



universität
wien

DISSERTATION

Titel der Dissertation

„Gemeinschaftsmarken in den neuen
Mitgliedsstaaten“

Verfasserin

Mag. iur. Vesna Nagy

angestrebter akademischer Grad

Doktorin der Rechtswissenschaften (Dr. iur.)

Wien, 2012

Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 083 0101

Dissertationsgebiet lt.
Studienblatt: Europarecht

Betreuerin / Betreuer: o. Univ.- Prof. Dr. Josef Aicher

Gewidmet meiner Mutter

Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorstellende Dissertationsarbeit allein und ohne fremde Hilfe verfasst, andererseits die benutzten Quellen nicht in denselben Formen, ursprünglich (bzw. wörtlich oder inhaltlich) angewendet habe, sondern nach meiner eigenen Ansicht die betreffenden Zitate ausgeführt sind oder die ausgesagten Zitate in meiner Arbeit ursprünglich aufgeschrieben sind.

Wien, 29.2.2012

Inhaltsverzeichnis:

Abkürzungsverzeichnis	IX
Danksagung	XIII
I. Einleitung	1

Kapitel 1 Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkensystem durch die EU-Osterweiterung

§1 Gemeinschaftsrechtlicher Begriff :„Erstreckte Gemeinschaftsmarke“

1. <u>Auswirkungen für Inhaber erstreckter Gemeinschaftsmarken</u>	4
2. <u>Vorbereitungen des Harmonisierungsamtes für Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)</u>	6
A. Erweiterte Vereinheitlichung des Gemeinschaftsmarkenrechts auf die neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union	15
B. Weitere Auswirkungen der EU-Osterweiterung	20
C. „Doppelschutz“ im Verhältnis zu den Parallelanmeldungen	21
D. Zulässige bestehende (bzw. erstreckte) Gemeinschaftsmarken	22
E. Die Bedeutung „automatischer“ Erstreckungswirkung	28
1. <u>Durch nationale Anmeldung im europaweiten Sinn</u>	31
2. <u>Benutzungsbeschränkungen der erstreckten GMen</u>	32
3. <u>„Großvaterprinzip“ im Rahmen der EU-Osterweiterung</u>	34
a. <i>“Grandfathering- clause“</i> im Verhältnis zu den älteren Rechten	36
b. „Window of opportunity“ durch das Widerspruchsrecht	37
4. <u>Absolute Eintragungshindernisse im erweiterten Sinne:</u>	37
4.1. Was bedeutet der Begriff „beschreibender Angaben“ für die erstreckte GM?	40
4.1.1. Verhältnis zwischen beschriebener Angemeldetenmarke und „Schranken-Schranken“ (Art. 12 lit. b GMVO)	50
4.1.2. Betreffende Fallkategorien von beschreibenden Angaben	53
4.1.2.1. Art. der Waren auf dem gemeinsamen Markt	54

4.1.2.2. Beschaffenheit als konkrete beschriebene Angabe	54
4.1.2.3. Konkretisierung der Bestimmungsangaben	64
4.1.2.4. Spezifische Bedeutung „geografischer Herkunft“	65
4.1.2.5. Zeit der Warenherstellung oder Dienstleistungserbringung	67
4.1.2.6. Begründetes Tatbestandselement aus der Bezeichnung wesentlichen Merkmals (oder Beschreibungsangaben)	67
4.1.2.7. Anwendung der Öffnungsklausel	68
4.1.2.8. Tatbestandsmerkmal aus dem Wortlaut: `dienen können`	70
4.1.2.9. Auswirkung des Tatbestandselements: `ausschließlich`	72
4.2. Beispielfälle von üblich gewordenen Angaben (lit. d)	74
4.3. Unterscheidungsfähigkeit bzw. fehlende Unterscheidungskraft im Verhältnis zu beschriebenen erstreckten GMen	76
4.3.1. Generelle Bedeutung der abstrakten/konkreten Unterscheidungskraft	76
4.3.2. Ursprüngliche Herkunft - Als fragliches notwendiges identifizierendes Unterscheidungsmittel?	78
4.3.3. Personennamen als Sonderfall der Wortzeichen	86
4.3.4. Slogans als Werbesprüche	87
4.4. Hätte erworbene Unterscheidungskraft „infolge Benutzung“ positiven Einfluss auf die Eintragung einer beschriebenen GM? ...	89
4.4.1. Maßgebliche Verkehrskreise in Bezug auf die neuen Mitgliedsstaaten	93
4.4.2. Maßgeblicher notwendiger Zeitpunkt	94
4.5. Grundsatz von der Bösgläubigkeit	96
F. Bestandschutzprinzip für die erstreckten Gemeinschaftsmarken	97
a) Bestandschutz gegenüber Schutzverweigerungsgründe für erstreckte GMen	100
b) Als Ausnahme des Widerspruchsrechts auf Grund der relativen Schutzverweigerungsgründe	100
c) Keine Nichtigerklärung im Sinne erstreckter GMen nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten	106
d) Als Nachteil schwieriger Nachweis der Bösgläubigkeit	108
G. Irreführungsweise und Verstoß gegen die guten Sitten von erstreckten GMen	110

H. Berücksichtigung erstreckter Rechte in den neuen Beitrittsstaaten	110
I. Erstreckte GMen und mögliche Schranken - Schranken	112
J. Bestehende nationale Rechte in den neuen Mitgliedstaaten	112
K. Kollision zwischen den erstreckten GMen und Altrechten in den neuen Beitrittsstaaten	117
L. Kollision zwischen der erstreckten GM und der nationalen <i>unregistrierten</i> Marke	117
M. Das freie Warenverkehrsprinzip und europaweite Markenerschöpfung	118
<u>Zusammenfassung</u>	119

Kapitel 2 Gebrauch der GMen in geografischen Gebieten der neuen Mitgliedstaaten nach ihrem Beitritt

§1 Wirtschaftlicher Begriff: „Gemeinschaftsmarken“	123
§3 Allgemeine Prinzipien des Gemeinschaftsmarkensystems	
1. Das teile (relative) Autonomieprinzip	124
2. Das Einheitlichkeitsprinzip der erstreckten GMen	128
i. Ausnahmen vom Einheitlichkeitsprinzip hinsichtlich der erstreckten GM	
a. Die erstreckte GM im Rahmen der Lizenz	133
b. Untersagung der Benutzung der erstreckten GM	134
c. Ältere Rechte von örtlicher Bedeutung	134
d. Durchsetzbarkeit der erstreckten GM in den neuen Mitgliedstaaten	135
e. Einwand oder Widerklage gegen die erstreckte GM	139
f. Anwendbare Sanktionen nach der GMVO im Falle der Gemeinschaftsmarkenverletzung	142
g. Ausweg durch Umwandlung als Ausnahme vom Einheitlichkeitsprinzip	143
3. Das Koexistenzprinzip im Verhältnis von erstreckten GMen und nationalen neuen mitgliedstaatlichen Marken	143
4. Äquivalenzprinzip im Sinne der erstreckten GM	144
5. Bedeutung des (Durchlässigkeits-)Permeabilitätsprinzips	145

§4 Territoriales Anwendungsgebiet der GMVO	147
§5 Beschriebene erstreckte GM im weiteren Sinne:	
i. Beschriebene Markencharakteristik im generellen Sinne	150
ii. Freihaltebedürfnisprinzip in Bezug auf die beschriebenen GMen	152
iii. Wäre ein entsprechendes Marktordnungsinstrument funktionell?	154
iv. Durchführung des Allgemeininteresseprinzips	155
v. Sprachliches Neuschöpfungsprinzip im Sinne der lit. c des Katalogs	160
vi. Zweck des Diversionsprinzips	164
vii. Die erstreckte GM mit den beschriebenen Merkmalen der Ware oder Dienstleistung	166
§6 Unterscheidungskraft als absoluter Eintragungs- oder Nichtigkeitsgrund	169
§7 Geografische Herkunft als eine gewisse Sonderstellung	171
7.1. Die Verordnung 510/2006 im Verhältnis zur Katalogvorschrift	184
7.2. Geografische Herkunftsangaben im Verhältnis zur älteren Marke	185
§8 Sonstige Merkmale der Ware oder Dienstleistung	185
§9 Üblichkeit der erstreckten GM im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO	186
§10 Eintragungsunfähigkeit wegen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten (<i>ordre public</i>)	190
§11 Auswirkung der täuschenden Marken	193
§12 Gemeinschaftsrechtliche Bedeutung der markenrechtlichen Freihaltebedürfnisdoktrin	
12.1. Zweck des Freihaltebedürfnisses	197
12.2. Abgeschlossener Reformprozess nach der letzten EU-Erweiterung	204
§13 Die Nichtigkeitsklage wegen der erstreckten GM	204
1. Nichtigkeitsklagebeschränkung im Rahmen der GMVO	204
2. Klagebefugnis in Bezug auf die angefochtene Beschwerde	205
3. Ergebende Anfechtbarentscheidung „als Zulässigkeitsvoraussetzung“	206
4. Von Nichtigkeitserklärung beim HABM bis Nichtigkeitsklage vom EuG „wegen inhaltlicher beschriebener Bedeutung“	206
§14 Die Neutralisierungsdoktrin nach der Auslegung des EuG	
1. Generelle Bedeutung	210
2. Anwendbare Grundsätze des EuG auf die erstreckte GM	212
3. Die Auslegung der Neutralisierungslehre im Verfahren vom EuG	224

i.	Neutralisierung eingetragener Wort- und Bildbestandteile durch andere Wort- und Bildbestandteile	225
ii.	Neutralisierung einer klanglichen und bildlichen Ähnlichkeit durch bestehende Bedeutungsunterschiede	226
iii.	Neutralisierung einer klanglichen und bildlichen Unähnlichkeit mit einer starken begrifflichen Ähnlichkeit	228
iv.	Neutralisierung einer bildlichen Unähnlichkeit im Rahmen einer klanglichen und begrifflichen Identität	228
v.	Neutralisierung einer begrifflichen Ähnlichkeit auf Grund bestehender klanglicher und bildlicher Unterschiede	229
vi.	Neutralisierung einer klanglichen Ähnlichkeit auf Grund bildlicher und begrifflicher Unterschiede	230
4.	Bezugsgebiet im Falle der Verwechslungsgefahr	231
5.	Ausschließliches zwingendes Verbotungsrecht aus der erstreckten GM: „Verwechslungsgefahr“	233
6.	Zusammenfassung der Ergebnisse	240

II. Anhänge:

VERORDNUNG (EG) Nr. 207/2009 DES RATES über die Gemeinschaftsmarke	294
VERORDNUNG (EG) Nr. 510/2006 DES RATES zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel	346
Abstract	243

<u>Zusammenfassung der gesamten Dissertationsarbeit</u>	246
--	-----

III. Literaturverzeichnis	348
--	-----

IV. Lebenslauf	353
-----------------------------	-----

Abkürzungsverzeichnis

A

ABI-EG	= Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
ABI-HABM	= Amtsblatt des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
Abs.	= Absatz
aF	= alte Fassung
AG	= Aktiengesellschaft
Art.	= Artikel
Aufl.	= Auflage

B

BGB	= Bürgerliches Gesetzbuch
BGH	= Bundesgerichtshof
BGHZ	= Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
Bzw.	= beziehungsweise

D

d. h.	= das heißt
DVO	= Durchführungsverordnung (Verordnung Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke vom 13.12. 1995)

E

EG	= Europäische Gemeinschaften
EGKS	= Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl
EG-V	= Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
E.I.P.R.	= European Intellectual Property Review
Engl.	= englisch
EPA	= Europäisches Patentamt
EPÜ	= Europäisches Patentübereinkommen
Etc.	= et cetera
EU	= Europäische Union
EuG	= Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften
EuGH	= Europäischer Gerichtshof
EuGVÜ	Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil und Handelssachen vom 27.9.1968 (Brüsseler Vollstreckungsübereinkommen) – ABI-HABM 1998, 394
EuR	= Europarecht (Zeitschrift)
EWG	= Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EWR	= Europäischer Wirtschaftsraum

F

f.	= folgende
ff	= fortfolgende
franz.	= französisch
FS	= Festschrift

G

GAO	= Gemeinsame Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen
GebV	= Gebührenverordnung (Verordnung Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren vom 13.12.1995)

ggf.	= gegebenenfalls
GGV	= Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12.12.2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster, ABl- EG L 3 v. 5.1.2002, S 1 = ABl-HABM 2002, 598)
GM	= Gemeinschaftsmarke
GMA	= Gemeinschaftsmarkenanmeldung
GmbH	= Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GMV	= Gemeinschaftsmarkenverordnung (Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke)
GPÜ	= Gemeinschaftspatentübereinkommen
GrBK	= Große Beschwerdekammer (wenn nichts anderes angegeben, des HABM)
grds	= grundsätzlich
GRUR	= Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	= Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil
H	
HABM	= Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
HABM-BK	= Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes
HGB	= Handelsgesetzbuch
hrsg	= herausgegeben
I	
IA	= Internationale Anmeldung nach dem Madrider Protokoll
idF	= in der Fassung
IIC	= International Review of Industrial Property and Copyright Law
IR	= Internationale Registrierung nach dem Madrider Protokoll
iSd	= im Sinne des/der
iSv	= im Sinne von
i.V.m.	= in Verbindung mit
J	
J	= Aktenzeichen von Entscheidungen der JurBK des EPA
JA	= Juristische Arbeitsblätter
JurBK	= Juristische Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts
K	
KG	= Kommanditgesellschaft
L	
LG	= Landgericht
M	
M&G	= Municipal & General Securities
MarkenG	= Markengesetz
MarkenR	= Markenrecht (Zeitschrift)
MarkenRichtl	= Markenrechtsrichtlinie (Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die Marken)
Mitt.	= Mitteilungen
MMA	= Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen)
MP	= Madrider Protokoll
mwN	= mit weiteren Nachweisen

N	
NA	= Nichtigkeitsabteilung (des HABM)
nF	= neue Fassung
Nr.	= Nummer
O	
OAMI	= Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) = Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
oä	= oder ähnliches
OGH	= Oberster Gerichtshof eines Mitgliedstaats
OHG	= Offene Handelsgesellschaft
OLG	= Oberlandesgericht
Ö	
ÖBl	= Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (Zeitschrift)
P	
PrüfRiLi	= Prüfungsrichtlinien (sofern nichts anderes angegeben, Richtlinien für die Verfahren vor dem HABM)
PVÜ	= Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
R	
R	= Regel; Aktenzeichen von Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM
Rdn	= Randnummer
RiLi	= Richtlinien (sofern nichts anderes angegeben, Richtlinien für die Verfahren vor dem HABM)
RL	= Richtlinie (der EG)
RevRek	= Revision Rekurs
Rs	= Rechtssache (Aktenzeichen des EuG und des EuGH)
Rspr	= Rechtsprechung
S	
S	= Seite
Slg.	= Amtliche Sammlung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs
T	
T	= Aktenzeichen von Entscheidungen des EuG
TLT	= Markenrechtsvertrag (Trademark Law Treaty)
TRIPS	= Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Trade-Related Aspects of Industrial Property Rights)
U	
ua	= unter anderem
US	= Vereinigte Staaten von Amerika
usw	= und so weiter
uU	= unter Umständen
V	
VerfOBK	= VO über die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern – Verordnung(EG) Nr. 216/96 der Kommission vom 5.2.1996 über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
VerfOBK EPA	= Verfahrensordnung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts

VerfO EuG = Verfahrensordnung des Gerichts erster Instanz
VerzWDL = Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen
VGH = Verwaltungsgerichtshof
VO = Verordnung
Voraufl = Voraufgabe: Eisenführ/Schennen, 2. Auflage, 2007
VwGO = Verwaltungsgerichtsordnung

W

WIPO = World Intellectual Property Organization (Weltorganisation für geistiges Eigentum)
WRP = Wettbewerb in Recht und Praxis
WTO = Welthandelsorganisation (World Trade Organization)

Z

z. B. = zum Beispiel
ZIP = Zeitschrift für Wirtschaftsrecht und Insolvenzpraxis
ZPO = Zivilprozessordnung
z. T. = zum Teil

Danksagung

Zuerst wollte ich Frau Univ.- Prof. Dr. Gerte Reichelt danken, die mich in den wissenschaftlichen Kollisionsbereich des Privat- Europarechts eingeführt hat. Ebenso danke ich Frau Univ.- Prof. Dr. Alina Maria Lengauer, dass ich während ihrer Lehrveranstaltung des wirtschaftlichen öffentlichen Europarechts (EU-Beihilfenrechts) die europäische Gerichtspraxis (EU case- law) kennen lernen konnte.

Herzlich danke ich Herrn Univ.- Prof. DDr. Peter Fischer, dass er mich auf die europäische Grundsatzjudikatur des EuG/ EuGH von spezifischen zusammengesetzten Wortmarken in Bezug auf absolute/ relative Eintragungshindernisse am Institut Europarecht hingewiesen hat. Grundsätzlich habe ich durch das Dissertationsseminar bei Herrn Prof. DDr. Fischer das europäische Rechtsinstitut „Nichtigkeitsklage“ in Gemeinschaftsmarkenpraxis zum ersten Mal vorbereitet.

Ebenfalls wollte ich „Herzlichen Dank“ an meinem Betreuer Herrn o. Univ.- Prof. Dr. Josef Aicher sagen, der mir für einen speziellen Bereich den Zugang zu Literatur (Kommentare, spezielle Zeitschriften, Bücher etc.) ermöglicht hat. Dieser Bereich bewegt sich im Einklang mit den Grundsätzen des Gemeinschaftsmarkenrechts (z. B. Einheitlichkeitsprinzip, sprachliches Neuschöpfungsprinzip), der durch die nationalen Rechte (Zivil-, Verwaltungs- und Strafrecht) der neuen Mitgliedstaaten ergänzt ist. Daher bedanke ich dem Herrn Univ.- Prof. Dr. Christian Grafl, dass er mich die Forschung am Institut für Strafrecht ermöglicht hat. Es liegt in einem supranationalen System der EU d. h. Gemeinschaftsmarkensystem, worin das gesamte Gemeinschaftsrecht [acquis Communautaire] vorrangig angewendet wird. Während meiner wissenschaftlichen Arbeit am Institut für Handels- und Unternehmensrecht sowie am Institut für Europarecht habe ich bei Herrn o. Prof. Dr. Aicher an speziellen Lehrveranstaltungen wie Europäisches Wettbewerbsrecht, Binnenmarkt und Grundfreiheiten teilgenommen, um die selbständige wesentliche Harmonisierungsamtpraxis und weitergehende Judikatur über die beschriebenen Bezeichnungen (Art, Menge, Bestimmung, Beschaffenheit, geografische Herkunft, wesentliche sonstige Merkmale der Ware oder Dienstleistung etc.) im Rahmen des Allgemeininteresseprinzips sowie **Neutralisierungsdoktrin** über die beherrschende Bedeutung eines dominierenden Markenelements aus den europäischen Rechtsprechungen und daraus ergebende Grundsätze leichter anzunehmen.

Weiter bedanke ich mich für psychologische und freundliche Unterstützung bei Herrn Univ.-Prof. Dr. Ulrich Torggler, Herrn ao. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Fina, Herrn Ass.-Prof. DDr. Thomas Ratka, Herrn ao. Prof. Dr. Christian Zib, Herrn Ass.-Prof. Dr. Peter Stockenhuber, Herrn Priv.-Doz. Dr. Florian Schuhmacher, Herrn Univ.-Ass. Dr. Sixtus-Ferdinand Kraus, Herrn Univ.-Ass. Dr. Christian Felti und Frau Irmgard Spatzierer sowie weiteren Kollegen für ihre Herzlichkeit.

I. Einleitung

Früher hat die territoriale Erstreckung der Gemeinschaftsmarkenmeldungen¹ und der bereits eingetragenen Gemeinschaftsmarken im Verhältnis zu den neuen Mitgliedsstaaten neue Veränderungen sowohl im nationalen (bzw. internationalen) Markenrecht der neuen Beitrittsstaaten als auch im erweiterten Gemeinschaftsmarkenrecht in einigen Fällen zu kulturellen, sprachlichen etc. Begriffskollisionen geführt. Zum Beispiel zeigt sich im neuen Mitgliedsstaat Ungarn mit dem Beitritt zur Europäischen Union, in welcher Weise das ungarische innerstaatliche gewerbliche Recht an das europäische Markenrecht im Rahmen des ~~Doppelschutzes~~ angepasst wurde und welche „Grundsätze“ für die betreffenden Gemeinschaftsmarken, d. h. für ihre Durchsetzung in Ungarn sowie in anderen neuen Mitgliedsstaaten, gelten. Dann werden nach den besonderen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften die erstreckten Gemeinschaftsmarken, welche vor dem Beitrittsdatum (?) beim **Harmonisierungsamt für Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)** angemeldet wurden und die in den neuen Mitgliedsstaaten in Kollision auf Grund eines konkreten bestehenden vor dem Beitrittstag (1.5.2004/1.1.2007) *Prioritätsprinzips* geschützt sind, behandelt. Die EU-Osterweiterung hat sich in keinem anderen konkreten Rechtsbereich des Geistigen Eigentums so „stark“ in Europa ausgewirkt wie auf das europäische Markenrecht. Anders als bei früheren Erweiterungen der Europäischen Gemeinschaft waren die neuen Mitgliedsstaaten nicht nur zur Umsetzung des harmonisierten (vergleichenden) europäischen innerstaatlichen Markenrechts bereits vor dem Zeitpunkt des Beitritts verpflichtet, sondern noch erstmals mit einem in Kraft befindlichen vereinheitlichten Gemeinschaftsmarkensystem d. h. der Gemeinschaftsmarkenverordnung sowie der Durchsetzungsverordnung und der Gebührenverordnung „ohne Harmonisierung“ direkt (unmittelbar) gegenüber gestellt. Der Beitritt von neuen Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union hat neben Anpassungen des Gemeinschaftsmarkenrechts zugleich zu Reaktionen in nationalen Rechten der Beitrittsstaaten auf die Einbeziehung in das Gemeinschaftsmarkensystem geführt. Der Beitritt wirkt sich sowohl auf das nationale Markenrecht als auch auf das Gemeinschaftsmarkenrecht aus.²

Die Grundverordnung über die Gemeinschaftsmarken als „unmittelbar“ geltendes Gemeinschaftsrecht ist mit dem Beitritt beispielsweise in Ungarn (wie in anderen neuen Mitgliedsstaaten) „automatisch“ wirksam geworden. Die Einbeziehung eines neuen

¹Am 1.5.2004 wurden von mehr als 200.000 Gemeinschaftsmarken und rund 50.000 Gemeinschaftsmarkenmeldungen auf die neuen Mitgliedsstaaten erstreckt.

² Knaak, Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 886.

Mitgliedsstaates in das supranationale Gemeinschaftsmarkensystem hatte den Eingang einer äußerst großen Zahl von Marken vorher ausländischer Herkunft in den Bestand der im neuen Mitgliedsstaat dann geschützten Marken zur Folge.

Im Einklang mit der bestimmten Erstreckungsvorschrift d. h. mit dem Art. 165 Abs. 1 GMVO erweiterte sich der Schutz für bereits eingetragene Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsmarkenmeldungen am Beitrittstag auf das geografische Gebiet aller Beitrittsstaaten. Andererseits gibt es jetzt für alte und neue Mitgliedsstaaten „keine Unterschiede“ mehr. Nach der deutschen Ansicht resultieren jedoch „gewisse Unterschiede“, zum Beispiel zwischen Ungarn und Deutschland daraus, wonach die vor ihrem Beitrittstag eingetragenen oder angemeldeten Gemeinschaftsmarken in diesem neuen Mitgliedsstaat lediglich mit einem Prioritätsprinzip (vom Beitrittstag) geschützt sind. Aus den Sondervorschriften ergibt sich besonders, dass anlässlich der EU-Erweiterung Ausnahmebestimmungen in die Gemeinschaftsmarkenverordnung aufgenommen wurden³. An dieser Stelle sollen nach dem Ausdruck des europäischen Gesetzgebers die drei wichtigsten Bestimmungen im folgenden Sinn hervorgehoben werden:

- ⇒ Absolute Eintragungshindernisse in den neuen Beitrittsstaaten (?),
- ⇒ ältere Rechte in den neuen Beitrittsstaaten,
- ⇒ Benutzung von erstreckten Gemeinschaftsmarken in den neuen Beitrittsstaaten,
- ⇒ Kollision zwischen Gemeinschaftsmarken und Altrechten in den neuen Beitrittsstaaten.

Mit der sechsten EU-Erweiterung⁴ kommt es im Gemeinschaftsmarkensystem nur möglicherweise zu einer Kollision zwischen den erstreckten GMen und den vorher bestehenden (älteren) nationalen Marken. Einerseits sind alle vor dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur EU bereits eingetragenen oder angemeldeten GMen auf das Hoheitsgebiet dieser neuen Mitgliedsstaaten mit *derselben einheitlichen Wirkung* erstreckt, andererseits wurden - mit großem Respekt - die älteren vor der EU-Erweiterung eingetragenen innerstaatlichen Marken in diesem Hinblick berücksichtigt. Diese erwähnten „erstreckten Marken“ umfassen alle vor dem Beitritt angemeldeten oder bereits im HABM eingetragenen europaweiten Marken, für die eine Erstreckung auf das Territorium der neuen 27 Mitgliedsstaaten „automatisch“ erfolgt ist⁵. Die neuen Bestimmungen über die

³ Sowie in Art. 165 Abs. 5 der GMVO.

⁴ Der Beitrittsvertrag mit Bulgarien und Rumänien wurde am 25. April 2005 unterzeichnet.

⁵ Art. 165 Abs. 1 GMVO.

Erweiterung beziehen sich möglicherweise auch auf andere Bestimmungen der GMVO, ebenso werden die Ziele zweier *Grundsätze der Rechtssicherheit* für die Inhaber der Gemeinschaftsmarken verglichen, jedenfalls sollten die Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten vor der Erweiterung respektiert werden.

Mit der EU-Osterweiterung wurde die Europäische Union am 1. Mai 2004 zum fünften Mal nach Gründung der EG im Jahr 1957 ausgedehnt⁶. Dieses historische Ereignis stellt eine wichtige Veränderung für das Gemeinschaftsmarkensystem dar (insb. mit erheblichen Auswirkungen für die Inhaber von GM-Rechten, ihre Vertreter, Dritte, die nationalen Ämter und das HABM). Zum ersten Mal müssen bei einer Erweiterung auch GMen als Innovation berücksichtigt werden. Darüber hinaus stellt der Erweiterungsprozess auf Grund der großen Anzahl neuer Mitgliedsstaaten und neuer Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft (Estnisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Polnisch, Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch und Ungarisch)⁷ eine erhebliche Herausforderung für das europäische Harmonisierungsamt dar, welche besondere sprachliche Schwierigkeiten mit sich gebracht haben. Mit der *Mitteilung des Präsidenten des Harmonisierungsamtes*⁸ sollen die essentiellen Auswirkungen der Erweiterung auf das Gemeinschaftsmarkensystem sowie die Vorbereitungen des Amtes zur Bewältigung der bevorstehenden Änderungen zusätzlich erläutert werden.

⁶ Am 16. April 2003 wurde der Beitrittsvertrag mit 10 Kandidatenländern unterzeichnet und den musste von den Kandidatenländern und allen derzeitigen Mitgliedsstaaten ratifiziert werden, obwohl ihre Beitrittsverhandlungen mit der EG seit November 1998 begonnen sind.

⁷ Ab 1.1.2007 wurde sich noch zwei neuen Amtssprachen von den neuen Mitgliedsstaaten erscheint: Rumänisch und Bulgarisch.

⁸ Mitteilung Nr. 05/03 des Präsidenten des Harmonisierungsamtes v. 16. Oktober 2003 über die Erweiterung der EU im Jahr 2004.

Kapitel 1 Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkensystem durch die EU-Osterweiterung

§1 Gemeinschaftsrechtlicher Begriff : „Erstreckte Gemeinschaftsmarke“

Der Europäische Gesetzgeber hat die erstreckte Gemeinschaftsmarke konkret in Art. 165 Abs. 1 der GMVO im Rahmen der neuen Mitgliedsstaaten definiert:

„Ab dem Tag des Beitritts Bulgariens, der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloweniens und der Slowakei, nachstehend „neuer Mitgliedstaat“ oder „neue Mitgliedstaaten“ wird eine gemäß dieser Verordnung **vor dem Tag des jeweiligen Beitritts eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke auf das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt**, damit sie *dieselbe Wirkung* in der gesamten Gemeinschaft hat.“

Zu diesem Zweck werden im Folgenden die essentiellen Auswirkungen der Erweiterung auf das Gemeinschaftsmarkensystems dargestellt und die zusätzlichen Vorbereitungen des Harmonisierungsamtes zur Bewältigung dieser neuen Erweiterungsziele erläutert:

1. Auswirkungen für Inhaber erstreckter Gemeinschaftsmarken

Nach Ansicht des europäischen Gesetzgebers können „alle natürlichen oder juristischen Personen“ - einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts - Inhaber der erstreckten GMen sein⁹. Der europäische Gesetzgeber hat dabei den Artikel 3 der GMVO über die Rechtsfähigkeit mit Artikel 5 über die Gemeinschaftsmarkeninhaber verbunden, d. h. bei Anwendung der GMVO werden Gesellschaften privaten Rechts und andere juristische Einheiten, welche nach dem für sie maßgebenden Recht die Rechtsfähigkeit haben, den juristischen Personen gleichgestellt. Dies bedeutet zunächst, dass der Anmelder einer erstreckten GM nach dem maßgeblichen nationalen Recht rechtsfähig sein muss und somit diese Personen die erstreckten GMen nur durch die zulässige Eintragung beim HABM erwerben können¹⁰. Daher ist eine Registrierung im europäischen Register nicht möglich,

⁹ Art. 5 GMVO.

¹⁰ Art. 6 GMVO.

wenn der Anmelder nur eine Benutzungsabsicht hat oder nur einen europaweiten Geschäftsbetrieb besitzt¹¹.

Außerdem verlangt Art. 92 Abs. 2 der GMVO, dass die natürliche oder juristische Person innerhalb des erweiterten Hoheitsgebietes der Europäischen Union „ihren Wohnsitz oder Sitz“ oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche „Handelniederlassung“ besitzt. Diese Bestimmung darf nicht weitergehende Bestimmungen in Art. 93 Abs. 1 lit. a + b über den Zugelassenen Vertreter beschaden. Der Begriff des Wohnsitzes ist nach dem jeweils maßgeblichen nationalen Recht definiert und nicht notwendigerweise auf einen ständigen Aufenthalt oder eine überwiegende Anwesenheit begrenzt. Der Inhaber einer GM muss seinen Wohnsitz wirklich in der EU haben und nicht nur zum Schein. Auch mehrere bloß vorübergehende Aufenthalte begründen keinen Wohnsitz. Andererseits ist es nicht ausgeschlossen, dass eine Person mehrere Wohnsitze in der EU hat. Der Begriff „Wohnsitz“ ist nur für natürliche Personen, welche zugleich Inhaber der Gemeinschaftsmarken sind, maßgeblich. Hingegen ist der „Sitz“ für juristische Personen als Gemeinschaftsmarkeninhaber maßgeblich. Grundsätzlich kann eine juristische Person nur einen realen Sitz haben. Bei den juristischen Personen des öffentlichen Rechts bestimmt sich der „Sitz“ nach dem für den Standort geltenden nationalen Recht.

