

**RICHTLINIEN FÜR DIE VOM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN
BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND
MODELLE) DURCHGEFÜHRTE
PRÜFUNG – GEMEINSCHAFTSMARKEN**

TEIL C

WIDERSPRUCH

ABSCHNITT 2

**DOPPELTE IDENTITÄT UND
VERWECHSLUNGSGEFAHR**

KAPITEL 1

**ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE
UND METHODEN**

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Artikel 8 Absatz 1 GMV.....	4
2.1	Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV – Identität.....	4
2.1.1	Identität als Widerspruchsgrund	5
2.2	Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV – Verwechslungsgefahr.....	5
3	Der Begriff Verwechslungsgefahr	5
3.1	Einleitung.....	5
3.2	Verwechslungsgefahr und Gefahr der gedanklichen Verbindung.....	6
3.3	Verwechslungsgefahr und erhöhte Kennzeichnungskraft	8
3.4	Verwechslungsgefahr: Tatsachenfragen und Rechtsfragen.....	8
3.4.1	Tatsachen- und Rechtsfragen – Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenähnlichkeit.....	9
3.4.2	Tatsachenfragen und Rechtsfragen – Nachweis	9
4	Bewertung der Faktoren, die für die Feststellung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.....	10
4.1	Der maßgebende Zeitpunkt	11
4.2	Methodischer Ansatz des Amtes.....	11
4.3	Vergleich von Waren und Dienstleistungen	12
4.4	Vergleich von Zeichen	12
4.5	Kennzeichnungskräfte und dominante Elemente der Marken	12
4.6	Kennzeichnungskraft der älteren Marke.....	13
4.7	Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad	13
4.8	Andere Argumente, umfassende Beurteilung und Schlussfolgerung..	13
	Anhang I.....	14

1 Einleitung

Dieses Kapitel bietet eine Einleitung zu sowie einen Überblick über die Begriffe (i) Identität und (ii) Verwechslungsgefahr, die in Konfliktsituationen zwischen Marken in Widerspruchsverfahren gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (die „GMV“) Anwendung finden.

Die folgenden Abschnitte legen die Art dieser Begriffe sowie ihre Rechtsgrundlage dar, wie von den einschlägigen Rechtsvorschriften festgelegt und vom Gerichtshof der Europäischen Union (der „Gerichtshof“) ausgelegt.¹

Die Rechtsbegriffe Identität und Verwechslungsgefahr werden genutzt, um Marken zu schützen und gleichzeitig ihren Umfang zu definieren. Es ist daher zu berücksichtigen, welche Aspekte und Funktionen von Marken Schutz verdienen. Marken haben diverse Funktionen. Die wesentlichste Funktion ist es, als „Herkunftsangabe“ der betrieblichen Herkunft von Waren/Dienstleistungen zu wirken. Dies ist ihre „Hauptfunktion“. In der Rechtssache „Canon“ hat der Gerichtshof entschieden, dass:

„... nach ständiger Rechtsprechung die Hauptfunktion der Marke darin (besteht), dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden;...“

(siehe Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“, Randnummer 28.)

Die Hauptfunktion von Marken als herkunftshinweisende Funktion wurde wiederholt betont und zu einem Grundsatz des EU-Markenrechts (siehe Urteil vom 18. Juni 2002, C-299/99, „Philips“ Randnummer 30; und vom 6. Oktober 2005, C-120/04, „Medion“, Randnummer 23).

Wenngleich die herkunftshinweisende Funktion die Hauptfunktion von Marken ist, ist sie nicht die einzige. Tatsächlich impliziert der Begriff „Hauptfunktion“ andere Funktionen. Der Gerichtshof hat verschiedentlich auf die anderen Funktionen von Marken hingewiesen (z. B. Urteil vom 16. November 2004, C-245/02, „Anheuser-Busch“, Randnummer 59; und vom 25. Januar 2007, C-48/05 „Adam Opel“, Randnummer 21), ist aber in „L'Oréal“ (siehe Urteil vom 18. Juni 2009, C-487/07, „L'Oréal“, Randnummern 58-59; und vom 23. März 2010, C-236/08 bis C-238/08, „Google France and Google“, Randnummern 75-79) direkt darauf eingegangen, wo er feststellte:

„... (Z)u diesen Funktionen gehört nicht nur die Hauptfunktion der Marke, die Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern (...), sondern es gehören dazu auch ihre anderen Funktionen wie u. a. die Gewährleistung der Qualität dieser Ware oder

¹Der Gerichtshof hat tatsächlich die Artikel 4 und 5 der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 (die „Richtlinie“) oftmals ausgelegt, die bei der Auslegung weitgehend vergleichbar mit den Artikeln 8 und 9-GMV sind.

Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen (Hervorhebung hinzugefügt).“

Bei der Prüfung der Begriffe Identität und Verwechslungsgefahr berührt dieser Abschnitt verschiedene Themen, die in den folgenden Abschnitten dieser Richtlinien umfassend erklärt werden. Der Anhang enthält eine Zusammenfassung der Schlüsselfälle, die sich mit den Eckpunkten und den Begriffen der Verwechslungsgefahr befassen.

2 Artikel 8 Absatz 1 GMV

Artikel 8 GMV ermöglicht dem Inhaber eines *älteren Rechts*, der Eintragung jüngerer GM-Anmeldungen in einer Vielzahl von Situationen zu widersprechen. Der vorliegende Abschnitt konzentriert sich auf die Interpretation von Identität und Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 GMV.

Ein Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 GMV kann auf älteren Markeneintragungen oder -anmeldungen (Artikel 8 Absatz 2 Buchstaben a und b GMV) und älteren bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c GMV) beruhen.²

2.1 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV – Identität

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV regelt auf Identität gestützte Widersprüche. Er sieht vor, dass auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 GMV eine GM-Anmeldung von der Eintragung ausgeschlossen ist:

„... wenn sie mit der älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt.“

Der Wortlaut von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV erfordert eindeutig Identität sowohl zwischen den betroffenen Zeichen als auch den fraglichen Waren/Dienstleistungen. Diese Situation wird als „doppelte Identität“ bezeichnet. Ob doppelte Identität besteht ist Gegenstand einer rechtlichen Beurteilung, die durch einen direkten Vergleich der beiden einander gegenüberstehenden Zeichen und der fraglichen Waren/Dienstleistungen zu ermitteln ist.³ Wenn doppelte Identität ermittelt wird, wird vom Widersprechenden nicht verlangt, die Verwechslungsgefahr nachzuweisen, um dies durchzusetzen; der durch Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV verliehene Schutz ist absolut. Folglich ist es nicht erforderlich, eine Beurteilung der Verwechslungsgefahr vorzunehmen, wenn eine doppelte Identität besteht, und der Widerspruch wird automatisch aufrechterhalten.

² Weitere Leitlinien zu älteren bekannten Marken sind in dem Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Bekannte Marken (Artikel 8 Absatz 5 GMV) zu finden.

³ Umfassende Leitlinien zu den Kriterien zur Feststellung von Identität zwischen Waren und Dienstleistungen und zwischen Zeichen sind in den entsprechenden Abschnitten der Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen, und Kapitel 3, Vergleich von Zeichen, zu finden.

2.1.1 Identität als Widerspruchsgrund

Obwohl sich die besonderen Bedingungen gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV unterscheiden, hängen sie zusammen. Demzufolge wird die Widerspruchsabteilung in Widersprüchen, die sich mit Artikel 8 Absatz 1 GMV befassen, falls Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV als einziger Widerspruchsgrund geltend gemacht wurde und keine Zeichen- bzw. Waren-/Dienstleistungsidentität festgestellt werden kann, die Prüfung des Falls gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV fortsetzen, da dieser mindestens Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Waren/Dienstleistungen und Verwechslungsgefahr verlangt. Ähnlichkeit erfasst Situationen, in denen sowohl Marken als auch Waren/Dienstleistungen ähnlich sind und Situationen, in denen Marken identisch und Waren/Dienstleistungen ähnlich sind oder umgekehrt.

Gleichermaßen ist ein nur auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV gegründeter Widerspruch, der die Anforderungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a GMV erfüllt, gemäß der zuletzt genannten Bestimmung ohne irgendeine Prüfung gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV zu behandeln.

2.2 Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV – Verwechslungsgefahr

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV legt fest, dass auf Widerspruch eine GM-Anmeldung nicht registriert wird:

„... wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird (Hervorhebung hinzugefügt).“

Folglich kann, im Gegensatz zu Situationen von doppelter Identität wie bereits erwähnt, in Fällen bloßer Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den Waren/Dienstleistungen oder Identität von nur einer dieser beiden Faktoren, der Widerspruch im Zusammenhang mit einer älteren Marke gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b *nur* dann erfolgreich gegen eine GM-Anmeldung sein, *wenn* Verwechslungsgefahr besteht.

3 Der Begriff Verwechslungsgefahr

3.1 Einleitung

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist eine in Konfliktsituationen zwischen Marken in Widerspruchsverfahren gemäß GMV sowie in Vertragsverletzungsverfahren in den Gerichten der EU angewandte Analyse. Allerdings enthält weder die GMV noch die Richtlinie eine Definition des Begriffs Verwechslungsgefahr oder eine Stellungnahme, worauf genau „Verwechslung“ sich bezieht. Es ist also wenig überraschend, dass die genaue Bedeutung des Begriffs „Verwechslungsgefahr“ Gegenstand zahlreicher Debatten und Gerichtsverfahren war.

