kann. Diese Mitteilung wird im internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung mitgeteilt.

Stellt das EUIPO fest, dass die Marke nicht schutzfähig ist, übermittelt es eine vorläufige Schutzverweigerung. Der Inhaber erhält eine Frist von zwei Monaten ab dem Tag der Übermittlung der vorläufigen Schutzverweigerung zur Einreichung von Bemerkungen. Ist der Inhaber der Internationalen Registrierung verpflichtet, sich in Verfahren vor dem EUIPO vertreten zu lassen und erscheint sein Vertreter vor der WIPO nicht in der vom EUIPO geführten Datenbank der Vertreter, wird der Inhaber in der Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung auch aufgefordert, gemäß Artikel 92 und 93 UMV einen Vertreter zu bestellen. Diese Mitteilung wird im Internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung mitgeteilt. Die Antwort auf die vorläufige Schutzverweigerung muss an das EUIPO gerichtet werden.

Wird nach einer erneuten Prüfung des Falles der Einwand aufgehoben, übermittelt der Prüfer einen Zwischenbescheid an die WIPO, sofern keine andere vorläufige Schutzverweigerung anhängig ist und die Widerspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist.

Wurde vor Beginn der Widerspruchsfrist (ein Monat nach Wiederveröffentlichung) keine vorläufige Schutzverweigerung erlassen wird ein Zwischenbescheid zur Marke automatisch erlassen.

Dem Amt hat jedoch nach wie vor die Möglichkeit, die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse jederzeit vor der endgültigen Mitteilung der Schutzgewährung auf eigene Initiative wieder aufzunehmen.

Nachdem die vorläufige Schutzverweigerung übermittelt wurde, ist das weitere Prüfungsverfahren dasselbe wie für eine direkte UMA: Es wird so oft wie nötig mit dem Inhaber oder dessen Vertreter direkt kommuniziert.

Die vom Inhaber der Internationalen Registrierung oder dessen Vertreter eingegangenen Antworten werden nicht bearbeitet, sofern sich der Sitz beider außerhalb der EU befindet.

Räumt der Inhaber die Beanstandungen nicht aus oder kann er den Prüfer nicht überzeugen, dass die Beanstandungen unbegründet waren oder antwortet er auf die

Beanstandungen nicht, wird die Schutzverweigerung bestätigt. Mit anderen Worten, falls die vorläufige Schutzverweigerung nur einige der Waren und Dienstleistungen betraf, betrifft die Schutzverweigerung nur diese Waren und Dienstleistungen, während jedoch die verbleibenden Waren und Dienstleistungen akzeptiert werden. Dem Inhaber der Internationalen Registrierung wird eine Beschwerdefrist von zwei Monaten eingeräumt.

Ist die Entscheidung rechtskräftig und betrifft die Schutzverweigerung die Registrierung als Ganzes, unterrichtet das EUIPO die WIPO darüber, dass die vorläufige Schutzverweigerung bestätigt ist. Betrifft die Schutzverweigerung aus absoluten Gründen die Registrierung nur teilweise, ergeht die Mitteilung an die WIPO erst nachdem alle weiteren Verfahren (Angaben der Waren und Dienstleistungen/Widerspruchsverfahren) abgeschlossen wurden oder die Widerspruchsfrist verstrichen und kein Widerspruch eingegangen ist (siehe Punkt 3.9 unten).

3.5 Bemerkungen Dritter

Artikel 40 und Artikel 154 Absatz 7 UMV

Bemerkungen Dritter können bei dem EUIPO wirksam vom Tag der Mitteilung der Internationalen Registrierung mindestens bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist eingereicht werden und – falls ein Widerspruch eingelegt wurde – bis der Widerspruch anhängig ist, aber nicht nach Ablauf der Frist von 18 Monaten, die dem EUIPO zur Verfügung steht, um die WIPO über alle möglichen Eintragungshindernisse zu informieren (siehe Absatz 3.1 oben).

Gehen die Bemerkungen Dritter vor Übermittlung einer Mitteilung an die WIPO über das Ergebnis der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse ein und erachtet das EUIPO sie als berechtigt, so ergeht eine Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung ohne Erwähnung der Bemerkungen Dritter.

Gehen die Bemerkungen Dritter nach der vorläufigen Schutzverweigerung aus absoluten Eintragungshindernissen im Hinblick auf andere Waren und Dienstleistungen ein, als die, auf welche sich die Bemerkungen beziehen und hält das EUIPO sie für begründet, so erlässt es eine weitere vorläufige Schutzverweigerung ohne Erwähnung der Bemerkungen Dritter.

Gehen Bemerkungen Dritter nach Ausstellung des Zwischenbescheids zur Marke ein und hält das EUIPO sie für begründet, erlässt es eine vorläufige Schutzverweigerung auf der Grundlage von Bemerkungen Dritter. Die Bemerkungen Dritter werden der vorläufigen Schutzverweigerung beigelegt.

Das weitere Prüfungsverfahren entspricht demjenigen, das in den Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 1, Verfahren, Absatz 3.1, beschrieben ist.

Wenn das EUIPO die Bemerkungen Dritter nicht für berechtigt hält, werden sie einfach an den Anmelder weitergeleitet, ohne dass die WIPO unterrichtet wird.

3.6. Widerspruch

Artikel 156 UMV Regeln 114 und 115 UMDV

3.6.1 Zeitpunkt

Widersprüche gegen Internationale Registrierungen können zwischen dem ersten und dem vierten Monat nach dem Datum der ersten Nachveröffentlichung eingereicht werden. Beispiel: Nachveröffentlichung am 15.2.2017, die Widerspruchsfrist beginnt am 16.3.2017 und endet am 15.6.2017.

Die Widerspruchsfrist ist fix und unabhängig von dem Ausgang der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse. Jedoch hängt der Beginn des Widerspruchsverfahrens von dem Ausgang der Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse ab, d. h. dass das Widerspruchsverfahren ausgesetzt werden kann, wenn eine Schutzverweigerung aus absoluten Gründen erfolgt.

Widersprüche, die nach der ersten Veröffentlichung der internationalen Registrierung, jedoch vor dem Beginn der Widerspruchsfrist eingehen, werden zurückgestellt und gelten erst als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingegangen. Wird der Widerspruch vor diesem Datum zurückgenommen, wird die Widerspruchsgebühr erstattet.

Weitere Einzelheiten zum Widerspruchsverfahren sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Kapitel 1, Verfahrensfragen enthalten.

3.6.2 Eingangsbestätigung und Benachrichtigung des Inhabers der Internationalen Registrierung

Regel 16a und Regel 114 Absatz 3 UMDV

Das EUIPO übermittelt dem Widersprechenden eine Eingangsbestätigung. Ist der Widerspruch vor Beginn der Widerspruchsfrist eingegangen, wird der Widersprechende schriftlich informiert, dass der Widerspruch als am ersten Tag der Widerspruchsfrist eingegangen gilt und dass der Widerspruch bis dahin zurückgestellt wurde.

Zu Kenntnisnahme sendet der Prüfer auch eine Kopie der Widerspruchsmitteilung an den Inhaber der Internationalen Registrierung oder, falls dieser einen Vertreter vor der WIPO ernannt hat und das EUIPO über ausreichende Kontaktdaten verfügt, an diesen Vertreter, ungeachtet dessen Sitzes.

3.6.3 Gebühren

Artikel 156 Absatz 2 UMV Regel 54 UMDV

Der Widerspruch gilt nur dann als ordnungsgemäß eingereicht, wenn die Widerspruchsgebühr gezahlt wurde. Kann der rechtzeitige Eingang der Gebühr nicht festgestellt werden, gilt der Widerspruch als nicht eingelegt.

Ist der Widersprechende damit nicht einverstanden, so kann er eine formelle Entscheidung über den Rechtsverlust beantragen. Die Entscheidung des EUIPO, die den Rechtsverlust bestätigt, wird beiden Beteiligten mitgeteilt. Legt der Widersprechende dagegen Beschwerde ein, so erlässt das EUIPO eine vorläufige Schutzverweigerung an die WIPO (notfalls unvollständig) zu dem ausschließlichen Zweck der Einhaltung der 18-Monats-Frist. Wird die Entscheidung rechtskräftig, so wird die vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen. Andernfalls beginnt das Widerspruchsverfahren normal.

3.6.4 Zulässigkeitsprüfung

Artikel 92 Absatz 2 UMV Regel 17 und 115 UMDV

Das EUIPO prüft, ob der Widerspruch zulässig ist und ob der Widerspruch die von der WIPO verlangten Angaben enthält.

Ist der Widerspruch nicht zulässig, so unterrichtet das EUIPO den Inhaber der Internationalen Registrierung von der Entscheidung. In diesem Falle wird keine vorläufige Schutzverweigerung aufgrund eines Widerspruchs an die WIPO versandt.

Alle weiteren Einzelheiten zum Widerspruchsverfahren sind in den Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Kapitel 1, Verfahrensfragen enthalten.

3.6.5 Verfahrenssprache

Artikel 119 Absatz 6 UMV Regel 16 Absatz 1 UMDV

Widersprüche sind (wie Löschungsanträge) in der Sprache der Internationalen Anmeldung (der ersten Sprache) oder in der zweiten Sprache einzureichen, die vom Anmelder bei der Benennung der EU angegeben werden muss. Der Widersprechende kann zwischen diesen beiden Sprachen als Sprache des Widerspruchsverfahrens wählen. Der Widerspruch kann auch in jeder der drei anderen Sprachen des EUIPO eingereicht werden, wobei dann innerhalb eines Monats eine Übersetzung in die Verfahrenssprache einzureichen ist.

Das EUIPO verwendet

- die vom Widersprechenden gewählte Sprache des Widerspruchsverfahrens für alle Mitteilungen, die direkt an die Parteien ergehen;

- die Sprache, in der die Internationale Registrierung von der WIPO eingetragen wurde (erste Sprache), für alle Mitteilungen an die WIPO (z. B. die vorläufige Schutzverweigerung).

3.6.6 Vertretung des Inhabers der Internationalen Registrierung

3.6.6.1 Eingangsbestätigungen des Widerspruchsverfahrens

Regel 16a UMDV

Das EUIPO teilt dem Inhaber der Internationalen Registrierung in der Eingangsbestätigung des Widerspruchsverfahrens gegebenenfalls mit, dass ihm das EUIPO – wenn er nicht innerhalb eines Monats ab Zustellung der Mitteilung einen Vertreter bestellt, der die in Artikel 92 Absatz 3 oder Artikel 93 UMV vorgesehenen Anforderungen erfüllt – die formelle Anforderung zur Bestellung eines Vertreters zusammen mit den Widerspruchsfristen übermittelt, sobald der Widerspruch für zulässig befunden wurde.

Hat der Inhaber der Internationalen Registrierung einen WIPO-Vertreter *innerhalb* der Europäischen Union, der nicht in der vom EUIPO unterhaltenen Datenbank der Vertreter erscheint, wird das EUIPO dem Vertreter mitteilen, dass er, wenn er den Inhaber der Internationalen Registrierung vor dem EUIPO vertreten will, die Rechtsgrundlage seines diesbezüglichen Anspruchs angeben muss (d. h. ob er ein Rechtsanwalt oder ein berufsmäßiger Vertreter nach Maßgabe von Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben a oder b UMV oder ein angestellter Vertreter nach Maßgabe von Artikel 92 Absatz 3 UMV ist) (siehe auch Richtlinien, Teil A, Allgemeine Regeln, Kapitel 5, Berufsmäßige Vertretung).

3.6.6.2. Mitteilung des Beginns des Widerspruchsverfahrens

Regel 18 Absatz 1 UMDV

Wird der Widerspruch für zulässig befunden und ernennt der Inhaber der Internationalen Registrierung trotz der oben unter Absatz 3.6.6.1 genannten Aufforderung keinen Vertreter, bevor der Widerspruch für zulässig befunden wird, hängt die weitere Bearbeitung der Akte davon ab, ob der *Inhaber der Internationalen Registrierung* gemäß Artikel 92 Absatz 2 UMV vor dem EUIPO einen Vertreter ernennen muss.

- Muss sich der Inhaber der Internationalen Registrierung *nicht* vor dem EUIPO vertreten lassen, wird das Verfahren direkt mit dem Inhaber der Internationalen Registrierung fortgeführt, d. h., die Mitteilung der Zulässigkeit des Widerspruchs und die Fristen für die Begründung werden an den Inhaber der Internationalen Registrierung übermittelt.

- Muss sich der Inhaber der Internationalen Registrierung vor dem EUIPO vertreten lassen, wird er über die Zulässigkeit des Widerspruchs informiert und formell aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung (Regel 114 Absatz 4 UMDV) einen Vertreter zu bestellen, anderenfalls wird der Internationalen Registrierung der Schutz verweigert, wogegen

Beschwerde eingelegt werden kann. Ist die Entscheidung rechtskräftig, wird das Widerspruchsverfahren abgeschlossen und die WIPO wird unterrichtet. Für die Kostenverteilung gelten die normalen Regeln. Dies bedeutet, dass keine Kostenentscheidung ergeht und die Widerspruchsgebühr nicht erstattet wird.

3.6.7 Vorläufige Schutzverweigerung (aus relativen Eintragungshindernissen)

Artikel 156 Absatz 2 UMV Regel 18 und Regel 115 Absatz 1 UMDV Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 5 Absatz 2 Buchstaben a und b Madrider Protokoll Regel 17 Absatz 1 Buchstabe a und Absatz 2 Punkt v Gemeinsame Ausführungsordnung

Jeder Widerspruch, der als eingelegt gilt und zulässig ist, führt zu einer Mitteilung der vorläufigen Schutzverweigerung an die WIPO aufgrund des anhängigen Widerspruchs. Für jeden ordnungsgemäß innerhalb der Widerspruchsfrist eingegangenen Widerspruch ergeht eine gesonderte Mitteilung an die WIPO.

Die vorläufige Schutzverweigerung kann einen Teil der Registrierung oder die Registrierung als Ganzes betreffen. Sie enthält die geltend gemachten älteren Rechte, das relevante Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, auf die sich der Widerspruch stützt, sowie im Falle einer nur einen Teil betreffenden Schutzverweigerung das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet.

Der Widersprechende muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, auf denen der Widerspruch beruht, in der Sprache des Widerspruchsverfahrens vorlegen. Das EUIPO sendet dieses Verzeichnis in der betreffenden Sprache an die WIPO, eine Übersetzung in die Sprache, in der die Internationale Registrierung eingetragen wurde, erfolgt nicht.

Diese Mitteilung wird im internationalen Register eingetragen, im Blatt veröffentlicht und dem Inhaber der Internationalen Registrierung mitgeteilt. Sie enthält jedoch keine Frist, da die Frist für die Einleitung des Verfahrens in der direkten Mitteilung an die Parteien gesetzt wird, die parallel von dem EUIPO erlassen wird, wie dies bei einer normalen UM der Fall ist.

3.6.8 Aussetzung des Widerspruchs, wenn eine vorläufige Schutzverweigerung aufgrund der Angaben von Waren und Dienstleistungen und/oder absoluter Eintragungshindernisse vorliegt

Regel 18 Absatz 2 und Regel 20 Absatz 7 UMDV

Wurde der Widerspruch zu einem Zeitpunkt eingelegt, zu dem das EUIPO bereits eine vorläufige Schutzverweigerung aufgrund der Angaben von Waren und Dienstleistungen (siehe Absatz 3.3.3.4 oben) und/oder absoluter Eintragungshindernisse (siehe Absatz 3.4 oben) in Bezug auf dieselben Waren und Dienstleistungen erlassen hatte, so unterrichtet das EUIPO die WIPO über die vorläufige Schutzverweigerung und teilt den Parteien mit, dass ab sofort das Widerspruchsverfahren ausgesetzt ist, bis eine rechtskräftige Entscheidung zu den Angaben von Waren und Dienstleistungen und/oder absoluten Eintragungshindernissen vorliegt.

Führt die vorläufige Schutzverweigerung aufgrund der Angaben von Waren und Dienstleistungen und/oder absoluter Eintragungshindernisse zu einer endgültigen Schutzverweigerung für alle Waren und Dienstleistungen, die mit dem Widerspruch angegriffen werden, so wird das Widerspruchsverfahren eingestellt und die Widerspruchsgebühr erstattet.

Wird die Schutzverweigerung aufgrund der Angaben von Waren und Dienstleistungen und/oder absoluter Eintragungshindernisse nicht oder nur teilweise aufrechterhalten, so wird das Widerspruchsverfahren für die restlichen Waren und Dienstleistungen wieder aufgenommen.

3.7 Löschung der Internationalen Registrierung oder Verzicht auf die Benennung der Europäischen Union

Falls der Inhaber infolge einer vorläufigen Schutzverweigerung aufgrund der Angaben von Waren und Dienstleistungen und/oder absoluter oder relativer Eintragungshindernisse die Löschung der Internationalen Registrierung aus dem internationalen Register beantragt oder auf die Benennung der EU verzichtet, wird die Akte bei Eingang der Mitteilung der WIPO geschlossen. Geschieht dies vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Widerspruchsverfahrens, wird dem Widersprechenden die Widerspruchsgebühr erstattet, da dieser Vorgang mit der Zurücknahme der UMA gleichzusetzen ist. Der Inhaber der Internationalen Registrierung muss derartige Anträge unter Verwendung des Formblatts (MM7/MM8) an die WIPO (oder über die Ursprungsämter) stellen. Das EUIPO kann nicht als Vermittler auftreten und wird diese Anträge nicht an die WIPO weiterleiten.

Die Löschung der Internationalen Registrierung auf Antrag des Ursprungsamtes (aufgrund eines „Zentralangriffes“ während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist) wird der Schutzverweigerung der UMA in parallelen Verfahren gemäß Regel 18 Absatz 2 UMDV gleichgesetzt, und in diesem Fall wird die Widerspruchsgebühr nicht erstattet.

3.8 Einschränkung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen

Artikel 9 *bis* Punkt iii Madrider Protokoll, Regel 25 Gemeinsame Ausführungsordnung

Das EUIPO kann Einschränkungen als solche nicht der WIPO übermitteln.

Daher kann ausgehend von einer vorläufigen Schutzverweigerung aufgrund der Angaben von Waren und Dienstleistungen und/oder absoluter oder relativer Eintragungshindernisse der Inhaber der Internationalen Registrierung das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen einschränken:

- entweder über die WIPO unter Verwendung des entsprechenden Formblatts (MM6/MM8) (wobei das EUIPO, sofern die Einschränkung zur Behebung der Einrede führt, der WIPO mitteilt, dass die provisorische Schutzverweigerung aufgehoben wird), oder
- direkt beim EUIPO (in diesem Fall wird das EUIPO die provisorische Schutzverweigerung einfach bestätigen). In anderen Worten wird im Register der WIPO die teilweise Zurückweisung und nicht die Einschränkung als solche vermerkt.

Ist keine provisorische Schutzverweigerung anhängig, müssen alle Einschränkungen über die WIPO eingereicht werden. Die WIPO trägt die Einschränkung ein und leitet sie zur Prüfung an das EUIPO weiter.

Einschränkungen in Bezug auf Internationale Registrierungen werden derselben Prüfung unterzogen wie Einschränkungen oder teilweise Verzichte einer UM oder UMA siehe Richtlinien, Teil B, Prüfung, Kapitel 3, Klassifizierung und Richtlinien, Teil E, Register, Kapitel 1, Änderungen in Eintragungen). Wird die Einschränkung über die WIPO eingereicht und vom EUIPO für unzulässig betrachtet, wird gemäß Regel 27 Absatz 5 der Gemeinsamen Ausführungsordnung eine Erklärung ausgestellt, aus der hervorgeht, dass die Einschränkung keine Rechtswirkung für das Gebiet der Europäischen Union hat. Diese Erklärung unterliegt keiner Überprüfung und ist nicht beschwerdefähig.

Teilweise Löschungen auf Antrag des Ursprungsamtes (aufgrund eines „Zentralangriffs“ während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist) werden von der EUIPO so wie sie sind eingetragen.

Wird die Einschränkung vor Beginn des kontradiktorischen Teils des Widerspruchsverfahrens eingereicht und führt diese zur Beendigung des Widerspruchsverfahrens, wird dem Widersprechenden die Widerspruchsgebühr zurückerstattet.

3.9 Bestätigung oder Zurücknahme der vorläufigen Schutzverweigerung und Ausstellung einer Mitteilung einer Schutzgewährung

Regeln 113 Absatz 2 Buchstabe a, Regel 115 Absatz 5 Buchstabe a und Regel 116 Absatz 1 UMDV Regel 18 *ter* Absätze 1 bis 3 Gemeinsame Ausführungsordnung

Wurden eine oder mehrere vorläufige Schutzverweigerungen der WIPO mitgeteilt, so muss das EUIPO, sobald alle Verfahren abgeschlossen und alle Entscheidungen rechtskräftig sind

- der WIPO die vorläufige Schutzverweigerung bestätigen;

- der WIPO die Mitteilung der Schutzgewährung übermitteln, in der angegeben wird, dass die vorläufige Schutzverweigerung ganz oder teilweise zurückgezogen oder aufgehoben wurde. In der Mitteilung der Schutzgewährung muss angegeben werden, für welche Waren und Dienstleistungen die Marke akzeptiert wird.

War nach Ablauf der Widerspruchsfirst die Internationale Registrierung nicht Gegenstand einer vorläufigen Schutzverweigerung, übermittelt das EUIPO der WIPO eine Mitteilung der Schutzgewährung für alle Waren und Dienstleistungen.

In der Mitteilung der Schutzgewährung muss das Datum der Wiederveröffentlichung der Internationalen Registrierung in Teil M3 des Blattes für Unionsmarken angegeben sein.

Das EUIPO stellt keine Eintragungsbescheinigung für Internationale Registrierungen aus.

3.10 Zweite Nachveröffentlichung

Artikel 151 Absätze 2 und 3, Artikel 152 Absatz 2 und Artikel 160 UMV Regel 116 Absatz 2 UMDV

Die zweite Nachveröffentlichung durch das EUIPO erfolgt, wenn nach Abschluss aller Verfahren, die Internationale Registrierung für die Europäische Union (zumindest teilweise) geschützt bleibt.

Das Datum der zweiten Veröffentlichung setzt die Fünf-Jahres-Frist für die Benutzung in Gang und ist dafür maßgeblich, ab wann die Eintragung gegen einen Verletzer geltend gemacht werden kann.

Ab dem Tag der zweiten Wiederveröffentlichung hat die Internationale Anmeldung dieselbe Rechtswirkung wie eine eingetragene UM. Diese Wirkung kann folglich vor Ablauf der Frist von achtzehn Monaten rechtskräftig werden.

Es werden nur folgende Daten in Teil M.3.1 des Blattes für Unionsmarken veröffentlicht:

111 Nummer der Internationalen Registrierung;
460 Datum der Veröffentlichung im Blatt der WIPO (falls zutreffend);
400 Datum, Nummer und Seite der früheren Veröffentlichung im Blatt für Unionsmarken;
450 Datum der Veröffentlichung der Internationalen Registrierung oder nachträglichen Schutzausdehnung im Blatt für Unionsmarken.

3.11 Übertragung der Benennung der Europäischen Union

Regel 120 UMDV

Die Internationale Registrierung ist eine einheitliche Registrierung in verwaltungsmäßiger Hinsicht, da sie nur aus einem einzigen Antrag im internationalen Register besteht. In der Praxis ist sie jedoch letztlich ein Paket nationaler (oder regionaler) Marken, was die rechtlichen Wirkungen und die Wirkung der Marke als Gegenstand des Vermögens betrifft. Was den Zusammenhang zur Basismarke betrifft, so muss die Internationale Registrierung ursprünglich auf den Namen des Inhabers der Basismarke lauten, kann jedoch anschließend unabhängig von der Basismarke übertragen werden.

Letztlich ist die „Übertragung einer Internationalen Registrierung“ nichts anderes als eine Übertragung der Marke mit Wirkung für eine, mehrere oder alle benannten Vertragsparteien, d. h. sie entspricht einer Übertragung der entsprechenden Anzahl nationaler oder regionaler Marken.

Übertragungen können nicht direkt an das EUIPO in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt gerichtet werden; sie müssen bei der WIPO oder über das EUIPO der Vertragspartei des Inhabers unter Verwendung des WIPO-Formblatts MM5 eingereicht werden. Nach Eintragung durch die WIPO wird die Änderung des Inhabers der Registrierung, in der die EU benannt ist, dem EUIPO mitgeteilt und automatisch in die EUIPO-Datenbank aufgenommen.

In seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt hat das EUIPO hinsichtlich der Übertragung nichts zu prüfen. Regel 27 Absatz 4 der Gemeinsamen Ausführungsordnung erlaubt es einem Bestimmungsamt, gegenüber der WIPO zu erklären, dass – soweit diese Bestimmung betroffen ist – die Eintragung der Änderung des Inhabers keine Wirkung hat. Allerdings wendet das EUIPO diese Bestimmung nicht an, da es nicht befugt ist, zu überprüfen, ob die Änderung im internationalen Register auf der Grundlage eines Nachweises der Übertragung erfolgte. Ferner führt das EUIPO keine Prüfung auf Irreführung (Artikel 17 Absatz 4 UMV) durch, sofern die Übertragung nicht in der Phase der Prüfung der absoluten Eintragungshindernisse beantragt wird.

3.12 Nichtigkeit, Verfall und Widerklagen

Artikel 51, 52 und 53, Artikel 151 Absatz 2, Artikel 152 Absatz 2 sowie Artikel 158 und 160 UMV Regel 117 UMDV

Die Wirkung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, kann für nichtig erklärt werden, und der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit der Wirkung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, entspricht einem Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gemäß Unionsmarkenterminologie.

Generell gibt es keine Frist für die Einreichung eines Antrags auf Nichtigkeit/Verfall. Es gelten jedoch folgende Ausnahmen:

- Ein Antrag auf Nichtigkeit einer Internationalen Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist, ist nur zulässig, nachdem die Benennung rechtskräftig vom EUIPO akzeptiert wurde, d. h. nachdem die Mitteilung über die Schutzgewährung versandt wurde.

- Ein Antrag auf Verfall aufgrund der Nichtbenutzung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, ist nur zulässig, wenn zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags die rechtskräftige Schutzgewährung für die Internationale Registrierung durch das EUIPO mindestens fünf Jahre zuvor nachveröffentlicht worden war (siehe Artikel 160 UMV, demzufolge zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer Internationalen Registrierung mit Benennung der EU ist, ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 152 Absatz 2 an die Stelle des Datums der Eintragung tritt).

Dann prüft das EUIPO den Antrag genauso, als ob er gegen eine direkte UMA gerichtet wäre (siehe Richtlinien, Teil D, Löschung).

Wenn die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, im Rahmen einer rechtskräftigen Entscheidung ganz oder teilweise nichtig wird oder verfällt, benachrichtigt das EUIPO die WIPO gemäß Artikel 5 Absatz 6 des Madrider Protokolls und Regel 19 der Gemeinsamen Ausführungsordnung. Die WIPO trägt die Nichtigkeit/den Verfall ein und veröffentlicht diese(n) im Blatt der WIPO.

UMUMVEUIPO

4. Umwandlung (Conversion), Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll

4.1 Einführende Bemerkungen

Umwandlung (Conversion) oder Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll

Beide Arten der Umwandlung sind anwendbar, wenn die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, ihre Wirkung verliert; die Gründe hierfür sind jedoch unterschiedlich:

- Wenn die Internationale Registrierung ihre Wirkung verliert, weil die Ursprungsmarke während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist einem „Zentralangriff“ ausgesetzt ist, ist die **Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll** in eine direkte UMA möglich. Die Umwandlung ist dagegen nicht möglich, wenn die Internationale Registrierung auf Antrag des Inhabers gelöscht worden ist oder wenn der Inhaber ganz oder teilweise auf die Benennung der Europäischen Union verzichtet hat. Die Benennung der EU muss zu dem Zeitpunkt, zu dem die Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll beantragt wird, noch wirksam sein, d. h. sie darf vom EUIPO nicht rechtskräftig zurückgewiesen worden sein, andernfalls könnte nichts mehr umgewandelt werden und die einzige Möglichkeit wäre die Umwandlung (Conversion) der Benennung.

- Wenn die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, vom EUIPO rechtskräftig zurückgewiesen wurde oder aus Gründen ihre Wirkung verliert, die von der Basismarke unabhängig sind, ist nur die **normale Umwandlung (Conversion)** möglich. Diese Umwandlung ist innerhalb der vorgesehenen Frist möglich, selbst wenn in der Zwischenzeit auch die Internationale Registrierung auf Antrag des Ursprungsamtes aus dem internationalen Register gelöscht wurde, d. h. über einen „Zentralangriff“.

4.2 Umwandlung (Conversion)[2]

Artikel 112 bis 114, 159 UMV Regel 24 Absatz 2 Buchstabe a Punkt iii Gemeinsame Ausführungsordnung

Die rechtliche Möglichkeit der Umwandlung beruht auf dem Unionsmarkensystem, das angepasst wurde, um eine Benennung der Europäischen Union durch eine Internationale Registrierung zu ermöglichen, die in eine nationale Markenanmeldung umgewandelt wird, so wie dies bei einer normalen UM der Fall ist. Das Unionsmarkensystem und das Madrider System wurden auch geändert, um eine nachträgliche Benennung eines Mitgliedstaats, der Vertragspartei des Madrider Systems ist, zuzulassen. Malta ist nicht Mitglied des Madrider Systems.

[2] Im Englischen wird mit dem Begriff „Conversion“ eine spezielle rechtliche Bestimmung des Unionsmarkensystems (Artikel 112ff. UMV) bezeichnet, während sich der Begriff „Transformation“ auf eine andere rechtliche Bestimmung in Artikel 9 *quinquies* des Madrider Protokolls bezieht. In anderen Sprachen werden die zwei unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen in den beiden Systemen mit demselben Wort bezeichnet (im Deutschen mit „Umwandlung“). Um Missverständnissen vorzubeugen, wird in diesen Richtlinien der englische Begriff „Conversion“ in Klammern angeführt, wenn „Umwandlung“ im Sinne von Artikel 112 UMDV verwendet wird, und der Begriff „Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll“ verwendet, wenn die Umwandlung im Sinne von Artikel 9 *quinquies* des Madrider Protokolls gemeint ist.

Eine solche Benennung wird an die WIPO als ein Antrag zur nachträglichen Benennung des betreffenden Mitgliedstaats weitergeleitet. Diese Art der nachträglichen Benennung ist die einzige, die nicht bei dem Ursprungsamt oder der WIPO direkt sondern durch das Bestimmungsamt eingereicht wird.

Weitere Einzelheiten zur Umwandlung sind in den Richtlinien, Teil E, Register, Kapitel 2, Umwandlung enthalten.

4.3. Umwandlung nach dem Madrider Protokoll

Artikel 6 Absatz 3 und Artikel 9 *quinquies* Madrider Protokoll Artikel 161 UMV Regel 84 Absatz 2 Buchstabe p und Regel 124 UMDV

4.3.1 Vorbemerkungen

Die Umwandlung hat ihren Ursprung ausschließlich im Madrider Protokoll. Sie wurde eingeführt, um die Folgen der bereits nach dem Madrider Abkommen bestehenden fünfjährigen Abhängigkeitsfrist abzumildern. Wird eine Internationale Registrierung ganz oder teilweise gelöscht, weil die Basismarke ihre Wirkung verloren hat und reicht der Inhaber für dieselbe Marke und dieselben Waren und Dienstleistungen wie die gelöschte Registrierung eine Anmeldung beim Amt einer der Vertragsparteien ein, bei denen die Internationale Registrierung Wirkung hatte, wird diese Anmeldung so behandelt, als sei sie mit dem Datum der Internationalen Registrierung eingereicht worden bzw., wenn die Vertragsparteien zu einem späteren Zeitpunkt benannt wurden, zum Datum dieser späteren Benennung; es gilt auch die gleiche Priorität.

Dieser Antrag wird weder vom Protokoll geregelt, noch ist die WIPO in irgendeiner Weise daran beteiligt. Im Gegensatz zur normalen Umwandlung (Conversion) ist eine Umwandlung der Benennung der EU gemäß dem Madrider Protokoll in nationale Anmeldungen nicht möglich. Es ist auch nicht möglich, eine Benennung der EU in Benennungen einzelner Mitgliedstaaten umzuwandeln. Wird die Europäische Union benannt, ist die Internationale Registrierung in der Europäischen Union rechtskräftig und nicht als solche in jedem einzelnen Mitgliedstaat.

Die Benennung der Europäischen Union muss zu dem Zeitpunkt, zu dem die Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll beantragt wird, noch wirksam sein, d. h. sie darf vom EUIPO nicht rechtskräftig zurückgewiesen worden sein, andernfalls könnte nichts mehr umgewandelt werden und die einzige Möglichkeit wäre die Umwandlung (Conversion) der Benennung.

4.3.2 Prinzip und Wirkung

Artikel 27 UMV

Nach einer **ganzen oder teilweisen Löschung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, auf Antrag des Ursprungsamtes** gemäß Artikel 9 *quinquies* des Madrider Protokolls (d. h. nach dem sogenannten „Zentralangriff“ während der fünfjährigen Abhängigkeitsfrist) kann der Inhaber eine „direkte“ UMA für dieselbe Marke und dieselben Waren und Dienstleistungen wie die gelöschte bei dem EUIPO einreichen.

Der auf die Umwandlung zurückgehende Antrag ist von dem EUIPO so zu behandeln, als sei er mit dem Datum der Internationalen Registrierung eingereicht worden oder – wenn die Benennung der EU nachträglich erfolgt ist – mit dem Datum der nachträglichen Benennung; es gilt auch die gleiche Priorität.

Das Datum der Internationalen Registrierung wird nicht zum Anmeldetag der UMA. Umgekehrt gilt Artikel 27 UMV, in dem eindeutige Voraussetzungen für die Zuerkennung eines Anmeldetags festgelegt sind, u. a. die Zahlung der Anmeldegebühr innerhalb eines Monats. Jedoch dient das Datum der Internationalen Registrierung oder der nachträglichen Benennung dazu, bei Prioritätsrecherchen, Widersprüchen usw. die „Wirkung des älteren Rechts“ der UM zu bestimmen.

Im Gegensatz zu Prioritäts- und Zeitranganspruchen (siehe Regel 9 Absatz 8 UMDV) ist es nicht möglich, ein „aufgeteiltes“ oder „teilweises“ Datum, d. h. ein Datum für diejenigen Waren, die in der Internationalen Registrierung enthalten waren, und ein Einreichungsdatum der UMA als relevantes Datum für die zusätzlichen Waren und Dienstleistungen, zu haben. Eine derartige teilweise Umwandlung ist weder in Artikel 9 *quinquies* des Madrider Protokolls noch in Artikel 161 UMV vorgesehen.

Die Verlängerung beginnt mit dem Anmeldetag der umgewandelten UM.

4.3.3 Verfahren

Die Bedingungen für die Inanspruchnahme des Umwandlungsrechts gemäß Artikel 9 *quinquies* des Madrider Protokolls sind:

- die Anmeldung muss innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der teilweisen oder ganzen Löschung der Internationalen Registrierung eingereicht werden und

- die in der darauf folgenden Anmeldung aufgeführten Waren und Dienstleistungen müssen tatsächlich im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen aufgeführt sein, in der die EU benannt ist.

Der Anmelder muss den Anspruch auf dieses Recht in dem entsprechenden Abschnitt der elektronisch eingereichten UMA oder auf dem Formblatt für die Anmeldung der UM geltend machen. Es müssen die nachstehenden Angaben gemacht werden:

1. Nummer der Internationalen Registrierung, die ganz oder teilweise gelöscht wurde;
2. Datum der ganzen oder teilweisen Löschung der Internationalen Registrierung durch das Internationale Büro;
3. Datum der Internationalen Registrierung gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder Datum der territorialen Ausdehnung auf das Gebiet der EU gemäß Artikel 3 *ter* Absatz 2 des Madrider Protokolls;
4. gegebenenfalls das der in der Internationalen Registrierung beanspruchten Priorität.

Wird ein Mangel festgestellt, setzt das EUIPO dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten zur Behebung dieses Mangels.

Wird der Mangel nicht behoben, erlischt der Anspruch auf das Datum der Internationalen Registrierung oder der territorialen Ausdehnung oder gegebenenfalls

die Priorität der Internationalen Registrierung. Mit anderen Worten, wird die Umwandlung letztendlich verweigert, wird die UMA als „normale“ Anmeldung geprüft.

4.3.4 Prüfung

4.3.4.1 Anmeldung zur Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die Europäische Union benannt ist und deren Einzelheiten nicht veröffentlicht wurden

Wenn sich die Umwandlungsanmeldung auf eine Internationale Registrierung bezieht, in der die EU benannt ist und deren Einzelheiten nicht gemäß Artikel 152 Absatz 2 UMV veröffentlicht wurden (und die damit durch das EUIPO nicht rechtskräftig akzeptiert wurde), wird die aus der Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll hervorgehende UM als eine normale UMA behandelt und auf Klassifizierung, Formerfordernisse und absolute Eintragungshindernisse geprüft und zu Widerspruchszwecken veröffentlicht. Gemäß den Verordnungen kann das EUIPO diese Prüfung nicht weglassen.

Dennoch kann das EUIPO – da dieser Fall das Vorbestehen einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, voraussetzt – die Klassifizierung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen der gelöschten Internationalen Registrierung (soweit diese den Vorschriften des EUIPO entspricht) und auch die Unions-Recherchеberichte heranziehen, die bereits für diese Internationale Registrierung erstellt worden waren (weil das Datum der nachfolgenden UMA mit dem Datum der ursprünglichen Internationalen Registrierung übereinstimmt, sodass der Unions-Recherchebericht per Definition zu denselben Ergebnissen gelangen muss).

Daraufhin wird die UM zu Widerspruchszwecken in Teil A des Blattes für Unionsmarken veröffentlicht mit einem zusätzlichen Feld unter INID-Code 646, in dem die Einzelheiten der Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll angegeben sind. Der Rest des Verfahrens läuft wie bei einer normalen UMA ab, und zwar auch dann, wenn das Widerspruchsverfahren bereits gegen die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, eingeleitet wurde, ohne dass eine rechtskräftige Entscheidung getroffen wurde. In diesem Fall würde das vorhergehende Verfahren abgeschlossen und die Anmeldung müsste von Anfang an neu aufgenommen werden.

4.3.4.2 Anmeldung zur Umwandlung einer Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist und deren Einzelheiten veröffentlicht wurden

Wenn sich die Umwandlungsanmeldung auf eine Internationale Registrierung bezieht, in der die EU benannt ist und deren Einzelheiten gemäß Artikel 152 Absatz 2 UMV veröffentlicht wurden, entfallen die Prüfungs- und die Widerspruchsphase (Artikel 37 bis 42 UMV).

Unabhängig davon muss das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen in alle Sprachen übersetzt werden. Die UM wird dann in Teil B.2 des Blattes für Unionsmarken mit den Übersetzungen und dem zusätzlichen INID-Code 646 veröffentlicht und die Eintragungsbescheinigung wird umgehend ausgestellt.

4.3.5 Umwandlung und Zeitrang

Wenn die Akte der umgewandelten Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, vom EUIPO akzeptierte und von der WIPO eingetragene Zeitranganspruche enthält, müssen diese für die aus der Umwandlung hervorgegangene UM nicht erneut beansprucht werden. Diese Lösung ist zwar in Regel 124 Absatz 2 UMDV nicht ausdrücklich erwähnt (dort wird unter Buchstabe d lediglich auf die Inanspruchnahme der Priorität Bezug genommen), doch erscheint dies angemessen, weil

- die Ansprüche vom EUIPO bereits akzeptiert und von der WIPO veröffentlicht wurden,
- falls der Inhaber der älteren Marken zwischenzeitlich die älteren Marken erlöschen hat lassen, könnte er keine neue Ansprüche vor dem EUIPO geltend machen (Voraussetzung für die Zulässigkeit der Inanspruchnahme des Zeitrangs ist, dass das ältere Recht zu dem Zeitpunkt, zu dem der Zeitrang beansprucht wird, eingetragen und rechtskräftig ist).

4.3.6 Gebühren

Spezielle Gebühren für die Umwandlung fallen nicht an. Für die Einreichung der UMA, die aus der Umwandlung der Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, hervorgeht, fallen die gleichen Gebühren an wie für eine „normale“ UMA, nämlich die Grundgebühr.

Die Grundgebühr für die UMA ist innerhalb eines Monats nach Einreichung der UM, für die eine Umwandlung beantragt wird, an das EUIPO zu entrichten, damit der Antrag den Bestimmungen von Artikel 27 UMV und Artikel 9 *quinquies* Punkt iii des Madrider Protokolls entspricht und die Umwandlung akzeptiert wird. Beispiel: Die Drei-Monate-Frist für die Umwandlung endet am 1.4.2012, die UMA, für die die Umwandlung beantragt wird, wird am 30.3.2012 eingereicht, damit endet die Frist für die Zahlung der Gebühr für die UMA am 30.4.2012. Wenn die Zahlung später eingeht, sind die Voraussetzungen für die Umwandlung nicht erfüllt, die Umwandlung wird zurückgewiesen, der UMA wird als Anmeldetag der Tag der Zahlung zugewiesen.

4.4 Ersetzung

Artikel 157 UMV Regel 84 Absatz 2 UMDV Artikel 4 *bis* Madrider Protokoll Regel 21 Gemeinsame Ausführungsordnung

4.4.1 Vorbemerkungen

Die Ersetzung geht auf das Madrider Abkommen und das Madrider Protokoll zurück. Eine Marke, die bei dem Amt einer Vertragspartei eingetragen ist, gilt unter bestimmten Voraussetzungen – unbeschadet der erworbenen Rechte (früherer Anmeldetag) – als durch eine Internationale Registrierung derselben Marke ersetzt. Aus dem Wortlaut von Artikel 4 *bis* Absatz 1 des Madrider Protokolls geht eindeutig hervor, dass die Ersetzung automatisch erfolgt, ohne dass hierfür ein Eingreifen des Inhabers oder eine Eintragung der Ersetzung notwendig wäre. Ungeachtet dessen besteht die Möglichkeit,

bei dem EUIPO die Eintragung der Ersetzung in das Register zu beantragen (Regel 21 der Gemeinsamen Ausführungsordnung). Durch diese Verfahrensweise soll sichergestellt werden, dass die einschlägigen Informationen zu der Ersetzung für Dritte in den nationalen oder regionalen Registern und auch im internationalen Register zugänglich sind. Mit anderen Worten, es besteht keine Pflicht, die Ersetzung eintragen zu lassen, um sie geltend machen zu können, doch kann dies nützlich sein.

Abgesehen von der Qualifikation in Bezug auf die älteren erworbenen Rechte enthält weder das Abkommen noch das Protokoll weitere Ausführungen über die Ersetzung.

4.4.2 Prinzip und Wirkung

Gemäß Artikel 4 *bis* des Madrider Abkommens und des Madrider Protokolls **kann** der Inhaber bei dem EUIPO beantragen, in seinem Register einzutragen, dass **eine UM durch eine entsprechende Internationale Registrierung ersetzt wird. Die Rechte des Inhabers in der EU sollten dann ab dem Datum der Eintragung der älteren UM geltend gemacht werden können.** In das Register wird daher der Hinweis aufgenommen, dass eine direkte UM durch eine Benennung der EU in einer Internationalen Registrierung ersetzt wurde; dieser Hinweis wird veröffentlicht.

4.4.3 Verfahren

Der Antrag auf Ersetzung kann bei dem EUIPO jederzeit vom Inhaber der Internationalen Registrierung eingereicht werden, nachdem das EUIPO von der WIPO über die Benennung der EU unterrichtet wurde.

Nach Eingang des Antrags auf Eintragung der Ersetzung, führt das EUIPO eine formelle Prüfung durch, bei der geprüft wird, ob die Marken übereinstimmen, ob alle Waren und Dienstleistungen, die im Verzeichnis der UM aufgeführt sind, auch in der Internationalen Registrierung, in der die EU benannt ist, enthalten sind und ob die UM vor der Benennung der EG eingetragen wurde. Das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen der Internationalen Registrierung muss nicht identisch sein: das Verzeichnis kann breiter sein, darf jedoch nicht enger sein. Ist das Verzeichnis enger, wird ein Mangel festgestellt und mitgeteilt. Dieser Mangel kann in der Regel behoben werden, indem ein Teilverzicht auf die UM bezüglich der Waren und Dienstleistungen erklärt wird, die nicht durch die Internationale Registrierung erfasst werden.

Nach Auffassung des EUIPO reicht es für die Eintragung der Ersetzung in das Register aus, dass sowohl die Internationale Registrierung als auch die UM zum Zeitpunkt der Eintragung der Internationalen Registrierung existierten. Insbesondere wird das EUIPO, sollte die Benennung der Europäischen Union durch eine Internationale Registrierung noch nicht rechtskräftig akzeptiert worden sein, nicht die rechtskräftige Akzeptanz abwarten, sondern die Ersetzung bereits vorher eintragen. Über den Zeitpunkt, zu dem er die Ersetzung beantragt, entscheidet der Inhaber der Internationalen Registrierung.

Sind alle Bedingungen erfüllt, unterrichtet das EUIPO gemäß Regel 21 der Gemeinsamen Ausführungsordnung die WIPO darüber, dass eine UM durch eine Internationale Registrierung ersetzt wurde. Hierzu ist Folgendes anzugeben:

- Nummer der Internationalen Registrierung
- Nummer der UM

- Anmeldetag der UM
- Eintragungsdatum der UM
- ggf. das Prioritätsdatum bzw. die Prioritätsdaten
- ggf. das Zeitrangdatum bzw. die Zeitrangdaten und die Länder
- ggf. das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, die von der Ersetzung betroffen sind.

Nachdem die UM eingetragen wurde, wird die UM normal im Register geführt, solange sie vom Inhaber verlängert wird. D. h. die rechtskräftige ersetzte UM und die Internationale Registrierung, in der die EU benannt ist, existieren gleichzeitig (Koexistenz).

Gemäß Regel 21 Absatz 2 der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen und dem Madrider Protokoll trägt die WIPO die nach Absatz 1 mitgeteilten Angaben im internationalen Register ein, veröffentlicht sie und benachrichtigt den Inhaber davon. Zweck dieses Verfahrens ist es, sicherzustellen, dass die relevanten Angaben zu der Ersetzung Dritten zugänglich gemacht werden. Unabhängig davon besteht für das EUIPO keine Pflicht, weitere Änderungen, die die ersetzte UM betreffen, mitzuteilen.

4.4.4 Gebühren

Der Antrag auf Kenntnisnahme einer Ersetzung ist kostenlos.

4.4.5 Veröffentlichung

Regel 84 Absatz 2 und Regel 85 UMDV

Die Ersetzung wird in das Unionsmarkenregister eingetragen und im Blatt für Unionsmarken unter Teil C.3.7 veröffentlicht.

4.4.6 Ersetzung und Zeitrang

Artikel 4 *bis* Absatz 1 Madrider Protokoll

Da die Ersetzung „vorbehaltlich jedweder erworbener Rechte“ erfolgt, die durch die frühere Eintragung erworben wurden, nimmt das EUIPO Angaben zu der Inanspruchnahme des Zeitrangs, die in der Eintragung der ersetzten UM enthalten sind, gemäß Regel 21 der Gemeinsamen Ausführungsordnung in die Mitteilung an die WIPO auf.

4.4.7 Ersetzung und Umwandlung gemäß dem Madrider Protokoll

Wenn die Internationale Registrierung, durch die die direkte UM ersetzt wurde, nach einem „Zentralangriff“ ihre Wirkung verliert und vorausgesetzt, die in Artikel 9 *quinquies* des Madrider Protokolls genannten Voraussetzungen werden eingehalten, kann der Inhaber eine Umwandlung der Internationalen Registrierung nach Artikel 9 *quinquies* des Madrider Protokolls beantragen, während gegebenenfalls die Wirkung der

Ersetzung der UM und ihre Zeitrangwirkung, einschließlich Prioritäts- oder Zeitranganspruch, beibehalten werden.

4.4.8 Ersetzung und Umwandlung (Conversion)

Die Internationale Registrierung und die nationale Registrierung sollten am Eintragungsdatum der Internationalen Registrierung gemeinsam bestehen, damit die Ersetzung wirksam ist. Daher kann der Inhaber, wenn die Internationale Registrierung, die die direkte UM ersetzt, vom EUIPO rechtskräftig zurückgewiesen wird (beispielsweise nach einem Widerspruchsverfahren), die Umwandlung der Benennung der EU beantragen und sollte in der Lage sein, gegebenenfalls die Wirkung der Ersetzung der UM und ihre Zeitrangwirkung, einschließlich Prioritäts- oder Zeitranganspruch, beizubehalten.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

PRÜFUNG VON ANTRÄGEN BEZÜGLICH EINGETRAGENER GEMEINSCHAFTS-GESCHMACKSMUSTER

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 7

1.1 Zweck der Richtlinien 7

1.2 Allgemeine Grundsätze 7

1.2.1 Pflicht zur Begründung von Entscheidungen 7

1.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör 8

1.2.3 Fristeinhaltung 8

1.2.4 Umfang der vom Amt vorgenommenen Prüfung 9

1.2.5 Benutzerfreundlichkeit 9

2 Einreichung einer Anmeldung beim EUIPO 10

2.1 Einleitung 10

2.2 Form der Anmeldung 10

2.2.1 Unterschiedliche Einreichungswege 10

2.2.2 Verwendung des amtlichen Formblattes 10

2.2.3 Per Post oder durch persönliche Übergabe eingereichte Anmeldungen 11

2.2.4 Einreichung auf elektronischem Wege (E-Filing) 11

2.2.5 Fernkopierer 11

2.3 Inhalt der Anmeldung 11

2.4 Sprache der Anmeldung 12

2.5 Vertretung des Anmelders 12

2.5.1 Wann besteht Vertretungszwang? 12

2.5.2 Wer kann die Vertretung übernehmen? 13

2.6 Eingangsdatum, Aktenzeichen und Ausstellung einer Empfangsbestätigung 13

2.6.1 Über nationale Ämter eingereichte Anmeldungen (Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates oder Benelux-Musteramt) 13

2.6.2 Unmittelbar beim Amt eingegangene Anmeldungen 14

2.7 Eintragung oder Prüfungsbericht 14

2.7.1 Eintragung 14

2.7.2 Prüfungsbericht und formlose Mitteilung über mögliche Beanstandungen („vorläufiger Prüfungsbericht“) 15

2.7.2.1 Inanspruchnahme der Priorität und unterstützende Unterlagen 15

2.7.2.2 Inanspruchnahme der Priorität nach dem Einreichen 15

2.7.2.3 Über Fernkopierer eingereichte Anmeldung 16

2.7.2.4 Gebührenentrichtung 16

2.7.2.5 Sammelanmeldungen und Antrag auf Teilaufschiebung 17

3 Zuerkennung eines Anmeldetags 17

3.1 Antrag auf Eintragung 17

3.2 Angaben zur Identität des Anmelders 18

3.3 Zur Darstellung geeignete Wiedergabe des Geschmacksmusters 18

3.3.1 Allgemeine Erfordernisse 18

3.3.2 Neutraler Hintergrund 18

3.3.3 Mit Tinte oder Korrekturflüssigkeit retuschierte Geschmacksmuster 20
3.3.4 Qualität 20
3.3.4.1 Fernkopierer 20
3.3.4.2 Einreichung auf elektronischem Wege (E-Filing) 22
3.3.5 Probe 22

4 Prüfung der Sacherfordernisse 23

4.1 Einhaltung der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters 23
4.1.1 Entwürfe, Hauspläne oder andere architektonische Pläne sowie Innenarchitektur- oder Landschaftspläne 24
4.1.2 Farben an sich und Farbkombinationen 24
4.1.3 Bildschirmsymbole 24
4.1.4 Reine Wortelemente 25
4.1.5 Musik und Töne 25
4.1.6 Fotografien 25
4.1.7 Lebewesen 25
4.1.8 Lehrmittel 25
4.1.9 Begriffe 26

4.2 Öffentliche Ordnung und gute Sitten 26
4.2.1 Gemeinsame Grundsätze 26
4.2.2 Öffentliche Ordnung 26
4.2.3 Gute Sitten 26

4.3 Beanstandung 27

5 Zusätzliche Erfordernisse bei der Darstellung des Geschmacksmusters 27

5.1 Anzahl von Ansichten 28

5.2 Übereinstimmung der Ansichten 30
5.2.1 Komplexe Erzeugnisse 30
5.2.2 Einzelheiten 31
5.2.3 Sätze von Artikeln 31
5.2.4 Variationen eines Geschmacksmusters 32
5.2.5 Farben 33
5.2.6 Geschmacksmusterfremde Elemente 34

5.3 Verwendung von Identifikationsmerkmalen zum Schutzausschluss von Merkmalen 35
5.3.1 Gestrichelte Linien 35
5.3.2 Abgrenzungen 35
5.3.3 Farbschattierungen und Verwischung 36
5.3.4 Abtrennungen 37

5.4 Erläuternder Text, erläuternde Bezeichnungen oder Symbole 37

5.5 Änderung und Ergänzung von Ansichten 37

5.6 Spezifische Erfordernisse 38
5.6.1 Sich wiederholende Flächenmuster 38
5.6.2 Schrifttypen 39

6 Zusätzliche Elemente, die eine Anmeldung enthalten muss oder kann 39

6.1 Obligatorische Erfordernisse 39

6.1.1 Feststellung der Identität des Anmelders und seines Vertreters 39

6.1.2 Angabe der Sprachen 40

6.1.3 Unterschrift 40

6.1.4 Angabe von Erzeugnissen 41

6.1.4.1 Allgemeine Grundsätze 41

6.1.4.2 Locarno- und EuroLocarno-Klassifikationen 41

6.1.4.3 Angabe von Erzeugnissen 42

6.1.4.4 Angabenänderung von Amts wegen 43

6.1.5 Lange Verzeichnisse von Erzeugnissen 44

6.1.6 Beanstandungen von Erzeugnisangaben 45

6.1.6.1 Keine Erzeugnisangabe 45

6.1.6.2 Mangelhafte Erzeugnisangabe 45

6.1.6.3 Offensichtliche Diskrepanz 45

6.2 Optionale Elemente 46

6.2.1 Priorität und Ausstellungspriorität 46

6.2.1.1 Priorität 46

6.2.1.2 Ausstellungspriorität 52

6.2.2 Beschreibung 54

6.2.3 Angabe der Locarno-Klassifikation 54

6.2.3.1 Allgemeine Grundsätze 54

6.2.3.2 Sammelanmeldung und das Erfordernis nach „Einheitlichkeit der Klasse“ 55

6.2.4 Nennung des/der Entwerfer/s 55

6.2.5 Antrag auf Aufschiebung 56

6.2.5.1 Allgemeine Grundsätze 56

6.2.5.2 Antrag auf Aufschiebung 57

6.2.5.3 Antrag auf Bekanntmachung 57

6.2.5.4 Fristgerechtheit 58

6.2.5.5 Mängel 58

7 Sammelanmeldungen 60

7.1 Allgemeine Grundsätze 60

7.2 Für Sammelanmeldungen geltende Formerfordernisse 60

7.2.1 Allgemeine Erfordernisse 60

7.2.2 Getrennte Prüfung 60

7.2.3 Das Erfordernis nach „Einheitlichkeit der Klasse“ 61

7.2.3.1 Grundsatz 61

7.2.3.2 Erzeugnisse, bei denen es sich nicht um Verzierung handelt 61

7.2.3.3 Verzierung 61

7.2.3.4 Mängel 62

8 Gebührenentrichtung 63

8.1 Allgemeine Grundsätze 63

8.2 Währung und Beträge 64

8.3 Zahlungsmittel, Zahlungs- und Erstattungseinzelheiten 65

9 Rücknahmen und Berichtigungen 65

9.1 Einführung 65

9.2 Rücknahme der Anmeldung 65

9.3 Berichtigungen der Anmeldung 66

9.3.1 Elemente, die berichtigt werden können 66

9.3.2 Elemente, die nicht berichtigt werden können 66

9.3.3 Verfahren für die Beantragung der Berichtigung 67

9.3.4 Mängel 67

10 Eintragung, Bekanntmachung und Urkunden 67

10.1 Eintragung 67

10.2 Bekanntmachung 68

10.2.1 Allgemeine Grundsätze 68

10.2.2 Format und Struktur der Bekanntmachung 69

10.3 Eintragungsurkunde 70

11 Berichtigungen und Änderungen im Register und bei der Bekanntmachung von Gemeinschaftsgeschmacks-mustereintragungen 71

11.1 Berichtigungen 71

11.1.1 Allgemeine Grundsätze 71

11.1.2 Berichtigungsantrag 71

11.1.3 Bekanntmachung von Berichtigungen 72

11.2 Änderungen im Register 73

11.2.1 Einleitung 73

11.2.2 Verzicht auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 73

11.2.2.1 Allgemeine Grundsätze 73

11.2.2.2 Formerfordernisse einer Verzichtserklärung 74

11.2.3 Änderungen des Namens und der Anschrift des Anmelders/Inhabers und/oder seines Vertreters 75

11.2.4 Rechtsübergänge 76

11.2.4.1 Einleitung 76

11.2.4.2 Vorbenutzungsrechte betreffend das eingetragene Gemeinschafts-geschmacksmuster 76

11.2.4.3 Gebühren 76

11.2.5 Lizenzen 76

11.2.5.1 Allgemeine Grundsätze 76

11.2.5.2 Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 77

11.2.5.3 Sammelanmeldungen für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster 77

11.2.5.4 Gebühren 77

12 Internationale Eintragungen 78

12.1 Allgemeine Übersicht über das Haager System 78

12.1.1 Das Haager Abkommen und die Genfer Akte 78

12.1.2 Verfahren zur Einreichung internationaler Anmeldungen 79

12.1.2.1 Besonderheiten 79

12.1.2.2 Aufschiebung der Bekanntmachung 79

12.1.2.3 Gebühren 79

12.1.3 Vom Internationalen Büro durchgeführte Prüfung 80

12.2 Die Rolle des Amtes als Bestimmungsamt 80

12.2.1 Eingang der internationalen Eintragung mit Benennung der Europäischen Union ... 80
12.2.2 Gründe fehlender Eintragbarkeit ... 80
12.2.2.1 Einhaltung der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters, der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten ... 81
12.2.2.2 Fristen ... 81
12.2.2.3 Sprachen ... 81
12.2.2.4 Berufsmäßige Vertretung ... 82
12.2.2.5 Verzicht und Begrenzung ... 82
12.2.2.6 Schutzgewährung ... 82
12.2.2.7 Schutzverweigerung ... 82
12.3 Wirkungen von internationalen Eintragungen ... 83
13 Erweiterung und das eingetragene Gemeinschafts-geschmacksmuster ... 84
13.1 Die automatische Erstreckung des Gemeinschafts-geschmacksmusters auf das Hoheitsgebiet der neuen Mitgliedstaaten ... 84
13.2 Andere praktische Konsequenzen ... 85
13.2.1 Einreichung bei nationalen Ämtern ... 85
13.2.2 Berufsmäßige Vertretung ... 85
13.2.3 Erste und zweite Sprache ... 85
13.2.4 Übersetzung ... 85
13.3 Prüfung von Gründen fehlender Eintragbarkeit ... 85
13.4 Immunität gegen Löschungsklagen, die sich auf Nichtigkeitsgründe stützen, die lediglich aufgrund des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind ... 86
13.4.1 Allgemeiner Grundsatz ... 86
13.4.1.1 Unabhängig von der Erweiterung der EU geltende Nichtigkeitsgründe ... 86
13.4.1.2 Sich aus der Erweiterung der EU ergebende Nichtigkeitsgründe ... 87
13.4.2 Auswirkungen eines Prioritätsanspruchs ... 88

1 Einleitung

1.1 Zweck der Richtlinien

Mit diesen Richtlinien soll erläutert werden, wie die Bestimmungen der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster[1] (GGV), der Durchführungsverordnung[2] (GGDV) und der Gebührenverordnung[3] (GGGebV) vom Eingang einer Anmeldung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters bis zu seiner Eintragung und Bekanntmachung in der Praxis von der Dienststelle Geschmacksmuster des EUIPO umgesetzt werden. Für **nicht eingetragene** Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist das Amt nicht zuständig.

Mit diesen Richtlinien soll sichergestellt werden, dass die verschiedenen Entscheidungen der Dienststelle Geschmacksmuster miteinander in Einklang stehen und die Verfahren gleichförmig durchgeführt werden. Diese Richtlinien sind lediglich ein Satz vereinheitlichter Regeln für das Handeln beim Amt. Die Einhaltung dieser Regeln schlägt das Amt selbst vor. Mit anderen Worten: Stimmen die Regeln mit den rechtlichen Bestimmungen einer höheren Stelle überein, stellen sie eine freiwillige Beschränkung des Amtes dar, da sich das Amt an die von ihm selbst festgelegten Regeln halten muss. Diese Richtlinien dürfen jedoch weder die GGV, die GGDV noch die GGGebV beeinträchtigen, und die Fähigkeit eines Anmelders zum Einreichen einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung darf einzig und allein im Lichte dieser Verordnungen beurteilt werden.

