

# 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

ÖBl 2023/33

#### A. Unionsmarke – absolute Eintragungshindernisse

##### 1. Fehlende Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 1 lit b UMV)

- ▶ **SUSTAINABILITY THROUGH QUALITY** (ua) für Motoren, Computersoftware, Druckereierzeugnisse sowie Computer-Dienstleistungen, technische Beratung und gutachterliche Tätigkeit (Kl 7, 9, 16 und 42) als **anpreisende Werbebotschaft** für das englischsprachige Publikum (EuG 1. 2. 2023, T-253/22).
- ▶ **OTHER COMPANIES DO SOFTWARE WE DO SUPPORT** (ua) für Softwareberatungsdienste (Kl 42): Die Bedeutung des Slogans ist klar; das Zeichen hat **rein werblichen Charakter** ohne kennzeichnungskräftige Elemente (EuG 15. 2. 2023, T-204/22).

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

- ▶ **aquamation** (ua) für Bestattungsurnen und Bestattungsdienste für Haustiere (Kl 20 und 45): Die englischsprachigen Verkehrskreise werden „aqua“ als Bezeichnung für Wasser identifizieren und „mation“ in Anbetracht der beanspruchten Produkte als Hinweis auf das Wort „cremation“ verstehen. Aus mehreren Quellen geht hervor, dass der Begriff „aquamation“ gemeinhin die Bestattung im Wege der „alkalischen Hydrolyse“ bezeichnet, welche die Auflösung des Körpers durch Wasser ermöglicht. Überdies weist die Anmeldemarke unmittelbar auf die **Bestimmung zur Aufbewahrung** der Überreste nach einer Bestattung in Form einer alkalischen Hydrolyse hin, weshalb das Zeichen auch für Bestattungsurnen beschreibend ist (EuG 1. 2. 2023, T-319/22).
- ▶ **V10** (ua) für Smartphones, Mobilgeräte und Anwendungssoftware (Kl 9): Die alphanumerische Kombination „v10“ verweist auf ein **objektives Merkmal** der betreffenden Waren, nämlich eine zehnte Version, die im Vergleich zu früheren Produktversionen neue Aktualisierungen oder neue Funktionalitäten enthält (EuG 15. 2. 2023, T-741/21; im Nichtigkeitsverfahren).
- ▶ **BAMBU** (ua) für Humidore und diverse Tabakaccessoires (Kl 34) als direkter **Hinweis auf das Material**, aus dem die fraglichen Waren hergestellt werden können, wenn man auf eine Holzalternative ausweichen möchte (EuG 15. 2. 2023, T-82/22).<sup>1</sup>



**Bildmarke V8** (ua) für Zylinder für Motoren, elektronische Motorsteuerungen, Lkw und gewerbliche Landfahrzeuge (Kl 7, 9, 12): Das hier angesprochene Fachpublikum erblickt im Zeichen eine Beschreibung der **Beschaffenheit** der Ware, nämlich

die Ausstattung mit einem 8-Zylinder-V-Motor oder die Bestimmung für die Verwendung mit einem derartigen Motor; die Grafik ist ein rein dekoratives Element (EuG 25. 1. 2023, T-320/22; vgl A.3).

##### 3. Erworbene Unterscheidungskraft (Art 7 Abs 3 UMV)

- ▶ Es ist nicht erforderlich, die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft für jeden MS einzeln nachzuweisen. Die vorgelegten Beweismittel müssen jedoch ermöglichen, einen solchen Erwerb in allen MS nachzuweisen. Bei einer Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft in allen MS besitzt, muss die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in der gesamten EU und nicht bloß in einem Teil davon nachgewiesen werden. Bezieht sich eine Marktstudie nicht auf die Wahrnehmung der konkret betroffenen Verkehrskreise, so kann sie zum Nachweis der durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft nicht herangezogen werden (EuG 25. 1. 2023, T-320/22; vgl A.2).