Wie unten dargelegt, entspricht es seit geraumer Zeit ständiger Rechtsprechung, dass sich das Konzept der Verwechslungsgefahr im Wesentlichen auf Situationen bezieht, in denen:

- (1) das Publikum direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt;
- (2) das Publikum eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen (Gefahr der gedanklichen Verbindung).

Diese beiden Situationen werden nachstehend weiter erläutert (Abschnitt 3.2). Die bloße Tatsache, dass mit der Wahrnehmung einer jüngeren Marke eine ältere Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, stellt keine Verwechslungsgefahr dar.

Der Gerichtshof hat auch den Grundsatz aufgestellt, dass „Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz (genießen) als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist“ (siehe Abschnitt 3.3. unten).

Letztlich muss der Begriff der Verwechslungsgefahr, wie er vom Gerichtshof entwickelt wird, eher als Rechtsbegriff angesehen werden, denn als rein realistische Betrachtung des kognitiven Verhaltens und der Kaufgewohnheiten von Verbrauchern (siehe Abschnitt 3.4. unten).

3.2 Verwechslungsgefahr und Gefahr der gedanklichen Verbindung

Der Gerichtshof hat Verwechslungsgefahr umfassend in der Rechtssache „Sabèl“ (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“) betrachtet. Die Entsprechungen von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV und Erwägungsgrund 8 der GMV in der Richtlinie haben zwar deutlich darauf hingewiesen, dass Verwechslungsgefahr sich auf Verwechslung der Herkunft von Waren/Dienstleistungen bezieht, der Gerichtshof musste aber dennoch in Berücksichtigung ziehen, was damit genau gemeint ist, weil gegensätzliche Standpunkte bezüglich der Bedeutung von und der Beziehung zwischen „Verwechslungsgefahr“ und „Gefahr der gedanklichen Verbindung“ bestehen, auf die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV Bezug genommen wird.

Diese Probleme mussten gelöst werden, weil geltend gemacht wurde, dass die Gefahr der gedanklichen Verbindung umfassender sei als Verwechslungsgefahr, da sie Umstände erfassen könnte, in denen eine jüngere Marke eine ältere Marke ins Gedächtnis ruft, aber Verbraucher nicht in Betracht zögen, dass die Waren/Dienstleistungen die gleiche betriebliche Herkunft hätten.⁴ Letztlich war das Problem bei „Sabèl“, ob der Wortlaut „die Verwechslungsgefahr (schließt) die Gefahr der gedanklichen Verbindung ein“ meinte, dass „Verwechslungsgefahr“ eine

⁴Dieser Ansatz stammte aus der ständigen Rechtsprechung der Benelux-Länder und wurde unter anderem auf unbekannte Marken angewendet.

Assoziationssituation zwischen Marken erfassen könnte, die keinen Anlass zur Verwechslung bezüglich der Herkunft gaben.

In der Rechtssache „Sabèl“ stellte der Gerichtshof fest, dass die Gefahr der gedanklichen Verbindung keine Alternative zu Verwechslungsgefahr ist, sondern nur dazu dient, deren Umfang zu definieren. Deshalb verlangt die Feststellung der Verwechslungsgefahr, dass Verwechslung in Bezug auf die Herkunft vorliegt.

In der Rechtssache „Canon“ (Randnummern 29-30) hat der Gerichtshof den Umfang von Verwechslung bezüglich der Herkunft verdeutlicht, als er befand:

„... liegt eine Verwechslungsgefahr ... dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen ... Dagegen ist das Bestehen einer solchen Gefahr ausgeschlossen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Hervorhebung hinzugefügt).“

Wie bereits festgestellt, bezieht sich Verwechslungsgefahr auf die betriebliche Herkunft, einschließlich wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen. Was hier zählt ist, dass das Publikum glaubt, die Kontrolle der betreffenden Waren oder Dienstleistungen liege in der Hand eines einzelnen Unternehmens. Der Gerichtshof hat *wirtschaftlich miteinander verbundene Unternehmen* nicht im Kontext der Verwechslungsgefahr interpretiert, sondern in Bezug auf freien Waren- und Dienstleistungsverkehr. In „Ideal Standard“ befand der Gerichtshof:

„... Mehrere Fallgestaltungen sind denkbar: die Erzeugnisse werden von ein und demselben Unternehmen, von einem Lizenznehmer, von einer Muttergesellschaft, von einer Tochtergesellschaft desselben Konzerns oder aber von einem Alleinvertriebshändler in den Verkehr gebracht.

