

**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.....	13
1.5.3	Bedeutung von Waren/Dienstleistungen	16
1.6	Objektiver Ansatz	16
1.7	Begründung	17
2	Identität.....	17
2.1	Grundregeln.....	17
2.2	Identische Begriffe oder Synonyme.....	18
2.3	Begriffe, die von dem Oberbegriff oder der allgemeinen Kategorie abgedeckt sind	19
2.3.1	Die ältere Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke.....	19
2.3.2	Die angefochtene Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der älteren Marke.....	20
2.4	Überschneidung	21
2.5	Praxis der Verwendung von Oberbegriffen der Klassenüberschriften.	22
3	Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen.....	24
3.1	Grundregeln.....	24
3.1.1	Ähnlichkeitsfaktoren	24
3.1.2	Definition relevanter Faktoren	25
3.2	Spezifische Ähnlichkeitsfaktoren.....	26
3.2.1	Art	26
3.2.1.1	Indikativer Wert von Klassenüberschriften und Kategorien	27
3.2.1.2	Merkmale der Waren, die ihre Art bestimmen	27
3.2.1.3	Art von Dienstleistungen.....	29
3.2.1.4	Art von Waren im Gegensatz zur Art von Dienstleistungen.....	29

3.2.2	Verwendungszweck.....	29
3.2.3	Nutzung	30
3.2.4	Komplementarität	31
3.2.4.1	Verwendung in Kombination: nicht komplementär	32
3.2.4.2	Nebenwaren/Nebendienstleistungen: nicht komplementär	33
3.2.4.3	Rohstoffe, Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen: nicht komplementär.....	33
3.2.5	In Konkurrenz stehend	34
3.2.6	Vertriebskanal.....	35
3.2.7	Maßgebliche Verkehrskreise bzw. relevantes Publikum	36
3.2.8	Übliche Herkunft (Hersteller/Anbieter).....	37
3.2.8.1	Merkmale einer gemeinsamen Herkunft.....	38
3.3	Beziehung zwischen verschiedenen Faktoren.....	39
3.3.1	Verknüpfung zwischen Faktoren	40
3.3.2	Bedeutung der einzelnen Faktoren	40
3.3.3	Verschiedene Arten des Vergleichs: Waren mit Waren, Dienstleistungen mit Dienstleistungen und Waren mit Dienstleistungen	41
3.3.4	Grad der Ähnlichkeit	42
Anhang I	43
1	Einzelteile, Komponenten und Ausstattungen	43
2	Rohmaterialien und Halbfabrikate	43
3	Zubehör, Accessoires	44
4	Installations-, Wartungs- und Reparaturdienstleistungen	45
5	Beratungsdienstleistungen	46
6	Vermietung und Leasing.....	47
6.1	Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und damit verbundenen Dienstleistungen	47
6.2	Gegenüberstellung von Vermietung/Leasing und Waren.....	48
Anhang II	49
1	Chemische Erzeugnisse, pharmazeutische Erzeugnisse und Mittel für die Schönheitspflege.....	49
1.1	Gegenüberstellung von Chemikalien (Klasse 1) und chemischen Erzeugnissen (Klassen 3 und 5).....	49
1.2	Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und pharmazeutischen Erzeugnissen	50
1.3	Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und diätetischen Erzeugnissen für medizinische Zwecke.....	51
1.4	Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Mitteln für die Schönheitspflege.....	51
1.5	Gegenüberstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen und Dienstleistungen	52

