

reich des gewerblichen Rechtsschutzes und Urheberrechts endlich ausgeräumt werden sollten.²

B. EU-Gesetzgebungsverfahren

- Die EK hat eine **Empfehlung zur Bekämpfung der kommerziellen Online-Piraterie von Live-Veranstaltungen** wie Sport, Theateraufführungen und Konzerten³ vorgestellt. Diese zielt darauf ab, die MS, die zuständigen nationalen Behörden, die Rechteinhaber und die Anbieter von Vermittlungsdiensten zu ermutigen, Maßnahmen zu ergreifen, um Verluste zu vermeiden, welche durch die Piraterie von Online-Veranstaltungen verursacht werden. Aufbauend auf den Bestimmungen des Gesetzes über digitale Dienste sollten Hosting-Diensteanbieter problematische Inhalte entfernen. Die MS sollen, auf der Grundlage der in der DurchsetzungsRL vorgesehenen Rechtsbehelfe und der in der EU gesammelten

Erfahrungen, Veranstaltern die Möglichkeit geben, eine dynamische Unterlassungsverfügung zur Sperrung von Inhalten zu beantragen, was derzeit nicht möglich ist. Veranstalter werden aufgefordert, ihre kommerziellen Angebote verfügbarer, erschwinglicher und attraktiver machen. Der damit verbundene erleichterte Zugang würde die Endnutzer zu legalen Lösungen drängen. Möglicherweise ist diese Empfehlung die Basis für eine neue RL in der nächsten Legislaturperiode des EP.

² http://www.oev.or.at/dateien/608_oeV_-_Stellungnahme_zur_Aenderung_von_StGB_und_UWG_4.4.2023.pdf.

³ Empfehlung (EU) 2023/1018 der Kommission vom 4. 5. 2023 zur Bekämpfung von Online-Piraterie bei Sport- und anderen Live-Veranstaltungen, ABl L 2023/136, 83.

Rechtsprechung zu EUIPO-Verfahren

Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern



CHRISTOPH BARTOS, Member – Mediator Boards of Appeal, EUIPO, Alicante.
KATHARINA MAJCHRZAK, Legal Affairs Specialist, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Klosterneuburg.
ALINA ALAVI KIA, Rechtsanwältin, CERHA HEMPEL Rechtsanwälte, Wien.

Markenrecht, Musterrecht, Gebrauchsmusterrecht

ÖB | 2023/48

A. Unionsmarke – absolute Eintragungshindernisse

- Fehlende Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 1 lit b UMV)**
 - THE FUTURE IS PLANT-BASED** (ua) für Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke, pflanzliche Aromastoffe, diverse Süßwaren und Brausepulver für Getränke (Kl 5, 30 und 32) als rein **lobende Werbebotschaft** (EuG 15. 3. 2023, T-133/22).
 - FUCKING AWESOME** (ua) für Sonnenbrillen, diverse Strandaccessoires, Kleidung und Skateboards (Kl 9, 18, 25 und 28) wegen des **anpreisenden Werbecharakters**: Die Verwendung der vulgären Verstärkung „fucking“ macht die Kombination mit dem umgangssprachlichen Wort „awesome“ weder ungewöhnlich noch originell; die Wortkombination ist auch kein unterscheidungskräftiges Wortspiel. Die Platzierung eines Zeichens auf dem Etikett im Inneren der Ware (Bekleidung) führt im Übrigen nicht dazu, dass Verbraucher das Zeichen als betrieblichen Hinweis wahrnehmen (EuG 15. 3. 2023, T-178/22; vgl A.3).

- Wortbildmarke, bestehend aus der Darstellung eines zylindrischen Behälters mit Wellenlinien**



(ua) für diverse Süßwaren, Kaffee und Kakao (Kl 30): Die Umriss eines zylindrischen Behälters mit Wellenlinien und drei horizontalen Linien sind für die Verpackung der erfassten Waren branchenüblich (EuG 29. 3. 2023, T-199/22).

- Farbmarke, welche die Kombination der Farben Grün und Orange darstellt**



(ua) für landwirtschaftliche Maschinen und Geräte, insb Sprühgeräte (Kl 7) wegen der häufigen Verwendung der Farben Grün und Orange im Bereich der Landmaschinen; mangelnde originäre Unterscheidungskraft der Farbmarke (EuG 4. 5. 2023, T-618/22).¹

¹ Zurückverweisung zur Prüfung, ob die Marke Unterscheidungskraft durch Benutzung iSd Art 7 Abs 3 UMV erworben hat.