... In allen genannten Fällen liegt die Kontrolle in ein und derselben Hand: beim Konzern für Erzeugnisse, die von einer Tochtergesellschaft in den Verkehr gebracht werden, beim Fabrikanten für Erzeugnisse, die vom Vertriebshändler vertrieben werden, und beim Lizenzgeber für Erzeugnisse, die vom Lizenznehmer auf den Markt gebracht werden. Im Falle der Lizenz kann der Lizenzgeber die Qualität der Erzeugnisse des Lizenznehmers dadurch kontrollieren, dass er in den Vertrag Bestimmungen aufnimmt, die den Lizenznehmer zur Einhaltung seiner Anweisungen verpflichten und ihm selbst die Möglichkeit geben, deren Einhaltung sicherzustellen. Die Herkunft, die das Warenzeichen garantieren soll, bleibt gleich: Sie wird nicht durch den Hersteller bestimmt, sondern durch die Stelle, von der aus die Herstellung geleitet wird.“

(Siehe Urteil vom 22. Juni 1994, C-9/93, „Ideal Standard“, Randnummern 34 und 37.)

Folglich werden Wirtschaftsbeziehungen dort vorausgesetzt, wo der Verbraucher annimmt, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen unter der Kontrolle des Inhabers der Marke in den Verkehr gebracht werden. Eine solche Kontrolle kann zum Beispiel bei Unternehmen vorliegen, die derselben Unternehmensgruppe angehören,

oder bei Lizenz-, Verkaufsförderungs- und Vertriebsvereinbarungen, sowie in jeder Situation, in der das Publikum glaubt, dass die Verwendung der Marke das Einverständnis des Markeninhabers voraussetzt.

Unter diesen Voraussetzungen befand der Gerichtshof daher, dass Verwechslungsgefahr Situationen erfasst, in denen der Verbraucher direkt die Marken selbst verwechselt oder in denen der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen herstellt und annimmt, dass die erfassten Waren/Dienstleistungen aus demselben oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Wenn die Wahrnehmung einer jüngeren Marke bloß eine ältere Marke ins Gedächtnis ruft, der Verbraucher aber nicht die gleiche betriebliche Herkunft annimmt, stellt dies demzufolge keine Verwechslungsgefahr dar.⁵

3.3 Verwechslungsgefahr und erhöhte Kennzeichnungskraft

Es wurde festgestellt, dass die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ein wichtiger Gesichtspunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist. Die hauptsächlichen Feststellungen des Gerichtshofs sind:

- Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (siehe „Sabèl“, Randnummer 24).
- Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, genießen somit einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Vgl. „Canon“, Randnummer 18).

Eine Konsequenz dieser Feststellungen ist, dass Verwechslungsgefahr zwischen einander gegenüberstehenden Marken ermittelt werden kann, wenn ältere Marken mit erhöhter Kennzeichnungskraft angeführt werden, auch wenn der Ähnlichkeitsgrad zwischen den betreffenden Waren/Dienstleistungen gering ist (siehe Schlussantrag des Generalanwalts vom 21. März 2002, C-292/00, „Davidoff“ Randnummer 48).⁶

3.4 Verwechslungsgefahr: Tatsachenfragen und Rechtsfragen

Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist eher ein Rechtsbegriff als eine bloße faktische Bewertung der rationalen Entscheidungen und emotionalen Vorlieben, die dem kognitiven Verhalten und den Kaufgewohnheiten des Verbrauchers Informationen liefern. Daher hängt die Beurteilung der Verwechslungsgefahr sowohl von Rechtsfragen *als auch* von Tatsachen ab.

⁵Trotzdem kann eine solche Situation die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung einer älteren Marke gemäß Artikel 8 Absatz 5 ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen, siehe Handbuch, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Artikel 8 Absatz 5 GMV.

⁶ Vgl. Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 8, Umfassende Beurteilung.

3.4.1 Tatsachen- und Rechtsfragen – Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit und Zeichenähnlichkeit

Die Bestimmung der für die Feststellung von Verwechslungsgefahr relevanten Faktoren und ob diese bestehen, ist eine Rechtsfrage, das heißt, diese Faktoren werden durch die entsprechende Gesetzgebung, nämlich die GMV und die ständige Rechtsprechung ermittelt.

Zum Beispiel legt Artikel 8 Absatz 1 GMV fest, dass die Identität/Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen eine Voraussetzung für Verwechslungsgefahr ist. Die Frage nach den relevanten Faktoren für die Bewertung, ob diese Voraussetzung erfüllt wird, ist ebenfalls eine Rechtsfrage. Der Gerichtshof hat die folgenden Faktoren identifiziert, um zu bestimmen, ob Waren/Dienstleistungen ähnlich sind:

- ihre Art
- ihren Verwendungszweck
- ihre Nutzung
- ihre eventuelle Eigenart als einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen
- ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder austauschbare Waren oder Dienstleistungen
- ihre Vertriebskanäle / Verkaufsstätten
- ihre maßgeblichen Verkehrskreise
- ihre regelmäßige Herkunft.