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

- ▶ Der Nichtigkeitsgrund der Bösgläubigkeit beruht auf dem öffentlichen Interesse, weshalb er nicht von der möglichen Bösgläubigkeit des ASt abhängen kann (EuG 25. 1. 2023, T-703/21; im Nichtigkeitsverfahren).
- ▶ Bösgläubig handelt, wer unmittelbar nach der Anmeldung versucht, den ASt an der Ausübung seiner üblichen Sponsoring- und Kooperationsaktivitäten mit Dritten zu hindern, indem er Abmahnschreiben an die Vertragspartner des ASt schickt, um ihnen die Nutzung des angemeldeten Zeichens, das mit der Marke des ASt identisch ist, zu untersagen (EuG 25. 1. 2023, T-703/21; im Nichtigkeitsverfahren).
- ▶ Die Tatsache, dass der Anmelder die angegriffene Marke für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen angemeldet hat, ist kein Indiz für die Bösgläubigkeit. Hingegen ist die Anmeldung der angefochtenen Marke für Waren und Dienstleistungen, die (teilweise) ähnlich zu jenen Waren und Dienstleistungen sind, die Gegenstand eines aufrechten Markenlizenzvertrags zwischen Anmelder und ASt sind, sehr wohl

<sup>1</sup> Hingegen ist das Zeichen für andere Waren wie zB elektronische Verdampfer, Flüssiggasflaschen für Feuerzeuge und Tabakpfeifenreiniger zum Schutz zugelassen, weil zwischen der Anmeldemarke und dem Material, aus dem die Waren hergestellt werden, kein ausreichend direkter Bezug besteht.

ein Indiz für das Vorliegen von Bösgläubigkeit (EuG 25. 1. 2023, T-703/21; im Nichtigkeitsverfahren).

- Die Ungleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen schließt die Bösgläubigkeit nicht aus, weil Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für das Vorliegen von Bösgläubigkeit ist (EuG 25. 1. 2023, T-703/21; im Nichtigkeitsverfahren).

### C. Unionsmarke – relative Eintragungshindernisse

#### 1. Grundsätzliches zum Waren- und Dienstleistungs-vergleich

- Einem beschreibenden Bestandteil kann in einem zusammengesetzten Zeichen nur eine schwache oder sogar sehr schwache Unterscheidungskraft zuerkannt werden. Solche Bestandteile werden im Allgemeinen nicht als prägend für den Gesamteindruck dieses Zeichens angesehen; dies bedeutet jedoch nicht, dass die beschreibenden Bestandteile eines Zeichens zwangsläufig zu vernachlässigen wären (EuG 1. 3. 2023, T-25/22).

#### 2. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

| Urteil                   | jüngere Waren und Dienstleistungen                                      | ältere Waren und Dienstleistungen | Ergebnis              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| EuG 8. 2. 2023, T-787/21 | Einzelhandelsdienstleistungen für [bestimmte Waren] [KI 35]             | [bestimmte Waren]                 | durchschnittlich      |
| EuG 15. 2. 2023, T-8/22  | Drucker, insb Tisch-, Laserdrucker und Zubehör von Laserdruckern [KI 9] | Software [KI 9]                   | gering (komplementär) |
| EuG 1. 3. 2023, T-217/22 | Gepäck [KI 18]                                                          | Handtaschen [KI 18]               | unähnlich             |