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

- ▶ **BIO-BEAUTÉ** (ua) für Kosmetika, Deodorants und Seifen (Kl 3), weil leicht erkennbar ist, dass es sich um Schönheitsprodukte handelt, die auf biologische, natürliche Weise hergestellt werden. Die Markeninhaberin konnte allerdings Nachweise für die erworbene Unterscheidungskraft erbringen (EuG 22. 3. 2023, T-750/21, im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.5 und E.2).²
- ▶ **Near-to-Prime** (ua) für chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke und Kunstharz (Kl 1) als **direkter Hinweis** auf die fraglichen Waren; es konnten Nachweise vorgelegt werden, dass die Ausdrücke „near to prime“ und „near prime“ im Sektor der chemischen Industrie eine besondere Bedeutung haben, um einen spezifischen Qualitätsparameter zu bezeichnen. Die Neuschöpfung „Near-to-Prime“ wird ohne Weiteres iSv „nahezu erstklassig“ verstanden. Die bloße Verwendung von Bindestrichen und Großbuchstaben verleiht dem Zeichen keine Unterscheidungskraft (EuG 31. 3. 2023 T-472/22, im Nichtigkeitsverfahren).
- ▶ **Mate Mate** (ua) für (Mate-)Tee, Fruchtgetränke, Dragees aus Glukose auf Koffeinbasis, alkoholische (Energie-)Getränke, Einzelhandelsdienstleistungen mit alkoholischen und alkoholfreien koffeinhaltigen Getränken, darauf bezogene Transportdienstleistungen sowie Dienstleistungen zur Verpflegung von Gästen (Kl 30, 32, 33, 35, 39 und 43): Der Begriff „Mate“ bezeichnet einen aus den gerösteten, koffeinhaltigen Blättern der Matepflanze zubereiteten Tee. Er ist ein direkter Hinweis darauf, dass die beanspruchten Produkte aus Mate hergestellt werden, besonders gut mit Mate gemischt werden können oder iZm Mate erbracht werden (EuG 31. 3. 2023, T-482/22; vgl A.4 und E.1).
- ▶ **Bildmarke „casa“ in Grün und Weiß**



(ua) für Kerzen, Künstlermaterialien, Möbel, Waren aus Glas, Bettdecken sowie den Groß- und Einzelhandel mit Möbeln, Dekorationsartikeln und Haushaltswaren (Kl 4, 20, 21, 24 und 35), weil das Wort „casa“ in der spanischen, italienischen und portugiesischen Sprache „Haus“ bedeutet

und damit auf den **Verwendungszweck** der Produkte verweist. Der relevante Verkehr nimmt an, dass es sich um Produkte für das Haus handelt. Die Bildelemente verleihen dem Zeichen in seiner Gesamtheit gleichfalls keine Unterscheidungskraft (EuG 22. 3. 2023, T-650/21, im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.4).³

- ▶ **DECOTEC** ist (ua) für Schreibwaren, Verkleidungspaletten aus Holz, Papier zur Verwendung im Bauwesen, Tapeten und Teppiche (Kl 16, 19 und 27) **nicht beschreibend** und **unterscheidungskräftig**: Die Wörter „DECO“ und „TEC“ können zwar jeweils isoliert betrachtet als Hinweis auf die Begriffe „Dekoration“ und „Technologie“ wahrgenommen werden. Allerdings hat das Zeichen „decotec“ in seiner Gesamtheit keine spezifische Bedeutung und der erweckte (Gesamt-) Eindruck ist ausreichend weit von jenem entfernt, der von jedem seiner zwei Bestandteile hervorgerufen wird (EuG 29. 3. 2023, T-308/22, im Nichtigkeitsverfahren).

3. Kein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gute Sitten

- ▶ **FUCKING AWESOME** (ua) für Sonnenbrillen, diverse Strandaccessoires, Kleidung und Skateboards (Kl 9, 18, 25 und 28): Das Zeichen wird zwar als leicht vulgäre – werbeanpreisende – Botschaft wahrgenommen, nicht jedoch als anstößige

Botschaft, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstößt (EuG 15. 3. 2023, T-178/22; vgl A.1).

4. Täuschende Angabe (Art 7 Abs 1 lit g UMV)

- ▶ **Mate Mate** für Kaffee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel (Kl 30), weil das angesprochene Publikum zur unrichtigen Annahme verleitet wird, dass die fraglichen Waren Mate enthalten, obwohl das nicht der Fall ist. Unerheblich ist, ob der Anmelder die Absicht hatte, Verbraucher zu täuschen (EuG 31. 3. 2023, T-482/22; vgl A.2 und E.1).