(siehe C-39/97 „Canon“.)

Alle diese Faktoren sind Rechtsbegriffe und die Bestimmung der Kriterien für deren Beurteilung ist ebenfalls eine Rechtsfrage. Allerdings ist es eine Tatsachenfrage, ob und inwieweit die rechtlichen Kriterien für die Bestimmung der „Art“ in einem bestimmten Fall erfüllt werden.

Zum Beispiel ist *Speisefett* nicht von der gleichen Art wie *Petroleum-Schmieröle und Fette*, obwohl beide eine Fettgrundlage enthalten. *Speisefett* wird im Zusammenhang mit der Zubereitung von Gerichten zum menschlichen Verzehr verwendet, wohingegen *Öle und Fette* in Verbindung mit Maschinen verwendet werden. Ob das Kriterium der „Art“ für die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren/Dienstleistungen relevant ist, ist eine Rechtsfrage. Andererseits handelt es sich bei der Feststellung, dass Speisefett für die Zubereitung von Speisen verwendet wird und Öle und Fette für Maschinen, um eine Tatsachenfrage.

Gleichermaßen legt Artikel 8 Absatz 1 GMV, wenn es um den Vergleich von Zeichen geht, fest, dass die Identität/Ähnlichkeit von Zeichen eine Voraussetzung für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist. Es ist eine Rechtsfrage, dass eine begriffliche Übereinstimmung zwischen Zeichen sie im Sinne der GMV ähnlich machen kann, aber es ist beispielsweise eine Tatsachenfrage, dass das Wort „fghryz“ für das spanische Publikum keinerlei Bedeutung hat.

3.4.2 Tatsachenfragen und Rechtsfragen – Nachweis

In Widerspruchsverfahren müssen die Beteiligten die Tatsachen zur Unterstützung ihrer Argumente, wie beispielsweise derin Bezug auf die Waren-

/Dienstleistungsähnlichkeit, vortragen und gegebenenfalls beweisen. Dies geht aus Artikel 76 Absatz 1 GMV hervor, dem gemäß das Amt sich in Widerspruchsverfahren bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

Daher obliegt es dem Widersprechenden im vorstehenden Beispiel, die Tatsachen festzustellen, auf denen der Anspruch auf Ähnlichkeit beruht und sachdienliche Beweise vorzulegen. Zum Beispiel obliegt es dort, wo *verschleißfestes Gusseisen* mit *medizinischen Implantaten* verglichen wird, nicht dem Amt, die Frage zu beantworten, ob *verschleißfestes Gusseisen* tatsächlich für *medizinische Implantate* verwendet wird. Dies muss, da es unwahrscheinlich erscheint, vom Widersprechenden nachgewiesen werden (siehe Entscheidung vom 14. Mai 2002 in 2002 in der Sache R 0684/2000-4 – Tinox).

Das Eingeständnis von Rechtsbegriffen wie Verwechslungsgefahr oder Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit durch den Anmelder ist unerheblich. Sie befreit das Amt nicht von der Pflicht, eine Beurteilung der Rechtsbegriffe vorzunehmen. Dies steht auch nicht im Gegensatz zu Artikel 76 Absatz 1 GMV, demzufolge das Amt *nur* im Hinblick auf die der Entscheidung vorgelagerten Tatsachenfeststellungen an das Vorbringen der Beteiligten gebunden ist, nicht hingegen hinsichtlich ihrer rechtlichen Würdigung. Die Beteiligten können daher einzelne Tatsachen unstreitig stellen, nicht jedoch die Beurteilung, ob diese Tatsachen hinreichend sind, um Rechtsbegriffe wie Waren-/Dienstleistungsähnlichkeit, Zeichenähnlichkeit oder Verwechslungsgefahr auszufüllen.

Artikel 76 Absatz 1 GMV hindert das Amt nicht daran, dass es auf eigene Initiative Tatsachen zu berücksichtigen hat, die bereits offenkundig oder wohlbekannt sind oder die allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden können, zum Beispiel, dass PICASSO von EU-Verbrauchern als ein berühmter spanischer Maler erkannt wird (siehe Urteil vom 22. Juni 2004, T-185/02, „Picaro“, C-361/04P abgewiesen). Allerdings kann das Amt nicht *von Amts wegen* neue Tatsachen oder Argumente zitieren (z. B. Bekanntheit oder Bekanntheitsgrad der älteren Marke, usw.).