In der Folge von Verhandlungen auf hoher politischer Ebene ist die Grundverordnung über die GM in einigen Bestimmungen geändert worden. Die neuen speziellen Regelungen wurden zum Zweck der gemeinschaftsrechtlichen Auswirkungen auf die erstreckten GMen in die Verordnungen aufgenommen: Ab dem Beitrittstag gilt der neu gefasste Artikel **165 GMVO**¹² „unmittelbar“ für alle erstreckten GMen und bestehenden nationalen Marken, welche in Fällen von Kollisionen im Zeitpunkt der EU-Ost-Erweiterung auftreten konnten. Ein Ergebnis der die Verhandlungen führenden Personen war, dass verschiedenen wichtigen Anforderungen genügt werden musste und besondere Schritte sichergestellt werden sollten: Das **Einheitlichkeitsprinzip** der GM wurde in besonderen Fällen¹³ angepasst, gleichzeitig wurden die bereits vor dem Beitritt bestehenden Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten vollständig berücksichtigt. Jedoch durften die in den Verhandlungen erzielten Beschlüsse daraus nicht den Gesetzen in den neuen Mitgliedsstaaten zuwider laufen. Dies wurde einerseits durch die automatische Erstreckung älterer Gemeinschaftsmarkenrechte erreicht

¹¹ Schennen, Art. 5 Rn. 9.

¹² Art. 165 GMVO kommt aus geändertem Art. 159a bzw. früher Art. 142a.

¹³ Art. 1 Abs. 2 GMVO in Verbindung mit Art. 165 Abs. 2 und 4 GMVO.

und andererseits durch nachstehende Möglichkeit für Inhaber älterer nationaler Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten: Im Fall eines Konflikts konnte die Benutzung des erstreckten Gemeinschaftsmarkenrechts untersagt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit nach Art. 110 Abs. 2 GMVO, „soweit nichts anderes bestimmt ist,“ die Benutzung einer erstreckten GM auf Grund der in den neuen Mitgliedsstaaten geltenden Vorschriften [des Zivil-, Verwaltungs- oder Strafrechts] zu untersagen.

Die Ergebnisse der Verhandlungen mit Bulgarien und Rumänien über das erweiterte Gemeinschaftsmarkensystem sind gleich jenen, welche damals auch in den neuen Mitgliedsstaaten angewendet wurden. Die daraus entstandene Kollision betraf die automatische Erstreckung des Gemeinschaftsmarkenschutzes sowie den Bestandschutz älterer Rechte. Dies wurde technisch durch die Änderung (Erweiterung) der Liste der Mitgliedsstaaten nach Art. 165 Abs. 1 erzielt, die restlichen Bestimmungen blieben unverändert. Demnach ergaben sich Auswirkungen, welche vorher in Bezug auf die Erweiterung im Jahr 2004 in der Mitteilung des Präsidenten des Harmonisierungsamtes¹⁴ erläutert werden, die in gleicher Weise auch für die neue Erweiterung 2007 erfüllt werden sollten¹⁵. Vor allem wird bei dieser Gelegenheit auch das ausnahmsweise Widerspruchsrecht weiterhin ermöglicht: Gegen die Anmeldungen der zukünftigen GMen, welche innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Beitritt [**1. Juli und 31. Dezember 2006**] eingereicht worden sind, kann nach Art. 165 Abs. 3 GMVO auf Grund älterer, in den neuen Mitgliedsstaaten erworbener Rechte begründeter Widerspruch erhoben werden. Das Harmonisierungsamt hat die Prüfungs- und Widerspruchsrichtlinien überarbeitet, um sie in Einklang mit dieser neuen Erweiterung zu bringen. Dann mussten „erstreckte GMen“ nicht mehr in die neuen Amtssprachen der EG übersetzt und auch nicht in diesen Sprachen veröffentlicht werden. Ab dem 1. Januar 2007 konnten erforderliche Anmeldungen beim HABM auch in Bulgarisch bzw. Rumänisch eingereicht werden.

2. Vorbereitungen des Harmonisierungsamtes für Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)

Zuerst zeigten die Ämter der Kandidatenstaaten begründetes Interesse an der Vorbereitung des Beitritts. Zu diesem Zweck hat das Harmonisierungsamt zur Unterstützung der

¹⁴ Mitteilung Nr. 05/03 des Präsidenten des Amtes v. 16. Oktober 2003 = <http://oami.europa.eu/de/office/aspects/communications/05-03.htm>.

¹⁵ Der Text der relevanten Bestimmungen unter dem Abschnitt: Erweiterung - <http://oami.europa.eu/de/enlargement/enlargement2007.htm>.

Zusammenarbeit mit den nationalen Ämtern ein mehrjähriges Kooperationsprogramm eingerichtet. Außerdem hat es den nationalen Ämtern im Rahmen von Besprechungen und Konferenzen die Bedeutung der GMen und die Auswirkungen der bisherigen Erweiterungen auf die entsprechenden Systeme vermittelt: Insbesondere haben an den organisierten Veranstaltungen Vertreter der nationalen Ämter, Sachverständige und weitere Personen (wie Richter, zugelassene Vertreter, Rechtsanwälte, andere Rechtsberater und Vertreter der Wirtschaft) teilgenommen. Die Einbeziehung der Kandidatenstaaten in die Arbeit des Harmonisierungsamtes wurde durch regelmäßige Treffen der Leiter der nationalen Ämter und regelmäßige Expertentreffen sichergestellt, d. h. die betreffenden Leiter wurden dies bezüglich aufgefordert, an Verbindungstreffen teilzunehmen. Deshalb wurde eine spezielle Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eingerichtet¹⁶.

Das Harmonisierungsamt war in der Folge gefordert dafür zu sorgen, dass die Erweiterung nicht zu Verzögerungen bei den Markenverfahren führt. Auf der Grundlage der Vorbereitungen wurden für die Erweiterung 2004 (wie auch später für die Erweiterung 2007) zur Erreichung dieses Ziels daher zusätzliche Maßnahmen getroffen. Zu den wichtigsten Vorbereitungsmaßnahmen des Harmonisierungsamtes zählen die **Übersetzungen der Dokumente und Datenbanken** (Formblätter, Euronice, EuroAce, Eurolocarno) des Harmonisierungsamtes in die neuen Amtssprachen. Während der Erweiterung sind die operativen Kosten des europäischen Amtes gestiegen (insb. durch die Übersetzungen der Waren- oder Dienstleistungsverzeichnisse in die offiziellen Amtssprachen und durch die Erstellung weiterer nationaler Recherchenberichte).

Im Rahmen der letzten EU- Erweiterung 2007 wurden nach dem wieder veränderten unnummerierten Artikel 165 der GMVO - über die Erweiterung - die vergleichbaren essentiellen Auswirkungen auf die erstreckten Gemeinschaftsmarken beeinflusst. Damit erlebt die Europäische Union auch kulturelle, wirtschaftliche, sprachliche und andere Auswirkungen der neuen Mitgliedsstaaten, insbesondere ein drittes [neben das lateinische, griechische und auch das kyrillische] Alphabet¹⁷. Dies bedeutet, dass die Anträge in Bezug auf neue GMen nunmehr auch in den Sprachen der neuen Mitgliedsstaaten ohne zusätzliche Übersetzung oder

¹⁶ In der Mitteilung Nr. 5/03 ist ausdrücklich erhoben: Die Leiter der Ämter trafen sich dreimal mit dem Präsidenten und den Vizepräsidenten des HABM, dadurch die Teilnahme der Leiter der Ämter von der zehn Kandidatenländern als Beobachter im Verwaltungsrat und Haushaltsausschuss ab November 2003 optimal vorbereitete.

¹⁷ S. Mitteilung Nr. 2/06 des Präsidenten des Amtes v. 19. Juni 2006 über die Erweiterung der Europäischen Union im Jahr 2007: In Bulgarien wird *kyrillische Schrift* ab dem Beitrittstag verwendet.

Veröffentlichung eingereicht werden können. Folglich bringt die Erstreckung der Gemeinschaftsmarken für ihre Inhaber, welche bereits vor dem Beitrittstag angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarken besitzen, vor allem erhebliche positive Auswirkungen in Handelsverkehr ihrer Waren oder Dienstleistungen auf in den neuen Mitgliedsstaaten neue eröffnete Märkte, in denen diese Marken nunmehr „gültig“ benutzbar sind.

Die Erweiterung des Schutzgebietes brachte für Inhaber erstreckter GMen im Zusammenhang mit den relativ älteren nationalen Rechten zugleich auch ein erhöhtes Prozessrisiko. Der Beweis der Bösgläubigkeit des Erwerbers des älteren nationalen Rechtes war nämlich nach generellen Beweislastregeln vom Inhaber einer erstreckten GM zu erbringen, was problematisch werden konnte, weil die betreffenden Rechtsprechungen in diesem Bereich weder auf der Gemeinschaftsebene noch auf den erweiterten nationalen Ebenen ausreichend Rechtssicherheit geboten haben. Auf diese mögliche Rechtsunsicherheit hat schon der österreichische Autor *Boesch* als Nachteil der EU-Osterweiterung aufmerksam gemacht¹⁸.

Recherchen haben ergeben, dass es zwischen einer nationalen Marke in den neuen Mitgliedsstaaten und der GM der erweiterten Europäischen Union „automatisch“ zur Verwechslung kommen konnte. Auf Grund eines älteren Rechts konnte dann nach der *maßgeblichen nationalen Rechtsvorschrift* gegebenenfalls ein im Mitgliedsstaat verwendetes Zeichen geltend gemacht werden, das durch Verkehr konkrete Geltung erlangt hatte. Gleichzeitig hat der europäische Gesetzgeber in Art. 8 Abs. 2 der GMVO den Begriff „ältere Rechte“ als vorrangiges Recht (Prioritätsrecht) definiert. Dieses gemeinschaftsrechtliche materielle Risiko kann ferner von künftigen Anmeldern von GMen mit Hilfe der **Ähnlichkeits**recherchen nicht vorab beurteilt werden, weil nicht registrierte Zeichen „keinen Hauptgegenstand“ der Recherchen darstellen konnten. Daraus ergibt sich die Frage, ob ein bestimmtes nationales Zeichen durch Verkehr bereits konkrete Geltung erlangt hat, was ohne Kenntnis der näheren regionalen Situationen nur schwer festgestellt werden kann. Die Interessen der Inhaber müssen oft bezüglich der erstreckten GMen im Rahmen des **Bestandschutz**prinzips „gegen absolute und relative Schutzverweigerungsgründe“ verteidigt werden. In den gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefällen kann ein auf ältere innerstaatliche Rechte gestützter Widerspruch im Einklang mit Art. 41 der GMVO nur durch den Eintragungsprozess erhoben werden¹⁹. Im Rahmen des nationalen Gerichtsverfahrens hat der

¹⁸ Emanuel Boesch, Die Auswirkungen der Erweiterung der EU auf die Gemeinschaftsmarke, Vorteile und Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Erstreckung der Gemeinschaftsmarke = ÖBl [2005], 100.

¹⁹ Siehe Art. 165 Abs. 3 und Abs. 4 lit. b GMVO.

Inhaber relativ älteren nationalen Rechts eine Möglichkeit auf *Unterlassungsanspruch* gegen kollisionsfähige Gemeinschaftsmarken. Dagegen gibt es auch einige nationale Rechtssysteme,²⁰ in denen nicht registrierte Zeichen durch ihre Geltung im Verkehr als kollisionsfähig angesehen werden konnten. Dies hing besonders von den Umständen in dem letztgenannten Mitgliedsstaat ab, in dem eine automatisch erstreckte GM als irreführend, unzüchtig, lästerlich oder in anderem Sinn nicht anwendbar war; in einer anderen Sprache der neuen Mitgliedsstaaten konnte sie aber durch eine andere Bedeutung benutzbar sein.

Z. B.: In Erinnerung an einen vor dem Beitritt (**1.Mai 2004**) beim HABM angemeldeten Antrag wurde danach eine erstreckte GM „Lod“ in der begrifflichen Bedeutung des Wortes für Eis zugelassen, obwohl das Wort „Lod“ in Polnisch „Eis“ bedeutet. Es stellt sich gemeinschaftsrechtlich die praktische Frage: Konnte diese Wortmarke im beschriebenen polnischen Begriff im Zeitpunkt des Beitritts Polen zur EU zu einer erstreckten Gemeinschaftsmarke werden? Im bejahenden Fall würde sich die Auslegung des Art. 165 Abs. 2 der GMVO in besonderer Weise auswirken und dadurch eine Ablehnung der Registrierung durch das HABM auf gemeinschaftsrechtlicher Grundlage verhindert; diese wäre „als solche“ dann eine beschriebene Marke. Ferner bedeutet dies, dass darin die GM dieses Ursprungs, welche schon einmal registriert wurde, normalerweise nicht nochmals unter demselben Begriff aufscheint. Dadurch hat sie eigenen Monopolcharakter im oben beschriebenen Wort in Bezug auf einen neuen Mitgliedsstaat d. h. im erweiterten Teil der Gemeinschaft²¹. Falls der absolute Nichtigkeitsgrund gemäß Art. 52 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO vor der Erweiterung als Hindernis bereits in diesem Fall entstanden ist, darf diese besprochene GM auf dieser Rechtsgrundlage nicht für nichtig erklärt werden.

Auf dem ersten Platz im Gemeinschaftsmarkenrecht steht ein spezifisches Element einer Marke, welches ein erfasstes beschriebenes Element in Verbindung mit einem Teil der Gemeinschaft zur „freien Benutzung“ als Grundsatz bestehen lassen will, das im Einklang mit der Bestimmung in Art. 12 lit. b der GMVO interpretiert wird, worauf im weiteren Sinn zur Bezeichnung im Handelsverkehr bestimmte Angaben [über **Art**, **Beschaffenheit**, **Menge**, **Bestimmung**, **Wert**, **geografische Herkunft**, oder **Herstellungszeit** der Ware oder **Erbringung** der Dienstleistung oder über andere **Merkmale** auf die Ware oder Dienstleistung] erst nach ihrer Registrierung im europäischen Harmonisierungsamt zum Gebrauch vorgesehen sind.²²

²⁰ Wie in Bulgarien und Rumänien sowie in Slowenien.

²¹ Art. 7 Abs. 2 GMVO.

²² Vgl. Monguiral/Rogers, [2004] E.I.P.R., 49.

Andererseits musste der existierende absolute Nichtigkeitsgrund im Zusammenhang mit einem erweiterten Teil der Gemeinschaft die Begründung zum Schutz der erstreckten Markenbenutzung geltend machen. Obschon diese erstreckte GM keine Wirkung auf diesem erweiterten Territorium des neuen Mitgliedsstaates hatte, konnte es jedoch nicht möglich sein, solche erstreckte GM auf der geltenden Rechtsgrundlage zu löschen, weil diese schon vor dem Beitrittsdatum einen lokalen absoluten Nichtigkeitsgrund hatte.

Anlässlich der Erweiterung wurden die erstreckten GMen hinsichtlich der anderen absoluten Nichtigkeitsgründe nicht angewendet und nicht überprüft, sondern konnten in den neuen Mitgliedsstaaten weiter benutzt werden; deshalb schienen sie in alten und auch in neuen Bedeutungsbegriffen auf. Eine gleiche Situation war, als sie den absoluten Nichtigkeitsgründen der *öffentlichen Ordnung oder Moral* entgegenstanden.

Z. B.: In einem Antrag wurde vor dem Beitritt (1.Mai 2004) eine Wortmarke gemeinschaftsrechtlich als staatliche Flagge Litauens aufgefasst. Dies konnte auf Grund des absoluten Eintragungshindernisses des Art. 7 Abs. 1 lit. f (früher lit. h) der GMVO jedoch abgelehnt werden, wonach die Bedeutung des verwendeten Wortes dieser Marke gegen die öffentliche Ordnung (oder Guten Sitten) verstieß, unabhängig davon, ob Litauen damals schon ein Mitgliedsstaat d. h. ein Teil der EU war oder nicht, was im Zeitpunkt der Anmeldung beim HABM im Eintragungsverfahren überprüft worden ist.

Im Rahmen der letzten Erweiterung der EU hatten die übrigen absoluten Eintragungshindernisse keine Auswirkung auf die erstreckten GMen, weder weil sie ohne Bezugnahme auf irgendeinem sprachlichen Rahmenwerk eines neuen Mitgliedsstaates eingeschätzt wurde, noch die konkrete Begründung zur auf einer internationalen Rechtsgrundlage²³ abgelehnten Eintragung erfassten.

In Art. 165 Abs. 1 der GMVO hat der europäische Gesetzgeber den Begriff „erstreckte Gemeinschaftsmarke“ als alle vor dem jeweiligen Beitrittstag beim europäischen Register angemeldeten oder bereits eingetragenen GMen definiert, welche am Beitrittstag auf die Hoheitsgebiete der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt wurden und dadurch *gleiche Wirkung* innerhalb der gesamten Europäischen Gemeinschaft haben. Dies steht im Einklang mit dem

²³ Diese Bestimmung ist der europäische Gesetzgeber mit der weiteren Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 Lit. g GMVO verbunden.

Einheitlichkeitsprinzip.²⁴ Dieser Grundsatz gilt in einigen Fällen, sofern in der Grundverordnung über die Gemeinschaftsmarke nichts anderes bestimmt ist.

Trotz unterschiedlichem Charakter des Gemeinschaftsmarkensystems hat die erstreckte GM auch einheitliche gemeinschaftsweite Auswirkung²⁵. Demgegenüber haben bestehende ältere innerstaatliche Marken keine einheitliche Wirkung in der gesamten Gemeinschaft, sondern nur eine territoriale Wirkung. Die systematische Geltung des Art. 165 Abs. 1 hat bezüglich des Markenrechtserwerbs auf ihre Gesamtheit verwiesen. Der Inhaber einer erstreckten GM konnte gegenüber einer nach dem Beitrittsdatum beim Harmonisierungsamt angemeldeten Marke auf Grund ihres vor dem Beitritt liegenden Vorrangs [=Priorität] beanspruchen. Für alle besprochenen GMen gelten normalerweise auch andere Bestimmungen der GMVO, falls das Erstreckungs- oder Kollisionsrecht in einem Fall nicht anwendbar ist. Daher war es fraglich, ob die erstreckten gewerblichen Markenschutzrechte nicht in beiden Richtungen erworben und im innerstaatlichen Handelsverkehr benutzt werden konnten. Nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht konnte die Erstreckung für Marken der nationalen Systeme nicht in beiden Richtungen durchgesetzt werden, aber gleichzeitig ist der Doppelschutz für dieselbe Marke in beiden getrennten Systemen möglich und Verbraucher können diese Marke im Zusammenhang mit den Waren im innerstaatlichen Handelsverkehr gebrauchen. Vor allem wollte der europäische Gesetzgeber für alle erstreckten Gemeinschaftsmarken, für die Anträge schon vor dem Beitrittsdatum (1.Mai 2004) im europäischen Register (HABM) eingelangt sind, durch Art. 165 Abs. 1 GMVO als Registrierungsziele automatischer Erstreckung auf dem Territorium der neuen Mitgliedsstaaten verschaffen. Folglich konnten die Erstreckungsziele nicht entgegengesetzt sein, sondern den vorgeschriebenen einheitlichen Charakter der erstreckten Gemeinschaftsmarke berücksichtigt werden musste.

Der Meinung des österreichischen Autors *Herzog* nach konnte die besprochene Erstreckung gewerblicher Gemeinschaftsmarkenschutzrechte nicht in beiden Richtungen erfolgen. Praktisch wäre es möglich, die einseitige Erstreckung der GM auf ein außer dem ursprünglichen Schutzgebiet liegendes Territorium anzuordnen und im Falle einer Kollision einen gerechten Ausgleich zu schaffen. Nach seiner Ansicht ist dies im Zusammenhang mit der betreffenden Marke „unterschiedlich gut“ gelungen. Weiter sollten die damals neuen

²⁴ Art. 1 Abs. 2 GMVO: „Sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Gemeinschaft untersagt werden.“

²⁵ Art. 1 GMVO; Pretnar, *Is the Future Enlargement of the European Union an Immediate Issue for the Community Trade Mark System?* = [1997]EIPR, 185.

Erweiterungsregelungen der GMVO auf das Kollisionsrecht verweisen und etwas kritisch beleuchtet werden, wie die Vertragsparteien das vorgesehene Erstreckungs- und Kollisionsrecht im Einklang mit dem neuen Art. 165 der GMVO geltend machen müssten. Im Rahmen der theoretischen Auslegung wird die Erweiterungsvorschrift „insgesamt“ gelungen, je erst in Gemeinschaftsmarkenpraxis gezeigt wird, soweit dies tatsächlich ein Beispielfall ist. In den fünf Absätzen des genannten Artikels redet man über die Folge der Erstreckung der GM sowohl über den Ausschluss bestimmter absoluter Schutzhinderungsgründe in Falle des Kollisionsrechts.

Gemäß Art. 165 Abs. 1 werden alle vor dem Beitrittsdatum bereits eingetragenen oder angemeldeten GMen mit den einheitlichen Schutzrechten auf das gesamte Beitrittsterritorium erstreckt. Weitergehende Bestimmung in Abs. 2 spricht über die erstreckte GM, welche sich im Zeitpunkt des Beitritts im Anmeldestadium beim Harmonisierungsamt befand und die nicht auf Grund absoluter Schutzhindernisse²⁶ zurückgewiesen werden durfte, deshalb diese GM von Beitritt auf die neuen mitgliedstaatlichen Hoheitsgebiete erstrecken konnten.

Zunächst besagen die Bestimmungen in Abs. 3 bis 5 desselben Artikels über das Kollisionsrecht im Zeitpunkt der EU- Osterweiterung zwischen den bestehenden nationalen Marken und erstreckten GMen, sogleich in der Bestimmung Abs. 3 das Widerspruchsrecht bezüglich eines nationalen Rechts gegen eine GM vorgesehen wird. Der Widerspruch kann den Inhaber einer nationalen Marke nur in einer bestimmten Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der GM²⁷ gegen eine erstreckten Gemeinschaftsmarke, die „während der sechs Monate vor dem Beitrittstag“ beim Harmonisierungsamt angemeldet wurde, in Besondererweise ermöglicht werden, im Fall dass die ältere Marke oder ein sonstiges älteres Recht im Sinne Art. 8 der GMVO von dem Erwerber gutgläubig erworben wurde oder abhängig davon ist, ob das Anmeldedatum oder das Prioritätsdatum oder das Datum der Erlangung der älteren Marke (bzw. des sonstigen älteren Rechts) im nationalen Amt vor dem Anmeldedatum oder vor dem Prioritätsdatum der angemeldeten erstreckten GM im europäischen Amt schon liegt. Weiter schließt Abs. 4 begründete auf absoluter und relativer Nichtigkeitsgründe mögliche Ansprüche gegen erstreckte GMen aus. Gemäß Abs. 5 konnte der Inhaber eines älteren nationalen Rechts die Benutzung einer erstreckten GM auf dem jeweiligen erweiterten Territorium der neuen Mitgliedsstaaten untersagen.

²⁶ Art. 7 (1) GMVO.

²⁷ Art. 41 Abs. 1 GMVO.

Die erstreckten Gemeinschaftsmarken genießen in nächsten erweiterten Teilen der Gemeinschaft den **Beitrittstag (1.5.2004) als Prioritätstag**, während sich diese als umgekehrte Problematik hinsichtlich der absoluten Eintragungshindernisse nicht in Frage stellt.²⁸ In Respekt nach einer erstreckten GM berufen sich die Anmeldungsanträge vor dem Beitritt auf absolute Eintragungsverweigerungsgründe, welche für einen oder mehr Kandidatenstaaten spezifisch sind, was nicht als notwendig beim HABM überprüft wurde.

Weitergehende Ausnahme begründet sich aus Abs. 5 des genannten Artikels, wonach als „systemgerecht“ über Art. 110 und 111 GMVO entsprechende Untersagung einer durch die Unterlassungsklage erstreckte GM als möglich vorgesehen ist.²⁹ Darunter fallen auch solche Gemeinschaftsmarken, welche nach dem Beitrittsdatum beim Harmonisierungsamt angemeldet wurden, denen also eine *vor dem Beitrittsdatum liegende Priorität* als Vorrangsrecht zuerkannt wurde. Dies wurde auf Grund des eindeutigen Wortlauts des Art. 165 Abs. 1 der GMVO abgestellt. Daher kommt es zuerst in der Frage, obschon eine erstreckte Gemeinschaftsmarke vor dem Beitrittsdatum beim HABM eingetragen oder angemeldet wurde. Sofern in diesem Zusammenhang einer beanspruchten Priorität bestimmte Bedeutung für die automatische Erstreckung zukommen sollte, wäre dies in Einklang mit Abs. 1 der Vorschrift über die Erweiterung deutlich geregelt worden. Umso auf die entsprechende Markenpriorität abzustellen, wäre sowohl eindeutigen Ausdruck in Berücksichtigung angenommen worden, wie beispielsweise: „(...) wird eine Gemeinschaftsmarke mit einem vor dem Beitritt liegenden Prioritätsdatum auf das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedsstaaten erstreckt, damit sie dieselbe Wirkung in der gesamten Gemeinschaft hat“. Hier wird ein Prioritätsrecht nach Art. 31 GMVO in besonderer Weise geltend gemacht, wonach eingetretener Vorrang von Kollisionsrechten der Prioritätstag als Tag der Anmeldung der GM gilt. Dies hat also keinen Einfluss auf die Frage über die Erstreckung einer GM, welche nicht erstreckt worden ist, obwohl deren ein Prioritätsdatum beansprucht werden kann. *Grünzweig* enthält auch darunter nur möglich erstreckte GM mit konkretem Anmeldetag „vor dem Beitrittstag“ (1.5.2004), welche auf die erweiterten Teilen der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des Doppelschutzprinzips erstreckt werden konnten [Koexistenzprinzip], ohne Berufung durch die Inanspruchnahme auf einer Priorität einzuführen.

²⁸ Art. 165 Rn. 2-3 in: Eisenführ/Schennen, GMVO (2010).

²⁹ Eisenführ/Schennen (2010), Art. 165 Rn. 8: „Die GM wird erstreckt und hat auch weiterhin einheitliche Wirkung in der gesamten EG, jedoch darf sie in den neuen Mitgliedsstaaten nicht benutzt werden, solange das ältere Recht besteht.“

Der Europäische Gesetzgeber hat den „Anmeldetag“ in Art. 27 der GMVO deutlich definiert, wonach der Anmeldetag in Beziehung mit einer erstreckten Gemeinschaftsmarke zu entsprechendem Tag entspricht, an dem die Angaben gemäß Art. 26 Abs. 1 der GMVO enthaltene vor dem Beitritt Unterlagen von dem Anmelder beim Harmonisierungsamt darstellen oder, sofern die Anmeldung bei der Zentralbehörde des nationalen Amtes für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedsstaates oder beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum eingeführt worden ist, wenn binnen eines Monats nach Einreichung der genannten Unterlagen die Anmeldegebühr gezahlt wird. Hinsichtlich der vorher angemeldeten erstreckten Gemeinschaftsmarke werden entsprechende Ausnahmen im Rahmen des automatischen Prinzips angenommen (ohne Gebühr und ohne normale administrative Behandlung).

Als Vorteil zur Erstreckung der EU besteht nach der Interpretation von *Boesch* eine Möglichkeit der Beanspruchung auf die *Zeitränge* für das erweiterte Hoheitsgebiet, in welche Weise der Inhaber einer erstreckten Gemeinschaftsmarke gegen die betreffende *identische nationale* Marke in dem neuen Mitgliedsstaat auf einen *Zeitrang* beanspruchen konnte. Nach den Argumenten aus Art. 34 und 35 GMVO werden die angesprochenen Zeitrangsfragen im Anmeldestadium sowohl nach der Eintragung als geltendes Recht bestimmt. Deshalb kann sich in Einklang mit einem nationalen so genannten **Senioritätsprinzip** auf die erstreckte GM beansprucht werden.

Es macht besonders geltend, dass die erfassten Waren oder Dienstleistungen durch die erstreckte GM entweder mit denjenigen der nationalen Marke *identisch* sein müssen oder dass die Waren und Dienstleistungen der erstreckten GM zumindest von denjenigen der „älteren nationalen Marke“ umfasst sein müssen. Nunmehr geht es kein besonderes Problem hinaus, falls das Warenverzeichnis der erstreckten GM im Verhältnis zu einer nationalen Marke „als Doppelschutz“ angenommen wurde.³⁰ Man sollte nicht das Erfordernis der Identität des Inhabers der erstreckten GM und der älteren nationalen in diesem Zusammenhang übersehen, damit bloße Konzernzugehörigkeit jedoch nicht ausgereicht war.³¹ Um einen **Zeitrang** damals darauf zu erkennen, sollte der Inhaber der erstreckten GM allein noch nicht die Rechte aus der nationalen Marke übernommen, falls er diese erlöschen gelassen wurde oder auf sie verzichtet wurde. Die Zeitrangszuerkennung spart konkrete Schutzdauergebühren im Sinne des

³⁰ Vgl. Eisenführ, in: FS für von Mühlendahl, 2005, S. 341.

³¹ Eisenführ/Schennen, Art. 34 Rn. 22 GMVO (2010).

doppelten nationalen Markenschutzes und erleichtert somit die zentrale Verwaltung der Markenrechte.³² Deshalb werden alle bisher registrierten erstreckten GMen mit der Wirksamkeit des Beitritts auf die territorialen Ebenen der neuen Mitgliedsstaaten ausgedehnt.

A. Erweiterte Vereinheitlichung des Gemeinschaftsmarkenrechts auf die neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union

Im Rahmen der Beitrittsverhandlungen der EU mit den neuen Mitgliedsstaaten wurden bereits mit dem Anhang III der Beitrittsakte die neuen *Bestimmungen über die Erweiterung* der Gemeinschaftsmarkenverordnung³³ angenommen und die restlichen Bestimmungen der GMVO wurden mit der EU-Erweiterung gleich hintergelassen,³⁴ um das Gemeinschaftsmarkenrecht in erweiterter EU selbständig innerhalb des einheitlichen Gemeinschaftsmarkensystems als umfassendes Teil der *acquis communautaire* zu vereinheitlichen. Die neuen Bestimmungen gelten mit In-Kraft-Treten der geänderten GMVO, ebenfalls in den Rechtsordnungen dieser neuen Mitgliedsstaaten „unmittelbar“ seit der EU-Erweiterung. Ähnliche Situationen besprachen im Beitrittsakt hinsichtlich des neuen Mitgliedsstaates, in dem Inhaber einer nationalen Marke die folgende Auffassung vertrat, dass die unmittelbare Anwendung der Erweiterungsvorschrift im Sinne Abs. 5 aus der Grundverordnung der zulässigen Untersagung der Benutzung einer GM im Hoheitsgebiet der Republik Lettland nach Art. 110 Abs. 2 nicht entgegenstehen durfte³⁵.