5. Erworbene Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 3 UMV)

- ▶ Einschlägige Beweismittel (zB Werbemaßnahmen, Presseberichte, Warenverkäufe) für eine Vielzahl von MS reichen aus, um vom Erwerb der Unterscheidungskraft des originär nicht schützbaren Zeichens BIO-BEAUTÉ für Waren der Kl 3 in der gesamten EU auszugehen, ohne dass Nachweise für eine spezifische Region in Italien vorgelegt werden müssten, wo Französisch gesprochen wird. Der kleinere Beisatz „by nuxe“ ändert nichts daran, dass BIO-BEAUTÉ als Marke aufgefasst wird; er dient lediglich als Hinweis, dass die Waren von der Firma Nuxe vertrieben werden (EuG 22. 3. 2023, T-750/21, im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.1 und E.2).
- ▶ Grundsätzlich ist es zwar möglich, dass die vorgelegten Beweise für mehrere MS relevant sind. Die erworbene Unterscheidungskraft muss aber für das gesamte Gebiet nachgewiesen werden, in dem ein Eintragungshindernis besteht (hier: Spanien, Portugal und Italien). Die Vorlage von Marktumfragen für zwei MS genügt für sich allein noch nicht, um deren (inhaltlich nicht näher geprüften) Ergebnisse auf einen dritten MS zu übertragen (EuG 22. 3. 2023, T-650/21, im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.2).

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

- ▶ Maßgeblich für die Beurteilung von Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Anmeldung. Dabei sind (ua) folgende Kriterien zu berücksichtigen:
 - ▷ Die Tatsache, dass der Anmelder wusste oder hätte wissen müssen, dass ein Dritter ein gleiches oder ähnliches Zeichen bereits verwendet;
 - ▷ die Absicht des Anmelders, den Dritten an der weiteren Nutzung des Zeichens zu hindern;
 - ▷ der Schutzzumfang der gegenüberstehenden Zeichen;
 - ▷ die Herkunft des Zeichens und seine Benutzung seit seiner Entstehung;
 - ▷ die kommerzielle Logik, die der Anmeldung zugrunde liegt;
 - ▷ die Chronologie der Ereignisse, die zu dieser Anmeldung geführt haben (EuG 22. 3. 2023, T-366/21; im Nichtigkeitsverfahren).
- ▶ Erfolgte die (bösgläubige) Markenmeldung (hier: COINBASE in Kl 9, 35, 36, 38 und 42) für Produkte, die mit jenen der älteren Marke nur zT ähnlich sind, so hat die BK sowohl die ähnlichen als auch die unterschiedlichen Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen, auch wenn die Nichtigerklä-

² Für Parfums, Toilettewasser, Eau de Cologne, parfümiertes Wasser, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne sowie orthopädische Artikel (Kl 3 und 10) wurde die Markenmeldung nicht beanstandet.

³ Für Schreibwaren, Schreibmaschinen udgl (Kl 16) wurde die Markenmeldung hingegen nicht beanstandet, weil Schreibwaren zwar traditionell mit Büros in Verbindung gebracht, aber zunehmend auch als Sammlerstücke und Dekorationsartikel angesehen werden.

rung der Marke für ähnliche Waren bereits rk ist und die Beschwerde lediglich die unähnlichen Waren umfasst (EuG 22. 3. 2023, T-366/21; im Nichtigkeitsverfahren).

C. Unionsmarke – relative Eintragungshindernisse

1. Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers

Urteil	Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 22. 3. 2023, T-306/22	Sexspielzeuge [Kl 10]	hoch
EuG 29. 3. 2023, T-436/22	Hygieneprodukte, Kosmetika [Kl 3]	durchschnittlich
EuG 26. 4. 2023, T-147/22; EuG 26. 4. 2023, T-148/22	Lebensmittel des täglichen Bedarfs [Kl 29]	gering bis durchschnittlich

Urteil	Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 26. 4. 2023, T-153/22; EuG 26. 4. 2023, T-154/22	Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Kraftfahrzeuge, ihre Ersatzteile und ihr Zubehör [Kl 35]	hoch

2. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Urteil	jüngere Waren und Dienstleistungen	ältere Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 29. 3. 2023, T-436/22	Mineralische Badesalze [Kl 5]	Kosmetika [Kl 3]	hochgradig

3. Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Urteil	jüngeres Zeichen	älteres Zeichen	Schutzgebiet	Ähnlichkeit				Ergebnis
				Zeichen			W & DI	
				visuell	klanglich	konzeptuell		
EuG 5. 3. 2023, T-5/22			EU	unähnlich	nicht möglich	nicht möglich		keine Vw-Gefahr
EuG 22. 3. 2023, T-306/22	Love you so much		EU	durchschnittlich	durchschnittlich	durchschnittlich	ident	Vw-Gefahr
EuG 29. 3. 2023, T-344/21			FR	durchschnittlich	gering	-	zumindest ähnlich	Vw-Gefahr
EuG 29. 3. 2023, T-436/22		ALMENARA	EU	durchschnittlich	durchschnittlich	nicht ähnlich	zumindest ähnlich	Vw-Gefahr
EuG 19. 4. 2023, T-491/22			EU	unähnlich	nicht möglich oder unähnlich	nicht möglich	-	keine Vw-Gefahr
EuG 26. 4. 2023, T-681/21			EU	gering	gering	gering	zumindest ähnlich	Vw-Gefahr
EuG 26. 4. 2023, T-147/22		PINAR	DE	durchschnittlich	hoch	nicht möglich	ident	Vw-Gefahr

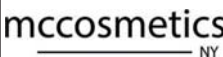
Urteil	jüngeres Zeichen	älteres Zeichen	Schutzgebiet	Ähnlichkeit				Ergebnis
				Zeichen			W & DL	
				visuell	klanglich	konzeptuell		
EuG 26. 4. 2023, T-148/22		PINAR	DE	durchschnittlich	hoch	nicht möglich	ident	Vw-Gefahr
EuG 26. 4. 2023, T-153/22		GTX	EU	durchschnittlich	gering	nicht möglich	ident	keine Vw-Gefahr
EuG 26. 4. 2023, T-154/22	XTG	GTX	EU	durchschnittlich	gering	nicht möglich	ident	keine Vw-Gefahr
EuG 3. 5. 2023, T-7/22	Financery	financify	EU	durchschnittlich	durchschnittlich	gering	zumindest durchschnittlich	Vw-Gefahr
EuG 10. 5. 2023, T-437/22		REGENT	DE	durchschnittlich	höher als durchschnittlich	zumindest durchschnittlich	gering	Vw-Gefahr

4. Erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke

- Eine nachgewiesene erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke wirkt sich nur auf jene W & DL aus, für die diese nach-

gewiesen wurde. Sie wirkt nicht auf andere W & DL, für die die ältere Marke weiters eingetragen ist (EuG 29. 3. 2023, T-344/21).

5. 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 26. 4. 2023, T-681/21		Kindernahrung [Kl 5]; Massageapparate [Kl 10]		Kosmetika [Kl 3]	Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke

D. Unionsmarke – ernsthafte Benutzung

1. Bedeutung der Klassifizierung

- Die Marke muss für die eingetragenen W & DL benutzt werden. Zu Auslegungszwecken oder als genaue Angabe der Bezeichnung der Waren können die Klassen der Nizzaer Klassifikation berücksichtigt werden, die der Anmelder gewählt hat, insb dann, wenn die Beschreibung der Waren so allgemein gehalten ist, dass sie sich auf sehr unterschiedliche Waren erstrecken kann. Selbst wenn die Klassifizierung im Eintragungsverfahren geändert wird, trägt der Anmelder die Verantwortung für die Klassifizierung (EuG 26. 4. 2023, T-794/21).

2. Benutzung des Zeichens in einer anderen Form, die die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht ändert

- Die Feststellung, dass die Unterscheidungskraft der Marke in der eingetragenen Form verändert worden ist, erfordert eine Prüfung der Unterscheidungskraft und des dominierenden Charakters der hinzugefügten Bestandteile auf der Grundlage der Eigenschaften jedes dieser Bestandteile und der relativen Stellung der verschiedenen Bestandteile in der Gestal-

tung des Zeichens (EuG 3. 5. 2023, T-52/22; EuG 3. 5. 2023, T-60/22).

Urteil	eingetragene Marke	benutztes Zeichen	Ergebnis
EuG 10. 5. 2023, T-437/22	REGENT		ändert nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke
EuG 3. 5. 2023, T-52/22; EuG 3. 5. 2023, T-60/22		 	ändert die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke

E. Verfahrensfragen

1. Fehlende Bindungspflicht der Unionsgerichte

- E auf der Ebene eines MS (etwa des DPMA) oder eines Drittstaats (etwa des UKIPO) sind weder für das EUIPO noch für die Unionsgerichte bindend (EuG 31. 3. 2023, **T-482/22**; vgl A.1 und A.4).

