

Rechtsprechung zu EUIPO-Verfahren

Neue Entscheidungen des EuG und EuGH in Registerverfahren zu Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern



CHRISTOPH BARTOS, Member – Mediator Boards of Appeal, EUIPO, Ali-cante.

KATHARINA MAJCHRZAK, Legal Affairs Specialist, Institute of Science and Technology Austria, Wien.

ALINA ALAVI KIA, Rechtsanwältin, CERHA HEMPEL Rechtsanwälte, Wien.

Markenrecht; Musterrecht; Gebrauchsmusterrecht

ÖB 2023/19

A. Unionsmarke – absolute Eintragungshindernisse

1. Beschreibende Angaben (Art 7 Abs 1 lit c UMV)

- **Cash4Life** (ua) für Werbung, Unterhaltung und IT-Dienstleistungen (Kl 35, 41 und 42): Das Zeichen wird vom englischsprachigen Publikum unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken dahin verstanden, dass die betreffenden Dienstleistungen, die im Rahmen von Glücksspielen und Lotterien erbracht werden können, die Möglichkeit bieten, „Geld für den Rest ihres Lebens“ zu gewinnen (EuG 21. 12. 2022, **T-554/21**, im Nichtigkeitsverfahren).

-  (ua) für Hand-Desinfektionsmittel, nicht-medizinische Nahrungsergänzungsmittel,

alternative Milch- und Joghurtprodukte auf pflanzlicher Basis, Süßwaren und alkoholfreie Getränke (Kl 5, 29, 30 und 32): Das Wort „essence“ verweist auf ein Extrakt oder Konzentrat, das aus einer Pflanze oder einem anderen Stoff gewonnen und zum Aromatisieren oder als Duftstoff verwendet wird. Es beschreibt daher, dass die mit der Anmeldemarke gekennzeichneten Waren entweder Pflanzenessenzen enthalten, die sie aromatisieren oder parfümieren, oder dass die Produkte selbst in Form von Pflanzenkonzentraten angeboten werden. Die schwarze Umrahmung des Anfangsbuchstabens „e“ als Teil des Wortelements entspricht einer werbeüblichen geometrischen Grundform. Sie wird als rein dekoratives Element wahrgenommen und verleiht dem Zeichen in seiner Gesamtheit gleichfalls keine Unterscheidungskraft (EuG 7. 12. 2022, **T-738/21**, im Nichtigkeitsverfahren).¹

-  (ua) für Gläser, Dosen sowie wärmeisolierende Behälter für Nahrungsmittel und Getränke (Kl 21) als direkter Hinweis auf die ökologische Aufbewahrung und somit den Verwendungszweck der

Waren (EuG 21. 12. 2022, **T-777/21**).

- **CASELLAPARK** (ua) ist für die Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien, Bauwesen sowie die Vermietung von Lagern und Parkplätzen (Kl 36, 37 und 39) **nicht beschreibend** und **unterscheidungskräftig**: Die Marke bezeichnet einen Gewerbepark in Frankfurt-Fechenheim. Es konnte allerdings nicht nachgewiesen werden, dass der Begriff einem nicht unerheblichen Teil der maßgeblichen

Verkehrskreise in Deutschland als Ortsbezeichnung bekannt ist. Diejenigen, die den Begriff kennen, werden ihn eher als Hinweis auf ein ehemaliges gleichnamiges Unternehmen und dessen Namensgeber *Leopold Cassell* verstehen. Die bloße Tatsache, dass Dienstleistungen an einem bestimmten Ort erbracht werden können, reicht nicht aus, um anzunehmen, dass die Ortsbezeichnung für die geografische Herkunft dieser Dienstleistungen beschreibend ist. Das Zeichen ist auch **nicht täuschend**: Da die Verkehrskreise den Begriff nicht mit einer Ortsbezeichnung in Verbindung bringen, können sie über die geografische Herkunft der von der Marke erfassten Dienstleistungen nicht irregeführt werden (EuG 23. 11. 2022, **T-701/21**, im Nichtigkeitsverfahren; vgl E.1).

2. (Kein) Verstoß gegen die öffentliche Ordnung und keine täuschende Angabe (Art 7 Abs 1 lit f und g UMV)

- **DEVIN** für diverse nicht-alkoholische Getränke, (ua) Mineralwässer und andere Waren (Kl 32): Werden keine Argumente für den täuschenden Charakter eines Zeichens vorgebracht, kann das Amt darüber – ebenso wenig wie über einen potenziellen Konflikt mit nationalen Herkunftsangaben – nicht von Amts wegen entscheiden. Die bloße Tatsache, dass ein Zeichen als Herkunftsangabe nach nationalem Recht und internationalen Abk geschützt ist und als Unionsmarke auch Schutz für andere Waren beansprucht (die nicht der Spezifikation entsprechen), begründet für sich allein weder eine Täuschung oder Gefahr einer Irreführung noch einen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung (EuG 14. 12. 2022, **T-526/20**, im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.3).