Im Gemeinschaftsmarkenrecht sind eingetretene Änderungen im Zeitpunkt der Erweiterung als notwendig angesehen, womit die Geltung der erstreckten GM in Verkehr der neuen Beitrittsstaaten geregelt ist. Es musste eine Lösungsmöglichkeit herausfinden, welche ein Verhältnis zu der erstreckten GM in diesem Fall regelte und daher auf die Interessen des

³² Grünzweig, *ecolex* 2004, 344.

³³ Veränderte und unnummerierte zu Art. 165 GMVO – erstes Mal wurde diese gemeinschaftsrechtliche Bestimmung über die Erweiterung (als ex. Art. 142a GMV) am 16.4.2003 im Rahmen des gezeichneten Beitrittsvertrages hinzugefügt, welche über die Erweiterung der Gemeinschaft um 10 (oder später noch 2) neue Mitgliedsstaaten erfasst. Diese Vorschrift tritt am 1. Mai 2004/ 1.1.2007 mit dem Beitritt dieser neuen Mitgliedsstaaten in Kraft. Zum Zweck sieht diese Bestimmung vor, dass „alle anhängen Anmeldungen und eingetragenen GMen am 1. Mai 2004/ 1.1.2007 „automatisch“ auf die neuen Mitgliedsstaaten erstreckt worden sind, konnten sie aus den absoluten Eintragungshindernisgründen nicht zurückgewiesen oder für nichtig erklärt werden, weil durch die erstreckten GMen diese Gründe bereits im Zeitpunkt des Beitritts entstanden sind, deshalb nur in Folge des Beitritts der neuen Mitgliedsstaaten anwendbar geworden sind. Andererseits gilt dieses Bestandschutzprinzip nicht für Gemeinschaftsmarkenanmeldungen, welche ab dem 1. Mai 2004 eingereicht worden sind, sondern konnten im Wege des Widerspruchs wegen eines älteren nationalen Rechts aus einem neuen Mitgliedsstaat zurückgewiesen oder für nichtig erklärt werden, falls dieses „ältere“ Recht im Falle des Vergleichs der beiden Anmelde- und Prioritätsdaten betroffen wurde.

³⁴ Kresbach/Grögerova, *Die Gemeinschaftsmarke nach dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien zur Europäischen Union*, ÖBI[2007], 154.

³⁵ 33. Erklärung, Der Republik Lettland zu Art 142a der Verordnung (EG) des Rates v. 20. Dezember 1993 über die GM.

Inhabers einer erstreckten GM und der Inhabern der älteren nationalen Rechte mit Rückblick berücksichtigte. Der gegossene Kompromiss im Sinne des Art. 165 GMVO gilt für die neuen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen „unmittelbar“ ab dem Beitrittstag sowie zu erstreckten Gemeinschaftsmarken in den neuen erweiterten Teilen der Europäischen Union. Weiterhin gibt es auch nicht eine spezifische erstreckte GM mit „Löchern“.

Anwendbare Bestimmungen der GMVO bestimmen den eingeführten im europäischen Register Inhaber der GM allgemein in den verschiedenen rechtsfähigen Personenformen: Nachgemäß werden konkrete „Gesellschaften und andere juristischen Einheiten“, welche nach dem mitgliedstaatlichen für sie maßgebenden Recht die Rechtsfähigkeit haben, „im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vom kompetenten Gericht zu stehen,“ besonders zu juristischen Personen gleichgestellt³⁶. Darunter zählt man auch eine *rechtskräftige*³⁷ *natürliche Personen* und daneben *juristische Personen des Privatrechts*³⁸ und gleichgestellte „Einheiten“ (als unzweifelhaft die OHG, die KG, die Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung [EWIV]³⁹) ein. Demgegenüber ist der nicht eingetragene Verein daher unrechtsfähig, weil sie nicht klagen kann. Unrechtsfähig ist sowohl die Bruchteilsgemeinschaft (einschließlich der Wohnungseigentümergeinschaft, Erbengemeinschaft, Verbände, Innengesellschaften und Gesellschaften des bürgerlichen Rechts in einigen Mitgliedsstaaten)⁴⁰, wobei es sich um eine bloße Mehrheit von Berechtigten (bzw. Beteiligten ohne gesamt Bindung) handelt, welche somit Mitanmelder und Miteigentümer der GM sein können, jedoch dabei konkrete Rechtsfähigkeit nicht besteht. Folglich kann man nicht ein Inhaber der GM als rechtsfähig durch die Erbengemeinschaft, verschiedener Verbände, Bürgerinitiativen und dergleichen sehen. Es sei nur denn, wenn sie in der Rechtsform des eingetragenen Vereins gestaltet sind. Gleiches sind Innengesellschaften und die Gesellschaftlichen bürgerlichen Rechts in einigen Mitgliedsstaaten⁴¹.

³⁶ Art. 3 GMVO.

³⁷ Im zivilrechtlichen Sinn von der Geburt bis zum Tod einer natürlichen Person.

³⁸ Eisenführ/ Schennen Art. 3 Rn. 11 (2010)- z. B: eingeführte im Register Vereine, Stiftungen, Aktiengesellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien, GmbH, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, u. a.

³⁹ Verordnung (EWG) Nr. 2137/85 des Rates vom 25. Juli 1985 über die Schaffung einer Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung (EWIV).

⁴⁰ Eisenführ/Schennen, Art. 3 Rn. 18 (2010): Nach dem österreichischen und niederländischen Recht ist beispielsweise nicht rechtsfähig die „maatschap“, welche nicht mit der „maatschappij“ verwechseln kann. Außerdem hat die 1. HABM-BK die „maatschap“ mit der Begründung als Rechtsfähig angesehen.

⁴¹ Wie in Österreich und Niederland.

Zu *juristischen Personen des öffentlichen Rechts* denkt man an spezifische rechtsfähige Personen des öffentlichen Rechts, welche Zusatz „und diesen gleichgestellten Einheiten“ daher keine konkrete Bedeutung hat. Nach maßgeblichem innerstaatlichem Recht erwerben sonstige juristische Personen entsprechende Rechtsfähigkeit im Rahmen der Verwaltungsgesetzordnung und Gründungsakt. Spezifische Körperschaften des öffentlichen Rechts als Inhaber der GM sind ebenfalls rechtsfähig: Dabei handelt es sich, um den Bund, den Staat und die Selbstverwaltungskörperschaften [Gemeinden, Kreise, Universitäten]. Vorgesehen ist im innerstaatlichen Recht, dass Ministerien und nationale Ämter von ihren Behörden vertreten sind, deshalb sie selbst nicht rechtsfähig sind. Beispielsweise beruft sich auf den Namen eines **schlechthin unrechtsfähigen Gebildes** (z. B. Bürgerinitiativen), im Fall dass eine erstreckte GM vom HABM angemeldet wurde, kommt dann eine Berichtigung der Bezeichnung des Anmelders nicht in der Überprüfung. Nämlich muss der Anmelder von Anfang der Anmeldung beim HABM nach klargestellten objektiven Bedingungen bestimmbar sein.

Nach Art. 17 der GMVO kann Anmelder als eine rechtsfähige Person eine **Übertragung** der Anmeldung einer europaweiten (erstreckten) Marke erreichen. Die gemeinschaftliche Regelungen in Art. 17 Abs. 1 der GMVO zulassen die Rechtsübertragung, selbst wenn die erstreckte GM, unabhängig von der Übertragung des Unternehmens, „für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen“, für die sie im europäischen Register [HABM] registriert ist, gegebenenfalls Gegenstand eines Rechtsübergangs sein kann. Weiter ergibt sich die Übertragung des Unternehmens „in seiner Gesamtheit“. Dagegen sei es andere Situation, falls in Übereinstimmung mit dem zur Übertragung anwendbaren Recht etwas anderes steht oder aus den erforderlichen Umständen klargestellt ist, was besonders für die rechtsgeschäftliche Obligation zur Übertragung des Unternehmens gilt. Gemäß Art. 17 Abs. 4 der GMVO ergibt sich aus den Unterlagen „über den Rechtsübergang“ in offensichtlicher Weise, dass die besprochene GM auf Grund des Rechtsübergangs geeignet ist. Daher ist es auch möglich, dass sie das Publikum über die **Art**, die **Beschaffenheit**, oder die **geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen**, für die diese Marke im europäischen Register eingetragen ist, im Handelsverkehr irreführt. Dann wird das Harmonisierungsamt die Eintragung eines Rechtsübergangs zurückweisen, wenn der Rechtsnachfolger somit nicht einverstanden ist, gegebenenfalls die Registrierung einer erstreckten GM auf Waren oder Dienstleistungen zu beschränken, bezüglich deren sie nicht irreführend ist.

Nach maßgeblichem nationalem mitgliedsstaatlichem Recht finden sich die Auslegung der Bezeichnung des Beteiligten und die Berichtigung einer ungenauen oder unrichtigen Bezeichnung im Rahmen ihrer Grenze zur Bestimmbarkeit des Beteiligten. Praktisch werden eine solche Berichtigung der Parteibezeichnung im Handeln für Körperschaften des öffentlichen Rechts angenommen werden, wenn ein Handeln für und gegen die Körperschaft erkennbar ist,⁴² obwohl es nicht darüber hinausgeht (wie Aktion eines Universitätsinstituts). Abhängig ist es davon, soweit keine Berichtigung erreichbar ist, ob der europaweite Anmelder rechtsfähig ist, was im Rahmen der bestimmten Formerfordernisse zu prüfen ist⁴³. Daraus folgt die Änderung des Art. 36 Abs. 1 lit. b GMVO deutlich,⁴⁴ welche durch die Prüfung der Argumente aus der DVO im Zusammenhang mit den Voraussetzungen aus der GMVO erweitert⁴⁵.

In Einklang mit dem maßgeblichen nationalen Recht [HGB] kann ein Einzelkaufmann eine Firma leiten, unter der er ebenfalls klagen und verklagt werden kann. Rechtsträger und Beteiligter können ferner nicht die Firma, welche kein selbständiges Rechtsgebilde darstellt, sondern nur der Inhaber der erstreckte GM. Im Allgemeinen ist es üblich, dass Einzelkaufleute nach außen besonders außergerichtlich und gerichtlich, die Anmeldung einer europaweiten Marken in einem Fall unter ihrer Firma, aber nicht dann unter dem bürgerlichen Namen des Inhabers auftreten. In anderem Fall kann eine erstreckte GM auf den Namen der Firma eines Einzelkaufmanns beim HABM angemeldet werden, was nach dem maßgeblichen mitgliedsstaatlichen Recht zulässig ist, soweit die Benutzung der Firma im Rechtsverkehr zulässig ist. Dagegen ist es nicht möglich eine Berichtigung der Bezeichnung des Anmelders.

Die spezielle europäische Vorschrift über die Gemeinschaftsmarke [GMVO] als sekundäres Gemeinschaftsrecht gilt in der gesamten (erweiterten) Europäischen Union und tritt neben mitgliedsstaatliches nationales Recht. Einerseits mussten die Beitrittsstaaten die Regelungen der GMVO vorbehaltlos akzeptieren und andererseits mussten sie zugleich ihr nationales Recht an die GMVO anpassen. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Voraussetzungen und Einzelheiten dieser Grundverordnung für die europaweiten eingetragenen Marken in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen nachgemäß „Gemeinschaftsmarken“ heißt.

⁴² z. B. Fakultät für die Universität, Ministerium für Land oder Bund.

⁴³ R 9 Abs. 3 DVO.

⁴⁴ Eingefügt ist durch VO Nr. 422/2004, in Kraft seit 10.3.2004.

⁴⁵ Schennen, Art. 3 Rn. 34 GMVO (2010).

Während der letzten EU- Osterweiterung besteht keine Prüfungsmöglichkeit auf absolute Eintragungsschutzhindernisse für angemeldete oder bereits registrierte vor dem Beitritt GMen [Erstreckte GMen]. Beispielsweise können nur „Irreführende oder unmoralische Bezeichnungen“ in einzelnen Beitrittsstaaten verboten werden⁴⁶.

In einer bekannten deutschen Markenzeitschrift hat *Philipp von Kapff* ein Beispiel somit aufgeführt:⁴⁷ Im Jahr 2002 hat ein portugiesischer Anmelder eine Wortmarke beim HABM angemeldet, welche er für eine „unterscheidungskräftige Wortneuschöpfung“ hielt, obwohl diese

- a) eine Angabe enthält, welche in Ungarn die *geografische Herkunft* bestimmter Weine kennzeichnet,
- b) in Estnisch die entsprechende Ware „unmittelbar“ beschreibt,
- c) in Lettland für dieselbe Ware nicht unterscheidungskräftig ist,
- d) in Slowenien dadurch *gegen die guten Sitten* verstößt.

Hier ist es fraglich: „Was erwartet dieser unglückliche(!) Anmelder? Grundsätzlich prüfte das HABM bis zur Erweiterung nur auf absolute Eintragungshindernisse in den 11 „alten“ Amtsprachen, womit erst einmal nichts passiert. Eintragungshindernisse, davon erst durch die Erweiterung schon entstanden ist, wirken sie als solche jedoch nicht zurück. Eine seltene Ausnahme konnte es dabei zeigen, falls nur nachgewiesen wurde, dass die erstreckte Marke schon vor dem Beitritt für die relevanten maßgeblichen Verkehrskreise in der EU ein Eintragungsmangel darstellte. Während der Beispielsausdruck in b) zulässt die europaweite Eintragung einer GM dem Portugiesen nicht, was einem Esten verboten ist, insbesondere das Zeichen als Angabe für bestimmte Warenmerkmale zu benutzen. Insofern in Beispiel c) der portugiesische Inhaber einer GM in Lettland gegen einen Wettbewerber durch einen **Verletzungs**prozess „wegen Verwechslungsgefahr“ anstrengt, wird in Berücksichtigung angenommen, dass zu solcher GM lediglich ein *sehr geringer Schutzzumfang* zufällt. Hinsichtlich des Beispiels d) kann dem portugiesischen Inhaber die Benutzung der fraglichen GM „nach dem slowenischen Recht“ verboten werden, obwohl ein lokales Benutzungsverbot also nicht zur Löschung der GM führt.

Gleichzeitig kann in der gesamten (erweiterten) EU und auch in den Beitrittsstaaten das Privateigentum geschützt sein [Koexistenzprinzip]. Daher dürfen „ältere nationale Rechte“ in den Beitrittsstaaten nicht enteignet oder monopolisiert werden. Ferner müssen die (erstreckten) GMen mit bestehenden nationalen Marken im Wettbewerb auf dem gemeinsamen Markt konkurriert werden, welche im zusammen Verhältnis von älter als die GMen sind oder kaum lediglich vor dem Beitritt angemeldet wurden.

⁴⁶ Art. 110 Abs. 2 GMVO.

⁴⁷ Z. B. v. Kapff, in Ekey/Klippel, HK-Markenrecht, 2003, S. 840-852, in: Bugdahl, MarkenR 11-12/2003, 425.

B. Weitere Auswirkungen der EU-Osterweiterung

Mit der Erweiterung der EU sind nunmehr das EU-Kartellrecht⁴⁸ und der Grundsatz des freien Warenverkehrs⁴⁹ in den neuen Beitrittsstaaten auch anwendbar. Die erweiterte Geltung des EU-Kartellrechtssystems hat Auswirkungen auf zahlreiche Geschäftsaktivitäten in den neuen Mitgliedsstaaten, und dafür zählen nicht lediglich die offensichtlichen Problemkreise (wie im Bereich der Fusionen und Übernahmen (M&A)⁵⁰). Vertriebsverträge und Lizenzen müssen zur Nutzung von gewerblichen Schutzrechten sowie für das Gemeinschaftsmarkenrecht, welche in Bezug auf die Gebiete der Beitrittsstaaten gewährt wurden, überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden.

Dies ist besonders zu den „ausschließlichen Lizenzen“ und sonstigen Vereinbarungen, welche das Recht auf Verkauf von Waren außerhalb des Vertragsgebietes beschränken, zu betreffen. Daneben müssen auch Verträge, welche sich in gleichen Maßen auf neue Mitgliedsstaaten und auf andere Nicht-EU-Mitgliedsstaaten beziehen, unter Umständen aufgespaltet werden, um die EU-Erweiterung zugleich die neuen 10 (später noch 2) Beitrittsstaaten zu berücksichtigen. Es ist somit nicht länger erreichbar, die Warenmärkte der neuen Mitgliedsstaaten vom Rest der EU abzutrennen. Insofern in einem Fall betreffende Güter oder Dienstleistungen durch ein Unternehmen oder seinen Vertriebshändler oder Lizenznehmer in einem neuen Beitrittsstaat auf dem erweiterten Markt gebracht worden sind, so wird es diesem Unternehmen normalerweise nicht möglich sein, seine gewerbliche Schutzrechte in anderen Mitgliedsstaaten der EU geltend zu machen, um den freien Warenverkehr dieser Güter und Dienstleistungen auf dem gesamten Gebiet der EU zu behindern.

Im allgemeinen Sinn könnten bedenklich niedrigere Preisniveaus in den neuen Mitgliedsstaaten im Vergleich mit dem Rest der EU sein. Ebenfalls müssen die Vertriebsstrategien die Ausweitung des Erschöpfungsprinzips auf die erweiterten Gebiete der Beitrittsstaaten berücksichtigen. Nach dem Erschöpfungsprinzip ergibt sich, dass die erstreckte GM ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, diese Marke für Waren zu benutzen, welche unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der gesamten Europäischen Gemeinschaft in den Handelsverkehr gebracht worden sind.⁵¹ Dies findet keine Anwendung, wenn „berechtigte Gründe“ es rechtfertigen,

⁴⁸ Art. 101 und 102 AEUV - http://europa.eu/legislation_summaries/competition/firms/l26108_de.htm.

⁴⁹ Art. 28-37 AEUV.

⁵⁰ <http://de.wikipedia.org/wiki/M%26G>.

⁵¹ Art. 13 Abs. 1 GMVO.

dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.⁵² Die berechtigten Gründen bedeuten, worauf derer der Inhaber einer GM sich dem weiteren Vertrieb der markierten Ware widersetzen kann, jedoch gehört nicht sein Interesse an einem bestimmten wirtschaftlich vorteilhaften Vertriebssystem oder die Abgrenzung von Märkten in territorialer oder anderer Hinsicht.⁵³ Dabei müssen verschiedenste Gesichtspunkte beachtet werden (wie z. B. die Preisgestaltung, Kennzeichnung und Beschriftung, Verpackung und Aufmachung, Design, Qualität sowie Warenstandard).

Weitergehende praktische Schwierigkeiten können in Verbindung mit bereits bestehenden Verträgen nach dem nationalen Recht auftreten, wie im Vereinbarungen mit Bezug auf bestimmte Gebiete (insb. Vertriebs-, Lizenz-, Handelsvertreter- und Franchiseverträge) überprüft werden müssen. Ebenso konnten sich diese vertraglichen innerstaatlichen Rechte in Einklang mit der GMVO in der erweiterten Europäischen Union wieder verändern.⁵⁴ Dies konnte wiederum im Rahmen anderer Vereinbarungen, welche Dritten ausschließlicher Lizenzen auf dem erweiterten Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten gestatten sind,⁵⁵ einen Vertragsbruch zur Folge haben. Dabei müssen entsprechende Maßnahmen im weiteren gemeinschaftsrechtlichen Schritt verwendet werden, um drohende Streitigkeiten von vornherein auszuschließen.

C. „Doppelschutz“ im Verhältnis zu den Parallelanmeldungen

Am Beitrittstag sind schon mehrere innerstaatliche Verfahren in Ungarn sowie in anderen neuen Mitgliedsstaaten vorgebracht, in denen Schutz für eine parallele nationale und internationale Marke durch den gleichen Anmelder beantragt wurde. In diesen Fällen kann sich das ungarische nationale Patentamt hinsichtlich solcher Parallelanmeldungen auf absolute Eintragungshindernisse orientieren, welche in Bezug auf einen erweiterten Teil der Gemeinschaft stehen⁵⁶ oder die sich beispielsweise *aus der beschreibenden Bedeutung des Zeichens*⁵⁷ in dem erforderlichen neuen Mitgliedsstaat ergeben. Soweit es solche Eintragungshindernisse, welche im Rahmen des Anmeldeverfahrens einer GM vor dem HABM nicht berücksichtigt worden sind, nicht entsteht, sollte jedoch im Interesse des

⁵² Art. 13 Abs. 2 GMVO.

⁵³ Eisenführ/Schennen (2007), Art. 13 Rn. 28.

⁵⁴ Art. 22 GMVO.

⁵⁵ Art. 22 (1) GMVO.

⁵⁶ Art. 7 Abs. 1 lit. d und Art. 7 Abs. 2 GMVO.

⁵⁷ Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO.

europäischen Markenregisters, welche sich auf den Rechtserwerb erstreckt, möglicherweise der Schutz für die parallele nationale bzw. internationale Marke in neuen Mitgliedsstaaten erteilt werden. Beispielsweise wäre bei Nutzen solcher Rechtsanwendung eine frühere mitgliedsstaatlichen Priorität für die nationale bzw. internationale Marke, wo die erstreckte GM in einem neuen Mitgliedsstaat (d. h. in Ungarn erst seit 1. Mai 2004) Schutz genießt.

Hinsichtlich der Erstreckung der GM kommt im erweiterten Gemeinschaftsmarkensystems auf den neuen Mitgliedsstaat Ungarn sowohl auf die anderen neuen Mitgliedsstaaten und dieses System im Verbunden mit dem Madrider Markenabkommen dadurch eine Frage, ob es zum Beispiel für ein innerstaatliches registriertes Unternehmen (bzw. ausländisches Unternehmen) verknüpfend mit ungarischen Tochtergesellschaften noch Sinnvoll ist, möglicherweise neben einer Gemeinschaftsmarkenmeldung eine parallele nationale Anmeldung „als Doppelschutz“ einzureichen. Hier gibt es noch ein untergestützter Grund, d. h. neben einer Gemeinschaftsmarke auch eine parallele nationale anzumelden, aufrecht zu erhalten. Dadurch konnte es besondere Probleme berühren, welche die Durchsetzung der Rechte aus einer GM trotz ihres einheitlichen Charakters im Hinblick auf das 27 Mitgliedsstaaten umfassendes Schutzterritorium mit sich bringt, gleichzeitig für diese europäische erstreckte Marke ermöglicht wurde, wie mit dem Zweifel aus einer nationalen Marke auszuführen, dass mit deren Rechtsdurchsetzung und Verletzungsfragen die nationalen benannten Gemeinschaftsmarkengerichten erster und zweiter Instanz zuständig sind.

D. Zulässige bestehende (bzw. erstreckte) Gemeinschaftsmarken

Im Zeitpunkt der EU-Osterweiterung haben die erstreckten GMen selbst, einschließlich der schon eingereichten Anmeldungen durch nächste Auswirkungen aufgezeigt wurden: Mit Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten **am Beitrittstag (1.5.2004/1.1.2007)** erstreckt sich die Schutzwirkung einer GM oder an demselben Datum bereits existierende Anmeldung nach Art. 165 Abs. 1 GMVO „automatisch“ d. h. ohne besonderes Verwaltungsakts oder bestimmter Gebühren auf die neuen Mitgliedsstaaten. Nach der Systematik des Art. 165 Abs. 1 GMVO werden durch die Erstreckung erforderliche GMen erfasst, welche nach dem Beitrittsdatum angemeldet wurden, deren auf Grund einer **vor dem Beitrittstag** liegenden Priorität beansprucht werden kann.

Art. 165 Abs. 3 GMVO regelt das Widerspruchsrecht auf der Basis eines nationalen älteren Prioritätsrechts gegen eine sich automatisch auf die neuen erweiterten EU-Staaten

erstreckende GM oder nur ihre Anmeldung. Prinzipiell kann gegen eine erstreckte GM in einem neuen Mitgliedsstaat kein Widerspruch erhoben werden, was nach der letztgenannten Erweiterungsbestimmung vorausgesetzt wird, weil die Anmeldung „mehr als *sechs Monate* vor dem tatsächlichen Beitrittsdatum“ (bzw. vor dem 1.11.2003) eingereicht wurde oder auf einer vor diesem Datum *liegenden Priorität* beansprucht wurde⁵⁸.

Eine Ausnahme von dieser Regel ist in weiterer Bestimmung des Art. 165 Abs. 4 b GMVO vorgesehen: Gegen eine während der 6 Monate vor dem Beitrittsdatum (d. h. zwischen dem 1.11.2003 und 30.4.2004) eingereichten Gemeinschaftsmarkenanmeldung kann einerseits ein Widerspruch beim Harmonisierungsamt erhoben werden, andererseits keinen Nichtigkeitsantrag auf der Grundlage eines älteren nationalen Rechts, welches zum Beitrittsdatum in einem neuen Mitgliedsstaat bestand, eingereicht werden kann, insofern dieses ein älteres Anmelde- oder Prioritätsdatum als die Gemeinschaftsmarkenanmeldung hat.

Nach der Auffassung des europäischen Gesetzgebers folgen die nächsten praktischen Auswirkungen besonders daraus:⁵⁹

- a) Beispielsweise kann Anmeldung einer Marke beim Harmonisierungsamt mit einem bestimmten **Anmelde- oder Prioritätsdatum nach dem Beitritt** (2.5.2004) **oder später** auf Grund einer in einem neuen Mitgliedsstaat bereits eingetragenen nationalen Marke im Wege des Widerspruchs angegriffen oder für nichtig erklärt werden, sofern jene nationale Marke ein bei Anwendung der normalen Regeln „älteres Prioritätsdatum“ hat: Dies schließt „alle nationalen Marken“ ein, welche in einem neuen Mitgliedsstaat **vor dem Beitritt** schon eingereicht worden sind.
- b) Weiter kann Anmeldung einer GM mit einem **Anmeldetag vor dem Beitritt** (2. Mai 2004 oder danach), ebenfalls mit einem **Prioritätsdatum vor dem Beitritt** auf der Grundlage einer in einem neuen Mitgliedsstaat bereits registrierten nationalen Marke im Wege des Widerspruchs angegriffen oder für nichtig erklärt werden, sofern jene Marke bei Anwendung der normalen Regeln ein älteres Prioritätsdatum hat.⁶⁰
- c) Gegen die Anmeldung einer GM mit dem **Anmeldetag während der sechs Monate vor dem Beitritt** (zwischen dem 1.11.2003 und dem 30.4.2004) - unabhängig vom Prioritätsdatum - kann der Inhaber einer in einem neuen Mitgliedsstaat bereits eingetragenen nationalen Marke Widerspruch erheben, sofern das Anmelde- oder

⁵⁸ Vgl. Herzog, MarkenR 2003, 181.

⁵⁹ Widerspruchsrichtlinie, Teil 7: Übergangsvorschriften bezüglich der Erweiterung – Stand: März 2004;

⁶⁰ vgl. Art. 165 Abs. 3 der GMVO.

Prioritätsdatum der nationalen Marke „älter“ als das **Anmelde- oder Prioritätsdatum** der angegriffenen Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ist und sofern die nationale Marke nicht bösgläubig angemeldet worden war. Dieses „begrenzte Widerspruchsrecht“ schließt nicht das entsprechende Recht ein, um einen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit aus relativen Gründen einzureichen. Wenn die Widerspruchsfrist „ohne Einlegung eines Widerspruchs“ abgelaufen ist, gilt dann das für eine innerhalb dieses **sechs Monate Zeitraums vor Beitritt** eingereichte GM, was in folgendem Absatz ausgelegt ist.

- d) Eine GMen, welche einen **Anmeldetag** vor dem vorgesehenen Zeitraum (vor 1.11.2003) - *unabhängig vom Prioritätsdatum* - hat, kann nicht auf Grund einer in einem neuen Mitgliedsstaat eingetragenen „älteren Marke“ mit dem Widerspruch angegriffen oder für nichtig erklärt werden⁶¹.
- e) Gegenüber den Anmeldungen der GMen- und den bereits eingetragenen GMen mit einem **Anmeldetag vor dem Beitrittstag (1.Mai 2004)**, also - *unabhängig vom Prioritätsdatum* -,⁶² kann der Inhaber einer in einem neuen Mitgliedsstaat schon eingetragenen älteren Marke, welche einen **Anmelde- oder Prioritätstag vor dem Beitrittstag (1. Mai 2004/1.1.2007)** hat, einen Anspruch auf Untersagung der Benutzung der erstreckten GM in dem erweiterten Gemeinschaftsgebiet des betreffenden Mitgliedsstaates geltend machen kann, also „unabhängig von der absolut besseren Priorität“, sondern unter der weiteren Voraussetzung, dass seine nationale Marke nicht bösgläubig angemeldet wurde.
- f) „Was für in den neuen Mitgliedsstaaten eingetragene Marken gilt“, gilt es auch für:
- ⇒ eingereichte Anmeldungen in den neuen Mitgliedsstaaten als bereits registrierte nationale Marken, dass diese mit der folgenden Voraussetzung: „anschließend eingetragen werden“ verknüpft ist, und
- ⇒ erworbene nicht eingetragene mitgliedsstaatliche Kennzeichenrechte, welche unter Art. 8 (4) GMVO „von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“ fallen,⁶³ insbesondere mit der Maßgabe, dass der *Zeitpunkt des Erwerbs dieses Rechts* „nach dem nationalen Recht“ an die Stelle des **Anmelde- oder Prioritätsdatums** geht.

Die Grundverordnung lässt in ihrem Art. 8 Abs. 4 dem Inhaber der nicht eingetragenen Marke ein sonstiges benutztes Kennzeichenrecht im geschäftlichen Verkehr „von mehr als lediglich

⁶¹ vgl. Art. 165 Abs. 4 der GMVO.

⁶² Wie in den erwähnten Fällen c und d.

⁶³ „Dr. N°“, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 = wbl 2009, 454.

örtlicher Bedeutung“⁶⁴ [wie in Anspruch genommene Priorität, oder wegen Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen].

Wenn ein Widerspruch auf eine nationale eingetragene Marke oder ein anderes nationales Recht aus einem neuen Mitgliedsstaat gestützt wird, kommt dann in der Frage die Begründetheit des Widerspruchs, aber nicht etwa eine Frage der Zulässigkeit. Abhängig ist es davon, ob dieses Recht wirksam im Wege des Widerspruchs gegen die Anmeldung einer GM geltend gemacht werden kann. Soweit die Vorschrift über die Erweiterung verlangt, dass das ältere Recht *gutgläubig* erworben wurde, wird dann verfahrensmäßig Gutgläubigkeit vermutet. Damit obliegt es den anderen Verfahrensbeteiligten bzw. dem Anmelder der mit dem Widerspruch angegriffenen Anmeldung einer künftigen GM, darzulegen und auf konkreter Grundlage zu beweisen, dass der Inhaber des älteren nationalen Rechts aus dem neuen Mitgliedsstaat durch die Einreichung der nationalen Anmeldung oder zum Erwerb des Rechts damals *bösgläubig* war.

