

**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 4

KENNZEICHNUNGSKRAFT

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeine Bemerkungen.....	3
2	Beurteilung der Kennzeichnungskraft.....	5
2.1	Prüfung der Kennzeichnungskraft: Allgemeine Fragen	6
2.1.1	Was macht einen „Bestandteil“ oder ein „Element“ eines Zeichens aus?	6
2.1.2	Was ist Kennzeichnungskraft?	6
2.1.3	Zu prüfende Aspekte von Kennzeichnungskraft.....	9
2.1.4	Maßgebender Zeitpunkt	9
2.1.5	Relevante Waren und Dienstleistungen	10
2.2	Prüfung originärer Kennzeichnungskraft	11
2.2.1	Allgemeine Grundsätze	11
2.2.1.1	Beispiele für beschreibende Bestandteile	13
2.2.1.2	Beispiele für lobende Bestandteile	15
2.2.1.3	Beispiele für anspielende Bestandteile.....	15
2.2.1.4	Beispiele für gering originäre ältere Marken (in ihrer Gesamtheit)	16
2.2.2	Spezifische Themen	16
2.2.2.1	Marke in Form eines einzelnen Buchstabens, Zahlzeichen und Kurzzeichen.....	16
2.2.2.2	Banale Elemente	17
2.2.2.3	Disclaimer.....	18
2.2.2.4	Kollektivmarken	18
2.3	Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft	19

1 Allgemeine Bemerkungen

Verwechslungsgefahr (einschließlich der Gefahr der gedanklichen Verbindung) besteht dann, wenn die Gefahr vorhanden ist, dass die Verkehrskreise glauben könnten, die betreffenden Waren und Dienstleistungen stammten, unter der Annahme, dass sie mit der entsprechenden Marke versehen sind, aus demselben Unternehmen oder zumindest aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.

Ob Verwechslungsgefahr besteht, hängt von einer umfassenden Beurteilung verschiedener 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 und deren Grad der Aufmerksamkeit.

Der erste Schritt bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr besteht darin, diese fünf Faktoren zu bestimmen. Der zweite Schritt besteht in der Bestimmung ihrer Relevanz.

Der Europäische Gerichtshof (der „Gerichtshof“) hat in seinem Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“, Randnummern 18 und 24 befunden:

„[...] Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt, eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, [genießen] einen umfassenderen Schutz als die Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist.

[...] die Kennzeichnungskraft der prioritätsälteren Marke, insbesondere ihre Bekanntheit, [ist] bei der Beurteilung zu berücksichtigen [...], ob die Ähnlichkeit zwischen den durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen ausreicht, um eine Verwechslungsgefahr herbeizuführen.“

In seinem Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 23, hat der Gerichtshof außerdem befunden:

„[...] 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.“

Daher sind sowohl der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke als auch, davon getrennt, die Kennzeichnungskraft der verschiedenen Bestandteile von zusammengesetzten Marken wichtige festzustellende Kriterien, bevor eine Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr stattfinden kann.

Zunächst einmal ist es wichtig, zu unterscheiden zwischen (i) der Analyse der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit, die den dieser Marke gewährten Schutzzumfang festlegt, und (ii) der Analyse der Kennzeichnungskraft, die ein Bestandteil einer Marke besitzt, die festlegt, ob die einander gegenüberstehenden Zeichen in einem kennzeichnungskräftigen Bestandteil (und ob die Ähnlichkeit sich deshalb auf einen wichtigen Bestandteil bezieht) oder einem schwachen Bestandteil (und ob die Ähnlichkeit sich deshalb auf einen weniger wichtigen Bestandteil bezieht) übereinstimmen. Zum Beispiel:

	Bestandteile / Elemente einer Marke	Marke in ihrer Gesamtheit (keine erworbene Kennzeichnungskraft annehmend)
<p>Virgin Cola (alkoholfreie Getränke)</p>	<p>„Cola“ ist in Bezug auf Cola-Getränke oder Mischungen davon ein schwaches Element, weil es in Bezug auf diese Produkte beschreibend und anspielend ist.</p> <p>Das Element „Virgin“ ist für solche Produkte normal kennzeichnungskräftig.</p>	<p>Normal kennzeichnungskräftig, weil – aufgrund des Bestandteils „Virgin“ – die Marke in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend oder anspielend oder anderweitig schwach ist.</p>
 <p>(elektronische Waren)</p>	<p>„Products“, obgleich leicht stilisiert, ist ein schwaches Element, da es für ein breites Warenangebot beschreibend ist.</p> <p>„Billy's“ wie abgebildet ist für solche Produkte normal kennzeichnungskräftig.</p>	<p>Normal kennzeichnungskräftig, weil – aufgrund von „Billy's“ wie bildlich dargestellt und wegen des spezifischen Layouts der Marke – die Marke in ihrer Gesamtheit nicht beschreibend oder anspielend oder anderweitig schwach ist.</p>
 <p>(Getreidepräparate)</p>	<p>„Premium“ ist aufgrund der lobenden Bedeutung, in Bezug auf etwas, das herausragend ist, ein schwaches Element.</p> <p>Das dunkelgraue Quadrat mit einer Verlängerung nach links in der Mittel vermittelt den Gesamteindruck eines Etiketts mit simplem Design.</p> <p>Für Getreidepräparate ist das Bild einer Weizenähre beschreibend oder anspielend.</p>	<p>Weniger als normal kennzeichnungskräftig, weil alle Bestandteile schwach sind und die Gesamtdarstellung banal ist.</p>

Während die Kennzeichnungskraft für die Bestandteile sowohl der älteren Marke als auch der angefochtenen Marken beurteilt werden muss, wird die Kennzeichnungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit nur hinsichtlich der älteren Marke beurteilt. Die Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke in ihrer Gesamtheit ist als solche für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht relevant, wie genauer in Abschnitt 2.1.3 unten erläutert. Daher beziehen sich alle Bezugnahmen auf die Kennzeichnungskraft der Marke in ihrer Gesamtheit ausschließlich auf die ältere Marke.

Die vom Amt angewendete Schritt-für-Schritt-Methode hält die objektive Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen zunächst von den Beurteilungen der Kennzeichnungskraft ihrer Bestandteile getrennt¹. Allerdings werden später in der Umfassenden Beurteilung alle Faktoren berücksichtigt, wenn es zu einer Gesamtbewertung der Verwechslungsgefahr kommt². Dies steht im Gegensatz zu anderen Herangehensweisen, die die Kennzeichnungskraft der verschiedenen Elemente der Marken gleichzeitig mit der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen Zeichen abwägen. Obwohl der Unterschied nur in der Methode besteht und im Prinzip die

¹ Siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.

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

endgültige Feststellung der Verwechslungsgefahr nicht beeinträchtigen sollte, befolgt das Amt die zuerst beschriebene Methode.

Was die Bedeutung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit anbetrifft, so kommt diese erst bei der Umfassenden Beurteilung zum Tragen, weil der Gerichtshof befunden hat, dass es nicht angemessen ist, im Stadium der Beurteilung der Ähnlichkeit der Zeichen zu berücksichtigen, was ein geringer oder ein hoher Grad der Kennzeichnungskraft sein kann (siehe Urteile vom 23. Januar 2014, C-558/12, „Western Gold“, Randnummern 42 bis 45, vom 25. März 2010, T-5/08 bis T-7/08, „Golden Eagle“, Randnummer 65; und vom 19. Mai 2010, T-243/08, „EDUCA Memory game“, Randnummer 27).

