Rechtsprechung zu EUIPO-Verfahren

Neue Entscheidungen des EuG und EuGH 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, Wien.
ALINA ALAVI-KIA, Rechtsanwältin, CERHA HEMPEL Rechtsanwälte, Wien.

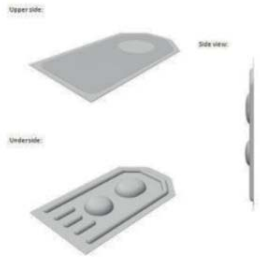
Markenrecht

ÖBl 2023/5

A. Unionsmarke – Absolute Eintragungshindernisse

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

- **e-tech** (ua) für die Installation, Reparatur und Wartung von feuerfesten Baumaterialien, Bereitstellung des Zugriffs auf Informationen im Internet und technologische Beratungsdienstleistungen (Kl 37, 38 und 42): Die Begriffe „elektronische Technologie“ und „e-tech“ sind besonders weit, werden häufig verwendet und können als Grundlage für die Kennzeichnung einer Reihe von Dienstleistungen dienen. Sie sind daher nicht geeignet, auf eine bestimmte betriebliche Herkunft hinzuweisen (EuG 14. 9. 2022, **T-737/21**).
- **TOGETHER.FORWARD** für diverse Raucherartikel, insb E-Zigaretten und Tabak (Kl 34), weil der Slogan bloß als **anpreisende Werbebotschaft** verstanden wird (EuG 5. 10. 2022, **T-500/21**).
-

  Bildmarke bestehend aus einer Kombination von schwarzen und weißen Linien, die den Winkel eines Würfels bzw ein Quadrat bilden,
  für diverse Raucherartikel und Tabakprodukte (Kl 34); denn das Zeichen erfüllt in beiden Fällen einen rein **dekorativen Zweck** (EuG 5. 10. 2022, **T-501/21** und EuG 5. 10. 2022, **T-502/21**).
- 

  Dreidimensionale Marke in Form einer Verpackung
  für zahnmedizinische Präparate, Verpackungsmaterialien und Blisterpäckchen (Kl 5 und 16) wegen **fehlender erheblicher Abweichung von der Norm oder Branchenüblichkeit.** Blisterpackungen mit einer rechteckigen, runden oder amorphen Grundform für die von der Anmeldung erfassten Waren sind in der Medizinbranche üblich (EuG 21. 9. 2011, **T-700/21;** vgl E.1).
-

  Farbmarke, die aus einem himmelblauen Farbton („RAL:5015“) besteht,
  (ua) für landwirtschaftliche Maschinen (Kl 7): Farben und abstrakte Farbkombinationen haben nur unter außergewöhnlichen Umständen originäre Unterscheidungskraft, weil sie mit dem Erscheinungsbild der gekennzeichneten Waren selbst verschmelzen und grundsätzlich nicht als Mittel zur Identifizierung der betrieblichen Herkunft verwendet werden. Die Farbe „Himmelblau“ ist eine einfache und gängige Farbe. Sie hat daher keinen so auffälligen Charakter, um als Marke wahrgenommen zu werden (EuG 26. 10. 2022, **T-621/21**).

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

- **ENERGY CAKE** (ua) für Haferriegel sowie Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Energieriegel (Kl 30 und 35); denn die maßgeblichen Verkehrskreise verstehen das englische Wort „energy“ als eindeutigen Hinweis auf energiespendende Lebensmittel, die zu einer abgeflachten Masse verfestigt oder komprimiert wurden, insb in Riegelform, weshalb auch „cake“ auf die Wareneigenschaft hinweist (EuG 14. 9. 2022, **T-686/21,** im Nichtigkeitsverfahren).[1]
- **STAHLWERKSTATT** (ua) für Maschinen zur Materialbearbeitung sowie Ausbildungsdienstleistungen (Kl 7 und 41) wegen der eindeutigen Bezugnahme auf eine Arbeitsstätte, in der Stahl bearbeitet wird oder Produkte aus Stahl hergestellt werden, sowie einen Ort, an dem Ausbildungen stattfinden können (EuG 14. 9. 2022, **T-706/21**).[2]
-

  (ua) für diverse Lebensmittel, Zucker, landwirtschaftliche Erzeugnisse, alkoholfreie Getränke, Werbung sowie die Verpackung und Lagerung von Waren (Kl 29, 30, 31, 32, 35 und 39): Der Wortbestandteil „fresh“ verweist auf eine wesentliche Eigenschaft von Lebensmittelprodukten und kann auch mit dem Gegenstand, Ziel oder der Spezialisierung der schutzbeanspruchten Dienstleistungen in Zusammenhang stehen; die Bildelemente, zwei stilisierte grüne Blätter, die an „frisch“ und „natürlich“ erinnern, verstärken bloß den beschreibenden Charakter des Zeichens (EuG 28. 9. 2022, **T-58/22**).

