ein, der ihm durch das wettbewerbswidrige Verhalten entstanden sei, indem er Müllfahrzeuge von Daimler erworben hatte. Unklar war, ob Müllfahrzeuge vom Beschluss als Lkw umfasst waren oder ob Sonderfahrzeuge – wie auch Militärfahrzeuge – ausgenommen waren. Das LG Hannover legte diese Frage dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Der EuGH entschied, dass die von einem Kommissionsbeschluss erfassten Produkte anhand der Kartellvereinbarung zu ermitteln seien, auf Definitionen in Sekundärrechtsakten könne dafür nicht zurückgegriffen werden. Da im Beschluss nur auf das Gewicht abgestellt wurde und nur Militärfahrzeuge ausgenommen worden sind, sind nach Auffassung des EuGH auch Sonderfahrzeuge (inkl Müllfahrzeuge) vom Beschluss umfasst. Dem stehe nicht entgegen, dass die KOM *Daimler* in einem Auskunftsverlangen mitgeteilt hatte, dass Sonderfahrzeuge wie Militärfahrzeuge oder Feuerwehrkraftfahrzeuge vom Begriff des Lkw nicht umfasst wären. Beim Auskunftsverlangen handle es sich um eine bloße Ermittlungsmaßnahme, wodurch der Umfang des wettbewerbswidrigen Verhaltens nicht bestimmt werde (EuGH 1. 8. 2022, **C-588/20,** *Daimler*).

➜ **Wiederaufnahmeantrag gegen letztinstanzliche Entscheidung auch wegen Verkennung der Vorabentscheidung nicht geboten:** In Italien wurden gegen die *Roche*-Gruppe und die *Novartis*-Gruppe Geldbußen wegen wettbewerbswidrigen Vereinbarungen zur Marktaufteilung verhängt. Der Staatsrat legte dem EuGH Fragen zur Marktabgrenzung und der Wettbewerbsbeschränkung vor. Unter Zugrundelegung der daraufhin ergangenen Vorabentscheidung wies der Staatsrat das Rechtsmittel ab. Dieses Urteil wurde wiederum von *Roche* und *Novartis* mit einem Wiederaufnahmeantrag angefochten, weil das Gericht die Vorabentscheidung falsch ausgelegt habe. Ein solcher Wiederaufnahmeantrag gegen eine letztinstanzliche Entscheidung ist in Italien allerdings nicht vorgesehen. Der Staatsrat ersuchte den EuGH daher erneut um eine Vorabentscheidung, ob das Unionsrecht einen Wiederaufnahmeantrag gebietet, wenn im gleichen Verfahren eine Vorabentscheidung ergangen ist und von den Parteien die fehlerhafte Auslegung derselben vorgebracht wird. Der Gerichtshof entschied im Einklang mit früheren Entscheidungen, dass Art 19 Abs 1 EUV und der Effektivitätsgrundsatz die MS nicht zur Schaffung neuer Rechtsbehelfe zwingen würden. Die Gewährleistung der aus dem Unionsrecht erwachsenen Rechte sei schon durch das Vorabentscheidungsersuchen erfüllt. Einen nachgelagerten Wiederaufnahmeantrag zur Prüfung, ob die Vorabentscheidung fehlerhaft ausgelegt wurde, erfordere das Effektivitätsprinzip nicht. Dies gelte umso mehr, als die Beurteilung des Sachverhalts dem nationalen Gericht allein obliegt. Auch aus Art 4 Abs 3 EUV lasse sich eine solche Verpflichtung des MS nicht ableiten (EuGH 7. 7. 2022, **C-261/21,** *F. Hoffmann-La Roche ua*).

Astrid Ablasser-Neuhuber, Rainer Beetz, Christian Handig, Birgit Kapeller-Hirsch, Christian Schumacher

Rechtsprechung des EuGH und EuG in EUIPO-Verfahren

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

ÖBl 2022/75

A. Unionsmarke – Absolute Eintragungshindernisse

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

➜ **Wortbildmarken**

(ua) für diverse Lebensmittel und Restaurantdienstleistungen (Kl 29, 30 und 43) wegen der **anpreisenden, positiven Werbebotschaft** für das englischsprachige Publikum, wonach die Produkte *„fertig für dich"*, dh, verzehrfertig, leicht zuzubereiten oder derart verpackt sind, dass sie sofort verzehrt werden können; die Grafiken verleihen gleichfalls keine Unterscheidungskraft (EuG 14. 9. 2022, **T-367/21**).