Darüber hinaus sollte, auch wenn bestimmte Marken manchmal im täglichen Leben als Oberbegriffe für die Waren und Dienstleistungen verwendet werden, die sie erfassen, dies vom Amt niemals als Tatsache beansprucht werden. In anderen Worten sollten Marken niemals derart bezeichnet (oder interpretiert) werden, als wären sie ein Oberbegriff oder eine Waren- oder Dienstleistungskategorie. Zum Beispiel sollte die Tatsache, dass im täglichen Leben ein Teil des Publikums sich auf „X“ bezieht, wenn es von *Joghurts* spricht („X“ ist hier eine Marke für *Joghurts*), niemals dazu führen, „X“ als Oberbegriff für *Joghurts* zu verwenden.

4 Bewertung der Faktoren, die für die Feststellung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind

Nachdem festgelegt wurde, was mit Verwechslungsgefahr gemeint ist, erklärt dieser Abschnitt die zahlreichen Faktoren, die geprüft werden, um zu bewerten, ob Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, und um das Zusammenspiel zwischen diesen Faktoren zu bewerten.

4.1 Der maßgebende Zeitpunkt

Maßgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist der Zeitpunkt der Entscheidung.

Wenn sich der Widersprechende auf *erhöhte Kennzeichnungskraft* einer älteren Marke beruft, müssen die Voraussetzungen dafür an oder vor dem Anmeldedatum der GM-Anmeldung (oder einem Prioritätsdatum) erfüllt worden sein, und sie müssen zum Zeitpunkt der Entscheidung weiterhin erfüllt werden. Es ist Praxis des Amtes, anzunehmen, dass dies der Fall ist, es sei denn, es liegen gegenteilige Anhaltspunkte vor.

Sollte sich der GM-Anmelder auf einen *verringerten* Schutzzumfang (Kennzeichnungsschwäche) der älteren Marke berufen, ist lediglich der Zeitpunkt der Entscheidung maßgeblich.

4.2 Methodischer Ansatz des Amtes

In „Sabèl“ hat der Gerichtshof in Randnummer 23 dargelegt:

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Aus dem Wortlaut des Artikels 4 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie, wonach „für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht“, geht nämlich hervor, dass es für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr entscheidend darauf ankommt, wie die Marke auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirkt. Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten.“

In anderen Worten hängt die Tatsache, ob Verwechslungsgefahr vorliegt oder nicht, von einer umfassenden Beurteilung mehrerer voneinander abhängigen Faktoren ab, einschließlich: (i) der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, (ii) der Ähnlichkeit der Zeichen, (iii) der kennzeichnungskräftigen und dominanten Elemente der einander gegenüberstehenden Zeichen, (iv) der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, und (v) der maßgeblichen Verkehrskreise.

Der erste Schritt bei der Beurteilung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, ist die Prüfung dieser Faktoren (siehe Abschnitt 4.3 und folgende weiter unten).

Der zweite Schritt besteht darin, ihre Relevanz in einer separaten „Umfassenden Beurteilung“ zu bestimmen, in der eine Schlussfolgerung zur Verwechslungsgefahr erreicht wird, nachdem diese verschiedenen Faktoren abgewogen wurden, die einander gegebenenfalls ergänzen oder sich aufheben und die verschiedene Grade der relativen Bedeutung in Abhängigkeit der spezifischen Umstände haben.

Die Methode des Amtes in dieser Hinsicht unterscheidet sich von Ansätzen, die die Beurteilung von Faktoren in einer einzigen Bewertung, ob die Marken „zum

Verwechseln ähnlich“ sind, verschmelzen. Dieser Unterschied sollte im Prinzip die endgültige „umfassende Beurteilung“ nicht beeinträchtigen, die auf vielfältige Weise erreicht werden kann.

4.3 Vergleich von Waren und Dienstleistungen

Die Ähnlichkeit und/oder Identität von Waren/Dienstleistungen ist eine *conditio sine qua non*, um Verwechslungsgefahr zu bejahen. Umfassende Anleitungen zum *Vergleich von Waren/Dienstleistungen* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 2, Vergleich von Waren und Dienstleistungen, zu finden.

Wenn zwischen den Waren/Dienstleistungen kein Grad der Ähnlichkeit besteht, wird die Prüfung an diesem Punkt insofern beendet, als dass Verwechslungsgefahr betroffen ist.

Anderenfalls wird die Prüfung anderer Faktoren fortgesetzt, wenn wenigstens ein gewisser Grad der Ähnlichkeit besteht.