[1] Für einen Teil der Dienstleistungen, ua für Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen in den Bereichen Trinkflaschen, Sportbekleidung und Werbung (Kl 35) wurde die Marke zur Registrierung zugelassen.
[2] Hingegen wurde die Marke für landwirtschaftliche Maschinen, Apparate, Bekleidung, Werbung und Unterhaltungsdienstleistungen (Kl 7, 9, 25, 35 und 41) nicht beanstandet.

- JUST ORGANIC (ua) für Kosmetika, diverse Lebensmittel und Getränke sowie diesbezügliche Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen und die Online-Publikation von elektronischen Büchern (Kl 3, 29, 30, 32, 33, 35 und 41); denn die Wortkombination wird dahin verstanden, dass die Waren unter Anwendung sog „natürlicher" Methoden hergestellt wurden und die fraglichen Dienstleistungen die Lieferung oder Präsentation solcher Produkte zum Gegenstand haben; die Darstellung eines Herzens und eines Punkts verleiht keine Unterscheidungskraft (EuG 5. 10. 2022, **T-802/21**).[3]
- GAME TOURNAMENTS (ua) für Computerspielsoftware, Telemarketing, Streamingdienste, Online-Casinos und Softwareentwicklung (Kl 9, 38, 41 und 42), weil zwischen dem Ausdruck „Spielturniere oder -wettbewerbe" mit seinem eindeutigen Sinngehalt und den beanspruchten Produkten eine ausreichend spezifische und direkte Verbindung besteht; die Bildelemente sind bloß verstärkend (EuG 26. 10. 2022, **T-776/21;** vgl E.2).[4]
- airframe ist für diverse Waren und Dienstleistungen, (ua) Gebläse, Kinoleinwände, Schläuche, Bildschirmrahmen, Werbung, die Bildübertragung und -wiedergabe sowie die Vermietung von Kinoprojektoren (Kl 7, 9, 17, 19, 35, 38 und 41) **nicht beschreibend** und **unterscheidungskräftig;** denn der erfundene Begriff mit der Bedeutung „Luftrahmen", „Luftgestell" oder „Luftgehäuse" mit einem schwarzen, sich nach rechts leicht verjüngenden rechteckigen Rahmen wird nicht unmittelbar mit einem aufblasbaren oder mit Luft befüllten Rahmen oder Gestell in Verbindung gebracht. Weder der Wort- noch der Bildbestandteil haben einen klaren Begriffsinhalt (EuG 5. 10. 2022, **T-539/21,** im Nichtigkeitsverfahren).

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

1. Anmeldung einer (nahezu) identischen Marke und Beweislast

- Bei Anmeldung der Marke, die mit einer älteren Marke (nahezu) identisch ist, sind etwa folgende Faktoren bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit zu berücksichtigen:
  - Die Ähnlichkeit der fraglichen Zeichen; gleichwohl schließt der Unterschied zwischen den fraglichen Waren und Dienstleistungen die Bösgläubigkeit nicht aus;
  - wenn der Anmelder bei der Markenanmeldung Kenntnis von der kommerziellen Tätigkeit des ASt hat und er den finanziellen Wert und die Bedeutung des streitigen Zeichens einschätzen kann;
  - ob die Anmeldung der Marke den anständigen kaufmännischen Gepflogenheiten entspricht und ob der Anmelder eine ehrliche Geschäftsstrategie, welche die Anmeldung der angefochtenen Marke rechtfertigt, verfolgt; hierfür trägt der Anmelder jeweils die Beweislast (EuG 19. 10. 2022, **T-466/21; T-467/21**).

2. Beispiele für bösgläubige Markenanmeldungen

- Bei Angeboten, die auf die Ausübung unzulässigen Drucks hinweisen, wie etwa bei wiederholten und unaufgeforderten Versuchen, das fragliche Zeichen dem ASt zu einem sehr hohen und (von Angebot zu Angebot grundlos) steigenden Preis zu verkaufen, deutet dies auf die (bösgläubige) Intention des Anmelders im Zeitpunkt der Markenanmeldung hin (EuG 19. 10. 2022, **T-466/21; T-467/21**).
- Räumt der Markeninhaber ein, dass seine Anmeldemarke vom Zeichen des ASt inspiriert wurde, indiziert dies die Absicht zum Zeitpunkt der Anmeldung, beim Publikum eine Verbindung zwischen den von seiner Marke erfassten Waren und Dienstleistungen und dem bekannten Club des ASt herzustellen, um an diesem Ruf zu schmarotzen, insb durch den Verkauf seiner Marke an den ASt zu einem hohen Preis (EuG 19. 10. 2022, **T-466/21; T-467/21**).