2	Automobilindustrie	52
3	Elektrische Apparate/Instrumente	53
4	Mode- und Textilindustrie	53
4.1	Gegenüberstellung von Rohmaterialien oder Halbfabrikaten und Fertigerzeugnissen.....	53
4.2	Gegenüberstellung von Textilwaren (Klasse 24) und Bekleidungsstücken (Klasse 25).....	54
4.3	Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25).....	54
4.4	Modisches Zubehör.....	54
4.5	Gegenüberstellung von Bekleidung, Schuhen und Kopfbedeckungen für den Sport (Klasse 25) und Gymnastik- und Turngeräten (Klasse 28).....	55
4.6	Gegenüberstellung von Modedesign (Klasse 42), Schneiderdienstleistungen (Klasse 40) und Bekleidungsstücken (Klasse 25)	56
5	Lebensmittel, Getränke und Restaurantdienstleistungen	56
5.1	Zutaten in Lebensmittelprodukten	56
5.2	Hauptbestandteil	56
5.3	Gegenüberstellung von alkoholfreien Getränken (Klasse 32) und alkoholischen Getränken (ausgenommen Bieren) (Klasse 33)	57
5.4	Biere (Klasse 32), alkoholische Getränke (ausgenommen Biere) (Klasse 33)	57
5.5	Gegenüberstellung von Verpflegung und Speisen und Getränke	58
6	Dienstleistungen zur Unterstützung anderer Unternehmen	58
7	Einzelhandelsdienstleistungen	61
7.1	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und irgendeiner Ware	62
7.2	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und denselben spezifischen Waren: in geringem Grad ähnlich	63
7.3	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und anderen oder ähnlichen spezifischen Waren: unähnlich.....	63
7.4	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und Einzelhandelsdienstleistungen oder Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren.....	63
7.5	Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit anderen spezifischen Waren: ähnlich	63

7.6	Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze Anwendung finden	64
7.7	Dienstleistungen, auf die die gleichen Grundsätze keine Anwendung finden	64
8	Finanzdienstleistungen	65
8.1	Gegenüberstellung von Bankdienstleistungen (Klasse 36) und Versicherungsdienstleistungen (Klasse 36)	65
8.2	Gegenüberstellung von Immobilienwesen (Klasse 36) und Finanzwesen (Klasse 36)	66
8.3	Gegenüberstellung von Kreditkarten (Klasse 9) und Finanzdienstleistungen (Klasse 36)	67
9	Transport, Verpackung und Lagerung	67
9.1	Gegenüberstellung von Transport von Waren (Klasse 39) und allen Waren	67
9.2	Gegenüberstellung von Verpackung und Lagerung von Waren (Klasse 39) und allen Waren	68
10	Informationstechnologie	68
10.1	Gegenüberstellung von Computern und Computersoftware	68
10.2	Gegenüberstellung von Software und Geräten, die Software verwenden	68
10.3	Software, herunterladbare „Apps“ und herunterladbare elektronische Publikationen	69
10.4	Gegenüberstellung von spezifischer Software und spezifischer Software	69
10.5	Gegenüberstellung von Computern und Software (Klasse 9) und Programmierung von Computern (Klasse 42)	70
10.6	Gegenüberstellung von Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton und Bild, Computer und Computersoftware (Klasse 9) und Telekommunikationsdienstleistungen (Klasse 38)	70
10.7	Gegenüberstellung von Datenträgern und aufgezeichneten Daten	71

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 bewiesen 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

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.

des nationalen Rechts gemäß Artikel 8 Absatz 4 UMV, da die Identität oder Ähnlichkeit 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 von 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 Schutzzumfang 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 fällt.

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.

Wenn in einer UM-Anmeldung eine fehlerhafte Übersetzung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen festgestellt wird, die das Amt daran hindert, einen Vergleich ihrer Waren und Dienstleistungen durchzuführen, wird das Verzeichnis entweder erneut zur Übersetzung übermittelt oder in eindeutigen Fällen unmittelbar im Register geändert. Beim Treffen einer Entscheidung berücksichtigt das Amt die fehlerfreie Übersetzung. Wenn die fehlerhafte Übersetzung in einer eingetragenen UM festgestellt wird, erklärt das Amt, welche Sprachfassung der Waren und Dienstleistungen die zum Zwecke des Vergleichs maßgebliche Fassung 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 übt die Möglichkeit, nach Regel 98 Absatz 1 Satz 2 UMDV eine Beglaubigung der Übersetzung durch einen beeidigten oder amtlichen Übersetzer zu verlangen, normalerweise nicht aus. 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.