2 Beurteilung der Kennzeichnungskraft

Es ist sinnvoll, noch einmal zu betonen, dass die Beurteilung der Kennzeichnungskraft in zwei getrennte Teile untergliedert ist: (i) die Kennzeichnungskraft von Bestandteilen eines Zeichens und (ii) die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit. Wie unten erläutert, ist der Zweck dieser getrennten Beurteilungen verschieden.

Kennzeichnungskraft von Bestandteilen

Bei der Beurteilung von Verwechslungsgefahr wird eine Analyse, ob die übereinstimmenden Bestandteile beschreibend, anspielend oder anderweitig schwach sind, vorgenommen, um den Umfang zu berechnen, in dem diese übereinstimmenden Bestandteile eine geringere oder eine größere Fähigkeit haben, auf die betriebliche Herkunft hinzuweisen. Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Verbraucher eher berücksichtigt, dass ein beschreibendes, anspielendes oder anderweitig schwaches Element einer Marke nicht verwendet wird, um ein bestimmtes Unternehmen zu identifizieren und so Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Folglich kann es, obwohl Markeninhaber im Allgemeinen beschreibende, anspielende oder anderweitig schwache Elemente als Teil einer Marke nutzen, um Verbraucher über bestimmte Eigenschaften der relevanten Waren oder Dienstleistungen zu informieren, schwieriger zu bestimmen sein, dass die Verkehrskreise bezüglich der Herkunft aufgrund der Ähnlichkeiten, die einzig zu schwachen Elementen gehören, getäuscht werden kann.

Die Kennzeichnungskraft der Bestandteile der älteren und der angefochtenen Marke muss untersucht werden.

Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit

Das Urteil im Fall Canon verdeutlicht, dass (i) je kennzeichnungskräftiger die ältere Marke ist, desto größer die Verwechslungsgefahr sein wird und (ii) ältere Marken, die, von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken genießen, deren Kennzeichnungskraft geringer ist. Folglich bestimmt die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit die Stärke und den Umfang ihres Schutzes und muss für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr berücksichtigt werden (jedoch nicht

für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den Marken – siehe „Western Gold“ u. a. oben angeführte Urteile).

2.1 Prüfung der Kennzeichnungskraft: Allgemeine Fragen

2.1.1 Was macht einen „Bestandteil“ oder ein „Element“ eines Zeichens aus?

Der Gerichtshof hat nicht definiert, was als ein „Bestandteil“ oder ein „Element“ anzusehen ist. Es ist leicht, Bestandteile zu identifizieren, wenn ein Zeichen visuell in verschiedene Teile untergliedert ist (z. B. getrennte Bild- und Wortbestandteile). Allerdings umfasst der Begriff „Bestandteil“ mehr als solche bildlichen Unterscheidungsmerkmale. Letztlich ist die Wahrnehmung des Zeichens durch die maßgeblichen Verkehrskreise entscheidend und ein Bestandteil existiert, wo immer die maßgeblichen Verkehrskreise einen solchen wahrnehmen. Zum Beispiel sehen die maßgeblichen Verkehrskreise **Einwortzeichen** als aus verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt an, insbesondere, wenn ein Teil eine klare und offensichtliche Bedeutung hat, wohingegen der Rest bedeutungslos ist oder eine andere Bedeutung hat (z. B. wird in der Marke EUROFIRT „Euro“ weitgehend als auf Europa bezugnehmend verstanden, wohingegen „Firt“ bedeutungslos ist; dies verleiht der Wortmarke zwei Bestandteile: „Euro“ und „Firt“). In solchen Fällen können die Elemente von Einwortzeichen in der Terminologie des Gerichtshofes als „Bestandteile“ angesehen werden. Jedoch sollten Wortmarken nicht künstlich in Bestandteile zerlegt werden. Eine Zerlegung ist nur dann angemessen, wenn die maßgeblichen Verkehrskreise die fraglichen Bestandteile eindeutig als voneinander getrennte Elemente wahrnehmen. Eine Einzelfalluntersuchung ist erforderlich, um zu beurteilen, ob die Unterteilung eines Zeichens in Bestandteile künstlich ist (z. B. ob die Aufspaltung des Wortes „LIMEON“ für Frucht in die Bestandteile „LIME“ und „ON“ künstlich wäre oder nicht)³.

2.1.2 Was ist Kennzeichnungskraft?

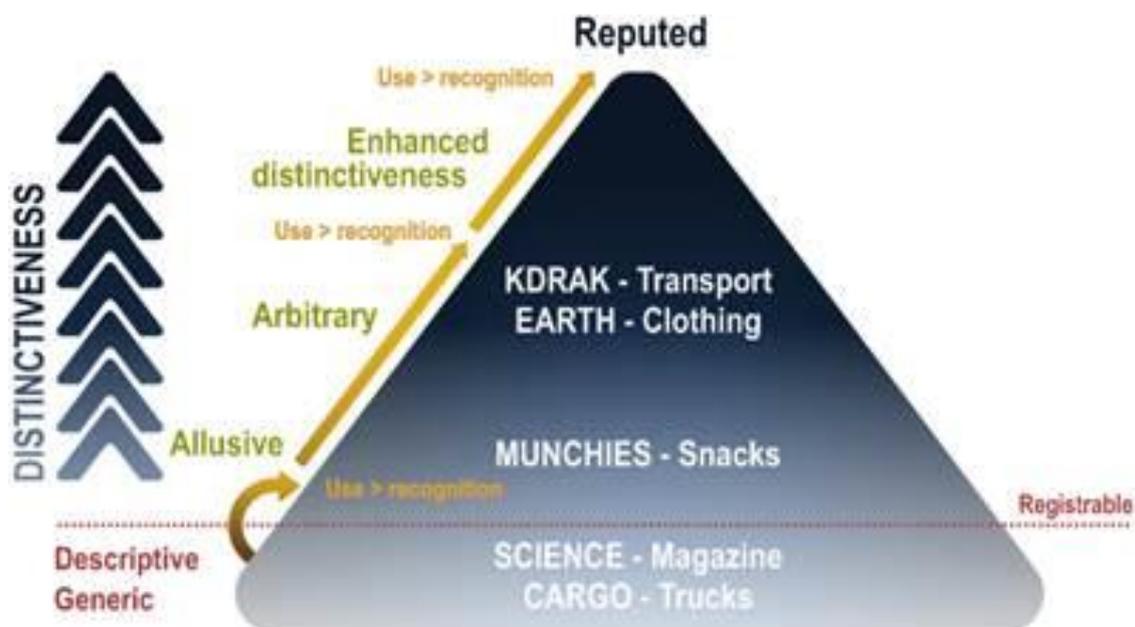
Der Gerichtshof hat Kennzeichnungskraft folgendermaßen definiert:

„Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und folglich zu beurteilen, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt, hat das 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 und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden“ (Hervorhebung hinzugefügt).

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

Nicht zuletzt ist Kennzeichnungskraft eine Frage des Grades, und bei der Analyse der Kennzeichnungskraft gilt eine Gleitskala, bei der es einem Zeichen oder einem Element davon vollständig an Kennzeichnungskraft fehlen, es hohe Kennzeichnungskraft besitzen oder irgendwo dazwischen liegen kann.