Nämlich enthält der Art. 165 keine Übergangsregeln zum **Benutzungszwang** im Sinne Art. 15 und 42 der GMVO.⁶⁵ Im Widerspruchsverfahren kann sich der entsprechende **Zwang zum Nachweis der erhaltenden Rechtsbenutzung** ergeben, sofern der Anmelder der mit dem Widerspruch angegriffenen Anmeldung einer GM verlangt, dass der Widersprechende nach Art. 42 Abs. 2 und 3 der GMVO⁶⁶ die **Benutzung einer älteren Marke nachweist**. Erweiterungsbezogene Fragen kommen im Zusammenhang mit dem *Zeitpunkt und dem Ort der Benutzung der älteren Marke*.

Folgende zwei Fälle sind in diesem Sinne zu unterscheiden:

1. In einem Fall ist besonders zu betreffen, dass die ältere Marke einer nationalen Marke darstellt, welche in einem neuen mitgliedstaatlichen Markenregister im Zeitpunkt der Erweiterung bereits eingetragen ist. Die Notwendigkeit des Nachweises der erhaltenden Rechtsbenutzung einer älteren Marke, welche in einem neuen Mitgliedsstaat schon registriert ist, kann sich lediglich im Rahmen eines Widerspruchs ergeben. Dieser Widerspruch wird gegen eine Anmeldung einer GM, welche einen **Anmelde- oder Prioritätstag nach dem Beitritt** (1. Mai 2004) hat oder die im Sinne Art. 165 Abs. 3 einen **Anmeldetag** während der sechs Monate vor dem Tag des

⁶⁴ Last Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.

⁶⁵ Anheuser Busch Inc/ Budějovický Budvar, EuG T-191/07 v. 25.3.2009 = wbl 2009, 298.

⁶⁶ Vgl. Regel 22 der DVO.

Beitritts (zwischen dem 1.11.2003 und dem 1.5.2004) als Anmeldung notwendig geltend macht, dann beim Harmonisierungsamt eingelegt. In diesem Fall muss die „ältere nationale Marke“, die nach dem maßgeblichen nationalen Recht bereits geschützt ist, abhängig ist es in dem erweiterten Gebiet davon, ob diese ältere Marke *während fünf Jahre vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung* in Verbindung mit dem Widerspruch auf die angegriffene Anmeldung einer GM **ernsthaft** benutzt worden sein. Es ist unerheblich in diesem Fall, ob sich die Benutzung auf einen Zeitraum bezieht, wessen der betreffende Staat schon Mitglied der EU war. Dies bedeutet im Widerspruchsverfahren, dass sich der Nachweis von der älteren Markenbenutzung auf den Zeitraum vor dem Beitrittstag beziehen kann.

2. In anderem Fall kann auch parallel die ältere Marke als eine GM im Gemeinschaftsmarkensystem erwerben, insbesondere wenn es sich bei der älteren Marke um eine GM zugleich handelt, stellt sich dann das Übergangsproblem, ob es in Besondererweise freilich ausreichen kann, dass sie nur in einem neuen Mitgliedsstaat benutzt wurde, gleichzeitig prinzipiell erhaltende Rechtsbenutzung einer GM in nur einem Mitgliedsstaat ausgereicht werden kann. Da der Nachweis der Benutzung in den Zeitraum von fünf Jahren vor dem Tag der Veröffentlichung der angegriffenen Anmeldung einer GM betrifft, ist dann die besprochene Benutzung in einem neuen Teil der Gemeinschaft oder in mehreren neuen Mitgliedsstaaten selbst nur damals berücksichtigungsfähig, falls der betreffende Staat schon zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der angegriffenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung dieser erforderlichen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft war und die Benutzung in dem neuen Mitgliedsstaat **nach dem Beitrittstag** (1. Mai 2004) erworben wurde. Demgegenüber war eine Benutzung **vor diesem Beitrittsdatum** in einem neuen Mitgliedsstaat, aber dann noch nicht in der Europäischen Union. Dagegen reicht es auch nicht aus, im Fall dass der betreffende Staat zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch einen Mitgliedsstaat der EG ist.

Was aus dem Widerspruchsverfahren angeht, berühren sich dadurch keine spezifischen Übergangsprobleme: Das gemeinschaftliche Recht nach der Bestimmung in Art. 119 Abs. 7 der GMVO, eine andere Sprache als eine der fünf Werksprachen des europäischen Amtes im Verfahren zu wählen, kann ab dem Beitrittstag (1. Mai 2004/ 1.1.2007) im Sinne der EU-Osterweiterung in Bezug auf eine der neuen offiziellen Sprachen der Europäischen Gemeinschaft in konkretem Umstand ausgeübt werden.

„Ausdrückliche absolute Eintragungshindernisse“, welche nur als die Hindernisgründe einer im Rahmen des Beitritts eines neuen Mitgliedsstaates schon enthaltenen erstreckten GMen entstanden sind, werden jedoch in Einklang mit dem Art. 165 Abs. 2 für die erstreckten GMen, welche bereits vor dem Beitrittsdatum angemeldet wurde, nicht geprüft. Anders erhält es sich im Fall nach dem Beitrittstag angemeldeten künftigen GMen, beispielsweise eine Zurückweisung darauf eintritt, insofern sie einer bestehenden nationalen Marke entgegensteht. Sonst spielen in Gemeinschaftsmarkenpraxis die Eintragungshindernisse eine zentrale Rolle, weil sie gewährleisten sollen, nur solche Zeichen als künftige GMen zu werden, welche ihre Funktion, ohne Einschränkung erfüllen können, insbesondere die betroffenen Produkte zu individualisieren und ihrem Ursprung nach zu identifizieren.

Das würde nicht im Fall geschehen, falls der europaweite Verkehr dem Zeichen *keinerlei Individualisierung* entnimmt. Demgegenüber ist nur dann, wenn ihm wegen des Bestehens und Gebrauchs identischer oder ähnlicher Zeichen für identische oder ähnliche Produkte die Möglichkeit der Unterscheidung hinsichtlich der Ursprungsidentifizierung genommen ist. Einerseits führt der Art. 7 der GMVO bestimmte absolute Eintragungshindernisse für solche Zeichen auf, welche in Bezug auf die von ihnen enthaltenen Produkte die wesentliche Markenfunktion der Ursprungsidentifizierung nicht leisten können, aber andererseits der Art. 8 der GMVO konkrete relative Eintragungshindernisse darin vorschreibt, welche wegen des Bestehens kollidierender Kennzeichenrechte Dritter den infolge Benutzung verwechselbarer GMen erscheinenden Verlust der Unterscheidungsfähigkeit dieser Kennzeichen möglicherweise verhindern sollen. Der Katalog der absoluten Eintragungshindernisse ist im Rahmen des Art. 7 „abschließend“ sowie der Katalog der relativen Eintragungshindernisse durch den Art. 8 der GMVO. In einem Fall könne der große Auslegungsspielraum der Begriffe „keine Unterscheidungskraft“ in Abs. 1 lit. b des Katalogs und „zur Bezeichnung sonstiger Merkmale“ in Abs. 1 lit. c bedeuten.

Desto wurden die entsprechenden Regelungen, welche in den betreffenden Rechtsakten des Gemeinschaftsmarkenrechts zu vorgenommenen Änderungen wirksam werden, seit dem Beitrittstag (am 1. Mai 2004) der neuen Mitgliedsstaaten eingeführt, die die Schritte der EU-Erweiterung regeln,⁶⁷ damit die nationalen Rechte von den Inhabern in den Beitrittsstaaten

⁶⁷ Europäischen Union – Inkrafttreten von Änderungen in den Gemeinschaftsrechtsverordnungen, GRUR Int. 2004, 344: Die entsprechende Gesetzgebung wurde am 23. September 2003 im Amtsblatt veröffentlicht – ABl. L 236/33, 342 ff (Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland ...)

jedenfalls in dem Territorium des jeweiligen Beitrittsstaates schützen sollen, sofern bereits ein in einem Beitrittsstaat bestehendes nationales Schutzrecht mit einem EU-Schutzrecht kollidiert. Wenn die Anmeldung **erst nach der sechs Monate Zeitraum** (nach 1.11.2003) eingereicht wurde, denn beansprucht sie nicht auf eine Priorität von einem vor diesem 6-Monats-Zeitraum liegenden Datum und liegt das Anmelde- oder Prioritätsdatum eines *gutgläubig* angemeldeten oder anderweitig erworbenen nationalen Rechts vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der erstreckten GM, kann nach Art. 165 Abs. 3 GMVO gegen eine auf das Beitrittsgebiet erstreckte GM auf Grund der Basis des älteren nationalen Rechts begründeter Widerspruch eingelegt werden. Ebenso handelt es sich mit der Anstrengung in einem Nichtigkeitsprozess auf Grund der absoluten und relativen Nichtigkeitsgründe, welche sich erst im Zuge der Erweiterung der EU ergaben. Damit werden bestehende GMen nach dem Beitrittsdatum auf die neuen Mitgliedsstaaten erstreckt. Dann können bestehende Rechte nicht auf Grund der Schutzhindernisse für nichtig erklärt werden, welche aus dem Beitritt eines neuen EU-Mitgliedsstaates resultieren. Soweit ein enthaltendes absolutes Schutzhindernis im Sinne einer erstreckten GM im Verhältnis zu einem *gutgläubig erworbenen älteren Recht* in einem neuen erweiterten Teil der Europäischen Gemeinschaft d. h. in einem neuen Mitgliedsstaat beim Harmonisierungsamt nicht geltend machen kann, kann nur die Benutzung des Gemeinschaftsmarkenrechts in dem betreffenden Staat auf Antrag des Inhabers einer älteren Recht verboten werden.⁶⁸

Schließlich kann der Inhaber eines gemäß Art. 165 Abs. 5 GMVO in Verbindung mit den Bestimmungen in Art. 110 und 111 GMVO gutgläubig erworbenen nationalen Rechts, welches vor dem Beitrittsdatum angemeldet oder bereits erworben wurde, gegebenenfalls dann über ein davor liegendes Prioritätsdatum widersetzen werden konnte. Dem Inhaber kann im Sinne des Art. 165 Abs. 1 erstreckten Gemeinschaftsschutzrechts die Nutzung in jeweiligem Beitrittsstaat trotz der erweiterten Geltung untersagt werden.

E. Die Bedeutung „automatischer“ Erstreckungswirkung

Die wichtigste gemeinschaftsrechtliche Auswirkung für Inhaber der erstreckten Gemeinschaftsmarken, welche vor dem Beitrittstag beim europäischen Amt angemeldet wurden, also es ist unabhängig davon, ob sie bereits eingetragen sind oder nicht, denn besteht besonders darin, dass der Schutz solcher Marken auf die territorialen Gebiete der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt wurde. Diese einheitliche europaweite Schutzerstreckung tritt am

⁶⁸ GRUR Int. 2004, 344.

Beitrittstag (am 1. Mai 2004 um 0:00 Uhr) ohne administrative Maßnahmen oder sonstige Schritte seitens des HABM oder eines anderen Organs ein. Die erweiterte Erstreckung der GMen tritt im europäischen Rahmen „automatisch“ auf. Dies bedeutet, dass der Inhaber keinen entsprechenden Antrag stellen musste und entsprechende Gebühren dazu nicht entrichtet werden sollten. Die Rechtsgrundlage für diese Erstreckung sind durch die neuen Erweiterungsbestimmungen in Art. 165 GMVO ausgebildet. Mit dem Beitrittstag sind beispielsweise mehr als 300 000 vielfältige GMen auf die territorialen Gebiete der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt und können vor den benannten nationalen Gemeinschaftsmarkengerichten dieser Staaten durchgesetzt werden, d. h. der Inhaber einer älteren nationalen Marke im Sinne des Art. 165 Abs. 5 kann die Erstreckung einer bereits angemeldeten oder eingetragenen GM vor dem nationalen Gemeinschaftsmarkengericht in einem territorialen mitgliedsstaatlichen kompetenten Teil der Gemeinschaft untersagen.

Schließlich wurden „alle angemeldeten und existierenden Gemeinschaftsmarken“ auf die geografischen Gebiete der neuen Mitgliedsstaaten zum Beitrittstag „automatisch“ [ohne Zutun des Anmelders oder Inhabers, ohne Antrag und ohne Gebühr] erstreckt. Folglich hatte solche Marken erstreckter GMen „einheitliche Wirkung“ ab dem konkreten Stichtag (1.5.2004/1.1.2007) um 0.00 Uhr von den Beitrittsstaaten [Einheitlichkeitsprinzip der erstreckten Gemeinschaftsmarke]. Beispielsweise galt ihre Erstreckung für Anmeldungen der GMen mit einem konkreten Anmeldetag vor dem Beitrittstag (vor 1.5.2004), welche im späteren Zeitpunkt zur europaweiten Eintragung geführt ist. Ebenso können sie nur „einheitlich“ zu nichtig erklärt werden. Deshalb musste sich der Markeninhaber um nichts kümmern, welche Schutzerstreckung automatisch ohne irgendwelche administrativen (wie z. B. zusätzliche Antragstellung) oder sonstigen Maßnahmen erfolgt [insb. ohne weitere Überprüfung oder zusätzliche Gebühren für die Markenschutzeserstreckung auf die neuen geografischen Gebiete]. Damit hat Inhaber einer GM automatisch eigenen erweiterten Markenschutz auch in den territorialen Ebenen der neuen Mitgliedsstaaten erworben. Ab diesem Zeitpunkt können die erstreckten GMen vor den nationalen Gemeinschaftsmarkengerichten der neuen Mitgliedsstaaten durchgesetzt werden.

Mit Wirkung ab dem Beitrittstag (1. Mai 2004) sind zehn neue Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft beigetreten [Tschechische Republik, Zypern, Estland, Lettland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slowakei und Slowenien]. Mit weiterer automatischer Wirkung sind noch zwei neue Mitgliedsstaaten ab dem 1. Januar 2007 zur Europäischen

Union beigetreten [Bulgarien und Rumänien]. Im Rahmen des Beitrittsvertrages wurde ein neuer interpretierter Artikel in die GMVO eingefügt, welcher die Bestimmungen über die neuen Gemeinschaftserweiterungen enthält. Grundsätzlich erstrecken sich bestehende sämtliche GMen automatisch, was für die neuen Mitgliedsstaaten als Vorteil bedeutet war, ohne eine zusätzliche Gebühr von neuem mitgliedsstaatlichem Inhaber einer GM zu zahlen oder gewöhnliche administrative Förmlichkeiten beim Amt zu beachten wären. Diese Anmeldungen und bereits eingetragene GMen, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum im europäischen Register schon liegt, können nicht auf Grund absoluter oder relativer Eintragungshindernisse zurückgewiesen oder für nichtig erklärt werden, sofern diese absoluten Eintragungshindernisse **nur durch den Beitritt eines neuen Mitgliedsstaates schon entstanden** sind, sollten sie am Anmeldetag der betreffenden Anmeldungen der künftigen GMen nicht überprüft werden, sondern sie sind automatisch auf dem erweiterten Markt der neuen Mitgliedsstaaten ausgedehnt. Hinsichtlich der vorgeschriebenen relativen Eintragungshindernisse sieht der europäische Gesetzgeber in Art. 165 Abs. 3 eine Ausnahme für die erstreckte Gemeinschaftsmarke vor, welche erst sechs Monate vor dem Beitrittsdatum beim europäischen Amt angemeldet wurden, in diesem Fall konnte der Inhaber einer älteren Marke entsprechenden Widerspruch gegen diese erstreckte GM vor dem europäischen Amt einlegen. Der deutsche Autor *Bugdahl* hat deutlich für das **automatische Erstreckungsprinzip** klargestellt, früher angemeldete oder registrierte Gemeinschaftsmarken konnten „automatisch“ in den Beitrittsstaaten gültig werden:⁶⁹

- ✓ ohne Erstreckungsantrag,
- ✓ ohne Erstreckungsgebühren,
- ✓ ohne weitere Übersetzungen.

Mit der neuen Erweiterung der EU sind die nationalen Sprachen der neuen Beitrittsstaaten automatisch „als offizielle Amtssprachen“ geworden, während die Werksprachen des europäischen Harmonisierungsamtes [als Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch] unverändert geblieben sind.

Prinzipiell können also die europaweite Anmeldungen und die Eintragungen der GMen mit einem vor dem Beitrittsdatum liegenden Anmeldetag weiterbehandelt werden, als dass es keinen Beitritt gegeben habe.⁷⁰ Bei den europaweiten Anmeldungen und Eintragungen der

⁶⁹ Volker Bugdahl, Die EU-Erweiterung: Praktische Hinweise für Markenmelder, MarkenR 11-12/2003, 425.

⁷⁰ Richtlinien für die Verfahren vor dem HABM, Teil B: 11. Übergangsbestimmungen (Erweiterung, Klassifikation- Änderungen), Seite 69.

GMen, deren Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein folgender Tag ist, sogleich jede Bezugnahme auf die Europäische Gemeinschaft auch die neuen Mitgliedsstaaten durch das Einheitlichkeitsprinzip im Gemeinschaftsmarkensystem umfasst. Dies hat sich die folgenden praktischen Nachwirkungen berührt:

1. Durch nationale Anmeldung im europaweiten Sinn

Ab dem Beitrittsdatum können europaweite Anmeldungen durch das nationale Amt eines neuen Mitgliedsstaates auch eingereicht werden sowie bei dem europäischen Amt. Hinsichtlich der Vertretung gilt es ebenfalls für den Anmelder (wie auch für andere Verfahrensbeteiligte vor dem HABM), welcher ihren Sitz oder Wohnsitz in einem neuen Mitgliedsstaat hat, jedoch muss er nicht mehr durch einen Vertreter vertreten sein. Ab dem Beitrittsdatum können Vertreter aus einem neuen Mitgliedsstaat in die beim Harmonisierungsamt nach Art. 93 GMVO geführte Liste der entsprechenden zugelassenen Vertreter eingetragen werden, womit sie damals berechtigt sind, Dritte vor dem HABM zu vertreten.

Die neuen offiziellen Sprachen der Europäischen Union dürfen als erste Sprache lediglich für solche europaweiten Anmeldungen verwendet werden, welche am oder nach dem Beitrittsdatum eingereicht worden sind. Die Übersetzung und Veröffentlichung der Anmeldung erfolgt lediglich in derjenige/denjenigen Sprachen, welche ab dem Beitrittsdatum offizielle Amtssprachen der EG geworden sind, und nur für Anmeldungen, welche am oder nach dem Beitrittsdatum beim Harmonisierungsamt eingereicht wurden. Anmeldungen der GMen, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt, wie auch bereits existierende gemeinschaftsweite Anmeldungen weder in diese zusätzlichen Sprachen übersetzt werden musste, noch nochmals in diesen veröffentlicht. Für eine nationale Marke, welche vor dem Beitritt des erforderlichen neuen Mitgliedsstaates oder sogar vor der Gründung der EG bereits in einem nationalen Register eingetragen wurde, kann auf den **Zeitrang** nach den Vorschriften der GMVO beansprucht werden. Sonst kann der Zeitranganspruch erst nach dem Beitrittsdatum erhoben werden. Es ist daher notwendig, dass die im neuen Mitgliedsstaat eingetragene Marke älter als die GM sein muss. Da die Zeitrangswirkung einer erstreckten GM im neuen erweiterten Mitgliedsstaat sonst „ab dem Beitrittsdatum“ gilt, reicht es nur in einigen Fällen aus, sofern die ältere nationale Marke einen Anmeldetag oder Prioritätstag hat, welcher *vor dem Beitrittsdatum* im nationalen Amt liegt.

Z. B.: In ersterem Schritt meldete **dieselbe Person** am 1. April 1996 eine GM vom HABM an und in anderem Schritt am 1. Januar 1999 eine nationale Marke in Rumänien. Ab dem 1. Januar 2007 kann „auf die Zeitrang“ dieser rumänischen Markenmeldung beansprucht werden.

Durch die gemeinsame Kooperation können sich die nationalen Ämter der neuen Mitgliedsstaaten „ab dem Beitrittsdatum“ am Recherchensystem nach Art. 38 Abs. 2 der GMVO beteiligen. Den betreffenden nationalen Ämtern werden nur diejenigen Anmeldungen der GMen zugesendet, deren Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein späterer Tag ist.

2. Benutzungsbeschränkungen der erstreckten GMen

Bei der Erstreckung der GMen folgt es zwei weitergehende Einschränkungen,⁷¹ womit die „*beschreibende Bedeutung*“ **zuerst** auf Grund des Beitritts entstanden sein muss. Hier besteht eine Reihe von Begriffen aus den neuen Amtssprachen der EG im Zeitpunkt des Beitritts, welche mögliche auch auf das Territorium und die Sprachgewohnheiten der bisherigen 15 Mitgliedsstaaten „beschreibend“ sind. Dann waren *geographische Herkunftsangaben* aus den neuen Mitgliedsstaaten auch in der Frage im Hinblick der EU-Erweiterung angekommen, bezüglich der bilateralen Verträge mit der EG diese vorhergeschützt waren, während gemeinschaftsrechtlich diese Voraussetzung bereits vor dem Stichtag des Beitritts wegen absoluter Eintragungshindernisse auf Grundlage der Vorschriften von der *Verordnung zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarzeugnisse und Lebensmittel* als geltend machen konnte. Allerdings erwähnen sich die Erweiterungsbestimmungen nicht,⁷² dass solche Begriffe nunmehr „schutzfähig“ werden, sondern vermeint der europäischen Gesetzgeber „als Grund“, dass eine gültige nach den absoluten Katalogseintragungsbeschränkungen schutzfähige Marke vorlag⁷³.

Zweitens ist es notwendig die Einschränkung „ohne gesetzliche Sonderregelung“ zu machen, dass die europaweite MA **nicht bösgläubig** „als Vorwirkung“ auf die Erstreckung getätigt sein durfte. Falls jemand bewusst vor dem Beitrittsstichtag der noch nicht eingetretenen Erweiterung besondere Begriffe angemeldet hat, welche in der Sprache eines neuen Mitgliedsstaates **beschreibend** sind, musste ihn dann nach der europäischen gesetzgeberischen Begründung **als bösgläubig** auf Grundlage des Art. 52 Abs. 1 lit. b

⁷¹ Art. 165 Abs. 2 u. 4 der GMVO.

⁷² Art. 165 Abs. 2-4 GMVO.

⁷³ Zum 30.4.2004.

angesehen werden⁷⁴. Hier besteht nicht eine feste zeitliche Grenze, sondern sollte aus der *Kombination beschreibender Angabe* glatter Warenbezug auf „Bösgläubigkeit“ zuschließen sein, sofern der Anmelder keinen Bezug zu der betreffenden Sprache hat oder keine sachlichen Gründe für die Wahl direkt dieser Bezeichnung klarlegen kann. Dies kann lediglich im Nichtigkeitsprozess auf Antrag eines Dritten in Berücksichtigung finden. Notwendig ist zur erstreckten vor dem Stichtag des Beitritts angemeldeten europaweiten Marke infolge Verkehrsdurchsetzungsmittel lediglich auf dem Gebiet der bisherigen 15 Mitgliedsstaaten nachzuweisen.⁷⁵ Dies folgt nicht aus Abs. 2 der Erweiterungsbestimmung, wie auf Grund der Tatsache der Überwindung des Eintragungshindernisses konkretes Eintragungshindernis analog ausgelegt wird.

Grundsätzlich konnte einer erstreckten europaweiten MA oder eingetragenen GM⁷⁶ nicht zurückgewiesen (oder für nichtig erklärt) sein, gleichwohl unterliegt sie im Zusammenhang mit der Markenbedeutung und die abhängig von der Situation in den neuen Mitgliedsstaaten entsprechenden *Schranken*⁷⁷, welche durch den Beitrittsvertrag und infolge ihrer Benutzung im Handelsverkehr auf „erstreckte GMAen und GMn“⁷⁸ **nicht beeinträchtigt** werden darf. Dadurch verschafft eine **beschreibende Bedeutung eines Begriffes**, welche auf Grund des Art. 7 Abs. 1 „*kein absolutes Eintragungshindernis*“ bildet, jedenfalls den Tatbestand des Art. 12 lit. b und der Begriff in einer Sprache der EU können frei „in beschreibender Weise“, sogar auch in mäßigen Form von Gebrauch einer Marke benutzt werden. Es handelt sich um einen Wand, welcher im Verletzungsprozess geltend machen muss. Diese Legitimität auf lautere Verwendung besteht ohne weiteres in dem betroffenen Mitgliedsstaat, trotz dem genannten Einheitlichkeitsprinzip für die GM innerhalb der gesamten EG, gleichzeitig ein rechtliches Interesse *an mehrsprachigen beschreibenden Informationen* auf die **Verpackung der Waren** bestehen kann.

Zunächst wirkt sich weiterhin die gemeinschaftsweite Schranke aus,⁷⁹ wonach ein in einem neuen Mitgliedsstaat **irreführender oder sittenwidriger Begriff** zulässt, welche unabhängig von Abs. 1 der Katalogvorschrift nicht benutzt werden dürfen. Allerdings besteht dieses Benutzungsverbot nur in dem betroffenen neuen Mitgliedsstaat. Es folgt praktisch zu

⁷⁴ Art. 165 Abs. 4 GMVO; PrüfRiLi des HABM, Teil B, 12.11;

⁷⁵ Art. 7 Abs. 3 GMVO; sowie in RiLi Teil B, 12.10., ABI-HABM 2004, 793.

⁷⁶ Art. 165 Abs. 2 GMVO.

⁷⁷ Art. 12 und 110 GMVO.

⁷⁸ Art. 165 Abs. 1 GMVO.

⁷⁹ Art. 110 GMVO.

beschreiben, dass Angaben in einer Amtssprache eines neuen Mitgliedsstaates oder in Bezug auf die Verhältnisse in diesem Mitgliedsstaat durchaus vorstellbar sind.

Beispielsweise kann sich ein Zeichen „in einer Sprache eines neuen Mitgliedsstaates“ im Geschäftsverkehr aufscheinen, welche gegen die *guten Sitten gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. f der GMVO verstieß*, aber regelmäßig stellte dies vor dem Stichtag (als am 1.5.2004/1.1.2007) einen Zurückweisungs- oder Nichtigkeitsgrund dar, darin es auch vor diesem Datum kein Recht gab, insbesondere „beleidigende oder blasphemische Ausdrücken“ in anderen Sprachen zu äußern. Nämlich konnte es auf die Verneinung und das Verständnis der Mehrheit von den Konsumenten nicht in der Frage ankommen, je mehr gegen eine ungewollte Werbung *rassistischer oder politisch-radikaler Natur* geschützt werden musste.⁸⁰

3. „Großvaterprinzip“ im Rahmen der EU-Osterweiterung

Gemäß Art. 165 Abs. 4 der GMVO können die erstreckten GMen auf Grund der bestimmten absoluten Gründe, welche bereits im Zeitpunkt des Beitritts durch eine erstreckte Marke entstanden sind, weder die zurückgewiesen noch für ungültig erklärt werden durften. Das heißt sich *Großvatersprinzip*⁸¹. Es verlangt daher eine Unterscheidung zwischen alten und neuen absoluten Schutzhindernissen. „Alte Schutzhindernisse“ sind solche, welche sogar einen Bezug mit den neuen Mitgliedsstaaten haben oder vor dem Beitritt in einem erweiterten Teil der Gemeinschaft schon anwendbar waren. Insbesondere gilt es für *staatliche Hoheitszeichen* nach Art. 7 Abs. 1 lit. i der GMVO und auch für *geografische Angaben*, welche die Orte oder bestimmte Gebiete in den neuen Mitgliedsstaaten bezeichnen. Mit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten ändert sich im erweiterten Gemeinschaftsmarkensystem in diesem Umfang nichts.

Andererseits sind mit der Osterweiterung „neue Schutzhindernisse“ angekommen, welche vor dem Beitritt nicht anwendbar waren. Diese Schutzhindernisse gelten nur in Praxis, insofern die GM in einer Sprache der neuen Mitgliedsstaaten „beschreibend“ oder gewöhnlich dahin nicht unterscheidungskräftig ist. Auf Grund der „neuen“ Schutzhindernissen kann eine mögliche Zurückweisung im Sinne Abs. 2 des Erweiterungsartikels sowie eine Nichtigkeit auf Grundlage des Abs. 4 desselben Artikels in Betracht kommen. Im weiteren Schritt findet sich

⁸⁰ Siehe HABM-BK R 177/2004-2 vom 29.9.2004 Bin Ladin arabisch; Mitteilung Nr. 5/03, ABI-HABM 2004, 68, Nr. II.4.

⁸¹ Wie z. B. in einem internationalen Vertrag - V. Mühlendahl, Die Bedeutung der Erweiterung und der Ausweitung des Madrider Markensystems für die Gemeinschaftsmarke und die Arbeit des HABM = GRUR 2005, 113, 114.

besondere Anwendung einer Regelung der GMVO, sofern eine erstreckte Marke lediglich mit konkreter nachgewiesener Verkehrsdurchsetzung d. h. infolge ihrer Benutzung erlangte Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 3 GMVO im Zusammenhang mit den nicht anwendbaren Bestimmungen der lit. b, c und d des Katalogs eingetragen werden kann und prinzipiell mögliche Verkehrsdurchsetzung in den „Teilen“ der Europäischen Gemeinschaft erforderlich ist, was bei den neuen Mitgliedsstaaten „als charakteristisch“ bedeutet. Auf anderer Hand suchen die entsprechenden Altrechte in Praxis, dass ein solcher Nachweis nicht für die neuen Mitgliedsstaaten benötigt ist.

Die fehlende Angriffsmöglichkeit bedeutet nicht, dass den Inhabern dieser „automatisch erstreckten Gemeinschaftsmarken“ weitergehende Verbotrechte in den neuen Mitgliedsstaaten widersetzen würden. Bei den Verhandlungen bestand nunmehr entsprechende Vereinbarung darüber, dass diese GMen nicht gegen die nach Art. 12 GMVO lautere Verwendung *beschreibender Angaben oder erscheinender nicht unterscheidungskräftiger Zeichen durchgesetzt* werden können. Soweit es sich um andere Schutzhindernisse im Sinne der *Irreführung* oder *Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten* handelt, kann sogar keine Nichtigkeit der erstreckte GM begehrt werden. Ihre Benutzung kann lediglich nach Art. 110 der GMVO untersagt werden.

Zum einen stellt ein **Großvatersprinzip** (engl. „*grandfathered*“- clause⁸²) eine Situation dar, welche erst durch die Erweiterung eintritt und sich auf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Marke auswirken kann (z. B. beschreibender Charakter der GM in einer neuen Sprache)⁸³, weitergehende bei der Prüfung durch das Europäische Register d. h. HABM nicht in Berücksichtigung angenommen werden⁸⁴, sogleich die gemeinschaftsweite Anmeldung vor dem Beitrittstag auf Grund der absoluten Nichtigkeitsgründe ausnahmsweise vernichtet werden darf, insofern diese Gründe im Sinne der Erweiterung selbst sind. Alle solche erstreckte GMen, welche nach dem 30. April 2004 im europäischen Register beispielsweise angemeldet worden sind, wurden auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. **c, f oder g** abgelehnt. Solches Problem ist nicht gemäß Art. 165 der GMVO klargestellt, welches weiter in den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen des Art. 12 b und Art. 110 Abs. 2 der GMVO begründet wird. Durch den Wortlaut des Art. 12 b der GMVO wird sich dem Inhaber einer

⁸² Kerly's par. 6-217.