Wenn im Verzeichnis der seitens der älteren nationalen oder internationalen Marke erfassten Waren und Dienstleistungen eine eindeutig fehlerhafte Übersetzung festgestellt wird, die das Amt daran hindert, einen Vergleich der Waren und Dienstleistungen durchzuführen, kann vom Widersprechenden gemäß Regel 98

Absatz 1 Satz 2 UMDV die Übermittlung einer Beglaubigung durch einen beeidigten oder amtlichen Übersetzer verlangt werden, aus der hervorgeht, dass die Übersetzung mit dem Urtext übereinstimmt. In eindeutigen Fällen kann das Amt zum Zwecke der Entscheidung eine ersichtlich fehlerhafte Übersetzung eines bestimmten Begriffs durch eine korrekte Übersetzung ersetzen und eine diesbezügliche Erklärung hinzufügen. Wenn der Begriff „bars“ in Klasse 43 beispielsweise mit „barras de cereales“ (Müsliriegel) übersetzt wird, ist dies eine erkennbar fehlerhafte Übersetzung, da ein solcher Begriff niemals unter Klasse 43 fallen könnte.

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 UMDV), 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 Schutzzumfangs 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.

Eine Analyse des Wortlauts des Verzeichnisses der Waren/Dienstleistungen ist ebenfalls erforderlich, wenn der verwendete Wortlaut **nicht hinreichend klar und genau** ist, um den zuständigen Behörden und Wirtschaftsbeteiligten allein auf dieser Grundlage die Bestimmung ihres Schutzzumfangs und dem Amt folglich die Durchführung eines angemessenen Vergleichs dieser Waren und Dienstleistungen zu ermöglichen.

In solchen Fällen überprüft das Amt zunächst, ob die als unklar oder ungenau erachteten Waren oder Dienstleistungen aufgrund einer fehlerhaften Übersetzung des Originalverzeichnisses unklar oder ungenau sind. Sollte dies der Fall sein, ergreift das Amt unterschiedliche Maßnahmen in Abhängigkeit davon, ob der unklare oder ungenaue Begriff in der Spezifikation der UM (unabhängig davon, ob es sich bei der UM (oder der UM-Anmeldung) um das ältere Recht oder die angefochtene Anmeldung handelt) oder der nationalen oder internationalen Marke enthalten ist, auf die sich der Widerspruch stützt. Die Bestimmungen aus den vorstehenden Abschnitten 1.5.1.1 und 1.5.1.2 finden Anwendung.

Sollte die mangelnde Klarheit und Genauigkeit nicht auf eine fehlerhafte Übersetzung zurückzuführen sein, sondern der Begriff als solcher unklar oder ungenau sein und das Amt in Ermangelung einer Beschränkung, die dem Amt die eindeutige Bestimmung des genauen Schutzzumfangs des vagen Begriffs ermöglicht, an der Durchführung eines

angemessenen Vergleichs der Waren und Dienstleistungen hindern, sind in Abhängigkeit davon, ob der unklare oder ungenaue Begriff in der angefochtenen Marke oder in der älteren Marke enthalten ist, unterschiedliche Maßnahmen zu ergreifen.

- Unklare oder ungenaue Begriffe im Verzeichnis der von der angefochtenen Marke erfassten Waren/Dienstleistungen

Wenn die angefochtene Marke einen vagen Begriff enthält, der das Amt an der Durchführung eines Vergleichs der Waren und Dienstleistungen hindert, eröffnet das Amt erneut die Prüfung der Klassifizierung der Marke gemäß Artikel 28 UMV und setzt das Widerspruchsverfahren entsprechend aus (Urteil vom 27/02/2014, T-229/12, Vogue, EU:T:2014:95, § 55).