³ Dies wird genauer erläutert in Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen.



Reputed	Bekannt
Use > Recognition	Benutzung > Wiedererkennung
Enhanced distinctiveness	Erhöhte Kennzeichnungskraft
Use > Recognition	Benutzung > Wiedererkennung
Arbitrary	Beliebig
Allusive	Anspielend
Descriptive	Beschreibend
Generic	Gattungsbegriff
KDRAK – Transport	KDRAK – Transport
EARTH - Clothing	EARTH – Bekleidung
MUNCHIES – Snacks	MUNCHIES – Snacks
SCIENCE – Magazine	SCIENCE – Magazin
CARGO – Trucks	CARGO – Lastkraftwagen
Distinctiveness	Kennzeichnungskraft
Registrable	Eintragungsfähig

Ein Zeichen oder ein Element eines Zeichens ist **nicht kennzeichnungskräftig**, wenn es ausschließlich die Waren oder Dienstleistungen selbst oder die Eigenschaften solcher Waren und Dienstleistungen (wie ihre Qualität, ihren Wert, ihren Zweck, ihre Herkunft usw.) beschreibt und/oder wenn dessen Benutzung im Verkehr für solche Waren und Dienstleistungen üblich ist. Gleichmaßen wird es einem Zeichen oder einem Element eines Zeichens, das ein Gattungsbegriff ist (wie eine übliche Form eines Containers oder eine gewöhnliche Farbe) an Kennzeichnungskraft mangeln.

Ein Zeichen oder ein Element eines Zeichens kann möglicherweise nur einen **geringen Grad der Kennzeichnungskraft** besitzen, wenn es auf Eigenschaften der Waren und Dienstleistungen anspielt (aber nicht ausschließlich die Eigenschaften beschreibt). Wenn die Anspielung auf die Waren und Dienstleistungen hinreichend einfallsreich oder intelligent ist, beeinflusst die bloße Tatsache, dass auf die Eigenschaften der Waren angespielt wird, die Kennzeichnungskraft möglicherweise nicht wesentlich. Beispiel:

- „Billionaire“ in Verbindung mit *Spieledienstleistungen* spielt auf die Eigenschaften in einer Weise an, die die Kennzeichnungskraft beeinflusst, da impliziert wird, dass der Nutzer Milliardär (englisch: billionaire) werden kann.
- „Billy O’Naire“ wird im Englischen wie „billionaire“ ausgesprochen und würde in Form eines intelligenten Wortspiels mit irischen Namen in einer Weise auf *Spieledienstleistungen* anspielen, die die Kennzeichnungskraft nicht wesentlich beeinflusst. Es würde von einem „normalen“ Grad der Kennzeichnungskraft ausgegangen werden.

Ein Zeichen oder ein Element eines Zeichens, das weder beschreibend noch anspielend ist, gilt als einen „normalen“ **Grad der originären Kennzeichnungskraft** besitzend. Dies bedeutet, dass das fragliche Zeichen oder Element eines Zeichens vollständig kennzeichnungskräftig ist und zwar in dem Sinne, dass dessen Fähigkeit, die Waren und Dienstleistungen, für die es eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren, in keiner Weise gemindert oder beeinträchtigt ist.

Jeglicher **höherer Grad der Kennzeichnungskraft** der älteren Marke, der entweder durch Benutzung oder weil sie sehr originell, ungewöhnlich oder einzigartig ist, erworben wurde, muss vom Inhaber durch Erbringen geeigneter Nachweise bewiesen werden (siehe auch Abschnitt 2.3 unten). Eine Marke besitzt nicht unbedingt allein dadurch einen höheren Grad der Kennzeichnungskraft, dass keine konzeptionelle Verknüpfung zu den jeweiligen Waren und Dienstleistungen vorliegt (Beschluss vom 16. Mai 2013, C-379/12, „H. Eich“, Randnummer 71).

Gleichermaßen kann ein GM-Anmelder argumentieren, dass das ältere Zeichen oder ein Element eines Zeichens geringe Kennzeichnungskraft besitzt. Eines der häufigsten Argumente, die von Anmeldern vorgebracht werden, ist, dass die ältere Marke oder einer ihrer Bestandteile geringe Kennzeichnungskraft hat, da es viele Marken gibt, die aus dem fraglichen Element bestehen oder dieses umfassen. Wenn dieses Argument vom Anmelder nur unter Bezugnahme auf Markeneintragungen vertreten wird, vertritt das Amt die Ansicht, dass die Existenz von verschiedenen Markeneintragungen nicht von Haus aus besonders eindeutig ist, da sie nicht zwingend die Situation auf dem Markt widerspiegelt. Mit anderen Worten kann nicht nur auf Grundlage von Registerdaten darauf geschlossen werden, dass alle diese Marken auch tatsächlich benutzt wurden.

Daraus folgt, dass die eingereichten Nachweise zeigen müssen, dass Verbraucher der weitverbreiteten Benutzung der Marken ausgesetzt waren, die das fragliche Element umfassen, und sich daran gewöhnt haben, um zu beweisen, dass das fragliche Element eine geringe Kennzeichnungskraft hat.

Bei der Beschäftigung mit der Kennzeichnungskraft der **älteren Marke in ihrer Gesamtheit** muss letztere immer derart betrachtet werden, als **habe sie ein Mindestmaß an originärer Kennzeichnungskraft**. Ältere Marken, ob GM oder nationale Marken, genießen eine „Gültigkeitsvermutung“. Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 24. Mai 2012, C-196/11, „F1-LIVE“, Randnummern 40-41, deutlich gemacht, dass „[...] die Gültigkeit nationaler Marken in einem Verfahren über einen Widerspruch gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht in Frage gestellt werden kann“. Der Gerichtshof fügte hinzu: „[...] ist festzustellen, dass die Bezeichnung eines Zeichens als beschreibend oder als Gattungsbegriff gleichbedeutend mit dem Verneinen seiner Unterscheidungskraft ist“.

2.1.3 Zu prüfende Aspekte von Kennzeichnungskraft

Der Kennzeichnungskraft sollte hinsichtlich aller relevanten Eigenschaften von Marken und ihren Bestandteilen beurteilt werden. Daher sollte die Beurteilung die Fähigkeit von Wörtern, Bildelementen, Farben und/oder dreidimensionalen Aspekten von Zeichen betrachten, um die Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, die von einem bestimmten Unternehmen stammen.

Das Amt untersucht die Hauptaspekte der Kennzeichnungskraft folgendermaßen:

1. Der erste Aspekt ist die Prüfung, ob und in welchem Umfang die **Bestandteile** beschreibend, lobend oder anderweitig nicht kennzeichnungskräftig sind. Ziel ist es, zu bestimmen, ob die gemeinsamen Teile in den Zeichen die kennzeichnungskräftigen (am kennzeichnungskräftigsten) Elemente sind oder nicht (siehe Abschnitt 2.2. unten).
2. Der zweite Aspekt ist die Prüfung der Kennzeichnungskraft der **älteren Marke in ihrer Gesamtheit**. In diesem Stadium muss das Amt im ersten Schritt die allgemeine originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke überprüfen (siehe Abschnitt 2.2 unten) und im zweiten Schritt – falls dies beansprucht wird und für das Ergebnis von Bedeutung ist – berücksichtigen, ob die ältere Marke als Folge der Benutzung, die der Widersprechende davon gemacht hat, erworbene erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt (siehe Abschnitt 2.3 unten).

