

Rechtsprechung des EuGH und EuG in EUIPO-Verfahren

Neue Entscheidungen in Registerverfahren zu Unionsmarken und Gemeinschaftsschmacksmustern im Instanzenzug vom EUIPO

ÖBL 2022/62

A. Unionsmarke – Absolute Eintragungshindernisse

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

→ **WE DO SUPPORT** (ua) für technische Dienstleistungen, insb die Fehlerbehebung von Computersoftwareproblemen (Kl 42) wegen des **werbenpreisenden Charakters** für das englischsprachige Publikum, verstanden iSv „wir bieten Unterstützung an“ (EuG 13. 7. 2022, T-634/21).

→ **Wortbildmarke**

uni

für Schreibwaren (Kl 16) ist mangels eines direkten Zusammenhangs zwischen dem (mehrdeutigen) Wort „uni“ und den Waren **unterscheidungskräftig**, zumal es keine speziell für den Einsatz im Hochschulbereich entwickelten Schreibwaren gibt. Ein Verständnis als Abkürzung von „Universität“ oder „unicolor“ (= einfarbig) erfordert ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand. Das Argument, die Marke sei eine Gattungsbezeichnung iSd Art 7 Abs 1 lit d UMV, wurde erstmals vor dem EuG geltend gemacht und war daher zurückzuweisen (EuG 13. 7. 2022, T-369/21 im Nichtigkeitsverfahren).

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

→ **ENFORCEMENT TRAILER** (ua) für Instrumente für die Verkehrsüberwachung (Kl 9), Fahrzeuganhänger (Kl 12), Installation, Wartung und Reparatur von Geschwindigkeitsmessapparaten (Kl 37) sowie die Entwicklung von elektrotechnischen und elektronischen Anlagen (Kl 42): Der Ausdruck „enforcement trailer“ bezeichnet einen Anhänger, auf dem Überwachungsgeräte und zu diesen Geräten akzessorische Software installiert oder eingebaut sind. Die Dienstleistungen der Kl 37 und Kl 42 sind akzessorisch zu den Waren der Kl 9 und 12 und folgen damit rechtlich der Hauptware (EuG 8. 6. 2022, T-433/21).

→ **RAPIDGUARD** (ua) für Baumaterialien aus Metall (Kl 6), Systeme, Ausrüstungen und Geräte zur Absturzsicherung (Kl 9), Absperrvorrichtungen, nicht aus Metall (Kl 19) und das Bauwesen (Kl 37), weil die Anmeldemarke dahin verstanden wird, dass die im Warenverzeichnis beanspruchten Schutzvorrichtungen schnell installiert und die damit zusammenhängenden Dienstleistungen schnell erbracht werden können (EuG 13. 7. 2022, T-573/21).¹⁾

→ **MAXFLOW** (ua) für Brustpumpen, Babyflaschen und Flaschen-sauger für medizinische Zwecke (Kl 10) als Hinweis auf die Eigenschaft, die größtmögliche Flussmenge zu erreichen (EuG 8. 6. 2022, T-744/21).

→ **ECODOWN** für rohe Gespinnstfasern, Polsterfüllmaterial, Tierhaar und Kapok (Kl 22): Die Wortkombination bedeutet übersetzt „ökologische Daunen“. Das Zeichen weist damit in seiner Gesamtheit unmittelbar und sofort darauf hin, dass es sich bei den Waren um ökologische Füllungen mit einem pflanzlichen

Ursprung handelt, die umweltfreundlich sind (EuG 15. 6. 2022, T-338/21 im Nichtigkeitsverfahren).