- Unklare(r) oder ungenaue(r) Begriff(e) im Verzeichnis der von der älteren Marke erfassten Waren/Dienstleistungen

Wenn das Amt nicht in der Lage ist, den genauen Schutzzumfang vager Begriffe eindeutig zu bestimmen, ist der vage Wortlaut für sich genommen keine ausreichende Grundlage, um Aussagen über die Identität oder Ähnlichkeit zu tätigen. Vage Begriffe können ausschließlich in ihrer natürlichsten und wörtlichsten Bedeutung berücksichtigt werden und können nicht als Bezugnahme auf Waren, Beschaffenheit, Merkmale, Verwendungsmethoden usw. verstanden werden, auf die dieser Begriff nicht ausdrücklich beschränkt ist (siehe Entscheidungen vom 24/07/2003, R 559/2002-4, MOBILIX/OBELIX, § 17; und vom 02/12/2015, R 391/2014-4 Powermatic/POWRMATIC *et al*, § 29, 33). Der vage Begriff kann auch nicht als Bezugnahme auf andere Waren oder Dienstleistungen der gleichen Klasse oder verschiedener Klassen interpretiert werden.

Wenn beispielsweise der vage Begriff *Maschinen* mit *Doppelverbrennungsmaschinen zum Einsatz in der Landwirtschaft* verglichen wird, kann die Vagheit des Begriffs für sich genommen nicht genutzt werden, um Aussagen über die Ähnlichkeit zu tätigen, und kann darüber hinaus nicht als Bezugnahme auf „Doppelverbrennungs“maschinen oder Maschinen „zum Einsatz in der Landwirtschaft“ verstanden werden, wenn derartige Eigenschaften und Verwendungsmethoden in der Spezifikation nicht ausdrücklich ermittelt wurden.

Beim Vergleich eines vagen Begriffs wie *Geschenkartikel aller Art* kann der Widersprechende eine derart weite Formulierung nicht für die Argumentation verwenden, dass der Vertrieb dieser Waren dem Vertrieb aller Warenarten in der angefochtenen Marke ähnelt, wenn der Widersprechende die Art der zum Verkauf angebotenen Geschenkartikel leicht spezifizieren hätte können. In derartigen Fällen wird der Vergleich fallweise vorgenommen.

In Abschnitt 4.2 der Klassifizierungsrichtlinien sind weitere Beispiele von Oberbegriffen und unklaren und ungenauen Begriffen und Ausdrücken dargelegt.

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. die Onlineausgabe der *Oxford English Dictionaries*) 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 Dictionaries*, online edition) (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.

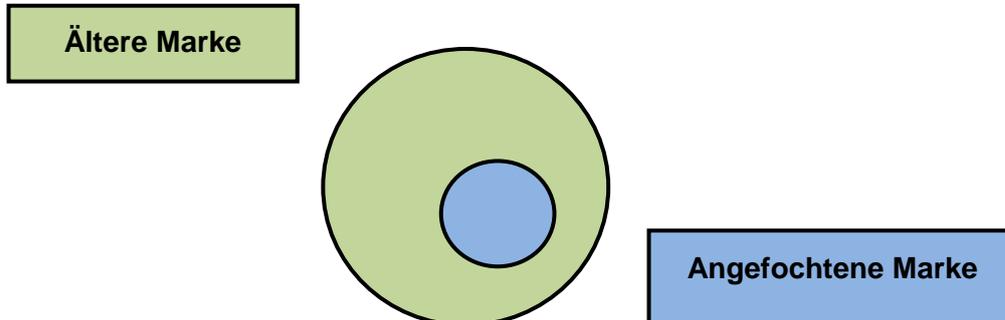
Diese Argumentation hat jedoch nicht Bestand, wenn die unterschiedliche Klassifizierung lediglich auf eine Überarbeitung der Nizza-Klassifikation zurückzuführen ist oder wenn eindeutig ist, dass die Waren/Dienstleistungen wegen eines offensichtlichen Fehlers falsch „klassifiziert“ wurden.