Der Grad der Kennzeichnungskraft an sich des älteren Zeichens ist einer der Faktoren, der in der umfassenden Beurteilung zu berücksichtigen ist (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 23). Es handelt sich hier um eine Rechtsfrage, die vom Amt geprüft werden muss, auch wenn die Beteiligten sich dazu nicht äußern. Dagegen ist der Grad der erhöhten durch Benutzung des älteren Zeichens erworbenen Kennzeichnungskraft eine Rechts- und eine Tatsachenfrage, die das Amt nicht prüfen kann, solange der Widersprechende diese nicht beansprucht und begründet.

Die originäre Kennzeichnungskraft der angefochtenen Marke *in ihrer Gesamtheit* wird im Rahmen der Widerspruchsverfahren nicht geprüft, da der Schutzzumfang der älteren Marke für die Zwecke der Verwechslungsgefahr maßgeblich ist. Gleichmaßen ist auch die erhöhte Kennzeichnungskraft des angefochtenen Zeichens irrelevant, weil Verwechslungsgefahr eher eine Betrachtung des Schutzzumfangs der älteren Marke als eine Betrachtung des Schutzzumfangs der Marke erfordert, die angemeldet wird. Wenn für eine ältere Marke anerkannt wird, dass sie wegen ihrer erhöhten Kennzeichnungskraft einen breiteren Schutzzumfang genießt, ist die von der *angemeldeten* Marke erworbene Bekanntheit grundsätzlich irrelevant für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr (siehe Urteil vom 3. September 2009, C-498/07 P, „La Española“, Randnummer 84).

2.1.4 Maßgebender Zeitpunkt

Die originäre Kennzeichnungskraft von Zeichen (oder ihren Bestandteilen) sollte zum Zeitpunkt der Entscheidung beurteilt werden. Die originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke/n (wenn beansprucht) sollte (i) zum Zeitpunkt der Einreichung der angefochtenen GM-Anmeldung (oder zum Datum einer Priorität) und (ii) zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehen.

Die Bestimmung des genauen Zeitpunkts für die Bewertung der Kennzeichnungskraft ist wichtig, weil der Grad der Kennzeichnungskraft von Marken nicht konstant ist, sondern in Abhängigkeit der Wahrnehmung durch die Verkehrskreise variiert. Diese Wahrnehmung kann sich nicht nur aufgrund der Art der Benutzung der speziellen Marke ändern, sondern auch aufgrund anderer Faktoren (all diese Elemente können nur über die von den Beteiligten vorgelegten Nachweise erwogen werden). Zum Beispiel kann sich die Wahrnehmung der Verkehrskreise ändern, wenn die Marke oder einige Bestandteile der Marke in der Zwischenzeit in ähnlicher Weise von verschiedenen Unternehmen/Händlern im relevanten Marktsegment benutzt worden sind. Solch eine gemeinsame Benutzung eines Zeichens kann die Einzigartigkeit eines Zeichens und folglich dessen Fähigkeit, auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen hinzuweisen, untergraben. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sorgfältig zu beurteilen, ob die beschriebene Situation in allen maßgeblichen geografischen Gebieten und hinsichtlich aller relevanten Waren und Dienstleistungen bestehen.

Beispielsweise gibt es aufgrund der technologischen Veränderungen in der IT-Branche eine wachsende Anzahl von Beispielen, in denen Bestandteile wie „I“ (Internet), „E“ (Elektronisch) und „M“ (Mobil) angrenzend an ein bedeutungsvolles Wort benutzt werden. Im Kontext der elektronischen Kommunikation werden diese gegenwärtig als beschreibend angesehen (siehe Entscheidung vom 19. April 2004, R 0758/2002-2 – ITUNES, Randnummer 11), wohingegen sie zuvor als kennzeichnungskräftig angesehen worden waren.

2.1.5 Relevante Waren und Dienstleistungen

Die Beurteilung der *originären Kennzeichnungskraft* von Zeichen (und ihren Bestandteilen) wird nur für Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die als mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder als ihnen ähnlich angesehen werden, das heißt:

- Die ältere Marke wird hinsichtlich der eingetragenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die als mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen identisch oder als ihnen ähnlich angesehen werden.
- Die angefochtene Marke wird hinsichtlich der angefochtenen Waren und Dienstleistungen beurteilt, die als der älteren Marke identisch oder ähnlich angesehen werden.

Wenn der Grad der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens (oder Bestandteils) sich abhängig von den Waren oder Dienstleistungen, die es erfasst, unterscheidet, kann dies bei der Bestimmung des Umfangs des Vergleichs der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen sein. Zum Beispiel muss das Amt, auch wenn Identität zwischen den angefochtenen Waren oder Dienstleistungen und einigen Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke, für die der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (oder eines den beiden einander gegenüberstehenden Zeichen gemeinsamen Elementes) als geringer als normal angesehen wird, andere Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke berücksichtigen, die denen der angefochtenen Marke ähnlich (nicht identisch) sind, aber für die der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke (oder des betreffenden Bestandteils) normal (oder erhöht) ist.

Zum Beispiel umfasst eine ältere Marke das Element „Stiletto“, das *Damenschuhe* und *Kopfbedeckungen* erfasst, und die angefochtene Marke umfasst *Schuhwaren*. Das

Element „Stiletto“ ist schwach für *Damenschuhe*, die mit den angefochtenen Waren identisch sind. Jedoch ist das Element „Stiletto“ normal kennzeichnungskräftig für die ältere Marke bei *Kopfbedeckungen*, die den angefochtenen Waren ähnlich sind. Das Amt muss diese zusammenhängenden Faktoren in der Umfassenden Beurteilung abwägen.

Die Beurteilung der *erhöhten Kennzeichnungskraft* der älteren Marke wird nur hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen vorgenommen, die von dem Zeichen geschützt werden, für das erhöhte Kennzeichnungskraft beansprucht wird.

Darüber hinaus ist die Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise für diese Waren und Dienstleistungen relevant (z. B. ob Fachpublikum betroffen ist oder nicht).

2.2 Prüfung originärer Kennzeichnungskraft

2.2.1 Allgemeine Grundsätze

Der erste Schritt bei der Prüfung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke in ihrer Gesamtheit und eines Bestandteils der zu vergleichenden Zeichen ist die Prüfung ihrer originären Kennzeichnungskraft.

Die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft wiederum erfolgt in zwei Phasen: erstens ist zu bestimmen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise den semantischen Inhalt in der fraglichen Marke erkennen, und zweitens, ob der wahrgenommene semantische Inhalt mit den identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen zusammenhängt und/oder im Verkehr gewöhnlich damit zusammenhängend benutzt wird.

Was die **erste Phase** anbetrifft, das heißt, ob die maßgeblichen Verkehrskreise einen semantischen Inhalt erkennen, wird dies im begrifflichen Vergleich der Zeichen beurteilt, der genauer in einem anderen Kapitel dieser Richtlinien beschrieben wird⁴.