C. Unionsmarke – Relative Eintragungshindernisse

1. Aufmerksamkeit des relevanten Verbrauchers

Urteil	Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 5. 10. 2022, **T-537/21**	Antidekubitusmatratzen; Antidekubituskissen; medizinische Wasserbetten; Luftmatratzen für medizinische Zwecke [Kl 10]	erhöht
EuG 19. 10. 2022, **T-718/21**	Kosmetika [Kl 3]; Verkauf von Kosmetika [Kl 35]	durchschnittlich

2. Vergleich der Waren und Dienstleistungen

Urteil	jüngere Waren und Dienstleistungen	ältere Waren und Dienstleistungen	Ergebnis
EuG 5. 10. 2022, **T-537/21**	Antidekubitusmatratzen; Antidekubituskissen; medizinische Wasserbetten; Luftmatratzen für medizinische Zwecke [Kl 10]	Matratzen [Kl 20]	gering

3. Grundsätzliches zum Zeichenvergleich

- Die grafische Gestaltung eines Zeichens kann dazu beitragen, dass ein Zeichen nicht mehr als (Kombination von) Buchstaben wahrgenommen wird (EuG 9. 11. 2022, **T-639/21**).

[3] In Bezug auf die Bereitstellung von Informationen im Bereich der Unterhaltung (Kl 41) wurde die Marke nicht beanstandet.
[4] Hingegen wurde die Marke für Bekleidung (Kl 25) zur Eintragung zugelassen.

4. Vergleich der Zeichen und umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr

Urteil	jüngeres Zeichen	älteres Zeichen	Schutz-gebiet	Ähnlichkeit				Ergebnis
				Zeichen			W & Dl	
				visuell	klanglich	konzeptuell		
EuG 5. 10. 2022, **T-537/21**	**BODY STAR**	**Bodyguard**	EU	durchschnitt-lich	durchschnitt-lich	durchschnitt-lich bzw gering	gering	keine Vw-Gefahr
							durchschnitt-lich	Vw-Gefahr
EuG 5. 10. 2022, **T-599/21**	**BODY-STAR**	**Bodyguard**	EU	durchschnitt-lich	durchschnitt-lich	durchschnitt-lich bzw gering	gering	keine Vw-Gefahr
							durchschnitt-lich	Vw-Gefahr
EuG 5. 10. 2022, **T-696/21**	LES BORDES		EU	durchschnitt-lich	nicht möglich	durchschnitt-lich	zumindest durchschnitt-lich	Vw-Gefahr
EuG 5. 10. 2022, **T-711/20**	CMS Italy	PUMA	EU	gering	nicht möglich	gering		keine ab-schließende Entscheidung
					nicht möglich			
					unähnlich			
EuG 12. 10. 2022, **T-461/21**	C 2	C 8	FR	durchschnitt-lich	durchschnitt-lich	–	gering	keine Vw-Gefahr
							durchschnitt-lich	Vw-Gefahr
EuG 12. 10. 2022, **T-656/21**	**H/2 CAPITAL PARTNERS**	HCapital	EU	gering	durchschnitt-lich	identisch[5]	identisch	Vw-Gefahr
EuG 19. 10. 2022, **T-437/21**	GREENWICH POLO CLUB	**BEVERLY HILLS POLO CLUB**	EU	durchschnitt-lich	gering	hoch	ähnlich	Vw-Gefahr
EuG 19. 10. 2022, **T-718/21**	**MAESELLE**	MARCELLE	EU	durchschnitt-lich	hoch	nicht möglich	zumindest ähnlich	Vw-Gefahr

[5] Die Aussage des Gerichts, dass „[d]ie Beschwerdekammer daher keinen Fehler begangen [hat], als sie feststellte, dass es keine entscheidenden begrifflichen Unterschiede gibt, die eine Unterscheidung zwischen den fraglichen Zeichen ermöglichen würden“, ist wohl als Hinweis auf konzeptuelle Identität zu verstehen.