Beispiele

- *Spielkarten* (Klasse 16, 7. Ausgabe) sind identisch mit *Spielkarten* (Klasse 28, 10. Ausgabe).
- *Pharmazeutische Erzeugnisse* (Klasse 15 – ein offensichtlicher Schreibfehler) sind identisch mit *Pharmazeutische Erzeugnisse* (Klasse 5).

2.3 Begriffe, die von dem Oberbegriff oder der allgemeinen Kategorie abgedeckt sind

2.3.1 Die ältere Marke umfasst die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke

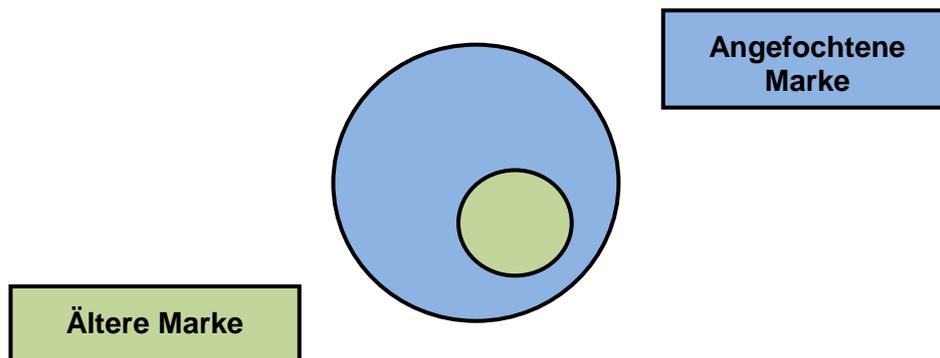


Enthält das Verzeichnis der Waren/Dienstleistungen des älteren Rechts einen Oberbegriff oder eine allgemeine Kategorie, der/die die Waren/Dienstleistungen der angefochtenen Marke in ihrer Gesamtheit abdeckt, sind die Waren/Dienstleistungen identisch (Urteil vom 17/01/2012, T-522/10, Hell, EU:T:2012:9, § 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.