2. Widersprüchliche Begründung

- Die Zulassung der Marke BIO-BEAUTÉ für Parfums, Toiletewasser, Eau de Cologne, parfümiertes Wasser, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne sowie orthopädische Artikel (Kl 3 und 10) mit der Begründung, dass diese Waren nicht der Verschönerung, sondern der Erzeugung eines guten Geruchs sowie der Hygiene dienen, ist widersprüchlich und damit unzureichend. In diesem Umfang wurde die E der BK daher auf-

gehoben (EuG 22. 3. 2023, **T-750/21**, im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.1 und A.5).

3. Beweiswert einer eidesstattlichen Erklärung

- Eine eidesstattliche Erklärung einer Person, die im Unternehmen der Partei arbeitet, in dessen Interesse die eidesstattliche Erklärung abgegeben wird, hat nicht die gleiche Zuverlässigkeit und Glaubhaftigkeit wie Erklärungen eines Dritten oder einer vom fraglichen Unternehmen unabhängigen Person (EuG 22. 3. 2023, **T-408/22**).

4. Verletzung des rechtlichen Gehörs

- Gegenstand des Verfahrens vor dem Gericht ist die E der BK. Daher kann vor Gericht nur eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im Beschwerdeverfahren und nicht eine mögliche Verletzung im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht werden (EuG 26. 4. 2023, **T-147/22**; EuG 26. 4. 2023, **T-148/22**).

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts

Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA



MATTHIAS BRUNNER, Patentanwalt, SONN Patentanwälte, Wien.

Patentrecht

ÖB 2023/49

A. Nachgereichte Beweismittel zur Demonstration der technischen Wirkung sind zulässig

- **Art 56 EPÜ:** Von einem Patentanmelder oder Patentinhaber vorgelegte Beweismittel zum Nachweis einer technischen Wirkung, die für die Anerkennung der erfinderischen Tätigkeit des beanspruchten Gegenstands geltend gemacht wird, können nicht allein deshalb unberücksichtigt bleiben, weil diese Beweismittel vor dem Anmeldetag des Streitpatents nicht öffentlich bekannt waren und erst nach diesem Tag eingereicht wurden. Ein Patentanmelder oder Patentinhaber kann sich auf eine technische Wirkung für die erfinderische Tätigkeit berufen, wenn die Fachperson mit ihrem allgemeinen Fachwissen auf der Grundlage der ursprünglich eingereichten Anmeldung diese Wirkung als von der technischen Lehre umfasst und von derselben ursprünglich offenbarten Erfindung verkörpert ableiten würde (EPA-GBK 23. 3. 2023, **G 2/21**).

B. Präsenzverhandlung vs Videokonferenz

- **Art 15a VOBK:** Wie in der GBK-E G 1/21 dargelegt, ist eine Verhandlung in physischer Präsenz derzeit „das optimale Format, oder um einen im europäischen Patentrecht wohlbekann-

ten Begriff zu verwenden, der Goldstandard“. Es ergibt sich aus den Entscheidungsgründen jener E, dass eine solche Verhandlung nur unter sehr beschränkten Bedingungen verweigert werden kann, selbst in einer allgemeinen Notsituation wie einer Pandemie.¹ Da Videokonferenzen, zumindest beim derzeitigen Stand der Technik, nur eine suboptimale Form der Kommunikation darstellen, haben die Parteien ein Recht auf die optimale Form der mündlichen Verhandlung, dh die persönliche mündliche Verhandlung. Aus jenen Entscheidungsgründen ergibt sich ferner im Umkehrschluss, dass die Parteien die BK nicht zwingen können, Videokonferenzen anstelle einer persönlichen mündlichen Verhandlung durchzuführen (EPA-BK 25. 4. 2023, **T 2432/19**).

- **Art 15a VOBK:** Aufgrund der zwischenzeitlich eingetretenen technischen Weiterentwicklung und größeren Erfahrung aller Beteiligten können Videokonferenzen in den meisten Fällen inzwischen als nahezu gleichwertige Alternative zu einer Präsenzverhandlung angesehen werden. Konkrete Umstände des Einzelfalls können allerdings dazu führen, dass das Format der Videokonferenz entweder schon nicht geeignet oder bei einer Gesamtabwägung zumindest noch wenig sachdienlich erscheint, dass die nach Art 15a VOBK erforderliche Zweckmäßigkeit fehlt (EPA-BK 29. 3. 2023, **T 618/21**).

¹ Bestätigend: T 2303/19; davon abweichend: T 0758/20, s auch T 618/21 unten.