→ **Wortbildmarke**



(ua) für Bio-Kosmetika, Nahrungsergänzungsmittel, Bekleidungsstücke, diverse Lebensmittel, frisches Obst und Gemüse, alkoholfreie Getränke, Einzelhandelsdienstleistungen sowie die Verpflegung von Gästen (Kl 3, 5, 25, 29, 30 bis 32, 35 und 43): Die einfache Kombination zweier Begriffe der dt Sprache verweist auf eine Verkaufsstätte oder einen Fachmarkt mit Erzeugnissen aus biologischem Landbau und anderen Produkten, für deren Herstellung natürliche Stoffe und ökologische Herstellungsverfahren verwendet werden; die geografische Ausgestaltung vermittelt aufgrund der Banalität und Schlichtheit der grafischen Mittel keine Unterscheidungskraft (EuG 13. 7. 2022, T-641/21).

→ **Wortbildmarke**



(ua) für Kartoffel-, Reis- und Tortillachips sowie Kräuter und Samen (Kl 29, 30 und 31), weil die Wortelemente auf eine gesunde Ernährung verweisen; die einfachen, dekorativen Bild-elemente verleihen gleichfalls keine Unterscheidungskraft (EuG 22. 6. 2022, T-602/21 im Nichtigkeitsverfahren).

→ **Wortbildmarke**

bet-at-home

für Unterhaltung (Kl 41): Bei dem grünen Bogen handelt es sich um eine einfache geometrische Form mit Zier- oder Dekorationsfunktion, welche die beschreibenden Wortelemente „bet at home“ nur betont und unterstreicht (EuG 29. 6. 2022, T-640/21).

3. Täuschende Marken (Art 7 Abs 1 lit g UMV)

→ **Wortbildmarke**



für diverse Lebensmittel in Kl 29: Die dominierenden, spanischen Wortbestandteile „LA IRLANDESA“ iVm der Farbge-

1) Für einen Teil der Waren, ua „Gerüstbauwerkzeuge“ (Kl 7) und Werkbänke aus Metall (Kl 20), wurde die Marke demgegenüber nicht beanstandet und zum Schutz zugelassen.

bung im Bildbestandteil stellen einen geografischen Bezug zu Irland her und werden vom spanischsprechenden Publikum als Hinweis auf die irische Herkunft der damit gekennzeichneten Lebensmittel verstanden. Die Nichtigkeitskläger haben jedoch nachgewiesen, dass die Waren nicht-irischer Herkunft sind. Damit bestand (bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke) die ernsthafte **Gefahr einer Verbrauchertäuschung** (EuG 29. 6. 2022, **T-306/20** im Nichtigkeitsverfahren; vgl E.1).

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

- Ein Anmelder, der eine Marke mit dem Vorsatz anmeldet, die Verbraucher betreffend die geografische Herkunft der Waren in die Irre zu führen, handelt bösgläubig (EuG 29. 6. 2022, **T-306/20**)
- Die Tatsache, dass dem Anmelder bekannt war, dass die von ihm angemeldete Marke auf eine in der Vergangenheit bekannte Person Bezug nimmt, reicht nicht aus, um Bösgläubigkeit festzustellen, wenn diese in der Vergangenheit bekannte Person zum Zeitpunkt der Anmeldung dem durchschnittlichen Verbraucher nicht mehr bekannt war (EuG 6. 7. 2022, **T-250/21**).
- Wird eine Unionsmarke zur Sicherung von Rechten angemeldet, die sich aufgrund langjähriger Benutzung eines Unternehmensnamens und eines Kennzeichenrechts ergeben, so liegt dieser Anmeldung eine unternehmerische Logik zugrunde, die Bösgläubigkeit ausschließt (EuG 13. 7. 2022, **147/21**).
- Ein Anmelder, der eine Unionsmarke anmeldet, die ähnlich zu (nationalen) Marken ist, die jedoch verpfändet wurden, handelt bösgläubig, da er die wirtschaftlich berechtigten Interessen des

Gläubigers schädigt (EuG 13. 7. 2022, **T-283/21**, **T-284/21**, **T-286/21**, **T-287/21**).

C. Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse

1. Art 8 Abs 1 lit b UMV

a) Grundsätzliches zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen

- Eine **ästhetische Komplementarität** zwischen Waren kann einen Grad der Ähnlichkeit begründen. Diese ästhetische Komplementarität muss in einer echten ästhetischen Notwendigkeit bestehen, in dem Sinne, dass das eine Produkt für die Verwendung des anderen unverzichtbar oder wichtig ist und dass die Verbraucher es als üblich und normal ansehen, diese Produkte zusammen zu verwenden. Eine solche ästhetische Komplementarität ist subjektiv und wird durch die Gewohnheiten oder Vorlieben der Verbraucher bestimmt, wie sie sich aus den Marketingbemühungen der Hersteller ergeben können, einschließlich reiner Modeerscheinungen (EuG 22. 6. 2022, **T-502/20**).
- Eine **ästhetische Komplementarität** zwischen den Waren reicht für die Annahme der Ähnlichkeit nicht aus. Die Verbraucher müssen es weiters als üblich ansehen, dass diese Waren unter derselben Marke vertrieben werden, was normalerweise voraussetzt, dass ein Großteil der jeweiligen Hersteller oder Händler dieser Waren dieselben sind (EuG 22. 6. 2022, **T-502/20**).
- **Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen** sind nur dann ähnlich, wenn ein Bezug zwischen den jeweiligen vertriebenen Waren besteht (EuG 22. 6. 2022, **T-502/20**).

b) Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Urteil	jüngere Waren und Dienstleistungen	ältere Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 8. 6. 2022, T-738/20	Türgriffe und Zubehör für Türen [KI 6]	Metalltore [KI 6]	ähnlich
EuG 8. 6. 2022, T-738/20	Reparaturdienstleistungen [KI 3]	Dienstleistungen, die der Erhaltung dienen [KI 37]	identisch
EuG 22. 6. 2022, T-356/21	elektronisch motorisierte Skateboards; Motoren für elektronisch motorisierte Skateboards; Elektromotoren für Landfahrzeuge; Elektromotoren für Elektrofahrzeuge [KI 12]	Einzelhandel mit Geräten und Instrumenten zur Speicherung von Elektrizität [KI 35]	unähnlich
EuG 22. 6. 2022, T-502/20	Sonnenbrillen [KI 9]; Uhren; Zeitmessinstrumente [KI 14]	Schuhe, einschließlich Sportschuhe [KI 25]	unähnlich (nicht komplementär)
EuG 22. 6. 2022, T-502/20	Sonnenbrillen [KI 9]; Uhren; Zeitmessinstrumente [KI 14]	Bekleidungsstücke, einschließlich Sportbekleidung [KI 25]	unähnlich (nicht komplementär)
EuG 22. 6. 2022, T-502/20	Groß- und Einzelhandel mit Sonnenbrillen, Edelmetallen und deren Legierungen, Juwelierwaren, Modeschmuck, Uhren, Armband- und Taschenuhren [KI 35]	Groß- und Einzelhandel in Geschäften, einschließlich des Verkaufs von Bekleidungsstücken, Schuhwaren, Kopfbedeckungen, Handtaschen, Beuteln und Sportartikeln aller Art über globale Computernetze, Versandhandel, Kataloge, Telefon, Fernsehen oder Radio und andere elektronische Medien [KI 35]	unähnlich

c) Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Urteil	jüngeres Zeichen	älteres Zeichen	Schutzgebiet	Ähnlichkeit				Ergebnis
				Zeichen			W & DI	
				visuell	klanglich	konzeptuell		
EuG 1. 6. 2022, T-355/20		КОРОВКА KOROVKA	DE, EL, ES	unähnlich	gering	unähnlich	identisch	keine Vw-Gefahr
EuG 1. 6. 2022, T-363/20		КОРОВКА KOROVKA	DE, EL, ES	unähnlich	gering	unähnlich	identisch	keine Vw-Gefahr
EuG 8. 6. 2022, T-355/21			ES	gering	durchschnittlich	hoch	identisch	Vw-Gefahr
EuG 29. 6. 2022, T-357/21			EU	gering	durchschnittlich	keine Angabe	keine Angabe	Siehe Pkt 2 Art 8 Abs 5 UMV, c) Gedankliche Verbindung zwischen den Marken
EuG 6. 7. 2022, T-288/21			EU	durchschnittlich	hoch	hoch	keine Angabe	Siehe Pkt 2 Art 8 Abs 5 UMV, c) Gedankliche Verbindung zwischen den Marken
EuG 13. 7. 2022, T-176/21			EU	durchschnittlich	hoch	nicht möglich	hoch	Vw-Gefahr
EuG 13. 7. 2022, T-251/22			EU	durchschnittlich	durchschnittlich	hoch	identisch	Vw-Gefahr
EuG 13. 7. 2022, T-543/21			EU	hoch	hoch	nicht möglich	identisch	Vw-Gefahr

2. Art 8 Abs 5 UMV
a) Bekanntheit der älteren Marke

→ Die Bekanntheit einer Marke kann nicht auf der Grundlage fragmentarischer und unzureichender Elemente vermutet werden (EuG 22. 6. 2022, T-502/20).

b) Grundsätze zur gedanklichen Verbindung zwischen Marken

→ Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr kann ein Faktor sein, der bei der Beurteilung des Bestehens einer gedanklichen Verbindung zwischen den fraglichen Zeichen zu berücksichtigen ist (EuG 6. 7. 2022, T-288/21).

→ Das Vorliegen der „gedanklichen Verbindung“ ist unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Zu diesen Faktoren gehören der Grad der Ähn-

lichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen, die Art der mit diesen Zeichen gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, einschließlich des Grads ihrer Nähe oder Unähnlichkeit, und die betroffenen Verkehrskreise, die Bekanntheit der älteren Marke und der Grad der originären oder durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft der älteren Marke (EuG 29. 6. 2022, T-357/21; EuG 6. 7. 2022, T-288/21).

→ Ist die Bekanntheit einer Marke nachgewiesen, ist die originäre Unterscheidungskraft einer Marke unerheblich. Eine ältere Marke kann nämlich nicht nur von Haus aus, sondern auch aufgrund ihrer Bekanntheit beim Publikum besondere Unterscheidungskraft besitzen, so dass dann, wenn eine Marke aufgrund ihrer Bekanntheit besondere Unterscheidungskraft erlangt hat, das Vorbringen, dass sie von Haus aus nur sehr ge-

ringe Unterscheidungskraft habe, im Rahmen der Prüfung, ob eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht, und damit eine Beeinträchtigung iSv Art 8

Abs 5 UMV vorliegt, unwirksam ist (EuG 6. 7. 2022, T-288/21). [Anmerkung der Redaktion: Dies steht im Widerspruch zu dem oben genannten Punkt, der stRsp ist.]

c) Gedankliche Verbindung zwischen den Marken

Urteil	jüngeres Zeichen	jüngere Waren und Dienstleistungen	älteres Zeichen	ältere Waren und Dienstleistungen, für die die Marke bekannt ist	Ergebnis
EuG 29. 6. 2022, T-357/21		Schuhwaren [KI 25]		Schuhwaren [KI 25]	ungerechtfertigte Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke
EuG 6. 7. 2022, T-288/21		Schmuckwaren; Uhren, Gold, Silber; Diamanten [KI 14], Dienstleistungen iZm Schmuckwaren, Gold, Silber und Diamanten [KI 35, 36, 40, 42]		Armbänder [KI 14]	ungerechtfertigte Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marke