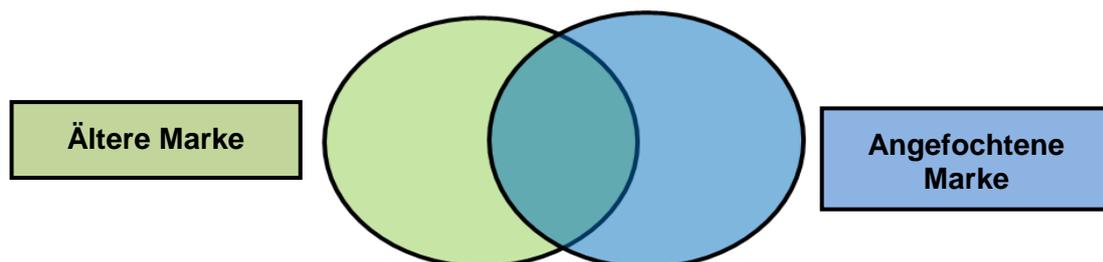
Beispiel

- 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
<i>Damen-Outdoorbekleidung</i>	<i>Lederbekleidung</i>	Damen-Outdoorbekleidung aus Leder
<i>Bauteile und Ersatzteile für Landfahrzeuge</i>	<i>Fahrzeugsitz³</i>	Sitze für Landfahrzeuge
<i>Brot</i>	<i>Dauerbackwaren</i>	Vorratsbrot
<i>Elektrische Küchenutensilien</i>	<i>Thermometer⁴</i>	Elektrische Küchenthermometer
<i>Seife</i>	<i>Putzmittel</i>	Seifen für Reinigungszwecke
<i>Wissenschaftliche Instrumente</i>	<i>Optische Instrumente</i>	Wissenschaftliche optische Instrumente, z. B. Mikroskope
<i>Online-Bankdienstleistungen</i>	<i>Kommerzielle Bankdienstleistungen</i>	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 hatten Inhaber von vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Unionsmarken, die für die gesamte Überschrift einer Nizza-Klasse eingetragen sind, binnen der am 24. September 2016 endenden sechsmonatigen Frist 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 blieb die Mitteilung Nr. 2/12 des Präsidenten vom 20/06/2012 in Kraft. Demzufolge wurde 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 Schutzzumfang 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 Schutzzumfang 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 Schutzzumfang. 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, Italien, Litauen, Malta, Rumänien und Ungarn** (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 Schutzzumfangs 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 nachstehenden Abschnitt 3.2); 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) (Onlineausgabe der *Oxford Dictionaries*). 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 nachstehenden Abschnitt 3.3).

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: zum Beispiel 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: zum Beispiel 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*“ [OxfordDictionaries, online edition]).

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 nachstehenden Abschnitt 3.3.1.

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.
- *Lehrmaterialien* in Klasse 16 (wie Druckwerke, Datenträger mit Aufzeichnungen und Audio-/Videokassetten) sind wesentlich für *Lehrveranstaltungen* in Klasse 41 und ergänzen sie somit. Im Allgemeinen stammen diese Materialien 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 (fig.) / ST, § 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 (Bildmarke)/SUN (Bildmarke) *et al.*, § 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 kohlenensäurehaltigen Wässern und sonstigen alkoholfreien Getränken, Fruchtgetränken und Obstsaften, 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 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 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.

⁶ Als Modeschmuck gilt Schmuck, der aus kostengünstigen Metallen und Imitationssteinen oder Halbedelsteinen hergestellt und zu dekorativen Zwecken getragen wird.

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 Verkaufsstellen zu finden sein. *Fahrräder* werden üblicherweise entweder in Fahrradfachgeschäften oder im Sportartikele Einzelhandel 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 unterschiedlicher 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“ (Urteil vom 29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 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 es für die gleiche Art von Unternehmen üblich ist, beide herzustellen/bereitzustellen. 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 Designer, 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 oder 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 eine 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 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

[„Accessoires“ ohne weitere Erläuterung ist, wie in vorstehendem Abschnitt 1.5.2 „Relevanter Umfang“ beschrieben, ein vager Begriff und entsprechend zu behandeln.](#)

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)
- *Duftmittel zur Benutzung in Kraftfahrzeugen* (Klasse 3) 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 Klimaanlage*, [von elektrischen Heimgeräten](#)~~Elektrogeräten~~, [Aufzügen](#), [Aufzügen](#), *Feueralarmanlagen*, [von Gefriermaschinen](#)~~Kühlapparaten~~, [von Küchengeräten](#)~~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* [von Computerhardware elektronischer Geräte](#) (Klasse 37)

- *Klimaapparate* (Klasse 11) und *Installation, Wartung und Reparatur von Klimaapparaten* (Klasse 37)
- *Metallbearbeitungsmaschinen* (Klasse 7) und *Wartung der Maschinen* (Klasse 37)

Beispiele für Unähnlichkeit

- *Baumaterialien* (Klasse 19) und *Anbringung von Gebäudeisolierungen*~~*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 (allgemeinen oder speziellen) Materialien 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 sind 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 (Hardware 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 *Herz-Kreislauf-Präparaten* mit *pharmazeutischen Erzeugnissen für die Behandlung von Erkrankungen des zentralen Nervensystems (ZNS)*. 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.

Die Komplexität dieses Industriezweiges und die Tatsache, dass das Fertigerzeugnis Einzelteile und Zubehör umfasst, erschweren 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 ist, wie in vorstehendem Abschnitt 1.5.2 „Relevanter Umfang“ beschrieben, ein vager Begriff und entsprechend zu behandeln, 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 Gespinnstfasern*, 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 Leder- und/oder Lederimitationen sowie swWaren daraus 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 vorstehenden Anhang I, Abschnitt 2).