Die originäre Kennzeichnungskraft der Marken oder ihrer Bestandteile ist unter Berücksichtigung der (aller) relevanten geografischen Gebiete und ihrer verschiedenen sprachlichen und kulturellen Hintergründe zu bewerten. Es kann sein, dass die maßgeblichen Verkehrskreise als solche in einigen Teilen der relevanten Gebiete den beschreibenden Inhalt, den eine Marke in anderen Teilen haben kann, nicht verstehen. In solchen Fällen wird die Kennzeichnungskraft der Marke in einem Bereich nicht durch die Tatsache beeinflusst, dass sie in anderen Bereichen anders wahrgenommen wird.

Nachstehend findet sich ein Beispiel eines Falles, in dem sprachliche Erwägungen für die Frage der Kennzeichnungskraft entscheidend waren:

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
FRUTISOL	Solfrutta	T-331/08
<p><i>W&DL:</i> Klassen 29, 30 und 32 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung der Bestandteile</i> „frut“ und „sol“:... ist es erforderlich, zwischen der Wahrnehmung der Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten, wie Italien und Spanien, in denen die Elemente „sol“ und „frut“ allgemein wiedererkennbar sind und als anspielend auf „Sonne“ bzw. „Frucht“ verstanden werden</p>		

⁴ Siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 3, Vergleich von Zeichen, Begrifflicher Vergleich.

können, und der Wahrnehmung der Verkehrskreise in den Mitgliedstaaten wie Ungarn, Finnland und Litauen, in denen diese Elemente keine solche Entsprechung in der nationalen Sprache haben, zu unterscheiden. Verbraucher, die in die erste Kategorie von Mitgliedsstaaten fallen, werden wahrscheinlich beide Marken mit den Begriffen „Obst“ und „Sonnenschein“ in Verbindung bringen. Als Konsequenz werden sie einen gewissen Grad von konzeptueller Ähnlichkeit zwischen beiden Marken finden. Verbraucher aus Mitgliedsstaaten der zweiten Kategorie werden keine konzeptuelle Ähnlichkeit zwischen den Zeichen empfinden, da sie keinem Bestandteil der jeweiligen Zeichens eine Bedeutung zumessen werden (Randnrn. 21 bis 24).

Die **zweite Phase** besteht darin, die Bedeutung, die die Verkehrskreise in den Marken wahrnehmen, mit den angefochtenen identischen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen in Beziehung zu setzen. Wenn das relevante Publikum solch eine Bedeutung als für diese Waren und Dienstleistungen beschreibend, lobend oder (in einer die Kennzeichnungskraft wesentlich beeinflussenden Weise) anspielend usw. wahrnimmt, wird die Kennzeichnungskraft entsprechend gemindert. Es kann erforderlich sein, zwischen den verschiedenen betroffenen Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, weil es sein kann, dass sich die Feststellung, dass keine oder begrenzte Kennzeichnungskraft besteht, nur auf einen Teil dieser Waren und Dienstleistungen bezieht.

Die für die Prüfung der originären Kennzeichnungskraft eines Zeichens oder eines Bestandteils eines Zeichens angewandten Kriterien sind die gleichen wie die für die Prüfung von Marken hinsichtlich absoluter Eintragungshindernisse⁵. Allerdings ist in Streitfragen im Zusammenhang mit relativen Eintragungshindernisse die Frage nicht bloß, ob ein Zeichen oder ein Bestandteil kennzeichnungskräftig ist oder nicht (das heißt, ob es die minimale Schwelle der Kennzeichnungskraft für die Eintragung erreicht), sondern auch, inwiefern es innerhalb der oben beschriebenen Gleitskala kennzeichnungskräftig ist. Daher kann beispielsweise ein Begriff, der für die fraglichen Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend, sondern bloß anspielend ist, kennzeichnungskräftig genug sein, um den Test der absoluten Eintragungshindernisse zu bestehen, aber für die relativen Eintragungshindernisse weiterhin geringere als normale Kennzeichnungskraft haben.

Für ältere eingetragene Marken wird angenommen, dass sie das Mindestmaß an originärer Kennzeichnungskraft besitzen⁶. Wenn die Nachweise zur Anfechtung dieser Annahme erbracht und diese Nachweise für überzeugend befunden werden, kann der älteren Marke nur ein sehr kleiner Schutzzumfang gewährt werden, wird jedoch der Schutz nicht vollständig verweigert. Wenn der GM-Anmelder beweist, dass er einen Antrag auf Löschung gegen die ältere eingetragene Marke eingereicht hat, dann kann es erforderlich sein, die anhängigen Widerspruchsverfahren bis zur Entscheidung über den genannten Antrags auszusetzen.

Das Ergebnis der Prüfung der originären Kennzeichnungskraft wird eines der folgenden sein.

Bestandteile

- Der Bestandteil besitzt **geringere als normale oder keine Kennzeichnungskraft**, weil er hinsichtlich der Eigenschaften der identischen

⁵ Diese werden in Die Richtlinien, Teil B, Prüfung beschrieben.

⁶ Siehe Urteil in C-196/11, „F1-LIVE“, zitiert in Abschnitt 2.1.2 oben.

oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen beschreibend, anspielend oder lobend ist (oder weil er anderweitig schwach ist). Siehe Beispiele unten.

- Der Bestandteil hat **normale Kennzeichnungskraft**, weil er hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend, aussagekräftig, anspielend oder lobend ist (oder weil er anderweitig nicht schwach ist).

Die ältere Marke in ihrer Gesamtheit

- Die ältere Marke besitzt **geringere als normale Kennzeichnungskraft**, weil sie in ihrer Gesamtheit hinsichtlich der Eigenschaften der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen (in einer die Kennzeichnungskraft beeinflussenden Weise) anspielend oder lobend ist (oder weil sie anderweitig schwach ist). Wie oben dargelegt wird das Amt nicht schlussfolgern, dass eine ältere Marke in ihrer Gesamtheit beschreibend und/oder nicht kennzeichnungskräftig ist.)
- Die ältere Marke hat **normale Kennzeichnungskraft**, weil sie in ihrer Gesamtheit hinsichtlich der identischen oder ähnlichen Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend, aussagekräftig, (in einer die Kennzeichnungskraft beeinflussenden Weise) anspielend oder lobend ist (oder weil sie anderweitig nicht schwach ist).

Es ist zu beachten, dass es gängige Praxis des Amtes ist, zu erwägen, dass, wenn die ältere Marke (oder der Bestandteil) nicht beschreibend ist (oder nicht anderweitig nicht kennzeichnungskräftig ist), sie als einen normalen Grad an originärer Kennzeichnungskraft besitzend angesehen wird. Wie oben angegeben, kann dieser Grad der Kennzeichnungskraft weiter erhöht werden, wenn geeignete Nachweise erbracht werden, aus denen hervorgeht, dass ein höherer Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke durch Benutzung oder weil sie in hohem Maße originell, ungewöhnlich oder einzigartig ist, erworben wurde.

Wie oben in Abschnitt 2.1 oben erwähnt, können aus einem einzigen Wort bestehende Wortmarken dennoch verschiedene Bestandteile enthalten, von denen einige kennzeichnungskräftiger als andere sein können (siehe T-331/08 „Solfrutta“ oben).