D. Unionsmarke – Ernsthafte Benutzung

1. Beurteilung der Beweismittel

- Selbst wenn die eingereichten Beweismittel, individuell betrachtet, den Nachweis der ernsthaften Benutzung nicht erbringen können, so kann trotzdem, in Zusammenschau aller eingereichten Beweismittel, eine ernsthafte Benutzung vorliegen (EuG 1. 6. 2022, T-316/21).
- Eine eidesstattliche Erklärung ist ein zulässiges Beweismittel gem Art 97 Abs 1 lit f UMV. Ihr Beweiswert hängt von den näheren Umständen ab (EuG 22. 6. 2022, T-329/21).
- Einer eidesstattlichen Erklärung beigefügte Beweismittel sollen diese nicht ersetzen, sondern ihre Glaubwürdigkeit untermauern (EuG 22. 6. 2022, T-329/21).
- Bei der Beurteilung der Beweise für die ernsthafte Benutzung einer Marke geht es nicht darum, die einzelnen Beweismittel isoliert, sondern in ihrer Gesamtheit zu analysieren, um ihre wahrscheinlichste und kohärenteste Bedeutung zu ermitteln. So kann ein Beweismittel, auch wenn seine Beweiskraft insofern begrenzt ist, als es für sich genommen nicht mit Sicherheit beweist, dass oder wie die fraglichen Waren in den Verkehr gebracht worden sind, und selbst wenn es folglich für sich genommen nicht entscheidend ist, bei der Gesamtbeurteilung der Ernsthaftigkeit der Benutzung der fraglichen Marke berücksichtigt werden (EuG 22. 6. 2022, T-29/21).

2. Zeit der Benutzung

- Eine Benutzung innerhalb der 5-jährigen Benutzungsschonfrist kann eine ernsthafte Benutzung darstellen, wenn die Benutzungshandlungen in den fraglichen Zeitraum, für den die Benutzung nachzuweisen ist, fallen (EuG 8. 6. 2022, T-293/21).

3. Ort der Benutzung

- Die Benutzung einer Unionsmarke in einem einzigen MS kann als ausreichend angesehen werden; diese Feststellung ist nicht auf Fälle beschränkt, in denen der Markt auf das Gebiet dieses einzigen MS beschränkt ist (EuG 1. 6. 2022, T-316/21).
- Beweismittel, die in einem Drittstaat ausgestellt wurden und Handlungen in anderen Drittstaaten, die nicht Teil der Union sind, nachweisen, können den Nachweis der ernsthaften Benutzung nicht erbringen (EuG 22. 6. 2022, T-628/21).

- Der Verkauf von Waren in Drittstaaten an Personen, die in der Union wohnhaft sind, stellt keine relevante Benutzungshandlung dar (EuG 22. 6. 2022, T-628/21).

- Bei Hoteldienstleistungen ist zwischen dem Ort der Dienstleistung [Anmerkung: wohl gemeint Ort des Hotels] und dem Ort der Benutzung der Marke zu unterscheiden. Der Ort der Benutzung der Marke ist jedenfalls auch der Ort, an dem Werbe- und Anbietungshandlungen stattfinden (EuG 13. 7. 2022, T-768/20).

4. Benutzung für bestimmte Untergruppen

- Dem Inhaber einer Marke ist es praktisch unmöglich, die Benutzung dieser Marke für alle denkbaren Varianten der von der Eintragung betroffenen Waren nachzuweisen. Daher kann er nicht den Schutz für jene Waren verlieren, die zwar nicht völlig mit den Waren identisch sind, für die er eine ernsthafte Benutzung hat nachweisen können; er soll weiterhin Schutz auch für jene Waren haben, die sich nicht wesentlich von benutzten Waren unterscheiden und die zu ein und derselben Gruppe gehören (EuG 22. 6. 2022, T-329/21).

5. Umfang der Benutzung

- Der Verkauf von einigen hundert Flaschen Tequila in der Europäischen Union für einen Betrag von etwa € 8.000,- kann angesichts der Größe des europäischen Markts und der Art der fraglichen Waren nicht als ausreichend angesehen werden, um die ernsthafte Benutzung der älteren Marke zu belegen (EuG 22. 6. 2022, T-628/21).