Urteil	jüngeres Zeichen	älteres Zeichen	Schutz-gebiet	Ähnlichkeit				Ergebnis
				Zeichen			W & Dl	
				visuell	klanglich	konzeptuell		
EuG 9. 11. 2022, **T-596/21**			EU	gering	nicht möglich	nicht möglich	identisch	keine Vw-Gefahr
EuG 9. 11. 2022, **T-601/21**	**WELLMONDE**	**WELL AND WELL**	FR	gering	gering	gering bzw unähnlich	identisch	keine Vw-Gefahr
EuG 9. 11. 2022, **T-610/21**	K K WATER		EU	gering	mehr als gering	unähnlich	identisch	keine Vw-Gefahr
EuG 9. 11. 2022, **T-639/21**	CCB		EU	unähnlich	nicht möglich	nicht möglich	identisch	keine Vw-Gefahr
EuG 9. 11. 2022, **T-779/21**	by L.e.n.o beauty	**LAINO**	FR	gering	durchschnitt-lich bis hoch	unähnlich	identisch	keine Vw-Gefahr

D. Unionsmarke – Ernsthafte Benutzung

1. Benutzung des Zeichens in einer abweichenden Form, die die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht beeinflusst

- Verwendet der Inhaber die eingetragene Marke in Kombination mit anderen Marken oder Elementen, so muss er nachweisen, dass die eingetragene Marke weiterhin als eigenständige Marke wahrgenommen wird (EuG 26. 10. 2022, **T-273/21**).
- Wird die eingetragene Marke in Kombination mit anderen Elementen so benutzt, dass ihr insb aufgrund der Größe eine untergeordnete Stellung zukommt und sie als rein dekoratives Element angesehen wird, so erfüllt die Benutzung nicht die Herkunftsfunktion der Marke (EuG 19. 10. 2022, **T-323/21**).

2. Beispiele

Urteil	eingetragene Marke	benutztes Zeichen	Ergebnis
EuG 19. 10. 2022, **T-323/21**	卡斯特	DRAGON DE CHINE 卡斯特	ändert die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke
EuG 26. 10. 2022, **T-273/21**			ändert nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke
EuG 16. 11. 2022, **T-512/21**	EPSILON TECHNOLOGIES	Epsilon technologies	ändert nicht die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke

E. Verfahrensfragen

1. Grundsätze der Gleichbehandlung und ordnungsgemäßen Verwaltung

- Diese Grundsätze müssen mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden. Daher kann sich der Widersprechende, der das Fehlen einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke geltend macht, nicht auf eine etwaige fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische E zu erlangen (EuG 21. 9. 2011, **T-700/21;** vgl A.1).

2. Begründungspflicht (Art 94 Abs 1 UMV)

- Die BK ist nicht dazu verpflichtet, zu sämtlichen von den Parteien vorgebrachten Argumenten erschöpfend und einzeln auszuführen. Die Begründung kann daher implizit sein, sofern sie es den Betroffenen ermöglicht, die Entscheidungsgründe zu erkennen, und dem zuständigen Gericht ausreichend Material zur Verfügung stellt, damit es seine Überprüfungsbefugnis ausüben kann (EuG 26. 10. 2022, **T-776/21;** vgl A.2).
- Ein **Verstoß gegen die Begründungspflicht** liegt demgegenüber vor, wenn die angefochtene E nicht eindeutig und klar erkennen lässt, ob sich die schutzbeanspruchten Waren an die breite Öffentlichkeit oder an ein Fachpublikum richten. Da die Unterscheidungskraft anhand der Anschauung der maßgebli-

chen Verkehrskreise zu beurteilen ist, kann die Tatsache, dass die BK die Verkehrskreise gar nicht oder mehrdeutig definiert hat, ihre gesamten zur Beurteilung der Unterscheidungskraft angestellten Überlegungen beeinträchtigen (hier: Farbmarke, die aus einem lichtblauen Farbton besteht). Das gilt umso mehr, als es nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar ist, dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft zukommt, und zwar insb bei einer sehr begrenzten Zahl von Waren oder Dienstleistungen und einem sehr spezifischen maßgeblichen Markt (EuG 5. 10. 2022, **T-168/21**).

3. Zulässigkeit von verspätet eingereichten Beweismitteln

- Im Nichtigkeitsverfahren (Anmerkung: Nachweis der ernsthaften Benutzung fünf Jahre vor der Anmeldung der angegriffenen Marke und fünf Jahre vor dem Antrag) wird nicht zwischen den relevanten Zeiträumen unterschieden, auf die sich die Beweismittel für die ernsthafte Benutzung der älteren Marke beziehen. Sobald also Beweismittel, die nicht irrelevant sind, fristgerecht vorgelegt wurden, kann das Verfahren seinen Lauf nehmen, und die BK verfügt über einen Ermessensspielraum hinsichtlich der Frage, ob verspätet eingereichte Beweismittel berücksichtigt werden (EuG 23. 11. 2022, **T-515/21**).