Die Richtlinien sind chronologisch nach der Abfolge des Prüfungsverfahrens gegliedert. Jeder Absatz und Unterabsatz stellt eine Etappe im Eintragungsverfahren dar: vom Eingang der Anmeldung bis zur Eintragung und Bekanntmachung. Die Allgemeinen Grundsätze (siehe Punkt 1.2 weiter unten) sollten während des gesamten Prüfungsverfahrens im Auge behalten werden.

1.2 Allgemeine Grundsätze

1.2.1 Pflicht zur Begründung von Entscheidungen

„Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen“(Artikel 62 GGV). Die Begründung muss logisch sein und darf in sich nicht widersprüchlich sein.

---

[1] Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 6/2002 und (EG) Nr. 40/94, mit der dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle Wirkung verliehen wird.

[2] Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 876/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle.

[3] Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 der Kommission vom 16. Dezember 2002 über die Gebühren, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 877/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren nach dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle.

Das Amt ist jedoch nicht gehalten, seine Beurteilung des Werts jeder Rechtsausführung und jedes ihm vorgelegten Beweises ausführlich zu begründen; dies gilt insbesondere dann, wenn die Rechtsausführung oder der Beweis seines Erachtens bedeutungslos oder für den Ausgang des Streits unerheblich ist (siehe analog dazu Urteil vom 15/06/2000, C-237/98 P, „Dorsch Consult Ingenieurgesellschaft mbH“, Randnr. 51). Es reicht aus, dass das Amt den Sachverhalt und die rechtlichen Erwägungen anführt, die im Zusammenhang mit der Entscheidung entscheidungserheblich sind (Urteil vom 12/11/2008, T-7/04, „Limoncello“, Randnr. 81).

Die Frage, ob die Begründung einer Entscheidung diesen Erfordernissen genügt, ist nicht nur im Hinblick auf ihren Wortlaut zu entscheiden, sondern auch anhand ihres Kontextes sowie sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (Urteil vom 07/2/2007, T-317/05, „Guitar“, Randnr. 57).

1.2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

Die Entscheidungen des Amtes „dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten“ (Artikel 62 Satz 2 GGV).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör erstreckt sich auf alle tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage für die Entscheidungsfindung bilden, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den das Amt einnehmen will.

Die Begründungspflicht verfolgt zwei Zwecke: Sie erlaubt den interessierten Parteien, die Rechtfertigung für eine ergriffene Maßnahme zu erfahren und sie in die Lage zu versetzen, ihre Rechte zu verteidigen, und sie ermöglicht der nächsthöheren Instanz, ihre Kompetenz wahrzunehmen und die Legalität der Entscheidung zu überprüfen. Außerdem ist die Begründungspflicht eine essentielle prozessuale Voraussetzung, die von der Frage abzugrenzen ist, ob die Begründung korrekt ist, was zu der materiellen Legalität der angegriffenen Maßnahme gehört (Urteil vom 27/06/2013, T-608/11, „Instrument for writing II“, Randnrn. 67-68 und die dort zitierten Urteile).

1.2.3 Fristeinhaltung

Erwiderungen auf die Mitteilungen des Amtes durch Anmelder müssen innerhalb der in diesen Mitteilungen gesetzten Fristen erfolgen.

Jeder Schriftsatz und jedes Dokument, die nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist eingereicht wurden, sind verspätet. Dasselbe gilt für ergänzende Unterlagen, die der Bestätigungskopie beigefügt wurden und erst nach Fristablauf eingehen, auch wenn der Schriftsatz selbst fristgerecht (gewöhnlich per Fax) eingegangen ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die ergänzenden Unterlagen in dem Schriftsatz ausdrücklich erwähnt wurden oder nicht (hinsichtlich spezieller Regeln für per Fax eingereichte Anmeldungen, siehe Punkt 2.7.2.3.).

Das Amt kann Fakten oder Beweismittel, die vom Anmelder nicht fristgerecht eingereicht wurden, unberücksichtigt lassen (Artikel 63 Absatz 2 GGV).

Hinsichtlich der Berechnung von Fristen, siehe Artikel 56 GGDV.

Ein Antrag auf Fristverlängerung durch einen Anmelder „muss vor Ablauf der … Frist gestellt werden“ (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

Generell wird einem ersten Fristverlängerungsantrag stattgegeben. Weitere Verlängerungen werden nicht automatisch gewährt. Alle weiteren Verlängerungsanträge sind dem Amt gegenüber zu begründen. Aus dem Fristverlängerungsantrag müssen die Gründe dafür hervorgehen, warum der **Anmelder** die Frist nicht einhalten kann. Die Hindernisse, denen sich die **Vertreter** der Beteiligten gegenübersehen, stellen keine Rechtfertigung für eine Verlängerung dar (Analogie zum Beschluss vom 05/03/2009, C-90/08 P, „Corpo Livre“, Randnrn. 20-23).

Die Verlängerung kann nicht zu einer Frist von mehr als sechs Monaten führen (siehe Artikel 57 Absatz 1 GGDV). Der Anmelder wird von jeder Verlängerung in Kenntnis gesetzt.

Bei Nichteinhaltung von Fristen besteht für Anmelder die Gefahr, dass ihre Vorbringen nicht berücksichtigt werden, was zu einem Verlust von Rechten führen kann. In einem derartigen Fall kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen (siehe Artikel 67 GGV. Siehe auch die Richtlinien zu den Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) , Teil A, Abschnitt 8, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).

1.2.4 Umfang der vom Amt vorgenommenen Prüfung

Bei der Prüfung einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung prüft das Amt den Sachverhalt von Amts wegen (siehe Artikel 63 Absatz 1 GGV).

Das Prüfungsverfahren beschränkt sich auf ein Minimum, d. h. hauptsächlich auf eine Prüfung der Formvorschriften. Die in Artikel 47 GGV festgelegten Eintragungshindernisse sind durch das Amt jedoch von Amts wegen zu prüfen:

(a) ob der Gegenstand der Anmeldung der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters nach Artikel 3 Buchstabe a GGV entspricht; und
(b) ob das Geschmacksmuster gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

Wenn einer dieser beiden Gründe zutrifft, greift das unten in Punkt 4 erläuterte Verfahren.

Andere Schutzerfordernisse werden vom Amt nicht geprüft. Ein Gemeinschafts-geschmacksmuster, das durch seine Eintragung gegen die in Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben b bis g GGV festgelegten Schutzerfordernisse verstößt, kann für nichtig erklärt werden, wenn eine interessierte Partei einen Antrag auf Nichtigerklärung stellt (siehe die Richtlinien zu der Prüfung von Anträgen auf Nichtigerklärung von Geschmacksmustern).

1.2.5 Benutzerfreundlichkeit

Eines der grundlegenden Ziele der GGV besteht darin, dass Anmelder Gemeinschafts-geschmacksmuster unter geringstmöglichem Kosten- und sonstigem Aufwand eintragen können, so dass eine Eintragung jedem Anmelder, einschließlich kleiner und mittlerer Unternehmen und einzelner Entwerfer, ohne weiteres möglich ist.

Um Probleme, die sich bei der Prüfung einer Gemeinschaftsgeschmacksmuster-anmeldung ergeben, zu klären, sind die Prüfer dazu angehalten, den Anmelder bzw. seinen Vertreter (falls ein Vertreter bestellt wurde (siehe Punkt 2.5 weiter unten)) anzurufen, bevor oder nachdem ein amtliches Beanstandungsschreibens versand wurde.

2 Einreichung einer Anmeldung beim EUIPO

2.1 Einleitung

Die Anmeldung der Eintragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann auf zweierlei Art und Weise erfolgen: (i) entweder durch direktes Einreichen beim Amt oder der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates oder in den Benelux-Ländern beim dortigen Amt für Geistiges Eigentum (BOIP) (siehe Artikel 35 ff. GGV) oder (ii) über eine beim Internationalen Büro der World Intellectual Property Organisation eingereichte internationale Eintragung, in der die Europäische Union benannt wird (siehe Artikel 106a ff. GGV).

In diesem Kapitel geht es um direkte Einreichungen. Die Prüfung der Formvorschriften im Zusammenhang mit internationalen Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist, wird in Punkt 12 erläutert.

2.2 Form der Anmeldung

2.2.1 Unterschiedliche Einreichungswege

Das Einreichen einer Anmeldung zur Eintragung eines Gemeinschafts-geschmacksmusters kann über Fernkopierer, per Post, durch persönliche Übergabe oder elektronisch direkt beim Amt erfolgen. Die Anmeldung kann auch bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates oder in den Benelux-Ländern beim dortigen Amt für Geistiges Eigentum (BOIP) eingereicht werden (siehe Artikel 35 GGV).

2.2.2 Verwendung des amtlichen Formblattes

Das Amt stellt ein Formblatt (siehe Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe a GGDV) zur Verfügung, das von der Website[4] des Amtes heruntergeladen werden kann. Die Verwendung des Formblatts ist zwar nicht zwingend, wird aber dringend empfohlen (siehe Artikel 68 Absatz 6 GGDV), um die Bearbeitung der Anmeldung zu erleichtern und Irrtümer zu vermeiden.

Anmelder können Formblätter derselben Struktur und desselben Formats verwenden, zum Beispiel solche, die durch elektronische Datenverarbeitung auf der Grundlage des im amtlichen Formblatt enthaltenen Inhalts generiert werden.

[4] https://oami.europa.eu/ohimportal/de/forms-and-filings

2.2.3 Per Post oder durch persönliche Übergabe eingereichte Anmeldungen

Anmeldungen können auf dem normalen Postweg oder durch private Zustelldienste dem Amt unter der folgenden Adresse übermittelt werden:

Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante
SPANIEN

Anmeldungen können montags bis freitags (außer an Feiertagen) von 8.30 Uhr bis 13.30 Uhr und 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr auch persönlich am Empfang des Amtes abgegeben werden.

Die Anmeldung muss vom Anmelder oder seinem Vertreter unterzeichnet sein. Sowohl der Name des Unterzeichneten als auch die Ermächtigung des Unterzeichneten müssen angegeben sein (siehe Punkt 6.1.3 Unterschrift).

2.2.4 Einreichung auf elektronischem Wege (E-Filing)

Das Amt empfiehlt, Anmeldungen und Anträge auf elektronischem Wege einzureichen, denn der Anmelder wird durch das System angeleitet, wodurch die Zahl möglicher Beanstandungen reduziert und das Prüfungsverfahren beschleunigt wird. Rund 80 % aller Anmelder greifen bereits auf das E-Filing zurück.

Geht dem Amt eine Mitteilung auf elektronischem Wege zu, gilt die Angabe des Namens des Absenders als gleichbedeutend mit der Unterschrift (siehe Punkt 6.1.3 Unterschrift).

2.2.5 Fernkopierer

Anmeldungen können über Fernkopierer an die folgende Fernkopierernummer geschickt werden: +34 96 513 1344.

Das Einreichen einer Anmeldung über Fernkopierer wird jedoch nicht empfohlen, weil die Güte der Wiedergabe des Geschmacksmusters bei der Übermittlung oder beim Empfang durch das Amt beeinträchtigt werden kann.

Darüber hinaus sollten die Anmelder wissen, dass sich die Bearbeitung ihrer Anmeldung um bis zu **einen Monat** verzögert (siehe Punkt 2.7.2.3).

2.3 Inhalt der Anmeldung

Die Anmeldung muss allen in Artikel 1 („Inhalt der Anmeldung“), Artikel 3 („Benennung der Erzeugnisse“), Artikel 4 („Wiedergabe des Geschmacksmusters“) und Artikel 6 GGDV („Anmeldegebühren“) festgelegten obligatorischen Erfordernissen genügen.

Zusätzliche Erfordernisse gelten, wenn der Anmelder eine der folgenden Möglichkeiten wählt: es wird eine Sammelanmeldung eingereicht (siehe Artikel 2 GGDV), es werden Proben eingereicht (siehe Artikel 5 GGDV), es wird eine Priorität oder eine

Ausstellungspriorität in Anspruch genommen (siehe Artikel 8 und 9 GGDV) oder falls sich der Anmelder vertreten lässt oder vertreten sein muss (siehe Artikel 77 GGV).

2.4 Sprache der Anmeldung

Die Anmeldung kann in einer beliebigen der Amtssprachen der Europäischen Union eingereicht werden (Sprache der Anmeldung) (siehe Artikel 98 Absatz 1 GGV; Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe h GGDV)[5].

Der Anmelder muss eine zweite Sprache angeben, bei der es sich um eine Sprache des Amtes handeln muss, d. h. Spanisch (ES), Deutsch (DE), Englisch (EN), Französisch (FR) oder Italienisch (IT). Die zweite Sprache muss sich von der Sprache der Anmeldung unterscheiden.

Alle schriftlichen Mitteilungen sind in der Sprache der Anmeldung zu verfassen, es sei denn, die gewählte Erstsprache gehört nicht zu den fünf Arbeitssprachen des Amtes und der Anmelder ist damit einverstanden, dass ihm Mitteilungen in der zweiten Sprache der Anmeldung zugehen. Jede einzelne Anmeldung eines Gemeinschafts-geschmacksmusters bedarf des Einverständnisses für die Verwendung der zweiten Sprache. Es wird möglicherweise nicht für alle bestehenden oder künftigen Akten erteilt.

Dieses Sprachenregime gilt während des gesamten Anmelde- und Prüfungsverfahrens bis zur Eintragung.

2.5 Vertretung des Anmelders

2.5.1 Wann besteht Vertretungszwang?

Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der [Europäischen Union] haben, müssen in jedem Verfahren mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung vor dem Amt vertreten sein (Artikel 77 Absatz 2 GGV, Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a GGDV).

Bei Nichteinhaltung dieses Erfordernisses wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen Vertreter zu benennen. Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht nach, wird die Anmeldung als unzulässig abgewiesen (siehe Artikel 77 Absatz 2 GGV; Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a GGDV).

[5] Die Europäische Union hat 24 Amts- und Arbeitssprachen, einschließlich Irisch. Irisch wurde am 1.1.2007 EU-Vollsprache. Für einen verlängerbaren Zeitraum von fünf Jahren bis zum 31.12.2016 gilt jedoch eine vorübergehende Abweichung, während derer „die Organe der Europäischen Union von der Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte in irischer Sprache abzufassen und sie in dieser Sprache im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen“ (siehe Verordnung (EG) Nr. 920/2005 des Rates vom 13.6.2005 (ABl. L 156 vom 18.6.2005, S. 3) und Verordnung (EU) Nr. 1257/2010 des Rates (ABl. L 343 vom 29.12.2010, S. 5). Bis dahin ist es nicht möglich, eine Anmeldung für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf Irisch einzureichen. Kroatisch wurde am 1.7.2013 Amtssprache (siehe Punkt 13).

Bei der Prüfung, ob ein Anmelder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union hat, folgt das Amt der Weisung des Gerichtshofs vom 22.11.1978, C-33/78, „Somafer SA“, Randnr. 12 („…so ist mit dem Begriff der Zweigniederlassung, der Agentur oder der sonstigen Niederlassung ein Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit gemeint, der auf Dauer als Außenstelle eines Stammhauses hervortritt, eine Geschäftsführung hat und sachlich so ausgestattet ist, dass er in der Weise Geschäfte mit Dritten betreiben kann ...“). Nachweise dafür, dass ein Anmelder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union hat, sind unter anderem Satzungen, Jahresberichte, schriftliche Erklärungen und andere Geschäftsdokumente.

2.5.2 Wer kann die Vertretung übernehmen?

Die Vertretung von Anmeldern vor dem Amt kann nur von einem Rechtsanwalt oder einem zugelassenen Vertreter übernommen werden, der die Erfordernisse von Artikel 78 Absatz 1 GGV erfüllt.

„Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz oder einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung in der [Europäischen Union] können sich vor dem Amt durch einen Angestellten vertreten lassen … Angestellte einer juristischen Person im Sinne dieses Absatzes können auch andere juristische Personen, die mit der erstgenannten Person wirtschaftlich verbunden sind, vertreten, selbst wenn diese anderen juristischen Personen weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der [Europäischen Union] haben“ (Artikel 77 Absatz 3 GGV). Das Amt kann diesbezüglich Nachweise fordern.

„Angestellte, die gemäß Artikel 77 Absatz 3 [GGV im Namen von natürlichen oder juristischen Personen handeln], müssen beim Amt eine unterzeichnete Vollmacht zu den Akten einreichen (Artikel 62 Absatz 2 GGDV).

2.6 Eingangsdatum, Aktenzeichen und Ausstellung einer Empfangsbestätigung

2.6.1 Über nationale Ämter eingereichte Anmeldungen (Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates oder Benelux-Musteramt)

Wenn eine Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim Amt für Geistiges Eigentum der Benelux-Länder (BOIP) eingereicht wird, hat dies dieselbe Wirkung wie wenn sie am selben Tag beim Amt eingereicht worden wäre, vorausgesetzt, sie geht nicht später als zwei Monate nach dem Tag beim Amt ein, an dem sie bei dem nationalen Amt bzw. dem Amt für Geistiges Eigentum der Benelux-Länder (BOIP) eingereicht wurde (siehe Artikel 38 Absatz 1 GGV).

Wenn die Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung nicht innerhalb dieser zweimonatigen Frist beim Amt eingeht, so gilt als Anmeldetag der Tag, an dem sie beim Amt einging (siehe Artikel 38 Absatz 2 GGV).

Wenn die Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung kurz nach dem Ablauf dieser Zweimonatsfrist eingeht, prüft der Prüfer, ob diese Frist unter einer der Bedingungen gemäß Artikel 58 Absatz 3 GGDV verlängert werden kann.

2.6.2 Unmittelbar beim Amt eingegangene Anmeldungen

Das Eingangsdatum ist das Datum, an dem die Anmeldung das Amt erreicht. Dieses Datum muss nicht unbedingt mit dem „Anmeldetag“ übereinstimmen, wenn die Erfordernisse für die Zuweisung eines solchen Datums nicht erfüllt worden sind (siehe Punkt 3).

Auf dem Postwege oder durch Kurierdienste an das Amt geschickte Anmeldungen, können montags bis freitags (außer an Feiertagen) vom Amt entgegengenommen werden. Der Exekutivdirektor des Amtes gibt in einer jährlichen Entscheidung die Tage an, an denen das Amt keine Unterlagen entgegennimmt und an denen keine normalen Postzustellungen stattfinden.

Das Eingangsdatum von über Fernkopierer oder auf elektronischem Wege eingereichten Anmeldungen ist der Tag der erfolgreichen Übermittlung.

Wird die Anmeldung per Post oder durch Fernkopierer übermittelt, erhält der Anmelder erst durch Eingang einer ersten Mitteilung von einem Prüfer eine Bestätigung eines Eingangsdatums oder eines Aktenzeichens (siehe unten).

Bei elektronisch eingereichten Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen ergeht durch das System sofort eine automatische Einreichungsbestätigung, die auf dem Bildschirm des Computers erscheint, von dem die Anmeldung abgeschickt wurde. Der Anmelder sollte grundsätzlich die automatische Bestätigung speichern oder ausdrucken. Eine zusätzliche Bestätigung durch das Amt ergeht nicht. Bestätigungen für elektronisch eingereichte Anmeldungen enthalten bereits ihre vorläufigen Anmeldetage und das Aktenzeichen.

2.7 Eintragung oder Prüfungsbericht

2.7.1 Eintragung

Wenn die Anmeldung für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster alle Eintragungserfordernisse erfüllt, erfolgt ihre Eintragung üblicherweise innerhalb von **zehn Werktagen**.

Die Eintragung einer Anmeldung, bei der alle Erfordernisse erfüllt sind, kann sich jedoch verzögern, wenn die Angabe der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll, nicht unter Bezug auf das Verzeichnis von Erzeugnissen in der EuroLocarno-Datenbank (https://oami.europa.eu/eurolocarno/) erfolgte. In einem derartigen Fall muss die Angabe der Erzeugnisse möglicherweise in die Amtssprachen der Union übersetzt werden (siehe Punkt 6.1.4.4).

Eine Anmeldung, die allen Eintragungserfordernissen entspricht, kann innerhalb von **zwei Werktagen** eingetragen werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- die Anmeldung wurde elektronisch eingereicht;

- sowohl die Angabe des/der Erzeugnisse/s als auch seine/ihre Klassifikation erfolgten unter Verwendung des EuroLocarno-Systems (siehe Punkt 6.1.4.4);
- Prioritätsunterlagen, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wurde, liegen der elektronisch eingereichten Anmeldung bei;
- der Inhaber und gegebenenfalls der Vertreter liegen in der Datenbank des EUIPO auf und die interne ID-Nummer des Amtes wird angeführt;
- Gebühren sind von einem Konto beim Amt abzubuchen oder per Kreditkarte zu bezahlen;
- die Anmeldung weist keine Mängel auf.

2.7.2 Prüfungsbericht und formlose Mitteilung über mögliche Beanstandungen („vorläufiger Prüfungsbericht“)

Muss eine Anmeldung beanstandet werden, erstellt der Prüfer einen Prüfungsbericht mit einer Zusammenfassung der festgestellten Unregelmäßigkeiten und setzt dem Anmelder oder dem benannten Vertreter eine Frist, um diese auszuräumen.

Vor dem Versand eines derartigen Prüfungsberichts kann der Prüfer eine formlose Mitteilung, einen so genannten „vorläufigen Prüfungsbericht“, schicken, in dem auf etwaige potenzielle Beanstandungen hingewiesen wird und mit dem das Prüfungsverfahren beschleunigt werden soll. Aus dieser formlosen Mitteilung ersieht der Anmelder, dass das Prüfungsverfahren aufgrund eines beliebigen der folgenden Umstände anhängig ist.

2.7.2.1 Inanspruchnahme der Priorität und unterstützende Unterlagen

„Wird in der Anmeldung … die Priorität einer oder mehrerer früherer Anmeldungen [ohne Vorlage von entsprechenden Abschriften] in Anspruch genommen, [kann] der Anmelder innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Anmeldetag … eine beglaubigte Abschrift einreichen“ (Artikel 42 GGV; Artikel 8 Absatz 1 GGDV; siehe Punkt 6.2.1.1 weiter unten).

Unter derartigen Umständen teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass die Prüfung der Anmeldung so lange ausgesetzt wird, bis die fehlende beglaubigte Abschrift der älteren Anmeldung/en eingereicht worden ist. Die Prüfung erfolgt **drei Monate** nach dem Anmeldetag, es sei denn, es geht zuvor eine Abschrift der älteren Anmeldung/en oder eine Erklärung über die Rücknahme des Prioritätsanspruchs ein.

2.7.2.2 Inanspruchnahme der Priorität nach dem Einreichen

Gibt der Anmelder in der Anmeldung an, dass er die Priorität einer oder mehrerer älterer Anmeldungen in Anspruch nehmen will, ohne relevante Einzelheiten vorzulegen, so kann er noch innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Anmeldetag die Prioritätserklärung vorlegen, aus der hervorgeht, an welchem Tag und in welchem Land bzw. für welches Land die ältere Anmeldung erfolgt ist (siehe Artikel 42 GGV; Artikel 8 Absatz 2 GGDV; siehe Punkt 6.2.1.1 weiter unten).

Unter derartigen Umständen teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass die Prüfung der Anmeldung so lange aussetzen wird, bis die fehlenden Informationen eingereicht worden sind. Die Prüfung erfolgt **einen Monat** nach dem Anmeldetag, es sei denn, es

geht zuvor eine Prioritätserklärung oder eine Erklärung über die Rücknahme des Prioritätsanspruchs ein.

2.7.2.3 Über Fernkopierer eingereichte Anmeldung

Wird eine Anmeldung über Fernkopierer eingereicht, teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass die Prüfung **einen Monat** nach dem Eingangsdatum der Fernkopierernachricht erfolgt, es sei denn, es geht vorher eine Bestätigungskopie der Anmeldung per Post, über private Zustelldienste oder durch persönliche Übergabe ein.

Durch diese Vorgehensweise soll verhindert werden, dass die Prüfung auf der Grundlage einer gefaxten Wiedergabe eines Geschmacksmusters erfolgt, in der nicht alle seine Merkmale (wie Farben) offenbart werden oder die nicht von optimaler Güte ist.

2.7.2.4 Gebührenentrichtung

Alle Gebühren (d. h. die Eintragungs- und Bekanntmachungsgebühren und zusätzliche Gebühren bei Sammelanmeldungen) im Zusammenhang mit einer Anmeldung sind bei der Anmeldung an das Amt zu entrichten (siehe Artikel 6 GGDV; siehe Punkt 8 weiter unten).

<u>Nicht erfolgte Zahlung oder nicht gekennzeichnete Zahlung</u>

Wenn der Anmeldung noch keine Zahlung der entsprechenden Gebühren zugeordnet werden konnte, teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass die Prüfung erfolgt, sobald die Zahlung gekennzeichnet und der jeweiligen Anmeldung zugeordnet worden ist.

Wenn der Anmelder auf die Mitteilung des Amtes nicht reagiert und die Zahlung weiterhin nicht gekennzeichnet werden kann, ergeht ein Beanstandungsschreiben.

<u>Fehlende Mittel</u>

Wenn die Gebühren in Bezug auf die Anmeldung aufgrund unzureichender Mittel nicht in voller Höhe vom Konto abgebucht werden können, teilt der Prüfer dem Anmelder mit, dass die Prüfung erst beginnt, wenn der fehlende Betrag auf dem Konto gutgeschrieben worden ist.
Wenn der Anmelder auf die Mitteilung des Amtes nicht reagiert und die Zahlung weiterhin unvollständig bleibt, ergeht ein Beanstandungsschreiben.

Das oben Gesagte gilt auch bei Kreditkartenzahlungen, wenn die Transaktion aus Gründen fehltschlägt, die nicht dem Amt zuzuschreiben sind. In solchen Fällen muss der Anmelder eine andere Zahlungsmethode verwenden.

Weitere Informationen über die Gebührenentrichtung gehen aus Punkt 8 unten hervor.

2.7.2.5 Sammelanmeldungen und Antrag auf Teilaufschiebung

Wenn die Sammelanmeldung einen Aufschiebungsantrag in Bezug auf *einige* Geschmacksmuster enthält (siehe Punkt 6.2.5 weiter unten), schickt der Prüfer dem Anmelder eine Zusammenfassung der Anmeldung mit einer Wiedergabe der ersten Ansicht jedes unverzüglich bekanntzumachenden Geschmacksmusters. Der Anmelder wird gebeten innerhalb eines Monats zu bestätigen, dass diese Zusammenfassung korrekt ist. Wenn der Anmelder nicht reagiert oder keine gegenteilige Anweisung seinerseits ergeht, erfolgt die Prüfung auf der Grundlage der aufliegenden Informationen.

3 Zuerkennung eines Anmeldetags

Der Tag, an dem ein Dokument „eingereicht" wird, ist der Tag, an dem es beim Amt eingeht, und nicht der Tag, an dem das Dokument versandt wurde (siehe Artikel 38 Absatz 1 GGV, Artikel 7 GGDV).

Wenn die Anmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim Amt für Geistiges Eigentum der Benelux-Länder (BOIP) eingereicht wurde, gilt der Anmeldetag bei diesem Amt als der Tag des Eingangs beim Amt, es sei denn, die Anmeldung geht erst nach mehr als zwei Monaten nach diesem Datum beim Amt ein. In diesem Fall ist der Anmeldetag der Tag des Eingangs der Anmeldung beim Amt (Artikel 38 GGV).

Gemäß Artikel 36 Absatz 1 GGV setzt die Zuerkennung eines Anmeldetags voraus, dass die Anmeldung mindestens Folgendes enthält:

(a) einen Antrag auf Eintragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters und
(b) Angaben, die auf die Identität des Anmelders schließen lassen, und
(c) eine zur Darstellung geeignete Wiedergabe des Geschmacksmusters gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben d und e GGDV oder gegebenenfalls eine Probe (siehe Artikel 10 GGDV).

Die Gebührenentrichtung ist keine Voraussetzung für die Zuerkennung eines Anmeldetags. Sie ist jedoch eine Voraussetzung für die Eintragung der Anmeldung (siehe Punkt 8 weiter unten).

3.1 Antrag auf Eintragung

Ein Eintragungsantrag wird eingereicht, wenn der Anmelder das vom Amt bereitgestellte Anmeldungsformblatt oder sein eigenes Formblatt (mindestens teilweise) ausgefüllt oder die Einreichung elektronisch vorgenommen hat (siehe Punkt 2.2 weiter oben).

Wenn das vom Anmelder eingegangene Dokument offensichtlich keine Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung, sondern eine Anmeldung zur Eintragung einer **Unionsmarke** ist, leitet der Prüfer dieses Dokument an die zuständige Abteilung des Amtes weiter und setzt den Anmelder unverzüglich entsprechend in Kenntnis.

3.2 Angaben zur Identität des Anmelders

Die Angaben zur Identität des Anmelders müssen zur Zuerkennung eines Anmeldetags nicht allen in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b GGDV (siehe Punkt 6.1.1) festgelegten Erfordernissen genügen. Angaben zu Nachname und Vorname(n) von natürlichen Personen oder Firmenname von juristischen Personen, Zustelladresse oder irgendeiner anderen Datenkommunikationsverbindung, über die der Anmelder kontaktiert werden kann, sind hinreichend.

3.3 Zur Darstellung geeignete Wiedergabe des Geschmacksmusters

3.3.1 Allgemeine Erfordernisse

„Die Wiedergabe des Geschmacksmusters besteht aus einer fotografischen und/oder sonstigen grafischen Darstellung des Geschmacksmusters in schwarz-weiß oder in Farbe“ (Artikel 4 Absatz 1 GGDV).

Unabhängig von der für die Einreichung der Anmeldung verwendeten Form (Papier, auf elektronischem Weg oder über Fernkopierer) ist das Geschmacksmuster auf **neutralem Hintergrund** darzustellen und **darf nicht** mit Tinte oder Korrekturflüssigkeit **retuschiert werden**.

„Die Darstellung muss von einer Qualität sein, die alle Einzelheiten, für die Schutz beansprucht wird, klar erkennen lässt und die Verkleinerung oder Vergrößerung auf das Format von höchstens 8 cm in der Breite und 16 cm in der Höhe je Ansicht für die Eintragung in das Register für Gemeinschaftsgeschmacksmuster … und die direkte Veröffentlichung im Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster … zulässt“ (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e GGDV).

Dieses Erfordernis bezweckt, dass Dritte alle Einzelheiten des Gemeinschafts-geschmacksmusters, das geschützt werden soll, genau bestimmen können.

Zeichnungen, Fotografien (außer Dias), computergenerierte Wiedergaben oder andere grafische Wiedergaben sind unter der Voraussetzung annehmbar, dass sie reproduziert werden können, und zwar auch auf einer Eintragungsurkunde in Papierformat. Genau aus diesem Grund ist die computeranimierte geschmacksmustergenerierende 3D-Bewegungssimulation nicht annehmbar. CD-ROMs und andere Datenträger werden nicht angenommen.

3.3.2 Neutraler Hintergrund

Der Hintergrund in einer Ansicht gilt als neutral, solange sich das in dieser Ansicht gezeigte Geschmacksmuster von seiner Umgebung deutlich und ohne Störung durch andere Objekte, Zubehörteile oder „Verzierungen“, deren Aufnahme in die Wiedergabe das Schutzbegehren in Zweifel ziehen könnte, unterscheiden lässt (siehe Entscheidung vom 25/04/2012, R 2230/2011-3 – Webcams, Randnrn. 11-12).

Mit anderen Worten verlangt das Erfordernis eines neutralen Hintergrunds weder eine „neutrale“ Farbe noch einen „leeren“ Hintergrund (siehe auch Punkt 5.2.6 unten). Ausschlaggebend ist vielmehr, dass sich das Geschmacksmuster so deutlich vom

Hintergrund absetzt, dass es identifizierbar bleibt (siehe Entscheidung vom 25/01/2012, R 284/2011-3 – Werkzeugkoffer, Randnr. 13).

Die Ansichten unter den sieben zur Wiedergabe eines Geschmacksmusters erlaubten Ansichten (siehe Artikel 4 Absatz 2 GGDV), die keinen neutralen Hintergrund haben, werden abgelehnt.

Vom Prüfer ergeht ein Beanstandungsschreiben. Der Prüfer gibt dem Anmelder die Möglichkeit, die Mängel innerhalb einer Frist von zwei Monaten wie folgt zu beheben:

- durch Rücknahme dieser Ansichten (die nicht Teil des Gemeinschafts-geschmacksmusters bilden) oder
- durch Einreichung neuer Ansichten vor einem neutralen Hintergrund



oder

- durch Änderung der beanstandeten Ansichten, so dass das Geschmacksmuster von seinem Hintergrund isoliert ist. Bei der letzteren Möglichkeit kommen Identifikationsmerkmale wie Abgrenzungen oder Farbschattierung zum Einsatz, durch die die Merkmale des Geschmacksmusters verdeutlicht werden, die geschützt werden sollen (siehe Punkt 5.3 unten), wie in der siebten Ansicht des eingetragenen Gemeinschafts-geschmacksmusters 2038216-0001 (freundlicherweise von der BMC S.r.l. zur Verfügung gestellt):



Werden die Mängel innerhalb der vom Amt gesetzten Frist behoben, so ist für den Anmeldetag der Tag maßgeblich, an dem tatsächlich alle Mängel behoben sind (Artikel 10 Absatz 2 GGDV).

Werden die Mängel nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist behoben, so wird die Anmeldung nicht als Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters behandelt.

Die Akte wird durch eine Entscheidung des Prüfers geschlossen und der Anmelder wird benachrichtigt. Der Prüfer setzt die Dienststelle Finanzen davon in Kenntnis, dass dem Anmelder alle bereits entrichteten Gebühren erstattet werden (Artikel 10 Absatz 2 GGDV).

3.3.3 Mit Tinte oder Korrekturflüssigkeit retuschierte Geschmacksmuster

Das Geschmacksmuster darf nicht mit Tinte oder Korrekturflüssigkeit retuschiert werden (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe e GGDV).

Prüfern liegen nur gescannte Wiedergaben, nicht jedoch die Papierversion der Wiedergabe vor. Berichtigte Wiedergaben werden nur dann beanstandet und bezüglich der Zuerkennung eines Anmeldetags abgewiesen, wenn aufgrund der Verwendung von Tinte oder Korrekturflüssigkeit in Frage steht, ob die sichtbare Berichtigung ein Teil des Geschmacksmusters bildendes Ziermerkmal ist oder nicht.

Der Anmelder kann einen Mangel wie oben unter Punkt 3.3.2 beschrieben beheben.

3.3.4 Qualität

Das Erfordernis, dass das Geschmacksmuster von einer Qualität sein muss, die alle Einzelheiten, für die Schutz beansprucht wird, klar erkennen lässt und die Veröffentlichung zulässt, gilt in gleicher Weise für alle Anmeldungen, unabhängig von der Art ihrer Einreichung.

Spezifische Fragen ergeben sich jedoch bei Anmeldungen, die über Fernkopierer und auf elektronischem Wege (E-Filing) eingereicht worden sind.

3.3.4.1 Fernkopierer

Die Übermittlung durch Fernkopierer ist für das Einreichen von Geschmacksmusteranmeldungen möglicherweise ungeeignet, weil die Wiedergabe des Geschmacksmusters verzerrt oder verschwommen oder anderweitig beschädigt sein kann. Bei Übermittlung einer Anmeldung per Fax wird das unverzügliche Einreichen einer Bestätigung auf Papier auf dem normalen Postweg, durch private Zustelldienste oder durch persönliche Übergabe dringend empfohlen.

Bei Übermittlung einer Anmeldung durch Fernkopierer nimmt der Prüfer in jedem Fall die weitere Bearbeitung der Anmeldung erst nach Ablauf einer Frist von bis zu einem Monat ab dem Eingangsdatum der Fernkopierersendung auf, innerhalb derer eine Bestätigungskopie eingesandt werden kann. Nach Ablauf dieser Frist setzt der Prüfer die Prüfung auf der Grundlage der aufliegenden Dokumente fort.

Durch unbefriedigende Fernkopiererübermittlungen können sich zwei Mängel ergeben:

(i) die Qualität der Darstellung eines durch Fernkopierer übermittelten Geschmacksmusters erlaubt es nicht, alle Einzelheiten, für die Schutz beansprucht wird, klar zu erkennen;
(ii) die Anmeldung ist unvollständig und/oder unleserlich.

Hinsichtlich der Zuerkennung eines Anmeldetags müssen diese beiden Hypothesen unterschieden werden.

Das Amt trifft folgende Unterscheidung zwischen einer unleserlichen Übermittlung und einer Übermittlung in unzureichender Qualität. Kann auf der Grundlage eines Vergleichs zwischen der anfänglichen Übermittlung und der ursprünglichen Darstellung geschlossen werden, ob sich diese Dokumente auf die Wiedergabe ein und desselben Geschmacksmusters beziehen, ist davon auszugehen, dass die anfängliche Übermittlung lediglich von unzureichender Qualität war.

(i) Die Qualität der Darstellung eines per Fax übermittelten Geschmacksmusters erlaubt es nicht, alle Einzelheiten, für die Schutz beansprucht wird, klar zu erkennen.

Der ursprüngliche Anmeldetag wird beibehalten, wenn der Anmelder aus eigenem Antrieb oder auf eine formlose Mitteilung des Amtes hin (siehe Punkt 2.7.8 oben) die ursprüngliche Darstellung des Geschmacksmusters innerhalb **eines Monats** nach der Übermittlung durch Fernkopierer einsendet, vorausgesetzt, ihre Qualität ist derart, dass alle Einzelheiten, für die Schutz beansprucht wird, klar erkennbar sind (Artikel 66 Absatz 1, zweiter Absatz, GGDV).

Die Bestätigungskopie muss aus demselben Dokument bestehen, das zuerst für die Übermittlung durch Fernkopierer verwendet wurde. Eine „Bestätigungskopie“, die mit dem Dokument, das für die Übermittlung durch Fernkopierer verwendet wurde, nicht völlig identisch ist, weist der Prüfer ab. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn der Anmelder geänderte Ansichten oder zusätzliche Ansichten des/der Geschmacksmuster/s in seiner Bestätigung vorlegen würde.

Bei einer Diskrepanz zwischen dem Original und der zuvor per Fax eingereichten Kopie wird nur das Einreichungsdatum des Originals berücksichtigt.

Wenn innerhalb der einmonatigen Frist nach dem Eingang der Faxnachricht keine Originaldarstellung eingeht, schickt das Amt eine formelle Benachrichtigung, in der der Anmelder aufgefordert wird, die Originaldarstellung innerhalb einer Frist von zwei Monaten vorzulegen.
Wenn dieser Aufforderung fristgerecht nachgekommen wird, gilt der Tag als der Anmeldetag, an dem die Originaldarstellung beim Amt eingeht, vorausgesetzt, ihre Qualität ist derart, dass alle Einzelheiten, für die Schutz beansprucht wird, klar erkennbar sind (Artikel 66 Absatz 1, dritter Absatz, GGDV).

Werden die Mängel nicht innerhalb der vom Amt in seiner Mitteilung gesetzten Frist behoben, so wird die Anmeldung nicht als Anmeldung eines Gemeinschafts-geschmacksmusters behandelt. Die Akte wird durch eine Entscheidung des Prüfers geschlossen und der Anmelder wird benachrichtigt. Der Prüfer informiert die Dienststelle Finanzen darüber, dass dem Anmelder alle bereits entrichteten Gebühren erstattet werden (Artikel 10 Absatz 2 GGDV).

Geht beim Amt eine Darstellung eines Geschmacksmusters ein, bei der **einige der Ansichten** aufgrund der Übermittlung durch Fernkopierer mangelhaft sind und die Bestätigungskopie erst nach Ablauf eines Monats nach dem Eingangsdatum der Übermittlung durch Fernkopierer eingeht, bleiben dem Anmelder nur zwei Möglichkeiten:

- das Eingangsdatum der Bestätigungskopie als Anmeldetag zu akzeptieren oder

- das Eingangsdatum der Übermittlung durch Fernkopierer als Anmeldetag beizubehalten, jedoch nur für die Ansichten, die keine Mängel aufweisen; in diesem Fall werden die mangelhaften Ansichten zurückgenommen.

(ii) Die Anmeldung ist unvollständig und/oder unleserlich.

Ist eine über Fernkopierer eingetroffene Mitteilung unvollständig oder unleserlich und betreffen die fehlenden oder unleserlichen Teile die Angaben, die auf die Identität des Anmelders schließen lassen, oder die Wiedergabe des Geschmacksmusters, ergeht vom Amt eine formelle Mitteilung an den Anmelder, in der dieser aufgefordert wird, die Anmeldung innerhalb einer Frist von **zwei Monaten** über Fernkopierer, per Post oder durch persönliche Übergabe erneut zu übersenden. Wird dieser Aufforderung fristgerecht nachgekommen, ist der Anmeldetag der Tag, an dem die vollständigen und leserlichen Dokumente beim Amt eingehen (Artikel 66 Absatz 2 GGDV).

Werden die Mängel nicht innerhalb der vom Amt gesetzten Frist behoben, so wird die Anmeldung nicht als Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters behandelt. Die Akte wird durch eine Entscheidung des Prüfers geschlossen und der Anmelder wird benachrichtigt. Der Prüfer setzt die Dienststelle Finanzen davon in Kenntnis, dass dem Anmelder alle bereits entrichteten Gebühren erstattet werden (Artikel 10 Absatz 2 GGDV).

3.3.4.2 Einreichung auf elektronischem Wege (E-Filing)

Die Wiedergabe des Geschmacksmusters ist als Anlage zum elektronischen Anmeldeformular einzureichen. Jede Ansicht ist im .jpeg-Datenformat als **einzelne Anlage** zum elektronischen Anmeldeformular einzureichen. Die Größe der einzelnen Anlagen darf fünf MB nicht übersteigen (siehe Beschluss Nr. EX-11-3 des Präsidenten des Amtes vom 18.4.2011 betreffend die elektronische Übermittlung an und durch das Amt).

Anlagen mit niedriger Auflösung werden aufgrund ihrer unzureichenden Qualität für die Darstellung und Veröffentlichung, bei denen die Vergrößerung der Ansichten auf ein Format von 8 cm in der Breite und 16 cm in der Höhe dazu führt, dass die Einzelheiten des Geschmacksmusters verschwommen sind, mit hoher Wahrscheinlichkeit beanstandet.

Wenn die Mangelhaftigkeit der Einreichung auf elektronischem Wege eindeutig auf technische Probleme seitens des Amtes zurückzuführen ist, wie beispielsweise wenn alle Ansichten nur teilweise geladen werden, gestattet das Amt dem Anmelder, die fehlenden Ansichten (oder alle Ansichten) brieflich unter Einschluss einer Kopie der Empfangsbescheinigung für die elektronische Einreichung nachzureichen. Der ursprüngliche Anmeldetag für die Einreichung auf elektronischem Wege wird unter der Voraussetzung beibehalten, dass kein anderer, den Anmeldetag betreffender Mangel vorliegt.

3.3.5 Probe

Die grafische oder fotografische Darstellung des Geschmacksmusters kann durch eine Probe des Geschmacksmusters ersetzt werden, wenn die folgenden kumulativen Bedingungen erfüllt sind:

- die Anmeldung betrifft ein zweidimensionales Geschmacksmuster und
- die Anmeldung enthält einen Antrag auf Aufschiebung (siehe Artikel 36 Absatz 1 Buchstabe c GGV; Artikel 5 Absatz 1 GGDV).

Bei einer Sammelanmeldung darf die Ersetzung der Wiedergabe durch eine Probe nur einige der Geschmacksmuster betreffen, vorausgesetzt, diese Geschmacksmuster sind zweidimensional und unterliegen einem Aufschiebungsantrag (siehe Punkt 6.2.5 weiter unten).

Bei einer Probe handelt es sich üblicherweise um ein Muster eines Materialstücks wie Stoff, Tapete, Spitze, Leder usw.
„Die Proben dürfen nicht größer sein als 26,2 cm x 17 cm, nicht mehr als 50 g wiegen und nicht dicker als 3 mm sein. Es muss möglich sein, die Proben ungefaltet … aufzubewahren“ (Artikel 5 Absatz 2 GGDV).

Jede Probe „ist in fünf Exemplaren einzureichen; bei Sammelanmeldungen sind je Geschmackmuster fünf Exemplare der Probe einzureichen“ (Artikel 5 Absatz 3 GGDV).

Die Anmeldung und die Probe/n müssen in einer einzigen Sendung entweder per Post oder persönliche Übergabe eingereicht werden. Ein Anmeldetag wird erst dann zuerkannt, wenn sowohl die Anmeldung als auch die Probe/n beim Amt eingegangen sind.

Reicht der Anmelder eine Probe ein, die sich auf eine Anmeldung ohne einen Antrag auf Aufschiebung bezieht, so ist die Probe unzulässig. In diesem Fall ist für den Anmeldetag der Tag maßgeblich, an dem eine geeignete grafische oder fotografische Darstellung des Geschmacksmusters beim Amt eingeht, vorausgesetzt, der Mangel wird innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Empfang der Mitteilung des Amtes behoben (siehe Artikel 10 Absatz 2 GGDV).

4 Prüfung der Sacherfordernisse

Das Amt führt eine Prüfung der sachlichen Schutzerfordernisse durch, die auf zwei absolute Eintragungshindernisse beschränkt ist.
Eine Anmeldung wird abgelehnt, wenn das Geschmacksmuster der in Artikel 3 Buchstabe a GGV angegebenen Begriffsbestimmung nicht entspricht, oder „wenn [es] gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstößt“ (Artikel 9 GGV).

4.1 Einhaltung der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters

Ein „Geschmacksmuster“ bezeichnet „die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt“ (Artikel 3 Buchstabe a GGV).

Ein „Erzeugnis“ bezeichnet „jeden industriellen oder handwerklichen Gegenstand, einschließlich – unter anderem – der Einzelteile, die zu einem komplexen Erzeugnis zusammengebaut werden sollen, Verpackung, Ausstattung, graphischen Symbolen

und typografischen Schriftbildern; ein Computerprogramm gilt jedoch nicht als „Erzeugnis“ (Artikel 3 Buchstabe b GGV).

Geprüft wird nicht, ob das beanspruchte Erzeugnis tatsächlich industriell oder handwerklich hergestellt oder verwendet wird oder hergestellt oder verwendet werden kann.

Ob ein Geschmacksmuster die Erscheinungsform eines Erzeugnisses oder eines Teils davon offenbart, wird im Lichte des Geschmacksmusters selbst geprüft, insoweit es die Art des Erzeugnisses, seinen beabsichtigten Zweck oder seine Funktion verdeutlicht, sowie der Angabe der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll (siehe Artikel 36 Absatz 2 GGV).

Mit den folgenden nicht erschöpfenden Beispielen wird die Praxis des Amtes veranschaulicht.

4.1.1 Entwürfe, Hauspläne oder andere architektonische Pläne sowie Innenarchitektur- oder Landschaftspläne

Entwürfe, Hauspläne oder andere architektonische Pläne sowie Innenarchitektur- oder Landschaftspläne (z. B. Gärten) gelten zum Zwecke der Anwendung von Artikel 7 Absatz 1 GGV als „Erzeugnisse“ und sind nur mit der entsprechenden Angabe von „Drucksachen“ in Klasse 19, Unterklasse 08 der Locarno-Klassifikation zulässig.

Beanstandet wird, wenn das in einer Anmeldung eines Geschmacksmusters, das aus einem Architektenentwurf eines Hauses besteht, angegebene Erzeugnis „Häuser“ in Klasse 25, Unterklasse 03 der Locarno-Klassifikation ist. Der Grund dafür ist, dass ein Entwurf die Erscheinungsform eines fertigen Erzeugnisses wie eines Hauses nicht offenbart.

4.1.2 Farben an sich und Farbkombinationen

Eine einzelne Farbe kann selbstverständlich ein Element eines Geschmacksmusters sein, stimmt aber für sich allein nicht mit der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters überein, weil sie keine „Erscheinungsform eines Erzeugnisses“ darstellt.

Farbkombinationen können zulässig sein, wenn anhand der Konturen der Wiedergabe festgestellt werden kann, dass sie sich auf ein Erzeugnis wie beispielsweise ein Logo oder ein grafisches Symbol in Klasse 32 der Locarno-Klassifikation beziehen.

4.1.3 Bildschirmsymbole

Geschmacksmuster von Bildschirmanzeigegeräten und Bildschirmsymbolen und anderen Arten sichtbarer Elemente eines Computerprogramms sind eintragungsfähig (siehe Klasse 14, Unterklasse 04 der Locarno-Klassifikation).

4.1.4 Reine Wortelemente

Reine Worte an sich und Buchstabenfolgen (schwarz auf weiß in einem standardisierten Schrifttyp) stimmen mit der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters nicht überein, weil sie keine Erscheinungsform eines Erzeugnisses darstellen.

Durch die Verwendung von Fantasiezeichen und/oder die Aufnahme eines Bildbestandteils wird das Geschmacksmuster jedoch entweder als ein Logo/grafisches Symbol in Klasse 32 der Locarno-Klassifikation oder als die Verzierungswiedergabe eines Teils eines Erzeugnisses, auf das das Geschmacksmuster angewendet wird, schutzfähig.

4.1.5 Musik und Töne

Musik und Töne stellen an sich keine Erscheinungsform eines Erzeugnisses dar und stimmen daher mit der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters nicht überein.

Die grafische Wiedergabe einer musikalischen Komposition in der Form einer Saite würde als Geschmacksmuster gelten, wenn sie beispielsweise als *andere Drucksachen* in Klasse 19, Unterklasse 08 oder *grafische Symbole* in Klasse 32 der Locarno-Klassifikation angemeldet werden würde.

4.1.6 Fotografien

Eine Fotografie stellt an sich die Erscheinungsform eines Erzeugnisses dar und stimmt daher, unabhängig von dem darauf Abgebildeten, mit der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters überein. Die Angabe des Erzeugnisses kann *Schreibpapier, Karten für Schriftwechsel und Anzeigen* in Klasse 19, Unterklasse 01, *andere Drucksachen* oder *Fotografien* in Klasse 19, Unterklasse 08 der Locarno-Klassifikation oder ein beliebiges Erzeugnis sein, auf das das Geschmacksmuster angewendet wird.

4.1.7 Lebewesen

Lebewesen sind keine „Erzeugnisse“, d. h. industrielle oder handwerkliche Artikel. Ein Geschmacksmuster in der Erscheinungsform von Pflanzen, Blumen, Früchten usw. in ihrem natürlichen Zustand wird prinzipiell abgelehnt. Auch wenn die in Frage stehende Form von der eines entsprechenden gewöhnlichen Lebewesens abweicht, sollte das Geschmacksmuster zurückgewiesen werden, sofern nach dem Augenschein nichts darauf hinweist, dass die Form das Ergebnis eines manuellen oder industriellen Prozesses ist (in Analogie zu der Entscheidung vom 18/02/2013, R 0595/2012-3 – Groente en fruit, Randnr. 11). Wenn aus der Angabe des Erzeugnisses jedoch hervorgeht, dass dieses Erzeugnis künstlich ist, erfolgt keine Beanstandung (siehe insbesondere Klasse 11, Unterklasse 04 der Locarno-Klassifikation).

4.1.8 Lehrmittel

Lehrmittel wie Graphen, Tabellen, Landkarten usw. können Wiedergaben von Erzeugnissen in Klasse 19, Unterklasse 07 der Locarno-Klassifikation sein.

4.1.9 Begriffe

Eine Geschmacksmusteranmeldung wird abgelehnt, wenn ein Erzeugnis wiedergegeben wird, bei dem es sich lediglich um ein Beispiel unter vielen handelt, die der Anmelder schützen will. Für ein „unspezifisches“ Geschmacksmuster, das eine Vielzahl von unterschiedlichen Erscheinungsformen annehmen kann, kann kein ausschließliches Recht gewährt werden. Dies ist der Fall, wenn sich der Gegenstand der Anmeldung unter anderem auf einen Begriff, eine Erfindung oder ein Verfahren zum Erhalt eines Erzeugnisses bezieht.

4.2 Öffentliche Ordnung und gute Sitten

4.2.1 Gemeinsame Grundsätze

Öffentliche Ordnung und gute Sitten sind Konzepte, die von Land zu Land verschieden sein können. Eine auf öffentlicher Ordnung oder guten Sitten basierende beschränkende Maßnahme kann auf einer Auffassung beruhen, die nicht unbedingt allen Mitgliedstaaten gemeinsam ist (Urteil vom 14/10/2004, C-36/02, „Omega“, Randnrn. 33 und 37).

Da das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster einheitlich ist (Artikel 1 Absatz 3 GGV), ist es für die Ablehnung eines Geschmacksmusters gemäß Artikel 9 GGV schon hinreichend, dass dieses Geschmacksmuster in mindestens einem Teil der Union gegen die öffentliche Ordnung verstößt (in Analogie zu dem Urteil vom 20/09/2011, T-232/10, „sowjetisches Staatswappen“, Randnrn. 37 und 62). Dieser Befund kann durch die Gesetzgebung und Verwaltungspraxis gewisser Mitgliedstaaten unterstützt werden.

Es ist nicht notwendig, dass der Gebrauch des Geschmacksmusters rechtswidrig und verboten wäre. Rechtswidrigkeit des Gebrauchs des Geschmacksmusters nach europäischem oder nationalem Recht deutet jedoch unmissverständlich darauf hin, dass das Geschmacksmuster gemäß Artikel 9 GGV abgelehnt werden sollte.

4.2.2 Öffentliche Ordnung

Bei der Ablehnung einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung können die öffentliche Ordnung und Sicherheit nur geltend gemacht werden, wenn eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung vorliegt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt (Urteil vom 14/03/2000, C-54/99, „Église de scientologie“, Randnr. 17).

Geschmacksmuster, die Gewalt oder Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung darstellen oder fördern, werden aus diesen Gründen abgelehnt (siehe Artikel 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union).

4.2.3 Gute Sitten

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann auf der Grundlage der guten Sitten abgelehnt werden, wenn das Geschmacksmuster aus der Perspektive eines Durchschnittsverbrauchers mit einer normalen Schwelle der Sensibilität und Toleranz

als hinreichend obszön oder anstößig wahrgenommen wird (in Analogie zu dem Urteil vom 09/03/2012, T-417/10, „¡Que buenu ye! Hijoputa“, Randnr. 21).

Geschmacklosigkeit ist im Gegensatz zu einem Verstoß gegen die guten Sitten kein Eintragungshindernis.

4.3 Beanstandung

Erhebt der Prüfer eine Beanstandung bezüglich des einen oder des anderen der beiden obigen absoluten Eintragungshindernisse, erhält der Anmelder die Möglichkeit, innerhalb einer Frist von zwei Monaten die Wiedergabe des Geschmacksmusters zurückzunehmen oder zu ändern oder seine Anmerkungen vorzubringen (Artikel 47 Absatz 2 GGV, Artikel 11 GGDV).

Wenn sich die Beanstandung auf die Übereinstimmung mit der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters bezieht und wenn diese Beanstandung durch Änderung der Angabe der Erzeugnisse, bei denen das Geschmacksmuster verwendet oder benutzt werden soll, ausgeräumt werden kann, schlägt der Prüfer in seiner Mitteilung an den Anmelder eine derartige Änderung vor.

Entscheidet sich der Anmelder dafür, eine geänderte Wiedergabe des Geschmacksmusters einzureichen, dann ist diese Wiedergabe unter der Bedingung zulässig, dass das Geschmacksmuster seine Identität behält (siehe Artikel 11 Absatz 2 GGDV).

Beibehaltung in einer geänderten Form ist daher auf Fälle beschränkt, bei denen die Merkmale, die entfernt wurden oder auf die verzichtet wurde, im Hinblick auf ihren Umfang oder ihre Bedeutung so geringfügig sind, dass sie dem informierten Benutzer wahrscheinlich nicht auffallen.

Durch Verwendung der unten in Punkt 5.3 erwähnten Identifikationsmerkmale können Merkmale entfernt werden oder kann auf sie verzichtet werden.
Vorausgesetzt, die Mängel werden innerhalb der vom Amt gesetzten Frist behoben, „so ist für den Anmeldetag der Tag maßgeblich, an dem alle Mängel behoben sind“ (Artikel 10 Absatz 2 GGDV).

„Kann der Anmelder die Eintragungshindernisse nicht fristgemäß ausräumen, so weist das Amt die Anmeldung zurück. Betrifft das Eintragungshindernis der Eintragung nur einzelne Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung, so weist das Amt die Anmeldung nur für diese Geschmacksmuster zurück“ (Artikel 11 Absatz 3 GGDV).

5 Zusätzliche Erfordernisse bei der Darstellung des Geschmacksmusters

Anmelder werden darauf hingewiesen, dass je nachdem wie sie ihre Anmeldung einreichen (Papier, auf elektronischem Wege (E-Filing), Verwendung einer Probe) jeweils andere Erfordernisse für das Format der Wiedergabe des Geschmacksmusters gelten können. Diese Erfordernisse gehen aus Artikel 4 und 5 GGDV hervor.

Die folgenden Anweisungen ergänzen die Anforderungen an die Qualität der Darstellung und den neutralen Hintergrund (siehe Punkt 3.3 oben).

Die folgenden Anweisungen gelten für alle Geschmacksmuster, unabhängig von der Einreichungsart der Anmeldung.

Selbst wenn eine Wiedergabe des Geschmacksmusters durch eine Probe gemäß Artikel 5 GGDV ersetzt wurde (siehe Punkt 3.3.5 oben), muss der Anmelder mindestens drei Monate vor dem Ablauf der 30-monatigen Aufschiebungsfrist eine grafische oder fotografische Darstellung des Geschmacksmusters einreichen (siehe Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c GGDV; siehe Punkt 6.2.5.3 weiter unten).

Etwaige Mängel, die in einer Anmeldung festgestellt werden und sich auf das eine oder andere der Erfordernisse in diesem Kapitel beziehen, wirken sich nicht auf die Erteilung eines Anmeldetags aus. Werden die Mängel jedoch nicht innerhalb der vom Amt in seinem Prüfungsbericht vorgeschriebenen Frist behoben, so wird die Anmeldung zurückgewiesen (siehe Artikel 46 Absatz 3 GGV). Betreffen die Mängel nur einzelne Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung, so weist das Amt die Anmeldung nur für diese Geschmacksmuster zurück (siehe Artikel 11 Absatz 3 GGDV).

Nach der Erteilung eines Anmeldetags werden die von einem Anmelder entrichteten Gebühren bei Abweisung der Anmeldung nicht erstattet (Artikel 13 GGDV).

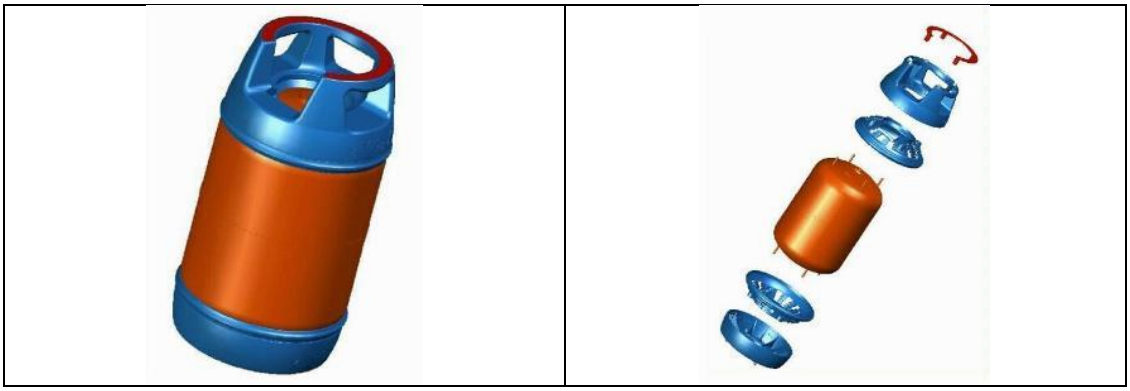
5.1 Anzahl von Ansichten

Zweck der grafischen Wiedergabe ist die Offenbarung der Merkmale des Geschmacksmusters, das geschützt werden soll. Die grafische Wiedergabe muss in sich abgeschlossen sein, damit der Gegenstand des Schutzes, der dem Inhaber durch das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gewährt wird, klar und präzise bestimmt werden kann. Diese Regel wird durch das Erfordernis der Rechtssicherheit bestimmt.