3. Erworbene Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 3 UMV)

- **DEVIN** für diverse nicht-alkoholische Getränke, (ua) Mineralwässer und andere Waren (Kl 32): Die Anmeldemarke ist als Herkunftsangabe nur den bulgarischen Durchschnittsverbrauchern und höchstens einem vernachlässigbaren Teil der Verkehrskreise in Griechenland und Rumänien bekannt. In diesen Gebieten und für Mineralwasser, das den Spezifikationen der ggA „Devin Natural Mineral Water“ entspricht, hat das Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt. Für andere Waren müsste demgegenüber getrennt geprüft werden, ob das angesprochene Publikum überhaupt eine Verbindung zu einer Ortsbezeichnung herstellt und damit eine besondere Produkteigenschaft assoziiert (EuG 14. 12. 2022, **T-526/20**, im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.2).

¹ Für Milch und Honig (Kl 29 und 30) wurde die Marke demgegenüber nicht beanstandet.

B. Unionsmarke – Bösgläubigkeit (Art 59 Abs 1 lit b UMV)

- ▶ Bösgläubig handelt, wer, nach Absprache mit dem älteren Markeninhaber, Unionsmarken anmeldet, die älteren nationalen Marken ähnlich sind, um die älteren Markenrechte des Inhabers vor Inanspruchnahme durch dessen Gläubiger auszuhöhlen und gleichzeitig mit Hilfe der äquivalenten Unionsmarken ihren Schutz zu gewährleisten (EuG 18. 1. 2023, T-528/21, im Nichtigkeitsverfahren).
- ▶ Der fehlende Beweis dafür, dass weder dem ASt noch der Allgemeinheit ein Schaden entstanden ist, genügt nicht, um die Bösgläubigkeit in Zweifel zu ziehen (EuG 18. 1. 2023, T-528/21, im Nichtigkeitsverfahren).
- ▶ Bösgläubigkeit auf Seiten des ASt allein reicht nicht aus, um die Bösgläubigkeit des Anmelders in Zweifel zu ziehen (EuG 18. 1. 2023, T-528/21, im Nichtigkeitsverfahren).
- ▶ Stellt die BK fest, dass der Anmelder die Unionsmarken ohne die Absicht, einen fairen Wettbewerb führen zu wollen, angemeldet hat, wird die Vermutung der Gutgläubigkeit widerlegt; folglich hat der Anmelder seine Gutgläubigkeit im Zeitpunkt der Marken Anmeldung zu beweisen (EuG 18. 1. 2023, T-528/21, im Nichtigkeitsverfahren).

C. Unionsmarke – relative Eintragungshindernisse

1. Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers

Urteil	Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 14. 12. 2022, T-18/22	Transportdienstleistungen [Kl 39]	hoch

2. Grundsätzliches zum Waren- und Dienstleistungsvergleich

- ▶ Die Tatsache, dass sich mehrere Verwendungszwecke bei ein und demselben Produkt überschneiden können, schließt nicht aus, dass ein vorherrschender oder, anders ausgedrückt, „primärer“ Verwendungszweck eines Produkts ermittelt werden kann. Auf diesen primären Verwendungszweck ist beim Vergleich der Waren und Dienstleistungen abzustellen (EuG 21. 12. 2022, T-129/22).
- ▶ Der Grad der Ähnlichkeit, der zwischen zwei Waren liegt (Ware A und Ware B), besteht auch zwischen Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen betreffend Ware A einerseits und Ware B andererseits (EuG 21. 12. 2022, T-250/19).

3. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Urteil	jüngere Waren und Dienstleistungen	ältere Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 21. 12. 2022, T-250/19	Groß- und Einzelhandel mit Essig in Geschäften und über weltweite Computernetze [Kl 35]	Wein [Kl 33]	gering
EuG 21. 12. 2022, T-250/19	Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Geschäften und über weltweite Computernetze für Moste [Kl 35]	Wein [Kl 33]	durchschnittlich
EuG 21. 12. 2022, T-43/22	Groß- und Einzelhandel sowie Versandhandel mit Taschen, Geldbörsen und Brieftaschen; Groß- und Einzelhandel sowie Versandhandel mit Schuhen und Kopfbedeckungen; Groß- und Einzelhandel sowie Versandhandel mit Sportartikeln [Kl 35]	Bekleidung [Kl 25]	gering
EuG 21. 12. 2022, T-43/22	Lebensrettungsgeräte und -ausrüstungen; Schutzvorrichtungen für den persönlichen Gebrauch gegen Unfälle; Tauchermasken; Sportbrillen; Sporthelme; Schutzmasken; Ohrstöpsel für Taucher; Ohrstöpsel für Schwimmer [Kl 9]	Bekleidung [Kl 25]	gering
EuG 21. 12. 2022, T-129/22	Gymnastik- und Sportartikel [Kl 28]	Spiele und Spielwaren [Kl 28]	unähnlich
EuG 18. 1. 2023, T-726/21	Bekleidung [Kl 25]	Uhren [Kl 14]	unähnlich

4. Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Urteil	jüngeres Zeichen	älteres Zeichen	Schutzgebiet	Ähnlichkeit				Ergebnis
				Zeichen			W & DI	
				visuell	klanglich	konzeptuell		
EuG 7. 12. 2022, T-159/22	 Las Cebras	 LEZEBRA	ES	unterdurchschnittlich	durchschnittlich	hoch	ident	Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, T-250/19	TRADICIÓN CZ, S.L	RIVERO CZ	EU	gering	gering	nicht möglich	gering	keine Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, T-250/19	TRADICIÓN CZ, S.L	RIVERO CZ	EU	gering	gering	nicht möglich	ähnlich	Vw-Gefahr
EuG 14. 12. 2022, T-530/21			EU	durchschnittlich	durchschnittlich	nicht möglich	ident	Vw-Gefahr
EuG 14. 12. 2022, T-18/22	 NEMPORT	NEWPORT	EU	gering	gering	unterschiedlich	ident	keine Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, T-644/21	 WellBe	WELL AND WELL	FR	unterdurchschnittlich	unterdurchschnittlich	nicht möglich	ident	keine Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, T-43/22	SANRIO CHARACTERS	CARACTÈRE	EU	gering	durchschnittlich	nicht möglich	gering	keine Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, T-43/22	SANRIO CHARACTERS	CARACTÈRE	EU	gering	durchschnittlich	nicht möglich	durchschnittlich	Vw-Gefahr
EuG 21. 12. 2022, T-44/22			EU	gering	nicht möglich	nicht möglich	s unten Pkt 6	
EuG 18. 1. 2023, T-443/21	 YOGA ALLIANCE	 yoga ALLIANCE	EU	gering	durchschnittlich	durchschnittlich	ident	keine Vw-Gefahr

5. Grundsätzliches zur Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke

- Der Widersprechende muss Gründe vortragen, wieso die Unionsmarkenanmeldung die ältere, bekannte Marke ausnutzt oder ihre Wertschätzung beeinträchtigt. Ein bloßer Verweis auf die Bekanntheit und hohen Investitionskosten in die Bekanntheit reicht hierfür nicht aus (EuG 18. 1. 2023, T-726/21).

6. Gedankliche Verbindung zwischen den Marken und Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke

Urteil	jüngeres Zeichen	jüngere Waren und Dienstleistungen	älteres Zeichen	ältere Waren und Dienstleistungen, für die die Marke bekannt ist	Ergebnis
EuG 7. 12. 2022, T-623/21	PUMA	Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-, Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte, Wasserheizer, thermische Solarkollektoren [Heizung], Wärmepumpen, insb mit Umweltwärmequellen, Heizkessel und Brenner [Kl 11]		Bekleidung, Schuhe [Kl 25]	Keine ungerechtfertigte Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke
EuG 21. 12. 2022, T-4/22		Drehmaschinen; CNC (Computer Numerical Control)-Drehmaschinen; Bearbeitungszentren; Drehzentren; Funkenerosionsmaschinen Kl 7]		Bekleidung, Schuhe [Kl 25]	Keine ungerechtfertigte Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke
EuG 21. 12. 2022, T-44/22		Rauch- und Tabakwaren [Kl 34]		Rauch- und Tabakwaren [Kl 34]	Ungerechtfertigte Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke

D. Unionsmarke – ernsthafte Benutzung

1. Benutzung des Zeichens in einer anderen Form – Beispiele

Urteil	eingetragene Marke	benutztes Zeichen	Ergebnis
EuG 14. 12. 2022, T-553/21			ändert nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke
EuG 14. 12. 2022, T-636/21	EUROLLUBRICANTS		ändert nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke

Urteil	eingetragene Marke	benutztes Zeichen	Ergebnis
EuG 11. 1. 2023, T-346/21	Gufic	 	ändert nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke

E. Verfahrensfragen

1. Begründungspflicht

- Die Begründungspflicht verlangt nicht, dass die BK bei ihren Ausführungen alle von den Beteiligten vorgetragenen Argumente nacheinander erschöpfend behandelt. Es reicht aus, wenn Tatsachen und rechtliche Erwägungen dargelegt werden, denen nach dem Entscheidungsaufbau eine wesentliche Bedeutung zukommt (EuG 23. 11. 2022, T-701/21, im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.2).

2. Zulässigkeit der Beschwerde

- Wird in der Beschwerdebegründung eine falsche Partei als Bf angeführt, so kann dieser Fehler innerhalb der von der Geschäftsstelle gesetzten Frist behoben werden (EuG 14. 12. 2022, T-530/21).