2.2.1.1 Beispiele für beschreibende Bestandteile

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
BYLY		T-514/08
<p>W&DL: Klasse 3 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „products“: ... der Begriff „products“ ist nicht kennzeichnungskräftig genug, um von den Verbrauchern berücksichtigt zu werden (Randnummer 39).</p>		

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
		T-490/08
<p>W&DL: Klasse 36 Gebiet: EU Beurteilung von „CAPITAL MARKETS“: „[...] die maßgeblichen Verkehrskreise, die sich aus sehr aufmerksamen, gut informierten und mit den englischen Grundbegriffen des Finanzbereichs vertrauten Verbrauchern zusammensetzen, der Bedeutung der Begriffe „carbon“ und „markets“, die für diese Dienstleistungen beschreibend sind und es nicht erlauben, die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Marken festzustellen, nur eine sehr geringe Bedeutung beimessen werden“ (Randnummer 59).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
		R 0834/2009-1
<p>W&DL: Klassen 3 und 5 Gebiet: EU Beurteilung des älteren Rechts: Obwohl die Zeichen einige Ähnlichkeit besitzen, ist der Ausdruck „NATURAL BRONZE“ für die Waren (Gerbung) hinsichtlich der Produkte in Klasse 3 beschreibend (Randnummer 31).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
	CINETAIN	R 1306/2009-4
<p>W&DL: Klassen 38 und 41 Gebiet: Spanien Beurteilung des Elements „CINE“: Das Wort „cine“ hat eine beschreibende Bedeutung im Sinne von „Cinema (Film)“. Daher hat dieser Bestandteil nur begrenzte Relevanz für die Wahrnehmung der Zeichen (Randnummer 36).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
	NATURAL BEAUTY FROM WITHIN	R 0991/2010-2
<p>W&DL: Klassen 3 und 5 Gebiet: Deutschland Beurteilung des Elements „NATURAL BEAUTY“: Das Element „NATURAL BEAUTY“ ist eine simple und wesentliche Angabe der Art und der Qualität der Waren. Die deutschen Verkehrskreise verstehen die Bedeutung dieser zwei Grundbegriffe sowie die Kombination davon (Randnummern 31 bis 35).</p>		

2.2.1.2 Beispiele für lobende Bestandteile

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
	MAGIC SEAT	T-363/03
<p>W&DL: Klasse 12 Gebiet: Spanien Beurteilung des Elements „MAGIC“: Das Wort „magic“ wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen wegen seiner Ähnlichkeit mit dem spanischen Wort „mágico“ als ein simpler Kennzeichner für das Wort „seat“ wahrgenommen, das rein lobend ist (Randnummer 39).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
STAR SNACKS		T-492/08
<p>W&DL: Klassen 29, 30 und 32 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „STAR“: Das Wortelement „STAR“ ist lobend, da es (zusammen mit den verbleibenden Elementen des Zeichens) bloß eine Bezugnahme auf qualitätsvolle Lebensmittel darstellt (Randnummer 52).</p>		

2.2.1.3 Beispiele für anspielende Bestandteile

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
EL COTO		T-332/04
<p>W&DL: Klassen 33, 35, 39 Gebiet: EU Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Bildes in der angefochtenen GM-Anmeldung: Das Bildelement der Marke erinnert an einen Weinberg, dieser Bestandteil hat geringen kennzeichnungskräftigen Wert in Bezug auf Weine (Randnummer 38).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
	WORLDBLINK	T-325/04
<p>W&DL: Klasse 36 Gebiet: EU Beurteilung des Elements „LINK“: Das Element „LINK“ ist nicht sofort beschreibend für, unter anderem, Bankdienste für Bargeldauszahlungen, Überweisungen und Zahlungen, Finanzinformationsdienste (Klasse 36), die von der älteren Marke erfasst werden, aber in Bezug darauf bloß anspielend.</p>		

2.2.1.4 Beispiele für gering originäre ältere Marken (in ihrer Gesamtheit)

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
		R 522/2010-1 (bestätigt T-60/11)
<p><i>W&DL:</i> Klassen 30, 31 und 42 <i>Gebiet:</i> EU <i>Beurteilung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens:</i>... die Kammer ist der Ansicht, dass das ältere Zeichen eine Marke mit sehr geringer Kennzeichnungskraft ist. Wie oben beschrieben wurde, macht der Gesamteindruck des Zeichens nicht mehr aus als das vereinfachte Design eines Etiketts, in dem das Wort „PREMIUM“ bildlich herausragt. Dieses Wort ist eine lobende Bezugnahme auf etwas Herausragendes (zum Beispiel die Qualität eines Produkts), und aufgrund der weitverbreiteten Art und der allgemeinen Verwendung davon für das Marketing zahlreicher Waren und Dienstleistungen wird es von einem Großteil der europäischen Verkehrskreise verstanden (Randnummer 38).</p>		
Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
KID		R 0249/2002-3
<p><i>W&DL:</i> Klasse 28 <i>Gebiet:</i> Spanien <i>Beurteilung der Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens:</i> Die ältere Marke besteht aus dem Wort KID. Das Wort bezeichnet eine junge Person, ein Kind. Angewandt auf Spiele und Spielzeug in Klasse 28, ist der Begriff deutlich beschreibend. Er weist in direkter und unmittelbarer Weise auf die Bestimmung der Waren hin, die von der älteren Eintragung erfasst werden. Aus diesem Grund hat die Marke der Widersprechenden eine sehr geringe Kennzeichnungskraft (Randnummer 16).</p>		

2.2.2 Spezifische Themen

2.2.2.1 Marke in Form eines einzelnen Buchstabens, Zahlzeichen und Kurzzeichen

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 9. September 2010 in der Rechtssache C- 265/09 P, „a“ festgehalten, dass die Unterscheidungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, gemäß einer Untersuchung auf der Grundlage der Tatsachen mit Schwerpunkt auf den fraglichen Waren oder Dienstleistungen und den **gleichen Kriterien wie für andere Wortmarken** zu beurteilen ist (Randnummern 33 bis 39). Wenngleich sich dieses Urteil mit absoluten Eintragungshindernissen befasst, bleibt nach Ansicht des Amtes die Tatsache bestehen, dass der vom Gerichtshof festgelegte Grundsatz (d. h., die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft muss für alle Marken gleich sein) auch in *Inter-Partes*-Verfahren Anwendung findet, wenn es darum geht, die Kennzeichnungskraft von Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, zu bestimmen.

Der Gerichtshof hat zwar anerkannt, dass es für Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bestehen, schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft zu bestimmen als für andere Wortmarken; er hat jedoch festgehalten, dass diese Schwierigkeiten es nicht rechtfertigen, besondere Kriterien aufzustellen, die die Anwendung des Kriteriums der Kennzeichnungskraft gemäß der Auslegung der Rechtsprechung ergänzen oder davon abweichen.

Nach Ansicht des Amtes bedeutet diese Regelung, dass es bei der Feststellung der Kennzeichnungskraft einer älteren Marke nicht korrekt ist, sich auf Annahmen zu stützen, wie etwa Aussagen *a priori*, dass Verbraucher aufgrund der begrenzten Anzahl von Buchstaben nicht die Gewohnheit haben, einzelne Buchstaben als Marken wahrzunehmen, oder auf allgemeine Argumente wie solche in Bezug auf die Verfügbarkeit von Zeichen.