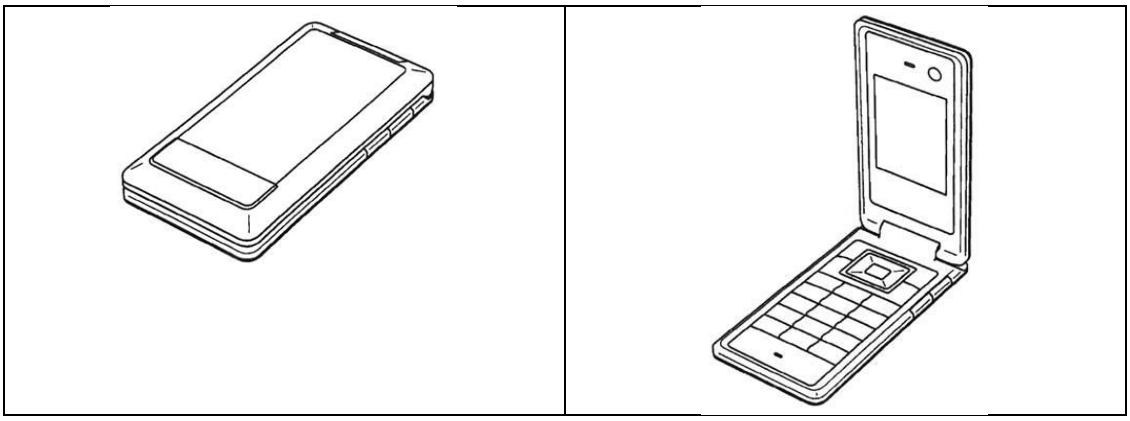
Es obliegt dem Anmelder, die Merkmale seines Geschmacksmusters so gründlich wie möglich zu offenbaren. Abgesehen von den in Punkt 5.2.1 bis 5.2.3 unten aufgeführten Ausnahmen prüft das Amt nicht, ob zur vollständigen Offenbarung der Erscheinungsform des Geschmacksmusters zusätzliche Ansichten nötig wären.

Zur Wiedergabe des Geschmacksmusters können höchstens sieben verschiedene Ansichten eingereicht werden (siehe Artikel 4 Absatz 2 GGDV). Bei den Ansichten kann es sich um Draufsichten, Aufrisse, Querschnitts-, Perspektiv- oder auseinandergezogene Ansichten handeln. Von jeder Ansicht sollte nur ein Exemplar eingereicht werden.

Eine auseinandergezogene Ansicht ist eine Ansicht, bei der alle Bauelemente eines komplexen Erzeugnisses auseinandermontiert gezeigt sind, um zu erläutern, wie diese Bauelemente zusammengebaut werden können, wie im Beispiel unten gezeigt (eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 380969-0002, freundlicherweise von der Aygaz Anonim Sirketi zur Verfügung gestellt, Entwickler Zafer Dikmen).



Die alternativen Positionen der beweglichen oder entfernbaren Teile eines Geschmacksmusters können in getrennten Ansichten dargestellt werden, wie in dem Beispiel unten gezeigt (eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 588694-0012, freundlicherweise von der Fujitsu Toshiba Mobile Communications zur Verfügung gestellt, Entwerfer Hideki Hino).



Alle Ansichten sind vom Anmelder mit durch Punkte getrennten arabischen Zahlen durchzunummerieren, wobei die Zahl links vom Punkt die Nummer des Geschmacksmusters bezeichnet und die Zahl rechts vom Punkt die Nummer der Ansicht. Beispielsweise ist die 6. Ansicht des zweiten Geschmacksmusters einer Sammelanmeldung wie folgt zu nummerieren: 2.6.

Werden mehr als sieben Ansichten wiedergegeben, kann das Amt jede weitere Ansicht bei der Eintragung und Bekanntmachung unberücksichtigt lassen (Entscheidung vom 27/10/2009, R 571/2007-3 – Fahrrad- oder Motorrad-Rahmen, Randnr. 13). Das Amt geht bei den Ansichten von der Reihenfolge aus, die der Nummerierung durch den Antragsteller entspricht (siehe Artikel 4 Absatz 2 GGDV).

Umfasst eine Darstellung weniger als sieben Ansichten und sind die Ansichten nicht nummeriert, dann nummeriert der Prüfer die Ansichten gemäß der in der Anmeldung angegebenen Reihenfolge.

Der Prüfer ändert weder die Reihenfolge der Ansichten, wie sie aus der Anmeldung hervorgehen, noch ihre Ausrichtung.

5.2 Übereinstimmung der Ansichten

Der Prüfer prüft, ob sich die Ansichten auf dasselbe Geschmacksmuster, d. h. auf die Erscheinungsform ein und desselben Erzeugnisses oder seine Teile beziehen.

Stimmen die Ansichten nicht überein und beziehen sich auf mehr als ein Geschmacksmuster, wird der Anmelder aufgefordert, entweder einige Ansichten zurückzunehmen oder die Anmeldung in eine Sammelanmeldung für verschiedene Geschmacksmuster umzuwandeln und die entsprechenden Gebühren zu entrichten.

Es fällt in die Verantwortung des Anmelders eine korrekte und vollständige Anmeldung einzureichen (einschließlich der Abbildungen des Geschmacksmusters). Das Amt ist nicht in der Lage, entstandene Fehler in Bezug auf nicht miteinander übereinstimmende Ansichten zu bereinigen, sobald das Geschmacksmuster eingetragen und veröffentlicht wurde (siehe Entscheidung vom 03/12/.2013, R 1332/2013-3 – Adapters, Rn. 14 et seq.)

Die Beurteilung der Übereinstimmung der Ansichten kann sich bei der Prüfung von Anmeldungen für Geschmacksmuster für komplexe Erzeugnisse, für Einzelheiten von Erzeugnissen und für Sätze von Artikeln als besonders schwierig gestalten.

5.2.1 Komplexe Erzeugnisse

Ein komplexes Erzeugnis ist ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann (siehe Artikel 3 Buchstabe c GGV).

Unter den sieben zulässigen Ansichten muss der Anmelder mindestens eine Ansicht vorlegen, die das komplexe Erzeugnis in seiner zusammengebauten Form zeigt. Siehe das Beispiel unten (eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 238092-0001 freundlicherweise von der Eglo Leuchten GmbH zur Verfügung gestellt).



Jeder der Bauelementteile könnte seinerseits ein „Geschmacksmuster“ sein. Wenn aus allen Ansichten verschiedene Bauelementteile hervorgehen und **nicht gezeigt wird, dass diese Teile miteinander verbunden sind**, ergeht vom Prüfer ein Beanstandungsschreiben an den Anmelder. Der Anmelder kann dann zwischen zwei Möglichkeiten wählen:

- der Anmelder kann seine Anmeldung in eine Sammelanmeldung umwandeln, in der die getrennten Geschmacksmuster für jeden betreffenden Bauelementteil kombiniert werden, und die entsprechenden Gebühren entrichten oder
- der Anmelder kann seine Anmeldung auf lediglich ein Geschmacksmuster begrenzen, indem er die andere Geschmacksmuster darstellenden Ansichten zurücknimmt.

5.2.2 Einzelheiten

Dieselbe Logik gilt für ein Geschmacksmuster, das nicht in ein komplexes Erzeugnis eingefügt werden soll und bei dem die Ansichten nur individuelle Einzelheiten zeigen, die nicht mit der Erscheinungsform des Erzeugnisses als Ganzes in Beziehung gesetzt werden können.

Jede der individuellen Einzelheiten des Erzeugnisses könnte selbst ein „Geschmacksmuster“ sein. Wenn aus allen Ansichten verschiedene detaillierte Merkmale hervorgehen und **nicht gezeigt wird, dass diese Merkmale miteinander verbunden sind**, ergeht vom Prüfer ein Beanstandungsschreiben an den Anmelder, in dem er zwischen zwei Möglichkeiten wählen kann:

- der Anmelder kann seine Anmeldung in eine Sammelanmeldung umwandeln, in der die getrennten Geschmacksmuster für jede betreffende individuelle Einzelheit kombiniert werden, und die entsprechenden Gebühren entrichten oder
- der Anmelder kann seine Anmeldung auf lediglich ein Geschmacksmuster begrenzen, indem er die andere Geschmacksmuster darstellenden Ansichten zurücknimmt.

5.2.3 Sätze von Artikeln

Ein Satz von Artikeln ist eine Gruppe von Erzeugnissen derselben Art, die im Allgemeinen als zusammengehörig gelten und dementsprechend verwendet werden. Siehe das Beispiel unten (eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 685235-0001 freundlicherweise von der Zaklady Porcelany Stolowej KAROLINA Sp. z o.o. zur Verfügung gestellt):



Der Unterschied zwischen einem komplexen Erzeugnis und einem Satz von Artikeln besteht darin, dass die Artikel eines „Satzes von Artikeln“ im Gegensatz zu einem komplexen Erzeugnis nicht mechanisch verbunden sind.

Ein Satz von Artikeln kann im Sinne von Artikel 3 GGV an sich ein „Erzeugnis“ sein. Er kann in einer einzigen Geschmacksmusteranmeldung wiedergegeben werden, wenn die Artikel, aus denen dieser Satz besteht, **sich ästhetisch und funktional ergänzen** und unter normalen Bedingungen als ein einziges Erzeugnis verkauft werden, wie beispielsweise ein Schachbrett und seine Figuren oder ein Bestecksatz aus Messern, Gabeln und Löffeln.

Es muss jedoch deutlich aus der Wiedergabe hervorgehen, dass um Schutz für ein Geschmacksmuster nachgesucht wird, das sich aus der Kombination der Artikel ergibt, aus denen der Satz besteht.

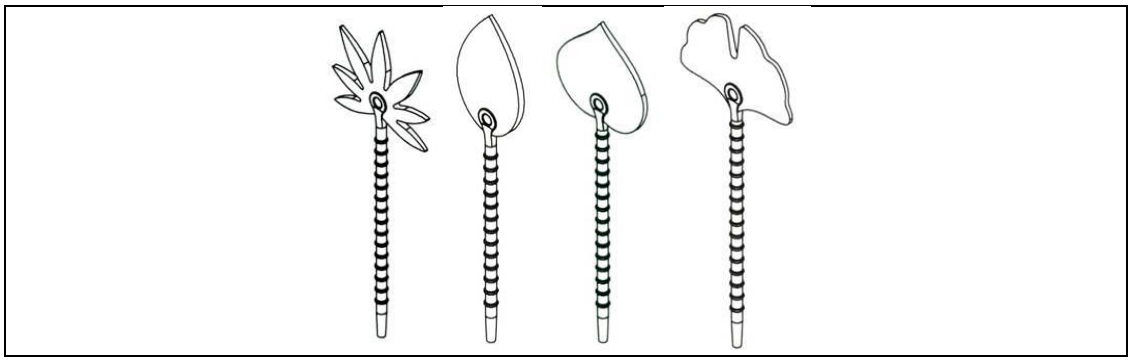
Unter den sieben zulässigen Ansichten müssen Anmelder mindestens eine Ansicht vorlegen, aus der der gesamte Satz von Artikeln hervorgeht.

Andernfalls ergeht vom Prüfer ein Beanstandungsschreiben an den Anmelder, in dem er zwischen zwei Möglichkeiten wählen kann:

- der Anmelder kann seine Anmeldung in eine Sammelanmeldung umwandeln, in der die getrennten Geschmacksmuster für jeden betreffenden Artikel kombiniert werden, und die entsprechenden Gebühren entrichten oder
- der Anmelder kann seine Anmeldung auf lediglich ein Geschmacksmuster begrenzen, indem er die andere Geschmacksmuster darstellenden Ansichten zurücknimmt.

5.2.4 Variationen eines Geschmacksmusters

Sätze von Erzeugnissen dürfen nicht mit Variationen eines Geschmacksmusters verwechselt werden. Die verschiedenen Ausführungsformen ein und desselben Konzepts können nicht in einer einzigen Anmeldung zusammengefasst werden, weil jede Ausführungsform ein eigenständiges Geschmacksmuster ist, wie aus dem Beispiel unten hervorgeht (eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 1291652-0001; -0002; -0003; -0004, freundlicherweise von der TESCOMA s.r.o. zur Verfügung gestellt).



Beziehen sich die Ansichten in einer Anmeldung für ein einzelnes eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf mehr als ein Geschmacksmuster, ergeht vom

Prüfer ein Beanstandungsschreiben an den Anmelder, in dem er zwischen zwei Möglichkeiten wählen kann:

- der Anmelder kann seine Anmeldung in eine Sammelanmeldung umwandeln, in der die getrennten Geschmacksmuster kombiniert werden, und die entsprechenden Gebühren entrichten oder
- der Anmelder kann seine Anmeldung auf lediglich ein Geschmacksmuster begrenzen, indem er die andere Geschmacksmuster darstellenden Ansichten zurücknimmt.

5.2.5 Farben

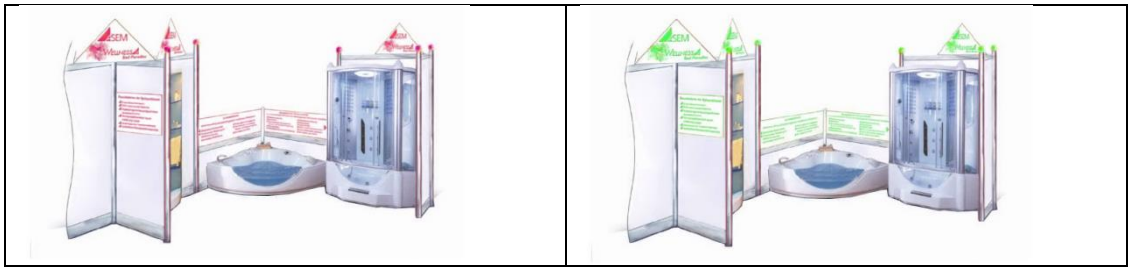
Die Wiedergabe des Geschmacksmusters besteht aus einer Darstellung **entweder** in schwarz-weiß (monochrom) **oder** in Farbe (siehe Artikel 4 Absatz 1 GGDV).

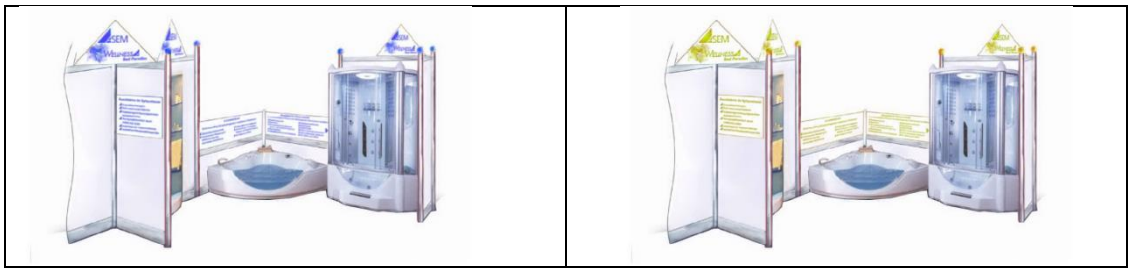
Wiedergaben mit „kombinierten“ Schwarz-weiß- und Farbansichten werden wegen mangelnder Übereinstimmung und der sich daraus ergebenden Rechtsunsicherheit bezüglich des beantragten Schutzes beanstandet.

Dieselbe Logik gilt, wenn dieselben Merkmale eines Geschmacksmusters in den verschiedenen Ansichten in verschiedenen Farben wiedergegeben werden. Diese mangelnde Übereinstimmung bedeutet, dass sich die Anmeldung auf mehr als ein Geschmacksmuster bezieht (Entscheidungen vom 31/03/2005, R 965/2004-3 – Bandmaß, Randnrn. 18-20; vom 12.11.2009, R 1583/2007-3 – Bekleidung, Randnrn. 9-10).

Der Anmelder wird daher aufgefordert, entweder einige der Farbansichten zurückzunehmen, damit die restlichen übereinstimmen, oder die Anmeldung in eine Sammelanmeldung umzuwandeln und die entsprechenden Gebühren zu entrichten.

Als Ausnahme des obigen Grundsatzes können jedoch dieselben Merkmale eines Geschmacksmusters in den verschiedenen Ansichten in verschiedenen Farben wiedergegeben werden, wenn der Anmelder den Nachweis erbringt, dass die Farbänderung zu unterschiedlichen Zeitpunkten während der Verwendung des Erzeugnisses eines der relevanten Merkmale des Geschmacksmusters ist, wie in dem Beispiel unten angedeutet (eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 283817-0001, freundlicherweise von der ASEM Industrieberatung und Vermittlung zur Verfügung gestellt).



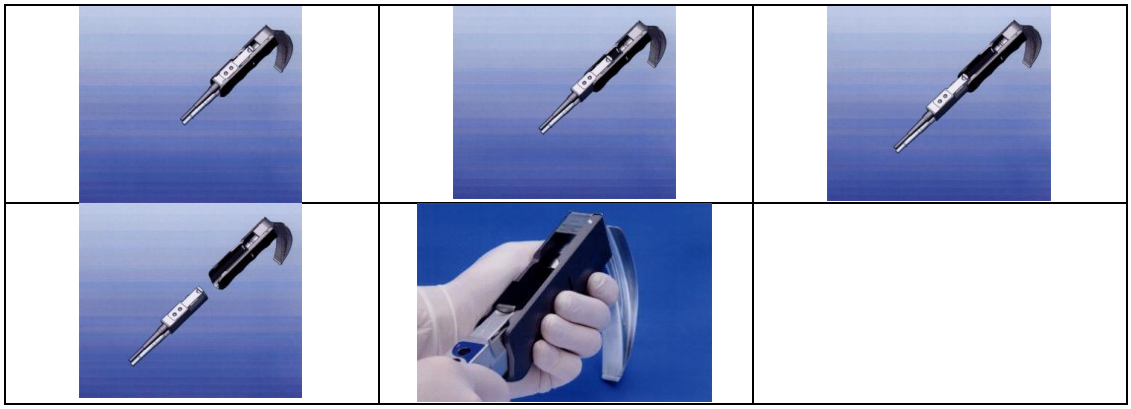


Ist das Geschmacksmuster farbig wiedergegeben, so erfolgen die Eintragung und die Veröffentlichung ebenfalls in Farbe (siehe Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe c GGDV).

5.2.6 Geschmacksmusterfremde Elemente

Ansichten können geschmacksmusterfremde Elemente enthalten, vorausgesetzt, ihre Aufnahme zieht das Schutzbegehren nicht in Zweifel und dient lediglich der Veranschaulichung (siehe Punkt 3.3.2 oben).

Als Beispiel wird auf die folgenden beiden eingetragenen Gemeinschafts-geschmacksmuster Nr. 210166-0003 (freundlicherweise von der Karl Storz GmbH & Co. KG zur Verfügung gestellt) und Nr. 2068692-0002 (freundlicherweise von der Tenzi Sp. z o.o.zur Verfügung gestellt) verwiesen, bei denen die Abbildung einer Hand oder von Gebäuden und Vegetation in einigen der Ansichten zur Verdeutlichung dessen dient, wie das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster eingeführt ist, verwendet wird und in welchem Zusammenhang es benutzt wird:





5.3 Verwendung von Identifikationsmerkmalen zum Schutzausschluss von Merkmalen

Im Gegensatz zu Artikel 37 GMV enthält weder die GGV noch die GGDV Regeln über den möglichen Einschluss einer Erklärung in die Anmeldung, dass der Anmelder auf ein ausschließliches Recht auf ein oder mehrere in den Ansichten offenbarte Merkmale verzichtet.

Die Verwendung einer Beschreibung im Sinne von Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe a GGV ist diesbezüglich unangemessen, da eine Beschreibung gemäß Artikel 36 Absatz 6 GGV den Schutzumfang des Geschmacksmusters als solchen nicht beeinträchtigt. Außerdem wird nicht die Beschreibung als solche, sondern nur eine Angabe, dass eine Beschreibung eingereicht wurde, bekanntgemacht (siehe Artikel 14 Absatz 2 Buchstabe d GGDV).

Merkmale, für die kein Schutz beansprucht wird, müssen daher aus der Wiedergabe des Geschmacksmusters selbst hervorgehen.

In einer Anmeldung für die Eintragung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sind die folgenden Identifikationsmerkmale gestattet:

5.3.1 Gestrichelte Linien

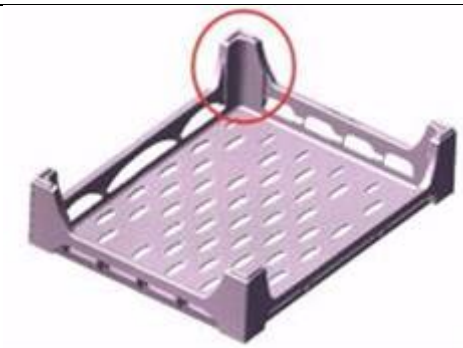
Gestrichelte Linien können in einer Ansicht verwendet werden, um entweder die Elemente, für die kein Schutz beansprucht wird (beispielsweise an der Oberfläche eines gegebenen Erzeugnisses angebrachte Verzierung, für deren Form kein Schutz beansprucht wird), oder Teile des Geschmacksmusters anzugeben, die in der jeweiligen Ansicht nicht sichtbar sind, d. h. nicht sichtbare Linien.



Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 30606-0005, freundlicherweise von der Nokia Corporation zur Verfügung gestellt (Entwerfer: Petteri Kolinen)

5.3.2 Abgrenzungen

Abgrenzungen können dazu dienen, Merkmale des Geschmacksmusters einzukreisen, für die um Schutz nachgesucht wird, wobei gilt, dass die übrigen Teile nur der Veranschaulichung dienen, d. h. um die Umgebung zu zeigen, in der sich die beanspruchten Merkmale befinden.



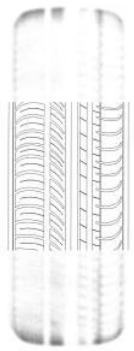
Eingetragenes Gemeinschafts¬geschmacksmuster 164611-0004, freundlicherweise von der Valio Oy zur Verfügung gestellt (Entwerfer: Aki Liukko)



Eingetragenes Gemeinschafts¬geschmacksmuster 2038216-0001, freundlicherweise von der BMC S.r.l. zur Verfügung gestellt

5.3.3 Farbschattierungen und Verwischung

Farbschattierungen und Verwischung können dazu dienen, mehrere Merkmale aus dem Schutzbegehren auszuschließen und somit beanspruchte Merkmale hervorzuheben.



Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacks-muster 244520-0002, freundlicherweise von der Nokian Tyres plc zur Verfügung gestellt



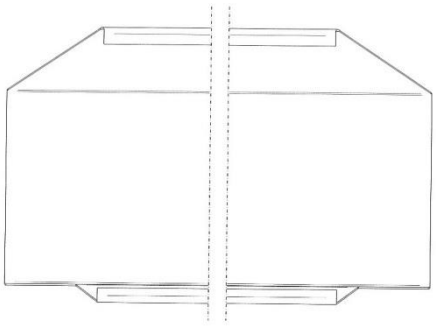
Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacks-muster 222120-0002, freundlicherweise von der Altia Plc zur Verfügung gestellt



Eingetragenes Gemeinschafts-geschmacksmuster 220405-0003, freundlicherweise von der KUBOTA CORPORATION zur Verfügung gestellt (Entwerfer: Yoshitaka Higashikawa)

5.3.4 Abtrennungen

Abtrennungen können der Angabe dienen, dass zur besseren Übersichtlichkeit die genaue Länge des Geschmacksmusters nicht beansprucht wird (unbestimmte Länge).



Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 1868753-0001, freundlicherweise von der Viskadalens Produktion AB zur Verfügung gestellt (Entwerfer: Johan Larsson)

5.4 Erläuternder Text, erläuternde Bezeichnungen oder Symbole

Es dürfen keinerlei erläuternder Text, erläuternde Bezeichnungen oder Symbole in den Ansichten dargestellt sein, „ausgenommen die Angabe ‚oben' oder der Name oder die Anschrift des Anmelders" (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c GGDV).

Sind Wörter, Buchstaben, Zahlen und Symbole (wie Pfeile) eindeutig nicht Teil des Geschmacksmusters, kann der Prüfer sie unter Einsatz spezifischer, dafür zur Verfügung stehender Computerwerkzeuge aus den Ansichten herausschneiden. Wenn der Prüfer sie aus technischen Gründen nicht herausschneiden kann, wird der Anmelder aufgefordert, saubere Ansichten einzusenden oder die mangelhaften zurückzuziehen.

Sind die Wörter, Buchstaben, Zahlen usw. Teil des Geschmacksmusters (grafisches Symbol), dann ist das Geschmacksmuster „annehmbar".

In der Wiedergabe gezeigte Wortelemente, die Teil des Geschmacksmusters sind, werden eingegeben und in die Datei eingetragen. Werden mehrere Wortelemente dargestellt, berücksichtigt der Prüfer nur das markanteste.

Angaben wie „Seite", „Stirnansicht" usw. werden zu Bekanntmachungszwecken weggeschnitten. Falls der Anmelder derartige Angaben für relevant hält, kann er sie bei der Einreichung im Kästchen „Beschreibung" aufnehmen. Weitere Änderungen oder die Hinzufügung einer Beschreibung sind nicht gestattet.

5.5 Änderung und Ergänzung von Ansichten

Prinzipiell darf die Wiedergabe nach Einreichung der Anmeldung nicht mehr geändert werden. Ohne das ausdrückliche Einverständnis oder eine Aufforderung durch das Amt, ist die Vorlage von zusätzlichen Ansichten oder die Rücknahme einiger Ansichten daher unzulässig (siehe Artikel 12 Absatz 2 GGDV).

Insbesondere dürfen ursprünglich eingereichte Ansichten nicht durch Ansichten besserer Qualität ersetzt werden. Es werden jene Wiedergaben geprüft und bekanntgemacht, die der Anmelder in seiner ursprünglichen Anmeldung eingereicht hat.

Falls gestattet, muss die Vorlage von geänderten oder zusätzlichen Ansichten per elektronischer Kommunikation über die Internetseite es Amtes (nicht per E-Mail) oder per Post oder über Fernkopierer erfolgen (Letzteres wird jedoch nicht empfohlen; siehe Punkt 2.2.5 oben).

5.6 Spezifische Erfordernisse

5.6.1 Sich wiederholende Flächenmuster

„Betrifft die Anmeldung ein Geschmacksmuster, das aus einem sich wiederholenden Flächenmuster besteht, so muss die Wiedergabe des Geschmacksmusters das vollständige Muster und einen hinreichend großen Teil der Fläche mit dem sich wiederholenden Muster zeigen“ (Artikel 4 Absatz 3 GGDV), um darzustellen, wie sich dieses Muster unendlich wiederholt.

Enthält die Anmeldung keine Beschreibung, die verdeutlicht, dass das Geschmacksmuster aus einem sich wiederholenden Flächenmuster besteht, geht das Amt davon aus, dass dies nicht der Fall ist, und fordert keinen hinreichend großen Teil der Fläche mit dem sich wiederholenden Muster an.

Wenn das Muster nach Darstellung in zusätzlichen Ansichten zur Veranschaulichung für ein oder mehrere spezifische Erzeugnisse benutzt wird, muss der Anmelder durch Einsatz eines beliebigen in Punkt 5.3 oben genannten Verfahrens sicherstellen, dass die Form derartiger Erzeugnisse nicht als Teil des Geschmacksmusters beansprucht wird.



Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster 002321232-0002, freundlicherweise von der Textiles Visatex SL zur Verfügung gestellt

5.6.2 Schrifttypen

„Betrifft die Anmeldung ein Geschmacksmuster, das aus einer Schrifttype besteht, so muss die Wiedergabe des Geschmacksmusters alle Buchstaben des Alphabets, in Groß- und Kleinschreibung, umfassen, ferner alle arabischen Ziffern sowie fünf Zeilen Text in dieser Schrifttype, jeweils in Schriftgröße 16 Punkt“ (Artikel 4 Absatz 4 GGDV).

Enthält die Anmeldung keine fünf Zeilen Text in der betreffenden Schrifttype (Artikel 4 Absatz 4 GGDV), wird der Anmelder aufgefordert, einen derartigen Text einzureichen oder sich mit einer Änderung bei der Angabe der Erzeugnisse zu „Zeichensatz“ in Locarno-Klasse 18, Unterklasse 03 einverstanden zu erklären.

6 Zusätzliche Elemente, die eine Anmeldung enthalten muss oder kann

6.1 Obligatorische Erfordernisse

Zusätzlich zu den Erfordernissen für die Erteilung eines Anmeldetags (siehe Punkt 3 oben) muss die Anmeldung Folgendes enthalten: Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders, und gegebenenfalls seines Vertreters angemessen festzustellen (siehe Artikel 1 Buchstaben b und e GGDV), Angaben zu den zwei Sprachen der Anmeldung (siehe Artikel 1 Buchstabe h GGDV), eine Unterschrift (siehe Artikel 1 Buchstabe i GGDV) und die Angabe der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll (siehe Artikel 1 Buchstabe d GGDV).

Selbst nach der Erteilung eines Anmeldetags ergeht vom Prüfer eine Beanstandung, wenn im Verlauf der Prüfung der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung ein Mangel hinsichtlich irgendeines der obigen Erfordernisse festgestellt wird (siehe Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe a GGDV).

6.1.1 Feststellung der Identität des Anmelders und seines Vertreters

Gemäß Artikel 1 Buchstabe b GGDV wird eine Anmeldung beanstandet, wenn sie die folgenden Angaben über den Anmelder nicht enthält: den Namen, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie den Staat des Wohnsitzes des Anmelders oder, im Falle einer rechtlichen Einheit, des Sitzes oder der Niederlassung. Wenn das Amt dem Anmelder eine Kennnummer zugeteilt hat, reicht die Angabe der Kennnummer und des Namens des Anmelders aus.

Wird die Anmeldung im Namen mehrerer Anmelder eingereicht, gilt jeweils dasselbe Erfordernis.

Bei natürlichen Personen sind Familienname und Vorname(n) anzugeben. Bei rechtlichen Einheiten ist die amtliche Bezeichnung anzugeben, wobei deren übliche Abkürzung ausreicht, sowie das Recht des Staates, dem sie unterliegen.

Hat der Anmelder keinen Vertreter bestellt, so wird dringend empfohlen, Telefon- und Telefaxnummern sowie sonstige Kommunikationsmittel, beispielsweise elektronische Post, anzugeben.

Für jeden Anmelder darf grundsätzlich nur eine Anschrift angegeben werden; bei Angabe mehrerer Anschriften wird nur die zuerst genannte berücksichtigt, es sei denn, der Anmelder benennt eine Anschrift als Zustellanschrift.

Bei mehreren Anmeldern schickt das Amt seine Mitteilungen an den in der Anmeldung zuerst genannten Anmelder.

Falls der Anmelder einen Vertreter bestellt hat, muss die Anmeldung dessen Namen und Geschäftsanschrift enthalten. Wenn das Amt dem bestellten Vertreter eine Kennnummer zugeteilt hat, genügt die Angabe der Kennnummer und des Namens des Vertreters.

Hat der Vertreter mehrere Geschäftsanschriften oder wurden mehrere Vertreter mit unterschiedlichen Geschäftsanschriften bestellt, so ist die Anschrift anzugeben, die als Zustellanschrift gelten soll. Ohne diese Angabe wird nur die zuerst genannte Anschrift als Zustellanschrift berücksichtigt.

Im Falle mehrerer Anmelder kann in der Anmeldung ein Vertreter als gemeinsamer Vertreter für alle Anmelder benannt werden.

6.1.2 Angabe der Sprachen

Die Anmeldung ist in einer der Amtssprachen der Europäischen Union einzureichen (Sprache der Anmeldung) (siehe Artikel 98 Absatz 1 GGV, siehe Punkt 2.4). Die auf dem Anmeldeformular benutzte Sprache hat keinen Einfluss auf die Sprache der Anmeldung. Maßgeblich ist die Sprache des vom Anmelder angegebenen Inhalts. Die Sprache der Einreichung ist die Erstsprache der Anmeldung.

Der Anmelder muss eine zweite Sprache angeben, bei der es sich um eine Sprache des Amtes handeln muss, d. h. Spanisch (ES), Deutsch (DE), Englisch (EN), Französisch (FR) oder Italienisch (IT).

Die zweite Sprache muss sich von der Sprache der Einreichung unterscheiden.

Die aus zwei Buchstaben bestehenden ISO-CODES (von der Internationalen Organisation für Normung eingesetzte Codes zur Kennzeichnung von Sprachen) können in das entsprechende Kästchen auf dem Anmeldeformular eingetragen werden.

6.1.3 Unterschrift

Die Anmeldung muss die Unterschrift des Anmelders oder seines Vertreters enthalten (siehe Artikel 1 Buchstabe i GGDV). Bei mehreren Anmeldern oder Vertretern ist die Unterschrift eines von ihnen hinreichend.

Bei elektronischer Einreichung einer Anmeldung ist die Angabe des Namens und der Ermächtigung des Unterzeichneten hinreichend. Bei Einreichung einer Anmeldung durch Fernkopierer gilt eine Facsimile-Unterschrift als gültig.

Bei Vertretern ist die aus dem Namen der Anwaltskanzlei bestehende Unterschrift akzeptabel.

6.1.4 Angabe von Erzeugnissen

6.1.4.1 Allgemeine Grundsätze

Gemäß Artikel 36 Absatz 2 GGV muss eine Gemeinschafts-geschmacksmusteranmeldung die Angabe der Erzeugnisse enthalten, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll. Gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 3 Absatz 3 GGDV sind die Erzeugnisse so zu benennen, dass sich die Art der Erzeugnisse klar erkennen lässt und jedes dieser Erzeugnisse in nur jeweils eine Klasse der Locarno-Klassifikation eingeordnet werden kann; dabei sind vorzugsweise die Bezeichnungen zu benutzen, die im Verzeichnis der Erzeugnisse der Klassifikation oder in der EuroLocarno-Datenbank (siehe unten) verwendet werden.

Weder die Angaben zum Erzeugnis noch die Klassifikation beeinträchtigen den Schutzumfang eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters als solchen (siehe Artikel 36 Absatz 6 GGV). Die Klassifizierung dient ausschließlich Verwaltungszwecken und gestattet insbesondere Dritten die Recherche von eingetragenen Gemeinschafts-geschmacksmustern in den Datenbanken (siehe Artikel 3 Absatz 2 GGDV).

Die Anmelder müssen nicht selbst die Erzeugnisse klassifizieren, in die ihr Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll (siehe Artikel 36 Absatz 3 Buchstabe d GGV). Zur Beschleunigung des Eintragungsverfahrens wird dies jedoch dringend empfohlen (siehe Punkt 6.2.3).
Die nachfolgenden Anmerkungen beziehen sich auf Einzelanmeldungen. Soweit es um Sammelanmeldungen geht, kommt das Prinzip der „Einheitlichkeit der Klasse“ zur Anwendung (siehe Punkt 7.2.3).

6.1.4.2 Locarno- und EuroLocarno-Klassifikationen

Die Locarno-Klassifikation ist eine internationale Geschmacksmusterklassifikation. Sie liegt in zwei Amtssprachen vor, und zwar Englisch und Französisch. Ein Expertenkomitee aus den Verbandsländern des Locarno-Abkommens verabschiedet und ändert ihre Struktur und ihren Inhalt. Die Klassifikation wird von der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) verwaltet. Die derzeitige zehnte Ausgabe enthält 32 Klassen und 219 Unterklassen.

EuroLocarno ist das Geschmacksmusterklassifikationswerkzeug des Amtes. Es basiert auf der Locarno-Klassifikation und hat dieselbe Struktur (d. h. dieselben Klassen und Unterklassen). Es enthält die alphabetische Liste von Erzeugnissen der Locarno-Klassifikation und wird durch eine große Zahl von zusätzlichen Erzeugnisbegriffen ergänzt. EuroLocarno steht in allen Amtssprachen der Union auf der EUIPO-Website zur Verfügung.

Zur Beschleunigung und Vereinfachung des Eintragungsverfahrens wird eine Angabe von Erzeugnissen unter Einsatz der in der EuroLocarno-Datenbank aufgeführten Begriffe dringend empfohlen.

Durch Verwendung der in der EuroLocarno-Datenbank aufgeführten Begriffe erübrigen sich Übersetzungen, und lange Verzögerungen im Eintragungsverfahren werden verhindert. Durch die Verwendung dieser Erzeugnisbegriffe, wann immer möglich, verbessern sich Transparenz und Recherchierbarkeit der Datenbanken für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

6.1.4.3 Angabe von Erzeugnissen

In der Anmeldung können mehrere Erzeugnisse angegeben werden.

Bei Angabe von mehreren Erzeugnissen in der Anmeldung müssen die Erzeugnisse nicht derselben Klasse der Locarno-Klassifikation angehören, es sei denn, mehrere Geschmacksmuster sind in einer Sammelanmeldung zusammengefasst (siehe Artikel 37 Absatz 1 GGV; Artikel 2 Absatz 2 GGDV; siehe Punkt 7.2.3).

Jede Klasse und Unterklasse der Locarno-Klassifikation und EuroLocarno hat eine „Überschrift". Die Klassen- und Unterklassenüberschriften geben allgemein die Gebiete an, zu denen die Erzeugnisse gehören.

In jedem Fall muss die Angabe des/der Erzeugnisses/Erzeugnisse die Klassifizierung sowohl in der relevanten Klasse als auch der relevanten Unterklasse der Locarno-Klassifikation gestatten (siehe Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c GGDV).

Die Verwendung von in der Überschrift einer gegebenen Klasse der Locarno-Klassifikation aufgeführten Begriffen ist an sich nicht ausgeschlossen, ist aber nicht empfehlenswert. Anmelder sollten davon **absehen**, gattungsmäßige Begriffe zu wählen, die in der Überschrift der relevanten Klasse erwähnt werden (z. B. „Bekleidungsstücke" in Klasse 2), sondern sollten Begriffe wählen, die in der Überschrift der Unterklasse aufgeführt werden (z. B. „Kleidungsstücke" in Unterklasse 02.02), oder spezifischere Begriffe aus den in den Unterklassen der betreffenden Klasse aufgeführten (z. B. „Jacken" in Unterklasse 02.02).

Gestattet die Angabe des Erzeugnisses keine Klassifizierung in einer Unterklasse, bestimmt der Prüfer die relevante Unterklasse, indem er die grafische Wiedergabe des Erzeugnisses zur Hand nimmt (siehe Punkt 6.2.3.1 weiter unten). Wenn beispielsweise eine Anmeldung den Begriff „Wohnungsausstattungen" in Klasse 6 der Locarno-Klassifikation als Erzeugnisangabe enthält, erfolgt die Zuordnung zu einer Unterklasse durch den Prüfer mittels Berücksichtigung des Geschmacksmusters selbst, insoweit es die Art des Erzeugnisses, seinen beabsichtigten Zweck oder seine Funktion verdeutlicht. Wenn das Geschmacksmuster die Erscheinungsform eines Bettes offenbart, erfolgt die Zuordnung der Unterklasse 06.02 zu der gattungsmäßigen Angabe „Wohnungsausstattungen".

Die Verwendung von Adjektiven in Angaben von Erzeugnissen ist an sich nicht ausgeschlossen, selbst wenn diese Adjektive nicht Teil der alphabetischen Liste von Erzeugnissen der Locarno-Klassifikation oder von EuroLocarno sind (z. B. „**elektrische** Werkzeuge zum Bohren" in Unterklasse 08.01 oder „**Baumwoll**hosen" in Unterklasse 02.02). Ist eine Übersetzung des Adjektivs in alle EU-Sprachen erforderlich, kann dies jedoch zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anmeldung führen.

6.1.4.4 Angabenänderung von Amts wegen

In der Locarno-Klassifikation oder in EuroLocarno nicht aufgeführte Erzeugnisbegriffe

Verwendet ein Anmelder Begriffe, die in EuroLocarno nicht vorkommen, ersetzt der Prüfer in unkomplizierten Fällen die vom Anmelder verwendete Formulierung von Amts wegen durch einen in der Locarno-Klassifikation oder in EuroLocarno aufgeführten äquivalenten oder allgemeineren Begriff. Dadurch wird vermieden, dass Begriffe in alle EU-Sprachen übersetzt werden müssen, was zu Verzögerungen bei der Bearbeitung der Anmeldung führen würde.

Wählt ein Anmelder beispielsweise den Begriff „Laufsportschuhe“ (einen in EuroLocarno nicht aufgeführten Begriff) zur Angabe der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen wird, ändert der Prüfer diese Angabe zu „Fußbekleidung“ (der Überschrift von Unterklasse 02.04) oder „Schuhe“ (was unter Unterklasse 02.04 aufgeführt ist).

Die Erzeugnisangabe wirkt sich zwar nicht auf den Schutzbereich eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters als solchen aus, aber der Prüfer unterlässt es, die vom Anmelder gewählten Begriffe durch spezifischere Begriffe zu ersetzen.

Erzeugnisse und ihre Teile; Sätze

Hat ein Geschmacksmuster die Erscheinungsform eines Teils eines Erzeugnisses und ist dieses Erzeugnis als Ganzes in der Anmeldung angegeben (z. B. in einer Anmeldung für das Geschmacksmuster eines Messergriffs wird angegeben, dass die Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen wird, „Messer“ in der Unterklasse 08.03 sind), ersetzt der Prüfer diese Erzeugnisangabe durch die Angabe „Erzeugnis(se) X (Teil von -)“, vorausgesetzt, sowohl der betreffende Teil als auch das Erzeugnis als Ganzes gehören zu derselben Klasse der Locarno-Klassifikation.

Gibt ein Geschmacksmuster einen Satz von Erzeugnissen wieder und sind diese Erzeugnisse in der Anmeldung angegeben (z. B. in einer Anmeldung für das Geschmacksmuster eines Plattensatzes wird angegeben, dass die Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen wird, „Platten“ in Unterklasse 07.01 sind), ersetzt der Prüfer diese Angabe durch „Erzeugnis(se) X (-satz)“.

Verzierung

Dasselbe gilt, wenn das Geschmacksmuster Verzierung für ein gegebenes Erzeugnis wiedergibt und dieses Erzeugnis als Ganzes in der Anmeldung angegeben ist. Der Prüfer ersetzt diese Erzeugnisangabe durch die Angabe „Erzeugnis(se) X (Verzierung für -)“. Das Erzeugnis wird somit unter Klasse 32.00 der Locarno-Klassifikation klassifiziert.

Ist die Erzeugnisangabe „Verzierung“ und beschränkt sich das Geschmacksmuster nicht auf die Wiedergabe dieser Verzierung, sondern offenbart auch das Erzeugnis, bei dem die Verzierung verwendet wird, oder einen Teil dieses Erzeugnisses, ohne dass auf die Schutzbeanspruchung für die Konturen verzichtet wird, wird dieses Erzeugnis der Erzeugnisangabe hinzugefügt und die Klassifikation wird entsprechend geändert.
Eine Liste von Erzeugnissen, in der „Verzierung“ mit anderen Erzeugnissen kombiniert wird, die zu anderen Klassen der Locarno-Klassifikation gehören, führt zu einer

Beanstandung, wenn mehrere Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung kombiniert werden (siehe Punkt 7.2.3.).

Mitteilung der Angabenänderung von Amts wegen

Der Prüfer trägt das/die Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein, vorausgesetzt, es liegt kein Mangel vor, und benachrichtigt den Anmelder von der Erzeugnisangabenänderung von Amts wegen.

Hat der Anmelder Einwände gegen eine derartige Änderung von Amts wegen, kann er eine Berichtigung des entsprechenden Eintrags im Register beantragen (siehe Punkt 11.1.) und beantragen, dass die in der Anmeldung verwendeten ursprünglichen Begriffe beibehalten werden, vorausgesetzt, die Klarheit und Präzision dieser Begriffe oder ihrer Klassifikation werden nicht beanstandet (Artikel 20 GGDV; siehe Entscheidung vom 05/07/2007, R 1421-2006-3 – Cash registers (Kassen (Registrier-)). In diesem Fall wird den Anmeldern jedoch mitgeteilt, dass sich die Eintragung des/der Gemeinschaftsgeschmacksmuster/s aufgrund der Übersetzung der ursprünglichen Begriffe in alle Amtssprachen der Union wahrscheinlich verzögert.

6.1.5 Lange Verzeichnisse von Erzeugnissen

In einer Anmeldung können mehrere Erzeugnisse angegeben werden.

Wenn in einer Anmeldung mehr als fünf verschiedene Erzeugnisse angegeben werden, die zu derselben Unterklasse der Locarno-Klassifikation gehören, schlägt der Prüfer zur Gewährleistung, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister nach wie vor recherchiert werden kann, und zur Einsparung von Übersetzungskosten den Ersatz der Erzeugnisangabe durch die Überschrift der betreffenden Unterklasse vor.

Nehmen wir an, dass eine Anmeldung beispielsweise die folgende Erzeugnisangabe enthält: *Verriegelungs- und Verschlussvorrichtungen, Fahrzeugschlüssel, Diebstahlsicherungsstreifen für Türen, Diebstahlsicherungspfosten für Motorräder, Vorhängeschlösser (Teil von -), Haken (Schließ-), Fallklinken, Fesseln (Hand-), Handtaschenrahmengestelle, Haspen, Schlossüberfälle, Schließbänder, Schließbleche, Riegel (Verschluß-), Fensterschließvorrichtungen, Türöffner [elektrisch], Riegel (Tür-), Schlösser, Handtaschen usw. (Verschlüsse für Geldbeutel -), Riegel [Schlösser] (Schub-), Vorhängeschlösser, Verschlussvorrichtungen, Lederwaren (Verschlüsse für -), Schließer (Tür-), Stangenverschlüsse für Fenster und Türen, Jalousien (Schließhaken für -), Schlüssel (Zünd-), Kabelschlösser für Fahrräder, Sicherheitsschlösser, Schlüssel, Verschlussvorrichtungen für Büchsen, Dosen, Bremsvorrichtungen für Türen, Chubbschlösser, Fahrzeugtüren (Schlösser für -), Lastwagenladebrücken (Verschlussvorrichtungen für -), Fahrräder (Sicherheitsschlösser für -), Etuis (Verschlüsse für Zigaretten-), Fensterwirbel, Parkklauen [-krallen], Manschetten, Schlösser (Teil von -).*

Da sich alle diese Erzeugnisse in derselben Unterklasse der Locarno-Klassifikation befinden, schlägt der Prüfer den Ersatz dieses Verzeichnisses durch die Überschrift der Unterklasse 08.07, d. h. „Verriegelungs- und Verschlussvorrichtungen“ vor.
Enthält die Erzeugnisangabe mehr als fünf Erzeugnisse, die nicht in dieselbe Unterklasse der Locarno-Klassifikation gehören, schlägt der Prüfer dem Anmelder vor, die Anzahl von Erzeugnissen auf fünf zu beschränken und entsprechende Erzeugnisse auszuwählen.

Gibt der Anmelder innerhalb der in der Mitteilung des Prüfers angegebenen Frist an, das ursprüngliche Verzeichnis von Erzeugnissen beibehalten zu wollen, erfolgt die Prüfung auf der Grundlage dieses Verzeichnisses.

Reagiert der Anmelder nicht fristgemäß oder erklärt er sich nicht ausdrücklich mit dem Vorschlag des Prüfers einverstanden, erfolgt die Prüfung auf der Grundlage der vom Prüfer vorgeschlagenen Erzeugnisangabe.

6.1.6 Beanstandungen von Erzeugnisangaben

Erhebt der Prüfer eine Beanstandung, wird dem Anmelder eine Frist von zwei Monaten zum Vorbringen von Anmerkungen und zur Beseitigung etwaiger festgestellter Mängel gesetzt (siehe Artikel 10 Absatz 3 GGDV).

Der Prüfer kann den Anmelder auffordern, die Art und den Zweck der Erzeugnisse zu spezifizieren, damit eine angemessene Klassifizierung erfolgen kann, oder kann Erzeugnisbegriffe aus EuroLocarno vorschlagen, um dem Anmelder zu helfen.

Wird der Mangel nicht fristgemäß behoben, so wird die Anmeldung zurückgewiesen (siehe Artikel 10 Absatz 4 GGDV).

6.1.6.1 Keine Erzeugnisangabe

Enthält die Anmeldung keine Angabe der betreffenden Erzeugnisse, wird eine Beanstandung erhoben (Artikel 36 Absatz 2 GGV). Bei Auffindung einer Angabe in der Beschreibung oder in der Prioritätsunterlage zeichnet der Prüfer dies jedoch als die Erzeugnisangabe auf (Entscheidung vom 21/03/2011, R 2432/2010-3 – Kylkropp för elektronikbärare, Randnr. 14).

6.1.6.2 Mangelhafte Erzeugnisangabe

Der Prüfer beanstandet die Erzeugnisangabe auch, wenn durch sie nicht jedes Erzeugnis in nur eine Klasse und Unterklasse der Locarno-Klassifikation eingeordnet werden kann (Artikel 3 Absatz 3 GGDV).

Dies gilt, wenn die Angabe zu vage oder mehrdeutig ist und sich die Art und der Zweck der betreffenden Erzeugnisse nicht bestimmen lässt, wie beispielsweise *Handelswaren*, *Scherzartikel*, *Geschenke*, *Souvenirs*, *Wohnungszubehör*, *elektrische Geräte* usw.

Dies gilt auch, wenn die Angabe kein Erzeugnis, sondern eine Dienstleistung betrifft, wie beispielsweise *Senden oder Verarbeiten von Informationen*.

6.1.6.3 Offensichtliche Diskrepanz

Da eines der Hauptziele der Erzeugnisangabe und der Klassifizierung darin besteht, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister Dritten zur Recherche zur Verfügung steht, erhebt der Prüfer eine Beanstandung, wenn eine offensichtliche

Diskrepanz zwischen der Erzeugnisangabe und dem in der Wiedergabe des Geschmacksmusters offenbarten Erzeugnis besteht.

6.2 Optionale Elemente

Wie in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben f und g und Artikel 1 Absatz 2 GGDV aufgeführt, kann eine Anmeldung mehrere optionale Elemente wie folgt enthalten:

- einen Prioritäts- oder Ausstellungsprioritätsanspruch;
- eine Beschreibung;
- eine Angabe der Locarno-Klassifikation der in der Anmeldung genannten Erzeugnisse;
- die Nennung des/der Entwerfer/s;
- einen Antrag auf Aufschiebung.

6.2.1 Priorität und Ausstellungspriorität

6.2.1.1 Priorität

Allgemeine Grundsätze

Eine Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung kann die Priorität einer oder mehrerer älterer Anmeldungen für dasselbe Geschmacks- oder Gebrauchsmuster in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation oder in einem oder mit Wirkung für einen Staat, mit dem ein Gegenseitigkeitsabkommen abgeschlossen wurde, in Anspruch nehmen (siehe Artikel 41 GGV; Artikel 8 GGDV). Diese „Priorität gemäß PVÜ“ beläuft sich auf sechs Monate ab dem Anmeldetag der ersten Anmeldung.

Die Wirkung des Prioritätsrechts besteht darin, dass das Prioritätsdatum als der Anmeldetag der Anmeldung für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster für die Zwecke von Artikel 5, 6, 7 und 22, Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 50 Absatz 1 GGV (siehe Artikel 43 GGV) gilt.

Prioritätsansprüche unterliegen den folgenden Formerfordernissen:

- Eine Priorität kann nur innerhalb von sechs Monaten nach dem Einreichen der ersten Anmeldung in Anspruch genommen werden;
- eine Priorität kann nur in Bezug auf eine ältere Anmeldung eines Geschmacksmusters oder Gebrauchsmusters in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder der Welthandelsorganisation oder in einem Staat, mit dem ein Gegenseitigkeitsabkommen besteht, in Anspruch genommen werden;
- der Inhaber muss derselbe sein oder aus einem Formblatt des Rechtsübergangs das Recht des Anmelders des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zur Inanspruchnahme der Priorität einer älteren, ursprünglich von einem anderen Anmelder eingereichten Anmeldung hervorgehen;

- die Prioritätserklärung (die Datum, Nummer und Land der Erstanmeldung enthalten muss) muss innerhalb eines Monats nach Einreichung der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung eingereicht werden;
- die Einzelheiten zu der älteren Anmeldung und ihre beglaubigte Abschrift müssen fristgerecht eingereicht werden, also innerhalb von drei Monaten nach dem Eingang der Prioritätserklärung.

Gemäß einem Sacherfordernis muss sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf „dasselbe Muster oder Gebrauchsmuster“ beziehen wie das, für das Priorität in Anspruch genommen wird (siehe Artikel 41 Absatz 1 GGV). Das heißt, der Gegenstand der älteren Anmeldung muss mit dem des entsprechenden Gemeinschaftsgeschmacksmusters identisch sein, ohne Hinzufügung oder Streichung von Merkmalen. Ein Prioritätsanspruch ist jedoch gültig, wenn das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die ältere Anmeldung eines Geschmacksmusters oder Gebrauchsmusters nur in unwesentlichen Details im Sinne des Artikels 5 GGV abweichen.

Bei der Prüfung einer Anmeldung für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster prüft das Amt nicht, ob sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf „dasselbe Muster oder Gebrauchsmuster“ bezieht wie dasjenige, dessen Priorität in Anspruch genommen wird. Der Anmelder ist also allein dafür verantwortlich zu gewährleisten, dass dieses Erfordernis erfüllt ist; ist dieses Erfordernis nicht erfüllt, könnte die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu einem späteren Zeitpunkt angefochten werden.

Ein Prioritätsanspruch wird für die Zwecke von Artikel 5, 6 und 7 und Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV vom Amt bei einem Nichtigkeitsverfahren geprüft, wenn Dritte die Gültigkeit eines derartigen Prioritätsanspruchs anfechten oder wenn der Inhaber die Auswirkungen der Offenbarung eines Geschmacksmusters anficht, wenn diese Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist erfolgte (siehe die Richtlinien zu der Prüfung von Anträgen auf Nichtigerklärung von Geschmacksmustern, Punkt 5.5.1.8: Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist).

Während der Prüfungsphase einer Anmeldung für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster beschränkt sich das Amt auf die Prüfung, ob die Formerfordernisse im Zusammenhang mit dem Prioritätsanspruch erfüllt worden sind (siehe Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe d GGV).

Inanspruchnahme der Priorität

Der Anmelder kann die Priorität einer oder mehrerer älterer Muster- oder Gebrauchsmusteranmeldungen in Anspruch nehmen. So kann die Priorität mehrerer älterer Anmeldungen in Anspruch genommen werden, wenn zwei oder mehr Gemeinschaftsgeschmacksmuster in einer Sammelanmeldung kombiniert sind.

Wenn die Priorität derselben älteren Anmeldung für alle Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung in Anspruch genommen wird, ist das Kästchen „Gleiche Priorität für alle Muster“ auf dem (Papier-)Anmeldeformular anzukreuzen.

Als prioritätsbegründend wird jede Anmeldung anerkannt, der nach dem geltenden nationalen Recht die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt. Unter vorschriftsmäßiger nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu verstehen, die die Feststellung des Tags ihrer Einreichung in dem betreffenden Land

erlaubt; das spätere Ergebnis der Anmeldung ist ohne Bedeutung (siehe Artikel 41 Absatz 3 GGV).

Priorität kann entweder beim Einreichen der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung oder innerhalb einer Frist von einem Monat nach dem Anmeldetag in Anspruch genommen werden. Innerhalb dieser einmonatigen Frist muss der Anmelder die Prioritätserklärung vorlegen, aus der hervorgehen muss, an welchem Tag und in welchem Land bzw. für welches Land die ältere Anmeldung erfolgt ist (siehe Artikel 8 Absatz 2 GGDV).
Enthält die Anmeldung keine Angabe des Anspruchs, wird die Vorlage von Prioritätsunterlagen innerhalb eines Monats nach dem Anmeldetag als Prioritätserklärung ausgelegt.

Die Anmeldung wird – es sei denn, sie enthält die ausdrückliche Angabe, dass ein Prioritätsanspruch nachgereicht wird – unverzüglich geprüft und, falls keine Mängel festgestellt werden, eingetragen, ohne einen Monat für die Einreichung einer potenziellen Prioritätserklärung abzuwarten. Wird eine Prioritätserklärung nach Eintragung der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung gültig eingereicht, erfolgt nachträglich ein entsprechender Eintrag im Register.
Der Anmelder muss dem Amt innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls dem Eingang der Prioritätserklärung im Amt das/die Aktenzeichen der älteren Anmeldung/en sowie eine Abschrift dieser Anmeldung/en übermitteln (siehe Artikel 8 GGDV).

Mängel

Das Amt beschränkt sich auf die Prüfung, ob die folgenden Formerfordernisse in Bezug auf den Prioritätsanspruch erfüllt worden sind (siehe Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe d GGV):

- ob Priorität innerhalb von sechs Monaten nach dem Einreichen der ersten Anmeldung in Anspruch genommen wurde;
- ob Priorität beim Einreichen der Anmeldung oder innerhalb eines Monats nach dem Anmeldetag in Anspruch genommen wurde;
- ob die Einzelheiten zu der älteren Anmeldung und ihre Abschrift fristgerecht eingereicht wurden (innerhalb von drei Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem Eingang der Prioritätserklärung);
- ob die ältere Anmeldung ein Geschmacksmuster oder ein Gebrauchsmuster betrifft;
- ob die ältere Anmeldung in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder der Welthandelsorganisation oder in einem Staat, mit dem ein Gegenseitigkeitsabkommen besteht, eingereicht wurde;
- ob die ältere Anmeldung eine Erstanmeldung war (das bedeutet, dass der Prioritätsanspruch zurückgewiesen wird, wenn die ältere Anmeldung ihrerseits eine Priorität beansprucht);
- ob der Inhaber derselbe ist oder ob aus einem Formblatt des Rechtsübergangs das Recht des Anmelders des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zur Inanspruchnahme der Priorität einer älteren, ursprünglich von einem anderen Anmelder eingereichten Anmeldung hervorgeht.

Werden behebbare Mängel festgestellt, fordert der Prüfer den Anmelder auf, sie innerhalb von zwei Monaten zu beheben.

Wenn die Mängel nicht fristgerecht behoben werden oder nicht behebbar sind, benachrichtigt das Amt den Anmelder von dem Erlöschen des Prioritätsrechts und von der Möglichkeit einer formellen (d. h. beschwerdefähigen) Entscheidung über dieses Erlöschen (siehe Artikel 46 Absätze 1 und 4 GGV; Artikel 40 Absatz 2 GGDV).

Betreffen die nicht behobenen Mängel nur einige der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung, erlischt das Prioritätsrecht nur in Bezug auf das betroffene einzelne Geschmacksmuster (siehe Artikel 10 Absatz 8 GGDV).

Ob Priorität innerhalb von sechs Monaten nach dem Einreichen der ersten Anmeldung in Anspruch genommen wurde

Der Prüfer prüft, ob der dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster zuerkannte Anmeldetag innerhalb einer sechsmonatigen Frist ab dem Anmeldetag der ersten Anmeldung liegt. Anmelder werden darauf hingewiesen, dass der vom Amt zuerkannte **Anmelde**tag nicht immer mit dem **Eingang**sdatum der Gemeinschafts-geschmacksmusteranmeldung übereinstimmen muss (siehe Punkt 3).
Wenn der Anmeldetag der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung unbestreitbar und unabänderlich weit außerhalb der sechsmonatigen Frist liegt, weist das Amt den Prioritätsanspruch zur Beschleunigung des Eintragungsverfahrens ohne formelle Benachrichtigung des Anmelders von diesem Mangel ab.

Wenn der Anmeldetag der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung nur geringfügig außerhalb der sechsmonatigen Frist liegt, prüft der Prüfer, ob die Frist unter einer der in Artikel 58 GGDV vorgesehenen Bedingungen verlängert werden muss.

Das in Anspruch genommene Prioritätsrecht muss immer eine ältere Anmeldung sein, die genau aus diesem Grund nicht dasselbe Datum wie die Gemeinschafts-geschmacksmusteranmeldung haben kann.

Ob Priorität beim Einreichen der Anmeldung oder innerhalb eines Monats nach dem Anmeldetag in Anspruch genommen wurde

Der Prüfer prüft, ob die Priorität spätestens einen Monat nach dem Anmeldetag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in Anspruch genommen wurde.

Ob die Einzelheiten zu der älteren Anmeldung und ihre Abschrift fristgerecht eingereicht wurden

Wird Priorität bei der Einreichung oder durch Einreichen einer Prioritätserklärung in Anspruch genommen, muss der Anmelder den Tag der älteren Anmeldung und des Staates, in dem oder für den sie eingereicht wurde, angeben (siehe Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe f GGDV). Eine entsprechende Verabsäumung führt jedoch nicht zu einer Beanstandung: Der Prüfer wartet darauf, dass die Prioritätsunterlage eingereicht wird.

Das Aktenzeichen der älteren Anmeldung sowie eine Abschrift dieser Anmeldung müssen innerhalb einer Frist von drei Monaten nach dem Anmeldetag der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung oder der Vorlage der Prioritätserklärung übermittelt werden (siehe Artikel 8 GGDV).