⁸³ Kerly's par. 6-220: "Such terms should not of course be the subject of monopoly rights as a result of trade mark protection".

⁸⁴ Grünzweig, *ecolex* 2004, 344.

GM aufgetragen, Dritten die Benutzung eines beschriebenen Begriffs im Handelsverkehr nicht zu untersagen.

Beispielsweise wurde für die Anmeldung eines Wortes „BAQRA“ im Zusammenhang mit den Waren Fleisch und Milcherzeugnisse vor dem Beitrittstag (am 1. Mai 2004) beim HABM beantragen, ohne Zweifel wurde dieses Wort registriert, obwohl dieses Wort in Maltesisch für Kuh („cow“) bedeutet. Der Inhaber einer erstreckten GM konnte somit nicht nach Art. 12 lit. b der GMVO anderen Inhabern seine Benutzung in Malta durch Nachweis der Warenursprünglichkeit beschränken. Der Inhaber hat auf eigenes Hindernis bezüglich der GM hingewiesen, dieses Hindernis sprachlich in den neuen Mitgliedsstaaten schon durch beide alte und neue Begriffe besteht. Obwohl der Wortbegriff in der Sprache eines neuen Mitgliedsstaates eine konkrete Bedeutung hat, gehört sie zur unbeschriebenen europäischen Marke.

Vom Großvatersprinzip entsteht eine wichtige Ausnahme, wonach Inhaber älterer nationaler Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten gegen die Anmeldung einer GM einen Widerspruch erheben konnten, sofern die Anmeldung einer GM innerhalb von **Sechsmonats**-Frist vor dem Beitritt beim HABM beantragen wurde. Damit haben die Inhaber älterer nationaler Rechte die Möglichkeit auf entsprechende Widerspruchsrechte, falls diese erstreckte GM nach dem 1.11.2003 beim europäischen Amt angemeldet wurde. Als Hauptbedingung für einen erfolgreichen Widerspruch ist ein konkretes älteres desselben oder ähnliches Prioritätsschutzrecht in Verbindung mit den gleichen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen in einem der neuen Mitgliedsstaaten betrachtet.⁸⁵ Dies führt zur erfolgreichen Widerspruch⁸⁶, deshalb die angemeldete GM überhaupt nicht beim Harmonisierungsamt registriert werden konnte.

a. *“Grandfathering- clause“* im Verhältnis zu den älteren Rechten

Im Verhältnis zu den erworbenen vor dem Beitritt älteren Rechten und alle Rechten sonstiger Art, welche in Kollision von erstreckten GMen begründet sind, enthält dazu die Erweiterungsbestimmung in Art. 165 Abs. 4 der GMVO ein so genanntes *“grandfather- clause“* im Sinne des Altfallsrechts. Auf Grund solcher Rechte können automatisch die erstreckten GMen, unabhängig ist es davon, ob sie absolut älter sind oder nicht, weder jedoch zurückgewiesen noch für ungültig erklärt werden. In den beigetretenen Staaten können

⁸⁵ Art. 165 (3) GMVO.

⁸⁶ Bestimmte Frist für den Widerspruchsantrag beträgt drei Monate, beginnend ab der Veröffentlichung bei Anmeldung (nach dem 1.11.2003 bzw. erst nach dem 1.5.2004).

andererseits erworbene Rechte nicht auf der Prioritätsbasis älterer GMen angegriffen werden. Die in den neuen Mitgliedsstaaten bestehenden älteren Rechte verleihen etwas eher, wie in Art. 165 Abs. 5 ausdrücklich eingedeutet wird, ihren Inhabern zwar die Befugnis, die Benutzung der erstreckten GM in dem jeweiligen territorialen Mitgliedsstaat zu untersagen [Territoriale Exklusivität].

b. “Window of opportunity“ durch
das Widerspruchsrecht

Von diesem genannten Prinzip gibt es eine Ausnahme, wonach sich gegen eine in den letzten sechs Monaten vor dem Beitritt angemeldete GM⁸⁷ nach Art. 165 Abs. 3 der GMVO einen Widerspruch auf ein *absolut älteres Prioritätsrecht* in einem der neuen Mitgliedsstaaten begründet werden kann. Wenn kein Widerspruch eingelegt wird, verbleibt es dann beim Ausschluss des Angriffs auf die erstreckte GM. Jedoch steht ein gleichartiges Widerspruchsrecht den Inhabern von GMen in den neuen Beitrittsstaaten nicht zu. Es ist darüber noch am Anfang der EU-Osterweiterung nach einer Auffassung entschieden, irgendwelche Ausdrücke auf die Häufigkeit zu tun, mit der von diesem “window of opportunity“ Benutzung gemacht wird. Es dauert im Durchschnitt elf Monate, bis eine angemeldete Marke veröffentlicht wird. Dies bedeutet, dass im Gemeinschaftsmarkenblatt des Harmonisierungsamtes die besprochenen Marken veröffentlicht werden, welche im fraglichen Zeitraum angemeldet worden sind. Hier muss also dreimonatige Widerspruchsfrist abgewartet werden, liegen heute noch keine Daten oder Angaben vor.

Das Gemeinschaftsmarkensystem und die Arbeit des Harmonisierungsamtes konnten wegen der schon eingetragenen nationalen Rechte erhebliche Problemen haben, insb. stets eine der fünf Sprachen (spanisch, deutsch, englisch, französisch und italienisch) des HABM zu benutzen. Für die Anmelder war diese “window“- Möglichkeit in konkretem Zeitpunkt noch offenbar.

4. Absolute Eintragungshindernisse im erweiterten Sinne:

„Alle Gemeinschaftsmarken“, welche vor dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten angemeldet worden sind und die mit dem Beitritt „automatisch“ auf die Beitrittsstaaten erstreckt wurden, können nach Art. 165 Abs. 2 und 4 wegen absoluter Eintragungshindernisse nicht zurückgewiesen oder für ungültig erklärt werden, selbst wenn durch den Beitritt schon

⁸⁷ Z. B. vom 1.11.2003 bis zum 30.4.2004.

entstanden sind. Betreffende Eintragungshindernisse, welche sich etwa aus der beschreibenden Bedeutung eines Wortes in einer Sprache der neuen Mitgliedsstaaten ergeben, bleiben dann unberücksichtigt und ungeprüft.

Als Bsp. haben die deutschen Autoren für diese interpretierte Bestimmung das ungarische Wort „Palinka“ genannt,⁸⁸ welches Branntwein bedeutet und in der ungarischen Sprache deswegen eine Gattungsbezeichnung ist. Eine angemeldete oder schon eingetragene vor dem Beitrittszeitpunkt GM „Palinka“ für Spirituosen konnte darauf heute noch nicht „als beschreibende Angabe“ von der Eintragung beim HABM ausgeschlossen oder vernichtet werden.

Durch Art. 165 (früher 159a Abs. 2) der GMVO wird den wichtigen Grundsatz verankert, wonach Anmeldungen im Sinne einer GMen, welche vom Beitrittsdatum abhängig sind, nicht wegen eines absoluten Eintragungshindernisses zurückgewiesen werden dürfen, wenn dieses Hindernis selbst wegen des Beitritts eines neuen Mitgliedsstaates gilt. Grundsätzlich bestimmt Abs. 2 des Erweiterungsartikels, dass eine GMA beim HABM nicht zurückgewiesen werden darf, weitergehende aus Abs. 4 1. Spiegelstrich der GMVO ist konkret bestimmt, wonach eine GM nicht für nichtig auf Grund eines absoluten Eintragungshindernisses oder Nichtigkeitsgrundes erklärt werden kann, welcher erst während des Beitritts entstanden ist. Dies bedeutet im praktischen Sinn, dass eine gemäß Abs. 1 erstreckte GMA oder GM nicht zurückgewiesen werden oder für nichtig erklärt werden kann, sofern sie aus einem sprachlichen Begriff besteht, welcher in einer neuen neu hinzugekommenen Amtssprachen der EU beschreibend, beispielsweise *nicht unterscheidungskräftig, generisch, irreführend oder sittenwidrig* ist. Damit hat eine Prüfung solcher GMA auf betreffende Wortbedeutungen in diesen neuen Sprachen zu unterbleiben. Dabei sind zwei Einschränkungen geltend gemacht: Zum einen wäre es ein Missverständnis, zu formulieren, dass eine GMA oder GM nicht zurückgewiesen oder für nichtig zu erklären ist, sofern sie in einer neuen Sprachen des neuen Mitgliedsstaates schutzunfähig ist. Die Bestimmungen in Abs. 2 und 4 desselben Artikels bedürfen, dass die beschreibende Bedeutung im Zeitpunkt des Beitritts entstanden worden sein muss. Während der EU- Osterweiterung wurde sich ein Dschungel mit vielfältigen neuen sprachlichen beschreibenden Begriffen auf das erweiterten Territorium der EU und die Sprachgewohnheiten der bisherigen 15 Mitgliedsstaaten aufscheint. Der Einfluss von Sprachen, welche noch nicht Amtssprache des prüfenden Amtes sind, wird sich vom EuGH zur Prüfung der Schutzfähigkeit berufende auf den Grundsatz seiner Rechtsprechung

⁸⁸ Knaak/ Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 888.

„Matratzen II“⁸⁹ auf. Jedoch diese Bestimmungen haben nicht zur Folge, dass solche Begriffe nunmehr „schutzunfähig“ werden. Dagegen setzte er vor, dass zum 30.4.2004 eine gültige gemäß Art. 7 GMVO schutzfähige Marke vorlag.

Zum anderen begründet sich ohne gesetzliche Sonderregelung die konkrete Einschränkung, worauf die GMA nicht bösgläubig im Vorgriff auf die Erweiterung getätigt sein durfte. Wer vor dem Beitrittstag in Kenntnis der sich anbahnenden Erweiterung bewusst Begriffe angemeldet hat, welche in der Sprache eines neuen Mitgliedsstaates beschreibend sind, müssen auf Grund der gesetzgeberischen Wertung in Art. 165 der GMVO „als bösgläubig“ im Sinne des Art. 52 Abs. 1 lit. b der GMVO angesehen werden⁹⁰. Eine starke zeitliche Grenze besteht dabei nicht, jedoch ist allgemein aus der Kombination beschreibende Angabe glatter Warenbezug „als Bösgläubigkeit“ zu schließen, sofern der Anmelder „keinen Bezug“ für die betreffende Sprache hat oder „keine sachlichen Gründe“ für die Wahl direkt dieser Bezeichnung darlegen kann. Ferner kann dies lediglich im Nichtigkeitsverfahren auf Antrag eines Dritten konkrete Begründung finden.

Hinsichtlich einer angemeldeten GM ist eingetretene Verkehrsdurchsetzung im Sinne Art. 7 Abs. 3 der GMVO lediglich für die Gebiete der bisherigen Mitgliedsstaaten nachzuweisen. Diese Interpretation kommt nicht aus dem Abs. 2 der Erweiterungsvorschrift, ebenfalls wird der Tatbestand der Überwindung des Eintragungshindernisses nach dem Eintragungshindernis analog behandelt. Soweit eine erstreckte GMA oder GM gemäß Abs. 2 nicht zurückgewiesen oder für nichtig erklärt werden konnten, unterliegt sie gleichwohl durch die Bedeutung der Marke und der Umstand in den neuen Mitgliedsstaaten entsprechende Schranken gemäß Art. 12 bzw. Art. 110 der GMVO, welche durch den Beitrittsvertrag und Art. 165 in ihrer Anwendung auf erstreckte GMAen und GMen nicht beeinträchtigt werden durften. Ebenso verwirklicht eine beschreibende Bedeutung eines Begriffs, welche wegen Art. 7 Abs. 1 kein absolutes Eintragungshindernis dann bildet, folglich den Tatbestand des Art. 12 lit. b und der Begriff kann frei in beschreibender Hand, sogar in Form einer mäßigen Markenbenutzung, verwendet werden. Es handelt sich um einen Einspruch, welcher im Verletzungsverfahren berücksichtigt werden kann. Dieses Recht auf ausdrückliche Benutzung besteht ohne weiteres in dem erforderlichen Mitgliedsstaat, wegen des Einheitlichkeitsprinzips der GM⁹¹ also

⁸⁹ Matratzen II, EuGH C-421/04 v. 9.3.2006 = ABI-HABM 2006, 857.

⁹⁰ Vgl. RiLi Teil B, 11.11 des HABM (2008).

⁹¹ Art. 1 GMVO.

darüber hinaus in der gesamten Europäischen Union, besonders ein legitimes Interesse an mehrsprachige beschreibende Information auf der Verpackung der Ware besteht.

Andererseits wirkt sich folglich die Schranke des Art. 110 der GMVO aus: Der vorgenannte Beispiel darf ein in einem neuen Mitgliedsstaat ***irreführender oder sittenwidriger Begriff*** - unabhängig von Art. 7 Abs. 1 GMVO der Katalogvorschrift - darauf nicht benutzt werden. Dieses Benutzungsverbot besteht ferner lediglich in dem erforderlichen Mitgliedsstaat. Auf anderer Hand ist besonders zu differenzieren: Praktisch sind *täuschende Angaben* in einer Amtssprache eines neuen Mitgliedsstaates oder im Zusammenhang mit dem Verhältnis in diesem Mitgliedsstaat daraus vorstellbar. Jedoch verstößt ein Zeichen in einer Sprache eines neuen Mitgliedsstaates gegen die guten Sitten im Sinne Art. 7 Abs. 1 lit. f, deshalb dies regelmäßig schon vor dem Beitrittstag (1.5.2004) einen Zurückweisung- oder Nichtigkeitsgrund berührt haben, wo es ebenso vor diesem Datum kein Recht gab, beleidigende oder blasphemische Begriffe in anderen Sprachen zu äußern, und es insoweit nach der Meinung und dem Verständnis der Mehrheit der Verbraucher nicht eintritt. Diese müssen häufiger gegen eine ungewollte Propaganda rassistischer oder politisch-radikaler Natur geschützt werden.

Zunächst enthält die Bestimmung in Art. 165 Abs. 4 GMVO das gleiche Nichtigkeitsprinzip in absoluten und relativen Sinnen für den vorgesehenen Nichtigkeitsprozess. In der Praxis bedeutet das, dass die europaweite Anmeldung für eine Marke, welche nur in einer Sprache eines neuen Mitgliedsstaates oder nur in einem mitgliedstaatlichen Gebiet „keine Unterscheidungskraft“ oder ***besonderen beschreibenden Charakter*** enthält, oder eine Gattungsbezeichnung darstellt, in diesen Fällen zurückgewiesen werden muss, sofern der Anmeldetag das Beitrittsdatum oder ein auf das Beitrittsdatum folgender Tag ist, jedoch darf dann nicht zurückgewiesen werden, sofern der Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt. Für Anmeldungen, deren Anmeldetag nach dem Beitrittsdatum liegt, ist die Prüfung anhand von Wörterbüchern und Referenzmaterial daher auf „alle zwanzig offiziellen Amtsprachen der Europäischen Gemeinschaft“ zu erstrecken.

4.1. Was bedeutet der Begriff „beschreibender Angaben“

für die erstreckte GM?

Gewöhnlich verwendet man im Gemeinschaftsmarkensystem den gemeinschaftsrechtlichen Begriff „beschreibender Angaben“, welche im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO von

der Eintragung beim europäischen Amt in Alicante ausgeschlossen sind. Der europäische Gesetzgeber hat mit dieser Bestimmung vorgesehen, dass die lit. c GMVO des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse darin die überprüfende Eintragung der entsprechenden Angaben, welche „zur Bezeichnung der **Art**, der **Beschaffenheit**, der **Menge**, der **Bestimmung**, des **Wertes**, der **geografische Herkunft**, der **Zeit der Herstellung der Ware** oder **Erbringung der Dienstleistung** oder *sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung* dienen können“, beschränkt und trägt somit dem im Handelsverkehr existierende Bedürfnis an der Freihaltung solcher Angaben als besondere Geltung. Folglich ist nach einer Ansicht hervorzuheben, dass die genannte Bestimmung nur auf Marken bezieht, welche „ausschließlich aus solchen Angaben bestehen“. ⁹²

Ob ein Zeichen am Binnenmarkt manchmal beschreibend ist (?), kann dieses nur im Hinblick auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und die angesprochenen Verkehrskreise als Grundsatz des EuG beurteilt werden [Audi-TDI]⁹³. Beispielsweise hatte das EuG die Bezeichnung EASYBANK „als zu unbestimmt“ bezeichnet, um „als beschreibend“ für die Abwicklung von Bankgeschäften über das Netz angesehen zu werden, anderenfalls sowohl das Wort *Bio*⁹⁴ als auch das englische Wort *knowledge*⁹⁵ einen *klar umrissenen Inhalt* haben, deshalb die Zusammenfügung beider Worte gegebenenfalls einen klaren Begriffsinhalt für die Kunde von Lebewesen oder von der Natur hat. Darunter fallen auch Zeichen und Angaben, welche im „üblichen Gebrauch aus der Sicht des Verbrauchers die fraglichen Waren entweder *unmittelbar oder durch Hinweis* auf eines ihrer **wesentlichen Merkmale** bezeichnen können“ [Procter&Gamble]⁹⁶.

Jedoch lässt die Kombination eines beschreibenden mit einem nicht beschreibenden Bestandteil das Eintragungshindernis entfallen. Ebenso kann die Kombination beschreibender Bestandteile dafür führen, dass die Marke im **Gesamteindruck** schutzfähig wird. Das Harmonisierungsamt kann in betreffenden Fällen dieser Art fordern, dass der Anmelder ausdrücklich auf den Schutz aus einem beschreibenden Markenbestandteil verzichtet („disclaimer“), soweit sich aus diesem Bestandteil möglicher Zweifel über den Schutzzumfang der Marke auf Grund Art. 38 Abs. 2 der GMVO ergeben, wovon zurückhaltenden Gebrauch gemacht wird. Es ist konkret, ob darin ein Freihaltebedürfnis besteht, also bezogen auf den

⁹² Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 16.

⁹³ Audi- TDI, Rn. 27;

⁹⁴ BIOKNOWLEDGE, EuG T-387/03 v. 19.1.2005 = wbl 2005, 175: Vom griechischen Wort für Leben;

⁹⁵ Die Wortbedeutung für Wissen oder Kunden.

⁹⁶ Procter&Gamble, Rn. 39;

angemeldeten Begriff „als solchen“ zugleich auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen festzustellen. Grundsätzlich muss der beschreibende Charakter einer europaweiten angemeldeten Marke deutlich zutage treten. Ein Begriff dessen beschreibender Charakter sich dem Verkehr erst nach einigem Denken erschließt, ist nicht beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO und hindert somit die Eintragung nicht. Abwandlungen von Freihaltebedürftigen Begriffen sind prinzipiell eintragungsfähig, soweit sie der beschreibenden Angabe allein gleichzustellen sind (z. B. „Fahrrad/ Fahrrad“). Ebenso wenn eine „Abwandlung“ als Marke eingetragen wird, lässt die beschreibende Angabe „als solche“ nach Art. 12 lit. b GMVO frei benutzbar. Aus der Tatsache, worauf die Eintragungsfähigkeit der Marke jedenfalls im bestimmten Zeitpunkt der Eintragung vorliegen muss, folgt, nämlich begründet es auf ein aktuelles Freihaltebedürfnis. In der Zukunft entstehendes Freihaltebedürfnis hindert ferner die Eintragung nicht.

Unter das Eintragungshindernis im Sinne der Katalogbestimmung fallen nur „solche Zeichen und Angaben“, welche „im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen“ im Zusammenhang mit der GMen entweder „unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale“ nach dem europäischen gerichtlichen Grundsatz bezeichnen können⁹⁷. Dadurch handelt es sich um eindeutige Bezeichnungen der angemeldeten Produkte oder ihrer Eigenschaften, d. h. verkehrüblich formulierte Attribute als Nachfolge von sonstigen Merkmalen. Die Bestimmung in lit. c zählt die spezifische Angaben, welche nach dieser Vorschrift von der Eintragung normalerweise ausgeschlossen sind, jedoch werden diese spezifische Angaben bei der Osterweiterung nicht in Bezug auf die erstreckte GM geltend gemacht, falls „als solche“ im Hinblick des Beitrittstags bereits entstanden sind.

Dieser Grundsatz bedeutet jedoch nur, dass die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 GMVO durch die Erweiterung nicht verschärft werden sollten. Daraus kann nicht der Umkehrschluss gezogen werden, wie Begriffe, welche in einer Sprache oder bezüglich des Staatsgebietes eines neuen Mitgliedsstaates beschreibenden Charakters darstellen, „ohne Weiteres“ für Anmeldungen der GMen eingetragen werden können, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt. Beispielsweise können beschreibende Angaben aus Sprachen neuer Mitgliedsstaaten in den gewöhnlichen Sprachgebrauch bestehender Mitgliedsstaaten

⁹⁷ Rs. Baby-Dry, Rn. 39; sowie Rs. Europremium, Rn. 24.

eingeflossen oder dort allgemein bekannt sein (z. B. Wodka, Schnaps)⁹⁸. Ebenfalls sind „geografische Angaben“ bereits jetzt als beschreibende Angaben zurückzuweisen (z. B. Balaton oder Tokay). Ebenso für geografische Angaben, welche bereits in den neuen Mitgliedsstaaten geschützt sind, ist dabei besonders zu prüfen, ob diese auf Grund des Gemeinschaftsrechts oder bilaterales Abkommens zwischen den neuen Mitgliedsstaaten und der Gemeinschaft (bzw. bestehenden Mitgliedsstaaten) geschützt sind. Die in Art. 7 Abs. 1 lit. f und g der GMVO aufgeführten Eintragungshindernisse sind von dieser Regelung nur insoweit betroffen, im Fall dass sich die Täuschung bzw. der Verstoß gegen die guten Sitten aus einer Bedeutung ergibt, welche lediglich in einer Sprache eines neuen Mitgliedsstaates verstanden wird. Im Übrigen ist zu lit. f GMVO auf eine gemeinschaftsweite Auslegung abzustellen, folglich darin die in lit. e und g (früher lit. i) GMVO festgelegten Eintragungshindernisse nicht betroffen sind. Insbesondere hängt die automatische Erstreckung einer GM selbst davon ab, ob diese über ein Anmeldedatum vor dem Beitrittstag verfügt. Im weiteren Sinne genießen erstreckte GMen erhebliche Vorteile im Anmeldeverfahren (bzw. in einem Nichtigkeitsverfahren). Bei der Anmeldung einer erstreckten GM vom HABM muss bereits nach Art. 26 bzw. 39 GMVO in der beschriebenen Form im Gemeinschaftsmarkenblatt veröffentlicht werden.

Der Abs. 1 lit. c des Katalogs erwähnt die spezifischen Angaben, welche nach dieser Vorschrift von der Eintragung ausgeschlossen sind, aber noch nicht abschließend. Ebenso fallen andere Bezeichnungen unter diesem absoluten Eintragungshindernis, wie aus der Ergänzung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung hervorgeht. Es ergibt sich von diesen genannten Angaben diejenigen, welche der Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit und der Bestimmung der jeweils in Kernpunkt stehenden Produkte dienen können⁹⁹.

Unter dem Eintragungshindernis des Abs. 1 lit. c fallen nur solche Wort-Zeichen und -Angaben, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können.¹⁰⁰ Der Umstand, dass manche beschreibende Fachbegriffe nicht allgemein bekannt sind, ändert an ihrer Schutzunfähigkeit nichts, zumal sich diese Situation ändern kann („dienen können“). Gleiches gilt für die

⁹⁸ RL für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt, Teil B, S. 71.f

⁹⁹ Vgl. Art. 7 Rn. 175-186.

¹⁰⁰ Rs. Baby-Dry P, (Nr. 39); Europremium, (Nr. 24);

Verwendung von Abkürzungen in relevanten Fachkreisen.¹⁰¹ Ein Zeichen fällt nur damals unter dem in dieser Vorschrift vorgesehenen Verbot, sofern es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren und Dienstleistungen aufweist, welcher es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, „sofort und ohne weiteres Nachdenken“ einer Beschreibung der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen.¹⁰² Beispielsweise ist die Ablehnung von „PRANAHAUS“ als Verkaufsstätte für die Anmeldewaren mit „spezifischem thematischem Inhalt“ (z. B: PRANA = zentraler Begriff in der Praxis des Yoga) zweifelhaft.¹⁰³ Dabei hat sich der EuGH durch die mehreren Fragen angefragt,

- ⇒ ob es andere gebräuchlicheren beschreibenden Bezeichnungen (als Synonyme) für die betroffenen Produkte oder ihre Merkmale gibt,
- ⇒ ob die vom Zeichen beschriebenen Merkmale wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind,
- ⇒ ob das Zeichen schon beschreibend benutzt wird oder wurde,
- ⇒ ob es viele oder wenige Interessenten für die Benutzung des Zeichens gibt oder ergeben könnte,
- ⇒ ob in einem anderen Mitgliedsstaat das Zeichen als Marke eingetragen wurde und
- ⇒ ob das Zeichen für andere als der GMA enthaltene Produkte keine beschreibende Bedeutung hat.

Änderungen beschreibender Bezeichnungen werden vom Eintragungsausschluss daher nicht erfasst, demgegenüber nur mittelbare Angaben (wie Umschreibungen von Produktmerkmalen) in der Regel nicht als beschreibende Angabe im Sinne dieses absoluten Eintragungshindernisses zu werten sind. Das gilt also nicht, insofern somit zu rechnen ist, dass nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs die Angabe als (andere) Angabe in beschreibendem Sinn verstehen. Entsprechendes gilt für unspezifische Adjektive in Alleinstellung, welche erst in Verbindung mit einer Produkt- oder sonstigen Beschaffenheitsangabe zu einer beschreibenden Aussage werden. Das müsste auch für solche Substantive gelten, welche ihre produktbezogene Aussage erst durch die Verbindung mit einer produktspezifischen Angabe erhalten. Zum Beispiel ist die Nichtigerklärung auf Grund

¹⁰¹ LIMO, (Nr. 44);

¹⁰² Europremium, (Nr. 25);

¹⁰³ PRANAHAUS (Nr. 33);

Abs. 1 lit. c im Fall „MEMORY“ für Spiele bedenklich, obgleich „memory game“ und ebenso „memory cards“ als beschreibend anzusehen sind.¹⁰⁴

Allerdings können GMen für „alle Zeichen“ eingetragen werden, welche beschreibende Angaben enthalten oder aus solchen bestehen, wenn letzteres nicht ausschließlich der Fall ist, sondern Elemente oder Merkmale vorhanden sind, durch die das angemeldete Zeichen gegenüber einer verkehrüblichen Darstellung der Angabe(n) hinreichend unterschiedlich ist. Entscheidend ist selbst, dass derartige Zeichen als Ganzes die Eignung und Fähigkeit besitzen, um die hergestellte Produkte eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden. Dabei ist nur diese Auslegung der angesprochenen Eintragungshindernisse mit Art. 4 der GMVO vereinbar, welcher an den Markencharakter eines Zeichens neben der grafischen Darstellbarkeit keine weiteren Anforderungen als die jener (qualifizierten) Unterscheidungsfunktion stellt. Daraus hat der EuGH eigene Auffassung in einem Beispielsfall ausgeführt, dass das Zeichen „Baby-Dry“ in den einschlägigen Verkehrskreisen gerade auch den englischsprachigen „keine übliche Bezeichnung“ für Baby-Windeln, sondern nur eine *lexikalische Erfindung* sei, um das absolute Eintragungshindernis des Abs. 1 lit. c zu überwinden.¹⁰⁵

Es muss bezweifelt werden, dass diese restriktive Ausdeutung des Abs. 1 lit. c im Sinne von „unmittelbar beschreibend“ noch heute Bestand in der gesamten Gemeinschaft hat.¹⁰⁶ Allerdings ist die Erinnerung an das „Baby-Dry“- Urteil des EuGH vorher beim EuG noch nicht ganz ausgestorben, worin nach dem ausgeführten Grundsatz jede wahrnehmbare Abweichung („any perceptible difference“) einer Wortkombination vom üblichen Sprachgebrauch zur Bezeichnung beschreibender Angaben über die betroffenen Produkte geeignet ist, eine eintragbare Marke zu bilden.¹⁰⁷ Anklingend ist den Gegenpol der „BioGeneriX“- Rechtsprechung des EuG,¹⁰⁸ in der dieser Wortlaut den beschreibenden Charakter genügt, dass die maßgebliche Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten Produkten und dem Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke herstellen. Diese Definition gilt also auch für jede „sprechende Marke“, als eine Markenspezies, welche von der klassischen wissenschaftlichen Markenpsychologie besonders geschätzt wird, und sie steht auch im Widerspruch zu der in

¹⁰⁴ Art. 7 Rn. 72.

¹⁰⁵ Rs. Baby-Dry P (Nr. 38, 43, 44);

¹⁰⁶ Art. 7 Rn. 140, 143.

¹⁰⁷ PAST PERFECT, (Nr. 30);

¹⁰⁸ BioGeneriX, (Nr. 28); Vgl. Art. 7 Rn. 155 GMVO (2010);

ständiger Rechtsprechung geforderten Wahrnehmung eines beschreibenden Zusammenhangs¹⁰⁹.

Wie in der Rechtsprechung „Baby-Dry“ der beschreibende Charakter von mehrteiligen Wortzeichen oft umstritten ist, spielt regelmäßig keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle, ob die Wortbestandteile zu einem Wort zusammengezogen¹¹⁰ oder durch einen Bindestrich verbunden sind¹¹¹. Hinsichtlich „Groß/Kleinschreibung“ bei einem einheitlichen Wort zusammengezogener Worte kommt auch die Großschreibung des jeweiligen Anfangsbuchstabens in Frage¹¹². Von der Markeneintragung sind insbesondere solche Wortkombinationen nur damals ausgeschlossen, wenn sie auch „als Ganzes“ eine unmittelbar beschreibende Angabe darstellen. Auf den beschreibenden Charakter der beteiligten Einzelworte, deren separate Prüfung in einem ersten Schritt sinnvoll und zulässig ist, kommt es nicht in der Prüfung an, wenn ihre Verknüpfung keinen unmittelbar beschreibenden **Gesamteindruck** hervorruft. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, welche im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verkehrskreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, ist geeignet, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Das kann beispielsweise auf der Zusammenführung beschreibender Angaben unterschiedlicher Sprache, der Kombination in sich widersprüchlicher beschreibender Angaben oder der syntaktisch ungebrauchlichen Verbindung solcher Angaben¹¹³ beruhen. Wenn der beschreibende Charakter von Zeichenbestandteilen nicht offensichtlich ist, kann und sollte das Harmonisierungsamt vom Anmelder einen *Disclaimer*- Vermerkung in Einklang mit dem Art. 37 (2) GMVO verlangen, welcher freilich auch ohne Aufforderung vom Anmelder angeboten und abgegeben werden kann.