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 (Lederschuh) 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 (Bildmarke)/GO GLORIA ORTIZ (Bildmarke), § 16; vom 26/07/2012, R 1367/2011-1, PROMO TEXTILE (Bildmarke)/Promodoro, § 17; und vom 01/08/2012, R 2353/2010-2, Refrigue for cold (Bildmarke)/RefrigiWear (Bildmarke) 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, Börsen, usw. in Klasse 18. 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 (Bildmarke)/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, OPSEVEN2/7SEVEN (Bildmarke) *et al.*, § 14; vom 12/09/2008, R 274/2008-1, Penalty/PENALTY, § 20; und vom 05/10/2011, R 227/2011-2, OCTOPUSSY/OCTOPUSSY (Bildmarke) *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 Designer 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 vorstehenden Abschnitt 3.2.4 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 05/10/2011, 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 Verkaufsassistent 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 ihrer Marktanteile.

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 vom 22/11/2011, R 2163/2010-1, INNOGAME/InnoGames, § 13-17). Diese offensichtliche Verbindung zwischen 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 Werbezwecken* 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, verschiedene Einkäufe an einem Ort 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

Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen⁷ (also nicht beschränkt auf den Verkauf bestimmter Waren) sind wie in vorstehendem Abschnitt 1.5.2 „Relevanter Umfang“ beschrieben, ein vager Begriff und entsprechend zu behandeln.

Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen sind 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 0505/2015, T-715/13, Castello, § 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 und Dienstleistungen grundsätzlich nicht ähnlich sind. Es würde Einzelhandelsdienstleistungen einen zu umfangreichen Schutz gewährt werden, wenn Ähnlichkeit festgestellt würde, selbst wenn die im Einzelhandel verkauften Waren den von der anderen Marke umfassten Waren in hohem Maße ähnlich.

7.4 Gegenüberstellung von Einzelhandelsdienstleistungen und Einzelhandelsdienstleistungen oder Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren

Einzelhandelsdienstleistungen im Allgemeinen (also nicht beschränkt auf den Verkauf bestimmter Waren) sind, wie in vorstehendem Abschnitt 1.5.2 „Relevanter Umfang“ beschrieben, ein vager Begriff und entsprechend zu behandeln.

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 in hohem Maße 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 auf 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

Transportdienstleistungen 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 *feinen 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 (Bildmarke), § 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 (Bildmarke), § 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 vorstehenden Anhang I, Abschnitt 1).

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 verbundenen 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 an einem Computer unterstützen soll. Anwendungssoftware unterscheidet sich von Systemsoftware dadurch, dass der Nutzer darauf zugreifen und sie auf einem 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).

10.7. Gegenüberstellung von Datenträgern und aufgezeichneten Daten

Magnetdatenträger, Schallplatten sind Datenträger, die für ihren Betrieb die Magnettechnik wie Disketten, Magnetbänder oder Festplatten einsetzen. Daraus folgt, dass nicht alle Datenträger unter diesen Oberbegriff fallen, und insbesondere viele der bekannteren Datenträger wie CDs, Festspeichergeräte oder USB-Sticks setzen keine Magnettechnik ein und fallen folglich nicht unter diesen Oberbegriff.

Datenträger sind alle Arten von Speichergeräten, unabhängig davon, ob diese ausbaubar, abnehmbar oder transportierbar sind. Unter diesen Begriff können insbesondere Disketten und Festplatten fallen, bei denen es sich um Verbrauchsmaterialien für, Peripheriegeräten oder Bestandteilen von Computern handeln kann.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen (*Magnet-*)*Datenträgern* und den auf diesen Trägern aufgezeichneten Daten. Obgleich die Nizza-Klassifikation nicht ausdrücklich besagt, dass *Magnetdatenträger* als leer interpretiert werden sollten, heißt es in den Erläuterungen wie folgt:

Diese Klasse enthält insbesondere: Computerprogramme und Software, ungeachtet des Aufzeichnungs- oder Ausstrahlungsmediums, d. h. Software, die auf ein magnetisches Medium aufgezeichnet oder von einem externen Computernetzwerk heruntergeladen werden kann.