Die Prioritätsunterlage muss aus einer beglaubigten Kopie der älteren Anmeldung oder Eintragung bestehen, die von der Behörde ergangen ist, bei der sie einging, und ihr muss eine Urkunde beiliegen, aus der der Anmeldetag dieser Anmeldung hervorgeht. Die Prioritätsunterlage kann in der Form eines Originals oder als exakte Fotokopie eingereicht werden. Insoweit das Originaldokument eine Farbwiedergabe des Geschmacksmusters enthält, muss die Fotografie ebenfalls in Farbe sein (Beschluss Nr. EX-03-05 des Präsidenten des Amtes vom 20.1.2003 über die formalen Voraussetzungen von Prioritäts- und Senioritätsansprüchen). Die Priorität einer US-amerikanischen (Patent-)Geschmacksmusteranmeldung in Anspruch nehmende Anmelder dürfen die beglaubigte Kopie dieser Anmeldung in CD-ROM-Format einreichen (Mitteilung Nr. 12/04 des Präsidenten des Amtes vom 20. Oktober 2004 über die Anerkennung und Bearbeitung von Prioritätsnachweisen auf CD-ROM von Seiten des US-amerikanischen Patent- und Markenamtes (USPTO) für Gemeinschaftsgeschmacksmuster).

Bei Inanspruchnahme der Priorität eines älteren eingetragenen Gemeinschafts-geschmacksmusters muss der Anmelder die Nummer der älteren Anmeldung und ihren Anmeldetag angeben. Zusätzliche Informationen oder Unterlagen sind nicht erforderlich (Beschluss Nr. EX-03-05 des Präsidenten des Amtes vom 20.1.2003 über die formalen Voraussetzungen von Prioritäts- und Senioritätsansprüchen).

Wenn die Sprache der älteren Anmeldung nicht zu den fünf Amtssprachen gehört, kann der Prüfer den Anmelder dazu auffordern, innerhalb von zwei Monaten eine Übersetzung einzureichen (siehe Artikel 42 GGV). Es muss nicht das ganze Dokument übersetzt werden, sondern nur die Informationen, die dem Prüfer die Prüfung der Art des Rechts (Geschmacks- oder Gebrauchsmuster), des Einreichungslandes, der Anmeldenummer, des Anmeldetags und des Anmeldernamens gestatten.

Wenn ein Prüfer Mängel im Prioritätsanspruch feststellt, ergeht zur Beschleunigung des Eintragungsverfahrens vor Ablauf der Frist zur Einreichung aller Einzelheiten der älteren Anmeldung, einschließlich der Anmeldenummer und der Prioritätsunterlage, ein Beanstandungsschreiben. Die Frist zur Mängelbehebung beläuft sich auf mindestens drei Monate ab dem Anmeldetag oder dem Eingangsdatum der Prioritätserklärung.

Ob die ältere Anmeldung ein Geschmacksmuster oder ein Gebrauchsmuster betrifft

Es kann die Priorität einer älteren Geschmacksmuster- oder Gebrauchsmusteranmeldung, einschließlich die eines älteren Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder einer internationalen Geschmacksmustereintragung, in Anspruch genommen werden.

Im nationalen Recht vieler Länder wie beispielsweise im Recht der Vereinigten Staaten von Amerika, ist der Schutz von Gebrauchsmustern nicht vorgesehen. In der Europäischen Union können Gebrauchsmuster u. a. in Dänemark, Deutschland, Finnland, Italien, Österreich, Polen, Portugal, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik und Ungarn eingetragen werden. Gebrauchsmuster können auch in Japan eingetragen werden.

Ein Prioritätsanspruch auf der Grundlage einer älteren **Patent**anmeldung wird prinzipiell abgelehnt. Die Priorität einer gemäß dem Vertrag über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT) eingereichten internationalen Anmeldung kann jedoch in Anspruch genommen werden, da der Begriff

„Patent“ in Artikel 2 des PCT so breit definiert wird, dass Gebrauchsmuster abgedeckt sind.

Ein Prioritätsanspruch kann nur dann auf einer älteren, beim US-amerikanischen Patent- und Markenamt (USPTO) eingereichten Anmeldung basieren, wenn sich der Gegenstand der älteren Anmeldung auf ein „Geschmacksmuster“ und nicht auf ein „Patent“ bezieht.

Ob die ältere Anmeldung in einem Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder der Welthandelsorganisation oder in einem anderen Staat, mit dem ein Gegenseitigkeitsabkommen besteht, eingereicht wurde

Die unten aufgeführten Staaten und Gebiete sind keine Verbandsstaaten der jeweiligen Abkommen und profitieren auch nicht von Gegenseitigkeitsabkommen. Prioritätsansprüche auf der Grundlage von Einreichungen in den folgenden Ländern und Gebieten werden daher abgewiesen:
Afghanistan (AF)
Abchasien
Amerikanisch-Samoa (AS)
Anguilla (AI)
Aruba (AW)
Äthiopien (ET)
Bermuda (BM)
Britische Jungferninseln (VG)
Cook-Inseln (CK)
Eritrea (ER)
Falkland-Inseln (FK)
Guernsey (Kanalinseln) (GG)
Insel Man (IM)
Jersey (Kanalinseln) (JE)
Kaimaninseln (KY)
Kiribati (KI)
Marschallinseln (MH)
Mikronesien (Föderierte Staaten von) (FM)
Montserrat (MS)
Nauru (NR)
Palau (PW)
Pitcairn (Insel) (PN)
Saint Helena (SH)
Somalia (SO)
Turks- und Caicosinseln (TC)
Tuvalu (TV)

Wurde die ältere Anmeldung unbestreitbar und unabänderlich in einem der obigen Länder oder Gebiete eingereicht, weist das Amt den Prioritätsanspruch zur Beschleunigung des Eintragungsverfahrens ohne formelle Benachrichtigung des Anmelders von diesem Mangel ab.

Ob die ältere Anmeldung eine Erstanmeldung war

Prinzipiell muss es sich bei der älteren Anmeldung um eine Erstanmeldung handeln. Der Prüfer prüft daher, ob sich die Prioritätsunterlage nicht auf eine Priorität bezieht, die in Bezug auf eine noch ältere Anmeldung in Anspruch genommen wurde.

Als Ausnahme wird zur Feststellung der Priorität als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die dasselbe Geschmacksmuster betrifft wie eine ältere erste in demselben oder für denselben Staat eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung vor der Einreichung der jüngeren Anmeldung zurückgenommen, fallen gelassen oder zurückgewiesen worden ist, ohne zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegt zu sein und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind, und sofern sie nicht bereits als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gedient hat. Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen (Artikel 41 Absatz 4 GGV).

Ob der Inhaber derselbe ist oder ob ein Rechtsübergang erfolgt ist

Priorität kann vom Anmelder der Erstanmeldung oder von seinem Rechtsnachfolger in Anspruch genommen werden. Im letzteren Fall muss der Rechtsübergang der Erstanmeldung vor dem Anmeldetag der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung erfolgt sein, was anhand von Unterlagen entsprechend nachzuweisen ist.

Der Rechtsübergang des Prioritätsrechts als solches kann unabhängig von der Erstanmeldung erfolgen. Priorität kann daher selbst dann akzeptiert werden, wenn sich die Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters von den Inhabern der älteren Anmeldung unterscheiden, vorausgesetzt, ein Nachweis der Übertragung des Prioritätsrechts wird erbracht. In diesem Fall muss das Übertragungs-ausfertigungsdatum vor dem Anmeldetag der Gemeinschaftsgeschmacksmuster-anmeldung liegen.

Tochter- oder verbundene Unternehmen des Anmelders gelten nicht als dieselbe juristische Person wie der Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmelder selbst.

Wenn der Anmelder als Antwort auf eine Beanstandung der Diskrepanz zwischen der Identität des Anmelders und der des Inhabers der älteren Anmeldung durch den Prüfer erläutert, dass dies auf eine Änderung des Firmennamens zurückzuführen ist, muss innerhalb von zwei Monaten ein Nachweis dieser Firmennamenänderung eingereicht werden.

6.2.1.2 Ausstellungspriorität

Allgemeine Grundsätze

Die Wirkung der Ausstellungspriorität besteht darin, dass das Datum, an dem das Geschmacksmuster auf einer amtlich anerkannten Ausstellung dargestellt wurde, als der Anmeldetag der Anmeldung für ein eingetragenes Gemeinschafts-geschmacksmuster für die Zwecke von Artikel 5, 6, 7 und 22, Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d und Artikel 50 Absatz 1 GGV (Artikel 43 GGV) gilt.

Der Anmelder kann innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab der erstmaligen Offenbarung Ausstellungspriorität in Anspruch nehmen (Artikel 44 Absätze 1 und 2 GGV).

Die Sechsmonatsfrist der „Priorität gemäß PVÜ“ kann durch die Ausstellungspriorität nicht verlängert werden (Artikel 44 Absatz 3 GGV).

Inanspruchnahme der Ausstellungspriorität

Wie die „Priorität gemäß PVÜ“ (siehe Punkt 6.2.1 oben) kann die Ausstellungspriorität entweder beim Einreichen einer Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung oder später in Anspruch genommen werden. Will der Anmelder nach Einreichung der Anmeldung eine Ausstellungspriorität in Anspruch nehmen, so ist die Prioritätserklärung mit Bezeichnung der Ausstellung und des Tags der erstmaligen Offenbarung des Erzeugnisses bis spätestens einen Monat nach dem Anmeldetag vorzulegen (siehe Artikel 9 Absatz 2 GGDV).

Der Anmelder muss binnen drei Monaten nach dem Anmeldetag oder dem Eingang der Prioritätserklärung beim Amt eine Bescheinigung einreichen, die während der Ausstellung von der zuständigen Stelle erteilt worden ist. Diese Bescheinigung muss bestätigen, dass das Geschmacksmuster auf der Ausstellung offenbart wurde; sie muss außerdem den Tag der Eröffnung der Ausstellung enthalten und, wenn die erstmalige Offenbarung nicht mit dem Eröffnungstag der Ausstellung zusammenfällt, den Tag, an dem es erstmals offenkundig benutzt wurde, angeben. Der Bescheinigung ist eine von der genannten Stelle ordnungsgemäß beglaubigte Darstellung über die tatsächliche Offenbarung des Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen war, beizufügen (siehe Artikel 9 Absätze 1 und 2 GGDV).

Priorität kann nur erteilt werden, wenn die Anmeldung für ein Gemeinschafts-geschmacksmuster innerhalb von sechs Monaten nach der ersten Offenbarung auf einer für diesen Zweck anerkannten Ausstellung, nämlich einer Weltausstellung im Sinne des am 22.11.1928 in Paris unterzeichneten Übereinkommens über Internationale Ausstellungen eingereicht wird. Diese Ausstellungen sind selten, und die Offenbarung auf anderen nationalen oder internationalen Ausstellungen wird durch Artikel 44 GGV nicht abgedeckt. Die Ausstellungen sind auf der Website des „Bureau International des Expositions“ in Paris zu finden: http://www.bie-paris.org/site/en/.

Mängel

Das Amt beschränkt sich auf die Prüfung, ob die folgenden Formvorschriften in Bezug auf die Inanspruchnahme einer Ausstellungspriorität erfüllt worden sind (siehe Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe d GGV):

- ob der Anmeldetag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in den sechsmonatigen Zeitraum nach der ersten Offenbarung des Erzeugnisses fällt;
- ob Priorität beim Einreichen der Anmeldung oder innerhalb eines Monats nach dem Anmeldetag in Anspruch genommen wurde;
- ob die Anmeldung oder die nachfolgende Prioritätserklärung Angaben über den Namen der Ausstellung und das Datum der ersten Offenbarung des Erzeugnisses enthält;
- ob die Ausstellung eine Weltausstellung im Sinne des Übereinkommens über Internationale Ausstellungen vom 22.11.1928 war;

- ob die auf der Ausstellung von der zuständigen Stelle ausgestellte Urkunde fristgerecht eingereicht wurde;
- ob der in dieser Urkunde genannte Inhaber und der Anmelder identisch sind.

Wenn der Prüfer behebbare Mängel feststellt, fordert er den Anmelder auf, diese innerhalb einer Frist zu beheben, die der Dreimonatsfrist zur Einreichung der oben genannten Urkunde mindestens entspricht.

Wenn die Mängel nicht fristgerecht behoben werden oder nicht behebbar sind, benachrichtigt das Amt den Anmelder von dem Erlöschen des Prioritätsrechts und von der Möglichkeit einer formellen (d. h. beschwerdefähigen) Entscheidung über dieses Erlöschen (siehe Artikel 46 Absätze 1 und 4 GGV; Artikel 40 Absatz 2 GGDV).

Betrifft der Mangel nur einige der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung, erlischt das Prioritätsrecht nur in Bezug auf das betroffene einzelne Geschmacksmuster (siehe Artikel 10 Absatz 8 GGDV).

6.2.2 Beschreibung

Die Anmeldung kann eine Beschreibung in höchstens 100 Worten zur Erläuterung der Wiedergabe des Geschmacksmusters oder der Probe enthalten (siehe Punkt 3.3.5 oben). Die Beschreibung darf sich nur auf die Merkmale beziehen, die aus der Wiedergabe des Geschmacksmusters oder der Probe ersichtlich sind. Sie darf keine Aussagen über die angebliche Neuheit oder Eigenart des Geschmacksmusters oder seinen technischen Wert enthalten (Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a GGDV).

Die Beschreibung beeinträchtigt „nicht den Schutzumfang eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters als solchen“ (Artikel 36 Absatz 6 GGV).

Zur Ausräumung einer möglichen Beanstandung kann die Beschreibung jedoch die Art oder den Zweck einiger Merkmale des Geschmacksmusters verdeutlichen. Wenn beispielsweise verschiedene Ansichten desselben Geschmacksmusters verschiedene Farben zeigen, wodurch Zweifel hinsichtlich der Übereinstimmung unter ihnen aufkommen könnten (siehe Punkt 5.2.5 oben), kann durch die Beschreibung erläutert werden, dass sich die Farben des Geschmacksmusters ändern, wenn das Erzeugnis, bei dem dieses Geschmacksmuster verwendet wird, im Gebrauch ist.
Nach dem Anmeldetag der Anmeldung eingereichte Beschreibungen werden nicht akzeptiert.

Das Register enthält zwar einen Hinweis, dass eine Beschreibung eingereicht wurde, aber die Beschreibung als solche wird nicht bekannt gemacht. Die Beschreibung bleibt jedoch Teil der Anmeldungsakte und ist unter den in Artikel 74 GGV und Artikel 74 und 75 GGDV festgelegten Bedingungen zur öffentlichen Einsichtnahme durch Dritte ausgelegt.

6.2.3 Angabe der Locarno-Klassifikation

6.2.3.1 Allgemeine Grundsätze

Die Nennung der Klassifikation der in der Anmeldung angegebenen Erzeugnisse gemäß der Locarno-Klassifikation kann durch den Anmelder selbst erfolgen (siehe Punkt 6.1.4 oben).

Wenn der Anmelder eine Klassifikation bereitstellt, sind die Erzeugnisse nach den Klassen der Locarno-Klassifikation zu gruppieren, wobei jeder Gruppe die Nummer der entsprechenden Klasse voranzustellen ist, ferner sind sie in der Reihenfolge der Klassen und Unterklassen der genannten Klassifikation zu ordnen (Artikel 3 GGDV).

Da die Klassifikation nicht zwingend ist, wird es nicht beanstandet, wenn der Anmelder keine Klassifikation vorlegt oder die Erzeugnisse nicht wie erforderlich gruppiert oder sortiert, vorausgesetzt, die Angabe der Erzeugnisse wird nicht beanstandet (Punkt 4.6 oben). Wird keine derartige Beanstandung erhoben, klassifiziert der Prüfer die Erzeugnisse von Amts wegen gemäß der Locarno-Klassifikation.

Wenn der Anmelder nur die Hauptklasse und keine Unterklasse angegeben hat, ordnet der Prüfer die Unterklasse zu, die in Anbetracht des in der Wiedergabe gezeigten Geschmacksmusters geeignet zu sein scheint. Wird in einer Geschmacksmusteranmeldung beispielsweise *Verpackungen* in Klasse 9 der Locarno-Klassifikation angegeben und das Geschmacksmuster gibt eine Flasche wieder, ordnet der Prüfer Unterklasse 09.01 zu (mit der Überschrift *Flaschen, Fläschchen, Töpfe, Ballonflaschen, Korbflaschen [Demijohns] und Behälter mit dynamischen Spendern*).

Wenn der Anmelder die falsche Klassifikation angegeben hat, ordnet der Prüfer von Amts wegen die richtige zu.

Erzeugnisse, in denen verschiedene Elemente zur Durchführung mehrerer Funktionen kombiniert sind, können in der den Zwecken, denen gedient wird, entsprechenden Zahl von Klassen und Unterklassen klassifiziert werden. Die Erzeugnisangabe *Kühlboxen mit Rundfunk- und CD-Abspielgeräten* wird zum Beispiel unter Klassen 14.01 (*Apparate zur Aufzeichnung und Wiedergabe von Bild oder Ton*), 14.03 (*Apparate für das Fernmeldewesen und für die drahtlose Fernbedienung, Radio-Verstärker*) und 15.07 (*Kühlmaschinen und -apparate*) der Locarno-Klassifikation klassifiziert.

6.2.3.2 Sammelanmeldung und das Erfordernis nach „Einheitlichkeit der Klasse“

Wenn dieselbe Erzeugnisangabe für alle in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster gilt, ist das relevante Kästchen „Gleiche Erzeugnisangabe für alle Muster“ auf dem (Papier-)Anmeldungsformular anzukreuzen und das Feld „Angabe der Erzeugnisse“ für die nachfolgenden Geschmacksmuster freizulassen.

„Werden mehrere Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung zusammengefasst und handelt es sich nicht um Verzierungen und gehören die Erzeugnisse, in die die Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen sie verwendet werden sollen, unterschiedlichen Klassen der Locarno-Klassifikation an, so muss die Sammelanmeldung geteilt werden“ (Artikel 37 Absatz 1 GGV); Artikel 2 Absatz 2 GGDV; siehe Punkt 7.2.3).

6.2.4 Nennung des/der Entwerfer/s

Die Anmeldung kann Folgendes enthalten

(a) die Nennung des/der Entwerfer/s oder
(b) die kollektive Nennung für ein Entwerferteam oder

(c) eine Angabe, wonach der Entwerfer oder das Entwerferteam auf das Recht auf Nennung verzichtet hat (siehe Artikel 18 GGV; Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe d GGDV).

Die Nennung, der Verzicht und die Angabe über den/die Entwerfer sind wahlfrei und unterliegen nicht der Prüfung.

Ist der Entwerfer oder das Entwerferteam für alle in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster derselbe bzw. dasselbe, ist das Kästchen „Gleicher Entwerfer für alle Muster“ auf dem (Papier-)Anmeldungsformular anzukreuzen.

Da das Recht auf Nennung als Entwerfer zeitlich nicht begrenzt ist, kann der Name des Entwerfers auch nach der Eintragung des Geschmacksmusters in das Register eingetragen werden (siehe Artikel 69 Absatz 2 Buchstabe j GGDV).

6.2.5 Antrag auf Aufschiebung

6.2.5.1 Allgemeine Grundsätze

Der Anmelder eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann mit der Anmeldung beantragen, die Bekanntmachung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters um **30 Monate** ab dem Anmeldetag oder, wenn Priorität in Anspruch genommen wird, ab dem Prioritätstag, aufzuschieben (siehe Artikel 50 Absatz 1 GGV).

Wird kein Mangel festgestellt, wird das Gemeinschaftsgeschmacksmuster eingetragen. Die in Teil A.2. des Blatts für Gemeinschaftsgeschmacksmuster bekannt gemachten Informationen bestehen aus dem Aktenzeichen der Anmeldung, dem Anmeldungs- und dem Eintragungstag, der Eintragungsnummer, dem Namen und der Anschrift des Inhabers sowie gegebenenfalls dem Namen und der Geschäftsanschrift des Vertreters. Andere Einzelheiten wie eine Wiedergabe des Geschmacksmusters oder die Erzeugnisangabe werden nicht veröffentlicht (siehe Artikel 14 Absatz 3 GGDV).

Dritte können jedoch mit vorheriger Zustimmung des Anmelders oder wenn sie ein legitimes Interesse glaubhaft machen können, die gesamte Akte einsehen (siehe Artikel 74 Absätze 1 und 2 GGV).

Ein legitimes Interesse besteht insbesondere dann, wenn eine interessierte Person den Nachweis vorlegt, dass der Inhaber des eingetragenen Gemeinschafts-geschmacksmusters, dessen Bekanntmachung aufgeschoben worden ist, Maßnahmen ergriffen hat, um das Recht gegen sie geltend zu machen.

So lange die Bekanntmachung eines Geschmacksmusters aufgeschoben ist, wird keine Eintragungsurkunde ausgestellt. Der Inhaber der aufgeschobenen Geschmacksmustereintragung kann jedoch zur Geltendmachung seiner Rechte gegen Dritte (siehe Artikel 50 Absatz 6 GGV) einen beglaubigten oder unbeglaubigten Auszug aus dem Register beantragen, der die Wiedergabe des Geschmacksmusters oder andere Einzelheiten, die seine Erscheinungsform kennzeichnen, enthält (siehe Artikel 73 Buchstabe b GGDV).

Das in diesem Kapitel beschriebene Verfahren gilt **nicht** für internationale Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist (siehe Punkt 12 weiter unten).

6.2.5.2 Antrag auf Aufschiebung

Die Aufschiebung der Bekanntmachung muss in der Anmeldung beantragt werden (siehe Artikel 50 Absatz 1 GGV). Nachträgliche Anträge, selbst wenn sie am selben Tag eingehen, werden nicht akzeptiert.

Anmelder werden darauf hingewiesen, dass Geschmacksmuster innerhalb von zwei Werktagen und zuweilen sogar am Eingangstag der Anmeldung eingetragen und zur Bekanntmachung angenommen werden können (siehe Punkt 2.7.1 oben). Wenn eine Anmeldung versehentlich keinen Aufschiebungsantrag enthält, sollte die Anmeldung zurückgenommen werden, um die Bekanntmachung zu verhindern. Angesichts der Zügigkeit des Eintragungs- und Bekanntmachungsverfahrens sollte dies *unmittelbar* nach dem Einreichen erfolgen. Der Anmelder sollte sich am Rücknahmetag auch mit einem Prüfer in Verbindung setzen.

Ein Aufschiebungsantrag betrifft möglicherweise nur einige der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung. In diesem Fall müssen die aufzuschiebenden Geschmacksmuster klar gekennzeichnet werden, indem das Kästchen „Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung“ auf dem (Papier-)Anmeldungsformular oder bei einer elektronischen Einreichung (E-Filing) das Kästchen „Bekanntmachung aufzuschieben“ für jedes einzelne Geschmacksmuster angekreuzt wird.

Der Anmelder hat zusammen mit der Eintragungsgebühr eine Bekanntmachungsaufschiebungsgebühr zu entrichten (siehe Punkt 8 weiter unten). Im Einreichungsstadium ist die Entrichtung der Bekanntmachungsgebühr wahlfrei.

6.2.5.3 Antrag auf Bekanntmachung

Bei der Anmeldung oder spätestens drei Monate vor Ablauf der Aufschiebungsfrist von 30 Monaten (d. h. am letzten Tag des 27. Monats nach dem Anmeldetag bzw. dem Prioritätsdatum) muss der Anmelder die so genannten „Bekanntmachungsantragserfordernisse“ erfüllen (Artikel 15 GGDV), indem er:

- die Bekanntmachungsgebühr für das/die aufzuschiebende/n Geschmacksmuster entrichtet (siehe Punkt 8);
- in Fällen, in denen eine Wiedergabe des Geschmacksmusters gemäß Artikel 5 GGDV (siehe Punkt 3.3.5 oben) durch eine Probe ersetzt wurde, eine Wiedergabe des Geschmacksmusters gemäß Artikel 4 GGDV (siehe Punkt 5) einreicht;
- im Falle einer Sammelanmeldung klar angibt, welche der Geschmacksmuster, unter denen, die zur Aufschiebung gekennzeichnet sind, bekannt gemacht werden sollen oder auf welche verzichtet wird bzw. für welche die Bekanntmachung weiter aufgeschoben werden soll.

Teilt der Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters dem Amt **zu irgendeinem Zeitpunkt vor dem Ablauf der 27 Monate** mit, dass das/die Geschmacksmuster bekannt gemacht werden sollen („Antrag auf vorzeitige Bekanntmachung“), muss er angeben, ob die Bekanntmachung so schnell, wie es technisch möglich ist, erfolgen soll (siehe Artikel 16 Absatz 1 GGDV), oder nach Ablauf der 30-monatigen

Aufschiebungsfrist. Liegt kein spezieller Antrag vom Anmelder vor, werden die Geschmacksmuster nach Ablauf der Aufschiebungsfrist bekannt gemacht.

Beschließt der Inhaber trotz eines vorherigen Antrags auf Bekanntmachung, dass das Geschmacksmuster doch nicht bekannt gemacht werden soll, muss er rechtzeitig vor der Bekanntmachung des Geschmacksmusters eine schriftliche Verzichtserklärung einreichen. Etwaige bereits geleistete Bekanntmachungsgebühren werden nicht erstattet.

6.2.5.4 Fristgerechtheit

Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacksmustern werden darauf hingewiesen, dass das Amt keine Hinweise über den Ablauf der 27-Monatsfrist, vor dem die Bekanntmachungsantragserfordernisse erfüllt werden müssen, verschickt. Es obliegt daher dem Anmelder (beziehungsweise seinem Vertreter), sicherzustellen, dass Fristen eingehalten werden.

Besondere Achtsamkeit ist erforderlich, wenn ein Prioritätsdatum entweder bei oder nach der Einreichung in Anspruch genommen wurde, weil dieses Prioritätsdatum für die für die Aufschiebung geltenden Fristen maßgeblich ist. Außerdem können die Geschmacksmuster einer Sammeleintragung jeweils andere für die Aufschiebung geltende Fristen haben, wenn für jedes einzelne Geschmacksmuster ein anderes Prioritätsdatum in Anspruch genommen wurde.

Bei Nichteinhaltung der Frist zur Erfüllung der „Bekanntmachungsantragserfordernisse“, was zu einem Rechtsverlust führt, kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen (Artikel 67 GGV. Siehe auch die Richtlinien zu den Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil Abschnitt 8, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand)).

6.2.5.5 Mängel

<u>Mängel im Prüfungsstadium</u>

Sind die in der Anmeldung enthaltenen Informationen widersprüchlich (z. B. die Aufschiebungsgebühr wurde zwar entrichtet, aber der Anmelder hat das Kästchen „Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung“ nicht angekreuzt) oder unstimmig (z. B. der Betrag der für eine Sammelanmeldung entrichteten Aufschiebungsgebühren entspricht nicht der Anzahl der aufzuschiebenden Geschmacksmuster), ergeht vom Prüfer ein Beanstandungsschreiben, in dem der Anmelder aufgefordert wird, zu bestätigen, dass eine Aufschiebung beantragt worden ist und, falls zutreffend, für welche/s bestimmte/n Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung, und/oder die entsprechende Gebühr zu entrichten.

<u>Mängel im Zusammenhang mit den „Bekanntmachungsantragserfordernissen“</u>

Falls der Inhaber nach Ablauf der 27-monatigen Frist nach dem Anmeldetag oder dem Prioritätsdatum der Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung die „Bekanntmachungsantragserfordernisse“ nicht erfüllt hat, ergeht ein

Beanstandungsschreiben vom Prüfer, gemäß dem die Mängel innerhalb von zwei Monaten behoben werden müssen (siehe Artikel 15 Absatz 2 GGDV).

Betrifft die Beanstandung die Entrichtung von Bekanntmachungsgebühren, wird der Anmelder aufgefordert, den korrekten Betrag plus Gebühren für die verspätete Zahlung zu entrichten (d. h. 30 EUR für ein Geschmacksmuster und, im Fall einer Sammelanmeldung, 25 % der Bekanntmachungsgebühren für jedes zusätzliche Geschmacksmuster; Artikel 15 Absatz 4 GGDV; Artikel 8 und 10 des Anhangs der GGGebV).

Anmelder werden darauf hingewiesen, dass die vom Prüfer festgesetzte Frist nicht über die 30-monatige Aufschiebungsfrist hinaus verlängert werden kann (siehe Artikel 15 Absatz 2 GGDV).

Werden die Mängel nicht innerhalb der festgesetzten Frist behoben, wird das aufzuschiebende Geschmacksmuster bzw. werden die aufzuschiebenden Geschmacksmuster so behandelt, als habe es bzw. haben sie die in der GGV festgelegten Wirkungen von Anfang an nicht gehabt (siehe Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe a GGDV).

Nach Ablauf der 30-monatigen Aufschiebungsfrist wird der Inhaber vom Prüfer entsprechend benachrichtigt.

Im Falle eines „Antrags auf vorzeitige Bekanntmachung“ (siehe Punkt 6.2.5.3) führt die Nichterfüllung der Bekanntmachungsantragserfordernisse dazu, dass der Antrag als nicht gestellt gilt (siehe Artikel 15 Absatz 3 Buchstabe b GGDV). Bereits entrichtete Bekanntmachungsgebühren werden erstattet. Verbleiben jedoch vor Ablauf der 27-monatigen Frist noch mehr als 3 Monate, kann der Inhaber einen weiteren Bekanntmachungsantrag stellen.

Betrifft die Beanstandung eine Zahlung, die im Falle einer Sammeleintragung die Bekanntmachungsgebühren für alle aufzuschiebenden Geschmacksmuster nicht abdeckt, einschließlich etwaiger Gebühren für verspätete Zahlung, werden die von dem gezahlten Betrag nicht abgedeckten Geschmacksmuster so behandelt, als haben sie die in der GGV festgelegten Wirkungen von Anfang an nicht gehabt. Wenn der Inhaber nicht deutlich gemacht hat, welche Geschmacksmuster durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollen, so richtet sich der Prüfer nach der Reihenfolge der Nummerierung der Geschmacksmuster (siehe Artikel 15 Absatz 4 GGDV).

<u>Bekanntmachung nach Aufschiebung</u>

Wurden keine Mängel festgestellt oder sind die Mängel fristgerecht behoben worden, wird die Eintragung in Teil A.1 des Blatts für Gemeinschaftsgeschmacksmuster bekannt gemacht.

Der Inhaber kann beantragen, dass nur einige der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung bekannt gemacht werden.

Die Bekanntmachung kann den Vermerk enthalten, dass die Anmeldung einen Antrag auf Aufschiebung enthielt, und, gegebenenfalls, dass ursprünglich eine Probe eingereicht wurde (siehe Artikel 16 GGDV).

7 Sammelanmeldungen

7.1 Allgemeine Grundsätze

Eine Sammelanmeldung ist ein Antrag auf Eintragung mehrerer Geschmacksmuster in derselben Anmeldung. Alle in der Sammelanmeldung oder der Sammeleintragung enthaltenen Geschmacksmuster werden unabhängig voneinander geprüft und behandelt. „Sie können insbesondere unabhängig von den anderen Geschmacksmustern geltend gemacht werden, Gegenstand einer Lizenz, eines dinglichen Rechts, einer Zwangsvollstreckung, eines Insolvenzverfahrens oder eines Verzichts, einer Erneuerung, einer Rechtsübertragung oder einer Aufschiebung der Bekanntmachung sein, sowie für nichtig erklärt werden“ (siehe Artikel 37 Absatz 4 GGV).
Sammelanmeldungen unterliegen speziellen Eintragungs- und Bekanntmachungsgebühren, die im Verhältnis zu der Anzahl von Geschmacksmustern abnehmen (siehe Punkt 8 weiter unten).

7.2 Für Sammelanmeldungen geltende Formerfordernisse

7.2.1 Allgemeine Erfordernisse

Alle Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung müssen denselben/dieselben Inhaber und (gegebenenfalls) denselben/dieselben Vertreter haben.
Die Anzahl von in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmustern ist unbegrenzt. Die Geschmacksmuster müssen nicht miteinander im Zusammenhang stehen oder anderweitig in Bezug auf Erscheinungsform, Art oder Zweck ähnlich sein.

Die Anzahl von Geschmacksmustern ist nicht mit der „Anzahl von Ansichten“ zu verwechseln, die die Geschmacksmuster wiedergeben (siehe Punkt 5.1 weiter oben).

„Der Anmelder muss die in der Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster fortlaufend in arabischen Ziffern nummerieren“ (siehe Artikel 2 Absatz 4 GGDV).

Es muss eine geeignete Wiedergabe jedes in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmusters (siehe Punkt 5 weiter oben) und „die Angabe des Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet werden soll“, vorgelegt werden (Artikel 2 Absatz 3 GGDV, siehe Punkt 6.1.4 weiter oben).

7.2.2 Getrennte Prüfung

Alle in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster werden getrennt geprüft. Wird ein Mangel, der nur einzelne Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung betrifft, nicht innerhalb der vom Amt festgesetzten Frist behoben, so wird die Anmeldung nur für diese Geschmacksmuster zurückgewiesen (siehe Artikel 10 Absatz 8 GGDV).

Die Entscheidungen über die Eintragung oder Zurückweisung der in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster ergehen alle zur gleichen Zeit.

Selbst wenn einige der Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung sowohl den Sach- als auch den Formerfordernissen entsprechen, werden sie erst eingetragen,

wenn etwaige, andere Geschmacksmuster betreffende Mängel behoben oder die betreffenden Geschmacksmuster durch eine Entscheidung des Prüfers zurückgewiesen worden sind.

7.2.3 Das Erfordernis nach „Einheitlichkeit der Klasse“

7.2.3.1 Grundsatz

In der Regel dürfen alle angegebenen Erzeugnisse für die in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster nur in einer der 32 Locarno-Klassen klassifiziert werden.

Als Ausnahme kann die Angabe *Verzierung* oder *Erzeugnis(se) X (Verzierung für -)* in Klasse 32.00 mit Angaben von Erzeugnissen kombiniert werden, die einer anderen Locarno-Klasse angehören.

7.2.3.2 Erzeugnisse, bei denen es sich nicht um Verzierung handelt

Die für jedes Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung angegebenen Erzeugnisse können sich von denjenigen für andere angegebenen unterscheiden.

Außer im Falle von *Verzierung* (siehe Punkt 7.2.3.3 weiter unten) müssen alle Erzeugnisse, die für jedes Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung angegeben sind, derselben Klasse der Locarno-Klassifikation angehören (siehe Artikel 37 Absatz 1 GGV; Artikel 2 Absatz 2 GGDV). Dieses Erfordernis der „Einheitlichkeit der Klasse“ gilt auch dann als erfüllt, wenn die Erzeugnisse verschiedenen Unterklassen derselben Klasse der Locarno-Klassifikation angehören.

Eine Sammelanmeldung ist annehmbar, wenn sie beispielsweise ein Geschmacksmuster mit der Erzeugnisangabe *Kraftwagen* (Klasse 12, Unterklasse 08) und ein Geschmacksmuster mit der Erzeugnisangabe *Fahrzeuginnenräume* (Klasse 12, Unterklasse 16) enthält oder wenn beide Geschmacksmuster diese beiden Begriffe angeben. Dieses Beispiel bezieht sich auf zwei Geschmacksmuster in verschiedenen Unterklassen, aber in derselben Klasse, und zwar Klasse 12, der Locarno-Klassifikation.

Würde es sich jedoch im obigen Beispiel bei den angegebenen Erzeugnissen um *Kraftwagen* (Klasse 12, Unterklasse 08) und *Beleuchtungseinrichtungen für Fahrzeuge* handeln, würde eine Beanstandung erhoben werden, da der zweite Begriff Klasse 26, Unterklasse 06 der Locarno-Klassifikation angehört. In diesem Fall würde der Prüfer eine Teilung der Sammelanmeldung fordern, wie in Punkt 7.2.3.4 weiter unten erläutert wird.

Eine Sammelanmeldung kann nur dann geteilt werden, wenn ein das Erfordernis der „Einheitlichkeit der Klasse“ betreffender Mangel vorliegt (Artikel 37 Absatz 4 GGV).

7.2.3.3 Verzierung

Eine Verzierung ist ein dekoratives Element, das auf der Oberfläche verschiedener Erzeugnisse verwendet werden kann, ohne deren Kontur zu beeinflussen. Es kann sich um ein zweidimensionales Muster oder um ein dreidimensionales Formteil oder

eine eine dreidimensionale Schnitzerei handeln, bei dem bzw. der sich das Geschmacksmuster von einer flachen Oberfläche abhebt.

Verzierung ist zwar selbst ein Erzeugnis im Sinne der Locarno-Klassifikation (Klasse 32), ihr vorrangiger Zweck ist jedoch, eines der Merkmale anderer Erzeugnisse darzustellen.

In einer Sammelanmeldung können daher Geschmacksmuster für Verzierung mit Geschmacksmustern für Erzeugnisse, wie jene, bei denen diese Verzierung verwendet wird, kombiniert sein, vorausgesetzt, alle Erzeugnisse gehören zu derselben Klasse der Locarno-Klassifikation.

Für manche Geschmacksmuster ist die Angabe *Verzierung* oder *Erzeugnis(se) X (Verzierung für -)* in Klasse 32 der Locarno-Klassifikation neutral und wird daher bei der Prüfung, ob die Erzeugnisangabe für die restlichen Geschmacksmuster das Erfordernis der „Einheitlichkeit der Klasse“ erfüllt, ignoriert.

Dasselbe gilt für die folgenden Erzeugnisangaben in Klasse 32 der Locarno-Klassifikation: *Grafische Symbole, Logos* und *Oberflächenmuster*.

Eine Sammelanmeldung ist akzeptabel, wenn in ihr Geschmacksmuster für *Verzierung* oder *Porzellan (Verzierung für -)* in Klasse 32 mit Geschmacksmustern kombiniert sind, die Teile eines Teeservices für *Feinporzellan* in Klasse 7, Unterklasse 01 wiedergeben. Wäre jedoch *Tischwäsche* als ein Erzeugnis für eines dieser Geschmacksmuster angegeben, müsste dies beanstandet werden, weil dieses Erzeugnis in Klasse 6, Unterklasse 13 der Locarno-Klassifikation gehört, also eine andere Klasse.

Hat der Anmelder das Erzeugnis als *Verzierung* oder *Erzeugnis(se) X (Verzierung für -)* angegeben, prüft der Prüfer nach dem Augenschein, ob es wirklich für eine Verzierung ist, indem er sich das betreffende Geschmacksmuster anschaut. Hat sich der Prüfer davon überzeugt, dass es wirklich für eine Verzierung ist, wird das Erzeugnis in Klasse 32 klassifiziert.

Ist das Geschmacksmuster nach Ansicht des Prüfers nicht für die Zwecke einer Verzierung, muss ein Beanstandungsschreiben ergehen, weil zwischen den angegebenen Erzeugnissen und dem Geschmacksmuster eine offensichtliche Diskrepanz vorliegt (siehe Punkt 6.1.6.3 weiter oben).

Ist die Wiedergabe des Geschmacksmusters nicht auf die Verzierung selbst beschränkt, sondern offenbart auch das Erzeugnis, bei dem diese Verzierung verwendet wird, ohne dass auf die Schutzbeanspruchung für die Konturen verzichtet wird, ist dieses bestimmte Erzeugnis dem Erzeugnisverzeichnis hinzuzufügen und die Klassifikation ist entsprechend zu ändern (siehe Punkt 6.1.4.4).

Enthält eine Sammelanmeldung mehrere derartige Geschmacksmuster, die bei Erzeugnissen verwendet werden, die zu unterschiedlichen Klassen der Locarno-Klassifikation gehören, kann dies zu einer Beanstandung führen.

7.2.3.4 Mängel

Nehmen wir beispielsweise einmal an, dass drei Autos wiedergebende Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung kombiniert sind und die

Erzeugnisangabe für jedes Geschmacksmuster *Kraftwagen* (Unterklasse 12.08) und *Kleinmodelle* (Unterklasse 21.01) ist.

Dies wird vom Prüfer beanstandet, der den Anmelder dazu auffordert,

- einige der Erzeugnisangaben zu streichen, so dass die verbleibenden Erzeugnisse in nur einer Locarno-Klasse klassifiziert werden können, oder
- die Anmeldung in zwei Sammelanmeldungen für jede der betreffenden Locarno-Klassen zu teilen und die entsprechenden zusätzlichen Gebühren zu entrichten oder
- die Anmeldung in drei einzelne Anmeldungen für jedes betroffene Geschmacksmuster zu teilen und die entsprechenden zusätzlichen Gebühren zu entrichten.

In manchen Fällen ist eine Streichung von Erzeugnisangaben nicht möglich, wenn beispielsweise ein gegebenes Erzeugnis in zwei oder mehr Klassen klassifiziert werden muss, weil es mehreren Zwecken dient (siehe Punkt 6.2.3.1).

Der Anmelder wird aufgefordert, der Forderung des Prüfers innerhalb von zwei Monaten nachzukommen und den Gebührengesamtbetrag für alle sich aus der Teilung der Sammelanmeldung ergebenden Anmeldungen zu entrichten oder das Erfordernis der „Einheitlichkeit der Klasse“ zu erfüllen, indem er einige der Erzeugnisse streicht.

Der zu entrichtende Gesamtbetrag wird vom Prüfer berechnet und dem Anmelder im Prüfungsbericht mitgeteilt. Der Vorschlag des Prüfers ist die kostengünstigste Wahl zwischen einer Teilung der Sammelanmeldung in die den Locarno-Klassen entsprechende Anzahl oder in die den Geschmacksmustern entsprechende Anzahl.

Behebt der Anmelder die Mängel nicht fristgerecht, wird die Sammelanmeldung **in ihrer Gesamtheit** zurückgewiesen.

8 Gebührenentrichtung

8.1 Allgemeine Grundsätze

Für Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen gelten verschiedene Gebühren, die der Anmelder **bei der Anmeldung** entrichten muss (Artikel 6 Absatz 1 GGDV), einschließlich der Eintragungsgebühr und der Bekanntmachungsgebühr oder der Aufschiebungsgebühr, wenn bei der Anmeldung die Aufschiebung der Bekanntmachung beantragt worden ist.

Bei Sammelanmeldungen sind für jedes zusätzliche Geschmacksmuster zusätzliche Eintragungs-, Bekanntmachungs- oder Aufschiebungsgebühren zu entrichten. Wird die Zahlung nicht bei der Einreichung der Anmeldung entrichtet, sind auch Gebühren für verspätete Zahlung zu entrichten.

Bei Aufschiebung steht es Anmeldern bei der Einreichung offen, nicht nur die Eintragungs- und Aufschiebungsgebühr, sondern auch die Bekanntmachungsgebühr zu zahlen.

Hinsichtlich der in Bezug auf internationale Anmeldungen mit Erstreckung auf die Europäische Union zu zahlende Gebühren, siehe Punkt 12.1.2.3 Gebühren.

8.2 Währung und Beträge

Gebühren sind in Euro zu entrichten. Zahlungen in anderen Währungen werden nicht akzeptiert.

Die Gebühren für das Einreichen einer Anmeldung sind wie folgt:

Eintragungsgebühren

Einzelnes Geschmacksmuster oder erstes Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung	230 EUR
2. bis 10. Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung	115 EUR pro GGM
ab dem 11. Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung	50 EUR pro GGM

Bekanntmachungsgebühren

Einzelnes Geschmacksmuster oder erstes bekanntzumachendes Geschmacksuster in einer Sammelanmeldung	120 EUR
2. bis 10. bekanntzumachendes Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung	60 EUR pro GGM
ab dem 11. bekanntzumachenden Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung	30 EUR pro GGM

Aufschiebungsgebühren (bei Beantragung einer Aufschiebung der Bekanntmachung)

Einzelnes Geschmacksmuster oder erstes Geschmacksmuster mit Aufschiebung der Bekanntmachung in einer Sammelanmeldung	40 EUR
2. bis 10. Geschmacksmuster mit Aufschiebung der Bekanntmachung in einer Sammelanmeldung	20 EUR pro GGM
ab dem 11. Geschmacksmuster mit Aufschiebung der Bekanntmachung in einer Sammelanmeldung	10 EUR pro GGM

Beispiel von für das Einreichen einer Sammelanmeldung fälligen Gebühren, bei der die Bekanntmachung lediglich einiger Geschmacksmuster aufzuschieben ist

GGM Nr.	Aufschiebung	Eintragungsgebühr	Bekanntmachungsgebühr	Aufschiebungsgebühr
xxxxxxxx-0001	Ja	230 EUR	-	40 EUR
xxxxxxxx-0002	Ja	115 EUR	-	20 EUR
xxxxxxxx-0003	Nein	115 EUR	120 EUR	-
xxxxxxxx-0004	Nein	115 EUR	60 EUR	-
xxxxxxxx-0005	Nein	115 EUR	60 EUR	-

Wenn nach der Eintragung die Bekanntmachung für Muster xxxxxxxx-0001 beantragt wird, handelt es sich dabei effektiv um das vierte Geschmacksmuster, das bekanntzumachen ist, und die Bekanntmachungsgebühr beträgt 60 EUR.

8.3 Zahlungsmittel, Zahlungs- und Erstattungseinzelheiten

Zahlungsmittel, Einzelheiten, die die Zahlung begleiten müssen, und Bedingungen für eine Erstattung der entrichteten Gebühren werden in den Richtlinien, Teil A, Abschnitt 3, Allgemeine Regeln, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preisen erläutert.

Gebühren werden erstattet, wenn die Anmeldung ohne Zuerkennung eines Anmeldetags zurückgenommen oder abgewiesen wurde („nicht als Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters behandelte“ Anmeldung).

Das Amt erstattet auch entrichtete Beträge, die zur Abdeckung der Eintragungs- und Bekanntmachungs- (oder Aufschiebungs-)gebühren für das Geschmacksmuster oder mindestens eines der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung nicht ausreichen.

9 Rücknahmen und Berichtigungen

9.1 Einführung

Der Anmelder kann eine Anmeldung zum eingetragenen Gemeinschafts-geschmacksmuster oder, im Falle einer Sammelanmeldung, einzelne in der Anmeldung enthaltene Geschmacksmuster jederzeit zurücknehmen. Berichtigungen sind nur unter bestimmten Bedingungen gestattet.

Etwaige Berichtigungen oder Änderungen im Register und/oder Bekanntmachung, d. h. nach der Eintragung des Geschmacksmusters durch den Prüfer, müssen gemäß Punkt 11 weiter unten behandelt werden.

9.2 Rücknahme der Anmeldung

Vor der Eintragung kann der Anmelder „eine Anmeldung zum Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder, im Falle einer Sammelanmeldung, einzelne in der Anmeldung enthaltene Geschmacksmuster, jederzeit zurücknehmen“ (Artikel 12 Absatz 1 GGDV). Der Prüfer bestätigt die Rücknahme schriftlich.

Rücknahmeanträge sind schriftlich einzureichen und müssen Folgendes enthalten:

- das Aktenzeichen der Anmeldung für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder, wenn der Rücknahmeantrag vor der Zuerkennung einer Anmeldenummer gestellt wurde, alle Informationen, anhand derer die Anmeldung identifiziert werden kann wie die Bezugsnummer des Anmelders/Vertreters und/oder das vorläufige Aktenzeichen, das in der automatischen Bestätigung für elektronisch eingereichte Anmeldungen genannt wird;
- im Falle einer Sammelanmeldung eine Angabe des/der Geschmacksmuster, das/die der Anmelder zurücknehmen will, wenn nur einzelne zurückgenommen werden sollen, und
- den Namen und die Anschrift des Anmelders und/oder, falls zutreffend, den Namen und die Anschrift des Vertreters.

Das „Datum der Rücknahme“ ist das Datum, an dem der Rücknahmeantrag beim Amt eingeht.

Gebühren werden nicht erstattet, wenn ein Anmeldetag zuerkannt worden ist, es sei denn, die Höhe der vom Anmelder entrichteten Gebühren ist zur Abdeckung der Gebühren für Eintragung und Bekanntmachung (oder gegebenenfalls Aufschiebung) des Geschmacksmusters oder mindestens eines Geschmacksmusters einer Sammelanmeldung nicht ausreichend.
Beim Amt an oder nach dem Eintragungsdatum des Geschmacksmusters eingegangene Rücknahmeanträge werden als Verzichtsanträge behandelt.

Beim Amt am Anmeldetag der Geschmacksmusteranmeldung eingegangene Rücknahmeanträge werden angenommen, selbst wenn das Geschmacksmuster an diesem Tag eingetragen worden ist.

9.3 Berichtigungen der Anmeldung

9.3.1 Elemente, die berichtigt werden können

„Nur der Name und die Anschrift des Anmelders oder Vertreters, sprachliche Fehler, Übertragungsfehler oder offenbare Unrichtigkeiten können auf Antrag des Anmelders berichtigt werden“ (Artikel 12 Absatz 2 GGDV).

Außer dem Namen und der Anschrift des Anmelders oder Vertreters können die folgenden Elemente auf Antrag des Anmelders berichtigt werden, wenn sie sprachliche Fehler, Übertragungsfehler oder offenbare Unrichtigkeiten enthalten:

- der Anmeldetag, wenn die Anmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates oder in Benelux-Ländern beim dortigen Amt für geistiges Eigentum (BOIP) eingereicht wurde, nach einer Mitteilung der betreffenden Behörde, dass eine Unrichtigkeit hinsichtlich des Eingangsdatums vorliegt;
- der Name des Entwerfers oder Entwerferteams;
- die zweite Sprache;
- eine Angabe des/der Erzeugnisse/s;
- die Locarno-Klassifikation des/der in der Anmeldung enthaltenen Erzeugnis/se;
- das Land, das Datum und die Nummer der älteren Anmeldung, wenn eine Priorität gemäß PVÜ in Anspruch genommen wird;
- der Name, der Ort und das Datum der ersten Ausstellung des Geschmacksmusters, wenn Ausstellungspriorität in Anspruch genommen wird;
- die Beschreibung.

9.3.2 Elemente, die nicht berichtigt werden können

Nach Einreichen der Anmeldung kann die Wiedergabe des/der Geschmacksmuster/s prinzipiell nicht geändert werden (siehe Artikel 12 Absatz 2 GGDV). Das Einreichen zusätzlicher Ansichten oder die Rücknahme von Ansichten zu einem späteren Zeitpunkt wird nicht akzeptiert, es sei denn auf ausdrückliche Anforderung oder ausdrücklichen Vorschlag des Amtes hin (siehe Punkt 5.2 und 5.5 weiter oben).

Wird durch einen Berichtigungsantrag die Wiedergabe des/der Geschmacksmuster/s geändert, wird der Anmelder darüber in Kenntnis gesetzt, dass sein Antrag nicht annehmbar ist. Der Anmelder muss zwischen der Fortsetzung des

Eintragungsverfahrens und dem Einreichen einer neuen Anmeldung, für die die geltende Gebühr zu zahlen ist, entscheiden.

9.3.3 Verfahren für die Beantragung der Berichtigung

Ein Antrag auf Berichtigung der Anmeldung muss Folgendes enthalten:

a) das Aktenzeichen der Anmeldung;
b) den Namen und die Anschrift des Anmelders;
c) den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters, wenn der Anmelder einen Vertreter benannt hat;
d) eine Angabe des zu berichtigenden Elements der Anmeldung und dessen berichtigte Fassung.

Für die Berichtigung desselben Elements in zwei oder mehr Anmeldungen, die demselben Anmelder gehören, ist ein einziger Antrag hinreichend.

Wenn alle Erfordernisse erfüllt sind, sendet der Prüfer eine Bestätigung der Berichtigung ab.

Berichtigungen und Änderungen nach der Eintragung werden von der Hauptabteilung Kerngeschäft bearbeitet (siehe Punkt 11 weiter unten).

9.3.4 Mängel

Erfüllt ein Berichtigungsantrag die obigen Erfordernisse nicht und ist der festgestellte Mangel behebbar, fordert der Prüfer den Anmelder auf, den Mangel innerhalb von zwei Monaten zu beheben. Wird der Mangel nicht fristgerecht behoben, lehnt der Prüfer den Berichtigungsantrag ab.

Berichtigungsanträge, die die Änderung der Wiedergabe des/der Geschmacksmuster/s bewirken würden, werden grundsätzlich abgelehnt.

Nach dem Anmeldetag der Anmeldung eingereichte Beschreibungen werden nicht angenommen (siehe Punkt 6.2.2 weiter oben). Berichtigungsanträge, bei denen es um das Einreichen einer Beschreibung nach dem Anmeldetag der Anmeldung geht, werden daher abgelehnt.

10 Eintragung, Bekanntmachung und Urkunden

10.1 Eintragung

Nach Abschluss der Prüfung von absoluten Eintragungshindernissen und Formerfordernissen muss der Prüfer sicherstellen, dass alle in Artikel 14 GGDV genannten Einzelheiten vorliegen (zwingende Erfordernisse für den Anmelder, die in der Anmeldung genannt werden müssen, sind hervorgehoben):

(a) der Anmeldetag der Anmeldung;
(b) das Aktenzeichen der Anmeldung und im Falle einer Sammelanmeldung das Aktenzeichen jedes einzelnen Geschmacksmusters;
(c) das Bekanntmachungsdatum der Eintragung;

(d) **der Name, die Anschrift und die Staatsangehörigkeit sowie der Staat des Wohnsitzes, des Sitzes oder der Niederlassung des Anmelders;**
(e) **der Name und die Geschäftsanschrift des Vertreters**, soweit es kein Vertreter im Sinne des Artikels 77 Absatz 3 GGV ist; bei mehreren Vertretern werden nur Name, gefolgt von den Worten „et. al.“, und Geschäftsanschrift des zuerst genannten Vertreters aufgezeichnet; im Fall eines Zusammenschlusses von Vertretern werden nur Name und Geschäftsanschrift des Zusammenschlusses aufgezeichnet;
(f) **die Wiedergabe des Geschmacksmusters**;
(g) **eine Angabe des/der Erzeugnisse/s**, gruppiert nach der/den Klasse/n und Unterklasse/n der Locarno-Klassifikation, deren Nummer jeweils vorangestellt wird;
(h) Angaben über die Inanspruchnahme einer Priorität gemäß Artikel 42 GGV;
(i) Angaben über die Inanspruchnahme einer Ausstellungspriorität gemäß Artikel 44 GGV;
(j) die Nennung des Entwerfers oder des Entwerferteams oder eine Erklärung, dass der Entwerfer oder das Entwerferteam auf das Nennungsrecht verzichtet hat;
(k) **die Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, und die zweite Sprache**, die der Anmelder gemäß Artikel 98 Absatz 2 GGV angegeben hat;
(l) das Datum der Eintragung des Geschmacksmusters im Register und die Eintragungsnummer;
(m) ein Hinweis auf einen etwaigen Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung gemäß Artikel 50 Absatz 3 GGV, aus dem das Datum des Ablaufs der Aufschiebungsfrist hervorgeht;
(n) ein Hinweis, dass eine Probe gemäß Artikel 5 GGDV eingereicht worden ist;
(o) ein Hinweis, dass eine Beschreibung gemäß Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a GGDV eingereicht worden ist;
(p) ein Hinweis, dass die Wiedergabe des Geschmacksmusters ein Wortelement enthält.

Wenn alle Einzelheiten in der Checkliste in der Akte enthalten sind, prüft der verantwortliche Mitarbeiter des Amtes, ob alle geltenden Gebühren entrichtet worden sind.

Werden keine Mängel festgestellt, wird die Anmeldung eingetragen.

10.2 Bekanntmachung

10.2.1 Allgemeine Grundsätze

Alle eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden im Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster bekannt gemacht, das nur in elektronischem Format auf der Website des EUIPO veröffentlicht wird.

Internationale Eintragungen, in der die Europäische Union benannt ist, werden jedoch von der WIPO bekannt gemacht (Hague Express Bulletin) (siehe Punkt 12 weiter unten).

Wenn eine Anmeldung keinen Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung enthält, erfolgt die Bekanntmachung unmittelbar nach der Eintragung. Bekanntmachungen erfolgen täglich.

Enthält eine Ausführungsform einen Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung, erfolgt die Bekanntmachung in Teil A.2 des Amtsblatts und beschränkt sich auf die folgenden Angaben: die Geschmacksmusternummer, der Anmeldetag, das Eintragungsdatum und die Namen des Anmelders und gegebenenfalls des Vertreters.
Enthält eine Anmeldung einen Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung für lediglich einige der Geschmacksmuster einer Sammelanmeldung, werden nur die Geschmacksmuster, für die keine Aufschiebung beantragt wurde, vollumfänglich bekannt gemacht.

10.2.2 Format und Struktur der Bekanntmachung

Das Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist in zwei Formaten verfügbar:

- HTML
- PDF.

Für Bekanntmachungs- und Recherchenzwecke sind beide Formate gleich gültig.

Das Blatt für Gemeinschaftsgeschmacksmuster umfasst die folgenden vier Teile:

- **Teil A** betrifft Eintragungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern und besteht aus drei Abschnitten:
    - Teil A.1: Eintragungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern gemäß Artikel 48 und 50 GGV.
    - Teil A.2: Eintragungen von Gemeinschaftsgeschmacksmustern, für die ein Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung gestellt wurde und ihre erste Bekanntmachung gemäß Artikel 50 GGV und Artikel 14 Absatz 3 GGDV.
    - Teil A.3: Fehler im Teil A (Fehler und Irrtümer in Eintragungen). A.3.1: absolute Fehler; A.3.2: relative Fehler.

- **Teil B** betrifft Eintragungen in das Register, die nach der Ersteintragung erfolgen, wie Änderungen, Rechtsübergänge, Lizenzen usw. und besteht aus acht Abschnitten:
    - Teil B.1: Fehler und Irrtümer
    - Teil B.2: Rechtsübergänge
    - Teil B.3: Verfahren betreffend Nichtigkeit und Verfahren zur Anerkennung als rechtmäßiger Inhaber
    - Teil B.4: Verzicht und Geschmackmuster ohne Wirkung
    - Teil B.5: Lizenzen
    - Teil B.6: dingliche Rechte
    - Teil B.7: Insolvenzverfahren
    - Teil B.8: Zwangsvollstreckungsverfahren (Pfändungen).

- **Teil C** betrifft Verlängerungen und Informationen über abgelaufene Eintragungen und besteht aus drei Abschnitten:
    - Teil C.1: Verlängerungen gemäß Artikel 13 Absatz 4 GGV und Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe m GGDV.
    - Teil C.2: abgelaufene Eintragungen gemäß Artikel 22 Absatz 5 und Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe n GGDV.

- Teil C.3: Berichtigung von Fehlern oder Irrtümern bei Verlängerungen und abgelaufenen Eintragungen.

- **Teil D** betrifft die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (Artikel 67 GGV) und besteht aus zwei Abschnitten:

  - Teil D.1: Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
  - Teil D.2: Berichtigung von Fehlern und Irrtümern in Teil D.

Im Amtsblatt wird jedem Eintrag der entsprechende **INID-Code** gemäß der WIPO-Norm ST.80 vorangestellt. Falls angemessen, werden Angaben in allen EU-Amtssprachen bekannt gemacht (Artikel 70 Absatz 4 GGDV).

Die **INID-Codes**, die für Einträge verwendet werden, die beispielsweise in Teil A.1 des Amtsblattes bekannt gemacht werden, sind Folgende:

21 Aktenzeichen
25 Sprache, in der die Anmeldung eingereicht wurde, und zweite Sprache
22 Anmeldetag
15 Tag der Eintragung in das Register
45 Tag der Bekanntmachung
11 Eintragungsnummer
46 Ablaufdatum der Aufschiebungsfrist
72 Name des/der Entwerfer(s) oder Entwerferteams
73 Name und Anschrift des Inhabers
74 Name und Geschäftsanschrift des Vertreters
51 Locarno-Klassifikation
54 Angabe des/der Erzeugnisse(s)
30 Land, Tag und Nummer der Anmeldung, deren Priorität in Anspruch genommen wird (Priorität gemäß PVÜ)
23 Name, Ort und Tag der ersten Zurschaustellung (Ausstellungspriorität)
29 Hinweis, dass eine Probe eingereicht wurde
57 Hinweis, dass eine Beschreibung eingereicht wurde
55 Wiedergabe des Geschmacksmusters

Die Bekanntmachung erfolgt in allen Sprachen, die am Tag der Anmeldung zu den EU-Amtssprachen gehören.

10.3 Eintragungsurkunde

Nach der vollumfänglichen Bekanntmachung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters (d. h. in Teil A.1) wird eine Eintragungsurkunde erteilt.

Eintragungsurkunden für internationale Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist, werden vom Amt jedoch nicht erteilt (siehe Punkt 12 weiter unten).

Seit dem 15.11.2010 erfolgt die Erteilung von Eintragungsurkunden nur als elektronische Online-Urkunden. Inhaber von Gemeinschaftsgeschmacks-mustereintragungen können die Urkunde ab dem Tag nach der Bekanntmachung unter Einsatz des „eSearch plus“ Tools auf der Internetseite des Amtes herunterladen. Eine Papierkopie der Eintragungsurkunde wird nicht ausgestellt. Es können jedoch beglaubigte oder nicht beglaubigte Kopien der Eintragungsurkunde beantragt werden.