➜ **Dreidimensionale Marke in Form einer Zitruspresse**

für Zitruspressen für Fachleute aus dem Hotel-, Bar- und Gaststättengewerbe (Kl 7): **Keine erhebliche Abweichung von der Norm oder Branchenüblichkeit,** weil die beanspruchte Form vom Fachpublikum nur als bloße Variante ähnlicher Waren-

formen wahrgenommen wird. Neuheit oder Originalität sind keine relevanten Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke. Die verwendete Farbkombination ist ein rein dekoratives Element (EuG 29. 7. 2022, **T-51/22,** im Nichtigkeitsverfahren).

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

➜ **VITA-MIN MULTIPLE SPORT** (ua) für Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate (Kl 5), weil die Wortelemente über die **Zusammensetzung** (Vielzahl von Vitaminen) der Produkte und deren **Bestimmung** für (Freizeit-)Sportler informieren (EuG 7. 9. 2022, **T-9/22**).

➜ **STAHLWERK** (ua) für Bohrmaschinen, handbetätigte Geräte und Werkzeuge zur Materialbearbeitung, Filter für (nicht medizinische) Atemschutzmasken sowie durch Muskelkraft betriebene Karren und Wägen (Kl 7, 8, 9 und 12) als **geläufiges Wort** der dt Sprache für ein Werk, das Stahl produziert oder in dem Stahl verarbeitet wird. Das erweckt den Eindruck, die fraglichen Waren würden in einem Stahlwerk verwendet (EuG 14. 9. 2022, **T-705/21**).[1)]

➜ **Li-SAFE** (ua) für Behälter zur Aufbewahrung und Lagerung von Batterien sowie für (Lithium-)Batterien (Kl 6, 9 und 20): Das Fachpublikum versteht „Li" als Bezeichnung des chemischen Elements Lithium, das eine hohe Radioaktivität hat; iVm dem Wort „SAFE" verweist daher die Anmeldemarke auf Waren, die eine sichere Aufbewahrung von Lithium-Produkten gewährleisten (EuG 14. 9. 2022, **T-795/21;** vgl E.3.).

➜ **BLACK IRISH** (ua) für Kaffee, Tee, heiße Schokolade, Bier und alkoholische Getränke auf Kaffeebasis, die Whisky enthalten, (Kl 30, 32 und 33) als direkter Hinweis auf eine Eigenschaft (= sehr dunkle/schwarze Farbe) und somit eine Zusammensetzung der betreffenden Waren sowie in Kombination mit dem Adjektiv „Irish" auf deren geografische Herkunft (EuG 14. 9. 2022, **T-498/21**).

➜ **SKILLTREE STUDIOS** (ua) für Software, das Bereitstellen von Online-Computerspielen und Softwareentwicklung (Kl 9, 41 und 42) ist **unterscheidungskräftig** und **nicht beschreibend,** weil weder der Begriff „Skilltree" noch die dt Entsprechung „Fähigkeitenbaum" eine klare semantische Bedeutung haben und kein unmittelbarer, hinreichender Bezug zu den beanspruchten Produkten hergestellt werden kann. Die Beschreibung eines angeblichen Merkmals, nämlich eines hierarchischen Fortschrittsystems für eine Figur in einem Computerspiel, konnte nicht nachgewiesen werden (EuG 14. 9. 2022, **T-607/21,** im Nichtigkeitsverfahren; vgl E.1. und 2.).

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

1. Beweislast

➜ Es ist Sache desjenigen, der sich auf diesen absoluten Nichtigkeitsgrund stützen will, die Umstände darzutun, die den Schluss zulassen, dass der Inhaber einer Unionsmarke bei deren Anmeldung bösgläubig war. Stellt das Amt allerdings fest, dass die objektiven Umstände des Falls, auf die sich der Nichtigkeitsantragsteller beruft, geeignet sind, die Vermutung der Gutgläubigkeit des Inhabers der in Rede stehenden Marke bei Anmeldung dieser Marke zu widerlegen, so ist es Sache des Markeninhabers, plausible Erklärungen zu den Zielen und der unternehmerischen Logik der Anmeldung dieser Marke abzugeben (EuG 7. 9. 2022, **T-627/21**).

2. Fälle der Bösgläubigkeit

➜ Ist die Anmeldung, auf die sich der Prioritätstag der angegriffenen UM stützt, das letzte Glied in einer Kette (nationaler) Markenanmeldungen, die über einen längeren Zeitraum für dasselbe Zeichen wie die angegriffene Marke und für Waren und Dienstleistungen, die zu Klassen gehören, die mit den für die zuletzt genannte Marke beanspruchten zumindest teilweise identisch sind, so ist die UM bösgläubig angemeldet worden; es reicht dabei aus, dass die Anmeldungen von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen vorgenommen wurden (EuG 7. 9. 2022, **T-627/21**).

C. Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse

1. Art 8 Abs 1 lit b UMV

a) Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers

Urteil	Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 14. 9. 2022, **T-423/21**	Lebensmittel des täglichen Bedarfs [Kl 29]	durchschnittlich

1) Für einen Teil der Waren und Dienstleistungen, ua für Lufttrockner, Bekleidungsstücke und Werbung (Kl 11, 25 und 35), wurde die Marke hingegen nicht beanstandet und zur Registrierung zugelassen.

b) Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Urteil	jüngere Waren und Dienstleistungen	ältere Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 7. 9. 2022, **T-155/21,** EuG 7. 9. 2022, **T-156/21**	Schi- und Snowboardbekleidung [Kl 25]	Feuerwehrschuhe [Kl 9]	unähnlich
EuG 14. 9. 2022, **T-423/21**	Lebensmittel auf Fischbasis; Fischbrühe; Fischextrakt [Kl 29]	Fisch [Kl 29]	ähnlich
EuG 14. 9. 2022, **T-423/21**	frischer Fisch [Kl 29]	Fisch [Kl 29]	identisch
EuG 14. 9. 2022, **T-423/21**	verarbeiteter Fisch [Kl 29]; Fischkonserven [Kl 29]; Fischmousse [Kl 29]; Fischknödel [Kl 29]	Fisch [Kl 29]	identisch

c) Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Urteil	jüngeres Zeichen	älteres Zeichen	Schutzgebiet	Ähnlichkeit				Ergebnis
				Zeichen			W & DI	
				visuell	klanglich	konzeptuell		
EuG 7. 9. 2022, **T-730/21**	**KOMBI**	**kombii**	EU	hoch	fast identisch	ähnlich	schwach ähnlich	Vw-Gefahr
EuG 14. 9. 2022, **T-417/21**			EU	durchschnittlich	nicht möglich	identisch	keine Angabe	siehe Art 8 Abs 5 UMV
EuG 14. 9. 2022, **T-423/21**			IT	gering	gering	hoch	zumindest ähnlich	Vw-Gefahr

d) Grundsätzliches zur Verwechslungsgefahr

➜ Wenn sich das Publikum aus Verbrauchergruppen mit unterschiedlichem Aufmerksamkeitsgrad zusammensetzt, ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf den Teil des Publikums abzustellen, der den geringsten Aufmerksamkeitsgrad aufweist (EuG 14. 9. 2022, **T-423/21**).

2. Art 8 Abs 5 UMV

a) Gedankliche Verbindung zwischen den Marken

Urteil	jüngeres Zeichen	jüngere Waren und Dienstleistungen	älteres Zeichen	ältere Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 14. 9. 2022, **T-417/21**		Kl 18, 25		Kl 18, 25	unlautere Ausnutzung des Rufs

D. Unionsmarke – Ernsthafte Benutzung

1. Benutzung durch ein wirtschaftlich verbundenes Unternehmen oder Dritte

➜ Bei der Benutzung der Marke durch ein mit dem Inhaber der Marke wirtschaftlich verbundenes Unternehmen wird vermutet, dass die Marke mit der Zustimmung des Inhabers benutzt wird, und somit als Benutzung durch den Inhaber anzusehen ist (EuG 7. 9. 2022, **T-521/21**).

2. Umfang der Benutzung

➜ Der Verkauf von 80 Fahrrädern zu sehr niedrigen Preisen an ein einziges Unternehmen stellt keine ernsthafte Benutzung für Fahrräder dar, insb wenn diese Fahrräder keine Merkmale aufweisen, die darauf hindeuten, dass sie für ein begrenztes oder fachkundiges Publikum bestimmt gewesen wären (EuG 7. 9. 2022, **T-353/21**).

3. Vorbereitende Maßnahmen

➜ Bloß vorbereitende Maßnahmen innerhalb eines Unternehmens sind nicht ausreichend, um die ernsthafte Benutzung einer Marke nachzuweisen, insb wenn keine ausreichende Vermarktung der betreffenden Ware unter dieser Marke oder andere nach außen gerichtete Handlungen erfolgen (EuG 7. 9. 2022, **T-353/21**).

4. Berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung

➜ Hindernisse, die einen ausreichend unmittelbaren Zusammenhang mit der Marke aufweisen und die Benutzung der Marke unmöglich oder unzumutbar machen und vom Willen des Markeninhabers unabhängig sind, sind als *„berechtigte Gründe“* für die Nichtbenutzung anzusehen (EuG 7. 9. 2022, **T-353/21**).