4.4 Vergleich von Zeichen

Mindestens ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen den Zeichen ist ebenfalls eine unabdingbare Voraussetzung für das Vorliegen von Verwechslungsgefahr. Der Vergleich von Zeichen umfasst eine Gesamtbewertung ihrer schriftbildlichen, klanglichen und/oder begrifflichen Eigenschaften. Wenn eine Ähnlichkeit in nur einem dieser drei Aspekte besteht, werden die Zeichen als ähnlich angesehen. Ob die Zeichen hinreichend ähnlich sind, um zum Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zu führen, wird in der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr behandelt. Umfassende Anleitungen zum *Vergleich von Zeichen* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen, zu finden.

Die Zeichen werden nur als **verschieden** angesehen, wenn in keinem der drei Aspekte Ähnlichkeit gefunden werden kann.

Wenn zwischen den Zeichen kein Grad der Ähnlichkeit besteht, wird die Prüfung an diesem Punkt insofern beendet, als dass Verwechslungsgefahr betroffen ist.

Anderenfalls wird die Prüfung anderer Faktoren fortgesetzt, wenn wenigstens ein gewisser Grad der Ähnlichkeit besteht.

4.5 Kennzeichnungskräfte und dominante Elemente der Marken

Die Gesamtbewertung der einander gegenüberstehenden Marken muss auf dem Gesamteindruck beruhen, den die fraglichen Marken hervorrufen, wobei ihre *kennzeichnungskräftigen und dominanten* Elemente besonders zu berücksichtigen sind. Umfassende Anleitungen zur Analyse der *kennzeichnungskräftigen und dominanten* Elemente sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität

und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft, und Kapitel 5, Dominierender Charakter, zu finden.

4.6 Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Wenn ein Widersprechender ausdrücklich beansprucht, dass eine ältere Marke aufgrund von intensiver Nutzung oder Bekanntheit besonders kennzeichnungskräftig ist, wird dieser Anspruch geprüft und bewertet. Umfassende Anleitungen zur *Kennzeichnungskraft der älteren Marke* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Kennzeichnungskraft, zu finden.

4.7 Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Das relevante Publikum spielt bei der Beurteilung anderer Elemente einer Verwechslungsgefahr (z. -B. Vergleich der Waren und Dienstleistungen, Vergleich der Zeichen, Beurteilung von Kennzeichnungskraft) eine wichtige Rolle. Darüber hinaus ist einer der Faktoren, der für oder gegen die Feststellung einer Verwechslungsgefahr gewertet werden kann, der Grad der Aufmerksamkeit der Verkehrskreise. Umfassende Anleitungen *Relevantes Publikum* und zum *Aufmerksamkeitsgrad* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 6, Relevantes Publikum und Aufmerksamkeitsgrad, zu finden.

4.8 Andere Argumente, umfassende ~~Umfassende~~ **Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung**

Die umfassende Beurteilung:

- legt sowohl andere Faktoren und Grundsätze fest und bewertet diese, die für die Bewertung der Verwechslungsgefahr (wie eine Markenfamilie, eine Koexistenz oder eine Erwerbsart der Waren/Dienstleistungen) relevant sind;
- beurteilt auch die relative Wichtigkeit *aller* voneinander abhängigen Faktoren, die sich gegebenenfalls ergänzen oder einander aufheben können, um eine Entscheidung über Verwechslungsgefahr zu erreichen. Zum Beispiel kann die Marke für einige der Waren oder Dienstleistungen kennzeichnungskräftig sein, jedoch nicht für andere, und folglich kann Verwechslungsgefahr nur für diejenigen Waren und Dienstleistungen vorliegen, für die die ältere Marke als kennzeichnungskräftig erachtet wird.

Umfassende Anleitungen zu sonstigen ~~anderen~~ *Faktoren* und zu *Umfassenden Beurteilung* sind in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 7 Sonstige ~~Anderen~~ *Faktoren* und ~~und~~ Kapitel 8, *Umfassende Beurteilung*, zu finden.