Die Urkunde enthält alle Angaben, die am Tag der Eintragung in das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister eingetragen wurden. Bei im Register nach dem Tag der Eintragung vorgenommenen Änderungen wird keine neue Urkunde ausgestellt. Es kann jedoch ein Auszug aus dem Register, aus dem der jeweilige Verwaltungsstatus des/der Geschmacksmuster/s hervorgeht, beantragt werden.

Enthält die frühere Bekanntmachung der Eintragung eines Geschmacksmusters einen relativen Fehler (Teil A.3.2) oder enthält die frühere Bekanntmachung eines Änderungseintrags einen relativen Fehler (Teil B.1.2), wird eine berichtigte Urkunde ausgestellt. Ein relativer Fehler ist ein dem Amt zuzuschreibender Fehler, der den Schutzbereich der Eintragung ändert.

11 Berichtigungen und Änderungen im Register und bei der Bekanntmachung von Gemeinschaftsgeschmacks-mustereintragungen

11.1 Berichtigungen

11.1.1 Allgemeine Grundsätze

„Nur der Name und die Anschrift des Anmelders, sprachliche Fehler, Übertragungsfehler oder offenbare Unrichtigkeiten können auf Antrag des Anmelders berichtigt werden, sofern die Wiedergabe des Geschmacksmusters dadurch nicht verändert wird“ (Artikel 12 Absatz 2 GGDV) (Entscheidung vom 03/12/2013, R 1332/2013-3 – Adapters, Rn. 14 et seq.). Derartige Anträge sind gebührenfrei.

„Enthält die Eintragung eines Geschmacksmusters oder die Bekanntmachung der Eintragung einen dem Amt zuzuschreibenden Fehler oder Irrtum, so berichtigt das Amt den Fehler oder Irrtum von Amts wegen oder auf Antrag des Inhabers“ (Artikel 20 GGDV). Derartige Anträge sind gebührenfrei.

Ein Antrag auf Berichtigung von dem Amt zuzuschreibenden Irrtümern kann sich nur auf den Inhalt der Bekanntmachung der Eintragung (siehe Artikel 49, 73 und 99 GGV und Artikel 14 und 70 GGDV) und die Einträge im Register beziehen (Artikel 48, 72 und 99 GGV und Artikel 13 und 69 GGDV).

Nur wenn ein Fehler bei der Bekanntmachung der Wiedergabe des/der Geschmacksmuster/s dem Amt selbst zuzuschreiben ist (z. B. durch Verzerren oder Abschneiden der Wiedergabe), ist es dem Inhaber gestattet, die Berichtigung seines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu beantragen, wenn der Fehler eine Änderung der Wiedergabe bewirkt (siehe Artikel 12 Absatz 2 GGDV) (Entscheidung vom 03/12/2013, R 1332/2013-3 ‘Adapters’, Rn. 14 et seq.).

Berichtigungen erfolgen, sobald der Irrtum festgestellt wird, falls nötig, auch Jahre nach dem ursprünglichen Eintrag in das Register.

11.1.2 Berichtigungsantrag

Gemäß Artikel 12 und 19 GGDV müssen Anträge auf Berichtigung von Irrtümern und Fehlern im Register und in der Bekanntmachung der Eintragung Folgendes enthalten:

a) die Nummer der Eintragung des Geschmacksmusters;
b) den Namen und die Anschrift des Inhabers laut Register oder den Namen des Inhabers und die dem Inhaber vom Amt zugeteilte Identifikationsnummer;
c) hat der Inhaber einen Vertreter bestellt, den Namen und die Geschäftsanschrift des Vertreters oder den Namen des Vertreters und die dem Vertreter vom Amt zugeteilte Identifikationsnummer;
d) eine Angabe des Eintrags im Register und/oder des Inhalts der Bekanntmachung der Eintragung, der berichtigt werden soll, und denselben Teil in seiner berichtigten Fassung.

Für die Berichtigung von Fehlern und Irrtümern bei mehreren Eintragungen desselben Inhabers genügt ein einziger Antrag (siehe Artikel 19 Absatz 4 und Artikel 20 GGDV).

Sind die Erfordernisse für derartige Berichtigungen nicht erfüllt, „so teilt das Amt dem Antragsteller den Mangel mit. Wird der Mangel nicht innerhalb der vom Amt festgesetzten [zweimonatigen] Frist behoben, so weist das Amt den Berichtigungsantrag zurück“ (Artikel 19 Absatz 5 und 20 GGDV).

Anträge auf Berichtigung von Irrtümern oder Fehlern, die keine Einträge im Register sind und/oder den Inhalt der Bekanntmachung von Eintragungen nicht betreffen, werden abgelehnt. Anträge auf Berichtigung der Beschreibung, die die Wiedergabe des Geschmacksmusters oder der Probe erläutert, werden dementsprechend abgelehnt.

„Fehler in der Übersetzung der Angabe der [Erzeugnisse] in die Amtssprachen der [Europäischen Union] werden als Fehler betrachtet, die dem Amt zuzuschreiben sind, und daher berichtigt, da diese Übersetzungen Eintragungen ins Register darstellen und [Teil des Inhalts] der Bekanntmachung der Eintragung sind, und dies, obwohl diese Übersetzungen nicht vom Amt, sondern vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union angefertigt werden“ (Mitteilung Nr. 4/05 des Präsidenten des Amtes vom 14.6.2005 betreffend die Berichtigung von Fehlern und Irrtümern im Register und in der Bekanntmachung der Eintragung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern).

„In Zweifelsfällen ist der Wortlaut in der Sprache des Amtes maßgebend, in der die Anmeldung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters eingereicht wurde. Wurde die Anmeldung in einer Amtssprache der [Europäischen] Gemeinschaft eingereicht, die nicht eine Sprache des Amtes ist, so ist der Wortlaut in der vom Anmelder angegebenen zweiten Sprache verbindlich“ (Artikel 99 Absatz 3 GGV).

11.1.3 Bekanntmachung von Berichtigungen

„Der Inhaber erhält über jede Änderung im Register eine Mitteilung“ (Artikel 69 Absatz 5 GGDV).

Berichtigungen werden vom Amt in Teil A.3 des Blatts für Gemeinschaftsgeschmacksmuster bekannt gemacht und zusammen mit dem Datum, an dem sie aufgezeichnet wurden, in das Register eingetragen (siehe Artikel 20 und Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe e GGDV).

Ist der Irrtum oder Fehler dem Amt zuzuschreiben, stellt das Amt dem Inhaber nach der Bekanntmachung des Irrtums oder Fehlers eine Eintragungsurkunde aus, die die

Einträge im Register enthält (siehe Artikel 69 Absatz 2 GGDV), und eine Erklärung, dass diese Einträge im Register aufgezeichnet worden sind (siehe Artikel 17 GGDV).

Ist der Irrtum oder Fehler dem Inhaber zuzuschreiben, wird eine den berichtigten Irrtum oder Fehler wiedergebende Eintragungsurkunde nur erteilt, wenn zuvor noch keine Urkunde erteilt worden ist. Inhaber können ohnehin stets beantragen, dass das Amt einen Auszug aus dem Register (in beglaubigter oder einfacher Form) erteilt, aus dem der jeweilige Status ihres/r Geschmacksmuster/s hervorgeht.

11.2 Änderungen im Register

11.2.1 Einleitung

In diesem Abschnitt werden die Änderungen im Gemeinschaftsgeschmacks-musterregister wie folgt beschrieben:

- Verzicht auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit oder ohne Aufschiebung, insbesondere Teilverzicht;
- Änderungen des Namens und der Anschrift des Anmelders und/oder gegebenenfalls des Vertreters, die dem Amt vor der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters mitgeteilt worden waren (d. h. bevor die Mitteilung der Eintragung ergangen ist);
- Änderungen des Namens und der Anschrift des Anmelders und/oder gegebenenfalls des Vertreters, für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit aufgeschobener Bekanntmachung, das noch nicht bekannt gemacht worden ist;
- Aufzeichnung von Rechtsübergängen;
- Aufzeichnung von Lizenzen.

11.2.2 Verzicht auf das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

11.2.2.1 Allgemeine Grundsätze

Der Inhaber kann auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach der Eintragung jederzeit verzichten. Ein Verzicht ist dem Amt gegenüber schriftlich zu erklären (siehe Artikel 51 GGV).

Ein Antrag auf Verzicht auf ein internationales Geschmacksmuster, in dem die Europäische Union benannt ist, muss jedoch beim Internationalen Büro eingereicht und von diesem aufgezeichnet werden (siehe Artikel 16 der Genfer Akte und Punkt 12.2.2.5 weiter unten).

Verzicht kann auch nur für einzelne Geschmacksmuster einer Sammeleintragung erklärt werden (siehe Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe d GGDV).

Eine Verzichtserklärung wird an dem Datum wirksam, an dem der Verzicht in das Gemeinschaftsgeschmacksmusterregister eingetragen wird (Artikel 51 Absatz 1 GGV). Ein rückwirkender Effekt bleibt ausgeschlossen. Wird jedoch „auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster verzichtet, das Gegenstand einer aufgeschobenen Bekanntmachung ist, so wird das Geschmacksmuster so behandelt, als habe es die in [der GGV] festgelegten Wirkungen von Anfang an nicht gehabt“ (Artikel 51 Absatz 2 GGV).

„Auf ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann teilweise verzichtet werden, sofern die geänderte Form die Schutzvoraussetzungen erfüllt und die Identität des Musters gewahrt bleibt“ (Artikel 51 Absatz 3 GGV). Teilverzicht ist daher auf Fälle beschränkt, in denen die Merkmale, die entfernt wurden oder auf die verzichtet wurde, nicht zur Neuheit oder Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters beitragen, insbesondere:

- wenn das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in einem Erzeugnis eingefügt ist, das ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, und die Merkmale, die entfernt wurden oder auf die verzichtet wurde, bei bestimmungsgemäßer Verwendung dieses komplexen Erzeugnisses unsichtbar sind (siehe Artikel 4 Absatz 2 GGV); oder
- wenn die Merkmale, die entfernt wurden oder auf die verzichtet wurde, durch eine Funktion oder durch Zwecke in Bezug auf Verbindungselemente bedingt sind (siehe Artikel 8 Absätze 1 und 2 GGV); oder
- wenn die Merkmale, die entfernt wurden oder auf die verzichtet wurde, so klein oder unbedeutend sind, dass sie vom informierten Benutzer wahrscheinlich nicht bemerkt werden.

„Der Verzicht wird nur mit Zustimmung des im Register eingetragenen Rechtsinhabers […] eingetragen“ (Artikel 51 Absatz 4 GGV). Zu eingetragenen Rechtsinhabern gehören die Inhaber einer eingetragenen Lizenz, die Inhaber eines eingetragenen dinglichen Rechts, die Gläubiger einer eingetragenen Zwangsvollstreckung oder die für das eingetragene Insolvenzverfahren oder für ähnliche Verfahren zuständige Behörde.

Im Fall von in das Register eingetragenen Lizenzen wird der Verzicht auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster „erst dann im Register eingetragen, wenn der Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters glaubhaft macht, dass er den[/die] Lizenznehmer von seiner Verzichtsabsicht unterrichtet hat.“ Der Verzicht wird drei Monate nach dem Tag eingetragen, an dem der Inhaber gegenüber dem Amt glaubhaft gemacht hat, dass er den/die Lizenznehmer von seiner Verzichtabsicht entsprechend unterrichtet hat, oder aber früher, wenn glaubhaft gemacht wird, dass der/die Lizenznehmer seine/ihre Zustimmung zu dem Verzicht erteilt hat/haben (Artikel 51 Absatz 4 GGV; Artikel 27 Absatz 2 GGDV).

„Wurde im Zusammenhang mit dem Anspruch auf ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgrund von [Artikel 15 GGV] vor einem Gericht Klage erhoben,“ so wird der Verzicht nur mit der Zustimmung des Klägers in das Register eingetragen (Artikel 27 Absatz 3 GGDV).

11.2.2.2 Formerfordernisse einer Verzichtserklärung

Eine Verzichtserklärung muss die in Artikel 27 Absatz 1 GGDV genannten Angaben enthalten:

a) die Nummer der Eintragung des eingetragenen Gemeinschafts-geschmacksmusters;
b) den Namen und die Anschrift des Inhabers;
c) wurde ein Vertreter bestellt, den Namen und die Geschäftsanschrift dieses Vertreters;
d) im Falle von Sammeleintragungen, Angabe der Geschmacksmuster, für die der Verzicht erklärt wird;

e) Wiedergabe des geänderten Geschmacksmusters gemäß Artikel 4 GGDV im Falle eines Teilverzichts.

Wird auf einen Teil des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters verzichtet, muss der Inhaber eine Wiedergabe des geänderten Gemeinschaftsgeschmacksmusters vorlegen (siehe Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe e GGDV).

Enthält eine Verzichtserklärung nicht alle oben aufgeführten Angaben und erfüllt sie nicht alle oben aufgeführten Erfordernisse, teilt das Amt gegebenenfalls dem Inhaber die Mängel mit und fordert ihn auf, sie innerhalb der gesetzten Frist zu beheben. Werden die Mängel nicht fristgerecht behoben, „lehnt das Amt die Eintragung des Verzichts in das Register ab," wovon der Inhaber des Gemeinschafts-geschmacksmusters schriftlich benachrichtigt wird (Artikel 27 Absatz 4 GGDV).

11.2.3 Änderungen des Namens und der Anschrift des Anmelders/Inhabers und/oder seines Vertreters

Der Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann die Aufzeichnung einer Namens- oder Anschriftsänderung im Register beantragen, indem er einen schriftlichen Antrag beim Amt einreicht. Namens- und/oder Anschriftsänderungsaufzeichnungen sind gebührenfrei.

Ein Antrag auf Eintrag eines Namens- oder einer Anschriftenänderung bezüglich eines internationalen Geschmacksmusters, in dem die Europäische Union benannt ist, muss beim Internationalen Büro eingereicht werden (siehe Artikel 16 der Genfer Akte).

Hinsichtlich der Unterschiede zwischen einer Namensänderung und einem Rechtsübergang wird auf die Richtlinien, Teil E, Abschnitt 3, Kapitel 2, Übertragung verwiesen.

Für die Änderung des Namens oder der Anschrift bei mehreren Eintragungen desselben Inhabers genügt ein einziger Antrag.
Ein Namens- oder Anschriftsänderungsantrag eines Gemeinschaftsgeschmacks-musterinhabers muss Folgendes enthalten:

a) die Nummer der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters;
b) den Namen und die Anschrift des Inhabers laut Register oder die Identifikationsnummer des Inhabers;
c) den geänderten Namen und die geänderte Anschrift des Inhabers;
d) wurde ein Vertreter bestellt, den Namen und die Geschäftsanschrift dieses Vertreters.

„Sind die [obigen] Erfordernisse […] nicht erfüllt, so teilt das Amt dem Antragsteller den Mangel mit. Wird der Mangel nicht innerhalb der festgesetzten Frist behoben, so weist das Amt den Antrag zurück" (Artikel 19 Absatz 5 GGDV).

Namens- und Anschriftsänderungen für Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmelder in Verbindung mit Anmeldungen für Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden nicht in das Register eingetragen, aber die Änderung wird in der vom Amt geführten Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungsakte eingetragen (siehe Artikel 19 Absatz 7 GGDV).

Änderungen bei den Inhabern von Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragungen werden in Teil B.2.2 des Blatts für Gemeinschaftsgeschmacksmuster bekannt gemacht, während Rechtsübergänge in Teil B.2.1 bekannt gemacht werden. Änderungen bei den Vertretern werden in Teil B.9 des Blatts für Gemeinschaftsgeschmacksmuster bekannt gemacht.

11.2.4 Rechtsübergänge

11.2.4.1 Einleitung

Eine Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragung kann vom Inhaber übertragen werden, und Rechtsübergänge werden auf Antrag im Register eingetragen. Der Antrag auf Aufzeichnung eines Rechtsübergangs bezüglich eines internationalen Geschmacksmusters, in dem die Europäische Union benannt ist, muss beim Internationalen Büro eingereicht werden (siehe Artikel 16 der Genfer Akte).

Die in der GGV, der GGDV und der GGGebV enthaltenen Bestimmungen in Bezug auf Rechtsübergänge entsprechen den respektiven Bestimmungen in der UMV und der UMDV (siehe die Richtlinien, Teil E, Kapitel 1, Übertragung).

Die Rechtsgrundsätze und das Verfahren für die Aufzeichnung von Markenübertragungen gelten entsprechend für Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit den folgenden Besonderheiten.

11.2.4.2 Vorbenutzungsrechte betreffend das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das Vorbenutzungsrecht betreffend das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster „ist nicht übertragbar, es sei denn, bei dem Dritten," der dieses Recht vor dem Anmeldetag oder vor dem Prioritätstag der Anmeldung für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster in Anspruch genommen hat, „handelt es sich um ein Unternehmen und die Übertragung erfolgt zusammen mit dem Unternehmensteil, in dessen Rahmen die Benutzung erfolgte oder die Anstalten getroffen wurden" (Artikel 22 Absatz 4 GGV).

11.2.4.3 Gebühren

Die Gebühr von 200 EUR für die Aufzeichnung eines Rechtsübergangs gilt per Geschmacksmuster; es gilt eine Obergrenze von 1 000 EUR, wenn mehrere Anträge in derselben Anmeldung eingereicht werden (Ziffern 16 und 17 des Anhangs der GGGebV).

11.2.5 Lizenzen

11.2.5.1 Allgemeine Grundsätze

Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragungen können vom Inhaber lizenziert werden, und die Lizenzen können auf Antrag im Register eingetragen werden. Die Bestimmungen der GGV und der GGDV, in denen Gemeinschaftsgeschmacksmusterlizenzen geregelt werden (siehe Artikel 27, 32 und 33 und

Artikel 51 Absatz 4 GGV; Artikel 24 und 25 und Artikel 27 Absatz 2 GGDV), sind mit denen in der UMV und der UMDV fast identisch (siehe die Richtlinien, Teil E, Kapitel 2, Lizenzen).

Die Rechtsgrundsätze und das Verfahren für die Aufzeichnung von Lizenzen in Bezug auf Unionsmarken gelten entsprechend für Gemeinschaftsgeschmacksmuster (siehe Artikel 24 Absatz 1 GGDV) mit den folgenden Besonderheiten.

11.2.5.2 Eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Im Gemeinschaftsgeschmacksmusterrecht besteht kein Benutzungserfordernis. Die Frage, ob Benutzung durch einen Lizenznehmer Benutzung mit dem Einverständnis des Rechtsinhabers ist, ergibt sich daher nicht.

Gemäß der GGV und der GGDV müssen die Erzeugnisse angegeben werden, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll (siehe Punkt 6.1.4 weiter oben). Eine Teillizenz für lediglich einige der Erzeugnisse, in die das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei denen es verwendet werden soll, ist nicht möglich.

Etwaige Einschränkungen des Lizenzumfangs werden vom Amt daher nicht berücksichtigt, und die Lizenz wird eingetragen, als bestünden diese Einschränkungen nicht.

11.2.5.3 Sammelanmeldungen für eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Eine Anmeldung für ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann die Form einer Sammelanmeldung, in der mehrere Geschmacksmuster zusammengefasst sind, annehmen (siehe Artikel 37 GGV).

Im Falle einer Sammelanmeldung kann jedes Geschmacksmuster getrennt von den übrigen Gegenstand einer Lizenz sein (siehe Artikel 24 Absatz 1 GGDV).

11.2.5.4 Gebühren

Die Gebühr von 200 EUR für die Aufzeichnung, den Übergang oder die Löschung einer Lizenz gilt per Geschmacksmuster, nicht per Anmeldung; es gilt eine Obergrenze von 1 000 EUR, wenn mehrere Anträge in derselben Anmeldung eingereicht werden (Ziffern 18 und 19 des Anhangs der GGGebV).

Beispiel 1: Von einer Sammelanmeldung für zehn Geschmacksmuster sind sechs Geschmacksmuster Gegenstand einer Lizenz an denselben Lizenznehmer. Die Gebühr für die Eintragung der Lizenzen beträgt 1 000 EUR, vorausgesetzt,

- alle sechs Lizenzen sind in einem einzigen Eintragungsantrag enthalten oder
- alle relevanten Anträge wurden am gleichen Tag eingereicht.

Aus dem Antrag kann hervorgehen, dass es sich bei der Lizenz für drei dieser sechs Geschmacksmuster um eine ausschließliche Lizenz handelt, wobei dies für die zu entrichtenden Gebühren jedoch bedeutungslos ist.

Beispiel 2: Von einer Sammelanmeldung für zehn Geschmacksmuster sind fünf Geschmacksmuster Gegenstand einer Lizenz an denselben Lizenznehmer. Es wird auch eine Lizenz für ein anderes Geschmacksmuster erteilt, das nicht in dieser Sammelanmeldung enthalten ist. Die Gebühr beträgt 1 000 EUR, vorausgesetzt,

- alle sechs Lizenzen sind in einem einzigen Eintragungsantrag enthalten oder alle relevanten Anträge wurden am gleichen Tag eingereicht und
- der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters und der Lizenznehmer sind in allen sechs Fällen dieselben.

12 Internationale Eintragungen

In diesem Teil der Richtlinien geht es um die Besonderheiten der Prüfung von internationalen Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist und die sich aus Anmeldungen ergeben, die beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (nachfolgend „internationale Eintragungen“ und „das Internationale Büro“) gemäß der Genfer Akte vom 2.7.1999 des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle eingereicht wurden.

12.1 Allgemeine Übersicht über das Haager System

12.1.1 Das Haager Abkommen und die Genfer Akte

Das Haager Abkommen ist ein internationales Eintragungssystem, dank dessen Schutz für Geschmacksmuster in mehreren Staaten und/oder zwischenstaatlichen Organisationen wie der Europäischen Union oder der Afrikanischen Organisation für geistiges Eigentum erlangt werden kann, indem eine **einzige** internationale Anmeldung beim Internationalen Büro eingereicht wird. Gemäß dem Haager Abkommen ersetzt eine einzige internationale Anmeldung eine ganze Reihe von Anmeldungen, die ansonsten bei verschiedenen nationalen Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz oder zwischenstaatlichen Organisationen hätten eingereicht werden müssen.

Das Haager Abkommen besteht aus drei eigenständigen internationalen Verträgen: der Londoner Akte (1934), die seit dem 1.1.2010 nicht mehr angewendet wird, der Haager Akte (1960) und der Genfer Akte (1999). Jede Akte enthält andere, voneinander unabhängige Rechtsvorschriften.

Für internationale Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist, gilt die Genfer Akte.
Im Gegensatz zu dem in Madrid angenommenen „Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken“ sind weder in der Genfer Akte noch in der GGV Verfahren für die Umwandlung oder Transformation einer internationalen Eintragung in Gemeinschafts- oder nationale Geschmacksmuster, in Benennungen von Vertragsstaaten des Haager Systems oder für den Ersatz von Gemeinschafts- oder nationalen Geschmacksmustern durch eine internationale Eintragung, in der die betreffende Vertragspartei benannt ist, vorgesehen.

12.1.2 Verfahren zur Einreichung internationaler Anmeldungen

12.1.2.1 Besonderheiten

Ein weiterer Unterschied zwischen dem Madrider System und der Genfer Akte besteht darin, dass eine internationale Eintragung gemäß der Genfer Akte nicht auf einem zuvor eingereichten Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder nationalen Geschmacksmuster beruhen darf bzw. muss. Das EUIPO kann nur ein „benanntes Amt“, aber keine „Ursprungsbehörde“ sein. Internationale Eintragungen müssen daher unmittelbar beim Internationalen Büro eingereicht werden (Artikel 106b GGV).

Die Genfer Akte und die Gemeinsame Ausführungsordnung unter der Akte von 1999 und der Akte von 1960 des Haager Abkommens („GA“) enthalten spezifische Regeln, die sich von denen für „unmittelbare Einreichungen“ von Gemeinschaftsgeschmacks-mustern geltenden unterscheiden, d. h. unmittelbar beim EUIPO oder über die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaates oder in den Benelux-Ländern beim dortigen Amt für geistiges Eigentum (BOIP) eingereichte Anmeldungen (siehe Punkt 2.2.1 weiter oben). Diese spezifischen Regeln beziehen sich insbesondere auf die Berechtigung zur Einreichung einer internationalen Anmeldung, den Inhalt einer internationalen Anmeldung, Gebühren, Aufschiebung der Bekanntmachung, die Anzahl von Geschmacksmustern, die eine Sammelanmeldung enthalten kann (bis zu 100), Vertretung vor dem Internationalen Büro und den Gebrauch von Sprachen (eine internationale Anmeldung muss auf Englisch, Französisch oder Spanisch vorliegen).

12.1.2.2 Aufschiebung der Bekanntmachung

Eine internationale Anmeldung kann einen Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung des Geschmacksmusters oder **aller** in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster enthalten. Die Aufschiebung der Bekanntmachung lediglich einiger der in einer Sammelanmeldung enthaltenen Geschmacksmuster kann gemäß der Genfer Akte nicht beantragt werden (Artikel 11 der Genfer Akte).

Die Aufschiebungsfrist für die Bekanntmachung einer internationalen Anmeldung, in der die Europäische Union benannt ist, beträgt 30 Monate ab dem Anmeldetag oder, wenn Priorität in Anspruch genommen wird, ab dem Prioritätstag. Die Anmeldung wird am Ende der 30-monatigen Frist bekannt gemacht, es sei denn, der Inhaber beantragt die frühere Bekanntmachung beim Internationalen Büro (Artikel 11 der Genfer Akte).

Das in Punkt 6.2.5 weiter oben beschriebene Verfahren hat **keine** Geltung, weil das Amt nicht für die Bekanntmachung von internationalen Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist, zuständig ist.

12.1.2.3 Gebühren

Für eine internationale Eintragung, in der die Europäische Union benannt ist, sind drei Arten von Gebühren[6] zu entrichten:

- ein Grundgebühr
- eine Bekanntmachungsgebühr

[6] Siehe *www.wipo.int/hague/en/fees*

- eine individuelle Benennungsgebühr, d. h. 62 EUR pro Geschmacksmuster, in Schweizer Franken umgerechnet (Artikel 106c GGV; Artikel 1a des Anhangs der GGGebV; Regel 28 GA).

12.1.3 Vom Internationalen Büro durchgeführte Prüfung

Bei Eingang einer internationalen Anmeldung prüft das Internationale Büro, ob die vorgeschriebenen **Form**erfordernisse, wie jene in Bezug auf die Qualität der Wiedergabe des/der Geschmacksmuster/s und die Entrichtung der erforderlichen Gebühren, eingehalten worden sind. Der Anmelder wird von etwaigen Mängeln unterrichtet, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist von drei Monaten behoben werden müssen; erfolgt dies nicht, gilt die internationale Anmeldung als fallen gelassen.

Erfüllt eine internationale Anmeldung die vorgeschriebenen Formerfordernisse, wird es vom Internationalen Büro im Internationalen Register eingetragen, und die entsprechende Eintragung wird im „International Designs Bulletin“ bekannt gemacht (es sei denn, es wurde die Aufschiebung der Bekanntmachung beantragt). Die Bekanntmachung erfolgt elektronisch auf der Website der Weltorganisation für geistiges Eigentum („WIPO“) und enthält alle relevanten Daten über die internationale Eintragung, einschließlich einer Wiedergabe des/der Geschmacksmuster/s.

Das Internationale Büro benachrichtigt alle Bestimmungsämter von der internationalen Eintragung; diese haben dann die Möglichkeit, den Schutz aus sachlichen Gründen zu verweigern.

12.2 Die Rolle des Amtes als Bestimmungsamt

Im Folgenden wird erläutert, wie das Amt internationale Eintragungen ab der Benachrichtigung durch das Internationale Büro bis zur endgültigen Entscheidung darüber, ob die Benennung der Europäischen Union anzunehmen oder abzulehnen ist, bearbeitet.
Die Hauptetappen im Amt als dem Bestimmungsamt sind die folgenden:

- Eingang der internationalen Eintragung mit Benennung der Europäischen Union;
- Prüfung von absoluten Eintragungshindernissen.

12.2.1 Eingang der internationalen Eintragung mit Benennung der Europäischen Union

Mitteilungen zwischen dem Amt und dem Internationalen Büro ergehen auf elektronischem Wege (Artikel 43 Absatz 3 GGDV).

12.2.2 Gründe fehlender Eintragbarkeit

Nachdem das Internationale Büro das Amt von der internationalen Eintragung (mit Benennung der Europäischen Union) in Kenntnis gesetzt hat, gelten die unter Titel XIa GGV und Artikel 11a GGDV (Prüfung auf Schutzverweigerung) festgelegten Regeln (Artikel 106a Absatz 1 GGV).

12.2.2.1 Einhaltung der Begriffsbestimmung eines Geschmacksmusters, der öffentlichen Ordnung und der guten Sitten

Eine internationale Eintragung darf nicht wegen Nichteinhaltung der **Form**erfordernisse verweigert werden, da gelten muss, dass diese Erfordernisse nach der Prüfung durch das Internationale Büro bereits erfüllt sind.

Das Amt beschränkt seine Prüfung auf die beiden Gründe fehlender Eintragbarkeit (siehe Artikel 11 Buchstabe a GGDV). Eine internationale Anmeldung wird abgelehnt, wenn das Geschmacksmuster der Begriffsbestimmung nach Artikel 3 Buchstabe a GGV nicht entspricht oder gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstößt (siehe Artikel 9 GGV) (siehe Punkt 4 weiter oben).

Die Prüfung der Gründe fehlender Eintragbarkeit für internationale Eintragungen erfolgt, als wäre/n das/die Geschmacksmuster unmittelbar beim Amt angemeldet worden. Bei den Fristen und anderen allgemeinen Verfahrensaspekten, die für die besagte Prüfung gelten, gelten dieselben Regeln wie bei direkten Design-Anmedungen beim EUIPO (siehe Einführung, Punkt 1.2.3 und Punkt 4.3 weiter oben).

12.2.2.2 Fristen

Das Amt muss das Internationale Büro von einer etwaigen Schutzverweigerung innerhalb von **sechs Monaten** nach der Bekanntmachung der internationalen Eintragung auf der WIPO-Website in Kenntnis setzen (Artikel 11a Absatz 1 GGDV).

Eine vorläufige Schutzverweigerung muss begründet sein und die Gründe für die Schutzverweigerung angeben, und dem Inhaber der internationalen Eintragung muss Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden (Artikel 106e Absätze 1 und 2 GGV).

Innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum des Eingangs der Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung beim Inhaber der internationalen Eintragung erhält dieser somit Gelegenheit, auf die internationale Eintragung zu verzichten, die internationale Eintragung auf eines oder einige der Geschmacksmuster für die Europäische Union zu begrenzen oder eine Stellungnahme einzureichen (Artikel 11a Absatz 2 GGDV).

Das Internationale Büro leitet die Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung an den Inhaber (oder gegebenenfalls an dessen Vertreter vor der WIPO) weiter. Der Inhaber muss sich unmittelbar gegenüber dem Amt äußern oder gegebenenfalls über seinen Vertreter (siehe Punkt 12.2.2.4 weiter unten).

Für Fristverlängerungen wird auf die Einführung, Punkt 1.2.3, verwiesen.

12.2.2.3 Sprachen

Eine internationale Anmeldung ist in Englisch, Französisch oder Spanisch abzufassen (Regel 6 Absatz 1 GA). In der Aufzeichnung und in der Bekanntmachung der internationalen Eintragung wird die Sprache angegeben, in der die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro eingegangen ist (Regel 6 Absatz 2 GA). In der Praxis lässt sich diese Sprache aus der Angabe des Erzeugnisses erkennen (INID-

Code 54): Bei der in der Angabe des Erzeugnisses verwendeten Erstsprache handelt es sich um die Sprache, in der die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro eingegangen ist. Die Angaben in den beiden anderen Sprachen sind Übersetzungen durch das Internationale Büro (Regel 6 Absatz 2 GA).

Die Sprache, in der die internationale Anmeldung beim Internationalen Büro eingegangen ist, ist die Erstsprache der EU-Benennung und wird somit zur Sprache des Prüfungsverfahrens (Artikel 98 Absätze 1 und 3 GGV).

In allen Mitteilungen an das Internationale Büro verwendet das Amt daher die Sprache, in der die internationale Eintragung angemeldet wurde.

Will der Inhaber eine andere Amtssprache verwenden, muss er innerhalb eines Monats nach dem Datum der Einreichung der Originalunterlagen eine Übersetzung in die Sprache bereitstellen, in der die internationale Eintragung eingereicht wurde (Artikel 98 Absatz 3 GGV; Artikel 81 Absatz 1 GGDV). Geht eine Übersetzung nicht fristgerecht ein, gelten die Originalunterlagen als nicht beim Amt eingegangen.

12.2.2.4 Berufsmäßige Vertretung

Wenn gemäß Artikel 77 Absatz 2 GGV (siehe Punkt 2.5 weiter oben) Vertretungszwang besteht, kann der Inhaber gemäß Artikel 78 Absatz 1 GGV (Artikel 11a Absatz 3 GGDV) aufgefordert werden, innerhalb von zwei Monaten einen vor dem Amt zugelassenen Vertreter zu benennen.

„Versäumt es der Inhaber, innerhalb der genannten Frist einen Vertreter zu ernennen, so verweigert das Amt den Schutz der internationalen Eintragung“ (Artikel 11a Absatz 4 GGDV).

12.2.2.5 Verzicht und Begrenzung

„Verzichtet der Inhaber auf die internationale Eintragung oder begrenzt er die internationale Eintragung in Bezug auf die [Europäische Union] auf eines oder mehrere Geschmacksmuster, so setzt er das Internationale Büro davon auf dem Wege des Eintragungsverfahrens gemäß Artikel 16 Absatz 1 Unterabsatz iv und v der Genfer Akte in Kenntnis. Der Inhaber kann das Amt durch Übermittlung einer entsprechenden Erklärung unterrichten“ (Artikel 11a Absatz 6 GGDV).

12.2.2.6 Schutzgewährung

Ermittelt das Amt keine Gründe für die Schutzverweigerung oder wird eine vorläufige Schutzverweigerung zurückgenommen, muss das Amt das Internationale Büro unverzüglich davon in Kenntnis setzen.

12.2.2.7 Schutzverweigerung

Reicht der Inhaber keine das Amt zufriedenstellende Stellungnahme innerhalb der festgesetzten Frist ein oder nimmt die Anmeldung nicht zurück, bestätigt das Amt seine Entscheidung über die Verweigerung des Schutzes für die internationale Eintragung. Betrifft die Schutzverweigerung nur einzelne Geschmacksmuster einer internationalen

Sammeleintragung, so weist das Amt Letztere nur für diese Geschmacksmuster zurück (siehe Artikel 11 Absatz 3 GGDV).

Es gibt keine Rechtsvorschrift in der GGV oder der GGDV, die dem Anmelder gestatten würde, das Geschmacksmuster zu ergänzen um eine Beanstandung hinsichtlich einer internationalen Eintragung zu überwinden. Andererseits kann der Anmelder auf die EU-Erstreckung verzichten indem er sich direkt an das internationale Büro wendet, das dann das Amt benachrichtigen wird.

Dem Inhaber der internationalen Eintragung stehen dieselben Rechtsmittel zur Verfügung, als wenn er das/die betreffende/e Geschmacksmuster unmittelbar beim Amt eingereicht hätte. Das nachfolgende Verfahren erfolgt einzig und allein auf Amtsebene. Eine Beschwerde gegen eine Schutzverweigerungsentscheidung muss vom Inhaber fristgerecht und in Übereinstimmung mit den in Artikel 55 bis 60 GGV und Artikel 34 bis 37 GGDV (siehe Artikel 11a Absatz 5 GGDV) festgelegten Bestimmungen bei den Beschwerdekammern eingelegt werden. Das Internationale Büro ist an diesem Verfahren überhaupt nicht beteiligt.

Wenn die Entscheidung über die Verweigerung oder Annahme der internationalen Eintragung rechtskräftig ist, ergeht eine abschließende Mitteilung an das Internationale Büro, aus der hervorgeht, ob das/die Geschmacksmuster rechtskräftig verweigert oder angenommen wurde/n.

Bezieht sich die rechtskräftige Verweigerung lediglich auf einzelne Geschmacksmuster in einer Sammelanmeldung, geht aus der Mitteilung an das Internationale Büro hervor, welche Geschmacksmuster verweigert und welche angenommen wurden.

12.3 Wirkungen von internationalen Eintragungen

Teilt das Amt innerhalb von sechs Monaten nach der Bekanntmachung der internationalen Eintragung auf der WIPO-Website keine Verweigerung mit oder wird die Mitteilung über eine vorläufige Verweigerung zurückgenommen, hat die internationale Eintragung ab dem vom Internationalen Büro zuerkannten Eintragungsdatum, wie in Artikel 10 Absatz 2 der Genfer Akte (siehe Artikel 106a Absatz 2 GGV) erwähnt, dieselbe Wirkung, als wäre sie beim Amt eingereicht und von diesem registriert worden.

Internationale Eintragungen können Nichtigkeitsverfahren unter denselben Bedingungen und Verfahrensbestimmungen wie „unmittelbare Anmeldungen“ unterliegen (Artikel 106f GGV; siehe die Richtlinien zu der Prüfung von Anträgen auf Nichtigerklärung von Geschmacksmustern). Da die Einreichungssprache einer internationalen Eintragung, in der die Europäische Union benannt ist, notwendigerweise eine Sprache des Amtes ist, ist ein Nichtigerklärungsantrag gegen eine solche internationale Eintragung in dieser Sprache einzureichen.

Das Amt setzt den Inhaber oder seinen Vertreter unmittelbar von einem etwaigen Nichtigerklärungsantrag in Kenntnis. Der Inhaber muss seine Erwiderung unmittelbar an das Amt oder gegebenenfalls durch einen Vertreter, der sich gemäß Artikel 78 GGV (siehe Punkt 2.5 weiter oben) auf der Liste des Amtes befindet, richten.

Erklärt das Amt die Wirkungen einer internationalen Eintragung auf dem Gebiet der Europäischen Union für nichtig, muss es das Internationale Büro von seiner

Entscheidung in Kenntnis setzen, sobald diese rechtskräftig wird (Artikel 106f Absatz 2 GGV; Artikel 71 Absatz 3 GGDV).

Die Besonderheiten der Verfahren, die für die Verlängerung von internationalen Eintragungen und die Aufzeichnung von Namensänderungen, Rechtsübergängen, Verzicht auf oder Begrenzung von bestimmten Geschmacksmustern für etwaige oder alle der benannten Vertragsparteien gelten, werden in den Richtlinien für die Verfahren vor dem Amt über die Verlängerung von eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern und unter Punkt 11.2.2 bis 11.2.4 (siehe Artikel 16 und 17 der Genfer Akte; Artikel 22a GGDV) behandelt.

13 Erweiterung und das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

In diesem Abschnitt geht es um die Regeln für den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zu der Europäischen Union und die Folgen dieses Beitritts für Anmelder und Inhaber von eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern.

Am 1.5.2004 traten der Europäischen Union zehn neue Mitgliedstaaten bei (Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern), am 1.1.2007 zwei (Bulgarien und Rumänien) und am 1.7.2013 einer (Kroatien), so dass die Europäische Union jetzt 28 Mitgliedstaaten hat.

Artikel 110a GGV enthält Bestimmungen über eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Falle einer Erweiterung. Diese Bestimmungen wurden in die GGV eingefügt, als die EU 2004 erweitert wurde, und haben für nachfolgende Erweiterungen Geltung. Die einzige Änderung am Text der GGV ist die Hinzufügung der Namen der neuen Mitgliedstaaten.

Hinsichtlich Eintragbarkeit und Gültigkeit von Gemeinschaftsgeschmacksmustern wirkt sich die Erweiterung der Europäischen Union wie folgt auf eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechte aus.

13.1 Die automatische Erstreckung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf das Hoheitsgebiet der neuen Mitgliedstaaten

Gemäß Artikel 110a Absatz 1 GGV erstrecken sich die Wirkungen aller vor dem 1.5.2004, dem 1.1.2007 oder dem 1.7.2013 eingereichten Gemeinschaftsgeschmacksmusterrechte automatisch auf das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten, die an dem jeweiligen Datum beigetreten sind (Artikel 110a Absatz 1 GGV).

Die Erstreckung ist insofern automatisch, als weder Verwaltungsformalitäten noch zusätzliche Gebühren anfallen. Außerdem können weder der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters noch etwaige Dritte Einspruch dagegen erheben.

13.2 Andere praktische Konsequenzen

13.2.1 Einreichung bei nationalen Ämtern

Ab dem Erweiterungsdatum kann eine Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldung auch über die Behörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines neuen Mitgliedstaats eingereicht werden.

13.2.2 Berufsmäßige Vertretung

Ab dem Beitrittsdatum müssen sich Anmelder (sowie andere Verfahrensbeteiligte vor dem Amt), die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem neuen Mitgliedstaat haben, nicht mehr von einem zugelassenen Vertreter vertreten lassen. Ab dem Beitrittsdatum können zugelassene Vertreter von einem neuen Mitgliedstaat in die gemäß Artikel 78 GGV vom Amt geführte Liste von zugelassenen Vertretern eingetragen werden und können dann Dritte vor dem Amt vertreten.

13.2.3 Erste und zweite Sprache

Seit dem 1.1.2004 gibt es neun neue EU-Amtssprachen, und zwar Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch und Ungarisch. Zwei weitere (Bulgarisch und Rumänisch) kamen am 1.1.2007[7] hinzu und eine weitere (Kroatisch) am 1.1.2013.

Diese Sprachen dürfen als Erstsprache nur für Gemeinschaftsgeschmacks-musteranmeldungen benutzt werden, die am betreffenden Beitrittstag oder danach eingereicht wurden.

13.2.4 Übersetzung

Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen mit einem Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum oder bestehende Gemeinschaftsgeschmacksmustereintragungen werden weder in die Sprache des/der neuen Mitgliedstaats/Mitgliedstaaten übersetzt noch in dieser Sprache neu bekannt gemacht. Nach dem Beitrittsdatum eingereichte Gemeinschaftsgeschmacksmusteranmeldungen werden in alle EU-Amtssprachen übersetzt und in diesen bekannt gemacht.

13.3 Prüfung von Gründen fehlender Eintragbarkeit

Das Amt beschränkt seine Prüfung der sachlichen Schutzvoraussetzungen auf lediglich zwei Gründe fehlender Eintragbarkeit (Artikel 47 Absatz 1 GGV). Eine Anmeldung wird abgelehnt, wenn das Geschmacksmuster nicht der in Artikel 3 Buchstabe a GGV vorgesehenen Begriffsbestimmung entspricht oder wenn es „gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt“ (Artikel 9 GGV) (siehe Punkt 4 weiter oben).

[7] Bezüglich Irisch siehe Punkt 2.4

„[Eine] Anmeldung eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters darf nicht aufgrund der in Artikel 47 Absatz 1 GGV genannten Eintragungshindernisse zurückgewiesen werden, wenn diese Hindernisse lediglich durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind“ (Artikel 110a Absatz 2 GGV).

Ob ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster Artikel 3 GGV entspricht oder nicht gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstößt, wird üblicherweise ohne Bezugnahme auf einen bestimmten nationalen oder linguistischen Kontext beurteilt.

Enthält jedoch ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein anstößiges Wortelement in einer Sprache, die durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats nach dem Anmeldetag eine Amtssprache der Europäischen Union wird, so hat das absolute Eintragungshindernis gemäß Artikel 9 GGV keine Geltung.

13.4 Immunität gegen Löschungsklagen, die sich auf Nichtigkeitsgründe stützen, die lediglich aufgrund des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind

13.4.1 Allgemeiner Grundsatz

Vor dem 1.5.2004, dem 1.1.2007 oder dem 1.7.2013 eingereichte oder eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster werden dann nicht aufgrund von Nichtigkeitsgründen gelöscht, die in einem der Mitgliedstaaten vorliegen, die der Europäischen Union an diesen Zeitpunkten beigetreten sind, wenn der Nichtigkeitsgrund erst ab dem betreffenden Beitrittsdatum einwendbar war (siehe Artikel 110a Absatz 3 GGV). Dies ist ein Ausdruck der Notwendigkeit, erworbene Rechte zu respektieren.

Nicht alle in Artikel 25 Absatz 1 GGV festgelegten Nichtigkeitsgründe können „lediglich aufgrund des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats“ entstehen.

13.4.1.1 Unabhängig von der Erweiterung der EU geltende Nichtigkeitsgründe

Der Beitritt eines neuen Mitgliedstaats hat keinen Einfluss auf die Geltung der folgenden vier Nichtigkeitsgründe. Artikel 110a Absatz 3 GGV bietet daher keinen Schutz gegen ihre Anwendung auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster, die vor dem 1.5.2004, dem 1.1.2007 bzw. dem 1.7.2013 eingereicht wurden.

<u>Unsichtbarkeit und Funktionalität</u>

Die Unsichtbarkeit eines in einem Teil eines komplexen Erzeugnisses eingefügten Gemeinschaftsgeschmacksmusters und die Einschränkungen, die für Merkmale eines Geschmacksmusters gelten, die einzig und allein durch die technische Funktion oder durch Zwecke in Bezug auf Verbindungselemente bedingt sind, sind Nichtigkeitsgründe, die auf der Grundlage des Geschmacksmusters selbst und nicht auf der Grundlage einer faktischen Situation, die in einem gegebenen Mitgliedstaat vorliegt, beurteilt werden müssen (siehe Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV, in Verbindung mit Artikel 4 und 8 GGV gelesen).

Neuheit und Eigenart

Unter normalen Umständen wird mangelnde Neuheit oder Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters durch die Erweiterung der EU nicht beeinflusst (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV, in Verbindung mit Artikel 5 und 6 GGV gelesen).

Die Offenbarung eines Geschmacksmusters vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätsdatum eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann sich schädlich auf dessen Neuheit oder Eigenart auswirken, selbst wenn diese Offenbarung in einem Land vor dem Datum seines EU-Beitritts erfolgte. Die einzige Anforderung besteht darin, dass diese Offenbarung „den in der Gemeinschaft tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte“ (Artikel 7 Absatz 1 GGV).

Anspruch auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Die Tatsache, dass der Inhaber auf der Grundlage einer Gerichtsentscheidung keinen Anspruch auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster hat, ist ein weiterer Nichtigkeitsgrund, der durch die Erweiterung nicht beeinflusst wird (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV). Artikel 14 GGV stellt keine Anforderungen an die Staatsangehörigkeit der Person, die Anspruch auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster erhebt, und bestimmt auch nicht, dass die Gerichtsentscheidung durch ein Gericht in einem Mitgliedstaat ergeht.

Missbräuchliche Verwendung eines oder mehrerer in Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft genannten Elemente

Der Nichtigkeitsgrund der missbräuchlichen Verwendung eines oder mehrerer in Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft genannten Elemente wird durch die Erweiterung der EU ebenfalls nicht beeinflusst. Es besteht keine Anforderung, nach der das Zeichen, dessen Gebrauch verboten ist, aus einem Mitgliedstaat kommen muss (siehe Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe g GGV).

13.4.1.2 Sich aus der Erweiterung der EU ergebende Nichtigkeitsgründe

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das am oder vor dem 30.4.2004, 31.12.2006 bzw. 30.6.2013 eingereicht wurde, kann dann nicht auf der Grundlage der vier unten genannten Nichtigkeitsgründe für nichtig erklärt werden, wenn irgendeiner dieser Gründe aufgrund des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats an dem jeweiligen Datum eingewendet werden kann (siehe Artikel 110a Abschnitt 3 GGV).

Kollision mit einem älteren, in einem neuen Mitgliedstaat geschützten Geschmacksmusterrecht (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV)

Ein vor dem Beitrittsdatum eines Mitgliedstaats eingereichtes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nicht auf der Grundlage einer Kollision mit einem älteren Geschmacksmuster für nichtig erklärt werden, das zwar in dem neuen Mitgliedstaat bereits vor dem Anmeldetag oder Prioritätsdatum des Gemeinschaftsgeschmacksmusters geschützt war, aber erst später der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde.

Verwendung eines älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV)

Ein vor dem Beitrittsdatum eines Mitgliedstaats eingereichtes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nicht auf der Grundlage der Verwendung eines Zeichens mit Unterscheidungskraft für nichtig erklärt werden, das in dem neuen Mitgliedstaat bereits vor dem Anmeldetag oder Prioritätsdatum des Gemeinschaftsgeschmacksmusters geschützt war.

Unerlaubte Verwendung eines Werkes, das nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützt ist (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV)

Ein vor dem Beitrittsdatum eines Mitgliedstaats eingereichtes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nicht auf der Grundlage der unerlaubten Verwendung eines Werkes für nichtig erklärt werden, das nach dem Urheberrecht des neuen Mitgliedstaats bereits vor dem Anmeldetag oder Prioritätsdatum des Gemeinschaftsgeschmacksmusters geschützt war.

Missbräuchliche Verwendung von Zeichen, Kennzeichen, Wappen, die nicht von Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft abgedeckt sind (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe g GGV)

Ein vor dem Beitrittsdatum eines Mitgliedstaats eingereichtes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nicht auf der Grundlage der missbräuchlichen Verwendung von Zeichen, Kennzeichen oder Wappen, die nicht von Artikel 6*ter* der Pariser Verbandsübereinkunft erfasst sind und für den neuen Mitgliedstaat von besonderem öffentlichem Interesse sind, für nichtig erklärt werden.

Die öffentliche Ordnung und die guten Sitten

Ein vor dem Tag des Beitritts eines Mitgliedstaates angemeldetes Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nicht auf der Grundlage gelöscht werden, dass es in dem neuen Mitgliedstaat gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoße.

13.4.2 Auswirkungen eines Prioritätsanspruchs

Gemeinschaftsgeschmacksmuster mit einem Anmeldetag an oder nach dem 1.5.2004, 1.1.2007 bzw. 1.7.2013 können auf der Grundlage der vier oben genannten Gründe für nichtig erklärt werden.

Dies gilt selbst dann, wenn das Prioritätsdatum des betreffenden Gemeinschaftsgeschmacksmusters vor dem relevanten Beitrittsdatum liegt. Das Prioritätsrecht schützt den Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters nicht vor Gesetzesänderungen, die für die Gültigkeit seines Geschmacksmusters Geltung haben.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

VERLÄNGERUNG

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung 3

2 Warnung vor Betrug 3

2.1. Private Unternehmen, die irreführende Rechnungen senden 3

2.2. Verlängerung durch nicht autorisierte Dritten 4

2.3. Kontakt 4

3 Schutzdauer 4

4 Unterrichtung vor Ablauf der Eintragung 5

5 Gebühren und andere Formerfordernisse für den Antrag auf Verlängerung 5

5.1 Personen, die einen Verlängerungsantrag einreichen dürfen 6

5.2 Angaben im Verlängerungsantrag 7

5.3 Sprachenregelung 7

5.4 Gebühren 8

5.5 Fristen 8

5.5.1. Verlängerung sechs Monate vor Ablauf des Schutzes (Grundfrist) 8

5.5.2 Verlängerung innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten (Nachfrist) 9

5.6 Zahlungsmittel 9

6 Verfahren vor dem Amt 10

6.1 Zuständigkeit 10

6.2 Prüfung der Formerfordernisse 11

6.2.1 Einhaltung der Fristen 11

6.2.2 Einhaltung der Formerfordernisse 12

6.3 Nicht zu prüfende Punkte 13

6.4 Änderung 13

6.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 14

7 Eintragungen im Register 14

8 Datum des Inkrafttretens der Verlängerung oder des Ablaufs 15

9 Verlängerung internationaler Eintragungen von Geschmacksmustern, in denen die Europäische Union benannt ist 15

1 Einleitung

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann über zwei verschiedene Möglichkeiten angemeldet werden: i) über die direkte Anmeldung beim Amt oder einem nationalen Amt (Artikel 35 GGV und folgende) oder ii) über eine internationale Eintragung beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO), in der die Europäische Union benannt ist (Artikel 106 Buchstabe a GGV und folgende).

Mit den vorliegenden Richtlinien soll erläutert werden, wie die Anforderungen der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster[1] (GGV), der Durchführungsverordnung für das Gemeinschaftsgeschmacksmuster[2] (GGDV) und der Gebührenverordnung[3] (GGGebV) in der Praxis vom Amt auf Verlängerungsverfahren von Gemeinschaftsgeschmacksmustern angewendet werden, bei denen die Möglichkeit der direkten Anmeldung gewählt wird (siehe nachstehende Abschnitte 3 bis 8). Die Rechtsgrundlage der Verordnungen bleibt von den vorliegenden Richtlinien unberührt, d. h., sie wird weder ergänzt noch eingeschränkt.

Der nachstehende Abschnitt 9 befasst sich mit den Instrumenten, die auf die Verlängerung internationaler Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist, anwendbar sind.

2 Warnung vor Betrug

2.1. Private Unternehmen, die irreführende Rechnungen senden

Dem Amt ist bekannt, dass Nutzer in Europa immer öfter unerwünschte Schreiben von Unternehmen erhalten, in denen sie zur Zahlung für Marken- und Geschmacksmusterdienstleistungen aufgefordert werden (beispielsweise für Verlängerungen).

Auf der Website des Amtes finden Sie eine Liste mit Schreiben von Firmen oder Registern, die nach Meinung der Nutzer irreführend sind. Bitte beachten Sie, dass diese Dienstleistungen in keiner Weise mit offiziellen Marken- oder

[1] Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 6/2002 und (EG) Nr. 40/94, mit der dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle Wirkung verliehen wird, geänderten Fassung.

[2] Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 876/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle geänderten Fassung.

[3] Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 der Kommission vom 16. Dezember 2002 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 877/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren nach dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle geänderten Fassung.

Geschmacksmustereintragungen durch Ämter innerhalb der Europäischen Union, wie dem EUIPO, in Zusammenhang stehen.

Falls Sie ein solches Schreiben oder eine solche Rechnung erhalten, prüfen Sie bitte genau, was Ihnen angeboten wird und insbesondere aus welcher Quelle das Schreiben stammt. **Das EUIPO schickt prinzipiell keine Rechnungen mit einer direkten Zahlungsaufforderung für Dienstleistungen an die Nutzer** (siehe die Richtlinien zum Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil A, allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise).

2.2. Verlängerung durch nicht autorisierte Dritten

Dem Amt ist darüber hinaus bekannt, dass Betrüger sich das E-Renewal-Modul für elektronische Verlängerungen zunutze gemacht und ohne die Zustimmung der Inhaber Verlängerungen beantragt haben. Damit wurde allen rechtmäßig Befugten der Zugang zur Verlängerung über dieses Modul gesperrt. Mit der technischen Sperrung soll verhindert werden, dass Gebühren für eine Verlängerung doppelt entrichtet werden. Wenn Sie eine Verlängerung über E-Renewal beantragen und die Marke gesperrt ist, da bereits eine Verlängerung beantragt wurde, wenden Sie sich bitte an das Amt.

2.3. Kontakt

Wenn Sie Zweifel haben oder neue Fälle feststellen, halten Sie bitte mit Ihren Rechtsberatern Rücksprache, oder kontaktieren Sie uns über Telefon (+34 965139100) oder per E-Mail (information@oami.europa.eu).

3 Schutzdauer

Artikel 12 und 38 GGV Artikel 10 GGDV

Die Schutzdauer eines eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters (eGGM) beträgt fünf Jahre ab dem **Anmeldetag** (Artikel 12 GGV).

Nach Artikel 38 GGV und Artikel 10 GGDV ist der Anmeldetag der Tag, an dem die Anmeldung eingereicht wird (siehe die Richtlinien für die Anmeldung zur Eintragung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern, Abschnitt 2 zur Zuerkennung eines Anmeldetags).

Die Schutzdauer des eGGM kann einmal oder mehrmals um einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren ab dem Anmeldetag verlängert werden.

4 Unterrichtung vor Ablauf der Eintragung

Artikel 13 Absatz 2 GGV Artikel 21 GGDV

Mindestens sechs Monate vor Ablauf der Eintragung informiert das Amt

- den Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters und
- die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster

darüber, dass die Eintragung verlängert werden muss.Zu eingetragenen Inhabern von Rechten gehören folgende Personen: Inhaber einer eingetragenen Lizenz, Inhaber eines eingetragenen dinglichen Rechts, Gläubiger im Zusammenhang mit einer eingetragenen Zwangsvollstreckungsmaßnahme, oder für einen eingetragenen Konkurs oder ein ähnliches Verfahren zuständige Behörden.

Das Unterbleiben dieser Unterrichtung hat keine Haftung des Amtes zur Folge bzw. beeinträchtigt nicht den Ablauf der Eintragung.

5 Gebühren und andere Formerfordernisse für den Antrag auf Verlängerung

Artikel 22 Absatz 8, Artikel 65, 66 und 67 sowie Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe e GGDV

Es gelten die allgemeinen Regeln für die Kommunikation mit dem Amt. Ein Verlängerungsantrag kann also wie folgt eingereicht werden:

- EUIPO HABM vorgesehen, über das E-Renewal-Modul. Die Angabe von Vor- und Nachname an der entsprechenden Stelle im elektronischen Formular gilt als Unterschrift. Die Benutzung des E-Renewal-Moduls hat die Vorteile, dass der Verlängerungsantrag automatisch und unmittelbar bestätigt wird und dass die Form bei Benutzung des E-Renwal-Moduls schnell und unproblematisch für so viele Geschmacksmuster wie nötig ausgefüllt werden kann.

- Übermittlung eines unterzeichneten Originalschriftstücks per Fax, Post oder auf einem anderen Weg. Auf der Website des EUIPO steht ein entsprechendes Standardformular zur Verfügung, von dem Gebrauch gemacht werden sollte. Formulare müssen unterzeichnet sein, Anhänge hingegen nicht.

Es wird dringend empfohlen, eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf elektronischem Wege (über das E-Renewal-Modul) zu verlängern. Bei diesem Verfahren werden die Anforderungen aus der GGDV automatisch abgefragt und geprüft.

Für zwei oder mehr Geschmacksmuster kann, unabhängig davon, ob sie Teil ein und derselben Sammeleintragung sind, ein einziger Verlängerungsantrag gestellt werden, sofern für jedes Geschmacksmuster die erforderlichen Gebühren entrichtet werden und

es sich bei dem Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters bzw. dem Vertreter um dieselbe Person handelt.

Hinsichtlich der Gebühren, siehe unten Abschnitt 5.4. – hinsichtlich der Erfüllung formeller Voraussetzungen, sie unten Abschnitt 6.2.2.

5.1 Personen, die einen Verlängerungsantrag einreichen dürfen

Artikel 13 Absatz 1 GGV

Verlängerungsanträge dürfen von folgenden Personen eingereicht werden:

- dem eingetragenen Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters;
- dem Rechtsnachfolger im Falle des Rechtsübergangs eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, mit Wirkung ab dem Eingangszeitpunkt des Antrags auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt;
- einer vom Inhaber eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters dazu ermächtigten Person. Dabei kann es sich beispielsweise um einen eingetragenen Lizenznehmer, einen nicht eingetragenen Lizenznehmer oder eine andere Person handeln, die vom Inhaber die Ermächtigung erhalten hat, das Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu verlängern;
- einem Vertreter, der im Namen von einer der vorstehend genannten Personen handelt.

Personen, die nach Artikel 77 Absatz 2 GGV vor dem Amt vertreten sein müssen, können einen Verlängerungsantrag direkt einreichen.

Wird der Verlängerungsantrag von einer anderen Person als dem eingetragenen Inhaber eingereicht, so muss eine Vollmacht zu seinen Gunsten existieren; diese Vollmacht muss jedoch erst eingereicht werden, wenn das Amt diese anfordert. Erhält das Amt beispielsweise Gebühren aus zwei verschiedenen Quellen, wird der Inhaber kontaktiert, damit sichergestellt wird, welche Person zur Beantragung der Verlängerung ermächtigt ist. Antwortet der Inhaber daraufhin nicht, wird das Amt die Zahlung akzeptieren, die zuerst eingegangen ist.

(siehe entsprechend das Urteil vom 12/05/2009 in der Rechtssache T-410/07, „Jurado“, Randnummern 16 bis 24).

5.2 Angaben im Verlängerungsantrag

Artikel 22 Absatz 1 GGDV

Der Antrag auf Verlängerung der Eintragung muss folgende Angaben enthalten:

- den Namen der Person, die die Verlängerung beantragt (d. h. des Inhabers des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, einer ermächtigten Person oder eines Vertreters; siehe Abschnitt 5.1). Wenn das Amt dem Antragsteller für die Verlängerung bereits eine ID-Nummer zugeteilt hat, genügt die Angabe dieser ID-Nummer.
- die Nummer der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters. Diese Nummer setzt sich immer aus einem ersten Block mit neun Ziffern und einem zweiten Block mit vier Ziffern zusammen (z. B. XXXXXXXXX-YYYY).
- bei einer Sammeleintragung die Angabe, dass die Verlängerung für alle Geschmacksmuster beantragt wird, auf die sich die Sammeleintragung erstreckt, oder, falls die Verlängerung nicht für alle betreffenden Geschmacksmuster beantragt wird, die Angabe der Geschmacksmuster, für die die Verlängerung beantragt wird.