Das Gericht hat seither in einer Reihe von Fällen bestätigt, dass eine Marke, die einen **einzelnen Buchstaben** oder eine einzelne Ziffer enthält, in der Tat an sich Kennzeichnungskraft haben kann (siehe Urteil vom 8. Mai 2012, T-101/11, „G“, Randnummer 50, Urteil vom 6. Oktober 2011, T-176/10 „Seven for all mankind“, Randnummer 36, und Urteil vom 5. November 2013, T-378/12, „X“, Randnummern 37-51).

In seinem Urteil vom 10. Mai 2011 in der Rechtssache T-187/10, „G G Line“, lehnte das Gericht die Argumente des Anmelders ab, demzufolge einzelne Buchstaben generell per se keine Kennzeichnungskraft haben und daher lediglich ihre grafische Wiedergabe geschützt sei (siehe Randnummern 38 und 49).

Deshalb ist der Grad der originären Kennzeichnungskraft von eingetragenen **älteren Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben (oder einer einzelnen Zahl)** bestehen und in **Standardzeichen** wiedergegeben sind, solange sie eine Gültigkeitsvermutung genießen, letztendlich mit Bezug auf die betroffenen Waren und/oder Dienstleistungen zu beurteilen.

Wird entsprechend Anspruch erhoben, sollten die vom Widersprechenden vorgelegten Beweismittel berücksichtigt werden, die belegen, dass seine eingetragene, aus einem einzelnen Buchstaben bestehende Marke **erhöhte Kennzeichnungskraft** erlangt hat. Dieser Umstand könnte der älteren Marke einen umfassenderen Schutzzumfang verleihen.

Diese Erwägungen gelten sowohl für Marken, die aus einem einzelnen Buchstaben bzw. einer einzelnen Zahl bestehen und in Standardzeichen (d. h. Wortmarken) wiedergegeben sind, als auch für Marken, die aus einem einzelnen stilisierten Buchstaben bzw. einer einzelnen stilisierten Zahl bestehen.

Was **Zeichen mit zwei Buchstaben** betrifft, sind diese darüber hinaus im Einklang mit dem „α“-Urteil notwendigerweise nicht nur zu einem geringen Grad unterscheidungskräftig, es sei denn, die Buchstabenkombination als solche ist an sich für die Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig (z. B. „XL“ für Waren in Klasse 25). Die gleichen Regeln gelten für Zahlwörter.

2.2.2.2 Banale Elemente

Es gibt Beispiele, in denen die Zeichen aus einem (oder verschiedenen) kennzeichnungskräftigen Wortelement(en) und einem (oder verschiedenen) Bildelement(en) bestehen, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen als banal wahrgenommen werden oder banal geworden sind. Solche Bildelemente bestehen oft aus einer einfachen geometrischen Form (z. B. Rahmen, Etiketten) oder aus in dem Marktsegment oft benutzten Farben (z. B. rot für Feuerlöscher, gelb oder rot oder orange für den Postsektor, abhängig vom betreffenden Mitgliedstaat). Aus diesem Grund werden solche banalen Elemente als nicht kennzeichnungskräftig angesehen.

Älteres Zeichen	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
ARCO		R1929/2010--2
<p>W&DL: Klasse 9 Gebiet: EU <i>Beurteilung von Bildelementen:</i> Die Wortelemente von zwei Zeichen stimmen überein. Auch wenn es bezüglich seiner Größe nicht vernachlässigbar ist, wird das Bildelement der angefochtenen GM von den Verbrauchern im Wesentlichen eher als ein bloßes dekoratives Element wahrgenommen und nicht als ein herkunftsweisendes Element der Waren (Randnummer 43).</p>		

2.2.2.3 Disclaimer

Nach Artikel 37 GMV kann das Amt einen Disclaimer zur Auflage machen, wenn die Marke ein Element enthält, das nicht kennzeichnungskräftig ist und wenn die Aufnahme dieses Elements zu Zweifeln über den Schutzzumfang Anlass geben würde. Das Amt akzeptiert auch die freiwillige Eintragung von Disclaimern. Auch einige nationale Markensysteme sehen Disclaimer vor.

Solche Disclaimer haben für das Amt bindende Wirkung; diese Wirkung ist auch dann obligatorisch, wenn eine unabhängige Analyse ergeben sollte, dass das Element kennzeichnungskräftig ist.

Ein Disclaimer hat folgende Wirkung:

- enthält die ältere Marke einen Disclaimer, so kann sich der Inhaber nicht auf Rechte an dem Element, das Gegenstand eines Disclaimers ist, berufen. Daher wird keine Verwechslungsgefahr mit einer jüngeren GM bestehen, die nur mit dem Element übereinstimmt, das Gegenstand eines Disclaimers ist (siehe Entscheidung vom 6. Oktober 2008, R 0021/2008-4, AUTENTICO JABUGO, Randnummer 17, in der JABUGO Gegenstand eines Disclaimers war).
- enthält die ältere Bildmarke zwei Wörter, die beide Gegenstand eines Disclaimers sind, so wird der Schutzzumfang auf die genaue Art und Abfolge reduziert, in der die beiden Wörter kombiniert sind.

In Bezug auf die Disclaimer der angefochtenen Marke ist zu sagen, dass diese keinen Zweck erfüllen, da sie für den Inhaber der älteren Marke keine bindende Wirkung haben, d. h., der GM-Inhaber kann nicht einseitig den Schutzzumfang der älteren Marke verringern (siehe Entscheidung vom 11. Februar 2010, R 0229/2009-2, „DOUGHNUT THEATER“, Randnummer 58; oder Entscheidung vom 29. März 2012, R 2499/2010-1, ACETAT Silicon 101E (fig.), Randnummern 18 und 19).

2.2.2.4 Kollektivmarken

Handelt es bei der Marke, auf die sich ein Widerspruch stützt, um eine Kollektivmarke, ist deren originäre Kennzeichnungskraft in der üblichen Weise zu beurteilen. Die Marke kann einen geringen oder gar sehr geringen Grad der originären Kennzeichnungskraft besitzen, wenn sie sich auf die Art oder andere Eigenschaften der betreffenden Waren bezieht. Die Tatsache, dass die Marke eine Kollektivmarke ist, impliziert nicht, dass deren Schutzzumfang breiter ist (siehe Urteil vom 13. Juni 2012, T-534/10, „HELLIM“,

Randnummern 49-52; und vom 5. Dezember 2012, T- 143/11, „F.F.R.“ (Randnummer 61).

2.3 Prüfung erhöhter Kennzeichnungskraft

Nach der obligatorischen **Prüfung der originären Kennzeichnungskraft** (siehe Abschnitt 2.1.3 oben) wird im zweiten Schritt geprüft – vorausgesetzt, der Widersprechende hat einen entsprechenden Anspruch geltend gemacht⁷ –, ob die ältere Marke zum Zeitpunkt der Einreichung (oder zum Datum der Priorität) der angefochtenen GM-Anmeldung als Folge der Benutzung, die der Widersprechende davon gemacht hat, eine erhöhte Kennzeichnungskraft erworben hat.