Praktisch wird die Rechtsprechung „*Companyline*“ vielfach als Abkehr von der assoziierten mit „*Baby-Dry*“ Rechtsprechung angesehen, jedoch lässt sich das nicht eindeutig feststellen. Im Rahmen des eingelegten unglücklichen vom EuGH Rechtsmittel war unterliegendes Urteil des EuG zumindest unklar und der europäische Gerichtshof hat die ihm auch unter revisionsrechtlichen Gesichtspunkten zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Klärung

¹⁰⁹ Vgl. Art. 7 Rn. 147.

¹¹⁰ Z. B. „*Companyline*“.

¹¹¹ Rs. „*Baby-Dry*“.

¹¹² Siehe Art. 7 Rn. 68: Wie in „*Binnenversal*“ z. B. „*TeleBingo*“, „*combiTab*“, *ProBank*“;

¹¹³ Rs. *Baby-Dry* (Nr. 43);

nicht ausgeschöpft. Zunächst hat der europäische Gerichtshof die Beschränkung des EuG-Urteils „*Companyline*“ auf die Beurteilung der konkreten Unterscheidungskraft der GMA im Sinne von Abs. 1 lit. b akzeptiert, obgleich als die einschlägige Urteilsbegründung die **Kriterien des beschreibenden Charakters** des Abs. 1 lit. c herangezogen hatte¹¹⁴ und nach gefestigter Rechtsprechung alle folgenden Eintragungshindernisse des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse unabhängig voneinander zu prüfen sind, sogleich sich das Harmonisierungsamt offenbar in der gemeinschaftsmarkenrechtlichen Verwirrung beteiligt hat.

In der Tat sollte prinzipiell der Ausschluss beschreibender Angaben von der Eintragung auch damals auf Abs. 1 lit. c gestützt werden, sofern der beschreibende Charakter einer GMA zugleich zu fehlender Unterscheidungskraft (lit. b) führt. Eine Prüfung des **Gesamtzeichens** von „*Companyline*“ auf das Vorliegen des absoluten Eintragungshindernisses beschreibender Charakter (lit. c) hat also weder im Rahmen der Überprüfung durch die BK noch die des EuG stattgefunden. Dabei hätte das nicht nur auf Grund des Rechtssachverhalts und der Notwendigkeit nahe gelegen, im Allgemeininteresse „alle absoluten Eintragungshindernisse unabhängig voneinander zu prüfen,“ sondern auch angesichts der Vergleichbarkeit der Fallgestaltung mit derjenigen, welche der „*Baby-Dry*“- Rechtsprechung zu Grunde lag. Dort hatte der EuGH die ihm vom EuG ebenfalls angediente Formel vom Fehlen eines „zusätzlichen Bestandteils“¹¹⁵ nicht aufgegriffen, sondern darin festgestellt ist, dass „jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, welche im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, geeignet ist, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als europaweite Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen, weil, ebenso hinzufügen ist, sie wegen jener Abweichung als Ganzes nicht mehr unmittelbar beschreibend wirkt.“

Darin ist das Rechtsmittel gegen das selbst auf begründete nach lit. b fehlende Unterscheidungskraft gestützte EuG- Urteil zurückzuweisen, weil die bloße Verbindung von zwei Oberbegriffen *ohne jede graphische oder inhaltliche Änderung* „kein zusätzliches Merkmal“ aufweise, welches dem **Gesamtzeichen** fragliche Unterscheidungskraft verleihe. Jene Verbindung führe zu keiner erkennbaren Abweichung der Bedeutung des Zeichens von den im normalen Sprachgebrauch des angesprochenen Verbraucherkreises üblichen Begriffen

¹¹⁴ *Companyline* (Nr. 26);

¹¹⁵ *Rs. Baby-Dry* (Nr. 27);

zur Bezeichnung der Dienstleistung¹¹⁶. Darunter will er nur eine solche Abweichung verstehen, die bedeutende Elemente der Form oder des Sinns der angemeldeten Marke vom HABM betrifft. Das sei bezüglich der Form damals der Fall, insofern wegen des ungewöhnlichen oder fantasievollen Charakters der Kombination die Neuschöpfung gegenüber der bloßen Verbindung der Bestandteile überwiegt, bezüglich des Sinnes damals, sofern die sich aus dem zusammengesetzten Zeichen ergebende Bedeutung nicht genau der Summe der Aussagegehalte der beschreibenden Bestandteile entspricht.

Nämlich wandte sich der EuGH gegen das Übergehen des Freihaltebedürfnisses im „*Baby-Dry*“- Rechtsprechung und hielt „jede erkennbare Abweichung“ für unzureichend. Er hat sein früheren Verständnis von dem im Allgemeininteresse liegenden Ziel weiter wiederholt, dass Produktmerkmale beschreibende Zeichen oder Angaben von allen frei verwendbar bleiben müssen, und die bloße Aneinanderreihung beschreibender Zeichenbestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung (insb. syntaktischer oder semantischer Natur), als zu einem auch insgesamt beschreibenden und somit von der Markeneintragung ausgeschlossenen Zeichen führend bezeichnet. Wenn nur eine solche Kombination einen sowohl klanglichen als auch bildlichen Eindruck erweckt, welcher hinreichend weit von dem der bloßen Zusammenfügung abweicht, könne dann das Eintragungshindernis im Sinne des Abs. 1 lit. c entfallen. Ein solcher merklicher Unterschied setze eine Ungewöhnlichkeit der Kombination voraus, oder dass das Gesamtzeichen mit einer gegenüber seinen Bestandteilen autonomen Bedeutung, welche keine beschreibend ist, in den generellen Sprachgebrauch eingegangen ist. An der markenrechtlichen Beurteilung von Wortkombinationen unter dem Gesichtspunkt ihres beschreibenden Charakters offenbart sich in besonderem Maße die Problematik dieses Eintragungshindernisses und seiner Handhabung.

Für den deutschen Autor *Eisenführ* kommt es auch in der Frage, ob jede kreative Neuschöpfung „sprechender Marken“ unter dem wörtlichen Ausdruck des „... dienen können“ als vorbeugend vom Markenschutz ausgeschlossen werden soll oder auf der anderen Seite jede noch so banale „lexikalische Erfindung“ genügen, Dritte auf Dauer von deren Benutzung auszuschließen soll? Im praktischen Sinne ist normalerweise gewiss unbehilflich die analysierende Zergliederung von Wortkombinationen oder ihre Beurteilung an Hand philologischer Kriterien. Selbst kann die am Sinn und Zweck der Markeneintragung ausgerichtete Antwort auf die Frage zulässig sein, ob die Adressaten der von der Anmeldung

¹¹⁶ Eisenführ/Schennen, Art. 7 Nr. 66 GMVO (2010);

enthalten Produkte das zur Eintragung als GM angemeldete, was aus mehreren *per se* beschreibenden und dann nicht unterscheidungskräftigen Bestandteilen zusammengesetzten Zeichen als eine diese Produkte „unmittelbar beschreibende Angabe verstehen“. Das ist nicht der Fall aus der besprochenen Gründen,¹¹⁷ dass dem Zeichen fehlt insoweit auch nicht von lit. b der Katalogvorschrift gefordertes Minimum an Unterscheidungskraft. Ob dies für den Anmeldezeitpunkt als *herrschender* Aspekt oder für den Eintragungszeitpunkt festgestellt werden muss, wird weitergehende noch höchstrichterlicher Beurteilung erwartet.¹¹⁸

Allerdings sind umgangssprachlich benutzte Worte oder Wortkombinationen mit bestimmtem Sinngehalt des beschreibenden Charakters nicht generell als beschreibende Angaben von der Markeneintragung ausgeschlossen, sondern lediglich in Bezug auf solche Produkte, welche sie tatsächlich konkret und unmittelbar beschreiben (wie z. B. „Spaten“ für Geräte zum Graben nicht eintragbar, sowie für Bier), wo sich auf ähnliche Produkte das Eintragungshindernis nicht erstreckt. Grundsätzlich ist es dazu entscheidend, ob die den Eintragungsausschluss indizierende Produktart von der diesbezüglichen Angabe im Waren-/ Dienstleistungsverzeichnis erfasst wird. Beispielsweise dürfte das vorerwähnte Wort „Spaten“ nicht nur für „Geräte zum Graben“, sondern auch in Bezug auf „Gartengeräte“ schlechthin von der Eintragung auszuschließen sein.

„Beschreibende Angaben“ stellen im allgemeinen Sinn spezifische wörtliche Bezeichnungen dar, worunter auch solche bildlichen Darstellungen fallen, welche ausschließlich ein bestimmtes Produkt vorstellen oder eine bestimmte Dienstleistung anbieten und keinen individualisierenden Überschluss aufweisen [insb. bei piktogrammartigen Abbildungen], um urheberrechtliche Kriterien nicht zu beschädigen¹¹⁹. Neben der Bestimmung aus Art. 7 Abs. 1 lit. e GMVO hat auch die Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO legitime Bedeutung für „dreidimensionale Marken“, welche aus der Form der Ware bestehen, gegebenenfalls eine zusätzliche Prüfung erforderlich ist, sofern die Form der Ware zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder Dienstleistung dienen kann, aber damit die vorgesehene gemeinschaftsrechtliche Bestimmung aus der lit. e des Katalogs nicht jedoch greift.¹²⁰ Zum Ergebnis ist unmittelbar mangelnde Unterscheidungskraft (lit. b) dabei zu konstatieren (wie in Rs. *Soap II*). Der europäische Gesetzgeber hat auf das Wort „ausschließlich“ in Abs. 1 lit. c

¹¹⁷ Rn. 150.

¹¹⁸ Rs. Waschmitteltabelle (Nr. 64); vgl. Art. 7 Rn. 9 und Rn. 30;

¹¹⁹ Rn. 93 und Rn. 134.

¹²⁰ Siehe Art. 7 Rn. 113.

gedacht, dass sich dieses Wort auf „bestehen“¹²¹ bezieht, sondern nicht auf den konkreten Ausdruck „zur Bezeichnung ... dienen können“. Sofern ein Zeichen oder eine Angabe beim Publikum generell einen das somit versehene Produkt „unmittelbar beschreibenden Eindruck“ hervorruft, da es keine Rolle spielt, ob noch andere Begriffsdeutungen möglich sind.¹²² Formulierungen „ausschließlich beschreibend“ sind praktisch zumindest missverständlich.

4.1.1. Verhältnis zwischen beschriebener Angemeldetenmarke und „Schranken-Schranken“ (Art. 12 lit. b GMVO)

Von erheblicher Bedeutung ist das Verhältnis zwischen dem absoluten Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO und den bestimmten Schranken nach Art. 12 lit. b der aus einer GM ergebenden Rechte gegenüber im geschäftlichen Verkehr redlich benutzten Angaben mit besonderem beschreibendem Charakter von Produkt. Nach der Auslegung des EuGH habe die Norm in Art. 12 lit. b „keinen ausschlaggebenden Einfluss“ auf die Interpretation des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO. Ebenso widerspreche Art. 12 lit. b GMVO nicht dem im Allgemeininteresse liegende Ziel jener Vorschrift, wonach alle Zeichen oder Angaben, welche die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben, für die eine Eintragung beantragt wird, von allen frei verwendet werden können, namentlich an der Freihaltung von geografischen Bezeichnungen bestehe dieses Allgemeininteresse¹²³. Weitergehende aus Art. 12 lit. b bewirkte Immunisierung beschreibend benutzter Angaben stelle gegen anderweitige Markenrechte nur ein sog. „Sicherheitsventil“ dar, welches allenfalls reflexartig eine liberale Eintragungspraxis erlaubt, ebenfalls solche Zeichen den Status von GMen zubilligt. Diese zum Beispiel betreffenden Abwandlungen beschreibender Angaben könnten zur Unterdrückung der legitimen Benutzung beschreibender Angaben missbraucht werden. Auf keinen Fall dürfte das dem Interesse von Wettbewerbern an der Freihaltung beschreibender Angaben dienendes absolutes Eintragungshindernis der lit. c in Verbindung mit Art. 12 lit. b zurückdrängt oder gar außer Kraft gesetzt werden. Beispielsweise ist in einem Rechtsmittelverfahren über eine Eintragungsklage gegen das Harmonisierungsamt und zugleich nicht zu einer geografischen Angabe ergangen ist, was in den Entscheidungsgründen jedoch nicht ausgenommen ist¹²⁴. Die unabhängige Stellung des EuGH ist jedoch auf den basierenden Begründungen des Generalanwalts Jacobs in diesem Schlussantrag¹²⁵ festgestellt, dass die Vorschriften des Art. 7 Abs. 1 lit. b und c mit Art. 12 in

¹²¹ Art. 7 Abs. 1 Lit. e GMVO.

¹²² Doublemint P, (Nr. 32);

¹²³ Siehe Art. 7 Rn. 15;

¹²⁴ Rs. Baby-Dry, Nr. 25;

¹²⁵ v. 5.4.2001.

der Zusammenschau gesehen werden müssten¹²⁶. Um das Verbot „ausschließlich beschreibende Zeichen oder Angaben“ als angemeldete Marken im europäischen Register einzutragen, werde der folgende Zweck verfolgt, die europaweite Eintragung solcher Zeichen und Angaben als Marken zu verhindern, welche wegen ihrer Übereinstimmung „mit der üblichen Art und Weise, wobei die betroffenen Waren oder Dienstleistungen oder ihrer Merkmale bezeichnet werden, die Funktion nicht erfüllen könnten, welches sie vertreibende Unternehmen zu identifizieren, und die daher nicht die konkrete Unterscheidungskraft besitzen, welche eigene Funktion voraussetzt“¹²⁷. Nur diese Auslegung sei auch mit Art. 4 der GMVO vereinbar. Der EuGH ist einer derartigen Beschränkung bei Entscheidungen über Rechtsmittel gegen Urteile des EuG nicht unterworfen, sondern unmittelbar auf der Grundlage der GMVO „als Revisionsgericht“ gemeinschaftsrechtlich zu sprechen und an Hand der ihm vorgelegten Fälle die GMVO als autonome, d. h. von nationalen Markenrechtsordnungen unabhängige Umsetzung der MarkenRL auszulegen und gemeinschaftssystemrechtlich klarzulegen hat [Autonomieprinzip].

Zum Ausdruck soll nicht somit gebracht werden, dass ablaufende Vorlageentscheidungen des EuGH, nicht also spezifisch auf der Grundlage der GMVO ergehen, für deren Auslegung durch das HABM und das EuG unbeachtlich seien. In der Tat haben diese Spruchkörper-Ausführungen des EuGH in Vorabentscheidungen (insb. zu Fragen der Schutzfähigkeit und Verkehrsdurchsetzung, zu Fragen der Verwechselbarkeit, zu Fragen der Warenähnlichkeit usw.) auch in ihren GMVO- Rechtsprechungen übernommen, wie umgekehrt die nationalen Gerichte sich auch an Entscheidungen des EuGH orientieren, welche auf der Grundlage der GMVO ergangen sind. Es ist notwendig festzustellen, dass ungeachtet der gemeinsamen Grundlage in der MarkenRL genug Spielraum für mitunter wesentliche Unterschiede zwischen der Rechtsprechung nationaler Ämter und Gerichte einerseits sowie den europäischen Gerichten in betreffenden Rechtssachen der GMVO andererseits lässt. Ein Beispiel schien dazu jenes Freihaltebedürfnis zu sein, welches der EuGH in seiner Rechtsprechung aus dem Artikel 12 der GMVO nicht übernommen hat. Dieser hatte argumentiert, dass die Bestimmung in Art.12 lit. b der GMVO geradezu ein konkretes Argument für das vom gemeinschaftsrechtlichen Verordnungsgeber unterstellte Entstehen von GM als Angaben mit beschreibendem Charakter sei. Solche würden auf Grundlage des Abs. 1 lit. c effektiv von der europaweite Eintragung ausgeschlossen, was auf Grund des Art.

¹²⁶ Nr. 35-37;

¹²⁷ Nr. 37;

12 lit. b nicht bedürfen würde.¹²⁸ Nur Art. 12 b stelle in Praxis sicher, dass der lautere beschreibende oder informierende Gebrauch von beschreibenden Zeichen oder Angaben durch einen Gemeinschaftsmarkeninhaber nicht verboten werden kann. Die Vorschrift des Abs. 1 lit. c habe nur den Zweck, europaweite Markeneintragungen zu verhindern, welche wegen ihres beschreibenden Inhalts keine Schutzwirkung entfalten. Zwar hat sich der EuGH der Auffassung des europäischen Generalanwalts, dass dem Abs. 1 lit. c vermeintlich zu Grunde liegende Freihaltebedürfnis durch Art. 12 lit. b ausreichend Rechnung getragen werde, nicht ausdrücklich angeschlossen, ist ihr also durch den Hinweis auf die Zusammenschau von beschriebener Markenvorschrift mit den vorgesehenen Schranken-Schranken inhaltlich gefolgt¹²⁹. Für eine Prüfung und europäische gerichtliche Auslegung des gesetzlich ohnehin vorgesehenen Freihaltebedürfnisses wäre jedoch im Rahmen des Abs. 1 lit. c GMVO kein Raum. Stets hatte die BK des Harmonisierungsamtes bereits, wenn eine Art zur Rückwirkung der Freistellung durch die Bestimmung des Art. 12 lit. b auf Art. 7 Abs. 1 lit. c geltend gemacht wurde, dies mit dem formal zutreffend, also letztlich irrelevanten Argument abgelehnt,¹³⁰ nämlich Art. 12 ging es um die *Wirkungen einer bereits eingetragenen GM*, während Art. 7 die Frage im Praxis beträfe: Ob könne ein angemeldetes Zeichen überhaupt eingetragen werden oder könnte darauf als eingetragene GM vernichtet werden? Dennoch hat sich dem der EuGH angeschlossen, dass bei der Prüfung des Eintragungsantrags auf ein absolutes Mindestmaß beschränkt werden würde, deshalb letztlich der zuständigen Verwaltungsbehörde die Aufgabe der Beurteilung der Eintragungshindernisse im Zeitpunkt der europaweiten Eintragung der Marke genommen und auf die europäischen Gerichte übertragen werden würde, welche die Ausübung der Rechte aus der Marke im Einzelfall zu gewährleisten haben.¹³¹

Diese Argumentation entbehrt die Realität, weil sie dadurch verkennt, dass sich die Verwaltungsbehörde im Markeneintragungsverfahren einer entscheidend anderen Fallgestaltungen gegenüber sieht, welche sich dem Gericht im Falle der Kollision einer bereits eingetragenen Marke mit einem (vermeintlich freizuhaltenden) benutzten älteren Zeichen präsentiert. Vielmehr müsse die Prüfung streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden, so ist dem nicht zu widersprechen. Es lässt sich somit nicht begründen, dass die absoluten Eintragungshindernisse der

¹²⁸ Nr. 81;

¹²⁹ Nr. 37; Vgl. Art. 7 Rn. 16, 138.

¹³⁰ Rn. 138;

¹³¹ Nr. 58;

Befriedigung des Freihaltebedürfnisses dienen, weil sich mit dem Eintragungsausschluss nach absoluter Eintragungshindernisse lassen, wie schon besprochene dargelegt: Solche Zeichen, welche „freizuhaltende Angaben oder Gestaltungen“ nur enthalten bzw. ihnen *ähnlich* sind, die darauf die freie Benutzung des freizuhaltenden Zeichenelements behindern könnten, werden sich jedoch nicht im europäischen Markenregister abgelehnt.¹³²

4.1.2. Betreffende Fallkategorien von beschreibenden Angaben

Insbesondere sind Marken, welche „ausschließlich bestehen aus Zeichen oder Angaben“, die in den relevanten Marktkreisen bzw. im Handelsverkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können, von der Eintragung im europäischen Register ausgeschlossen. Der deutsche Wissenschaftler *Meister* hat dazu den Gesamtkomplex dieser Merkmalsangaben 'Beschaffenheitsangaben' genannt.¹³³ Im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen Norm über die beschriebenen Marke¹³⁴ sind die Tatbestandskriterien „ausschließlich“ als 'Bezeichnung eines Merkmals' zur Beschreibung und 'dienen können' zu auslegen. Jede Interpretation hat darüber in methodischer Weise mit der Normbereichsanalyse zu beginnen, welche zwei Stufen umfasst: In einer Seite die Feststellung des Sachbereichs der Norm und in anderer Seite die Konkretisierung des sog. Rechtsbefehls, des Normzwecks von dem europäischen Gesetzgeber.

Der Autor *Meister* hat zu absoluten Eintragungshindernissen besagt, dass das Markenrecht durch die absoluten Eintragungshindernisse im weiteren Schritt sog. 'Marktrecht' ist: Besondere Regelung über den Ausschluss von Beschaffenheitsangaben stellt ebenfalls eine Marktregelung dar. Im Rahmen des europaweiten Wettbewerbs sollen sich alle zeitgemäßen und potenziellen Wettbewerber solcher Merkmalsangaben benützen können. Als 'Zweck der Norm' denkt man an die Vermeidung von Wettbewerbsbehinderung durch Monopolisierung dieser Angabenkategorie. Die Betrachtung der praktischen Anwendbarkeit des Normzwecks bedient am meisten von besonderem Interesse bei den geografischen Angaben. Dabei besteht eine reale Norm in Art. 66 Abs. 2 GMVO, worauf der die in Art. 7 Abs. 1 lit. c ausgeschlossenen geografischen Angaben in bestimmten Grenzen damals schutzfähig sind, sofern eine Gemeinschaftskollektivmarke dahinter steht, insofern sich wettbewerbsrechtlich

¹³² Art. 12 Rn. 22;

¹³³ Meister, WRP 3/2001, 207.

¹³⁴ Art. 7 Abs. 1 Lit. c GMVO.

aktuell oder potenziell 'Berechtigte' gestaltet haben. Eine weiterläufigere in Art. 7 Abs. 1 lit. c verbundene Norm ist Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO, gegebenenfalls ihr sind Kriterien zur Auslegung von lit. c zu entnehmen.

Die meisten der Entscheidungen des Harmonisierungsamtes für Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), welche die europaweite Eintragung einer angemeldeten GM wegen begründeter fehlender Unterscheidungskraft nach Abs. 1 lit. b abgelehnt haben, beruhten auf dem beschreibenden Charakter des angemeldeten Zeichens und dem somit indizierten Ausschlussgrund des Abs. 1 lit. c des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse. Zur Vermeidung umfangreicher Wiederholungen wird auf die Entscheidungsangaben zu Abs. 1 lit. b der Katalogvorschrift verwiesen¹³⁵.

4.1.2.1. Art der Waren auf dem gemeinsamen Markt

Spezifische Bezeichnungen der Art von Waren oder Dienstleistungen stellt primäre Gattungsbezeichnungen (als Wurst, Anzug oder Fahrrad) am einheitlichen Binnenmarkt in der erweiterten EU dar, d. h. in einem mitgliedstaatlichen Teil der Gemeinschaft auch zu betreffen. Dies bedeutet, dass die besonderen Sortenangaben (z. B. Landjäger, Stresemann oder Mountainbike) einiger unter diesen generellen Gattungsbezeichnungen fallenden sekundären Gattungsbezeichnungen zu den vorgenannten primären Gattungsbezeichnungen nach dem Abs. 1 lit. d des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse erfasst sein dürften, denn bezeichnen sie ursprünglich keine beschreibenden Angaben in Praxis von den Gemeinschaftsmarken bezeichnen¹³⁶, soweit sich die beiden Ausschlussvorschriften überschneiden.

4.1.2.2. Beschaffenheit als konkrete beschriebene Angabe

Die Beschaffenheitsangaben gehört zu Hauptanwendungsgebiet des Katalogs der absoluten Eintragungsbeschränkungen, worüber im Normbereich des Art. 7 Abs. 1 lit. c vorgeschrieben ist. Unter den konkreten Beschaffenheitsangaben versteht man entsprechende Beschreibungen konstitutiver Eigenschaften der Produkte, bei denen es sich regelmäßig um Waren auf dem gemeinsamen Markt handelt. Hier gilt es, wie bei den essentiellen oft als Ausgangspunkt von Markenbildungen ausgewählten Verwendungen und Funktionen der Produkte (als Bestimmungsangaben), dass nur solche Zeichen von der europaweiten Eintragung beim HABM ausgeschlossen sind, welche die betroffenen Waren oder Dienstleistungen als

¹³⁵ Art. 7 Rn. 61 GMVO.

¹³⁶ Art. 7 Rn. 187-193;

notwendig eindeutig unmittelbar beschreiben.¹³⁷ Gleiches kann sich die Beschreibung auf Inhaltsstoffe von erforderlichen Waren als Grundsatz beziehen.¹³⁸ Nämlich fallen „Umschreibungen ungewöhnlicher Art“ nicht unter diesen gemeinschaftsrechtlichen vorgeschriebenen Ausschlussgrund.

Nach dem Erachten von *Meister* sind spezifische „sprechende Zeichen“ hauptsächlich unter Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO zu prüfen. Er hat darunter gemeint, dass die sprechenden Zeichen als solche sind, welche sich „merklich an eine Beschaffenheitsangabe anlehnen“.¹³⁹ Häufig stehen sog. „sprechende Marken“ auf homogenen Massengüter-Märkten ökonomisch recht wertvoll, denn erleichtern sie durch eine Produkteinführung den Marktzutritt, wo sich die erforderlichen Marktteilnehmer den neuen Namen im Vergleich zur Vielzahl der anderen Marken leichter einprägen können¹⁴⁰. Dabei hängt eine Entscheidung im Einzelfall vom Grad der Annäherung an eine „direkte beschreibende Angabe“ ab. Es ist daher erneut, dass nicht nur glatt beschreibende Angaben im engen Sinn unter lit. c GMVO „als ausschließlich beschreibend“ fallen, um die Norm auf diesen Fall beschränkt wäre, so wäre sie insoweit überflüssig. Zu beschreibenden Angaben fehlt glatt schon jegliche Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 b GMVO. Demgegenüber liegt ein „ausschließlich“ beschreibendes Zeichen ebenfalls vor, insofern der beschreibende Teil nur etwas verfremdet ist oder ihm etwas hingefügt wurde, ohne dass somit der beschreibende Charakter letztlich verändert würde¹⁴¹. Beispielsweise führt das Anfügen eines mehrdeutigen Wortes jedoch nicht an einen blassen oder beschreibenden Ausdruck zu einer sprechenden Marke, sofern eine Bedeutungs-Versionen beschreibt.¹⁴²

In Gemeinschaftsmarkenpraxis liegt eine „sprechende Marke“ (engl. „suggestive trade mark“) vor, sofern kein unmittelbarer Bezug zu den in Anspruch berücksichtigen Waren oder Dienstleistungen erkennbar ist, ebenso wenn man durchaus eine Vorstellung davon bekommen kann, was es mit dem Erzeugnis oder der Dienstleistung auf sich hat, sofern man das Zeichen hört oder sieht.¹⁴³ Dabei handelt es sich insgesamt um ein Terrain, auf dem fast

¹³⁷ Z. B. COLOUR EDITION; VISIBLE WHITE P;

¹³⁸ Z.B: CANNABIS (Nr. 36);

¹³⁹ Meister, WRP 2001, 221.

¹⁴⁰ Bsp. von Meister: Putzfix, Suppfix, Fußwohl; sowie TechnoPool für Schwimmbadtechnik;

¹⁴¹ Bsp. von Meister: „Wollfein“ für Feinwaschmittel für Wollsachen;

¹⁴² Meister, WRP 2001, 221: Das Wort „ergo“ beispielsweise in Kombination verwendet, wird ggf. als „ergonomisch“ verstanden (wie in 1. BK-HABM Entsch. v. 14.10.1999 R185, 1888, 192, 193/1999-1, ergoback, ergonom, Ergo-Arm, ERGOSTAND – abgelehnt für Kl. 20: Möbel).

¹⁴³ Einerseits wäre z. B. für Gartengeräte, Gärtnerblume mehrer unproblematisch und Gartenpremium schutzunfähig, während andererseits „Quink“ für Tinte ein gelungenes Beispiel darstellt.

jede HABM- Entscheidung erheblich von subjektiven Elementen geprägt ist, was die Überprüfbarkeit von Entscheidungen sowohl in der Beschwerde als direkt ebenso im Nichtigkeitsverfahren stark einschränkt¹⁴⁴.

Die europäische besprochene Norm ist beispielsweise bei Bezeichnungen als „Mild“ oder „Light“ auch anwendbar „in Selbststellung“ oder falls sich das jeweilige Wort in der dominanten Bestandteilsform aufscheint. Insofern es untergeordnet, insbesondere undominant ist, vermerkt dies dann gemäß Art. 37 Abs. 2 im europäischen Register durch ein *Disclaimer*-Gemeinschaftsrechtsinstitut. Nach der Ansicht von *Meister* werden im Regelfall wohl nicht als Hinweis auf die geografische Herkunft eines Produkts oder einer Dienstleistung verstanden, sondern eher dort, dass es sich um ein „trendy product“ etc. handelt.¹⁴⁵ Daher fehlt einer solchen Angabe schon meist jede Unterscheidungskraft. Ferner ist dabei Zurückhaltung angebracht. Abhängig ist es davon, um welches Erzeugnis sich es handelt, normalerweise man sich bemühen sollte: „Eine empirische Grundlage zu bekommen“¹⁴⁶. Daneben kann man bei den betreffenden *Lifestyle- Angaben* für Kosmetik angesichts der Marktsituation eine Ausnahme machen¹⁴⁷.

Dabei erweist sich der Unterschied zwischen dem Ausschlussgrund der `Beschaffenheitsangabe` in lit. c GMVO der Katalogvorschrift im Verhältnis zum `Mangel konkreter Unterscheidungskraft` im Sinne von lit. b GMVO. Ob ein Zeichen, welches definitiv keine Beschaffenheitsangabe ist, konkret unterscheidet, lässt sich beispielsweise am grünen Tisch letztlich nicht in allen Fällen mit hinreichender Zuverlässigkeit beurteilen. Nämlich bei einer Angabe, die `Beschaffenheitsangabe` sein kann, spricht dagegen wenigstens die Vermutung dazu, dass sie am Markt auch einmal `als solche` verwendet wird. Durch die lit. b GMVO bedeutet `im Zweifel für den Markt` dann, das Zeichen als Gemeinschaftsmarke annehmen, während bei den Merkmalsangaben in lit. c dagegen das Gegenteil. Demgegenüber hat das Harmonisierungsamt teilweise eine andere Gemeinschaftsmarkenpraxis entwickelt, wie die Ablehnung geografischer Angaben nur, falls Produkte von dort `bekannt` sind. Ferner folgt man den Sprachregeln, damals ergibt `dienen

¹⁴⁴ Akzeptiert wurde z. B. CallPlus (Kl. 9, für Telefonieren in Kl. 38 und für Vermietung von Zugriffszeiten auf Datenbanken in Kl. 42), 1. BK-HABM v. 22.9.2000 (R 625/1999-1); INFO GATE (Kl. 9), 1. BK-HABM v. 11.10.2000 (R 636/1999-1).