#### 3. Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

| Urteil                    | jüngeres Zeichen                                                                    | älteres Zeichen                                                                     | Schutzgebiet | Ähnlichkeit      |                  |                               |                   | Ergebnis                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|                           |                                                                                     |                                                                                     |              | Zeichen          |                  |                               | W & DL            |                                                               |
|                           |                                                                                     |                                                                                     |              | visuell          | klanglich        | konzeptuell                   |                   |                                                               |
| EuG 1. 2. 2023, T-671/21  | DUUUVAL                                                                             |  | EU           | hoch             | hoch             | hoch                          | ident             | Vw-Gefahr                                                     |
| EuG 8. 2. 2023, T-787/21  |  | UNISKIN                                                                             | ES           | durchschnittlich | hoch             | neutral oder durchschnittlich | zumindest ähnlich | Vw-Gefahr                                                     |
| EuG 8. 2. 2023, T-141/22  |  |  | DE           | zumindest gering | zumindest gering | keine Angabe                  | ident             | Vw-Gefahr (erhöhte Kennzeichnungskraft infolge von Benutzung) |
| EuG 8. 2. 2023, T-141/22  |  |  | DE           | zumindest gering | zumindest gering | keine Angabe                  | ähnlich           | keine Vw-Gefahr                                               |
| EuG 15. 2. 2023, T-8/22   |  |  | FR           | durchschnittlich | durchschnittlich | gering                        | zumindest gering  | Vw-Gefahr                                                     |
| EuG 15. 2. 2023, T-341/22 |  | Avanza Credit De Deutsche Bank                                                      | ES           | gering           | gering           | unterschiedlich               | ident             | keine Vw-Gefahr                                               |
| EuG 1. 3. 2023, T-25/22   | HE&ME                                                                               | ME                                                                                  | BX           | durchschnittlich | durchschnittlich | gering                        | zumindest ähnlich | Vw-Gefahr                                                     |
| EuG 8. 3. 2023, T-372/21  | SIMPATY INSIDE                                                                      | INSIDE                                                                              | EU           | gering           | gering           | neutral oder ähnlich          | zumindest gering  | Vw-Gefahr                                                     |

| Urteil                    | jüngeres Zeichen                                                                  | älteres Zeichen                                                                   | Schutzgebiet | Ähnlichkeit |                    |                  |                   | Ergebnis        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                           |                                                                                   |                                                                                   |              | Zeichen     |                    |                  | W & DI            |                 |
|                           |                                                                                   |                                                                                   |              | visuell     | klanglich          | konzeptuell      |                   |                 |
| EuG 8. 3. 2023, T-759/21  |  |  | EU           | gering      | zumindest hoch     | neutral          | zumindest ähnlich | Vw-Gefahr       |
| EuG 8. 3. 2023, T-172/22  |  | THERMRAD                                                                          | BX           | hoch        | hoch               | zumindest gering | zumindest ähnlich | Vw-Gefahr       |
| EuG 15. 3. 2023, T-174/22 | BREZTREV                                                                          | BREZILIZER                                                                        | EU           | gering      | bestenfalls gering | nicht möglich    | ident             | keine Vw-Gefahr |
| EuG 15. 3. 2023, T-175/22 | BREZTRI                                                                           | BREZILIZER                                                                        | EU           | gering      | bestenfalls gering | nicht möglich    | ident             | keine Vw-Gefahr |

#### 4. Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke

- ▶ Selbst wenn die Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke bekannt ist, unähnlich zu den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke sind, kann eine Nähe zwischen den Waren und Dienstleistungen bestehen (EuG 1. 2. 2023, T-568/21; EuG 1. 2. 2023, T-569/21).
- ▶ Nimmt die angegriffene Marke mehr als offensichtlich auf die bekannte Marke Bezug (GOOGLE CAR/GOOGLE, wobei das EuG darauf hinweist, dass ein Element mit der älteren, extrem bekannten Marke identisch und das andere Element beschreibend ist), nützt sie diese aus (EuG 1. 2. 2023, T-568/21; EuG 1. 2. 2023, T-569/21).

#### D. Unionsmarke – ernsthafte Benutzung

##### 1. Beurteilung von Benutzungsunterlagen

- ▶ Beweise, die sich auf die Benutzung vor oder nach dem relevanten Zeitraum beziehen, sind zu berücksichtigen, soweit sie es ermöglichen, den Umfang der Benutzung der angefochtenen Marke und die tatsächlichen Absichten des Inhabers in diesem Zeitraum zu bestätigen oder besser zu beurteilen. Solche Nachweise können jedoch nur berücksichtigt werden, wenn andere Nachweise für den relevanten Zeitraum vorgelegt wurden (EuG 15. 3. 2023, T-194/22).