Dadurch wird in der Tat zwischen „beschriebenen“ und „unbeschriebenen“ Medien unterschieden und im Falle von beschriebenen Medien durch die Benutzung des Begriffs „ungeachtet“ die geringere Bedeutung des Mediums oder Ausstrahlungsmediums betont.

Diese Unterscheidung stimmt auch mit den tatsächlichen Verhältnissen auf dem Markt überein, wo leere Aufzeichnungsmedien und Medien, die aufgezeichnete Daten enthalten, sehr unterschiedliche Erzeugnisse sind. Der Unterschied zwischen dem Markt für leere, beispielbare CDs und dem Markt für CDs mit vorbespielter Musik ist enorm. In Letzterem bestimmt der auf der CD aufgezeichnete Inhalt das grundlegende Merkmal des Erzeugnisses. Der Verbraucher kauft im Grunde genommen die aufgezeichneten Daten. Verbraucher, die eine CD ihrer Lieblingsband suchen, würden

stattdessen keine leere CD oder CD mit anderer Musik kaufen. Die aufgezeichneten Daten kennzeichnen das Erzeugnis und der Hersteller des Mediums (CD) ist nicht von Belang. Es wäre falsch, dies zu übergehen und eine Situation zu haben, in der ein Begriff sowohl leere als auch bespielte Medien umfasst; der Unterschied zwischen beiden ist zu bedeutend.

Wenn Magnetdatenträger und Datenträger zum Zwecke des Vergleichs von Waren und Dienstleistungen als leer zu betrachten sind, ist folglich keine Ähnlichkeit mit dem aufgezeichneten Inhalt festzustellen, den sie enthalten könnten. Es besteht keine Ähnlichkeit zwischen leeren Datenträgern (jedweder Art) und anderen Waren, die allein auf der Grundlage beruht, dass die letztgenannten Waren auf Datenträger aufgenommen oder gespeichert werden können, da Letztere in diesem Fall lediglich Nebenwaren sind (siehe vorstehenden Abschnitt 3.2.4.2).

Insbesondere Waren der Klasse 16 sind auf Papier gedruckt (*Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel, Schriften [Veröffentlichungen], Zeitschriften [Magazine]*). Sie umfassen keine elektronischen Veröffentlichungen/Bücher. Kein relevantes „Canon“-Kriterium findet auf Druckereierzeugnisse und leere Datenträger Anwendung. Folglich sind *Magnetdatenträger* und Waren der Klasse 16 unähnlich.

Ebenso ist zwischen jedweder Art von aufgezeichneten Daten wie *Ton- und Videoaufzeichnungen, digitaler Musik, elektronischen Büchern* oder *Audiobooks* der Klasse 9 und *Magnetdatenträgern* Unähnlichkeit festzustellen.

In Bezug auf *Software* kann jedoch eine Ausnahme gemacht werden. Es gibt einen engen Zusammenhang zwischen der Software und dem Aufzeichnungsgerät, und sehr häufig verfügen Aufzeichnungsgeräte wie USB-Sticks über ihre eigene integrierte Software. Die tatsächlichen Verhältnisse auf dem Markt bestehen darin, dass Verbraucher vermutlich glauben, dass diese Waren in ihrer Herkunft oder ihrem Hersteller übereinstimmen könnten. Aus diesem Grund, und als Ausnahme in Bezug auf aufgezeichnete Daten, gelten *Magnetdatenträger* und *Software* als zu einem geringen Grad ähnlich.