➜ *„Berechtigte Gründe“* beziehen sich auf *„nicht mit dem Markeninhaber zusammenhängende Gründe“*, jedoch nicht auf Um-

stände, die mit seinen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zusammenhängen (EuG 7. 9. 2022, **T-353/21**).

➜ Allgemeine Bedingungen des relevanten Markts, nach denen die Nachfrage und die Vermarktung der betreffenden Waren während bestimmter Zeiträume des Jahrs deutlich höher sein sollen, sind für alle Wirtschaftsteilnehmer der Branche gleich und gehören zu den allgemeinen Marktbedingungen. Folglich weisen sie keinen hinreichend unmittelbaren Zusammenhang mit einer eingetragenen Marke auf, so dass sie nicht als berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung während anderer Zeiträume des Jahrs eingestuft werden können (EuG 7. 9. 2022, **T-353/21**).

5. Benutzung in einer Form, die die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens nicht ändert (Art 18 UMV)

a) Grundsätzliches

➜ Das Weglassen eines rein beschreibenden Elements, das an sich keine Unterscheidungskraft aufweist (zB Jahres- oder Ortsangaben), ändert nicht die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens (EuG 7. 9. 2022, **T-521/21**).

b) Beispiele

Urteil	eingetragenes Zeichen	benutztes Zeichen	Ergebnis
EuG 7. 9. 2022, **T-521/21**	ad pepper the e-advertising network	ad pepper germany ad pepper group digital pioneers since 1999 ad pepper spain ad pepper	ändert nicht die Unterscheidungskraft

E. Verfahrensfragen

1. Antrag auf mündliche Verhandlung

➜ Art 106 Abs 1 VerfO iVm Nr 141 der Praktischen Durchführungsbestimmungen zur VerfO sehen vor, dass das EuG eine mündliche Verhandlung entweder von Amts wegen oder auf Antrag einer Hauptpartei durchführt. Der Antrag einer Hauptpartei ist innerhalb von drei Wochen zu stellen, nachdem die Bekanntgabe des Abschlusses des schriftlichen Verfahrens an die Parteien erfolgt ist. Der Antrag auf mündliche Verhandlung ist überdies zu begründen und nicht mit einem Schriftsatz oder einer schriftlichen Stellungnahme zu verwechseln. Ein Antrag auf mündliche Verhandlung in der Klageschrift ohne Begründung reicht daher nicht aus (EuG 14. 9. 2022, **T-607/21,** im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.2.).

2. Verspätete Vorlage von Beweismitteln

➜ Die **erstmalige Vorlage** von Aufsätzen samt Übersetzung in die Verfahrenssprache vor dem EuG, die in einer bereits der BK vorgelegten Anlage bloß angeführt waren, deren Fehlen die BK jedoch beanstandet hat, ist **unzulässig** (EuG 14. 9. 2022, **T-607/21,** im Nichtigkeitsverfahren; vgl A.2.).

3. Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (WDVZ)

➜ Eine Einschränkung des WDVZ, die nach dem Erlass der vor dem EuG angefochtenen E der BK erfolgt, kann sich grundsätzlich nicht auf die Rechtmäßigkeit dieser E auswirken. Eine solche Einschränkung kann zwar als Erklärung des Markenanmelders aufgefasst werden, die angefochtene E werde nur insoweit angegriffen, als sie die verbleibenden Waren erfasse. Sie ist jedoch nach Art 188 VerfO unzulässig, wenn sie einer Änderung des Streitgegenstands gleichkommt (EuG 14. 9. 2022, **T-795/21**).

4. Ergänzende Beweismittel

➜ Ein ergänzendes Beweismittel ist ein Beweismittel, das sich durch eine Verbindung zu anderen, bereits zuvor innerhalb gesetzter Frist vorgelegten Beweismitteln auszeichnet und zu diesen hinzukommt (EuG 14. 9. 2022, **T-417/21**).

5. Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung

➜ Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen Nichtbenutzung kann durch jede natürliche und juristische Person eingereicht werden. Ein Rechtsmissbrauch liegt, außer in besonders selten Fällen,[2] nicht vor (EuG 7. 9. 2022, **T-599/21**).

Christoph Bartos,[3] EUIPO, Alicante; Katharina Majchrzak, Institute of Science and Technology Austria (ISTA); Alina Alavi Kia, Rechtsanwältin CERHA HEMPEL Rechtsanwälte GmbH, Wien

2) ZB EUIPO-BK 11. 2. 2020, R 2445/2017-G.
3) Die in dieser Übersicht gemachten Äußerungen stellen die privaten Ansichten des Autors dar und können unter keinen Umständen das EUIPO binden.