##### 2. Verkauf an Zwischenhändler

- ▶ Erreichen Waren, die an ein mit dem Markeninhaber in sonstiger Art verbundenes Unternehmen (zB Schwester- oder Tochtergesellschaft) verkauft werden, nicht den Endkonsumenten, liegt keine ernsthafte Benutzung vor (EuG 1. 3. 2023, T-552/21).

##### 3. Abgrenzung zwischen Marke und Handelsname

- ▶ Grundsätzlich hat ein Firmenname an sich nicht den Zweck, Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen. Der Zweck eines Firmennamens besteht darin, ein Unternehmen zu identifizieren. Beschränkt sich die Benutzung eines Firmennamens auf die Identifizierung eines Unternehmens, kann diese Benutzung daher nicht als markenrechtliche Benutzung angesehen werden (EuG 15. 3. 2023, T-194/22).

- ▶ Eine markenrechtliche Benutzung liegt dann vor, wenn das Zeichen, aus dem die Unternehmensbezeichnung besteht, in einer Weise benutzt wird, die eine Verbindung zwischen diesem Zeichen und den vertriebenen Waren oder erbrachten Dienstleistungen herstellt (EuG 15. 3. 2023, T-194/22).

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

| Urteil                   | eingetragene Marke                                                                    | benutztes Zeichen                                                                                                                                                              | Ergebnis                                                      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| EuG 1. 3. 2023, T-102/22 |  | <br> | ändert nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke |
| EuG 8. 3. 2023, T-372/21 | INSIDE                                                                                | <br> | ändert nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke |

#### E. Verfahrensfragen

##### 1. Das EuG ist keine Tatsacheninstanz

- ▶ Das EuG darf **fehlende Tatsachenfeststellungen** (anstelle der BK) **selbst nicht nachholen** (hier: betreffend das relevante Publikum). Handelt es sich bei den beanspruchten Waren um spezifische Geräte, die in chemischen Laboratorien verwendet werden (Kl 7), so erfassen die maßgeblichen Verkehrskreise trotz der Bestimmung der Waren für Fachleute aus der Industrie auch Wissenschaftler und Forscher (EuG 25. 1. 2023, T-351/22; EuG 25. 1. 2023, T-352/22; jeweils im Nichtigkeitsverfahren).

## 2. Unzureichende Begründung

- Die Begründung eines Rechtsakts darf keine Widersprüche aufweisen. Die **Feststellungen** der BK zum Bestehen eines früheren Rechts an einem Zeichen (hier: MOTOSTAL in Polen) sind **widersprüchlich**, wenn die BK den Rechtsschutz einerseits aus einem multilateralen Vertrag zwischen ehemaligen Mitgliedern einer Vereinigung über die Rechte zur Benutzung als Unternehmensbezeichnung ableitet, und zugleich feststellt, dass die Beendigung dieses Vertrags (aufgrund eines Insolvenzverfahrens) keine Auswirkungen auf den erworbenen Rechtsschutz hatte; denn der Rechtsschutz in Form eines Benutzungsrechts kann nicht aus einem Vertrag abgeleitet und gleichzeitig als unabhängig von diesem Vertrag beurteilt werden. Widersprüchliche Feststellungen zum Bestehen eines früheren Rechts ermöglichen aber keine Beurteilung einer allfälligen Bösgläubigkeit (EuG 15. 2. 2023, **T-684/21**; im Nichtigkeitsverfahren).
- Lässt die angefochtene E der Kammer nicht erkennen, auf welche nationale Bestimmung sie sich stützt, um die Bösgläubigkeit der Inhaberin zu beurteilen, so liegt ein Begründungsmangel vor, da das Gericht die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht überprüfen kann (EuG 15. 2. 2023, **T-684/21**).

## 3. Antrag gestützt auf Art 8 Abs 1 lit a UMV

- Wird ein Widerspruch nur auf Art 8 Abs 1 lit a UMV gestützt, so darf das Amt diesen nicht auch nach Art 8 Abs 1 lit b UMV prüfen (EuG 1. 2. 2023, **T-349/22**).