4. Antrag auf Aussetzung

- Die BK muss bei der Ausübung ihres Ermessens in Bezug auf die Aussetzung des Verfahrens die allgemeinen Grundsätze beachten, die für ein faires Verfahren in einer Rechtsunion maßgebend sind. Folglich muss sie nicht nur die Interessen des Beteiligten berücksichtigen, dessen Unionsmarke oder Unionsmarkenanmeldung angegriffen wird, sondern auch die der anderen Beteiligten. Die Entscheidung darüber, ob das Verfahren ausgesetzt wird, muss das Ergebnis einer Abwägung der in Rede stehenden Interessen darstellen (EuG 8. 11. 2022, **T-672/21**).

5. Umfang der Prüfungskompetenz der Beschwerdekammer

- Die Beurteilung der Ähnlichkeit der streitigen Waren und der streitigen Zeichen sind Rechtsfragen, die für die ordnungsgemäße Anwendung der Verordnung erforderlich sind, so dass das Amt verpflichtet ist, diese Fragen gegebenenfalls von Amts wegen zu prüfen (EuG 19. 10. 2022, **T-437/21**).

Rechtsprechung des Europäischen Patentamts

Neue Entscheidungen der Beschwerdekammern des EPA

MATTHIAS BRUNNER, Patentanwalt, SONN Patentanwälte, Wien.

Patentrecht

ÖBl 2023/6

A. Negativ definierte Anspruchsmerkmale sind bei der Neuheitsprüfung eng auszulegen

- **Art 54 EPÜ:** Die allgemeine Praxis der Anspruchsauslegung im Rahmen der Neuheitsprüfung, wonach ein Anspruchsmerkmal in seiner weitesten technisch sinnvollen Bedeutung zu lesen ist, kommt der erwünschten Bestimmung des breitesten Umfangs, den der beanspruchte Gegenstand nach technisch sinnvoller Lesart umfasst, gleich. Im Falle eines positiv definierten Merkmals, das das Vorhandensein eines bestimmten Bestandteils vorschreibt, wird dies dadurch erreicht, dass dem betreffenden Bestandteil seine breitestmögliche technisch sinnvolle Bedeutung gegeben wird. Bei einem negativ definierten Merkmal, das das Vorhandensein eines bestimmten Elements ausschließt, ergibt sich der weiteste Umfang des Anspruchs hingegen aus der engsten (dh der am stärksten eingegrenzten) technisch sinnvollen Interpretation des auszuschließenden Bestandteils (EPA-BK 28. 10. 2022, **T 1553/19**).

B. Anpassung der Beschreibung an die Ansprüche

- **Art 84 EPÜ:** Das Erfordernis, dass die Ansprüche durch die Beschreibung gestützt sein müssen, bedeutet nicht notwendigerweise, dass alle „Ausführungsformen" in der Beschreibung einer Patentanmeldung durch die (unabhängigen) Ansprüche abgedeckt sein müssen, dh dass alle Ausführungsformen in den Anwendungsbereich dieser Ansprüche fallen müssen (EPA-BK 24. 10. 2022, **T 2194/19,** *Error correction/TERAYON*).
- **Art 84 EPÜ:** Der Zweck der Ansprüche, den Gegenstand, für den Schutz begehrt wird, zu definieren, stellt zusätzlich zu den ausdrücklichen Erfordernissen, dass die Ansprüche deutlich und knapp gefasst und von der Beschreibung gestützt sein müssen, Anforderungen an die Anmeldung als Ganzes. Es ist eine elementare Anforderung an das Patent als Rechtstitel, dass sein Schutzumfang genau bestimmt werden kann. Ob dies bei einer Patentanmeldung (oder einem geänderten Patent) tatsächlich der Fall ist, kann nur unter Berücksichtigung der Beschreibung entschieden werden. Ansprüche und Beschreibung bestimmen den Schutzgegenstand zumindest dann nicht genau, wenn sie sich widersprechen (EPA-BK 16. 11. 2022, **T 3097/19,** *Key word detection/OMRON*).

C. Über anhängige Anträge ist abzusprechen

- **Art 112a EPÜ:** Die Weigerung einer BK, über einen anhängigen Antrag zu entscheiden, ist ein grundlegender Verfahrensfehler iSv Art 112a Abs 2 lit d EPÜ. In einem solchen Fall ist die E der BK aufzuheben und der Fall an die BK zurückzuverweisen (EPA-GBK 22. 11. 2022, **R 3/22**).