6. Art der Benutzung

- Der Schutzzumfang einer Unionsmarke richtet sich stets nach der in der Liste der Waren und Dienstleistungen natürlichen und gewöhnlichen Bedeutung der gewählten Begriffe (EuG 6. 7. 2022, T-478/21).
- Eine Benutzung in Kl 38 [Telekommunikation] setzt voraus, dass der Inhaber ein Telekommunikationsnetz unterhält (EuG 6. 7. 2022, T-478/21).
- Bei der Beurteilung der Benutzung in Kl 38 [Telekommunikation] kommt es nicht auf den Inhalt des ausgestrahlten Signals an, wenn dieses über die Anlagen eines Dritten ausgestrahlt wird (EuG 6. 7. 2022, T-478/21).
- Dienstleistungen müssen im Allgemeinen Dritten angeboten und gegen eine wirtschaftliche Gegenleistung erbracht werden (EuG 6. 7. 2022, T-478/21).

7. Benutzung in einer Form, die die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens nicht ändert (Art 18 UMG) – Grundsätzliches

→ Die Feststellung einer Veränderung der Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke erfordert eine Prüfung der Unterscheidungskraft und des dominierenden Charakters der hinzugefügten Elemente auf der Grundlage der jedem dieser Elemente innewohnenden Eigenschaften sowie der relativen Stellung der verschiedenen Elemente in der Gestaltung der Marke (EuG 22. 6. 2022, T-29/21).

→ Die besondere Darstellung einer Wortmarke kann im Allgemeinen die Unterscheidungskraft dieser Marke in der eingetragenen Form nicht verändern (EuG 22. 6. 2022, T-29/21).

→ Das Hinzufügen rein beschreibender Hinweise, wie zB auf den Ursprungsort [hier: Dominikanische Republik] der Ware, die Art der Ware [hier zB Rum, Mojito bzw Konzentrat], ändert nicht die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens (EuG 22. 6. 2022, T-29/21).

8. Benutzung in einer Form, die die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens nicht ändert (Art 18 UMG) – Beispiele

Urteil	eingetragenes Zeichen	benutztes Zeichen	Ergebnis
EuG 1. 6. 2022, T-316/21			ändert nicht die Unterscheidungskraft
EuG 22. 6. 2022, T-29/21	BUCANERO	RON BUCANERO MOJITOS BUCANERO BUCANERO RON AÑEJO RON BUCANERO DOMINICANO CONCENTRADO DE MOJITO BUCANERO	ändert nicht die Unterscheidungskraft
EuG 22. 6. 2022, T-329/21	FRAAS		ändert nicht die Unterscheidungskraft

E. Verfahrensfragen

1. Nichtigkeitsverfahren

→ Für die Beurteilung eines Antrags auf Nichtigkeitsklärung ist (nur) der Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke maßgebend. Nach der Rsp kann nach diesem Zeitpunkt entstandenes Material insoweit berücksichtigt werden, wenn es sich auf Umstände am Anmeldetag der Marke bezieht (EuG 29. 6. 2022, T-306/20 im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.2).

Christoph Bartos,²⁾ EUIPO, Alicante; Katharina Majchrzak, Institute of Science and Technology Austria (ISTA), Klosterneuburg; Alina Alavi Kia, Rechtsanwältin, CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH, Wien

2) Die in dieser Übersicht gemachten Äußerungen stellen die privaten Ansichten des Autors dar und können unter keinen Umständen das EUIPO binden.

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts

Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

ÖBI 2022/63

A. Eine künstliche Intelligenz kann kein Erfinder sein

→ Art 81 EPÜ: Nur natürliche Personen können bei einer Anmeldung als Erfinder genannt werden (EPA-BK 21. 12. 2021, J 8/20, Designation of inventor/DABUS).

B. Keine erfinderische Tätigkeit bei „unterbrochener technischer Kette“

→ Art 56 EPÜ: Eine verbesserte Therapietreue („Compliance“) des Patienten bei Einnahme eines Arzneimittels kann nicht zur Fest-