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke muss immer berücksichtigt werden, wenn über Verwechslungsgefahr entschieden wird. Je stärker die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, desto größer wird die Verwechslungsgefahr sein (siehe Urteil vom 11. November 1997, C-251/95, „Sabèl“, Randnummer 24). Daher genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (siehe Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“, Randnummer 18).

In der Praxis bedeutet das, dass die Tatsache, dass eine ältere Marke erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit genießt, ein Argument zugunsten der Feststellung von Verwechslungsgefahr ist.

Erhöhte Kennzeichnungskraft verlangt Anerkennung der Marke durch das relevante Publikum. Die Anerkennung kann die Kennzeichnungskraft von Marken mit geringer oder keiner originären Kennzeichnungskraft oder solchen Marken, die originäre Kennzeichnungskraft besitzen, erhöhen.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
CRISTAL		R 0037/2000-2
<p>W&DL: Klasse 33 Gebiet: Frankreich Beurteilung der älteren Marke „CRISTAL“: Was die Behauptung betrifft, dass „Cristal“ ein beschreibendes Wort für die fraglichen Waren (Schaumweine mit kristallinem Charakter) ist, so kann die Kammer dies nicht akzeptieren. Einerseits handelt es sich um eine aussagekräftige Angabe, die den kristallinen Charakter von Weinen suggeriert, die aber in keiner Weise das Produkt beschreibt. Auf der anderen Seite ist [die Kammer] der Ansicht, dass eine hohe Kennzeichnungskraft der Marke CRISTAL auf dem französischen Markt nachgewiesen wurde (Randnummer 31).</p>		

Der Gerichtshof hat einige Richtlinien in Bezug auf die Bewertung der durch Benutzung der älteren Marke erworbenen Kennzeichnungskraft gegeben und eine nicht erschöpfende Liste von Faktoren bereitgestellt:

⁷ Siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 1, Verfahrensfragen.

„Bei dieser Beurteilung sind insbesondere die Eigenschaften zu berücksichtigen, die die Marke von Haus aus besitzt, einschließlich des Umstands, ob sie beschreibende Elemente in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, aufweist, des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise, der die Waren und Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie der Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.“

(siehe Urteil vom 22. Juni 1999, C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer“, Randnummer 23.)

Der Nachweis der erhöhten Kennzeichnungskraft, die durch Benutzung erworben wurde, muss sich sowohl auf (i) das relevante geografische Gebiet als auch auf (ii) die relevanten Waren und Dienstleistungen beziehen. Der Widersprechende kann erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke nur für einen Teil der eingetragenen Waren und Dienstleistungen geltend machen. Entsprechend den vorgelegten Nachweisen muss das Amt genau festlegen, für welche Waren und Dienstleistungen Kennzeichnungskraft erworben worden ist.

Die Art, die Faktoren, die Nachweise⁸ und die Beurteilung erhöhter Kennzeichnungskraft sind die gleichen wie bei Bekanntheit. Allerdings verlangt die Feststellung der Bekanntheit, dass eine bestimmte Schwelle erreicht wird, während, wie oben dargelegt, für die Feststellung erhöhter Kennzeichnungskraft die Schwelle niedriger sein kann. Erhöhte Kennzeichnungskraft ist alles oberhalb der originären Kennzeichnungskraft.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Rechtssache
EL COTO	<p>Coto D'Arcis</p> 	T-332/04
<p><i>W&DL: Klassen 33, 35, 39</i> <i>Gebiet: EU</i> <i>Beurteilung der erhöhten Kennzeichnungskraft der Marke „EL COTO“:</i> Die Beschwerdekammer berücksichtigte die Marktkenntnis der älteren Marke „EL COTO“ und nahm eine ordnungsgemäße Beurteilung der Grundsätze der einschlägigen ständigen Rechtsprechung vor, um zu schlussfolgern, dass die ältere Marke „EL COTO“ eine hohe Kennzeichnungskraft besitzt; die Kammer gründete ihre Feststellung auf die folgenden Tatsachen: das vom Generalsekretär der Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada „Rioja“, ausgestellte Zertifikat bescheinigt, dass der Inhaber seinen Wein, unter anderem, unter dem Markennamen „El Coto“ und „Coto de Imaz“ seit 1997 vertreibt und dass diese Marken in Spanien ‚eine signifikante Bekanntheit‘ genießen, zahlreiche Entscheidungen des Spanischen Patent- und Markenamtes, die anerkennen, dass die Marke „EL COTO“ in Spanien bekannt ist, ein Dokument über die Verkaufsentwicklung, das angibt, dass sie unter der Marke „El Coto“ in den Jahren 1995, 1996, 1997 bzw. 1998 339.852, 379.847, 435.857 und 464.080 Kisten à zwölf Weinflaschen verkauft haben (Randnummer 50).</p>		

⁸ Für weitere Angaben über die erforderlichen Nachweise und deren Beurteilung siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Artikel 8 Absatz 5.

Nicht zuletzt hat der Gerichtshof außerdem befunden, dass der Erwerb der Kennzeichnungskraft sich aus der Benutzung als Teil oder in Verbindung mit einer anderen eingetragenen Marke ergeben kann (siehe Urteil vom 7. Juli 2005, C-353/03, „Have a break“, Randnummern 30 und 32; und vom 7. September 2006, T-168/04, „Aire Limpio“, Randnummer 74). Es ist hinreichend, dass, in Folge einer solchen Benutzung, die maßgeblichen Verkehrskreise das von der älteren Marke benannte Produkt oder die Dienstleistung als aus einem bestimmten Unternehmen stammend wahrnehmen.

Das Ergebnis der Prüfung der erhöhten Kennzeichnungskraft ist eines der folgenden.

- Gibt es keinen Nachweis für erhöhte Kennzeichnungskraft in Bezug auf die relevanten Waren und Dienstleistungen oder das Gebiet, oder ist der Nachweis unzureichend, wird der Grad der Kennzeichnungskraft der älteren Marke deren originäre Kennzeichnungskraft (geringer als normal oder normal).
- Gibt es einen Nachweis für erhöhte Kennzeichnungskraft in Bezug auf alle oder einige relevante Waren und Dienstleistungen und das Gebiet und ist der Nachweis ausreichend:
 - hat die ältere Marke eine geringere als normale originäre Kennzeichnungskraft, kann die Marke/der Bestandteil einen normalen oder gar einen hohen Grad der Kennzeichnungskraft erworben haben, abhängig von den vorgelegten Nachweisen⁹; oder
 - besitzt die ältere Marke normale originäre Kennzeichnungskraft, kann sie erhöhte Kennzeichnungskraft erworben haben.

Zudem muss darauf verwiesen werden, dass, obwohl eine Marke in ihrer Gesamtheit erhöhte Kennzeichnungskraft erworben haben kann, beschreibende Elemente existieren können, die eine geringere als normale Kennzeichnungskraft oder keine Kennzeichnungskraft haben. Zum Beispiel ändert die erhöhte Kennzeichnungskraft der Marke „Coca Cola“ in ihrer Gesamtheit nicht die Tatsache, dass das Element „Cola“ vollständig beschreibend für bestimmte Produkte bleibt.

⁹ Für weitere Angaben über die erforderlichen Nachweis und deren Beurteilung siehe Die Richtlinien, Teil C, Widerspruch, Abschnitt 5, Artikel 8 Absatz 5.