¹⁴⁵ WRP 2001, 221- *Meister* benannt folgende Bsp. „als Lifestyle- Angaben“: Angaben wie St. Tropez, Saint Tropez, Côte d’Azur, Monaco, Mallorca oder St. Moritz;

¹⁴⁶ *Meister*, WRP 2001, 222.

¹⁴⁷ Akzeptiert hat das HABM weitere Ausnahme von Lifestyle- Angaben: Saint Tropez (Kl. 3); Monte Carlo Parfum (Kl. 3, 5, 25);

können` jedenfalls nicht „die aktuell verwendet werden und eine erhöhte Verkehrsgeltung haben.“ Das Normprogramm der lit. c GMVO stellt eine Marktregelung [d. h. Marktstörungs-Verhütung] dar. Deshalb es nicht ausgeschlossen ist, bestimmte Angaben, bei denen eindeutig festgelegt werden kann, dass sie am Markt nicht als Merkmalsangaben verstanden würden, von der Norm auszunehmen, aber nunmehr ist methodisch nicht zulässig. Jedenfalls kann ein Prinzip in der Methodenlehre als die sog. Wortlautgrenze akzeptiert angenommen werden. Ein zusätzliches Argument dazu, den die Bestimmung über die beschriebene Marke im Rahmen `potenzieller Geeignetheit` zu verstehen, weitergehende aus einer Zusammenschau mit Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO . Der europäische Gesetzgeber hat das Tatbestandsmerkmal „üblich geworden sind“ vorgesehen, was in dieser Norm bedeutet, dass es dahin tatsächlich nur auf die aktuellen Marktusancen ankommt. Bereits enthielte Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO den gleichen Entwurf, wäre Abs. 1 lit. d dadurch vollkommen überflüssig.

An `technischen Märkten` hat Meister daran gedacht, insofern einerseits ein Ausdruck direkt durch die lit. c verständlich beschreibt ist, dürfte in anderen Fällen gemäß lit. d einschlägig sein¹⁴⁸. Entgegen der Amtspraxis unterscheiden sich am Kfz-Markt nicht mehr Zahlen, Buchstaben und Kombinationen davon in Alleinstellung¹⁴⁹. Im technischen Messungsverhältnis ist es fraglich, ob stets durchschnittlich begabte Verbraucher in `850` eine generelle Motorangabe erkennt, weswegen beispielsweise in `750` eine in Bezug auf Motorräder zu betreffen ist. Man sollte sich auf dem Kfz-Markt bei Zahlen und Buchstaben, angesichts der nachgewiesenen Fülle an Angaben, auf Markenschutz infolge Verkehrsdurchsetzung zurückziehen. Selbstverständlich ist auch nicht den jeweiligen Defensivbereich [als E-Klasse; E-Class; Clase E; Klasse E; Classe E; etc.].

Als `Abkürzungen chemischer Bezeichnungen` können unter diese Vorschrift auch eingezählt werden, wo sie im Verkehr als (Kurz-)Bezeichnungen der Art des Produkts „dienen können“, ohne dass es sich die Benutzung bereits im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. d verfestigt haben muss¹⁵⁰. Sog. „Pharmamarken“ sind im Bereich der nicht rezeptpflichtigen Arzneimittel als beschreibende Angaben zu Sektor der verschreibungspflichtigen Medikamente anzutreffen. Arzneimittel stellt ein sensibles Wirtschaftsgut dar, wo sie die menschliche Gesundheit unmittelbar betreffen. Dann unterliegt dieser Bereich in hohem Maß staatlicher Ordnung (wie

¹⁴⁸ Z. B. aus dem Internet: E-Commerce, Hyperlinking für die erste, Mega-Tags für die zweite Gruppe (als megatags: Index, den Suchmaschinen verwenden).

¹⁴⁹ Z. B. 2. BK-HABM Entsch. v. 27.10.2000 (R 158/1999-2): das Zeichen `850` wurde dem Anmelder „BMW“ (Kl. 12, 28) als beschreibend abgelehnt, weil der Verbraucher darunter eine Motorgröße verstehe.

¹⁵⁰ Z. B.: APP = Alzheimer Amyloid Precursor Protein (v. 22.6.2000, R 231/1999-2) = Meister, WRP, 222.

spezielle Prüfungs- und Zulassungsverfahren). Während genauer Betrachtung führt dies ferner keineswegs zu einem höheren Anwenderschutz durch größere Verwechslungssicherheit. Eine Mehrzahl „sprechender Marken“ auf demselben Anwendungsgebiet birgt im Gegenteil ein klares Risiko von Verwechslungen, was empirisch belegt ist. Vielfältige Pharmaprodukte der gleichen Indikation haben keineswegs,¹⁵¹ daneben sie nicht gleich in Erkennung von Kontra-Indikationen als Nebenwirkungen kommen. Hier können Verwechslungen nach starker Ähnlichkeit von jeweils „sprechenden“, d. h. beschreibenden Marken nachteilige Folgen verursachen. Ebenso steht dem nicht der Einwand entgegen, wobei im wichtigen Bereich dieser Produkte Verschreibungspflicht besteht. Beispielsweise kann die drängende „Nachfrage“ des Patienten nach einem von ihm verwechselten Produkt gegenüber dem nachgiebigen Arzt ohne weiteres zu einer objektiv falschen Verschreibung führen. Realistischerweise ist im Bereich der Pharmamarken eine restriktive Einstellung gegenüber deskriptiven Marken angebracht.

Im Sektor „Schreibwaren“ werden bestimmte Zahlen- Buchstaben- Kombinationen d. h. andere Bezeichnungen „als solche“, welche der hausinternen Differenzierung dienen, als Hinweis auf eine bestimmte Eigenschaft der Produkte¹⁵² benutzt. Dazu gibt es auch Zahlen und dasselbe gilt für Strichbreiten oder Farben (z. B. bei Zeichenstiften sichtbare Abbildungen). Ferner sind diese Angaben „generisch“ und bereichsüblich, weitergehende sich der Sachverhalt mit Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO überschneidet.

Unter Trendkennzeichen kommen bestimmte gesellschaftliche Strömungen, Trends, welche direkt zu automatisch Entsprechungen in der kaufmännischen Produktentwicklung und Markenwahl haben. Dabei werden nicht selten beschreibende oder nahezu beschreibende Angaben gebraucht, wobei diese keineswegs zutreffen müssen. Die entsprechenden Trendbezeichnungen verlangen daher nicht nur der Überprüfung darauf, ob sie die beanspruchten Waren nur beschreiben, sondern auch darauf, ob sie nicht nach Art. 7 Abs. 1 lit. g GMVO irreführen¹⁵³. Nach der Systematik der GMVO ist eine beschreibende oder irreführende Wirkung in einem Teil der EU ausreichend¹⁵⁴. Zum Beispiel, das Wort „Bio“ in Selbststellung ist für Produkte überwiegend aus rein organischen Bestandteilen, welches

¹⁵¹ Z. B. dieselbe Bio-Verfügbarkeit.

¹⁵² Z. B. bei Bleistiften die Angaben HB, H oder 2H für Härtegrade.

¹⁵³ Meister, WRP 2001, 223: „Ein solches übergreifendes Thema ist die Ökologie“.

¹⁵⁴ Art. 7 Abs. 2 GMVO.

„europäisch“ klar beschreibend ist¹⁵⁵. Nämlich kann eine schwache Marke von einem Trend „überrollt“ werden, wie zum Beispiel eine ältere spanische Marke vom HABM als BIO von Danone für Joghurt akzeptierte. Bei anderen Trend- Bezeichnungen (Öko-, Oeko-, etc.) wird es sich oft um Fälle gemäß Art. 7 Abs. 2 GMVO in Verknüpfung mit einem Teil der Gemeinschaft handeln¹⁵⁶. Daher erscheinen sich nicht selten Trendkennzeichen in grafischer Veränderung oder als Kombinationsmarken. Insoweit z. B. ein Zusatz wiederum nur etwas Ökologisches symbolisiert, ändert das an dem beschreibenden Inhalt nichts¹⁵⁷. Bereits um Irreführungen keinen Vorschub zu leisten, ist dann bei „Bio-Marken“ in Warengattung der genannten Verordnungen besondere Aufmerksamkeit geboten, abgesehen vom Grund der Beschreibung. Nach bestehendem Kennzeichnungszwang kann man gegen das Präfix oder Suffix an sich nichts einwenden, sondern gemeinschaftsmarkenrechtlich muss der übrige Teil des Zeichens die Marke damals jedoch eindeutig rechnen, und das Zeichen darf nicht irreführen.

Eine weitergehende flächenhafte Abbildung der beanspruchten Ware (z. B. Foto, Zeichnung oder e. ä.) entbehrt jede Unterscheidungskraft gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b, sofern die Form der Ware selbst nicht unterscheidungskräftig ist und sofern der Abbildung keine weiteren Zusätze beigefügt sind. Dies ist kein Sachverhalt, welcher unter Art. 7 Abs.1 lit. c zu erörtern ist. Dagegen können Symbolhafte Darstellungen spezifische Beschaffenheitsangaben sein. In ersterem Schritt sind sich auch Piktogramme zu erwähnen. Davon ist eine Reihe im Handelsverkehr verfestigt,¹⁵⁸ nachgemäß auch an Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO zu denken ist.

Um die Schwierigkeiten mit der europaweiten Markenfähigkeit zu beseitigen, würden besonders flächenhafte Abbildungen eines Strangs gestreifter Zahnpaste als Bildmarke (oder der Strang als 3D-Marke), angemeldet und vom europäischen Amt teilweise akzeptiert. Diese durchaus abgesendete Idee bringt solche Zeichen aus dem Tastgebiet des Art. 4 GMVO, jedoch folgt es aus dem Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO. Prinzipiell ist es fraglich, was die Abbildung eines Strangs gestreifter Zahnpaste anders als ein Hinweis auf die Art der Ware ist.

¹⁵⁵ Bsp. von Meister, WRP 2001, 223: (ES) Biología; (DE) Biologie; (EN) Biology; (FR) Biologie; (IT) Biologia;

¹⁵⁶ z. B. BK-HABM Entsch. GREENFILTER, PROECO und CHEMFREE.

¹⁵⁷ Z. B. das Wort ECOLOGICAL mit einem Baum; Daneben VO (EWG) Nr. 2092/91 über den ökologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel – geändert durch die VO (EG) Nr. 1804/1999 zur Einbeziehung der tierischen Erzeugnisse reserviert dadurch Angaben als „Bio“ und „Öko“ der ökologischen Erzeugung und erfasst spezifisches Markenrecht mit Übergangsbestimmungen bis zum 1. 7. 2006 (Art. 5).

¹⁵⁸ z. B. eine Hand mit einer Münze für Parkautomaten, Messer und Gabel für ein Restaurant, Tasse mit Untertasse für eine Cafeteria etc.

Die aktuelle Benutzung einer Abbildung nötigt zur Vollständigkeit mit einem Hinweis auf Art. 15 GMVO und die Auslegung von Benutzung als GM. Folglich ist die wörtliche Wiedergabe des Symbols (bzw. das Wort Teekanne für Tee oder Teetasse für Tee etc.) zu erwähnen. Im Falle eines linguistischen Mix,¹⁵⁹ worüber das europäische Gesetz als zulässig vorsieht, ist relativ einfach wie in den anderen Fällen dieses zu erkennen, sofern auch mit Bedenken, noch vertretbar, die Zulässigkeit somit zu begründen ist, denn fehlt es an einem direkten Bezug zur beanspruchten Ware. Ebenfalls ist der entsprechende enge Schutzzumfang einer solchen europäischen Marke eingedeutet.

Allerdings lassen sich `Beschaffenheitsangaben` unterteilen in direkte und indirekte (d. h. unmittelbare und mittelbare) Beschaffenheitsangaben. Zum Beispiel, wenn auf einem Käse eine Kuh gezeichnet ist, deutet dies mittelbar auf den entsprechenden Rohstoff hin. Dabei sind auch lexikalische Nachweise das schlechteste Kriterium, denn da der Benutzer auf das Wissen und die Sorgfalt der Publizisten angewiesen ist. Dazu kommt das Problem der Aktualität, womit inzwischen das Internet in mancher Hinsicht eine bessere Hilfestellung bietet.¹⁶⁰ Nämlich wird im Regelfall aus faktischen Gründen zumindest im Eintragungsverfahren durch Demoskopie [Marktforschung] ausgeschieden. Man kann sich nicht aus Zeitgründen bei jeder zweifelhaften Anmeldung konkrete Umfragen veranstalten. Man kann sich ferner in einen Meinungs austausch mit Angehörigen desselben Sprachraums begeben, sofern es um eine Inhaltinterpretation von bestimmten Wortbildungen geht. Dies ist in der von Sprachenvielfalt geprägten Anwendung der GMVO von großer Bedeutung und besser als das alleinige Abheben auf Lexika. Die Tatsache, worauf ein Ausdruck lexikalisch nachweisbar ist, bedeutet nicht, dass er automatisch vom Gemeinschaftsmarkenschutz auszuschließen wäre. Letztlich kommt es auf das Binnenmarktverständnis an. Nämlich lässt sich tatsächlich belegen, dass der betreffende Ausdruck in dem relevanten gemeinsamen Markt nicht verwendet wird, deshalb er als Gemeinschaftsmarke im Grundsatz akzeptabel ist.¹⁶¹ Umgekehrt bedeutet es keinen automatischen Zugang zum Markenschutz, insofern

¹⁵⁹ Meister, WRP 2001, 224: Z. B. Tee- Pot für Tee.

¹⁶⁰ WRP 2001, 207 - Der Meister hat eine Bemerkung in seinem Beilegen aufgeführt, wie in diesem Zusammenhang Glanville Williams recht hat: "(One) may look up the meaning of a word in a dictionary or technical work; but this ordinary meaning may be controlled by the particular context. As everyone knows who has translated from a foreign language, it is no excuse for a bad translation that the meaning chosen was found in the dictionary, showing an intention to use words in some special shade of meaning. This rule, requiring regard to be had to the context, is sometimes expressed in the Latin maxim `Noscitur a sociis`, which Henry Fielding translated: a word may be known by the company it keeps" und im Folgenden: „(In this respect) it appears to be noted that the value of dictionary definitions in assessing a trade mark appears to be relative“.

¹⁶¹ Bsp. von Meister, WRP 2001, 208: Wie nach dem Duden „Seim“ (altdeutsches Wort) einen dicken Honigsaft bezeichnet, ist dieses Wort lange aus der Alltagssprache verschwunden, obwohl für Lebenskuchen noch akzeptiert ist.

sich ein Ausdruck lexikalisch nicht nachweisen lässt. Gegebenenfalls können Wortschöpfungen unter der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung der lit. c GMVO fallen, sofern das neue Wort einen erkennbar beschreibenden Inhalt hat. Darunter fällt das lexikalisch nicht nachweisbare Wort TRUCKCARD (Kl. 9, 36, 37, 38, 39, 42) in Bezug zu Fahrzeugdaten sowie CareCard für wesentliche Versicherungsdienstleistungen (Kl. 36, 3)¹⁶², worauf sich erweist, dass diese Fälle statt unter lit. b besser unter weitere lit. c GMVO zu entscheiden gewesen wären¹⁶³. Hier trägt der Bestandteil „Euro“ in zusammengesetzten Wortkombinationen zu Schutzfähigkeit nichts bei¹⁶⁴.

In anderen wörtlichen Beispielfällen verlangt es zur Entscheidungsbegründung bei offenen Tatbeständen allgemein auskömmliche Aussprache. Unterlässt dieser, ebenfalls kann es zu gelinde ausgedrückt seltsamen Ergebnissen kommen¹⁶⁵. Beispielsweise ist das Wort STRUKTURFASER im Sinne von lit. c nicht beschreibend ist, weder ein „gegenwärtiger beschreibender Gebrauch konkret feststellbar“ sei, noch bestünden „hinreichend gesicherte Anhaltspunkte für einen solchen in der Zukunft“¹⁶⁶. Dieser wörtliche Begriff sei völlig neu und würde auf den ersten Blick keinen Sinn vermitteln. Bei „genauer grammatikalisch-logischer Betrachtung des Verhältnisses der in diesem einen Wort zusammengestellten Elemente zueinander“ gelange man zu dem Verständnis einer „strukturierten Faser“. Dies vermöge im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren (insb. Wandbekleidungen), keinen erkennbaren Aussagegehalt zu vermitteln, dagegen diffus und allenfalls ausdruckslose andeutend bleibe¹⁶⁷. Es verlange ferner bereits erheblichen gedanklichen Aufwands, wie in der Marke `ein Wortspiel` zu erkennen. Diese „intellektuell-kombinatorische Vorgehensweise bei der Markenbetrachtung ist also dem in Einrichtungshäusern, auf Baumärkten, Ausstellungen oder sonst wie stets angesprochenen Publikum fremd, welches nicht zu einer aufwändigen analytischen Betrachtung der ihm begegnenden Kennzeichen neigt¹⁶⁸. In Praxis ist es realistisch anzunehmen, dass der Verkehr keine aufwändige intellektuell-

¹⁶² Bsp. von Meister: TRUCKCARD 3. HABM-BK v. 12.9.2000 (R 569/1999-3, Nr. 21) sowie CareCard 3. HABM-BK v. 31.10.2000 (R 414/1999-3); weitergehende Rs. TPI/Companyline v. 12.1.2000, EuG T 19/99 = Slg 2000 II-1 = ABl HABM 5/2000, 698, Nr. 26, und TPI/Investorworld v. 26.10.2000, EuG T-360/99 = WRP 2001, 208.

¹⁶³ Bsp. von Meister: „Universalkommunikationsverzeichnis“ (Kl. 9, 16, 41, 42), 3. HABM-BK v. 21.10.1999, R 351/1999-3; „Universaltelefonbuch“, 3. BK v. 21.10.1999, R 352/1999-3, sowie POWERBOX, 1. BK, v. 21.9.2000, R 229/2000-1; 1. BK Rheofilter v. 22.9.2000, R 198/2000-1.

¹⁶⁴ Bsp. von Meister: EuroHealth, 1. BK v. 15.10.1999, R 19/1999-1; unzutreffend bei EuroCare 3. BK für Versicherungswesen (Kl. 36) v. 25.10.2000, R 411/1999-3.

¹⁶⁵ Bsp. von Meister: In der Entsch. STRUKTURFASER (v. 15.10.1999, R 153/1999-3) hat 3. BK dieses Wort für Wandbekleidungen (bzw. vulgo Tapeten, Kl. 27) jedoch zugelassen.

¹⁶⁶ HABM-BK Entsch. STRUKTURFASER, Nr. 16.

¹⁶⁷ HABM-BK Entsch. STRUKTURFASER, Nr. 21.

¹⁶⁸ HABM-BK Entsch. STRUKTURFASER, Nr. 22.

kombinatorische Betrachtung von Marken vornimmt. Die wörtliche Bedeutung von dem Begriff „Raufasertapete“ ist als generische gute Bezeichnung angepasst. Insofern dem so ist, denkt dann der Verkehr, welcher nicht aufwändig erklärt, bei Strukturfaser also genau in dieser Richtung (Raufaser) und versteht unter Strukturfaser zwanglos das, was das Produkt ist, wobei eine Fasertapete mit strukturierter Oberfläche zu betreffen ist. Praktisch ist diese Argumentation ausdruckslose, aber nicht schlüssig angedeutet, dagegen sie im weiteren Schritt erkünstelt ist: Zum Beispiel, bei `MEGATOURS`¹⁶⁹ handelt es sich um kein in einer europäischen Sprache, aber nicht in der französischen, geläufiges Wort. Die Tatsache, damit die bei einer zergliedernden Sichtweise von beiden Elemente der angemeldeten Kombination „mega“ daraus die wörtliche Bedeutung als „groß ..., ungeheuer, Riesen ...“ und „tours“ (für „Touren, Reisen, Fahrten“) der Marke zu erkennen ist, was für sich eventuell einen beschreibenden Inhalt hat, reicht zur Schutzversagung nicht aus. Dabei führt die Kombination der beiden Bestandteile zu einer Neuschöpfung, deren Sinngehalt ohne Bedeutung und ungenau lässt. Insbesondere gilt es auf die angesprochenen ganz generellen und breiten Verkehrskreise, welche die ihnen begegnenden Marken gewohnheitsmäßig keiner analytischen Betrachtung unterziehen, betreffend sie auf dem Gebiet des Reisemarkts in Europa an eine Vielzahl von englischsprachigen Begriffen und Kombinationen rund um „tour“ und „travel“ gewohnt sind, welche sich daraus branchenüblich, hart am Rande von beschreibenden Angaben bewegen, gegebenenfalls die hiesige Zusammenstellung mit dem verbrauchten Begriff „mega“. Damit verfügt die Anmeldung direkt noch zumindest an Unterscheidungskraft. In diesem Beispielsfall springt einem der Bruch in der Argumentation geradezu ins Kernpunkt: Insofern `mega` verbraucht ist, lässt darin `tours` übrig, und falls daran das relevante Publikum gewöhnt ist, liegt ein für Reisevermittlung und Reiseveranstaltung nicht unterscheidungskräftiger Ausdruck nach Art. 7 Abs. 1 b vor.

Beispielsweise hat eine Serie von Anmeldungen eines Unternehmens für Versicherungswesen (Kl. 36) mit dem Wort `care` zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt. Handelt es nicht um den Ausgang derartiger Auseinandersetzungen, sondern es folgt darum, dass das Harmonisierungsamt ohne sachlichen Grund die Basis schafft dazu, dass sie überhaupt stattfinden. Jedoch nützt es nichts, weil `care` in Alleinstellung nicht sprachlich „tangibel“ ist. Für den gleichen Anmelder wurde zugelassen TravelCare zum in der Beschwerde eingeschränkten Verzeichnis (als Versicherungswesen, Finanzwesen)¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Bsp. von Meister: MEGATOURS, v. 1.2.2000 (R 295/1999-3) = MarkenR 2000, 296, zugelassen u. a. für Reisebüro, Reisevermittlung und Veranstaltung und Organisation von Reisen (Kl. 39).

¹⁷⁰ Bsp. von Meister: 3. BK v. 8.11.2000, R 24/1999-3.

Hier fallen auch Reisevermittlungen, jedoch soll dieser Begriff für Reiseversicherungen, obwohl man es bereits ahnt, allfällig `vage und diffus` sein. Die 3. BK des HABM ist diejenige Entscheidungseinheit, welche das `Freihaltebedürfnis` in zwingender Breite vorträgt. Dann verliert dies also jede Glaubwürdigkeit, insofern man gerade in dem Moment, wo es am Markt wirklich ernst wird, jedoch nicht aufrecht stehen lässt. Das Tatbestandsmerkmal (oder „zur Bezeichnung sonstiger Merkmale“) in Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO bedeutet nur, dass der Katalog von konkreten Merkmalsangaben in dieser Norm noch nicht abschließend ist. Dadurch wird kein Sonderbereich begründet, in dem andere Sachverhalte untergebracht werden könnten, wie im Sinn eines *abstrakt generellen Freihaltungsbedürfnisses* auf der Basis eines nur mittelbaren Bezugs zur Ware. Ebenso bei den sonstigen Merkmalen ist ein direkter Bezug erforderlich. Allerdings gibt es ein spezifisches Recht, wonach bestimmte Ausdrücke mit schon bestehenden anderen Bezeichnungen für Produkte verbinden, dass sie nur in Kombination mit diesen verwendet werden dürfen. Es handelt sich einerseits um eine gesetzliche Festlegung dessen, bezüglich dieser Waren somit beschreibt ist, und andererseits um eine Reservierung des Gebrauchs dieser Begriffe zu Berechtigten an der Grundbezeichnung¹⁷¹. Praktisch befinden sich eine ganze Reihe an sich harmlos aussehender Begriffe, welche in Sachverhalte gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO sich nicht selten mit solchen weiter nach Art. 7 Abs. 1 lit. d bezüglich der Gattungsbezeichnungen überschneiden. Dies bedeutet nach der Auffassung des deutschen Wissenschaftlers *Meister* nicht, dass unter lit. c nur solche Angaben fielen, welche nur potenziell geeignet sind, als Beschaffenheitsangaben zu dienen, und Angaben, welche tatsächlich schon `als solche` verwendet werden, rechtmäßig unter lit. d zu begründen wären.

Insbesondere ist es bedenklich daher die Schlussfolgerungen, beispielsweise das Wortzeichen „Mozart“ für feine Backwaren, Konditoreiwaren, Schokoladewaren und Zuckerwaren für konkrete (deutsch-)sprachige Verbraucher beschreibend sei, denn sei es ein Hinweis auf das Rezept, gewöhnlich nach dem diese Waren hergestellt werden, weil es der bekannte Gattungsbegriff „Mozartkugel“ für ein mit Schokolade überzogenes Konfekt inhaltlich existiere. Darin bezeichne der Bestandteil Kugel dieses Gattungsbegriffs nur die spezifische Gestaltung des Konfekts und sei ein nach einem anderen Rezept hergestelltes kugelförmiges Konfekt keine „Mozartkugel“, woran deutschsprachige Verkehrskreise den Begriff „Mozart“

¹⁷¹ Meister hat sich daher auf VO (EG) Nr. 881/98 der Kommission vom 24. April 1998 mit Durchführungsbestimmungen zum Schutz ergänzender traditioneller Begriffe für bestimmte Arten von Qualitätsweinen bestimmter Anbaugebiete [ABl. L 124 vom 25.4.1998, S. 22] - geändert durch VO (EG) Nr. 2253/1999 der Kommission v. 25. Oktober 1999 [ABl. L 275 vom 26.10.1999, S. 8–8] beruft, welche in ihrem Art. 4 Markenrecht erfasst.

zwangsläufig „als Hinweis auf das Rezept“ für das Mozartkugel genannte, unter alle Kategorien des Warenverzeichnisses fallende Konfekt verstanden.¹⁷² Die Begründung des beschreibenden Charakters eines Zeichens ist aus einem vom Publikum bezüglich der enthaltenen Waren vermutetes gleichen Herstellungsrezepts für ein geografisches bekannten Erzeugnis abzuleiten, welches unter einem das Zeichen als nur enthaltenden sekundären Gattungsbegriff¹⁷³ bekannt ist, welches jedoch auf dem Binnenmarkt absonderlich erscheint. Ebenso sind von der europaweiten Registrierung geläufige Abkürzungen von Produkteigenschaften (Akronyme) ausgeschlossen (wie z. B. abgekürztes Zeichen „TDI“ mit der weiteren Bedeutung Turbo Diesel Injection oder Turbo Direct Injection) für Verbrennungsmotoren und einschlägige Waren (bzw. Dienstleistungen).

Folglich vertritt das EuG in seiner Rechtsprechung *Mundipharma AG/Altana Pharma AG*¹⁷⁴ die Auffassung: Beispielsweise könne eine Unterkategorie von Arzneien nicht anhand der Darreichungsform, des Wirkstoffs und der Rezeptpflichtigkeit umschrieben werden. Bei der Abgrenzung einer Unterkategorie müsste zum Zweck der Heilwirkung von einer Arznei, abgestellt werden. Damit müsste diese alle Arzneien zur Behandlung der Atemwege als Verkehrskreise wie in dieser besprochenen Rechtssache umfassen.

4.1.2.3. Konkretisierung der Bestimmungsangaben

Unter **Bestimmungsangaben** denkt man an solche Angaben, welche den Adressaten (bzw. Empfängern) des Produkts ihre *Zeit, Ort, Art und Weise* usw. seiner Verwendung angeben. Zum Beispiel ist „Hund“ in Bezug auf Hundefutter eine Bestimmungsangabe und keine Beschaffenheitsangaben darzustellen, während bei „Rind“ dieser Umstand umgekehrt stattgefunden wäre.¹⁷⁵ Als Bestimmungsangaben können auch für Dienstleistungen vorgesehene Zeichen ausgeschlossen werden, wie zum Beispiel dem Wortzeichen BATEAUX MOUCHES (frz. kleine Personendampfer) für Schiffftransport, Hotel- und Gaststättenbetrieb überprüfte Eintragung beim HABM verweigert wurde.¹⁷⁶ Früher ist schon für Beschaffenheitsangaben sowohl gerade für Bestimmungsangaben anwendbar. Es ist auch ein beschreibendes Charakteristikum einer „guten“ Angemeldetenmarke, damit sie als „sprechende“ Marke dem angesprochenen Verbraucher Nutzwerte und Vorteile des mit ihr versehenen Produkts signalisiert und ausdrückt. Dies geschieht „nur indirekt und mittelbar“,

¹⁷² Mozart, (Nr. 94-97);

¹⁷³ Sortenbezeichnung, Rn. 176;

¹⁷⁴ *Mundipharma AG/Altana Pharma AG*, EuG, T-256/04 v. 13.2.2007 = wbl 2007, 280.

¹⁷⁵ Eisenführ/Schennen, Art. 7 Rn. 135 (2007); Z. B. Rs. ELLOS.

¹⁷⁶ Rs. BATEAUX MOUCHES; bestätigt auch der EuGH C-078/09;

indem das Zeichen die Botschaft verschleiert, vage oder mit Hilfe Gedankenoperationen erfordernder Ähnlichkeiten transportiert, so erkennt der Verkehr darin zugleich das individualisierende Unterscheidungs mittel und wird es als Marke verstehen. Zum Beispiel gilt es nicht sowie für zusammengesetzte Wortmarke „MaxiBridge“ in Bezug auf elektrische Bauteile, welche in Brückenschaltungen Verwendung finden können.

4.1.2.4. Spezifische Bedeutung „geografischer Herkunft“

Eine gewisse Sonderstellung nehmen die in Abs. 1 Lit. c der Katalogvorschrift ebenfalls spezifisch genannte **geografische Herkunftsangaben** ein, weil insoweit die erwähnte VO Nr. 510/2006¹⁷⁷ zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel¹⁷⁸ nach Art. 164 von der GMVO unberührt bleibt.¹⁷⁹ Für Weine und Spirituosen trifft der auf Grund Art. 7 Abs. 1 Lit. j GMVO eine Sonderregelung, wonach solche Marken von der europaweiten Eintragung beim Harmonisierungsamt ausschließt, welche eine geografische Angabe für Weine oder Spirituosen enthalten und diesen geografischen Ursprung nicht haben. Hervorzuheben ist es auch darin, dass auf Grund des Art. 7 Abs. 1 lit. j des Katalogs nicht erst damals eingreift, insofern die europäische Marke ausschließlich in der falschen geografischen Angabe besteht, sondern schon damals, falls diese in der Marke nur enthalten ist. Darauf kommt eine begründete Eintragung solcher Bezeichnungen allenfalls für ortsansässige Produzenten bzw. für Waren aus dem jeweiligen Herkunftsgebiet in Betracht. Soweit ferner keine Kollektiv-, sondern eine Individualmarke darauf beantragt wird, ist das generelle Freihaltebedürfnis an geografischen Angaben begründete nach lit. c zu beachten, welcher durch lit. j¹⁸⁰ GMVO nicht verdrängt werden kann. Als die Sondervorschrift des Abs. 1 lit. j ist besonders zu beachten, welche durch die VO Nr. 3288/94¹⁸¹ in die GMVO eingefügt wurde, damit auch in den neuen Mitgliedsstaat bzw. im erweiterten Gebiet der Europäischen Union für Weine und Spirituosen die europaweite Markeneintragung von geografischen Angaben oder auch solche Angaben nur enthaltenden Zeichen verbieten, wenn die betreffenden Waren ihren Ursprung nicht in der von der geografischen Angabe bezeichneten Region haben. Insbesondere folgt dieser

¹⁷⁷ v. 20.3.2006 (früher die VO Nr. 2081/92 v. 14.7.1992 abgelöst hat);

¹⁷⁸ ABl. L 93 vom 31.3.2006, S. 12.