## 4. Verspätet vorgelegte Beweismittel (Art 95 Abs 2 UMV iVm Art 27 Abs 4 DVUM)

- Bezieht sich der Vortrag vor der ersten Instanz nur auf bestimmte Waren und Dienstleistungen, so sind im Beschwerdeverfahren erstmals eingereichte Unterlagen für andere Waren und Dienstleistungen nicht ergänzende Unterlagen und dürfen daher von der Kammer nicht berücksichtigt werden (EuG 1. 2. 2023, **T-772/21**).

# Rechtsprechung des Europäischen Patentamts

## Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA



MATTHIAS BRUNNER, Patentanwalt, SONN Patentanwälte, Wien.

### Patentrecht

ÖB 2023/34

## A. Nichtausführbare Ausführungsformen im Anspruchsgegenstand

- Art 83 EPÜ:** Bei einem Anspruchsgegenstand, der sich nicht auf Parameterbereiche oder generisch definierte chemische Zusammensetzungen bezieht, sondern auf ein technisches Konzept, das in Form von allgemeinen strukturellen oder funktionellen Merkmalen einer Vorrichtung oder eines Verfahrens ausgedrückt wird, reicht es zum Nachweis der unzureichenden Offenbarung nicht aus, in einem Gedankenexperiment eine Ausführungsform zu konstruieren, die unter den Anspruch fällt, aber nicht funktioniert, weil sie die beanspruchte Wirkung nicht vollständig oder überhaupt nicht erzielt (EPA-BK 18. 1. 2023, **T 0500/20**).

## B. Zur Auslegung der Patentansprüche ist die Beschreibung nur ausnahmsweise heranzuziehen

- Art 54, 56 EPÜ:** Die Bestimmungen gem Art 84 EPÜ und den Regeln 42 und 43 EPÜ bieten eine angemessene Rechtsgrundlage für die Auslegung der Ansprüche bei der Beurteilung der Patentierbarkeit. Insb das Erfordernis in Art 84 S 2 EPÜ, wonach die Ansprüche „durch die Beschreibung gestützt“ sein müssen, weist darauf hin, dass die Beschreibung als Hilfsmittel oder Unterstützung für das Verständnis des Gegenstands der Ansprüche herangezogen werden kann. Wie sich aus dieser Bestimmung jedoch implizit ableiten lässt, sollte die Unter-

stützung durch die Beschreibung für die Auslegung der Ansprüche bei der Prüfung der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit nur in den Ausnahmefällen in Anspruch genommen werden (anders als bei der Bestimmung des Schutzbereichs nach Art 69 EPÜ). Die Beschreibung soll bei der Prüfung der Patentierbarkeit in keinem Fall dazu dienen, den Gegenstand der Erfindung über das hinaus einzuschränken oder zu verändern, was die Fachperson beim Lesen des Wortlauts der Ansprüche im jeweiligen technischen Kontext verstehen würde (EPA-BK 19. 10. 2022, **T 1688/20**).

## C. Ladungsfrist bei Änderung der Form der mündlichen Verhandlung

- Regel 115 Abs 1 EPÜ:** Grundsätzlich ist es zwar denkbar, dass bei einem Ortswechsel der mündlichen Verhandlung zur Sicherstellung der Planbarkeit und Organisation eine zweimonatige Ladungsfrist einzuhalten ist, insb wenn völlig neue Reisevorbereitungen erforderlich sind, wie bspw bei einem Wechsel des Verhandlungsorts von München nach Den Haag. Ähnliches kann auch bei einer Umwandlung von einer Videokonferenz in eine Präsenzverhandlung zutreffen, die eine Anreise erfordert. Dies gilt jedoch nicht für den umgekehrten Fall, der allenfalls die Stornierung bereits getroffener Reisebuchungen nötig macht und keinen Verlust an Arbeitszeit durch An- und Abreise, sondern vielmehr deren Gewinn mit sich bringt (EPA-BK 10. 2. 2023, **T 1041/21**).

## D. Mündliche Verhandlung in Präsenz ist die optimale Form einer Verhandlung

- Art 116 EPÜ:** Die mündliche Verhandlung in Präsenz ist – angesichts des Auslaufens von COVID-19-bedingten Reisebe-