Hat der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters einen Vertreter bestellt, ist der Name des Vertreters anzugeben. Ist der Vertreter dem Amt bereits bekannt, genügt die Angabe seiner ID-Nummer. Wird für den Verlängerungsantrag ein neuer Vertreter bestellt, müssen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e GGDV sein Name und seine Anschrift angegeben werden.

Die Zahlung allein kann einen gültigen Verlängerungsantrag darstellen, vorausgesetzt, dass die Zahlung rechtzeitig beim Amt eingeht und den Namen des Zahlenden, die Registrierungsnummer sowie die Angabe „Verlängerung“ enthält. Unter solchen Umständen müssen keine weiteren Formalitäten mehr eingehalten werden (siehe die Richtlinien zum Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), Teil A, allgemeine Regeln, Abschnitt 3, Zahlung der Gebühren, Kosten und Aufwendungen).

5.3 Sprachenregelung

Artikel 80 Buchstabe b GGDV

Der Antrag auf Verlängerung kann in einer der fünf Sprachen des Amtes eingereicht werden. Diese Sprache ist dann auch die Sprache für das Verlängerungsverfahren. Wird der Verlängerungsantrag jedoch unter Benutzung des vom Amt zur Verfügung gestellten Formulars nach Artikel 68 GGV gestellt, so kann dieses Formular in jeder Amtssprache der EU benutzt werden, vorausgesetzt, dass das Formular in einer der fünf Sprachen des Amtes ausgefüllt wird (soweit es um Textelemente geht).

5.4 Gebühren

Artikel 13 Absatz 3 GGV Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a und b GGDV Artikel 7 Absatz 1 GGGebV Anhang der GGGebV, Punkte 11 und 12

Bei den für die Verlängerung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu entrichtenden Gebühren handelt es sich um:

- eine Verlängerungsgebühr, die bei mehreren Geschmacksmustern, die Teil einer Sammeleintragung sind, im Verhältnis zur Zahl der verlängerten Geschmacksmuster steht;
- eine Zuschlagsgebühr wegen verspäteter Zahlung der Verlängerungsgebühr oder wegen verspäteter Vorlage des Verlängerungsantrags.

Die Verlängerungsgebühr pro Geschmacksmuster – unabhängig davon, ob es Teil einer Sammeleintragung ist oder nicht – beträgt:

- für die erste Verlängerung: 90 EUR
- für die zweite Verlängerung: 120 EUR
- für die dritte Verlängerung: 150 EUR
- für die vierte Verlängerung: 180 EUR.

Die Gebühr ist innerhalb einer sechsmonatigen Frist vor Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem die Schutzdauer endet, zu entrichten (siehe nachstehenden Abschnitt 5.5).

Die Gebühr kann auch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten ab dem letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, entrichtet werden, sofern eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 25 % der Verlängerungsgebühr insgesamt entrichtet wird (siehe nachstehenden Abschnitt 5.5.2).

Wird die Zahlung per Banküberweisung oder Direktzahlung an die Kontonummer des Amtes getätigt, so gilt als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt der Tag, an dem die Zahlung dem Bankkonto des EUIPO tatsächlich gutgeschrieben wird.

5.5 Fristen

Artikel 13 GGV Artikel 22 Absatz 2 und Artikel 58 Absatz 1 GGDV

5.5.1. Verlängerung sechs Monate vor Ablauf des Schutzes (Grundfrist)

Der Verlängerungsantrag ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem die Schutzdauer endet (im Folgenden als „Grundfrist“ bezeichnet), einzureichen und die Verlängerungsgebühr ist innerhalb desselben Zeitraums zu entrichten.

Läuft eine Frist an einem Tag ab, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist oder an dem gewöhnliche Postsendungen in Alicante nicht zugestellt werden, so erstreckt sich die Frist auf den nächstfolgenden Tag, an

dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden. Weitere Ausnahmen sind in Artikel 58 Absätze 2 und 4 GGDV festgehalten.

Wenn der Anmeldetag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters beispielsweise auf den 01.4.2013 fällt, ist der letzte Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet, der 30.4.2018. Daher müssen der entsprechende Verlängerungsantrag und die Verlängerungsgebühr zwischen dem 01.11.2017 und dem 30.4.2018 bzw., wenn es sich dabei um einen Samstag, Sonntag oder einen anderen Tag handelt, an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewöhnlichen Postsendungen zugestellt werden, dem nächstfolgenden Werktag eingehen, an dem das Amt geöffnet ist und gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden.

5.5.2 Verlängerung innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten (Nachfrist)

Wird die geltende Frist nicht eingehalten, können der Verlängerungsantrag auch noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten ab dem letzten Tag des Monats, in dem die Grundfrist endet, eingereicht und die Verlängerungsgebühren entsprechend entrichtet werden, sofern eine Zuschlagsgebühr in Höhe von 25 % der Verlängerungsgebühr insgesamt innerhalb dieser weiteren Frist (im Folgenden als „Nachfrist“ bezeichnet) entrichtet wird (siehe Artikel 13(3) GGV). Die Verlängerung ist also nur erfolgreich, wenn sämtliche Gebühren (Verlängerungsgebühren und zusätzliche Gebühren wegen verspäteter Zahlung, falls anwendbar) beim Amt vor Ablauf der Nachfrist eingegangen sind.

Im vorstehend genannten Beispiel beginnt die Nachfrist, innerhalb derer ein Verlängerungsantrag noch eingereicht und die Verlängerungsgebühr zuzüglich der Zuschlagsgebühr noch entrichtet werden kann, am Tag nach dem 30.4.2018, also am 01.5.2018, und endet am 31.10.2018 bzw., wenn es sich beim 31.10.2018 um einen Samstag, Sonntag oder einen anderen Tag handelt, an dem das Amt geschlossen ist oder an dem keine gewöhnlichen Postsendungen zugestellt werden, am nächstfolgenden Werktag. Dies gilt auch dann, wenn der 30.4.2018 ein Samstag oder Sonntag sein sollte – die Regel, dass eine dem Amt gegenüber einzuhaltende Frist bis zum nächsten Werktag verlängert wird, gilt nur einmalig und für das Ende der Grundfrist, nicht für den Beginn der Nachfrist.

Vor Beginn der sechsmonatigen Verlängerungsfrist eingereichte Verlängerungsanträge werden nicht berücksichtigt. Im Zusammenhang mit diesen Anträgen bereits entrichtete Gebühren werden erstattet.

5.6 Zahlungsmittel

Artikel 5 GGGebV

Als zulässige Zahlungsmittel gelten Überweisungen, Zahlungen per Kreditkarte (nur wenn die Verlängerung elektronisch über das E-Renewal-Modul beantragt wird) und Zahlungen mittels laufender Konten beim Amt. Die Zahlung per Scheck ist nicht zulässig. Gebühren und Entgelte sind in Euro zu zahlen.

Verfügt der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters über ein laufendes Konto beim Amt, wird dieses Konto automatisch mit der Gebühr belastet, sobald ein

Verlängerungsantrag eingereicht wird. Liegen keine anderslautenden Anweisungen vor, wird die Verlängerungsgebühr am letzten Tag der in Artikel 13 Absatz 3 GGV genannten sechsmonatigen Verlängerungsfrist abgebucht, d. h. am letzten Tag des Monats, in dem die Schutzdauer endet.

Wird ein Verlängerungsantrag verspätet eingereicht (siehe oben Abschnitt 5.5.2), wird die Gebühr einschließlich eines Zuschlags an dem Tag fällig, an dem der verspätete Antrag eingereicht wird, sofern keine anderslautenden Anweisungen vorliegen.
Wird der Antrag von einem zugelassenen Vertreter des Inhabers des Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Sinne von Artikel 78 GGV eingereicht und verfügt dieser Vertreter über ein laufendes Konto beim Amt, wird das Konto des Vertreters mit der Verlängerungsgebühr belastet.

Die Zahlung kann darüber hinaus durch alle anderen im vorstehenden Abschnitt 5.1 genannten Personen erfolgen.

Für die Belastung des laufenden Kontos eines Dritten wird eine ausdrückliche Genehmigung des Inhabers des laufenden Kontos benötigt, dass das Konto für die Zahlung der entsprechenden Gebühr belastet werden darf. Das Amt prüft in derartigen Fällen, ob eine Genehmigung vorliegt. Liegt keine Genehmigung vor, wird ein Schreiben an den Antragsteller der Verlängerung gesendet, in dem er aufgefordert wird, die Genehmigung für die Belastung des Kontos eines Dritten einzureichen. In diesem Fall gilt der Tag, an dem die Genehmigung beim Amt eingeht, als Zahlungsdatum.

Wenn die Gebühren (die Verlängerungsgebühren sowie ggf. die Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung) zwar entrichtet wurden, das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster jedoch nicht verlängert wird (d. h., wenn die Gebühr erst nach Ablauf der Nachfrist entrichtet wurde, die entrichtete Gebühr niedriger ist als die Grundgebühr zuzüglich der Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung bzw. die verspätete Vorlage des Verlängerungsantrags oder wenn bestimmte andere Mängel nicht behoben wurden, siehe nachstehenden Abschnitt 6.2.2), werden diese Gebühren zurückerstattet.

6 Verfahren vor dem Amt

6.1 Zuständigkeit

Artikel 104 GGV

Die Hauptabteilung „Unterstützung des Kerngeschäfts“ ist für die Bearbeitung von Verlängerungsanträgen und die entsprechenden Eintragungen ins Register zuständig.

6.2 Prüfung der Formerfordernisse

Die Prüfung eines Verlängerungsantrags beschränkt sich auf folgende Formerfordernisse:

6.2.1 Einhaltung der Fristen

a) Vor Ablauf der Grundfrist

Artikel 13 GGV Artikel 22 Absatz 3 GGDV Artikel 5 und Artikel 6 Absatz 1 GGGebV

Wird der Verlängerungsantrag innerhalb der Grundfrist gestellt und wird die Verlängerungsgebühr innerhalb dieses Zeitraums entrichtet, so trägt das Amt die Verlängerung ein, sofern die anderen in der GGV und GGDV genannten Voraussetzungen erfüllt sind.

Wird vor Ablauf der Grundfrist kein Verlängerungsantrag gestellt, geht jedoch beim Amt eine Zahlung der Verlängerungsgebühr ein, aus der die Mindestangaben hervorgehen (Name des Antragstellers und Eintragungsnummer des/der zu verlängernden Gemeinschaftsgeschmacksmuster(s)), gilt dies als ordentlicher Antrag, und es sind keine weiteren Formerfordernisse zu beachten.

Wurde jedoch kein Verlängerungsantrag gestellt, und gehen die Mindestangaben (Name des Antragstellers und Eintragungsnummer des/der zu verlängernden Gemeinschaftsgeschmacksmuster(s)) nicht aus der eingegangenen Zahlung der Verlängerungsgebühr hervor, fordert das Amt den Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf, einen Verlängerungsantrag einzureichen und ggf. die Zuschlagsgebühr wegen verspäteter Vorlage des Verlängerungsantrags zu entrichten. Nach Eingang der Gebühr wird so bald wie möglich ein Schreiben versendet, damit der Antrag gestellt werden kann, bevor die Zuschlagsgebühr fällig wird.

Wurde ein Antrag innerhalb der Grundfrist eingereicht, die Verlängerungsgebühr jedoch nicht oder nicht in voller Höhe entrichtet, fordert das Amt den Antragsteller auf, die Verlängerungsgebühr oder den davon verbleibenden Anteil zuzüglich der Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung zu entrichten.

Wird der Verlängerungsantrag von einer vom Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters dazu ermächtigten Person eingereicht, erhält der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters eine Kopie der entsprechenden Mitteilung.

b) Vor Ablauf der Nachfrist

Artikel 13 Absatz 3 GGV Artikel 22 Absatz 4 GGDV

Wurde ein Antrag innerhalb der Nachfrist eingereicht, die Verlängerungsgebühr jedoch nicht oder nicht in voller Höhe entrichtet, fordert das Amt den Antragsteller auf, die

Verlängerungsgebühr oder den davon verbleibenden Anteil zuzüglich der Zuschlagsgebühr für die verspätete Zahlung zu entrichten.

Die Verlängerung wird nur dann ausgeführt, wenn alle Gebühren (Verlängerungsgebühren und zusätzliche Gebühren wegen verspäteter Zahlung) bezahlt worden sind bzw. vor Ablauf der Nachfrist als bezahlt angesehen werden (see Abschnitte 5.5 und 5.6 oben).

c) Vorhandensein eines laufenden Kontos des Inhabers oder Vertreters

Das Amt belastet ein laufendes Konto nur, wenn die Verlängerung ausdrücklich beantragt wird. Dabei wird das Konto der Person belastet, die den Antrag einreicht (der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, sein Vertreter oder ein Dritter).

Wird der Antrag innerhalb der Grundfrist gestellt, belastet das Amt das Konto ausschließlich mit der Verlängerungsgebühr ohne Zuschläge.
Wird der Antrag innerhalb der Nachfrist gestellt, belastet das Amt das Konto zusätzlich zur Verlängerungsgebühr mit dem Zuschlag in Höhe von 25 % (siehe Abschnitt 5.4).

6.2.2 Einhaltung der Formerfordernisse

Artikel 22 und 40 GGDV

Entspricht ein Verlängerungsantrag den Formerfordernissen nicht (siehe Abschnitt 5 Gebühren und andere Formerfordernisse für den Antrag auf Verlängerung), aber können die Mängel behoben werden, fordert das Amt den Antragsteller der Verlängerung auf, die Mängel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beheben. Diese Frist gilt auch dann, wenn die Nachfrist bereits abgelaufen ist.

Wird der Verlängerungsantrag von einer vom Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters dazu ermächtigten Person eingereicht, erhält der Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters eine Kopie der entsprechenden Mitteilung.

Werden Verlängerungsanträge von zwei verschiedenen Personen eingereicht, die beide angeben, vom Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters dazu ermächtigt zu sein, wendet sich das Amt direkt an den Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, um zu klären, welche Person tatsächlich dazu ermächtigt ist.

Werden die Mängel nicht vor Ablauf der festgesetzten Frist behoben, verfährt das Amt wie folgt:

- Besteht der Mangel darin, dass nicht angegeben ist, welche Gemeinschaftsgeschmacksmuster einer Sammeleintragung verlängert werden sollen, und decken die entrichteten Gebühren nicht die Verlängerung aller Gemeinschaftsgeschmacksmuster ab, legt das Amt selbst fest, für welche Gemeinschaftsgeschmacksmuster die entrichteten Gebühren gelten sollen. Liegen keine anderen Kriterien vor, nach denen bestimmt werden kann, welche Muster durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollen, so richtet sich das Amt nach der Reihenfolge der Nummerierung der Geschmacksmuster.

Das Amt prüft, ob die Eintragung für alle Geschmacksmuster abgelaufen ist, für die die Verlängerungsgebühren nicht oder nicht in voller Höhe entrichtet wurden.

- Liegen andere Mängel vor, prüft das Amt, ob die Eintragung abgelaufen ist, und teilt dem Inhaber, seinem Vertreter oder ggf. dem Antragsteller und anderen Personen, deren Rechte am Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. an den Gemeinschaftsgeschmacksmustern im Register eingetragen sind, den Rechtsverlust mit.

Der Inhaber kann gemäß Artikel 40 Absatz 2 GGDV innerhalb von zwei Monaten eine diesbezügliche Entscheidung des Amtes beantragen.

Wenn die Verlängerungsgebühren zwar entrichtet wurden, die Eintragung aber nicht verlängert wird, werden diese Gebühren zurückerstattet.

6.3 Nicht zu prüfende Punkte

Bei der Verlängerung wird nicht geprüft, ob das betreffende Geschmacksmuster eintragungsfähig oder richtig klassifiziert ist. Ein bereits eingetragenes Geschmacksmuster wird auch dann nicht umklassifiziert, wenn es gemäß einer Ausgabe der Locarno-Klassifikation eingetragen wurde, die zum Zeitpunkt der Verlängerung nicht mehr gültig ist. Selbst auf Antrag des Inhabers ist keine Umklassifizierung möglich.

6.4 Änderung

Artikel 12 Absatz 2 GGDV

Grundsätzlich werden Einreichungen zusätzlicher Ansichten oder die Rücknahme bestimmter Ansichten zum Zeitpunkt der Verlängerung nicht akzeptiert, da die Wiedergabe eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters nach der Einreichung der Anmeldung nicht mehr geändert werden darf.

Sonstige Änderungen, die nicht die Wiedergabe des Gemeinschaftsgeschmacksmusters selbst betreffen (Änderung von Name und Anschrift usw.) und die der Inhaber bei der Verlängerung der Eintragung im Register eintragen lassen möchte, müssen dem Amt gemäß den geltenden Verfahren gesondert mitgeteilt werden (siehe die Richtlinien für die Anmeldung zur Eintragung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern, Abschnitt 10). Sie werden bei der Verlängerung nur in die eingetragenen Angaben übernommen, wenn sie vor Ablauf der Eintragung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Register eingetragen sind.

6.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Artikel 67 GGV Artikel 15 des Anhangs der GGGebV

Jeder an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligte, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt daran gehindert worden ist, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten, kann wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden, wenn die Verhinderung nach den Verordnungen den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat.

Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erfolgt nur auf Antrag beim Amt und setzt die Entrichtung einer Gebühr (in Höhe von 200 EUR) voraus.

Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses einzureichen, auf jeden Fall aber spätestens ein Jahr nach Ablauf der versäumten Frist. Die versäumte Handlung ist innerhalb derselben Frist nachzuholen.

Ist der Antrag auf Verlängerung der Eintragung nicht eingereicht worden oder sind die Verlängerungsgebühren nicht entrichtet worden, so beginnt die einjährige Frist am Tag, an dem die Schutzdauer endet (Grundfrist), nicht am Tag des Ablaufs der zusätzlichen sechsmonatigen Frist (Nachfrist).

7 Eintragungen im Register

Artikel 13 Absatz 4 GGV Artikel 40, Artikel 22 Absatz 6, Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe m, Artikel 69 Absatz 5 und Artikel 71 GGDV

Wenn der Antrag auf Verlängerung alle Voraussetzungen erfüllt, wird die Verlängerung im Register eingetragen.

Das Amt informiert den Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder dessen Vertreter über die Verlängerung des Geschmacksmusters und dessen Eintragung im Register sowie über den Tag, an dem die Verlängerung wirksam wird.

Wenn das Amt festgestellt hat, dass die Eintragung abgelaufen ist, informiert es den Inhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, dessen Vertreter oder andere Personen, deren Rechte am Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. an den Gemeinschaftsgeschmacksmustern im Register eingetragen sind, darüber, dass die Eintragung abgelaufen und im Register gelöscht worden ist.

Der Inhaber kann gemäß Artikel 40 Absatz 2 GGDV innerhalb von zwei Monaten eine diesbezügliche Entscheidung des Amtes beantragen.

8 Datum des Inkrafttretens der Verlängerung oder des Ablaufs

Artikel 13 Absatz 4 GGV Artikel 22 Absatz 6 und Artikel 56 GGDV

Die Verlängerung wird am Tag nach Ablauf der bestehenden Eintragung wirksam.

Wenn das Gemeinschaftsgeschmacksmuster abgelaufen und im Register gelöscht worden ist, wird die Löschung am Tag nach Ablauf der bestehenden Eintragung wirksam.

9 Verlängerung internationaler Eintragungen von Geschmacksmustern, in denen die Europäische Union benannt ist

Artikel 17 der Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle („Genfer Akte“) Artikel 12 GGV

Internationale Eintragungen, in denen die Europäische Union benannt ist, sind für die Dauer einer ersten Schutzfrist von fünf Jahren ab dem Datum der internationalen Eintragung geschützt. Die Schutzdauer kann einmal oder mehrmals um einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren bis zu einer Gesamtlaufzeit von 25 Jahren ab dem Eintragungsdatum verlängert werden.

Gemäß Artikel 11a des Anhangs der GGGebV gelten folgende individuelle Verlängerungsgebühren je Geschmacksmuster für eine internationale Eintragung, in der die Europäische Union benannt ist:

- für die erste Verlängerung: 31 EUR
- für die zweite Verlängerung: 31 EUR
- für die dritte Verlängerung: 31 EUR
- für die vierte Verlängerung: 31 EUR.

Internationale Eintragungen sind gemäß Artikel 17 der Genfer Akte direkt beim Internationalen Büro der WIPO zu verlängern (Artikel 22a GGDV). Das Amt bearbeitet keine Verlängerungsanträge oder Zahlungen von Verlängerungsgebühren im Zusammenhang mit internationalen Eintragungen.

Das Verfahren für die Verlängerung internationaler Marken wird ausschließlich vom Internationalen Büro durchgeführt, das über den Ablauf der Eintragung unterrichtet, die Verlängerungsgebühren einnimmt und die Verlängerung im internationalen Register einträgt. Werden internationale Eintragungen, in denen die EU benannt wird, verlängert, setzt das Internationale Büro außerdem das Amt darüber in Kenntnis.

PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR EINGETRAGENE GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER

AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR GEISTIGES EIGENTUM (EUIPO)

PRÜFUNG VON ANTRÄGEN AUF NICHTIGERKLÄRUNG EINES GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERS

Inhaltsverzeichnis

1 Zweck 5

2 Einführung – Allgemeine Grundsätze für das Nichtigkeitsverfahren ... 5

2.1 Entscheidungsbegründungspflicht 5

2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör 6

2.3 Umfang der durch die Nichtigkeitsabteilung vorgenommenen Prüfung 6

2.4 Fristeinhaltung 7

3 Antragstellung 8

3.1 Form des Antrags 8

3.2 Umfang des Antrags 9

3.3 Verfahrenssprache 9

3.4 Bezeichnung des Antrags 9

3.5 Das Recht des Antragstellers auf Antragstellung 10

3.6 Vertretung im Antragsverfahren 10

3.6.1 Vertretungszwang 10

3.6.2 Zugelassene Vertreter 11

3.7 Identifizierung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters 11

3.8 Verfallene Eintragungen 11

3.9 Angabe der Nichtigkeitsgründe, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen 12

3.9.1 Nichtigkeitsgründe 12

3.9.2 Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen 13

3.9.3 Zulässigkeit hinsichtlich eines der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe . 15

3.10 Unterzeichnung des Antrags 15

3.11 Übermittlung von Schriftstücken 15

3.12 Gebührenzahlung 16

3.13 Verfahrensweise bei Mängeln 16

3.14 Übermittlung an den Inhaber 16

3.15 Beteiligung eines angeblichen Rechtsverletzers 17

4 Kontradiktorischer Teil des Verfahrens 18

4.1 Austausch von Schriftsätzen 18

4.1.1 Stellungnahme des Inhabers 18

4.1.1.1 Allgemeine Grundsätze 18

4.1.1.2 Antrag auf Nachweis der Benutzung der älteren Marke 18

4.1.2 Übersetzung der Stellungnahme des Inhabers 19

4.1.3 Umfang der Verteidigung 19

4.1.4 Replik des Antragstellers 20

4.1.4.1 Allgemeine Grundsätze 20
4.1.4.2 Übersetzung der Replik des Antragstellers 21
4.1.4.3 Nachweis der Benutzung einer älteren Marke 21
4.1.5 Beendigung des Austauschs von Stellungnahmen 22
4.1.6 Fristverlängerung und Aussetzung 22
4.1.6.1 Fristverlängerung 22
4.1.6.2 Aussetzung 22
4.1.7 Beweisaufnahme 24
4.1.8 Mündliche Verhandlung 24
4.2 Prüfung 25
4.2.1 Beginn der Prüfung 25
4.2.2 Prüfung der Nichtigkeitsgründe 25
5 Die verschiedenen Nichtigkeitsgründe 26
5.1 Nichtvorliegen eines Geschmacksmusters 26
5.1.1. Lebende Organismen 27
5.1.2. Ideen und Benutzung 27
5.2 Keine Rechtsinhaberschaft 27
5.3 Technische Funktion 28
5.3.1 Zweck 28
5.3.2 Prüfung 29
5.3.3 Alternative Formen 30
5.4 Geschmacksmuster von Verbindungselementen 30
5.5 Fehlen von Neuheit und Eigenart 31
5.5.1 Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters 31
5.5.1.1 Allgemeine Grundsätze 31
5.5.1.2 Amtliche Veröffentlichungen 32
5.5.1.3 Ausstellungen und Verwendung im Verkehr 32
5.5.1.4 Offenbarungen per Internet 33
5.5.1.5 Unter Eid oder an Eides statt abgegebene schriftliche Erklärungen (eidesstattliche Versicherungen) 34
5.5.1.6 Unzureichende Offenbarung 35
5.5.1.7 Offenbarung gegenüber einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit 36
5.5.1.8 Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist 36
5.5.1.9 Schonfrist 37
5.5.2 Beurteilung von Neuheit und Eigenart 38
5.5.2.1 Allgemeine Grundsätze 38
5.6 Kollision mit älteren Geschmacksmustern 47
5.7 Verwendung eines älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft 48
5.7.1 Zeichen mit Unterscheidungskraft 48
5.7.2 Verwendung in einem jüngeren Geschmacksmuster 48
5.7.3 Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV gestützten Antrags (älteres Zeichen mit Unterscheidungskraft) 49
5.7.4 Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung 49
5.8 Unerlaubte Verwendung eines nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützten Werks 50
5.8.1 Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV gestützten Antrags (älteres Urheberrecht) 51
5.8.2 Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung 51

5.9 Teilweise Nichtigkeit 52

5.10 Nichtigkeitsgründe, die allein durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats anwendbar werden 53

6 Beendigung des Verfahrens 53

6.1 Beendigung des Verfahrens ohne eine Entscheidung in der Sache 53

6.2 Kostenentscheidung 53

6.2.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung erforderlich ist 53

6.2.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung erforderlich ist 54

6.2.2.1 Parteivereinbarung über die Kosten 54

6.2.2.2 Kostenverteilung 54

6.2.2.3 Kostenfestsetzung 54

6.3 Fehlerberichtigung und Registereintragung 56

6.3.1 Fehlerberichtigung 56

6.3.2 Registereintragung 56

7 Beschwerde 56

7.1 Beschwerderecht 56

7.2 Abhilfe 56

1 Zweck

In diesen Richtlinien wird erklärt, wie die Anforderungen der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster[1] (GGV), der Verordnung zur Durchführung der Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster[2] (GGDV) und der Gebührenverordnung für Gemeinschaftsgeschmacksmuster[3] (GGGebV) in der Praxis durch die Nichtigkeitsabteilung des Amtes umgesetzt werden, und zwar vom Eingang des Antrags auf Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters („Antrag“) bis zum Abschluss des Nichtigkeitsverfahrens. Die Richtlinien sollen sicherstellen, dass die Verfahren gleichförmig durchgeführt werden und die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung miteinander in Einklang stehen. Es ist weder beabsichtigt noch möglich, den rechtlichen Inhalt der Verordnungen durch diese Richtlinien zu ergänzen oder einzuschränken.

2 Einführung – Allgemeine Grundsätze für das Nichtigkeitsverfahren

2.1 Entscheidungsbegründungspflicht

In den Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung sind die Gründe anzugeben, auf die sie gestützt werden (Artikel 62 GGV). Die Begründung muss logisch sein und darf keine inneren Widersprüche erkennen lassen.

Die Entscheidungsbegründungspflicht dient dem doppelten Ziel, die Beteiligten über die Gründe für die erlassene Maßnahme zu unterrichten, damit sie ihre Rechte schützen können, und es außerdem der nächsten Instanz zu ermöglichen, die Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu überprüfen. Außerdem ist die Entscheidungsbegründungspflicht eine wesentliche Formvorschrift, da sie sich von der Frage unterscheidet, ob die aufgeführten Gründe korrekt sind, was die materielle Rechtmäßigkeit der angefochtenen Maßnahme betrifft (Urteil vom 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334 § 67-68 und die darin zitierte Rechtsprechung).

Die Nichtigkeitsabteilung muss über jeden von den Beteiligten vorgetragenen Klagegrund entscheiden (siehe Urteil vom 10/06/2008, T-85/07, Gabel, EU:T:2008:186, § 20). Die Nichtigkeitsabteilung ist jedoch nicht gehalten, ihre Beurteilung des Werts jeder Rechtsausführung und jedes ihr vorgelegten Beweises zu begründen; dies gilt

[1] Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 1891/2006 des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 6/2002 und (EG) Nr. 40/94, mit der dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle Wirkung verliehen wird.

[2] Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 der Kommission vom 21. Oktober 2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2001 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 876/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2245/2002 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nach dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle.

[3] Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 der Kommission vom 16. Dezember 2002 über die Gebühren, geändert durch Verordnung (EG) Nr. 877/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2246/2002 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren nach dem Beitritt der Europäischen Gemeinschaft zur Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle.

insbesondere dann, wenn die Rechtsausführung oder der Beweis ihres Erachtens bedeutungslos oder für den Ausgang des Streits unerheblich sind (siehe analog Urteil vom 15/06/2000, C-237/98 P, „Dorsch Consult / Rat und Kommission“ ECLI:EU:C:2000:321, § 51). Es reicht aus, dass die Nichtigkeitsabteilung die Tatsachen und rechtlichen Erwägungen anführt, die im Zusammenhang mit der Entscheidung entscheidungserheblich sind (siehe Urteil vom 12/11/2008, T-7/04, Limoncello, EU:T:2008:481, § 81).

Die Frage, ob die Begründung einer Entscheidung diesen Anforderungen genügt, ist nicht nur im Hinblick auf ihren Wortlaut zu entscheiden, sondern auch anhand ihres Kontextes sowie sämtlicher Rechtsvorschriften, die das betreffende Gebiet regeln (siehe Urteil vom 07/02/2007, T-317/05, Guitar, EU:T:2007:39, § 57).

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 2 Allgemeine Verfahrensgrundsätze, Absatz 1 Angemessene Begründung, erklärt sind.

2.2 Anspruch auf rechtliches Gehör

Die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung dürfen nur auf Gründe oder Beweismittel gestützt werden, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten (Artikel 62 GGV).

Zu diesem Zweck fordert die Nichtigkeitsabteilung die Beteiligten auf, eine Stellungnahme zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter oder zu den Mitteilungen des Amtes selbst so oft wie erforderlich einzureichen (Artikel 53 Absatz 2 GGV).

Der Anspruch auf rechtliches Gehör erstreckt sich auf alle tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkte, die die Grundlage für die Entscheidungsfindung bilden, nicht aber auf den endgültigen Standpunkt, den die Nichtigkeitsabteilung einnehmen will (Urteil vom 20/04/2005, T-273/02, Calpico, EU:T:2005:134, § 64-65).

Die Nichtigkeitsabteilung kann ihre Analyse der Tatsachen auf die praktische Erfahrung stützen, die sie allgemein aus der Vermarktung allgemeiner Konsumgüter erlangt hat, die wahrscheinlich allen bekannt sind und welche insbesondere den informierten Benutzern derartiger Güter bekannt sind; in diesem Falle ist die Nichtigkeitsabteilung nicht gehalten, Beispiele oder Beweise für eine derartige praktische Erfahrung anzuführen.

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 2 Allgemeine Verfahrensvorschriften, Absatz 2 Recht auf rechtliches Gehör, erklärt sind.

2.3 Umfang der durch die Nichtigkeitsabteilung vorgenommenen Prüfung

In einem Nichtigkeitsverfahren ist die Nichtigkeitsabteilung bei der Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt (Artikel 63 Absatz 1 GGV). Die Nichtigkeitsabteilung muss jedoch die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen abwägen, deren Schlüssigkeit beurteilen und danach die rechtlichen Schlüsse daraus ziehen; dabei ist sie nicht an die Punkte gebunden, hinsichtlich derer zwischen den Beteiligten Einvernehmen besteht. Nicht durch Beweise belegte

Tatsachenbehauptungen werden nicht berücksichtigt (Entscheidung vom 22/04/2008, ICD 4 448).

Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen sind drei verschiedene Dinge, die nicht verwechselt werden dürfen. So ist zum Beispiel das Datum der Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters eine Tatsache. Zum Beweis dieser Tatsache könnte das Datum der Veröffentlichung eines Katalogs angeführt werden, in welchem das ältere Geschmacksmuster abgebildet ist, zusammen mit einem Beweis dafür, dass der Katalog der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung oder dem Prioritätstag des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugänglich gemacht worden war. Der Antragsteller könnte argumentieren, dass das ältere Geschmacksmuster der Neuheit des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters entgegensteht, weil beide beim informierten Benutzer einen ähnlichen Gesamteindruck hervorrufen. Ob einem Gemeinschaftsgeschmacksmuster Neuheit fehlt oder nicht, ist keine Tatsachenfrage, sondern eine Rechtsfrage, die durch die Nichtigkeitsabteilung auf Grundlage der von den Beteiligten eingereichten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zu entscheiden ist.

Durch Sachverständige erstellte Berichte oder Gutachten und andere schriftliche Erklärungen fallen unter die in Artikel 65 Absatz 1 Buchstaben c und f GGV aufgeführten Beweismittel. Der Umstand, dass diese verfahrensrechtlich zulässig sind, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass die Erklärungen glaubhaft sind und als Beweis der zu beweisenden Tatsachen taugen. Derartige Erklärungen sind vielmehr kritisch sowohl daraufhin zu prüfen, ob die Angaben zutreffend und richtig sind, als auch daraufhin, ob sie von einer unabhängigen Stelle stammen bzw. Einschränkungen unterliegen oder durch schriftliche Informationen belegt sind (Entscheidung vom 22/04/2008, ICD 4 448).

Darüber hinaus sind die rechtlichen Kriterien für die Annahme eines Nichtigkeitsgrundes natürlich Teil der Rechtsfragen, die der Nichtigkeitsabteilung zur Prüfung vorgelegt werden. Über Rechtsfragen muss die Nichtigkeitsabteilung unter Umständen auch dann entscheiden, wenn diese nicht von den Beteiligten aufgeworfen wurden, soweit die Entscheidung über diese Frage erforderlich ist, um die richtige Anwendung der GGV sicherzustellen. Die Nichtigkeitsabteilung wird somit von Amts wegen diejenigen Rechtsfragen prüfen, die unabhängig von jeglichem Tatsachenhintergrund beurteilt werden können und deren Prüfung für eine stattgebende oder abweisende Entscheidung erforderlich ist, selbst wenn sich die Beteiligten nicht zur betreffenden Frage geäußert haben (siehe analog Urteil vom 01/02/2005, T-57/03, Hooligan, EU:T:2005:29, § 21). Zu diesen Rechtsfragen zählen unter anderem die Definition des informierten Benutzers und der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers im Sinne von Artikel 6 GGV.

2.4 Fristeinhaltung

Die Nichtigkeitsabteilung braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen (Artikel 63 Absatz 2 GGV).

Die Beteiligten werden daran erinnert, dass sie Tatsachen und Beweismittel, auf die sie sich stützen, rechtzeitig innerhalb der durch die Nichtigkeitsabteilung gesetzten Fristen vorbringen müssen. Beteiligte, die diese Fristen versäumen, laufen Gefahr, dass ihre Beweismittel außer Betracht bleiben. Beteiligte haben keinen bedingungslosen Anspruch darauf, dass Tatsachen und Beweismittel, die nicht rechtzeitig vorgebracht werden, durch die Nichtigkeitsabteilung berücksichtigt werden.

Macht die Nichtigkeitsabteilung von dem ihr durch Artikel 63 Absatz 2 GGV eingeräumten Ermessen Gebrauch, so muss sie begründen, warum die verspätet vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel zulässig sind oder nicht; dabei ist erstens zu berücksichtigen, ob das verspätet eingereichte Material auf den ersten Blick von wirklicher Relevanz für das Ergebnis des bei ihr anhängig gemachten Nichtigkeitsverfahrens sein kann, und zweitens, ob das Verfahrensstadium, in dem das verspätete Vorbringen erfolgt, und die Umstände, die es begleiten, einer solchen Berücksichtigung nicht entgegenstehen (siehe Urteil vom 13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 42-44).

Erfolgt das Vorbringen per Fax, sollte der Beteiligte im Begleitschreiben angeben, ob auch eine Bestätigungskopie (die gegebenenfalls Dokumente in Farbe enthalten kann) verschickt wurde. Sowohl das Faxschreiben als auch die Bestätigungskopie sollten innerhalb der gesetzten Frist beim Amt eingehen. Gemäß Artikel 63 Absatz 2 GGV kann das Amt eine Bestätigungskopie, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht wurde, berücksichtigen.

Wenn die Frist noch läuft, kann der Beteiligte gemäß Artikel 57 Absatz 1 GGDV eine Verlängerung der Frist betragen.

Allgemeine Informationen zu den Fristen und zur Weiterbehandlung siehe die Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 1 Kommunikationsmittel, Fristen.

Hinsichtlich vollständiger oder unleserlicher Faxschreiben siehe Absatz 3.11 weiter unten.

Die Antragsteller seien jedoch daran erinnert, dass die weiter unten in Absatz 3.11 genannte Frist von einem Monat nur für die Einreichung eines Antrags auf Nichtigerklärung (für die vom Amt keine Frist festgesetzt wird), aber nicht für die anderen Verfahrensschritte, für die das Amt eine Frist festsetzt, gilt.

3 Antragstellung

3.1 Form des Antrags

Für die Antragstellung (Artikel 52 GGV) stellt das Amt ein Formblatt (Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe f GGDV) zur Verfügung, das auf der Website des Amtes heruntergeladen werden kann.

Die Benutzung des Formblatts wird dringend empfohlen (Artikel 68 Absatz 6 GGDV), weil es die Antragsbearbeitung erleichtert und Fehler zu vermeiden hilft.

Der Antrag ist mit den dazugehörigen Beweisdokumenten in der Anlage in zweifacher Ausfertigung einzureichen, damit eine Ausfertigung im Archiv des Amtes verbleiben und die andere ohne Qualitätsverlust durch Fotokopieren dem Inhaber übermittelt werden kann. Wird ein Antrag nur in einfacher Ausfertigung eingereicht, so kann die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller auffordern, binnen eines Monats bzw., wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz bzw. seine Niederlassung nicht in der Europäischen Gemeinschaft hat, binnen zwei Monaten eine zweite Ausfertigung einzureichen (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

3.2 Umfang des Antrags

In einem Nichtigkeitsverfahren kann der Antragsteller lediglich die Feststellung der Nichtigkeit des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters in seiner eingetragenen Form beantragen (Artikel 25 GGV).

Sind angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster Teil einer Sammeleintragung, so muss jedes einzeln angefochten und durch Angabe seiner vollen Eintragungsnummer bezeichnet werden (Artikel 37 Absatz 4 GGV). Ein einzelner Antrag (und eine gemeinsame Begründung) können sich auf mehr als ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster einer Sammeleintragung beziehen. In einem solchen Fall ist die Gebühr für den Antrag für jedes einzelne angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu entrichten. Das Amt empfiehlt jedoch, im Interesse der Klarheit gesonderte Anträge für jedes der einzelnen angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster einzureichen.

3.3 Verfahrenssprache

Bei Nichtigkeitsverfahren für Geschmacksmuster gilt eine andere Sprachenregelung als bei Verfahren für Marken.

Die bei der Anmeldung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters verwendete Sprache (Sprache der Anmeldung) ist die Sprache des Nichtigkeitsverfahrens (Verfahrenssprache), wenn die Sprache der Anmeldung eine der fünf Sprachen des Amtes ist (Artikel 98 GGV; Artikel 29 GGDV).

Ist die Sprache der Anmeldung keine der fünf Sprachen des Amtes, ist die Verfahrenssprache die zweite in der Anmeldung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters angegebene Sprache (Artikel 98 Absatz 4 GGV; Artikel 29 Absatz 1 GGDV).

Anträge auf Nichtigerklärung sind in der Verfahrenssprache zu stellen. Wird der Antrag nicht in der Verfahrenssprache eingereicht, fordert die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Erhalt der Aufforderung eine Übersetzung vorzulegen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so wird das Amt den Antrag als unzulässig zurückweisen (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

Die Beteiligten des Nichtigkeitsverfahrens können eine andere Verfahrenssprache vereinbaren, sofern diese eine Amtssprache der Europäischen Union ist. Das Amt ist binnen zwei Monaten, nachdem der Antrag dem Inhaber zugestellt wurde, über die Vereinbarung zu unterrichten. Wurde der Antrag nicht in der betreffenden Sprache eingereicht, so muss der Antragsteller binnen eines Monats ab dem Tag, an dem das Amt über die Vereinbarung unterrichtet wurde, eine Übersetzung des Antrags in der betreffenden Sprache einreichen (Artikel 98 Absatz 5 GGV; Artikel 29 Absatz 6 GGDV)

Hinsichtlich der für Beweisdokumente geltenden Sprachregelung siehe nachstehend Ziffer 3.9.2.

3.4 Bezeichnung des Antrags

Der Antrag muss Angaben über Namen und Anschrift des Antragstellers enthalten (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c GGDV).

Ist es anhand der im Antrag gemachten Angaben nicht möglich, den Antragsteller eindeutig zu identifizieren, und wird dieser Mangel nicht binnen zwei Monaten, nachdem die Nichtigkeitsabteilung zu dessen Behebung aufgefordert hat, behoben, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

3.5 Das Recht des Antragstellers auf Antragstellung

Eine natürliche oder juristische Person wie auch eine hierzu befugte Behörde kann bei der Nichtigkeitsabteilung gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben a und b GGV einen Antrag auf Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters einreichen (Artikel 52 Absatz 1 GGV).

Ist der Nichtigkeitsgrund jedoch die Verletzung eines älteren Rechts im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben c bis f GGV oder die missbräuchliche Verwendung amtlicher Kennzeichen im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe g GGV, so ist ein Antrag auf Nichtigerklärung nur zulässig, wenn der Antragsteller Anspruch auf das ältere Recht hat bzw. von der Verwendung des amtlichen Kennzeichens betroffen ist (Artikel 52 Absatz 1 GGV). Der Anspruch wird auf der Grundlage des internationalen oder nationalen Rechts oder des Rechts der Europäischen Union geprüft, das für das in Rede stehende ältere Recht bzw. das amtliche Kennzeichen maßgeblich ist.

Hinsichtlich der Substanziierung des Anspruchs des Antragstellers wird auf die nachstehende Ziffer 3.9.2 verwiesen.

3.6 Vertretung im Antragsverfahren

3.6.1 Vertretungszwang

Grundsätzlich finden die Vorschriften, die für die Vertretung in Verfahren zu Marken der Europäischen Union gelten, entsprechende Anwendung auf Gemeinschaftsgeschmacksmuster betreffende Nichtigkeitsverfahren (siehe Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 5 Berufsmäßige Vertretung).

Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union haben, sind nicht verpflichtet, sich in Verfahren vor dem Amt vertreten zu lassen.

Hat der Antragsteller weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union, muss er durch einen Vertreter vertreten sein; andernfalls wird er aufgefordert, binnen zwei Monaten einen Vertreter zu bestellen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so wird das Amt den Antrag als unzulässig zurückweisen (Artikel 77 Absatz 2 GGV; Artikel 30 Absatz 1 und Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c GGDV).

Bei der Prüfung, ob der Antragsteller eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union hat, folgt die Nichtigkeitsabteilung den Vorgaben des Gerichtshofs in seinem Urteil vom 22/11/1978 in der Rechtssache C-33/78, Somafer SA, EU:C:1978:205, § 12 („[…] so ist mit dem Begriff der Zweigniederlassung, der Agentur oder der sonstigen Niederlassung ein Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit gemeint, der auf Dauer als Außenstelle eines Stammhauses hervortritt, eine Geschäftsführung hat und sachlich so ausgestattet ist,

dass er in der Weise Geschäfte mit Dritten betreiben kann, […]“). Der Beweis, dass der Antragsteller eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union hat, kann unter anderem durch die Gründungsurkunde/Gesellschaftssatzung, durch Jahresberichte, schriftliche Erklärungen und sonstige Geschäftsdokumente geführt werden.

3.6.2 Zugelassene Vertreter

Die Vertretung Dritter vor dem Amt ist nur durch Rechtsanwälte oder zugelassene Vertreter möglich, die die Anforderungen von Artikel 78 Absatz 1 GGV erfüllen.

Eine natürliche oder juristische Person, deren Wohnsitz, Sitz oder tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Europäischen Union gelegen ist, kann sich vor dem Amt durch einen ihrer Angestellten vertreten lassen. Angestellte einer solchen juristischen Person können auch eine andere juristische Person vertreten, die weder ihren Wohnsitz oder Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung innerhalb der Europäischen Union hat, sofern die beiden juristischen Personen wirtschaftlich miteinander verbunden sind (Artikel 77 Absatz 3 GGV).

3.7 Identifizierung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters

Der Antrag auf Nichtigerklärung muss in Bezug auf das Gemeinschafts-geschmacksmuster, für das eine Nichtigerklärung beantragt wird, die Nummer der Eintragung sowie den Namen und die Anschrift seines Inhabers, wie im Register eingetragen, enthalten (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe a GGDV).

Kann das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgrund der vom Antragsteller gemachten Angaben nicht zweifelsfrei ermittelt werden, wird der Antragsteller aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten die erforderlichen Informationen vorzulegen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

3.8 Verfallene Eintragungen

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann auch nach Erlöschen des Gemeinschaftsgeschmacksmusters oder dem Verzicht darauf für nichtig erklärt werden (Artikel 24 Absatz 2 GGV).

Ist die Eintragung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags oder davor erloschen oder Gegenstand eines Verzichts, wird der Antragsteller aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten Nachweise für sein rechtliches Interesse an der Erklärung der Nichtigkeit vorzulegen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV) (Entscheidung vom 16/06/2011, ICD 8 231).

Von einem rechtlichen Interesse ist zum Beispiel dann auszugehen, wenn der Antragsteller nachweist, dass der Inhaber des angefochtenen Gemeinschafts-

geschmacksmusters Schritte mit dem Ziel unternommen hat, Rechte aus dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster gegen den Antragsteller geltend zu machen.

Sollte während des Nichtigkeitsverfahrens die Eintragung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters erlöschen oder der Verzicht darauf erklärt werden, so wird dem Antragsteller eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um mitzuteilen, ob er seinen Antrag aufrechterhält; im bejahenden Fall sind binnen der Frist auch die Gründe anzugeben, auf die der Antrag auf Entscheidung in der Sache gestützt wird.

3.9 Angabe der Nichtigkeitsgründe, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Im Antrag sind die Nichtigkeitsgründe, auf die der Antrag gestützt wird (Artikel 52 Absatz 2 GGV; Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i GGDV), sowie die zur Begründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen anzugeben (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi GGDV).

3.9.1 Nichtigkeitsgründe

Verwendet der Antragsteller das durch das Amt zur Verfügung gestellte Formblatt (Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe f GGDV), so erfolgt die Angabe der Nichtigkeitsgründe durch Ankreuzen eines oder mehrerer Kästchen im Feld „Nichtigkeitsgründe“. Die Nichtigkeitsabteilung prüft den Antrag im Lichte aller in der Begründung dargelegten Nichtigkeitsgründe, selbst wenn die entsprechenden Kästchen im verwendeten Formblatt nicht angekreuzt wurden.

Verwendet der Antragsteller nicht das vom Amt zur Verfügung gestellte Formblatt, so genügt die Angabe des einschlägigen Unterabschnitts von Artikel 25 Absatz 1 GGV, zum Beispiel „Nichtigkeitsgrund gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a GGV“, damit der Antrag hinsichtlich der Angabe der Nichtigkeitsgründe die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt.

Gehen aus dem Antrag die Gründe, auf die er gestützt wird, nicht eindeutig hervor, wird der Antragsteller aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten weitere Angaben zu diesem Punkt zu machen. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

Andere Nichtigkeitsgründe als diejenigen, auf die der Antrag ausdrücklich gestützt wird, werden als unzulässig angesehen, wenn sie erst später der Nichtigkeitsabteilung gegenüber geltend gemacht werden.

Das Amt empfiehlt nachdrücklich, alle Nichtigkeitsgründe in einem einzigen Antrag vorzubringen. Werden gegen ein und dasselbe angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster mehrere Anträge separat eingereicht, die auf unterschiedliche Nichtigkeitsgründe gestützt sind, kann die Nichtigkeitsabteilung diese innerhalb desselben Verfahrens bearbeiten. Die Nichtigkeitsabteilung kann sich später dafür entscheiden, die Anträge wieder getrennt zu bearbeiten (Artikel 32 Absatz 1 GGDV).

3.9.2 Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen

Der Antragsteller muss die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen angeben, auf die sich sein Antrag stützt (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi GGDV).

Macht der Antragsteller geltend, das angefochtene Geschmacksmuster verfüge nicht über eine Neuheit oder Eigenart (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV), so muss der Antrag eine Wiedergabe jedes der älteren Geschmacksmuster enthalten, die der Neuheit oder Eigenart des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters entgegenstehen könnten, sowie Unterlagen, welche die Offenbarung dieser älteren Geschmacksmuster belegen (Artikel 7 GGV; Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v GGDV).

Macht der Antragsteller geltend, dem Inhaber stehe kein Recht an dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV), so muss der Antrag den Nachweis dafür enthalten, dass dem Antragsteller das Recht an dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgrund einer Gerichtsentscheidung zusteht (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii GGDV).

Macht der Antragsteller geltend, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster kollidiere mit einem älteren Geschmacksmuster (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV), so muss der Antrag eine Wiedergabe und Angaben zur Identifizierung des älteren Geschmacksmusters enthalten. Darüber hinaus muss der Antrag den Nachweis dafür enthalten, dass der Antragsteller Inhaber des älteren Geschmacksmusters ist und so berechtigt ist, das ältere Geschmacksmuster als Nichtigkeitsgrund geltend zu machen (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii GGDV).

Macht der Antragsteller geltend, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster verletze ein älteres Recht, namentlich, dass es eine unerlaubte Verwendung eines Zeichens mit Unterscheidungskraft (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV) oder eines nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützten Werks (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV) darstelle, so muss der Antrag eine Wiedergabe und Angaben zur Identifizierung des Zeichens mit Unterscheidungskraft oder des urheberrechtlich geschützten Werks enthalten.

Darüber hinaus muss der Antrag den Nachweis dafür enthalten, dass der Antragsteller der Inhaber des betreffenden älteren Geschmacksmusters ist (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iii GGDV).

Ist das ältere Recht **eingetragen**, wird unterschieden, ob das ältere Geschmacksmuster bzw. die ältere Marke ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder eine Unionsmarke ist. Ist das ältere Recht ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder eine Unionsmarke, braucht der Antragsteller keine Unterlagen einzureichen. Die Prüfung der Substanziierung erfolgt für die Daten in der Datenbank des Amtes. In allen anderen Fällen muss der Antragsteller dem Amt die Einreichung und Eintragung des älteren Geschmacksmusters bzw. des eingetragenen Zeichens mit Unterscheidungskraft nachweisen. Zur Substanziierung der Existenz eines älteren Geschmacksmusters werden folgende Dokumente anerkannt: (1) Bescheinigungen einer zuständigen amtlichen Stelle, (2) Auszüge aus amtlichen Datenbanken (siehe die Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 1 Verfahrensfragen, Absatz 4.2.3.2 Auszüge aus amtlichen Datenbanken, (3) Auszüge aus Amtsblättern der zuständigen nationalen Ämter und der WIPO.

Ist das ältere Recht **nicht eingetragen**, so gilt diese Voraussetzung hinsichtlich der Zulässigkeit des Antrags als erfüllt, wenn der Antragsteller einen Nachweis dafür vorbringt, dass das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft bzw. das ältere urheberrechtlich geschützte Werk vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters unter dem Namen des Antragstellers verwendet bzw. offenbart wurde (siehe hinsichtlich der Substanziierung der gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben e und f GGV geltend gemachten Rechtsinhaberschaft am älteren Recht die nachstehenden Ziffern 5.7.3 und 5.8.1).

Macht der Antragsteller geltend, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster stelle eine missbräuchliche Verwendung eines der in Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums genannten Gegenstände und Zeichen oder anderer als der in Artikel 6ter aufgezählten Stempel, Kennzeichen und Wappen, die für einen Mitgliedstaat von besonderem öffentlichen Interesse sind, dar (Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe g GGV), so muss der Antrag eine Darstellung und Angaben des betreffenden Gegenstands sowie den Nachweis enthalten, dass der Antrag von der Person oder Einrichtung gestellt wird, die von der missbräuchlichen Verwendung betroffen ist (Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer iv GGDV).

Fehlen die vorgenannten Angaben und behebt der Antragsteller diesen Mangel nicht binnen zwei Monaten, nachdem er durch die Nichtigkeitsabteilung dazu aufgefordert wurde, so weist die Nichtigkeitsabteilung den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

Werden die Beweismittel zur Begründung des Antrags nicht in der Verfahrenssprache eingereicht, so muss der Antragsteller von sich aus binnen einer Frist von zwei Monaten nach Einreichung der Beweismittel eine Übersetzung der betreffenden Beweismittel in der betreffenden Sprache vorlegen (Artikel 29 Absatz 5 GGDV). Die Frage, ob bestimmte Teile der Beweisdokumente als irrelevant für den Antrag anzusehen sein könnten und deshalb keiner Übersetzung bedürfen, steht im Ermessen des Antragstellers. Wird keine Übersetzung eingereicht, so lässt die Nichtigkeitsabteilung diejenigen Textteile der Beweismittel außer Betracht, die nicht übersetzt wurden, und stützt ihre Entscheidung allein auf diejenigen Beweismittel, die ihr in einer Übersetzung in der Verfahrenssprache vorgelegt wurden (Artikel 31 Absatz 2 GGDV).

Dokumente, die den Antrag stützen, sind in einem Anlagenverzeichnis aufzuführen, welches dem Antrag selbst beizufügen ist. Es entspricht bester Praxis, im Anlagenverzeichnis für jedes in der Anlage beigefügte Dokument die Nummer der Anlage (Anlage A.1, A.2 etc.), eine Kurzbezeichnung des Dokuments (z. B. „Brief“) und Angaben zum Datum, dem/den Verfasser(n) und der Anzahl der Seiten beizufügen sowie die Stelle (Seite und Absatz) in der Antragsschrift anzugeben, in der auf das Dokument verwiesen und dessen Relevanz erklärt wird.

Die der Antragsschrift in der Anlage beigefügten Dokumente müssen mit Seitenzahlen versehen sein. Dadurch wird sichergestellt, dass alle Seiten der Anlage ordnungsgemäß gescannt und den anderen Beteiligten mitgeteilt wurden.

3.9.3 Zulässigkeit hinsichtlich eines der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe

Ein Antrag, der auf mehr als einen Nichtigkeitsgrund gestützt wird, ist zulässig, wenn die Zulässigkeitsvoraussetzungen für zumindest einen dieser Nichtigkeitsgründe erfüllt sind.

3.10 Unterzeichnung des Antrags

Der Antrag auf Nichtigerklärung muss durch den Antragsteller oder, wenn dieser einen Vertreter hat, durch einen Vertreter unterzeichnet sein (Artikel 65 Absatz 1 GGDV).

Fehlt die Unterschrift, fordert die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller auf, diesen Mangel binnen zwei Monaten zu beheben. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, so weist das Amt den Antrag als unzulässig zurück (Artikel 30 Absatz 1 GGDV).

3.11 Übermittlung von Schriftstücken

Anträge auf Nichtigerklärung können beim Amt auf dem Postwege, durch persönliche Übergabe oder per Fax übermittelt werden (Artikel 65 GGDV). Die Antragseinreichung auf elektronischem Wege wird möglich sein, wenn die technischen Voraussetzungen gegeben sind und der Präsident einen entsprechenden Beschluss gefasst hat.

Ist eine per Fax eingegangene Mitteilung unvollständig oder unleserlich oder hat die Nichtigkeitsabteilung ernste Zweifel an der Richtigkeit der Übermittlung, so teilt die Nichtigkeitsabteilung dies dem Sender mit und fordert ihn auf, das Originalschriftstück binnen einer durch die Nichtigkeitsabteilung gesetzten Frist nochmals per Fax zu senden oder das Originalschriftstück vorzulegen. Wird dieser Aufforderung fristgerecht nachgekommen, so gilt das Datum des Empfangs der erneuten Sendung oder des Originalschriftstücks als das Datum des Empfangs der ursprünglichen Mitteilung. Wird der Aufforderung nicht binnen der gesetzten Frist nachgekommen, so gilt die Mitteilung als nicht eingegangen (Artikel 66 Absatz 2 GGDV).

Eine Übermittlung per Fax ist für Anträge auf Nichtigerklärung ungeeignet, insbesondere wenn der Antrag auf mangelnde Neuheit und/oder Eigenart gestützt wird, weil bei Faxübertragungen unter Umständen die Qualität der Wiedergabe des/der älteren Geschmacksmuster/s und die Farbdarstellung beeinträchtigt werden.

Für per Fax übermittelte Anträge empfiehlt das Amt dem Antragsteller, das Originalschriftstück binnen eines Monats ab dem Tag der Faxsendung in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Die Nichtigkeitsabteilung wird dann eine Ausfertigung an den Inhaber weiterleiten. Sollte der Antragsteller nach einer Übermittlung per Fax die Originalschriftstücke nicht nachreichen, so führt die Nichtigkeitsabteilung das Verfahren mit den ihr vorliegenden Dokumenten durch.

Der Antragsteller ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Merkmale älterer Geschmacksmuster oder anderer Rechte, so wie diese in dem der Nichtigkeitsabteilung zugegangenen Fax erscheinen, ausreichend sichtbar und erkennbar sind, damit die Nichtigkeitsabteilung ihre Entscheidung treffen kann. Ein Antrag wird als unbegründet zurückgewiesen, wenn der per Fax übermittelte Nachweis für die vorbestehenden Geschmacksmuster oder älteren Rechte zwar nicht völlig

unleserlich, jedoch nicht von ausreichender Qualität ist, um alle Einzelheiten für den Vergleich mit dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu erkennen (siehe Entscheidung vom 10/03/2008, R 0586/2007-3 – Barbecues, § 23-26).

3.12 Gebührenzahlung

Der Antrag auf Nichtigerklärung gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für den Antrag auf Nichtigerklärung in voller Höhe entrichtet worden ist (Artikel 52 Absatz 2 GGV; Artikel 28 Absatz 2 und Artikel 30 Absatz 2 GGDV).

Zahlungen können durch Einzahlung oder Überweisung auf ein Bankkonto des Amtes geleistet werden (Artikel 5 Absatz 1 GGGebV); wer ein laufendes Konto beim Amt hat, kann Zahlungen über das laufende Konto leisten. Bei Zahlung über das laufende Konto wird die Gebühr bei Eingang des Antrags automatisch dem laufenden Konto des Antragstellers belastet. Als Tag des Eingangs einer Zahlung beim Amt gilt der Tag, an dem der eingezahlte Betrag einem Bankkonto des Amtes tatsächlich gutgeschrieben wird (Artikel 7 Absatz 1 GGGebV).

Siehe dazu die Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 3 Zahlung der Gebühren, Kosten und Preise.

Zahlungen per Scheck sind nicht möglich.

Stellt das Amt fest, dass die Gebühren nicht entrichtet worden sind, so teilt es dies dem Antragsteller mit und weist ihn darauf hin, dass der Antrag als nicht gestellt gilt, wenn er die Gebühren nicht innerhalb von zwei Monaten nach Empfang der Mitteilung entrichtet. Kommt der Antragsteller dieser Aufforderung nicht nach, gilt der Antrag als nicht gestellt, und dies wird dem Antragsteller mitgeteilt. Werden die Gebühren nach Fristablauf gezahlt, so werden sie dem Antragsteller erstattet (Artikel 30 Absatz 2 GGDV).

Das Datum der Gebührenzahlung bestimmt das Einreichungsdatum für den Antrag auf Nichtigerklärung (Artikel 52 Absatz 2 GGV; Artikel 30 Absatz 2 GGDV).

3.13 Verfahrensweise bei Mängeln

Stellt die Nichtigkeitsabteilung fest, dass der Antrag unzulässig und der Mangel nicht innerhalb der gesetzten Frist behoben worden ist, so erlässt sie eine Entscheidung, in der der Antrag als unzulässig zurückgewiesen wird (Artikel 30 Absatz 1 GGDV). Die Gebühr wird nicht erstattet.

3.14 Übermittlung an den Inhaber

Die Übermittlung eines Antrags auf Nichtigerklärung an den Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters erfolgt erst, wenn der Antrag für zulässig befunden wurde (Artikel 31 Absatz 1 GGDV). Bei dieser Übermittlung handelt es sich nicht um eine rein verfahrenstechnische Maßnahme, sondern um die Entscheidung über die Zulässigkeit. Diese Entscheidung kann zusammen mit der Endentscheidung angefochten werden (Artikel 55 Absatz 2 GGV).