Anhang I

Aus ständiger Rechtsprechung stammende allgemeine Grundsätze⁷

Urteil vom 11. November 1997, C-251/95 „Sabèl“

- Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen (Randnummer 22).
- Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke im Markt, der gedanklichen Verbindung, die die benutzte oder eingetragene Marke zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den Waren (Randnummer 22).
- Bei der umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (Randnummer 23).
- Der Durchschnittsverbraucher nimmt eine Marke aber normalerweise als Ganzes wahr und achtet nicht auf die verschiedenen Einzelheiten (Randnummer 23).
- Die Verwechslungsgefahr ist umso größer, je größer sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt (Randnummer 24).
- Daher kann bei einer Ähnlichkeit in der Bedeutung, die sich daraus ergibt, dass bei zwei Marken Bilder benutzt werden, die in ihrem Sinngehalt übereinstimmen, eine Verwechslungsgefahr dann bestehen, wenn der älteren Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Kennzeichnungskraft zukommt (Randnummer 24).
- Unter Umständen, wie sie im Ausgangsfall vorliegen, in dem die ältere Marke keine besondere Verkehrsgeltung hat und aus einem Bild besteht, das wenig verfremdende Phantasie aufweist, reicht die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen (Randnummer 25).
- Der Begriff der Gefahr der gedanklichen Verbindung stellt keine Alternative zum Begriff der Verwechslungsgefahr dar, sondern bestimmt dessen Umfang genauer (Randnummer 18).
- Die rein assoziative gedankliche Verbindung, die der Verkehr über die Übereinstimmung des Sinngehalts zweier Marken zwischen diesen herstellen könnte, ist für sich genommen kein hinreichender Grund dafür, dass Verwechslungsgefahr vorliegt (Randnummer 26).

Urteil vom 29. September 1998, C-39/97 „Canon“

- Liegt eine Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen (Randnummer 29).
- Dagegen ist das Bestehen einer solchen Gefahr ausgeschlossen, wenn sich nicht ergibt, dass das Publikum glauben könnte, dass die Waren aus demselben Unternehmen (oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen) stammen (Randnummer 30).
- Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen (Randnummer 23).
- Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und deren Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Randnummer 23).
- Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. Ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren kann durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Randnummer 17).
- Marken mit hoher Kennzeichnungskraft, entweder von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, genießen einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (Randnummer 18).
- Die Eintragung einer Marke kann trotz eines eher geringen Grades der Ähnlichkeit zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen ausgeschlossen sein, wenn die Ähnlichkeit zwischen den Marken groß ist und die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, insbesondere ihr Bekanntheitsgrad, hoch ist (Randnummer 19).

⁷ Es gibt keine direkten Zitate.

- Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen, ob die Ähnlichkeit zwischen den durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen (Randnummer 24).
- Verwechslungsgefahr kann auch dann bestehen, wenn für das Publikum die betreffenden Waren an unterschiedlichen Orten hergestellt werden (Randnummer 30).

Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik Meyer“

- Die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers, von dem anzunehmen ist, dass er normal informiert und angemessen aufmerksam und verständlich ist, kann je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein (Randnummer 26).
- Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (Randnummer 26).
- Bei der Beurteilung des Grades der Ähnlichkeit der Marken im Bild, im Klang und in der Bedeutung müssen gegebenenfalls die Art der betreffenden Waren und die Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, berücksichtigt werden (Randnummer 27).
- Es lässt sich nicht ausschließen, dass allein die klangliche Ähnlichkeit eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann (Randnummer 28).
- Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, hat das vorliegende Gericht umfassend zu prüfen, ob die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen (Randnummer 22).
- Bei dieser Beurteilung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geographischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden (Randnummer 23).
- Es kann nicht allgemein, beispielsweise durch Rückgriff auf bestimmte Prozentsätze in Bezug auf den Bekanntheitsgrad der Marke bei den beteiligten Verkehrskreisen, angegeben werden, wann eine Marke eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt (Randnummer 24).

Urteil vom 22. Juni 2000, C-425/98 „Marca Mode“

- Es kann nicht aufgrund der Bekanntheit einer Marke das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr vermutet werden, nur weil die Gefahr einer gedanklichen Verbindung im engeren Sinne besteht (Randnummer 41).
- Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie kann nicht dahin ausgelegt werden, dass
 - wenn eine Marke entweder von Haus aus oder kraft Verkehrsgeltung eine besondere Unterscheidungskraft besitzt und
 - ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr für gleiche oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen wie die, für die die Marke eingetragen ist, ein Zeichen verwendet, das so weit mit der Marke übereinstimmt, dass dadurch die Möglichkeit einer gedanklichen Verbindung mit der Marke besteht, der Markeninhaber aufgrund seines Ausschließlichkeitsrechts diesem Dritten die Verwendung des Zeichens untersagen kann, wenn aufgrund der Unterscheidungskraft der Marke nicht ausgeschlossen ist, dass diese gedankliche Verbindung zu einer Verwechslung führen kann (Hervorhebung hinzugefügt) (Randnummer 42).

Urteil vom 6. Oktober 2005, C-120/04 „Medion“

- Dass bei identischen Waren oder Dienstleistungen eine Verwechslungsgefahr für das Publikum bestehen kann, wenn das streitige Zeichen durch die Aneinanderreihung der Unternehmerbezeichnung eines Dritten zum einen und einer normal kennzeichnungskräftigen eingetragenen Marke zum anderen gebildet wird und letztere in dem zusammengesetzten Zeichen, ohne allein seinen Gesamteindruck zu prägen, eine selbstständig kennzeichnende Stellung behält (Randnummer 37).