Die Entscheidung über die Zulässigkeit kann jedoch gemäß den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltungs- und Verfahrensrechts zurückgenommen werden, und zwar von Amts wegen, wenn binnen angemessener Frist Unregelmäßigkeiten durch das Amt festgestellt werden oder wenn der Inhaber des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters dasselbe in seiner ersten Stellungnahme feststellt (Artikel 31 Absatz 1 GGDV) oder auch, wenn derjenige, der die Nichtigerklärung beantragt hat, die betreffenden Unregelmäßigkeiten nicht binnen der durch das Amt gesetzten Frist behebt (Artikel 30 GGDV) (siehe Artikel 68 GGV sowie, in analoger Anwendung, Urteil vom 18/10/2012 in der Rechtssache C-402/11 P, Redtube, EU:C:2012:3835, § 59).

Weist die Nichtigkeitsabteilung den Antrag nicht als unzulässig zurück, so wird dem Inhaber der Antrag übermittelt und eine Frist von zwei Monaten gesetzt, um zum Antrag Stellung zu nehmen (siehe dazu weiter unten Abschnitt 4.1.1 Stellungnahme des Inhabers).

3.15 Beteiligung eines angeblichen Rechtsverletzers

Solange die Nichtigkeitsabteilung keine rechtskräftige Entscheidung getroffen hat, kann ein Dritter, der glaubhaft macht, dass ein Verfahren wegen Verletzung desselben Gemeinschaftsgeschmacksmusters gegen ihn eingeleitet worden ist, dem Nichtigkeitsverfahren beitreten (Artikel 54 GGV; Artikel 33 GGDV).

Der angebliche Rechtsverletzer muss seinen Antrag auf Beitritt zum Verfahren innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der Einleitung des Verletzungsverfahrens einreichen. Sofern der Inhaber nicht Beweis dafür erbringt, dass nach dem anwendbaren nationalen Recht ein anderes Datum maßgeblich ist, geht die Nichtigkeitsabteilung davon aus, dass das Verfahren an dem Tag „eingeleitet“ wurde, an dem die Klage dem angeblichen Rechtsverletzer zugestellt wurde. Der angebliche Rechtsverletzer muss Beweis für das Datum der Klagezustellung erbringen.

Ein Dritter, der glaubhaft macht, (i) dass der Rechtsinhaber des Gemeinschaftsgeschmacksmusters ihn aufgefordert hat, eine angebliche Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu beenden, und (ii) dass der Dritte selbst ein Verfahren eingeleitet hat, um eine Gerichtsentscheidung darüber herbeizuführen, dass er das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht verletzt (sofern nach nationalem Recht Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern statthaft sind), kann ebenfalls dem Nichtigkeitsverfahren als Beteiligter beitreten (Artikel 54 und Artikel 81 Buchstabe b GGV).

Der Antrag auf Beitritt zum Verfahren ist schriftlich einzureichen und zu begründen und gilt erst als gestellt, wenn die Nichtigkeitsgebühr entrichtet worden ist. Die vorstehend in den Abschnitten 3.1 bis 3.13 erklärten Regeln finden auf den angeblichen Rechtsverletzer Anwendung (Artikel 54 Absatz 2 GGV; Artikel 33 GGDV).

4 Kontradiktorischer Teil des Verfahrens

4.1 Austausch von Schriftsätzen

4.1.1 Stellungnahme des Inhabers

Grundsätzlich gelten die Regeln über die Darstellung in Unionsmarkenverfahren sinngemäß für Nichtigkeitsverfahren von Gemeinschaftsgeschmacksmustern (siehe die Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 5 Berufsmäßige Vertretung).

Wenn die Vertretung vorgeschrieben ist und der Inhaber nicht länger vertreten wird, fordert die Nichtigkeitsabteilung den Inhaber auf, einen Vertreter zu ernennen. Wenn der Inhaber dem nicht nachkommt, werden Verfahrenserklärungen durch den Inhaber nicht berücksichtigt und der Nichtigkeitsantrag wird auf der Beweisgrundlage behandelt, die der Nichtigkeitsabteilung vorliegt.

4.1.1.1 Allgemeine Grundsätze

Die Stellungnahme des Inhabers wird dem Antragsteller unverzüglich übermittelt (Artikel 31 Absatz 3 GGDV).

Die der Stellungnahme zum Beweis beigefügten Dokumente sind im Anlagenverzeichnis (siehe weiter oben Abschnitt 3.9.2) aufzuführen.

Der Inhaber sollte seine Stellungnahme (einschließlich der Beweisdokumente) in zweifacher Ausfertigung einreichen, damit eine Ausfertigung im Archiv des Amtes verbleiben und die andere dem Antragsteller übermittelt werden kann. Dadurch wird vermieden, dass die Qualität des der Stellungnahme beigefügten Materials durch Fotokopieren im Amt beeinträchtigt wird. Wird eine Stellungnahme nur in einfacher Ausfertigung eingereicht, so kann die Nichtigkeitsabteilung den Inhaber auffordern, binnen eines Monats bzw., wenn der Beteiligte seinen Wohnsitz oder Sitz oder seine Niederlassung nicht in der Europäischen Gemeinschaft hat, binnen zwei Monaten eine zweite Ausfertigung einzureichen (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

Reicht der Inhaber innerhalb der Zweimonatsfrist keine Stellungnahme ein, so teilt die Nichtigkeitsabteilung den Beteiligten mit, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist und sie ihre Entscheidung auf Grundlage der ihr vorliegenden Beweismittel treffen wird (Artikel 31 Absatz 2 GGDV).

4.1.1.2 Antrag auf Nachweis der Benutzung der älteren Marke

Der Inhaber kann den Nachweis, dass die ältere Marke in den fünf Jahren vor dem Datum des Antrags auf Nichtigerklärung benutzt wurde, beantragen, sofern die folgenden kumulativen Voraussetzungen erfüllt sind:

- Der Antrag basiert auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV;

- das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft ist (nach EU-Recht, internationalem Recht oder nationalem Recht) eine Marke mit Wirkung in der Europäischen Union, die am Tag des Antrags auf Nichtigerklärung mindestens fünf Jahre lang eingetragen war;

- der Antrag auf Nachweis der Benutzung wird zusammen mit der ersten Erwiderung des Inhabers auf den Antrag gestellt (Urteile vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 66-72; vom 27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334, § 87. Siehe auch Entscheidung vom 15/11/2013, R 1386/2012-3, Cinturones, § 21).

Der „Tag des Abschlusses des Eintragungsverfahrens“ (Artikel 10 Absatz 1 der Richtlinie 2008/95/EG), der zur Berechnung des Zeitpunkts dient, ab welchem die Verpflichtung zur Benutzung nationaler und internationaler Eintragungen beginnt, wird von jedem Mitgliedstaat gemäß seinen eigenen Verfahrensregeln bestimmt (Urteil vom 14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 26-28). In Bezug auf Unionsmarken ist dieses Datum das Datum der Eintragung (Artikel 15 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26/02/2009 über die Unionsmarke; im Folgenden „UMV“), so wie dieses im Blatt für Unionsmarken veröffentlicht ist (Regel 23 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der UMV, im Folgenden „UMDV“). In Bezug auf internationale Registrierungen, in denen die Europäische Union benannt ist, ist das relevante Datum gemäß Artikel 152 Absatz 2 UMV und Artikel 160 UMV das Datum der zweiten Veröffentlichung.

4.1.2 Übersetzung der Stellungnahme des Inhabers

Ist die Verfahrenssprache nicht die Sprache, in der das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster angemeldet wurde, so kann der Inhaber seine Stellungnahme in der Sprache der Anmeldung einreichen (Artikel 98 Absatz 4 GGV; Artikel 29 Absatz 2 GGDV). Die Nichtigkeitsabteilung veranlasst kostenfrei die Übersetzung dieser Stellungnahme in die Verfahrenssprache und übermittelt dem Antragsteller unverzüglich die Übersetzung.

4.1.3 Umfang der Verteidigung

Die Stellungnahme des Inhabers muss Angaben dazu enthalten, in welchem Umfang er das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster verteidigt. Macht der Inhaber keine derartigen Angaben, wird davon ausgegangen, dass er das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner ursprünglich eingetragenen Form, d. h. in seiner Gesamtheit, aufrechterhalten will.

Beantragt der Inhaber die Aufrechterhaltung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in einer geänderten Form, so muss sein Antrag die geänderte Form beinhalten. Die geänderte Form muss die Schutzvoraussetzungen erfüllen und die Identität des Gemeinschaftsgeschmacksmusters muss gewahrt bleiben. „Beibehaltung in einer geänderten Form“ bedeutet Eintragung in Verbindung mit einem teilweisen Verzicht des Inhabers oder die Aufnahme einer Gerichtsentscheidung oder einer Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung über die teilweise Nichtigkeit des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in das Register (Artikel 25 Absatz 6 GGV) (siehe nachstehenden Abschnitt 5.9).

Der Antrag auf Beibehaltung des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters in geänderter Form ist während des Nichtigkeitsverfahrens – und zwar vor Abschluss des schriftlichen Teils – zu stellen. Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen, ob das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner geänderten Form die Schutzvoraussetzungen erfüllt und ob die Identität des Geschmacksmusters

gewahrt bleibt. Die Entscheidung über die Beibehaltung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in einer geänderten Form ist Bestandteil der Entscheidung in der Sache, die das Nichtigkeitsverfahren abschließt.

4.1.4 Replik des Antragstellers

4.1.4.1 Allgemeine Grundsätze

Ist es der Nichtigkeitsabteilung möglich, ihre Entscheidung aufgrund der von den Beteiligten vorgebrachten Beweismittel zu treffen, so teilt die Nichtigkeitsabteilung den Beteiligten mit, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist.

Dem Antragsteller wird in den folgenden Fällen jedoch Gelegenheit gegeben, binnen zwei Monaten (Artikel 53 Absatz 2 GGV; Artikel 31 Absatz 3 GGDV) auf die Stellungnahme des Inhabers zu erwidern:

- wenn die Stellungnahme des Inhabers neue Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen enthält, die *prima facie* für die Sachentscheidung relevant sind; oder
- wenn der Inhaber beantragt, das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in geänderter Form beizubehalten; oder
- wenn der Inhaber gestützt auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV Antrag auf Nachweis der Benutzung der älteren Marke gestellt hat.

Jede Replik vom Antragsteller wird dem Inhaber übermittelt (Artikel 31 Absatz 4 GGDV). Wird die Replik des Antragstellers für zulässig gehalten, so wird der Inhaber zur Einreichung einer Duplik aufgefordert (Artikel 53 Absatz 2 GGV).

Gibt der Antragsteller innerhalb der gesetzten Frist keine Stellungnahme ab, so teilt die Nichtigkeitsabteilung den Beteiligten mit, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist und sie ihre Entscheidung in der Sache auf Grundlage der ihr vorliegenden Beweismittel treffen wird (Artikel 31 Absatz 2 GGDV).

Der Gegenstand des Verfahrens ist im Antrag zu definieren (siehe die obigen Abschnitte 3.9). Die Geltendmachung älterer Geschmacksmuster bzw. Rechte in der späten Replikphase des Verfahrens ist unzulässig, wenn diese eine Änderung des Verfahrensgegenstands bewirken würde (siehe Entscheidung vom 22/11/2009, R 0690/2007-3 – Chaff cutters, § 44 ff.). Die Berücksichtigung zusätzlichen Vorbringens von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen bezüglich älterer Geschmacksmuster bzw. Rechte, die bereits im Antrag erwähnt wurden, steht in dem durch Artikel 63 Absatz 2 GGV eingeräumten Ermessen der Nichtigkeitsabteilung (siehe weiter oben Abschnitt 2.4).

Der Antragsteller sollte seine Stellungnahme in zweifacher Ausfertigung einreichen, damit eine Ausfertigung im Archiv des Amtes verbleiben und die andere dem Inhaber übermittelt werden kann. Dadurch soll eine Qualitätsbeeinträchtigung durch Fotokopieren vermieden werden. Wird eine Replik nur in einfacher Ausfertigung eingereicht, so kann die Nichtigkeitsabteilung den Antragsteller auffordern, binnen eines Monats bzw., wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz oder seine Niederlassung nicht in der Europäischen Gemeinschaft hat, binnen zwei Monaten eine zweite Ausfertigung einzureichen (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

4.1.4.2 Übersetzung der Replik des Antragstellers

Jede Replik des Antragstellers muss in der Verfahrenssprache abgefasst sein. Wurde der Antragsteller zur Replik aufgefordert und ist seine Antwort nicht in der Verfahrenssprache abgefasst, muss er von sich aus innerhalb eines Monats nach Einreichung seiner ursprünglichen Replik eine Übersetzung seiner Replik vorlegen (Artikel 81 Absatz 1 GGDV). Die Nichtigkeitsabteilung wird den Antragsteller nicht an seine diesbezügliche Pflicht erinnern. Legt der Antragsteller die Übersetzung rechtzeitig vor, wird diese dem Inhaber übermittelt. Legt der Antragsteller die Übersetzung nicht rechtzeitig vor, so gilt seine Replik als nicht eingereicht.

4.1.4.3 Nachweis der Benutzung einer älteren Marke

Wird der Antragsteller aufgefordert, die Benutzung seiner älteren Marke nachzuweisen, so muss er diesbezügliche Beweismittel vorlegen, (i) in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist und welche der Antragsteller zur Begründung seines Antrags anführt, und (ii) für den Zeitraum von fünf Jahren vor dem Datum des Antrags auf Nichtigerklärung, es sei denn, es gibt berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung. Derartige Gründe für die Nichtbenutzung sind zu substanziieren.

Der Nachweis der Benutzung einer älteren Marke muss **sämtliche** kumulativen Voraussetzungen erfüllen, die gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV zu erfüllen sind, das heißt Angaben zu **Ort, Zeit, Umfang und Art** der Benutzung der älteren Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf welche der Antrag gestützt wird.

Die Benutzung der Marke in einer Form, die nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke in ihrer eingetragenen Form beeinflusst wird, ist zulässig (Artikel 5 Buchstabe C Absatz 2 der Pariser Verbandsübereinkunft).

Ist die Sprache der durch den Antragsteller eingereichten Dokumente nicht die Verfahrenssprache, so kann die Nichtigkeitsabteilung verlangen, dass binnen eines Monats bzw., wenn der Antragsteller seinen Wohnsitz oder Sitz oder seine Niederlassung nicht in der Europäischen Union hat, binnen zwei Monaten eine Übersetzung in der Verfahrenssprache eingereicht wird (Artikel 81 Absatz 2 GGDV und Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

Wenn kein Nachweis für die ernsthafte Nutzung der älteren Marke erbracht wird (und es keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung gibt) oder wenn keine Übersetzung vorliegt, obwohl die Nichtigkeitsabteilung eine solche verlangt, wird der Antrag auf Nichtigerklärung insoweit, als er auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV gestützt war, zurückgewiesen. Ist die ältere Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Antrags auf Nichtigerklärung als nur für den betreffenden Teil der Waren oder Dienstleistungen eingetragen (in Analogie zu Artikel 57 Absätze 2 und 3 UMV).

Bei der Prüfung des Benutzungsnachweises folgt die Nichtigkeitsabteilung den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 6 Benutzungsnachweis erklärt sind.

4.1.5 Beendigung des Austauschs von Stellungnahmen

Enthalten die Stellungnahmen der Beteiligten keine neuen Tatsachen, Beweismittel oder Bemerkungen, die für die Entscheidung in der Sache *prima facie* relevant sind, so kann die Nichtigkeitsabteilung beiden Beteiligten mitteilen, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist und die Entscheidung auf Grundlage der der Nichtigkeitsabteilung vorliegenden Beweismittel getroffen wird (Artikel 53 Absatz 2 GGV).

Tatsachen, Beweismittel oder Bemerkungen, die eingereicht werden, nachdem den Beteiligten mitgeteilt wurde, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist, werden für unzulässig befunden, es sei denn, es liegen außergewöhnliche Umstände vor, zum Beispiel weil das Beweismittel in der früheren Verfahrensphase nicht verfügbar war oder weil eine Tatsache erst im Laufe des Verfahrens zutage getreten ist (Artikel 63 Absatz 2 GGV; siehe weiter oben Abschnitt 2.4).

4.1.6 Fristverlängerung und Aussetzung

4.1.6.1 Fristverlängerung

Durch einen Beteiligten gestellte Anträge auf Fristverlängerung sind vor Ablauf der ursprünglichen Frist zu stellen (Artikel 57 Absatz 1 GGDV).

Grundsätzlich wird dem ersten Antrag auf Fristverlängerung stattgegeben. Weitere Verlängerungen werden nicht automatisch gewährt. Insbesondere kann die Nichtigkeitsabteilung eine Fristverlängerung davon abhängig machen, dass der oder die anderen Verfahrensbeteiligten der Verlängerung zustimmen (Artikel 57 Absatz 2 GGDV).

Jegliche weiteren Fristverlängerungsanträge sind der Nichtigkeitsabteilung gegenüber zu begründen. Im Antrag auf Fristverlängerung sind die Gründe anzugeben, die die **Beteiligten** an der Fristeinhaltung hindern. Hindernisse, die den **Vertretern** der Beteiligten entgegenstehen, sind keine Gründe für eine Verlängerung (in Analogie zum Beschluss vom 05/03/2009, C-90/08 P, Corpo livre, EU:C:2009:135, § 20-23).

Die Verlängerung führt nicht zu einer Frist, die mehr als sechs Monate beträgt (Artikel 57 Absatz 1 GGDV). Beide Beteiligten sind über jede Verlängerung zu unterrichten.

4.1.6.2 Aussetzung

Die Nichtigkeitsabteilung setzt das Nichtigkeitsverfahren, sofern keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Beteiligten aus, wenn ihr bekannt wird, dass die Gültigkeit des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters bereits aufgrund einer Widerklage vor einem zuständigen nationalen Gericht angegriffen worden ist und dieses nationale Gericht sein Verfahren nicht aussetzt (Artikel 91 Absatz 2 GGV).

Die Nichtigkeitsabteilung kann das Verfahren aussetzen, wenn dies unter den gegebenen Umständen angezeigt ist, insbesondere:

- wenn der Antrag auf Nichtigerklärung auf einem älteren Geschmacksmuster oder einer älteren Marke beruht, dessen Eintragungsverfahren anhängig ist, und zwar bis zur Endentscheidung im betreffenden Verfahren (Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben d und e GGV);

- wenn der Antrag auf Nichtigerklärung auf ein älteres Geschmacksmuster oder eine ältere Marke gestützt wird, dessen Gültigkeit in einem Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren angegriffen wurde, und zwar bis zur Endentscheidung im betreffenden Verfahren;

- wenn der Nichtigkeitsabteilung ein von beiden Beteiligten unterzeichneter gemeinsamer Antrag zugeht, das Verfahren auszusetzen, um eine gütliche Beilegung zu erzielen (Artikel 31 Absatz 5 GGDV);
- wenn für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster mehrere Anträge auf Nichtigerklärung gestellt werden und eine Vorprüfung ergibt, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgrund eines dieser Anträge nichtig sein könnte. Die Nichtigkeitsabteilung wird sich als erstes mit dem betreffenden Antrag befassen und kann die anderen Nichtigkeitsverfahren aussetzen (Artikel 32 Absatz 2 GGDV).

Der Nichtigkeitsabteilung ist für die Entscheidung über die Angemessenheit der Aussetzung ein weites Ermessen eingeräumt. Die Aussetzungsentscheidung muss die jeweiligen Interessen der Beteiligten, einschließlich des Interesses des Antragstellers an einer Entscheidung binnen angemessener Frist, abwägen (in Analogie zum Urteil vom 16/05/2011, T-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 68-77).

Die Nichtigkeitsabteilung teilt den Beteiligten ihre Entscheidung über die Gewährung oder Ablehnung der Aussetzung mit. Wird das Verfahren für eine bestimmte Zeit ausgesetzt, so gibt die Nichtigkeitsabteilung in ihrer Mitteilung das Datum an, zu dem das Verfahren fortgesetzt wird. Das Verfahren wird an dem Tag fortgesetzt, der auf den Ablauf der Aussetzung folgt. Entscheidet die Nichtigkeitsabteilung, keine Aussetzung zu gewähren, so begründet sie diese Entscheidung entweder zum Zeitpunkt der Ablehnung der Aussetzung oder in der Entscheidung über die Beendigung des Verfahrens.

Wird das Verfahren auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, so wird das Nichtigkeitsverfahren fortgesetzt, wenn die Beteiligten der Nichtigkeitsabteilung mitteilen, dass das Ereignis, das Anlass für die Aussetzung war, eingetreten ist bzw. nicht mehr besteht. Das Datum der Fortsetzung ist das in der Mitteilung der Nichtigkeitsabteilung angegebene Datum oder, wenn darin keines angegeben ist, der Tag, der auf den Tag der Mitteilung folgt.

Lief zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist, so hat der betreffende Beteiligte ab dem Datum der Fortsetzung des Verfahrens zwei Monate Zeit, seine Stellungnahme einzureichen.

Erfolgte die Aussetzung auf gemeinsamen Antrag der Beteiligten, so ist der Zeitraum stets ein Jahr, unabhängig davon, welchen Zeitraum die Beteiligten beantragen. Jeder Beteiligte kann durch entsprechende Erklärung die Aufhebung der Aussetzung bewirken. Dafür ist es ohne Belang, ob der andere Beteiligte mit der Aufhebung der Aussetzung einverstanden ist oder nicht.

Erklärt einer der Beteiligten die Aufhebung der Aussetzung, so endet die Aussetzung zwei Wochen, nachdem die Aufhebung den Beteiligten mitgeteilt wurde. Das Verfahren wird am darauffolgenden Tag fortgesetzt. Lief zum Zeitpunkt der Aussetzung eine Frist,

so hat der betreffende Beteiligte ab dem Datum der Fortsetzung des Verfahrens zwei Monate Zeit, seine Stellungnahme einzureichen.

4.1.7 Beweisaufnahme

Die Beteiligten können Beweis erbringen durch Dokumente und Beweisstücke, Sachverständigengutachten und Zeugen bzw. schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, die gleiche Wirkung haben (Artikel 65 Absatz 1 GGV).

Bietet ein Beteiligter Beweis in Form von Zeugenaussagen oder Sachverständigengutachten an, so fordert die Nichtigkeitsabteilung den Beteiligten auf, die Zeugenaussage oder das Sachverständigengutachten schriftlich vorzulegen, es sei denn, eine mündliche Vernehmung wird für erforderlich gehalten (Artikel 65 GGV; Artikel 43 und Artikel 46 GGDV).

4.1.8 Mündliche Verhandlung

Eine mündliche Verhandlung kann durch die Nichtigkeitsabteilung oder auf Antrag eines Beteiligten angeordnet werden (Artikel 64 GGV; Artikel 38 Absatz 1 und Artikel 42 GGDV).

Beantragt ein Beteiligter eine mündliche Verhandlung, so ist der Nichtigkeitsabteilung für ihre Entscheidung, ob eine mündliche Verhandlung wirklich erforderlich ist, ein weites Ermessen eingeräumt. Die mündliche Verhandlung findet erst dann statt, wenn der Nichtigkeitsabteilung alle Informationen vorliegen, die als Grundlage für den verfügenden Teil der Entscheidung über die Nichtigkeit erforderlich sind (siehe Entscheidung vom 13/05/2008, R 0135/2007-3 – Automatic machines for games, § 14).

Hat sich die Nichtigkeitsabteilung dafür entschieden, ein mündliches Verfahren anzuordnen und die Beteiligten zu laden, so muss die Ladungsfrist, sofern die Beteiligten nicht einer kürzeren Frist zustimmen, mindestens einen Monat betragen.

Da ein mündliches Verfahren dazu dient, alle für die Entscheidung in der Sache erforderlichen verbleibenden Punkte zu klären, ist es zweckdienlich, dass die Nichtigkeitsabteilung die Beteiligten in ihrer Ladung darauf hinweist, welche Punkte nach Auffassung der Nichtigkeitsabteilung zu erörtern sind. Soweit die Nichtigkeitsabteilung der Auffassung ist, dass dies im Hinblick auf bestimmte Angelegenheiten zur Durchführung der Verhandlung erforderlich ist, gibt sie den Beteiligten Gelegenheit, vor der mündlichen Verhandlung schriftlich Stellung zu nehmen oder Beweismittel vorzulegen. Bei der Bestimmung der durch die Nichtigkeitsabteilung gesetzten Frist zur Stellungnahme ist zu berücksichtigen, dass diese Stellungnahmen der Nichtigkeitsabteilung so rechtzeitig zugehen müssen, dass dieser angemessene Zeit bleibt, sie den anderen Beteiligten zuzuleiten.

Gleichermaßen können die Beteiligten aus eigenem Antrieb Beweismittel vorbringen, die ihre Argumentation stützen. Hätten jedoch derartige Beweismittel in einer früheren Verfahrensphase vorgelegt werden müssen, so entscheidet die Nichtigkeitsabteilung allein darüber, ob derartige Beweisstücke zulässig sind, und zwar, soweit angemessen, unter Einhaltung des Grundsatzes, dass beide Beteiligten anzuhören sind.

Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung, ist, sofern das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster veröffentlicht worden ist, öffentlich, es sei denn, die Zulassung der Öffentlichkeit könnte schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile insbesondere für einen der Verfahrensbeteiligten zur Folge haben. Dies wird den Beteiligten in der Ladung mitgeteilt.

Die Beteiligten werden ein Exemplar der Niederschrift erhalten, das den wesentlichen Gang der mündlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklärungen der Beteiligten enthält (Artikel 46 GGDV).

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 2 Allgemeine Verfahrensvorschriften, Absatz 5 Mündliche Verhandlung erklärt sind.

4.2 Prüfung

4.2.1 Beginn der Prüfung

Die Nichtigkeitsabteilung beginnt mit der Prüfung des Antrags, sobald den Beteiligten mitgeteilt wurde, dass der schriftliche Teil des Verfahrens abgeschlossen ist und keine weiteren Stellungnahmen mehr eingereicht werden können (Artikel 53 GGV).

4.2.2 Prüfung der Nichtigkeitsgründe

Die Gründe für die Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sind in Artikel 25 GGV erschöpfend aufgeführt. Ein Antrag auf Nichtigerklärung, der auf einen anderen als die in der GGV aufgeführten Gründe gestützt wird (zum Beispiel auf die Behauptung, dass der Inhaber bei der Anmeldung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters bösgläubig war), wird hinsichtlich des betreffenden Grundes als unzulässig zurückgewiesen (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 30-31).

Im Antrag können mehrere Nichtigkeitsgründe angegeben werden, ohne dass dafür zusätzliche Gebühren anfallen. Benutzt der Antragsteller das vom Amt zur Verfügung gestellte Formblatt, so muss er das Kästchen für den Grund bzw. die Gründe, auf den bzw. die der Antrag gestützt wird, ankreuzen.

Für jeden Nichtigkeitsgrund sind die diesen betreffenden Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen anzugeben.

In Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV sind mehrere Nichtigkeitsgründe aufgeführt, nämlich die Nichterfüllung der Voraussetzungen der Artikel 4 GGV (Neuheit, Eigenart und Sichtbarkeit eingefügter Bauelemente in komplexen Erzeugnissen), die Nichtigkeitsgründe gemäß Artikel 8 Absatz 1 und Absatz 2 GGV (ausschließlich technisch bedingte oder als Verbindungselement erforderliche Geschmacksmuster) sowie der Nichtigkeitsgrund des Artikels 9 GGV (Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten).

Ist im Formularfeld „Nichtigkeitsgründe“ das Kästchen, welches sich auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV bezieht, angekreuzt, so wird die Nichtigkeitsabteilung anhand der vom Antragsteller in der Antragsbegründung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen feststellen, um welchen oder welche spezifischen Gründe es sich handelt, und den Umfang ihrer Antragsprüfung entsprechend

einschränken (siehe Entscheidung vom 17/04/2008, R 0976/2007-3 – Radiators for heating, § 26).

Dasselbe gilt für das Kästchen im Formularfeld „Nichtigkeitsgründe“, das sich auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben c, d, e, f oder g GGV bezieht.

Die Nichtigkeitsabteilung prüft den Antrag im Lichte aller in der ursprünglichen Begründung dargelegten Nichtigkeitsgründe, selbst wenn die entsprechenden Kästchen im Formblatt nicht angekreuzt worden sein sollten. Hat der Antragsteller also in der Begründung angegeben, das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster sei „nicht neu“, so stellt diese Angabe eine rechtsgültige Angabe des Nichtigkeitsgrunds dar, selbst wenn im Feld „Nichtigkeitsgründe“ das Kästchen „das angefochtene GGM erfüllt nicht die Anforderungen von Artikel 4 bis 9 GGV“ nicht angekreuzt war (siehe Entscheidung vom 02/08/2007, R 1456/2006–3 – Saucepan handle, § 10).

Bestreitet ein Antragsteller ausdrücklich die Neuheit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters und bietet Beweis für eine frühere Offenbarung an, so wird angenommen, dass er eine Nichtigerklärung gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV in Verbindung mit Artikel 4 GGV begehrt. Die Nichtigkeitsabteilung wird daher auch die Eigenart des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters prüfen (siehe Entscheidung vom 22/11/2006, R 0196/2006-3 – Underwater motive device). Dementsprechend kann die Nichtigkeitsabteilung, wenn der Antragsteller seinen Antrag auf fehlende Eigenart stützt, die Neuheit des angefochtenen Geschmacksmusters überprüfen.

Der Antragsteller kann nach dem Tag der Antragseinreichung keine neuen Nichtigkeitsgründe geltend machen. Der Antragsteller kann jedoch einen auf andere Nichtigkeitsgründe gestützten Antrag auf Nichtigerklärung einreichen.

Wird dem Antrag aufgrund eines von mehreren durch den Antragsteller vorgetragenen Nichtigkeitsgründen stattgegeben, so trifft die Nichtigkeitsabteilung keine Entscheidung über die übrigen Nichtigkeitsgründe (siehe Entscheidung vom 15/12/2004, ICD 321). Wird dem Antrag aufgrund des Bestehens eines von mehreren älteren Geschmacksmustern oder Rechten, auf die sich der Antragsteller gestützt hat, stattgegeben, so werden die übrigen älteren Geschmacksmuster oder Rechte nicht geprüft (in Analogie zum Urteil vom 16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268 und Beschluss vom 11/05/2006, T-194/05, Teletech International, EU:T:2006:124).

5 Die verschiedenen Nichtigkeitsgründe

5.1 Nichtvorliegen eines Geschmacksmusters

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a GGV kann ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt werden, wenn das Geschmacksmuster nicht der Definition in Artikel 3 Buchstabe a GGV genügt. Dies wäre der Fall, wenn die Ansichten des Gemeinschaftsgeschmacksmusters uneinheitlich sind und verschiedene Erzeugnisse wiedergeben (außer in dem Fall, in dem sie einen „Satz von Erzeugnissen“ bilden, siehe Artikel 3 GGV und die Richtlinien, Prüfung von Anmeldungen von eingetragenen Geschmacksmustern, Zusätzliche Erfordernisse bei der Darstellung des Geschmacksmusters, Absatz 5.2.3 Sätze von Artikeln) oder wenn die grafische Wiedergabe lediglich aus Darstellungen natürlicher Objekte (Landschaften, Früchte,

Tiere usw..) besteht, bei denen es sich nicht um Erzeugnisse im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b GGV handelt.

5.1.1. Lebende Organismen

Ein Geschmacksmuster, das das Erscheinungsbild eines lebenden Organismus in seinem natürlichen Zustand offenbart, ist grundsätzlich abzuweisen. Auch wenn die in Rede stehende Form von der Form des entsprechenden üblichen lebenden Organismus abweicht, sollte das Geschmacksmuster abgewiesen werden, wenn *prima facie* nichts darauf schließen lässt, dass die Form auf einen industriellen oder handwerklichen Prozess zurückgeht (in Analogie zur Entscheidung vom 18/02/2013, R 0595/2012-3 – Groente en fruit, § 11).



Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 1 943 283-0001 für „Groente en fruit“ (3. Beschwerdekammer, Entscheidung vom 18/02/2013, R 0595/2012-3)

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird nicht für nichtig erklärt, wenn aus der Wiedergabe hervorgeht, dass das Erzeugnis kein Lebewesen darstellt, oder wenn in der Angabe des Erzeugnisses festlegt ist, dass dieses Erzeugnis künstlich ist (siehe insbesondere Klasse 11-04 der Locarno-Klassifikation).

5.1.2. Ideen und Benutzung

Das Geschmacksmusterrecht schützt das Erscheinungsbild eines Erzeugnisses oder eines Teils davon, es schützt jedoch nicht die Idee, die einem Geschmacksmuster zugrunde liegt (Urteil vom 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 72). Auch die Benutzungs- oder Funktionsbedingungen werden nicht durch ein Geschmacksmuster geschützt (Urteil vom 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 52).

5.2 Keine Rechtsinhaberschaft

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV kann ein Gemeinschafts-geschmacksmuster für nichtig erklärt werden, wenn dem Rechtsinhaber infolge einer Gerichtsentscheidung kein Recht an dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster im Sinne von Artikel 14 GGV zusteht.

Aus den Wörtern „infolge einer Gerichtsentscheidung“ in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV wird deutlich, dass die Nichtigkeitsabteilung nicht befugt ist, darüber zu entscheiden, wer gemäß Artikel 14 GGV Recht auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster hat. Diese Entscheidung steht allein einem nationalen Gericht zu, dessen Zuständigkeit sich aus Artikel 27, Artikel 79 Absatz 1 und Absatz 4 GGV in Verbindung mit Artikel 93 GGV ergibt. Ist keine Gerichtsentscheidung ergangen, so ist es der Nichtigkeitsabteilung nicht möglich, das

angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV für nichtig zu erklären (Entscheidung vom 11/02/2008, R 0064/2007-3, Loudspeaker, § 15).

Artikel 15 Absatz 1 GGV, welcher die Geltendmachung der Berechtigung auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster regelt, ist für den Nichtigkeitsgrund in Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV ebenfalls nicht von Belang.

Eine solche Geltendmachung fällt unter die Kategorie „andere als die in Artikel 81 GGV genannten Klagen betreffend Gemeinschaftsgeschmacksmuster“ und damit gemäß Artikel 93 Absatz 1 GGV in die Zuständigkeit eines nationalen Gerichts und nicht in die Zuständigkeit der Nichtigkeitsabteilung. Dies wird bestätigt durch den Wortlaut von Artikel 27 Absatz 3 GGDV, wo es in Bezug auf eine solche Geltendmachung heißt, dass „vor einem Gericht Klage erhoben [wurde]“.

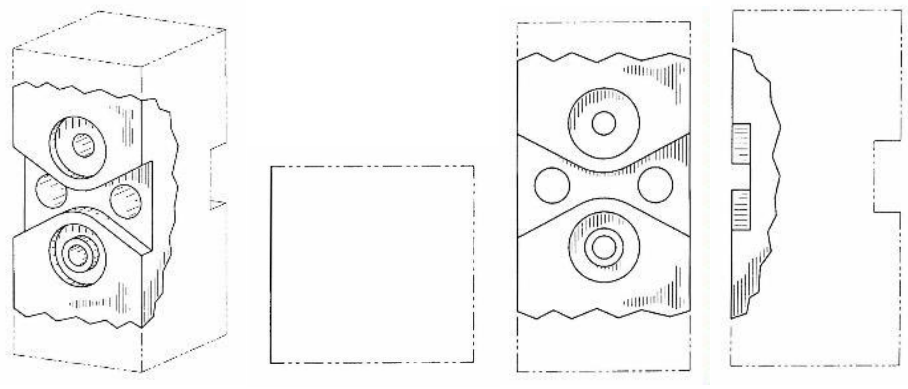
5.3 Technische Funktion

Artikel 8 Absatz 1 GGV lautet: „Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster besteht nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind.“

5.3.1 Zweck

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 GGV besteht kein Schutz für Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, die also nicht, zumindest in gewissem Umfang, zum Zwecke der Verbesserung des optischen Erscheinungsbildes des Erzeugnisses gewählt wurden, so die Entscheidung der 3. Beschwerdekammer (siehe Entscheidung vom 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 35 ff.).

Die Tatsache, dass ein bestimmtes Erscheinungsmerkmal eines Erzeugnisses nicht gemäß Artikel 8 Absatz 1 GGV schutzfähig ist, bedeutet jedoch nicht, dass das gesamte Geschmacksmuster gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV für nichtig erklärt werden muss. Das Geschmacksmuster in seiner Gesamtheit ist nur dann nichtig, wenn *alle wesentlichen Erscheinungsmerkmale* des betreffenden Erzeugnisses ausschließlich durch seine technische Funktion bedingt sind (Entscheidung vom 29/04/2010, R 0211/2008-3, Fluid distribution equipment, § 36).



Gemeinschaftsgeschmacksmuster Nr. 232996-0008 (3. Beschwerdekammer, Entscheidung vom 29/04/2010, R 0211/2008-3)

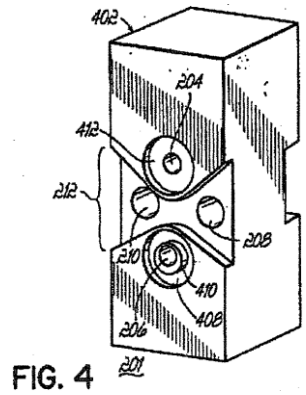


FIG. 4

Zeichnung aus der früheren Anmeldung eines europäischen Patents (EP 1 568 418 A2) über ein „Verfahren und System zur Unterstützung und/oder Ausrichtung der Komponenten eines Systems zur Flüssigkeitsabgabe“

5.3.2 Prüfung

Zur Feststellung, ob die wesentlichen Erscheinungsmerkmale des Erzeugnisses, in welches das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster aufgenommen werden wird, ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, ist es zunächst erforderlich, die technische Funktion des betreffenden Erzeugnisses zu bestimmen. Dabei ist die relevante Angabe in der Anmeldung zur Eintragung des Geschmacksmusters (Artikel 36 Absatz 2 GGV) zu berücksichtigen, jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, soweit dieses die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion klarstellt (in Analogie zum Urteil vom 18/03/2010 in der Rechtssache T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

Ob Artikel 8 Absatz 1 GGV Anwendung findet, ist objektiv zu beurteilen, nicht nach der Wahrnehmung durch den informierten Benutzer, der unter Umständen nur über geringes technisches Wissen verfügt.

Zur Beurteilung der technischen Funktion der Merkmale eines Geschmacksmusters kann unter anderem auf die die Patente betreffenden Dokumente abgestellt werden, in denen die funktionalen Elemente der betreffenden Form beschrieben sind.

Je nach den Umständen im Einzelfall, insbesondere im Hinblick auf dessen Schwierigkeitsgrad, kann die Nichtigkeitsabteilung einen Sachverständigen bestellen (Artikel 65 Absatz 3 GGV und Artikel 44 GGDV).

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 2 Allgemeine Verfahrensvorschriften, Absatz 4.3 Begutachtung durch Sachverständige, erklärt sind.

5.3.3 Alternative Formen

Artikel 8 Absatz 1 GGV erfordert nicht, dass ein bestimmtes Merkmal die einzige Möglichkeit darstellt, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erzielen. Artikel 8 Absatz 1 GGV findet Anwendung, wenn bei der Auswahl des betreffenden Merkmals das Erfordernis, die technische Funktion des Erzeugnisses zu erzielen, der einzige relevante Faktor war (Entscheidungen vom 22/10/2009, R 0690/2007-3, Chaff cutters, § 31-32; vom 10/06/2013, R 2466/2011-3, Blades, § 15-16).

Die Prüfung gemäß Artikel 8 Absatz 1 GGV erfolgt durch Analyse des Gemeinschaftsgeschmacksmusters, nicht durch Analyse aus anderen Formen bestehender Geschmacksmuster.

5.4 Geschmacksmuster von Verbindungselementen

Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters sind vom Schutz ausgeschlossen, wenn diese unbedingt in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, damit das Erzeugnis, in das das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei dem es verwendet wird, mit einem anderen Erzeugnis mechanisch zusammengebaut oder verbunden oder in diesem, an diesem oder um dieses herum angebracht werden kann, so dass beide Erzeugnisse ihre Funktion erfüllen können. Fallen alle wesentlichen Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters unter Artikel 8 Absatz 2 GGV, so muss Letzteres für nichtig erklärt werden (siehe Entscheidung vom 20/11/2007, ICD 2 970).

Der Beweis dafür, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster gemäß Artikel 8 Absatz 2 GGV abgelehnt werden kann, liegt beim Antragsteller. Der Antragsteller muss substanziiert vortragen, dass es das Erzeugnis gibt, dessen Form und Abmessungen diejenigen des Gemeinschaftsgeschmacksmuster zwingend vorgeben, sowie Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen dazu vorbringen, welche Funktionen dieses Erzeugnis bzw. das Gemeinschaftsgeschmacksmuster einzeln bzw. in Kombination erfüllen.

Artikel 8 Absatz 2 GGV findet ausnahmsweise keine Anwendung auf ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das dem Zweck dient, den Zusammenbau oder die Verbindung einer Vielzahl von untereinander austauschbaren Erzeugnissen innerhalb eines modularen Systems zu ermöglichen (Artikel 8 Absatz 3 GGV). Die Beweislast dafür, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster einem solchen Zweck dient, trägt der Inhaber.

5.5 Fehlen von Neuheit und Eigenart

5.5.1 Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters

5.5.1.1 Allgemeine Grundsätze

Wird die Gültigkeit eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters auf dessen fehlende Neuheit oder Eigenart gestützt, so ist nachzuweisen, dass ein älteres Geschmacksmuster, das identisch ist oder einen ähnlichen Gesamteindruck erzeugt, vor dem Tag der Anmeldung zur Eintragung bzw., wenn Priorität in Anspruch genommen wird, vor dem Prioritätstag der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde (Artikel 5 GGV und Artikel 6 GGV).

Die betreffende Öffentlichkeit besteht aus den Mitgliedern der in der Europäischen Union tätigen Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs (Artikel 7 Absatz 1 GGV).

Der Begriff „*Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs*“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 GGV ist nicht auf Personen beschränkt, die an der Gestaltung von Geschmacksmustern und der Entwicklung oder Fertigung von Erzeugnissen auf der Grundlage dieser Geschmacksmuster im betreffenden Wirtschaftszweig beteiligt sind. In Artikel 7 Absatz 1 GGV sind keine Einschränkungen in Bezug auf die Art der Tätigkeit natürlicher oder juristischer Personen vorgesehen, die als Teil dieser *Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs* angesehen werden können. Demzufolge können auch Händler Teil dieser „Fachkreise“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 GGV sein (siehe in Analogie zum Urteil vom 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 27).

„Geschmacksmuster“ im Sinne von Artikel 7 GGV bezeichnet das Erscheinungsbild eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon, das sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, Gestalt, Oberflächenstruktur und/oder Werkstoffe des Erzeugnisses selbst und/oder seiner Verzierung ergibt (Artikel 3 Buchstabe a GGV). Ob ein älteres „Geschmacksmuster“ im Sinne von Artikel 3 Buchstabe a GGV rechtlichen Schutz genießt (sei es als Geschmacksmuster, als Marke, als urheberrechtlich geschütztes Werk, als Gebrauchsmuster oder in sonstiger Weise), ist nicht von Belang.

Der Antragsteller muss die Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters substanziieren.

Ein Geschmacksmuster gilt als im Sinne der Artikel 5 GGV und Artikel 6 GGV der Öffentlichkeit überall in der Welt und zu jeglichem Zeitpunkt zugänglich gemacht, wenn es nach der Eintragung oder auf andere Weise bekannt gemacht, oder wenn es ausgestellt, im Verkehr verwendet oder auf sonstige Weise offenbart wurde (Artikel 7 Absatz 1 GGV).

Offenbarungen eines älteren Geschmacksmusters werden jedoch nicht berücksichtigt, wenn der Inhaber überzeugende Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen für die Auffassung vorbringt, dass dies den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte (Artikel 7 Absatz 1 GGV und Artikel 63 Absatz 1 GGV) (Entscheidung vom 22/03/2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, § 38).

Auf andere Ausnahmen wird nachstehend in den Abschnitten 5.5.1.7 und 5.5.1.8 eingegangen.

5.5.1.2 Amtliche Veröffentlichungen

Die Veröffentlichung eines älteren Geschmacksmusters im Amtsblatt einer staatlichen Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, wo auch immer in der Welt, stellt eine Offenbarung dar; eine Ausnahme von dieser Regel ist nur dann möglich, wenn diese Veröffentlichung den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte (vgl. die Formulierung „es sei denn"). Sobald also der Antragsteller die Veröffentlichung nachgewiesen hat, gilt die Offenbarung als erfolgt und im Hinblick auf die Globalisierung der Märkte ist es dann der Inhaber, der entgegenstehende Tatsachen, Bemerkungen oder Beweismittel vorbringen muss, nämlich dass die Veröffentlichung des älteren Geschmacksmusters den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht bekannt sein konnte (Entscheidungen vom 27/10/2009, R 1267/2008-3, Watches, § 35 ff.; und vom 07/07/2008, R 1516/2007-3, Cans, § 9).

Veröffentlichungen in Marken- und Patentblättern könnten den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf gleichermaßen bekannt geworden sein. Wenn also das Erscheinungsbild eines Erzeugnisses als Marke angemeldet und veröffentlicht wurde, ist dies als Offenbarung eines „Geschmacksmusters" im Sinne von Artikel 7 GGV anzusehen (Urteil vom 16/12/2010, T-513/09, Ornamentación, EU:T:2010:541, § 20). Dies gilt auch, wenn Wiedergaben in einer Patentanmeldung das Erscheinungsbild eines industriellen oder handwerklichen Gegenstands zeigen (siehe Entscheidung vom 22/03/2010, R 0417/2009-3, Drinking straws, § 21). Dokumente, die sich in einem Patent- oder Markenamt befinden, der Öffentlichkeit jedoch nur nach Antrag auf Akteneinsicht zur Verfügung stehen, können nicht als den Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt geworden angesehen werden und beweisen daher nicht die Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters im Sinne von Artikel 7 GGV (Entscheidungen vom 22/03/2012, R 1482/2009-3, Insulation blocks, § 39-43 und vom 15/04/2013, R 0442/2011-3, Skirting Boards, § 26).

Zur Substanziierung der Offenbarung muss in der Eintragungsurkunde das Datum der Veröffentlichung unabhängig vom Datum der Anmeldung oder dem Datum der Eintragung angegeben sein. Die Veröffentlichung eines nationalen Patentamtes im Amtsblatt muss als Offenbarung gewertet und der Öffentlichkeit gemäß Artikel 7 Absatz 1 GGV zugänglich gemacht werden (Urteil vom 07/11/2013, T-666/11, Gatto domestico, EU:T:2013:584, § 25). Die Frage, ob die Veröffentlichung vor oder nach der Eintragung stattfindet oder nicht, ist nicht von Belang (Entscheidung vom 15/04/2013, R 0442/2011-3, Skirting Boards, § 24).

Darüber hinaus genügt es, dass das Datum der Veröffentlichung durch Angabe des INID-Codes feststellbar ist (INID steht für „Internationally agreed Numbers for the Identification of [bibliographic] Data", so wie diese durch den WIPO-Standard ST.9 vereinheitlicht sind. Siehe dazu die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 14/11/2006, ICD 2 061).

5.5.1.3 Ausstellungen und Verwendung im Verkehr

Die Offenbarung eines Geschmacksmusters bei einer internationalen Ausstellung in jeglichem Teil der Welt ist, sofern nicht das Gegenteil bewiesen wird, ein Ereignis, das den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf bekannt sein konnte (siehe

Entscheidungen vom 26/03/2010, R 0009/2008-3, Footwear, § 73-82; und vom 01/06/2012, R 1622/2010-3, Lamps, § 24). Die Frage, ob Ereignisse, die außerhalb der Europäischen Union stattfinden, vernünftigerweise Personen, die Teil dieser Fachkreise sind, bekannt sein konnten, ist eine Tatsachenfrage, deren Beantwortung von der Beurteilung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls durch das EUIPO abhängt (Urteil vom 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 34).

Die Verwendung im Verkehr ist ein weiteres in Artikel 7 Absatz 1 GGV angeführtes Beispiel für die Offenbarung eines Geschmacksmusters, und zwar unabhängig davon, ob diese Verwendung inner- oder außerhalb der EU erfolgte (siehe Entscheidung vom 26/03/2010, R 0009/2008-3, Footwear, § 63-71).

Die Offenbarung eines Geschmacksmusters kann selbst dann durch die Verwendung im Verkehr bewirkt werden, wenn kein Beweis dafür aktenkundig ist, dass die Erzeugnisse, in die das ältere Geschmacksmuster eingefügt ist, tatsächlich in Europa in den Verkehr gebracht wurden. Es reicht, dass die Waren in Katalogen, die vertrieben wurden, zum Verkauf angeboten wurden (Entscheidung vom 22/10/2007, R 1401/2006-3, Ornamentación, § 25) oder aus einem Drittland in die Europäische Union eingeführt wurden (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32) oder Gegenstand eines Kaufvertrags zwischen zwei europäischen Fachunternehmen waren (Urteil vom 09/03/2012, T-450/08, Phials, § 30-45).

Im Hinblick auf die Einreichung von Katalogen hängt deren Beweiswert nicht davon ab, ob sie an die breite Öffentlichkeit verteilt werden. Kataloge, die nur Fachkreisen zugänglich gemacht werden, können ebenfalls gültige Beweismittel sein, wenn man bedenkt, dass die für die Bewertung der Offenbarung maßgeblichen Verkehrskreise die „Fachkreise des betreffenden Wirtschaftszweigs“ (Artikel 7 Absatz 1 GGV) sind.

Das Ausmaß oder die Begleitumstände der Verteilung der Kataloge können relevante Faktoren sein (Urteil vom 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36). Was allerdings im Zusammenhang mit Artikel 7 GGV entscheidend ist, ist die Frage, ob die europäischen Fachkreise in ihrer Gesamtheit angemessen Gelegenheit hatten, Zugang zu dem Geschmacksmuster zu bekommen, ungeachtet der tatsächlichen Anzahl, die diese Gelegenheit nutzten und letztendlich mit dem offenbarten Geschmacksmuster konfrontiert wurden.

Das Amt unterzieht alle vom Antragsteller eingereichten Unterlagen einer Gesamtbewertung, um zu prüfen, ob diese offenbart wurden, einschließlich der Frage, ob ein Katalog authentisch ist und in den interessierten Kreisen verbreitet wurde.

Es genügt, dass die Offenbarung zu einem mit hinreichender Sicherheit bestimmbaren Zeitpunkt vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster erfolgte, selbst wenn das genaue Offenbarungsdatum unbekannt ist (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 31-32).

5.5.1.4 Offenbarungen per Internet

Informationen, die im Internet oder in Online-Datenbanken offenbart werden, gelten ab dem Tag, an dem die Informationen veröffentlicht wurden, als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Internet-Websites enthalten oft hochrelevante Informationen. Bestimmte Informationen sind unter Umständen sogar nur durch solche Websites im Internet zugänglich. Dazu zählen zum Beispiel die durch Behörden für den

gewerblichen Rechtsschutz vorgenommenen Online-Veröffentlichungen von Geschmacksmustereintragungen.

Wegen des Charakters des Internets lässt sich das genaue Datum, an dem die Informationen der Öffentlichkeit tatsächlich zugänglich gemacht wurden, unter Umständen schwer feststellen. So wird zum Beispiel nicht auf allen Webseiten angegeben, wann sie veröffentlicht wurden. Hinzu kommt, dass sich Websites leicht aktualisieren lassen, die meisten jedoch weder ein Archiv des zuvor gezeigten Materials zur Verfügung stellen, noch Aufzeichnungen, anhand derer ein normaler Besucher der Website genau feststellen könnte, was dort wann veröffentlicht wurde.

In diesem Zusammenhang gilt das Datum der Offenbarung im Internet insbesondere dann als zuverlässig, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

- Die Website hat Zeitstempel-Informationen zur Änderungshistorie einer Datei oder Webseite (solche gibt es zum Beispiel für Wikipedia oder als automatischen Anhang zum Inhalt, etwa zu Beiträgen in Foren oder Blogs); oder

- die Webseite wird durch Suchmaschinen mit Indexierungsdaten versehen (zum Beispiel aus dem Google Cache); oder

- es gibt einen Screenshot der Webseite mit Datumsangabe; oder

- Angaben über die Updates zu einer Webseite können bei einem Internet-Archivierungsdienst angefordert werden.

Ein Geschmacksmuster auf einer Webseite gilt auch dann als offenbart, wenn der Zugang (etwa durch Passwortschutz) auf einen bestimmten Personenkreis beschränkt oder zahlungspflichtig ist (was einem Buchkauf oder Zeitschriftenabonnement vergleichbar wäre). Bei der Prüfung, ob eine solche Offenbarung den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweigs im normalen Geschäftsverlauf nicht vernünftigerweise hätte bekannt sein können, können Aspekte wie Zugänglichkeit und Auffindbarkeit dieser Webseite berücksichtigt werden.

5.5.1.5 Unter Eid oder an Eides statt abgegebene schriftliche Erklärungen (eidesstattliche Versicherungen)

Grundsätzlich genügen eidesstattliche Versicherungen allein nicht zum Beweis einer Tatsache wie etwa der Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters. Sie können jedoch die Richtigkeit zusätzlicher Dokumente bekräftigen bzw. klarstellen (siehe Entscheidung vom 14/10/2009, R 0316/2008-3, Fireplaces, § 22. In Analogie zum Urteil vom 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 43).

Zur Beurteilung des Beweiswerts einer eidesstattlichen Versicherung ist zunächst und vor allem die Glaubhaftigkeit ihres Inhalts zu prüfen. Im Weiteren sind insbesondere die folgenden Aspekte zu berücksichtigen: die Person, von der das Dokument stammt, die Umstände, unter denen es entstand, die Person, an die es gerichtet ist, und ob das Dokument dem ersten Anschein nach ordnungsgemäß und glaubhaft erscheint (Urteil vom 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 39-40).

Eidesstattliche Versicherungen und andere Urkundenbeweise, die von Personen stammen, die ein Interesse an der Nichtigerklärung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters haben, haben geringeren Beweiswert als

Dokumente aus neutraler Quelle (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10 Watches, EU:T:2011:269, § 33-36).

Die Nichtigkeitsabteilung folgt den Grundsätzen, die in den Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 6 Benutzungsnachweis, Kapitel 3.3.2.3, Erklärungen, erklärt sind.

5.5.1.6 Unzureichende Offenbarung

Die Frage der Offenbarung eines älteren Geschmacksmusters ist eine Vorfrage zu der Frage, ob zwei Geschmacksmuster beim informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck hervorrufen. Wurde das ältere Geschmacksmuster der Öffentlichkeit nicht zugänglich gemacht oder wurde es zwar zugänglich gemacht, jedoch nicht in einer den Anforderungen in Artikel 7 Absatz 1 GGV genügenden Weise, so ist dies ausreichender Grund, den Antrag, soweit er auf Artikel 5 GGV bzw. Artikel 6 GGV gestützt ist, zurückzuweisen (Entscheidung vom 10/03/2008, R 0586/2007-3, Barbecues, § 22 ff.).

Da weder die GGV noch die GGDV vorschreiben, dass die Offenbarung durch eine bestimmte Art von Beweismittel nachzuweisen ist, ist in Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer v GGDV lediglich geregelt, dass „Unterlagen" einzureichen sind, „die die Existenz dieser älteren Muster belegen". Ebenso gibt es keine Bestimmungen bezüglich einer verbindlich vorgeschriebenen Art von Beweismitteln, die vorzubringen sind. In Artikel 65 GGV sind verschiedene Möglichkeiten für die vor dem Amt vorzubringenden Beweismittel aufgelistet, doch aus dem Wortlaut dieses Artikels wird deutlich, dass diese Liste nicht erschöpfend ist („sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig"). Dementsprechend liegen Beweismittel zum Nachweis der Offenbarung im Ermessen des Antragstellers, und es können grundsätzlich alle Beweismittel, mit denen die Offenbarung nachgewiesen werden kann, anerkannt werden.

Die Nichtigkeitsabteilung nimmt eine Gesamtwürdigung des Beweisvorbringens vor, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls. Der Beweis der Offenbarung kann nicht durch Wahrscheinlichkeitserwägungen oder Vermutungen nachgewiesen werden, sondern nur durch solide und objektive Beweise dafür, dass das ältere Geschmacksmuster wirksam und ausreichend offenbart wurde (Urteil vom 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 21-24).

Eine Gesamtwürdigung der Beweisstücke bedeutet, dass jeder einzelne Beweis im Lichte der anderen Beweise zu würdigen ist. Selbst wenn einige Beweisstücke für sich genommen keinen schlüssigen Beweis für die Offenbarung geben, können sie doch, wenn sie zusammen mit anderen Beweisstücken gewürdigt werden, dazu beitragen, die Offenbarung zu beweisen (siehe Urteil vom 09/03/2012, T-450/08, Phials, EU:T:2012:117, § 25 und 30-45).

Die Nichtigkeitsabteilung ist, wenn der Antragsteller selbst keine näheren diesbezüglichen Angaben macht, nicht gehalten, auf Grundlage eigener Annahmen und Ableitungen festzustellen, welche älteren Geschmacksmuster, die der Antragsteller als Urkundsbeweis vorlegt, relevant sein könnten (siehe Abschnitt 3.9.2 oben). Ältere Geschmacksmuster, die nicht ausdrücklich durch den Antragsteller als relevante vorbestehende Geschmacksmuster bezeichnet werden, bleiben daher außer Betracht (siehe Entscheidung vom 04/10/2006, ICD 2 228).

Wird das ältere Geschmacksmuster durch die Wiedergabe nicht angemessen wiedergegeben, sodass ein Vergleich mit dem angefochtenen Geschmacksmuster unmöglich ist, so ist die Voraussetzung der Offenbarung im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 GGV nicht erfüllt (Entscheidung vom 10/03/2008, R 0586/2007-3, Barbecues, § 22 ff.).

Es ist möglich, dass das Geschmacksmuster durch Offenbarung an ein Unternehmen den in der Europäischen Union tätigen Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftszweiges in ausreichendem Umfang offenbart wird. Ob dies zutrifft oder nicht, ist von Fall zu Fall zu prüfen (Urteil vom 13/02/2014, C-479/12, Gartenmöbel, EU:C:2014:75, § 35-36).

5.5.1.7 Offenbarung gegenüber einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit

Ein Geschmacksmuster gilt jedoch nicht als der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wenn es lediglich einem Dritten unter der ausdrücklichen oder stillschweigenden Bedingung der Vertraulichkeit offenbart wurde (Artikel 7 Absatz 1 GGV).

Die im Zusammenhang mit Geschäftsverhandlungen erfolgende Offenbarung eines Geschmacksmusters gegenüber einem Dritten ist daher keine wirksame Offenbarung, wenn von den betreffenden Parteien diesbezüglich Geheimhaltung vereinbart wurde (Entscheidung vom 20/06/2005, ICD 172, § 22).

Die Beweislast für Sachverhalte, die die Vertraulichkeit begründen, liegt beim Inhaber des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters.

5.5.1.8 Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist

Die Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann die Priorität einer oder mehrerer älterer Anmeldungen desselben Geschmacksmusters oder Gebrauchsmusters, die in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation bestehen, in Anspruch nehmen (Artikel 41 GGV; Artikel 8 GGDV). Das Prioritätsrecht besteht sechs Monate ab dem Tag der Einreichung der ersten Anmeldung.

Das Prioritätsrecht bewirkt, dass der Prioritätstag als Tag der Anmeldung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters im Sinne der Artikel 5, 6, 7 und22; des Artikels 25 Absatz 1 Buchstabe d und des Artikels 50 Absatz 1 GGV gilt (Artikel 43 GGV).

Ein Prioritätsanspruch für „dasselbe Geschmacksmuster oder Gebrauchsmuster“ erfordert die Identität mit dem entsprechenden Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ohne jegliche hinzugefügten oder weggelassenen Merkmale. Ein Prioritätsanspruch ist jedoch gültig, wenn sich das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und die frühere Anmeldung eines Geschmacksmusterrechts oder eines Gebrauchsmusters nur in geringfügigen Details unterscheiden.

Bei der Prüfung der Anmeldung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters überprüft das Amt nicht, ob diese Anmeldung „dasselbe Geschmacksmuster oder Gebrauchsmuster“ betrifft, dessen Priorität in Anspruch genommen wird.

Der Prioritätsanspruch wird jedoch, wenn der Antragsteller dessen Gültigkeit angreift oder wenn der Inhaber die Wirkungen einer Offenbarung eines Geschmacksmusters angreift, durch das Amt im Hinblick auf die Artikel 5, 6 und 7 GGV geprüft, wenn die betreffende Offenbarung innerhalb der Prioritätsfrist erfolgte.

Hängt die Entscheidung über den Antrag von der Gültigkeit des Prioritätsanspruchs ab, so kann das Amt entweder in seiner Sachentscheidung Feststellungen zur Gültigkeit dieses Anspruchs treffen oder das Verfahren von Amts wegen aussetzen, um dem Inhaber Gelegenheit zu geben, mögliche Mängel binnen einer gesetzten Frist zu beheben (Artikel 45 Absatz 2 Buchstabe d GGV; Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe f und Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe c und Artikel 10 Absatz 7 und 8 GGDV).

Das Nichtigkeitsverfahren wird fortgesetzt, sobald die Mängel behoben sind oder endgültig über den Verlust des Prioritätsrechts entschieden wurde (Artikel 46 Absätze 1 und 4 GGV) (siehe vorstehenden Abschnitt 4.1.6.2 hinsichtlich der Fortsetzung des Verfahrens).

5.5.1.9 Schonfrist

Artikel 7 Absatz 2 GGV sieht eine „Schonfrist“ von zwölf Monaten vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag des angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters vor. Die binnen dieser Frist erfolgende Offenbarung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters wird nicht berücksichtigt, wenn sie durch den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger erfolgt.

Grundsätzlich muss der Inhaber nachweisen, dass er der Entwerfer des Geschmacksmusters, auf dem die Anmeldung basiert, oder der Rechtsnachfolger des Entwerfers ist; andernfalls ist Artikel 7 Absatz 2 GGV nicht anwendbar (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 26-29).

Durch Dritte vorgenommene Offenbarungen, die auf Informationen oder Handlungen des Entwerfers oder seines Rechtsnachfolgers beruhen, fallen allerdings ebenfalls unter Artikel 7 Absatz 2 GGV. Dies kann etwa der Fall sein, wenn ein Dritter ein Geschmacksmuster veröffentlicht, welches ein Geschmacksmuster kopiert, das während der Schonfrist durch den Inhaber offenbart wurde (siehe Entscheidung vom 02/05/2011, R 0658/2010-3, Lighting devices, § 37-39).

Artikel 7 Absatz 2 GGV schützt auch gegen den Einwand fehlender Eigenart im Sinne von Artikel 6 GGV (Entscheidung vom 02/05/2011, R 0658/2010-3, Lighting devices, § 40). Die in Artikel 7 Absatz 2 GGV geregelte Ausnahme kann daher Anwendung finden, wenn das zuvor offenbarte Geschmacksmuster entweder im Sinne von Artikel 5 GGV identisch mit dem angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist oder das zuvor offenbarte Geschmacksmuster keinen anderen Gesamteindruck hervorruft.

Die „Schonfrist“ gilt auch, wenn die Offenbarung des Geschmacksmusters die Folge einer missbräuchlichen Handlung gegen den Entwerfer oder seinen Rechtsnachfolger ist (Artikel 7 Absatz 3 GGV). Ob die Offenbarung auf betrügerischem oder unredlichem Verhalten beruht, ist im Einzelfall auf Grundlage der von den Beteiligten vorgebrachten Tatsachen, Bemerkungen und Beweismittel zu entscheiden (siehe Entscheidung vom 25/07/2009, R 552/2008-3, MP3 player recorder, § 24-27).

5.5.2 Beurteilung von Neuheit und Eigenart

Ein Geschmacksmuster wird als Gemeinschaftsgeschmacksmuster insoweit geschützt, als es neu ist und Eigenart hat (Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5 und6 GGV). Die Neuheit und Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist bezogen auf den Anmeldetag bzw. den Prioritätstag im Lichte der relevanten vorbestehenden Geschmacksmuster zu prüfen. Die relevanten vorbestehenden Geschmacksmuster bestehen aus den älteren Geschmacksmustern, deren Offenbarung im Sinne von Artikel 7 GGV durch den Antragsteller substanziiert vorgetragen wird (Artikel 63 GGV).

5.5.2.1 Allgemeine Grundsätze

Gesamtvergleich

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster muss einem individuellen Vergleich mit jedem einzelnen der älteren Geschmacksmuster unterzogen werden, auf die sich der Antragsteller stützt. Die Neuheit und Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann nicht widerlegt werden durch das Verbinden von Merkmalen, die für sich genommen und von mehreren älteren Geschmacksmustern abgeleitet werden , jedoch durch ein oder mehrere einzelne ältere Geschmacksmuster (Urteile vom 19/06/2014, C-345/13, Karen Millen Fashions, EU:C:2014:2013, § 23-35 und vom 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 23-24).

Eine Verbindung bereits offenbarter Merkmale ist daher als Gemeinschaftsgeschmacksmuster schutzfähig, sofern diese Verbindung insgesamt neu ist und Eigenart hat.

Grundsätzlich sind bei der Prüfung von Neuheit und Eigenart alle Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu berücksichtigen. Es gibt jedoch eine Reihe von Ausnahmen von diesem allgemeinen Grundsatz.

Technisch bedingte Merkmale und Merkmale von Verbindungselementen

Merkmale, die ausschließlich technisch bedingt sind, wie auch Merkmale, die zwangsläufig in ihrer genauen Form und ihren genauen Abmessungen nachgebildet werden müssen, um die Verbindung mit einem anderen Erzeugnis zu ermöglichen, können nicht zur Neuheit oder Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters beitragen. Derartige Merkmale sind daher beim Vergleich des Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit den relevanten vorbestehenden Geschmacksmustern außer Betracht zu lassen (Artikel 8 GGV; siehe vorstehenden Abschnitt 5.3.1).

Das Sichtbarkeitserfordernis

Die Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die in einem „Erzeugnis, das Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, benutzt oder in dieses Erzeugnis eingefügt“ werden, bleiben unberücksichtigt, wenn sie bei bestimmungsgemäßer Verwendung des betreffenden komplexen Erzeugnisses nicht sichtbar sind (Artikel 4 Absatz 2 GGV).

„Komplexes Erzeugnis“ ist ein Erzeugnis aus mehreren Bauelementen, die sich ersetzen lassen, so dass das Erzeugnis auseinander- und wieder zusammengebaut werden kann (Artikel 3 Buchstabe c GGV). So gilt das Sichtbarkeitserfordernis zum Beispiel nicht für ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das das Erscheinungsbild eines Mülleimers im Ganzen wiedergibt, da Mülleimer durchaus komplexe Erzeugnisse sein können, jedoch nicht Bauelemente komplexer Erzeugnisse (Entscheidung vom 23/06/2008, ICD 4 919).

„Bestimmungsgemäße Verwendung“ bedeutet Verwendung durch den Endbenutzer, ausgenommen Instandhaltungs-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten (Artikel 4 Absatz 3 GGV). „Bestimmungsgemäße Verwendung“ ist die Verwendung zu dem Zwecke, für den das komplexe Erzeugnis vorgesehen ist.

Aus Sicherheitsgründen ist zum Beispiel ein elektrischer Anschluss ein Bauelement, das normalerweise in ein Gehäuse eingebaut ist, um potenzielle Benutzer beim Betrieb eines komplexen Erzeugnisses, etwa eines Zuges oder Elektroautos, vor jeglichem Kontakt mit dem Anschluss zu schützen. Die Tatsache, dass ein solches Bauelement eines komplexen Erzeugnisses theoretisch sichtbar gemacht werden könnte, wenn es in ein transparentes Gehäuse eingefügt würde oder eine transparente Abdeckung hätte, ist ein rein hypothetisches und zufälliges Kriterium, das außer Betracht bleiben muss (siehe Entscheidung vom 03/08/2009, R 1052/2008-3, Electrical contractors, § 42-53).

Ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung des komplexen Erzeugnisses (z. B. einer Wärmepumpenanlage) keines der Merkmale eines für ein Bauelement (z. B. einen Dichtring) benutzten Gemeinschaftsgeschmacksmusters sichtbar, so wird dieses Gemeinschaftsgeschmacksmuster insgesamt für nichtig erklärt (Urteil vom 20/01/2015, T-616/13, Heat exchanger inserts, EU:T:2015:30, § 14-16).

Artikel 4 Absatz 2 GGV setzt jedoch nicht voraus, dass ein Bauelement zu jedem Zeitpunkt der Verwendung des komplexen Erzeugnisses in seiner Gesamtheit klar sichtbar ist. Es genügt, dass das Bauelement in seiner Gesamtheit für gewisse Zeit in solcher Weise sichtbar ist, dass alle seine wesentlichen Merkmale erfasst werden können (siehe Entscheidung vom 22/10/2009, R 690/2007-3, Chaff cutters, § 21).

Wo die für ein Bauelement benutzten Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters bei bestimmungsgemäßer Verwendung des komplexen Erzeugnisses nur zum Teil sichtbar sind, beschränkt sich der Vergleich mit den relevanten vorbestehenden Geschmacksmustern auf die sichtbaren Teile.

Sichtbar wiedergegebene Merkmale

Die Neuheit oder Eigenart eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters kann nicht auf Merkmale desselben gestützt werden, die in der grafischen Wiedergabe nicht klar sichtbar sind (Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 98/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13/10/1998 über den rechtlichen Schutz von Mustern und Modellen). Gleichermaßen müssen Merkmale des älteren Geschmacksmusters, deren Qualität zur Erkennbarkeit aller in der Wiedergabe des älteren Geschmacksmusters zu erfassenden Einzelheiten nicht ausreicht, für die Zwecke von Artikel 5 GGV und Artikel 6 GGV außer Betracht bleiben (Entscheidung vom 10/03/2008, R 0586/2007-3. Barbecues, § 23-26).

Merkmale eines älteren Geschmacksmusters können durch zusätzliche Merkmale ergänzt werden, die der Öffentlichkeit auf unterschiedliche Weise zugänglich gemacht wurden, zum Beispiel erstens durch Veröffentlichung einer Eintragung und zweitens, indem ein Erzeugnis, welches das eingetragene Geschmacksmuster enthält, in einem Katalog der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Diese Wiedergaben müssen sich jedoch auf ein und dasselbe ältere Geschmacksmuster beziehen (Urteil vom 22/06/2010, T-153/08, Communication equipment, § 25-30).

Merkmale, für die kein Schutz beansprucht wird

Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, für die kein Schutz beansprucht wird, bleiben beim Vergleich der Geschmacksmuster außer Betracht. Dies gilt für die Merkmale eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters, die durch gepunktete Linien, Abgrenzungen oder Färbungen oder auf jegliche sonstige Weise wiedergegeben sind, wodurch klargestellt wird, dass für diese Merkmale kein Schutz beansprucht wird (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, §59-64).

Dagegen werden nicht beanspruchte Merkmale eines älteren eingetragenen Geschmacksmusters bei der Beurteilung der Neuheit und Eigenart eines angefochtenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters berücksichtigt. Im Zusammenhang mit Artikel 5 GGV und Artikel 6 GGV ist es dabei, sofern die betreffenden Merkmale zusammen mit dem älteren Geschmacksmuster als Ganzes offenbart wurden, nicht von Belang, ob der Inhaber des älteren eingetragenen Geschmacksmusters Schutz für derartige Merkmale, für die kein Schutz beansprucht wird, beanspruchen kann.

5.5.2.2 Neuheit

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster gilt als neu, wenn es kein älteres identisches Geschmacksmuster gibt, das gemäß Artikel 7 GGV offenbart wurde. Geschmacksmuster gelten als identisch, wenn sich ihre Merkmale nur in unwesentlichen Einzelheiten unterscheiden (Artikel 5 Absatz 2 GGV).

Identität des Gemeinschaftsgeschmacksmusters mit einem älteren Geschmacksmuster liegt vor, wenn das letztere jedes einzelne Element aufweist, aus dem das erstere besteht. Dabei beschränkt sich der Vergleich auf die Merkmale, die das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ausmachen. Es ist daher ohne Belang, wenn das ältere Geschmacksmuster zusätzliche Merkmale offenbart. Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster kann nicht neu sein, wenn es in einem komplexeren älteren Geschmacksmuster enthalten ist (siehe Entscheidung vom 25/10/2011, R 0978/2010-3, Part of sanitary napkin, § 20-21).

Die Zusatz- oder Differenzierungsmerkmale des Gemeinschaftsgeschmacksmusters können jedoch – wenn sie nicht so insignifikant sind, dass sie unter Umständen unbemerkt bleiben – relevant sein für die Entscheidung, ob das betreffende Gemeinschaftsgeschmacksmuster neu ist.

Ein Beispiel für eine unwesentliche Einzelheit ist ein geringfügiger Unterschied des Farbmusters der verglichenen Geschmacksmuster (siehe Entscheidung vom 28/07/2009, R 921/2008-3, Nail files, § 25). Ein weiteres Beispiel zeigt in einem der beiden sich gegenüberstehenden Geschmacksmuster die Abbildung eines Labels, das so klein ist, dass es nicht als relevantes Merkmal wahrgenommen wird (Entscheidung vom 08/11/2006, R 0216/2005-3, Cafetera, § 23-26):

	
Angefochtenes GGM Nr. **5 269**-0001 (Perspektive Nr. 2), Genehmigung erteilt von ISOGONA, S.L.	Älteres Geschmacksmuster

5.5.2.3 Eigenart

Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Muster, das der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung zur Eintragung oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden ist, bei diesem Benutzer hervorruft (Artikel 6 Absatz 1 GGV).

Bei der Beurteilung der Eigenart wird der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Geschmacksmusters berücksichtigt (Artikel 6 Absatz 2 GGV).

Informierter Benutzer

Die „Benutzereigenschaft“ setzt voraus, dass die betroffene Person das Erzeugnis, in welches das Geschmacksmuster aufgenommen wurde, zu dem für dieses Erzeugnis vorgesehenen Zweck benutzt (Urteile vom 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, EU:T:2010:248, § 46; vom 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 24; vom 06/06/2013, T-68/11, Uhrenzifferblätter, EU:T:2013:298, § 58).

Der Begriff des „informierten Benutzers“, der sich auf eine fiktive Person bezieht, liegt zwischen dem im Markenrecht anwendbaren Begriff des Durchschnittsverbrauchers, von dem keine spezifischen Kenntnisse erwartet werden, und dem des Fachmannes als einem Sachkundigen mit profunden technischen Fertigkeiten. Der informierte Benutzer kennt, auch wenn er selbst kein Entwerfer oder technischer Experte ist (und daher auch nicht unbedingt weiß, welche Aspekte des betreffenden Erzeugnisses durch die technische Funktion vorgegeben sind, wie im Urteil vom 22/06/2010, T-153/08, Communication equipment, EU:T:2010:248, § 48, festgestellt wurde), die verschiedenen Geschmacksmuster, die es in der betreffenden Branche gibt. Er hat ein gewisses Wissen über die Merkmale, die diese Geschmacksmuster in der Regel aufweisen, und widmet diesen, wenn er die betreffenden Erzeugnisse benutzt, aufgrund seines Interesses an den betreffenden Erzeugnissen relativ viel Aufmerksamkeit (Urteile vom 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 53 und 59; T-153/08, Communication equipment, EU:T:2010:248, § 47; vom 06/06/2013, T-68/11, Watch-dials, EU:T:2013:298, § 59).

Mit anderen Worten, der informierte Benutzer ist weder ein Entwerfer noch ein technischer Sachverständiger. Ein informierter Benutzer ist somit jemand, der gewisse Kenntnisse der verschiedenen Geschmacksmuster hat, die es in dem betroffenen Wirtschaftsbereich gibt, ohne notwendigerweise zu wissen, welche Aspekte des Erzeugnisses ausschließlich technisch bedingt sind.

Der informierte Benutzer ist weder Hersteller noch Verkäufer der Erzeugnisse, in welche die betreffenden Geschmacksmuster aufgenommen werden sollen (Urteil vom 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 25-27).

Je nach der Art des Erzeugnisses, in welches das betreffende Geschmacksmuster aufgenommen werden soll (etwa Werbeartikel), kann der Begriff des informierten Benutzers sich erstens auf einen Fachmann beziehen, der die betreffenden Erzeugnisse kauft, um sie an Endbenutzer weiter zu vertreiben, und zweitens auf den Endbenutzer selbst (Urteil vom 20/10/2011, C-281/10 P, Metal rappers, EU:C:2011:679, § 54). Die Tatsache, dass die betreffenden Geschmacksmuster in der Wahrnehmung einer der beiden genannten Gruppen von informierten Benutzern denselben Gesamteindruck hervorrufen, genügt für die Feststellung, dass das angefochtene Geschmacksmuster keine Eigenart hat (Urteil vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 56).

Wenn die Art des Erzeugnisses, in welchem die verglichenen Geschmacksmuster aufgenommen werden, es zulässt, wird der Gesamteindruck, den diese Geschmacksmuster hervorrufen, auf Grundlage der Annahme beurteilt, dass der informierte Benutzer einen direkten Vergleich zwischen diesen vornehmen kann (Urteil vom 18/10/2012, verbundene Rechtssachen C-101/11P und C-102/11P, „Ornamentation, EU:C:2012:641, § 54 -55).

Gesamteindruck

Wenn die verglichenen Geschmacksmuster keine ausschließlich technisch bedingten, nicht sichtbaren oder nicht in Anspruch genommenen Merkmale haben (siehe vorstehenden Abschnitt 5.5.2.1), müssen die beiden Geschmacksmuster insgesamt verglichen werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Merkmale der verglichenen Geschmacksmuster gleich zu gewichten sind.

Erstens verwendet der informierte Benutzer das Erzeugnis, in welches das Geschmacksmuster aufgenommen wird, gemäß dem Zweck, für den das Erzeugnis bestimmt ist. Die relative Gewichtung der Merkmale der verglichenen Geschmacksmuster kann daher davon abhängen, wie das betreffende Erzeugnis verwendet wird. Insbesondere kann die Bedeutung einiger Merkmale, wenn diese bei der Verwendung des Erzeugnisses nur eingeschränkt sichtbar sind, weniger wichtig sein (Urteile vom 22/06/2010, T-153/08, EU:T:2010:248, § 64-66 und 72; vom 21/11/2013, T-337/12, Sacacorchos, EU:T:2013:601, § 45-46; vom 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30; vom 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 57).

Zweitens wird der informierte Benutzer bei der Beurteilung des Gesamteindrucks, der durch die beiden Geschmacksmuster hervorgerufen wird, den Merkmalen, die völlig banal und für die betreffende Art von Erzeugnissen üblich sind, geringe Bedeutung zumessen und sich auf Merkmale konzentrieren, die gewillkürt sind oder von der Norm abweichen (Urteile vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 77; vom

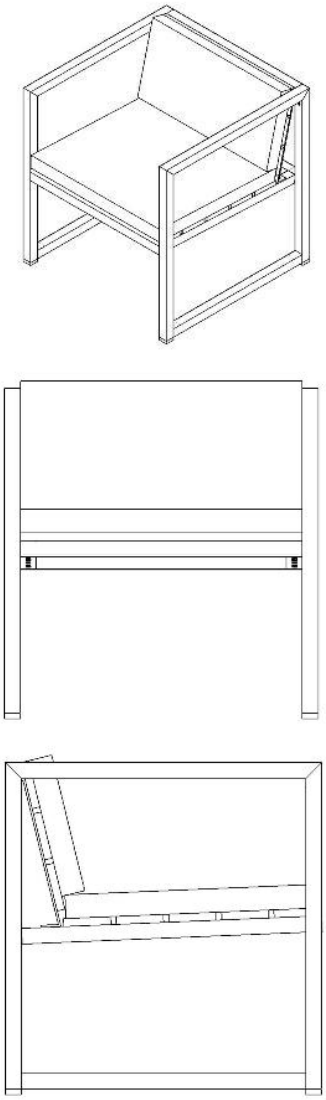
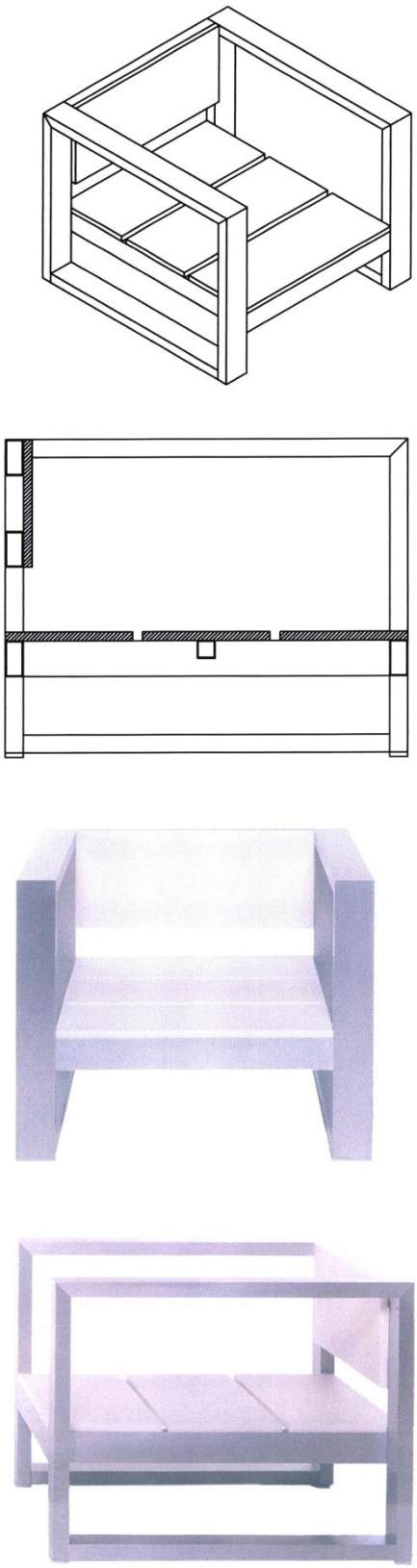
28/11/2006, R 1310/2005-3, Galletas, § 13; Entscheidung vom 30/07/2009, R 1734/2008-3, Forks, § 26 ff.).

Drittens sind Ähnlichkeiten, die Merkmale betreffen, hinsichtlich derer der Entwerfer nur beschränkte Gestaltungsfreiheit hatte, nur von geringer Bedeutung für den Gesamteindruck, den die betreffenden Geschmacksmuster beim informierten Benutzer hervorrufen (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 72).

Viertens kann der informierte Benutzer, wenn er mit Sättigung der vorherigen Technik aufgrund der Dichte des bestehenden Geschmacksmusterschatzes vertraut ist, leichter auf sogar geringe Unterschiede zwischen den Geschmacksmustern reagieren, die somit einen anderen Gesamteindruck erzeugen können (Urteile vom 13/11/2012, T-83/11 und T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 81; vom 12/03/2014, T-315/12, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2014:115, § 87). Um eine tatsächliche Auswirkung einer solchen Sättigung auf die Wahrnehmung des informierten Nutzers nachzuweisen, muss der Inhaber des angefochtenen Geschmacksmusters ausreichende Beweise für den bestehenden Geschmacksmusterschatz und seine Dichte zum Anmeldetag oder Prioritätstag des angefochtenen Geschmacksmusters vorlegen (Entscheidungen vom 10/10/2014, R 1272/2103-3, Radiator I, § 36, 47; 9/12/2014, R 1643/2014-3, § 51).

Beispielsweise wurde festgestellt, dass sich der Gesamteindruck des GGM Nr. 1 512 633-0001 von dem des älteren Geschmacksmusters (Nr. 52 113-0001) unterscheide. Auf einem Gebiet, auf dem der Grad der Freiheit des Designers oder der Designerin bei der Entwicklung seines oder ihres Geschmacksmusters nicht durch technische oder rechtliche Aspekte beschränkt sei, bestätigte das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer, wonach die unterschiedlichen Gesichtspunkte der beiden unten dargestellten Geschmacksmuster gegenüber den Ähnlichkeiten überwiegen würden. Insbesondere wurde die Tatsache als entscheidend angesehen, dass der Sessel des älteren Geschmacksmusters eine eher rechteckige als quadratische Form habe, dass der Sitz weiter unten angebracht worden sei und dass die Armlehnen breiter seien (Urteil vom 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 23-37).

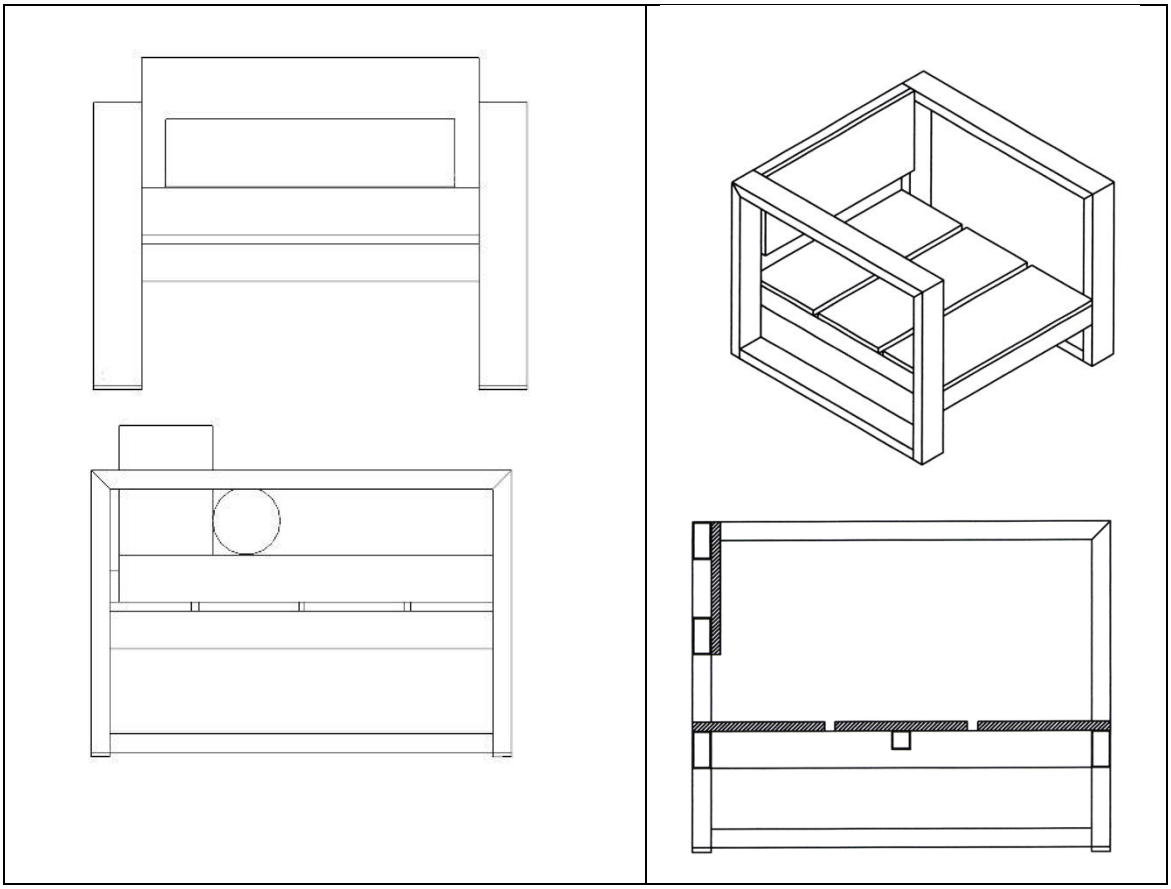
Nach Auffassung des Gerichts muss dem Unterschied zwischen den in Rede stehenden Geschmacksmustern im Hinblick auf den Winkel der Rückenlehne und den Sitz des Sessels, die in dem angefochtenen Geschmacksmuster wiedergegeben werden, Rechnung getragen werden, wobei zu beachten ist, dass sich der beim informierten Verbraucher hervorgerufene Gesamteindruck zwangsläufig nach der Art der Nutzung des betreffenden Erzeugnisses richtet. Da eine schräge Rückenlehne und ein geneigter Sitz einen anderen Komfort bieten als eine gerade Rückenlehne und ein gerader Sitz, dürfte die Art der Nutzung dieses Sessels durch einen verständigen Verbraucher dadurch beeinflusst werden (Urteil vom 04/02/2014, T-339/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 30).

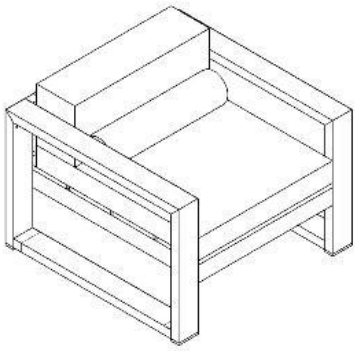
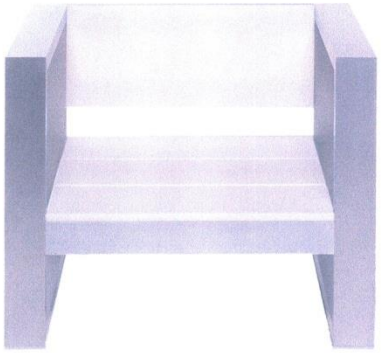
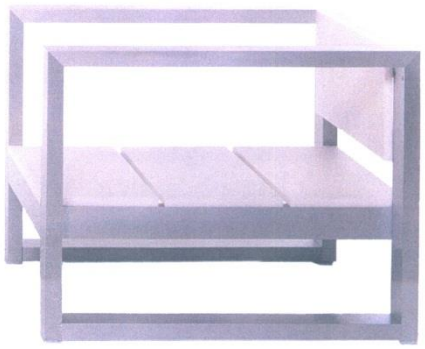
	
Angefochtenes GGM Nr. **1 512 633**-0001, Genehmigung erteilt von Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.	Älteres GGM Nr. **52 113**-0001, Genehmigung erteilt von Mr Esteve Cambra (Designer: Herr Jose Ramón

	Esteve Cambra)

Im Gegensatz dazu stellte das Gericht fest, dass dem GGM Nr. 1512633-0003 die Eigenart in Bezug auf dasselbe ältere Geschmacksmuster fehle. Es wurde betont, dass die unterscheidenden Elemente zwischen den Geschmacksmustern – einschließlich der drei Kissen des angefochtenen GGM – durch ihre gemeinsamen Elemente ausgeglichen würden (die rechteckige Form, die flach positionierte Lehne und der Sitz, im unteren Bereich der Sessel positionierte Sitze usw.) (Urteil vom 04/02/2014, T-357/12, „Armchairs, EU:T:2014:54, § 44-60).

Das Gericht bestätigte die Auffassung der Beschwerdekammer (Entscheidung vom 27/04/2012, R 0969/2011-3, Armchairs), dass die Kissen bei der Bewertung des durch die Geschmacksmuster hervorgerufenen Gesamteindrucks von geringerer Bedeutung seien als das Gestell der Sessel, weil die Kissen keine festen Bestandteile seien, sondern problemlos vom Haupterzeugnis getrennt werden könnten und weil sie häufig auch einzeln verkauft und gekauft würden, und zwar zu relativ geringen Kosten im Vergleich zu den Kosten des Sesselgestells. Der informierte Benutzer nehme die Kissen lediglich als optionales Zubehör wahr. Sie könnten nur schwerlich als „wesentlicher Teil des Geschmacksmusters“ angesehen werden. Daher werde der durch die in Rede stehenden Geschmacksmuster erzeugte Gesamteindruck durch das Gestell des Sessels selbst und nicht durch die Kissen bestimmt, die als sekundäre Elemente angesehen werden könnten (Urteil vom 04/02/2014, T-357/12, Armchairs, EU:T:2014:54, § 37-38).



	 
Angefochtenes GGM Nr. **1 512 633**-0003, Genehmigung erteilt von Sachi Premium – Outdoor Furniture, Lda.	Älteres GGM Nr. **52 113**-0001, Genehmigung erteilt von Mr Esteve Cambra (Designer: Mr Jose Ramón Esteve Cambra)

Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers

Der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers ist von der Art und der Bestimmung des Erzeugnisses, in das das Geschmacksmuster aufgenommen wird, wie auch von dem Wirtschaftszweig, zu dem das Erzeugnis gehört, abhängig. Die Nichtigkeitsabteilung berücksichtigt die Angabe, in welche Erzeugnisse das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei welchen es verwendet werden soll (Artikel 36 Absatz 2 GGV), jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, insoweit dieses die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion klarstellt (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56).

Der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Geschmacksmusters ergibt sich unter anderem aus den Einschränkungen, denen die Merkmale technisch bedingt im Hinblick auf die Funktion des Erzeugnisses oder eines seiner Elemente oder wegen der für das Erzeugnis geltenden gesetzlichen Anforderungen unterliegen. Diese Einschränkungen führen zu einer Standardisierung gewisser Merkmale, welche folglich allen Geschmacksmustern, die bei dem Erzeugnis Verwendung finden, gemeinsam sein werden (Urteile vom 13/11/2012, T-83/11 und T-84/11, Radiatori per riscaldamento, EU:T:2012:592, § 44).

Je größer der Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des angefochtenen Geschmacksmusters ist, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass geringfügige Unterschiede zwischen den in Rede stehenden Geschmacksmustern

genügen, um beim informierten Benutzer einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorzurufen. Je stärker dagegen die Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei der Entwicklung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters eingeschränkt ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass schon geringfügige Unterschiede zwischen den in Rede stehenden Geschmacksmustern genügen, um beim informierten Benutzer einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorzurufen (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 67 und 72). Wenn der Entwerfer daher bei der Entwicklung eines Geschmacksmusters über einen hohen Grad der Gestaltungsfreiheit verfügt, spricht dies ebenfalls dafür, dass Geschmacksmuster, die keine erheblichen Unterschiede aufweisen, bei einem informierten Benutzer den gleichen Gesamteindruck hervorrufen (Urteil vom 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 33).

Die Tatsache, dass die Bestimmung eines Erzeugnisses das Vorhandensein bestimmter Merkmale erfordert, muss jedoch, wenn die Beteiligten Beweise dafür vorlegen, dass diese Merkmale unterschiedlich positioniert werden können und das allgemeine Erscheinungsbild des Erzeugnisses selbst unterschiedlich sein kann, nicht unbedingt bedeuten, dass der Entwerfer nur einen geringen Grad der Gestaltungsfreiheit hat (Urteile vom 14/06/2011, T-68/10, Watches, EU:T:2011:269, § 69; vom 06/10/2011, T-246/10, Reductores, EU:T:2011:578, § 21-22; und vom 09/09/2011, T-10/08, Internal combustion engine, EU:T:2011:446, § 37).

Die Tatsache, dass auf dem Markt ähnliche Geschmacksmuster nebeneinander existieren und einen „allgemeinen Trend“ darstellen oder in den Registern der Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz koexistieren, hat jedoch keinen Einfluss auf den Grad der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers (Urteil vom 22/06/2010, T-153/08, Communications equipment, § 58; Entscheidung vom 01/06/2012, R 0089/2011-3, Corkscrews, § 27).

5.6 Kollision mit älteren Geschmacksmustern

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV wird ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt, wenn es mit einem älteren Geschmacksmuster kollidiert, das der Öffentlichkeit nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Priorität in Anspruch genommen wird, nach dem Prioritätstag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugänglich gemacht wurde und das seit einem vor diesem Tag liegenden Zeitpunkt geschützt ist:

1. durch ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder durch die Anmeldung eines solchen; oder

2. durch ein eingetragenes Geschmacksmusterrecht eines Mitgliedstaats oder durch die Anmeldung eines solchen; oder

3. durch ein eingetragenes Muster oder Modell nach der am 02/07/1999 in Genf angenommenen und vom Rat mit dem Beschluss 2006/954/EG gebilligten Genfer Akte des Haager Abkommens über die internationale Eintragung gewerblicher Muster und Modelle, das in der EU Wirkung entfaltet, oder durch die Anmeldung eines solchen.

Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV ist so auszulegen, dass ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster dann mit einem älteren Geschmacksmuster kollidiert, wenn es unter Berücksichtigung der Gestaltungsfreiheit des Entwerfers bei seiner Entwicklung

des Gemeinschaftsgeschmacksmusters keinen anderen Gesamteindruck beim informierten Benutzer erweckt als das in Anspruch genommene ältere Geschmacksmuster (Urteil vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 52).

Im Falle eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe d GGV gestützten Antrags wird die Nichtigkeitsabteilung daher die gleiche Prüfung vornehmen wie bei der Beurteilung der Eigenart gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe b GGV in Verbindung mit Artikel 6 GGV.

Die Nichtigkeitsabteilung wird annehmen, dass das ältere Geschmacksmuster gültig ist, es sei denn, der Inhaber beweist, dass es vor der Beschlussfassung in der Sache bereits durch eine unanfechtbar gewordene gerichtliche Entscheidung für ungültig erklärt wurde (in Analogie zum Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 94-95) (siehe weiter oben unter Abschnitt 4.1.6.2 Aussetzung).

5.7 Verwendung eines älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft

Gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV ist ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig zu erklären, wenn in einem jüngeren Geschmacksmuster ein Zeichen mit Unterscheidungskraft verwendet wird und das Gemeinschaftsrecht oder das nationale Recht des Mitgliedstaats, dem das Zeichen unterliegt, den Inhaber dazu berechtigt, diese Verwendung zu untersagen.

5.7.1 Zeichen mit Unterscheidungskraft

Der Begriff „Zeichen mit Unterscheidungskraft“ umfasst eingetragene Marken wie auch sämtliche Zeichen, die im Zusammenhang mit Artikel 8 Absatz 4 UMV angeführt werden können (siehe die Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 4 Artikel 8 Absatz 4 UMV, Absatz 3.2, Sonstige ältere Rechte im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV).

5.7.2 Verwendung in einem jüngeren Geschmacksmuster

Der Begriff „Verwendung in einem jüngeren Geschmacksmuster“ setzt nicht unbedingt voraus, dass das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft in einem jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmuster vollständig und detailliert wiedergegeben ist. Auch wenn einzelne Merkmale des älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft im Gemeinschaftsgeschmacksmuster fehlen oder andere hinzugefügt wurden, kann es sich um die „Verwendung“ des betreffenden Zeichens handeln, insbesondere wenn die weggelassenen oder hinzugefügten Elemente von untergeordneter Bedeutung sind und vom maßgeblichen Verkehrskreis wahrscheinlich nicht bemerkt werden. Es genügt, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster und das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft ähnlich sind (Urteile vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 50-52; vom 25/04/2013, T-55/12, Cleaning device, EU:T:2013:219, § 23; und Entscheidung vom 09/08/2011, R 1838/2010-3, Instrument for writing, § 43).

Beinhaltet ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Zeichen mit Unterscheidungskraft, ohne dass klargestellt wird, dass bezüglich dieses Merkmals kein Schutz beansprucht wird, so wird die Verwendung des älteren Zeichens mit Unterscheidungskraft durch das Gemeinschaftsgeschmacksmuster selbst dann

berücksichtigt, wenn das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft nur in einer der Ansichten wiedergegeben ist (siehe Entscheidung vom 18/09/2007, R 0137/2007-3, Containers, § 20).

5.7.3 Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe e GGV gestützten Antrags (älteres Zeichen mit Unterscheidungskraft)

Neben den Elementen, die unter Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi GGDV genannt werden, muss der Antrag Folgendes enthalten:

- Darlegungen zum Inhalt des nationalen Rechts des Mitgliedstaates, dessen Anwendung der Antragsteller begehrt, erforderlichenfalls einschließlich Rechtsprechung bzw. Schrifttum (die in den Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 4 Rechte gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV, Absatz 4 Beweislast der niedergelegten Grundsätze finden Anwendung). Wird ein Antrag auf Nichtigerklärung auf Rechte gestützt, die für eine ältere Unionsmarke gehalten werden, so ist es zur Substanziierung dieses älteren Rechts nicht erforderlich, zu Recht und Rechtsprechung bezüglich der Unionsmarken vorzutragen; das Gleiche gilt, wenn sich der Antragsteller auf eine Verwechslungsgefahr mit einer älteren eingetragenen nationalen Marke beruft; und

- ist das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft nicht eingetragen, so ist darzulegen, dass die Rechte an diesem nicht eingetragenen Zeichen mit Unterscheidungskraft gemäß dem Recht, auf das sich der Antragsteller stützt, sei es durch Verwendung oder in sonstiger Weise vor dem Anmeldetag oder dem Prioritätstag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters erworben wurden (in Analogie zum Urteil vom 18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13, § 22); sowie

- Darlegungen dazu, dass der Antragsteller nach dem betreffenden Recht die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Verwendung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters aufgrund seines älteren Rechts untersagen zu lassen (in Analogie zum Urteil vom 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50).

Der Antragsteller muss lediglich nachweisen, dass ihm das Recht zusteht, die Verwendung des jüngeren Gemeinschaftsgeschmacksmusters zu untersagen, und dass der Nachweis der Ausübung des betreffenden Rechts nicht verlangt werden kann; mit anderen Worten: dass der Antragsteller tatsächlich in der Lage ist, die Verwendung zu untersagen (in Analogie zum Urteil vom 29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 191).

5.7.4 Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung

Handelt es sich bei der nationalen Rechtsvorschrift, auf die sich der Antragsteller stützt, um die Umsetzung der entsprechenden Bestimmung der Richtlinie 2008/95/EG vom 22/10/2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung), so ist die erstere im Lichte der Rechtsprechung zur Auslegung der letzteren zu interpretieren (Urteil vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 96).

Des Weiteren wird die Nichtigkeitsabteilung, wenn es sich bei der nationalen Rechtsvorschrift, auf die der Antrag gestützt wird, um die Umsetzung von Artikel 5 Absatz 1 und Absatz 2 der Richtlinie 2008/95/EG handelt, die Grundsätze anwenden, die in den Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, und Abschnitt 5, Bekannte Marken, niedergelegt sind, da Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie 2008/95/EG materiell mit Artikel 8 Absatz 1 und Absatz 5 UMV identisch sind.

Zum Zwecke der Anwendung dieser Vorschriften wird die Nichtigkeitsabteilung annehmen, dass das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster vom maßgeblichen Verkehrskreis als ein Zeichen wahrgenommen werden wird, das „für" oder „in Bezug auf" Waren oder Dienstleistungen verwendet werden kann (Urteile vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 107; vom 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 39 und 42).

Die Nichtigkeitsabteilung wird auch annehmen, dass das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft gültig ist, es sei denn, der Inhaber beweist, dass es vor der Beschlussfassung in der Sache bereits durch eine unanfechtbar gewordene gerichtliche Entscheidung für ungültig erklärt wurde (Urteil vom 25/04/2013, T-55/12, Cleaning devices, EU:T:2013:219, § 34) (siehe weiter oben Abschnitt 4.1.6.2 Aussetzung).

Da Zeichen mit Unterscheidungskraft für bestimmte Waren oder Dienstleistungen geschützt werden, prüft die Nichtigkeitsabteilung das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster auf die Waren, für welche es bestimmt ist (Urteil vom 12/05/2010, T-148/08, Instruments for writing, EU:T:2010:190, § 108). Zur Beurteilung der Identität oder Ähnlichkeit der betreffenden Waren und Dienstleistungen berücksichtigt die Nichtigkeitsabteilung die Angabe, in welche Erzeugnisse das Geschmacksmuster aufgenommen oder bei welchen es verwendet werden soll (Artikel 36 Absatz 2 GGV), jedoch auch das Geschmacksmuster selbst, soweit dies die Art des Erzeugnisses, dessen Bestimmung oder Funktion klarstellt (Urteile vom 18/03/2010, T-9/07, Metal rappers, EU:T:2010:96, § 56; Entscheidung vom 07/11/2011, R 1148/2010-3, Packaging, § 34-37). Die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren erfolgt auf Grundlage der Grundsätze, die in den Richtlinien, Teil C Widerspruch, Abschnitt 2 Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2 Vergleich von Waren und Dienstleistungen festgelegt sind.

Ist das Gemeinschaftsgeschmacksmuster dazu bestimmt, in zweidimensionale „Logos" aufgenommen zu werden, wird die Nichtigkeitsabteilung berücksichtigen, dass derartige Logos auf ein unbeschränktes Spektrum verschiedener Waren und Dienstleistungen anwendbar sind, einschließlich solcher Waren und Dienstleistungen, für welche das ältere Zeichen mit Unterscheidungskraft geschützt ist (Entscheidung vom 03/05/2007, R 0609/2006-3, Logo MIDAS, § 27).

5.8 Unerlaubte Verwendung eines nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützten Werks

Ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird für nichtig erklärt, wenn das Geschmacksmuster eine unerlaubte Verwendung eines Werkes darstellt, das nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschützt ist.

5.8.1 Substanziierung eines auf Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV gestützten Antrags (älteres Urheberrecht)

Neben den Elementen, die unter vorstehendem Abschnitt 3.9.2 genannt werden, muss gemäß Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer vi GGDV der Antrag Folgendes enthalten:

- Darlegungen zum Inhalt des nationalen Rechts des Mitgliedstaates, dessen Anwendung der Antragsteller begehrt, erforderlichenfalls einschließlich Rechtsprechung bzw. Schrifttum (in Analogie zum Urteil vom 05/07/2011, C-263/09 P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; und Entscheidung vom 11/02/2008, R 0064/2007-3, Loudspeakers, § 20); und

- Darlegungen dazu, dass die Rechte am betreffenden Werk gemäß dem Urheberrecht, auf das sich der Antragsteller stützt, vor dem Anmeldetag oder Prioritätstag des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zugunsten des Urhebers oder dessen Rechtsnachfolgers erworben wurden (in Analogie zum Urteil vom 18/01/2012, T-304/09, BASmALI, EU:T:2012:13, § 22); und

- Darlegungen zum Nachweis, dass der Antragsteller die erforderlichen Voraussetzungen nach dem betreffenden Recht erfüllt, sodass er aufgrund seines älteren Rechts berechtigt ist, das Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklären oder dessen Verwendung verbieten zu lassen.

Ein Antragsteller, der seinen Antrag auf Nichtigerklärung auf eine Verletzung von Urheberrechten stützt, muss seinen Anspruch auf das Recht, gegenüber dem eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster ein Urheberrecht geltend zu machen, sowie die Existenz und den Geltungsbereich des Urheberrechts nach dem nationalen Recht nachweisen (Entscheidung vom 17/10/2013, R 0951/2012-3, Children's chairs).

5.8.2 Prüfung durch die Nichtigkeitsabteilung

Da der urheberrechtliche Schutz nach dem nationalen Recht, auf das sich der Antragsteller stützt, unter Umständen nicht von der Veröffentlichung oder Offenbarung des Werks abhängt, erklärt die Nichtigkeitsabteilung ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nur dann gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV für nichtig, wenn die Voraussetzungen im Einzelfall ganz klar erfüllt sind.

Die Anwendung von Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV wäre insbesondere dann unangemessen, wenn sich der Antragsteller im Wesentlichen auf das Argument stützt, dass das Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht vom eingetragenen Inhaber, sondern vom Antragsteller oder von einem Angestellten des Antragstellers geschaffen wurde (Entscheidung vom 11/02/2008, R0064/2007-3, Loudspeakers, § 20). Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe f GGV darf nicht dazu herangezogen werden, die ausschließliche Zuständigkeit nationaler Gerichte bezüglich der Berechtigung auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster zu umgehen (Artikel 15 und Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c GGV).

Bei der Prüfung soll festgestellt werden, ob ein nach dem Urheberrecht eines Mitgliedstaats geschütztes Werk unerlaubt verwendet wurde, jedoch nicht, ob das Geschmacksmuster Neuheit oder Eigenart im Sinne der Artikel 5 und 6 GGV aufweist

(in Analogie zu den Urteilen vom 23/10/2013, T-566/11 & T-567/11, Vajilla, EU:T:2013:549, Randnummer 73).

5.9 Teilweise Nichtigkeit

Gemäß Artikel 25 Absatz 6 GGV kann ein eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster, das gemäß Artikel 25 Absatz 1 Buchstaben b, e, f oder g GGV für nichtig erklärt worden ist, in einer geänderten Form beibehalten werden, sofern dann die Schutzvoraussetzungen erfüllt werden und das Geschmacksmuster seine Identität behält.

Der Inhaber muss den Antrag auf Beibehaltung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters in geänderter Form vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens stellen. Der Antrag muss die geänderte Form enthalten. Die vorgeschlagene geänderte Form kann aus einer geänderten Wiedergabe des Gemeinschaftsgeschmacksmusters bestehen, aus welcher Merkmale entfernt wurden oder welche zum Beispiel durch gepunktete Linien oder Färbungen klarstellt, dass für die solchermaßen gekennzeichneten Merkmale kein Schutz beansprucht wird. Die geänderte Wiedergabe kann eine Teilverzichtserklärung von höchstens 100 Wörtern enthalten (Artikel 25 Absatz 6 GGV; Artikel 18 Absatz 2 GGDV).

Dem Antragsteller wird Gelegenheit gegeben, dazu Stellung zu nehmen, ob das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner geänderten Form die Schutzvoraussetzungen erfüllt und ob die Identität des Geschmacksmusters gewahrt bleibt (siehe vorstehenden Abschnitt 4.1.4.1).

Die Identität des Gemeinschaftsgeschmacksmusters muss gewahrt bleiben. Die Beibehaltung in geänderter Form beschränkt sich daher auf Fälle, in denen die Merkmale, die entfernt werden oder für die kein Schutz beansprucht wird, nicht zur Neuheit und Eigenart des Gemeinschaftsgeschmacksmusters beitragen, insbesondere:

- wenn das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in ein Erzeugnis eingefügt wird, welches ein Bauelement eines komplexen Erzeugnisses ist, und die Merkmale, die entfernt werden oder für die kein Schutz beansprucht wird, bei bestimmungsgemäßer Verwendung des betreffenden komplexen Erzeugnisses nicht sichtbar sind (Artikel 4 Absatz 2 GGV); oder

- wenn die Merkmale, die entfernt werden oder für die kein Schutz beansprucht wird, ausschließlich durch eine technische Funktion bedingt oder zu Verbindungszwecken erforderlich sind (Artikel 8 Absätze 1 und 2 GGV); oder

- wenn die Merkmale, die entfernt werden oder für die kein Schutz beansprucht wird, im Hinblick auf ihre Größe oder Bedeutung so unbedeutend sind, dass der informierte Benutzer sie wahrscheinlich gar nicht wahrnimmt.

Die Entscheidung über die Beibehaltung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters in einer geänderten Form ist Bestandteil der Entscheidung in der Sache, die das Nichtigkeitsverfahren abschließt.

5.10 Nichtigkeitsgründe, die allein durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats anwendbar werden

Siehe die Richtlinien, Prüfung bezüglich eingetragener Gemeinschaftsgeschmacksmuster, Absatz 13 Erweiterung und das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster.

6 Beendigung des Verfahrens

6.1 Beendigung des Verfahrens ohne eine Entscheidung in der Sache

Das Nichtigkeitsverfahren wird ohne eine Entscheidung in der Sache beendet:

1. wenn der Antragsteller seinen Antrag zurückzieht, sei es, weil eine gütliche Einigung erzielt wurde, oder aus anderem Grunde; oder

2. wenn der Inhaber auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster in seiner Gesamtheit verzichtet und der Antragsteller das Amt nicht aufgefordert hat, eine Entscheidung in der Sache zu treffen (Artikel 24 Absatz 2 GGV; siehe Abschnitt 3.8); oder

3. wenn das angefochtene Gemeinschaftsgeschmacksmuster erloschen ist und der Antragsteller das Amt nicht aufgefordert hat, eine Entscheidung in der Sache zu treffen (Artikel 24 Absatz 2 GGV; siehe obigen Abschnitt 3.8); oder

4. wenn die Nichtigkeitsabteilung mehrere Anträge auf Nichtigerklärung, die sich auf dasselbe eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster beziehen, ausgesetzt hat. Diese Anträge gelten als erledigt, sobald eine Entscheidung, durch welche das Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt wird, rechtskräftig geworden ist (Artikel 32 Absatz 3 GGDV)

Die Nichtigkeitsabteilung teilt den Beteiligten mit, dass das Verfahren ohne Entscheidung in der Sache beendet ist.

6.2 Kostenentscheidung

6.2.1 Fälle, in denen eine Kostenentscheidung erforderlich ist

Ergeht eine Entscheidung in der Sache, so wird die Entscheidung über die Kostenverteilung am Ende der Entscheidung getroffen (Artikel 79 Absatz 1 GGDV).

In allen anderen Rechtssachen, in denen die Nichtigkeitsabteilung das Verfahren ohne eine Entscheidung in der Sache abschließt, ergeht auf Antrag durch jeden der Beteiligten eine gesonderte Kostenentscheidung. In einem solchen Falle teilt die Nichtigkeitsabteilung beiden Beteiligten mit, wann die Kostenentscheidung ergehen wird. Die Beteiligten können Stellungnahmen bezüglich der Kostenverteilung abgeben.

6.2.2 Fälle, in denen keine Kostenentscheidung erforderlich ist

6.2.2.1 Parteivereinbarung über die Kosten

Teilen die Beteiligten der Nichtigkeitsabteilung mit, dass sie bezüglich des Nichtigkeitsverfahrens einen Vergleich getroffen haben, welcher auch die Kosten regelt, so trifft die Nichtigkeitsabteilung keine Kostenentscheidung (Artikel 70 Absatz 5 GGV).

Wird nicht mitgeteilt, dass sich die Beteiligten über die Kosten geeinigt haben, so trifft die Nichtigkeitsabteilung zusammen mit der Bestätigung der Rücknahme des Antrags eine Kostenentscheidung. Teilen die Beteiligten der Nichtigkeitsabteilung mit, dass sie nach der Antragsrücknahme eine Kostenvereinbarung getroffen haben, so wird eine bereits getroffene Kostenentscheidung der Nichtigkeitsabteilung nicht revidiert. Es bleibt den Beteiligten überlassen, die Vereinbarung einzuhalten und die Kostenentscheidung der Nichtigkeitsabteilung nicht durchzusetzen.

6.2.2.2 Kostenverteilung

Grundsätzlich ist es der unterliegende Beteiligte bzw. der Beteiligte, der das Verfahren durch Verzicht auf das Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder durch dessen Beibehaltung in geänderter Form oder durch Antragsrücknahme beendet, der die Gebühren wie auch alle für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten des anderen Beteiligten tragen muss (Artikel 70 Absätze 1 und 3 GGV).

Soweit die Beteiligten jeweils zum Teil unterliegen, ist eine „andere Kostenverteilung“ zu beschließen (Artikel 70 Absatz 2 GGV). Grundsätzlich ist es gerecht, dass jeder Beteiligte seine eigenen Kosten trägt.

Wenn die Nichtigkeitsabteilung mehrere Anträge auf Nichtigerklärung, die sich auf dasselbe eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster beziehen, ausgesetzt hat, gelten diese Anträge als erledigt, sobald eine Entscheidung, durch welche das Gemeinschaftsgeschmacksmuster für nichtig erklärt wird, rechtskräftig geworden ist. Jeder Antragsteller, dessen Antrag als erledigt gilt, trägt seine eigenen Kosten (Artikel 70 Absatz 4 GGV). Außerdem erstattet das Amt 50 % der Nichtigkeitsgebühr (Artikel 32 Absatz 4 GGDV).

6.2.2.3 Kostenfestsetzung

<u>Erstattungsfähige Kosten bezüglich Vertretung und Gebühren</u>

Beschränken sich die Kosten auf die Vertretungskosten und die Antragsgebühr, so ist die Entscheidung zur Festsetzung der Kostenhöhe Teil der Entscheidung über die Kostenverteilung.

Der dem obsiegenden Beteiligten zustehende Betrag ergibt sich aus Artikel 70 Absatz 1 GGV und Artikel 79 Absätze 6 und 7 GGDV.

Was die Gebühren angeht, so ist der zu erstattende Betrag, wenn der Antragsteller obsiegt, auf die Nichtigkeitsgebühr in Höhe von 350 EUR beschränkt.

Hinsichtlich der Vertretungskosten ist der zu erstattende Betrag auf 400 EUR beschränkt. Dies gilt, sofern im Nichtigkeitsverfahren eine Vertretung durch einen berufsmäßigen Vertreter im Sinne von Artikel 77 GGV erfolgte, sowohl für den Antragsteller als auch für den Inhaber. Der obsiegende Beteiligte, der zum Zeitpunkt der Entscheidung nicht mehr durch einen berufsmäßigen Vertreter vertreten ist, hat unabhängig davon, in welcher Verfahrensphase die Vertretung durch den berufsmäßigen Vertreter endete, Anspruch auf Kostenerstattung. Dies lässt das Erfordernis unberührt, in den Fällen, in denen dies zwingend vorgeschrieben ist, einen berufsmäßigen Vertreter zu bestellen. Der vom unterliegenden Beteiligten zu tragende Betrag lautet stets auf Euro, unabhängig von der Währung, in welcher der obsiegende Beteiligte seinen Vertreter zu bezahlen hatte.

Vertretungskosten für Angestellte sind nicht erstattungsfähig, auch dann nicht, wenn es sich um Angestellte eines wirtschaftlich verbundenen Unternehmens handelt.

Sonstige erstattungsfähige Kosten

Beinhalten die Kosten Aufwendungen bezüglich einer mündlichen Verhandlung oder Beweisaufnahme, so setzt die Geschäftsstelle der Nichtigkeitsabteilung auf Antrag den Betrag der zu erstattenden Kosten fest (Artikel 70 Absatz 6 GGV). Dem Antrag auf Kostenfestsetzung müssen eine Kostenberechnung und die Belege beigefügt werden (Artikel 79 Absatz 3 GGDV).

Auf Antrag überprüft die Nichtigkeitsabteilung die Höhe der durch die Geschäftsstelle festgesetzten Kosten; der Antrag ist zu begründen und binnen eines Monats nach Eingang der Mitteilung zur Kostenfestsetzung zu stellen (Artikel 70 Absatz 6 GGV; Artikel 79 Absatz 4 GGDV).

Kostenfestsetzung nach Zurückverweisung der Sache zur erneuten Entscheidung durch die Nichtigkeitsabteilung

Wurde die Nichtigkeitsentscheidung ganz oder zum Teil aufgehoben und die Sache durch die Beschwerdekammer zurückverwiesen, ergibt sich die folgende Situation:

- Die erste Entscheidung (gegen die Beschwerde eingelegt wurde) ist nicht rechtskräftig geworden, auch nicht hinsichtlich der Kostenverteilung oder Kostenfestsetzung;

- hinsichtlich der Kosten des Nichtigkeitsverfahrens ist für das gesamte Nichtigkeitsverfahren eine einzige Entscheidung über die Kostenverteilung und Kostenfestsetzung zu treffen;

- hinsichtlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer über diese entschieden hat. Der Begriff „obsiegender Beteiligter“ ist auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens zu beziehen, so dass die Entscheidung für jede der beiden Instanzen unterschiedlich sein kann. Im Beschwerdeverfahren sind die erstattungsfähigen Vertretungskosten auf 500 EUR beschränkt; dieser Betrag gilt zusätzlich zu den Vertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren.

6.3 Fehlerberichtigung und Registereintragung

6.3.1 Fehlerberichtigung

In Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung können nur sprachliche Fehler, Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Diese werden von Amts wegen oder auf Antrag eines Beteiligten durch die Nichtigkeitsabteilung berichtigt (Artikel 39 GGDV).

6.3.2 Registereintragung

Tag und Inhalt der Entscheidung über den Antrag oder eine sonstige Beendigung des Verfahrens werden, sobald die Entscheidung rechtskräftig geworden ist, in das Register eingetragen (Artikel 53 Absatz 3 GGV; Artikel 69 Absatz 3 Buchstabe q GGDV).

7 Beschwerde

7.1 Beschwerderecht

Die Beteiligten eines Nichtigkeitsverfahrens haben das Recht, jede für sie negative Entscheidung mit einer Beschwerde anzufechten. Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist. Jede schriftliche Mitteilung einer derartigen Entscheidung enthält einen Hinweis darauf, dass die Entscheidung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung angefochten werden kann. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Artikel 55 GGV).

7.2 Abhilfe

Abhilfe ist möglich, wenn gegen eine Entscheidung Beschwerde eingelegt wurde, für welche die Beschwerdekammern gemäß Artikel 55 GGV zuständig sind.

Erachtet die Abteilung, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde als zulässig und begründet, so hat sie ihre Entscheidung zu berichtigen. Dies gilt allerdings nicht, wenn dem Beschwerdeführer ein anderer an dem Verfahren Beteiligter gegenübersteht (Artikel 58 Absatz 1 GGV). Daher kann nur dann Abhilfe geschaffen werden, wenn der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 30 GGDV als unzulässig zurückgewiesen wird (oder als nicht eingereicht gilt).

Wird die Entscheidung nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung berichtigt, so ist die Beschwerde unverzüglich und ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen (Artikel 58 Absatz 2 GGV).

Die Grundsätze, die für die Abhilfe bei Entscheidungen der Widerspruchsabteilung gelten, finden entsprechende Anwendung auf die Entscheidungen der

Nichtigkeitsabteilung bei der Zulässigkeitsprüfung des Antrags (siehe die Richtlinien, Teil A Allgemeine Regeln, Abschnitt 7 Abhilfe).