¹⁷⁹ Einzelheiten unter Art. 164 Rn. 3.

¹⁸⁰ Art. 7 Abs. 1 Lit. j GMVO als absolute Eintragungshindernis: „Marken, die eine geografische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine gekennzeichnet werden, oder Marken, die eine geografische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben.“

¹⁸¹ v. 22.12.1994.

Gewissermaßen zusätzlich zur Bestimmung in Art. 164 als lit. k,¹⁸² welche eine der in Art. 164 der GMVO angesprochenen Bezeichnungen enthalten oder daraus bestehen. Ebenfalls sind diese Eintragungshindernisse nicht durch Verkehrsgeltung im Sinne der Erlangung von Unterscheidungskraft nach Abs. 3 des Art. 7 GMVO zu überwinden. Schließlich haben geografische Herkunftsangaben gegenüber anderen beschreibenden Angaben insofern einen besonderen Status, als sie den Gegenstand von Gemeinschaftskollektivmarken bilden können, wie die gemeinschaftsrechtliche Vorschrift in Art. 66 Abs. 2 Satz 2 erreicht eine entsprechende im Sinne von Art. 12 b Schranke gegen den Missbrauch einer solchen Gemeinschaftskollektivmarke.

Nämlich dehnt der absolute Eintragungshindernisgrund für geografische Herkunftsangaben unter dem ausdrücklichen Wortlaut des Gesetztextes „... dienen können“ exzessiv auch in den Mitgliedsstaaten aus. In der praktischen Tat kann nicht jede geografische Angabe selbst bereits wegen ihrer schieren Existenz, bzw. ein im Ortsverzeichnis der Europäischen Union auffindbare Ortsname, eine entsprechende europaweite Markeneintragung zwingend verhindern: Vielmehr ist es davon auszugehen, dass dies nur damals der erscheinenden Fall ist, sofern der angegebene geografische Bereich tatsächlich als geografische Herkunft des Produktes bzw. aus einem bestimmten (neuen) Mitgliedsstaat ernsthaft in Betracht kommt. Unter diesem Gesichtspunkt ist eine Beispielswortmarke „OLDENBURGER“ für Milchprodukte vom Harmonisierungsamt abgelehnt, demgegenüber die angemeldete Wortmarke „Cloppenburg“ für Einzelhandels- Dienstleistungen akzeptiert wurde. Dem steht nach der Auslegung des EuGH die Ablehnung des „konkreten, aktuellen oder ernsthaften Freihaltebedürfnisses“ als gemeinschaftsrechtliches Schutzhindernis nicht entgegen, sogleich der europäische Gerichtshof neben der aktuellen Beziehung zwischen Warengruppen und erforderlicher geografischer Bezeichnung der (neuen) Mitgliedsstaat auf die Frage abstellt, ob eine solche Beziehung „vernünftigerweise zu erwarten ist“. Demzufolge hat das EuG bei einem komplexen Bildzeichen Eisbär auf Eisscholle verknüpfend mit Markenwort ALASKA und das Wortzeichen ALASKA für übliche Erzeugnisse als Mineralwässer, die vernünftigerweise nicht nach Europa transportiert bzw. ausgeführt werden dürften. Anderenfalls hat das EuG zum Beispiel das Wortzeichen „PORT LOUIS“ zur europaweiten Registrierung für Heimtextilien, Lederwaren und Bekleidung zugelassen,¹⁸³ weil der Name von der Haupt- und Hafenstadt des Inselstaats Mauritius und auch sowohl dieser Name konnte in touristischen Zwecken bekannt sein, in der Gemeinschaft nicht mit den

¹⁸² Durch die VO (EG) 422/2004 vom 19.2.2004 in Abs. 1 eingefügte Ausschluss von Marken.

¹⁸³ PORT LOUIS (Nr. 63); nach Auffassung von Bender – MarkenR 2009 85/90 unangemessen großzügig;

Anmeldewaren in Verbindung gebracht werde. In einem anderen Fall wurde die Wortmarke „MADRIDEXPORTA“ für Drucksachen (Kl. 16) und Dienstleistungen (Kl. 36, 38, 39, 41 und 42) zurückgewiesen.

4.1.2.5. Zeit der Warenherstellung oder Dienstleistungserbringung

Mit einem schon früher vorgesehenen erfolglosen Nichtigkeitsantrag wird die angegriffene GM „PAST PERFECT“ in deutscher Bedeutung: Plusquamperfekt zu den selten auftretenden Zeichen eingezählt, weil sich denen die Herstellungszeit der von ihnen enthaltenen Ware „als beschreibende Angabe“ auf die Vergangenheit (engl. „Last“) beruft wurde. In europäischer Gerichtspraxis hielt das EuG das in Bezug auf Musikaufzeichnungen sowie die Vorinstanzen für unzutreffend und sah auch dabei keinen absoluten Eintragungshindernisgrund als Fehlen von Unterscheidungskraft, sondern diese GM als weiterhin schutzfähig angesehen wurde¹⁸⁴.

Bender enthält dazu, dass die jeweiligen Verbraucher dem Zeichen nur eine ungewöhnliche und fantasievolle Kombination als eine lexikalische Neuschöpfung ansehen, insbesondere das Adjektiv nach dem Substantiv in umgekehrter Ordnung liegt und der Bedeutungsgehalt sehr vage ist, deshalb sie nicht die Bedeutung einer Zeitgestaltung des Plusquamperfekts zuweisen.¹⁸⁵ Grundsätzlich reicht es weder zur konkreten Beschreibung der Herstellungszeit oder des Inhalts der Musikaufzeichnungen über eine klassische Musik aus, noch stellt es eine übliche Bezeichnung dar. Ebenso die Verbraucher, welche das Zeichen in der Bedeutung von Plusquamperfekt verstehen, werden durchaus deutliche und gerade beschreibende Aussage im Hinblick auf die aufgenommene Musik oder deren Aufnahmezeit ansehen.

4.1.2.6. Begründetes Tatbestandselement aus der Bezeichnung

wesentlichen Merkmals (oder Beschreibungsangaben)

Durch den praktischen Ausdruck ‚Bezeichnung eines Merkmals‘ oder ‚beschreibende Angaben‘ wird sich ein offenes Tatbestandselement begründet. Gewöhnlich liegt eine beschreibende Angabe vor, sofern der betreffende Ausdruck einen direkten Bezug zu der Ware hat, d. h. zu ihrer Verbindung und zu ihrer Funktion. Ihre Funktion in folgendem Sinn bedeutet Verwendungszweck, also prinzipiell schließt auch einen Hinweis auf diejenigen Konsumenten ein, welche für eine Ware dieser Art Verwendung haben. Ferner wird in letzterem Bereich schon die Grauzone erreicht, dagegen in weiterem Schritt etwas anders nach der Auffassung vom Autor *Meister* ausgedrückt ist: Insofern das Zeichen aus einem

¹⁸⁴ Vgl. PAST PERFECT (Nr. 40);

¹⁸⁵ *Bender*, Das Allgemeininteresse am Freihaltungsbedürfnis, MarkenR 2009, 90.

Ausdruck besteht, welcher in Teilen den prospektiven Konsumenten unmittelbar oder mittelbar (als Anglerglück, Gärtnerstolz) benennt, wird der Übergang zur sog. `sprechenden Marke` fließend.

4.1.2.7. Anwendung der Öffnungsklausel

Die sog. **Öffnungsklausel** „zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistungen“ verwendet sich von den Verbrauchern auf dem Binnenmarkt zugleich im Zeitpunkt des Eintragungsverfahrens einer prüfenden angemeldeten Marke. Diese besprochene Klausel enthält beschreibende Angaben, welche im Verkehr „unmittelbar als solche“, aber nicht als Produktquelle verstanden werden, ohne einer der in lit. c spezifisch aufgeführten Arten von Angaben unter zu fallen.¹⁸⁶

Eisenführ hat in der Harmonisierungsamtpraxis gemerkt, dass dafür „spezielle Sachangaben“ gehören, besonders Angaben *über die Funktion der betroffenen Produkte*,¹⁸⁷ welche auch in der Markenform des Slogans betroffen werden können,¹⁸⁸ sogleich spezifische Zahlenangaben für die in der vorgeschriebenen gemeinschaftsrechtlichen Norm „lit. c“ des Katalogs bestimmte Angaben über die **Menge** oder des **Wertes der betroffenen eingeführten Produkte** ausdrücklich genannt werden.¹⁸⁹ Darunter können erforderliche Fälle über „üblich gewordenen Übertragungen beschreibender Angaben auf anders beschaffende Produkte“ (wie infolge Imitation)¹⁹⁰ auch eingezählt werden, ebenfalls sofern Überschneidungen mit Beschaffenheits- oder üblich gewordenen Angaben bestehen. Zu diesen Markenformen gehören nicht nur einzelne Buchstaben und Ziffern, sondern auch aus mehreren Ziffern betreffende zusammengesetzte Zahlen und Buchstabengruppen, welche kein aussprechbares Wort (insb. Kombinationen aus Buchstaben und Ziffern/Zahlen) bilden¹⁹¹.

Rechtmäßig begründet sich die Zurückweisung vom europäischen Gericht erster Instanz mit dem *beschreibenden Charakter der Zahlen* im Einklang mit der oben genannten lit. c GMVO, folglich das europäische Gericht frühere Auffassung über das Fehlen der Unterscheidungskraft von der Beschwerdekammer des HABM im eigenen Urteil noch offen gelassen hat. Beispielsweise konnten bei Seitenzahlen, Auflagenstärke etc. die Begründungen

¹⁸⁶ Vgl. Eisenführ/Schennen (2007), Art. 7 Rn. 170.

¹⁸⁷ Vgl. HABM-BK Entsch. R 382/2004-4 DARKTAN (für Kosmetika);

¹⁸⁸ z. B. PAY BY TOUCH (HABM-BK Entsch. R 762/2005-2) für Zahlungssysteme;

¹⁸⁹ Vgl. Eisenführ/Schennen (2010), Art. 7 Rn. 186.

¹⁹⁰ Rs. TEK (Nr. 89), EuG T-458/05: „Teak“ hat die Bedeutung für Regale aus Metall = GRUR Int. 2008, 501;

¹⁹¹ Vgl. Eisenführ/Schennen, Art. 7 Rn. 76 (2010).

für die ergebenden Bedeutungen durchaus erkünstelt wirken, ferner stellt es überzeugender fest, wie die generellen Verkehrskreise als Publikum in bloßen Zahlen keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, dass diese dann keine Unterscheidungskraft besitzen. Vom Diktum fehlender Unterscheidungskraft kommen oft im menschlichen Kopf entsprechende Überlegungen, welche sich an die begrenzte Zahl von Buchstaben und Ziffern anknüpfen, inzwischen sie sich unterscheiden. Letzteres passt auch gebräuchlichen Akronymen und Abkürzungen, welche sich oft einer nicht als Wort aussprechbaren Buchstabenkombination bedienen. Insbesondere sind diese wegen ihres beschreibenden Charakters nach lit. c oder nach lit. b wegen fehlender Unterscheidungskraft von der Eintragung im europäischen Register ausgeschlossen, dagegen nicht konkreter Mangel an ursprünglicher Unterscheidungskraft daher begründet wird¹⁹². Zum Beispiel sind die Buchstaben im Rahmen der entsprechenden Markenkategorie „IFS“ für das englische Wortlaut *“steering and power steering, both for vehicles and parts therefor, excluding independent front suspension“*) zulässig, welche von unterstrichenen Buchstaben das beschreibende Akronym vermutlich bilden, weil für Durchführungen „keine Beschreibung der Üblichkeit feststellbar“ war.

Andererseits war ein **Täuschungsentwurf** im Sinne von lit. g des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse im Beschwerdeverfahren vom HABM nicht erhoben worden¹⁹³. Trotz wenig Überzeugendem ist die Zurückweisung einer Wortmarke in Abkürzungsform (z. B. „tds“ für Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugmodelle) wegen des beschreibenden Charakters und fehlender Unterscheidungskraft mit der Argumentation von der Bedeutung „TD“ zu begründen, welche die gebräuchliche Abkürzung für Turbo Diesel im Handelsverkehr sei und praktisch werde durch das Hinzufügen eines „s“ die fragliche angemeldete Marke, welche in keinem der konsultierten Nachschlagwerke für Abkürzungen anzutreffen war, jedoch sei es nicht weniger beschreibend, insbesondere darin „ds“ für „Diesel“ nicht ungewöhnlich sei und der Buchstabe „s“ auf andere Charakteristika der Kraftfahrzeuge (schnell oder sicher) hinweisen könne. Dem ist entgegenzuhalten, wie in der Entscheidungen der BK und des EuG „nur unmittelbar und eindeutig“ *beschreibender Angaben* des Abs. 1 lit. c des Katalogs unter fallen, ebenso zu vieldeutigen Angaben nicht die originäre Unterscheidungskraft fehlt. Beispielsweise sind hypothetische Deutungsversuche bei unbekanntem Buchstabenkombinationen am Platz worden gefehlt. Ähnliches gilt für übliche Abkürzungen sowie für geläufige englischsprachige Verballhornungen¹⁹⁴, welche nicht anders als etwa die

¹⁹² BioID, EuGH C-037/03, (Nr. 70);

¹⁹³ Rs. IFS, EuG T-462/05 (Nr. 41);

¹⁹⁴ z. B. „B2B“ für „Business to Business“, „4U“ für „for you“.

Marke „K2r“ *ursprüngliche Unterscheidungskraft* enthalten, beziehungsweise zumindest in Verbindung mit den bestimmten Produkten in den generellen redlichen Sprachgebrauch eingegangen sind, wie die Abkürzung [„BSS“¹⁹⁵] auf das absolute Eintragungshindernis des lit. d des Katalogs treffen kann.

Bsp.:¹⁹⁶ Es ist ungebrauchlich, dass die aus einer Ziffer und einem Wort kombinierte Marke „3Spitz“ in Bezug auf Hüte nicht an lit. c oder d scheitern durfte. Gleichzeitig besitzt sie *ausreichende Unterscheidungskraft*, daneben „Dreispez“ als Hütgattung „glatt beschreibend“ ist. Jedenfalls konnte diese Wortmarke **ohne Unterscheidungskraft** charakterisiert. Fehlsame wäre der Einspruch, wie zum Beispiel in phonetischer Hinsicht „3Spitz“ und „Dreispez“ *identisch* seien, so dass fehlende Unterscheidungskraft als Folge des beschreibenden Charakters von „Dreispez“ auch der Eintragung von „3Spitz“ entgegenstehe, weil entsprechende Eingriffskriterien wie die Verwechslungsgefahr für die absoluten Eintragungshindernisse keine Relevanz haben.

Ebenso können andere Kombinationen eines Buchstabens oder einer Zahl mit einem Bestandteil einer anderen Markenform eintragbar sein¹⁹⁷.

4.1.2.8. Tatbestandsmerkmal aus dem Wortlaut: 'dienen können'

Wie in einem Grundsatzfall „*Doublemint*“¹⁹⁸ ein Tatbestandsmerkmal des Wortlauts 'dienen können' als in Englisch "The expression 'may serve'" benannt wurde, was gemeinschaftsrechtlich Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO enthält, ist es so weit in der Gemeinschaftsmarkenpraxis ausgelegt¹⁹⁹. Rechtsmäßig kann der Ausdruck 'dienen können' zur rechtfertigen Ablehnung von Zeichen nicht führen, welcher im Zusammenhang mit dem Beschriebenen in einem späteren Zeitpunkt betreffen könnte. Vermutlich ist diesen Ausdruck durch „Ausschluss“ zu ersetzen, weitergehende dieser Ansatz zu eng ist. Wie sich bereits sprachlogisch aus dem Wort 'können' nachfolgt, muss es sich nicht um einen Sachverhalt handeln, wodurch die betreffende Angabe schon am gemeinsamen Markt 'als produktbezogener Hinweis' tatsächlich verwendet wird oder sogar in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen in irgendeiner Form bekannt sind. Etwa anders legt das Harmonisierungsamt die angesprochene Norm mindest bei den geografischen

¹⁹⁵ Rs. BSS, (EuG T-237/01);

¹⁹⁶ Bsp. in (2007): Eisenführ/Schennen, Art. 7 Rn. 80;

¹⁹⁷ Dabei weist *Eisenführ* auf ein Beispiel der BK des HABM dazu hin: z. B. eine Bildmarke aus einem in besonderer Weise in ein Quadrat gesetzten Buchstaben „a“ oder aus einem stilisierten und unüblich lang unterstrichenen Buchstaben „J“.

¹⁹⁸ Rs. Doublemint, EuG T-193/99 v. 6.12.1999.

¹⁹⁹ Meister, WRP 2001, 209: "Where it is not possible to establish that the word(s) either has a usual meaning or is actually used in trade, it will not be considered as descriptive within the meaning of that Article."

Herkunftsangaben aus. Die Formulierung 'dienen können' in lit. c weist auf das deutliche Argument hin. Dies kommt in der Frage weiter:²⁰⁰ Könnten die besprochen Zeichen oder Angaben im Sinne der Bestimmung lit. c beschreibend sein? Auf einem Hand ist vom Prüfer des in der Anmeldung enthalten Waren- und Dienstleistungsverzeichnis abstrakt zu beurteilen, ohne dass es auf die im ständigen Fall unter der Marke vertriebenen Waren ankäme. Die Situation, in der ein Zeichen oder eine Angabe im Handelsverkehr zur Bezeichnung der Art, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale einer Dienstleistung dienen kann, ist daraus ein ausreichender Grund zur Zurückweisung des Zeichens oder der Angabe für diese Dienstleistung, ohne dass als notwendig weiter nachzuweisen wäre, weil der Verkehr das Zeichen oder die Angabe 'benötigt' oder 'tatsächlich' verwendet. Damit genügt es eine potenzielle Geeignetheit.

Der isolierten Feststellung eines 'Freihaltebedürfnisses' verlangt es in diesem Zusammenhang jedoch nicht. Ebenso hat die 1.BK des HABM dies klargestellt, sofern sie darlegt, was es nicht darauf ankommt, ob der Verkehr die konkrete Angabe 'benötigt'. Jedoch ändert eine Reihe von frühen Entscheidungen der 3. BK nichts, in denen dieses Institut auf Grund eines individuellen Vorverständnisses soweit dargestellt wurde. Dieser Rechtsfigur folgt in Schritt mit dem europäischen Markenrecht 'als eigenständig' anzuwendender Rechtssatz unbekannt. Es besteht kein Grund im Gemeinschaftsmarkenrecht, woran die Thematik von Auslegung des Begriffs 'dienen können' und nichts anderes. Die Notwendigkeit, konkrete Angaben zum generellen Gebrauch 'frei' zu halten, ist der Normzweck des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO und das ordnungspolitische gesetzgeberische Motiv hinter dieser Vorschrift. Dieses ist bei der Auslegung des Gemeinschaftsgesetzes von besonderer Bedeutung, jedoch stellt keinen eigenständigen Rechtssatz dar. Nach der Auffassung der 2. BK konnte eine angemeldete Marke „TISSUEGUARD“²⁰¹ nach dem Grundprinzip des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO hinter laufen, ausschließlich die Aneignung der Worte zu versuchen, berechtigterweise die andere Händler wünschen zu nutzen könnte, um ihre Waren und Dienstleistungen benennen zu vermeiden. Daher nimmt die Beschwerdekammer den Ansatz, dass ehrliche Händler nicht in einer Position sollte, von dem europäischen Register anzufordern, um darin zu sehen, ob sie von der Nutzung gemeinsamer beschreibender Worte oder nicht-fantasievoller Kombinationen von ihnen ausgeschlossen sind, als Folge von anderen Händlern ein Monopol gesetzt werden.

²⁰⁰ HABM-BK Entsch. *Companyline*, (R72/1998-1 v. 18.11.1998) = ABI HABM 5/2000, 522, Nr. 21.

²⁰¹ Bsp. von Meister: TISSUEGUARD, HABM-BK R 28/1998-2 v. 11.2.1999.

Zunächst hat der EuGH als Grundsatz hinzuweisen, dass eine Abstufung von Unterscheidungskraft in Relation zu einem Freihaltebedürfnis nicht zulässig ist. Die Feststellung, dass ein `Freihaltebedürfnis` nicht gesondert zu erörtern ist, bedeutet jedoch nicht, eine Betrachtung des Marktes unterlassen zu können. Grundsätzlich hängt die rechtliche Entscheidung nicht davon ab, um die empirischen Grundlagen zu erkennen. Daher ist eine Marktbetrachtung gerade veranlasst. Nach der Meinung von *Meister* bedeutet eine Abkehr von theoretischen Erwägungen zur Freihaltung nicht, wonach beispielsweise methodisch eine teleologische Abwertung der Norm ausgeschlossen wäre.²⁰² Jedoch muss ein solcher `normativer` Ansatz einen Bezug zu den Marktrealitäten haben. Sogar kann durch das Machbaren eine vertiefte Betrachtung des Binnenmarktes erforderlich zur Feststellung sein, ob eine bestimmte Angabe (z. B. zur Bezeichnung der geografischen Herkunft) einer Ware tatsächlich, vom einheitlichen Markt her betrachtet, gegebenenfalls dienen `kann`. Dadurch sind die aktuellen Gegebenheiten zu betrachten, wie mögliche Entwicklungen mit einzubeziehen. Der genannte Argument `künftige Entwicklung` ist weder ein restriktiver Ansatz veranlasst, noch realitätsferne Spekulation. Außerdem ist jeder Fall differenziert abzuwägen, also ist im Zweifel gegen die Eintragbarkeit zu entscheiden. Dann ist eine `geografische Angabe` keine geografische Herkunftsangabe, sofern sie bei unklarer tatsächlicher Situation vermutlich keine entsprechende Vorstellung beim relevanten Publikum auslöst. Ferner wird ein solcher extremer Sachverhalt im Eintragungsverfahren regelmäßig nicht feststellbar sein, d. h. diese Kategorie verlagert sich in das Löschungs- oder Verletzungsverfahren.

4.1.2.9. Auswirkung des Tatbestandselements: `ausschließlich`

Mit dem erwähnten Tatbestandselement `ausschließlich` in Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO verhindert man in der Prüfungspraxis, dass der Prüfer zu künstlichen, realitätsfremden Konstruktionen strebt, sogleich in phonetischem Sinn um mehrere Ecken herum denkt, um den beschreibenden Charakter einer Marke darzulegen²⁰³. Zum Beispiel ist die Ablehnung der Marke `Triumph` für spezifische Damenmode mit der Begründung, dass dieses Wort infolge Vermittlung `triumphaler Gefühle` die Wirkung des Produkts auf den Verbraucher beschreibe.

Das Wort `ausschließlich` muss nach dem speziellen Charakter der absoluten Schutzversagung für beschreibende Angaben einschränkend ausgelegt werden. Zur

²⁰² Meister, WRP 2001, 210.

²⁰³ Bsp. von Meister: „TOP-LOK“ ist `phonetisch identisch` mit top lock.

Feststellung des beschreibenden Charakters stellt es auf die tatsächlichen Verhältnisse und auf das mögliche Verständnis am relevanten Markt ab. Eine lexikalische Betrachtung hängt weniger davon ab, ob das Zeichen in seiner philologischen Bedeutung als Warenbeschreibung gewertet werden kann, denn würde es tatsächlich im relevanten Geschäftsverkehr aufgefasst, was nunmehr im Zweifel zum Markt gegen eine Monopolisierung bekannter Marke gilt.

Allerdings kann das Problem einschränkender Auslegung auftreten, insofern eine der von lit. c genannten Bezeichnungen besonders ein zusätzliches Element enthält, folglich ist dieses Element so geringfügig, deshalb die schutzunfähige Bezeichnung vor dem dominanten Bestandteil ist. Insofern eine geografische Angabe auf den Unternehmer- oder Firmenname gesetzt wird, besteht dann das Zeichen nicht ausschließlich aus der geografischen Angabe. Insofern an eine beschreibende Angabe lediglich das Diminutiv ergänzt wird, so handelt es sich vor um einen beschreibenden Ausdruck, weil die Verkleinerungs- oder Verniedlichungsform daran nichts ändert (z. B. Bier/Bierchen). Jedoch kann ein einiges Wort im territorialen EU- Raum ohne weiteres `als solches` verstanden werden. Insofern eine ausdrückliche Bezeichnung in Bezug auf die in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen beschreibend ist, so bleibt sie prinzipiell `ausschließlich` beschreibend, obwohl noch andere Bedeutungsinhalte hat oder haben kann. Gleiches gilt, insofern ein Wort in einer Bedeutung beschreibt, in einer anderen dagegen nicht²⁰⁴.

Insbesondere kann man ein fragliches Fall über die europäische Mehrwortmarke beim Harmonisierungsamt sowie später bei den europäischen Gerichten betreffen, insofern ein Teil kreativ ist und beim Anderen, beschreibender Bestandteil auch nicht ausgeglichen wird, so fällt das Zeichen nicht in den Anwendungsbereich der Norm, falls daher die Beschreibung der Wortmarke überwiegt, so gilt dann in diesem Fall das Gegenteil. Praktisch sei sicher, dass zum Beispiel „Swiss“ als geografische Herkunftsangabe schutzunfähig sei (sowie genannte „care“ in Alleinstellung für die beanspruchten Dienstleistungen). Beispielsweise sei die Kombination nicht beschreibend, dagegen diese undeutlich und diffus charakterisiert, welches verstehe, wer will.²⁰⁵ Denn drückt das Wort nicht mehr über eine `Fürsorge` in Bezug auf den dritten Staat Schweiz. Wahrscheinlich ist an den Mehrwortmarken die *Grenze der Anwendung* der **Gesamteindrucks-** Doktrin zu erweisen.

²⁰⁴ Bsp. von Meister: Dafür hat die 1. BK in REALTONE festgestellt: “Where a trade mark consists of words which, in some of their meanings, are descriptive of the goods applied for, the fact that those words have other meanings that are not descriptive, is irrelevant for the purpose of Article 7 (1) c) CTMR“ [v. 26.1.1999, R 149/1998-1].

²⁰⁵ Meister, WRP 2001, 211.

Grundsätzlich muss ein Zeichen nach seinem Gesamteindruck beurteilt werden, obwohl auch die Praxis bei den Mehrwortmarken (insb. direkte bei Begriffsneubildung) in einigen Fällen im Zusammenhang mit der Betrachtung der Eignung als Merkmalsangabe nicht ohne zergliedernde Betrachtung ausreichen kann. Das muss keineswegs rechtmäßig zur Abweisung ergeben. Nämlich taucht nicht selten in Kombinationsmarken ein beschreibender Ausdruck in untergeordneter Form auf. Damit besteht das Zeichen nicht mehr 'ausschließlich' aus einer Merkmalsangabe. Dieser Umstand wird dann unbefriedigend, sofern es sich bei der Angabe um eine geografische (z. B. um eine bekannte Weinlage) handelt.²⁰⁶ Man wird dabei mit dem **Irreführungstatbestand** helfen müssen, sofern die Produkte tatsächlich nicht von dort stammen. Man kann insgesamt aussagen, dass das eigentliche Gebrauchsgebiet des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO „unmittelbar“ bei den Abwandlungen und Ablehnungen von sprechenden Marken abhängt.

4.2. Beispielsfälle von üblich gewordenen Angaben (lit. d)

Der europäische Gesetzgeber hat entsprechende **üblich gewordenen Angaben** in lit. d der Katalogvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse vorgesehen, die der Ausschlussvorschrift des Abs. 1 lit. c auf solche Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung erweitert. Schließlich sind sie *im generellen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden*. Darunter fallen in erster Linie die „als sekundäre Gattungsbezeichnungen“ besprochenen bezeichneten Angaben²⁰⁷, wenn sie tatsächlich allgemein nur beschreibend verwendet werden.²⁰⁸ Zu den beteiligten Verkehrskreisen gehören alle Personen, an welche sich die von der GMA oder GM erfassten Produkte wenden, im Falle eines Fachbegriffs ist dessen Üblichkeit auch damals zu berücksichtigen, sofern sie nur in Fachkreisen besteht und Endverbraucher den Fachbegriff nicht kennen. Als Grundsatz ist in einem europäischen Gerichtsurteil vorgesehen, dass betroffene üblich gewordene Abkürzungsworte und Buchstabenkategorien zu den adressierten Angaben gehören können.²⁰⁹ Demgegenüber erfüllt nicht nur gelegentlicher und eher zufälliger Gebrauch eines als künftige GM angemeldeten Zeichens durch Dritte diese Voraussetzung, welches sich beispielsweise im schnelllebigen und gut recherchierbaren Internet anerkannt wird.²¹⁰ Maßgeblich ist nicht daher der Anmeldetag für den Eintrittszeitpunkt dieses Schutzhindernisses, sondern dies von dem Eintragungstag einer

²⁰⁶ Meister, WRP 2001, 212.

²⁰⁷ Vgl. Rn. 176;

²⁰⁸ BSS (Nr. 37); bestätigt durch EuGH; Weisse Seiten (Nr. 49); PAST PERFECT (Nr. 51);

²⁰⁹ Caipi (Nr. 33/34, 35); Audi, EuG T-16/02 (Nr. 31); TDI (Nr. 49);

²¹⁰ Rs. LIMO;

einschlägigen zukünftigen Gemeinschaftsmarke beim Harmonisierungsamt abhängt,²¹¹ obwohl nur konkreter „Anmeldetag“²¹² im menschlichen Kopf erscheinendes Bedenken begegnet.²¹³

Als Kritisch kann man darüber sagen, dass die Abgrenzung gegenüber solchen besonderen starken Marken in Verbindung mit den bestimmten Produkten ist, bei denen der Verkehr dafür strebt, gleichzeitig die europäische Marke zur Bezeichnung der Produktart („Nescafe“ für löslichen Pulverkaffee usw.) einzusetzen²¹⁴. Häufig ist diese Tendenz, insbesondere eine Marke als Gattungsbezeichnung zu verwenden, bei der Einführung eines neuartigen Produktes unter einer neuen Marke auf dem gemeinsamen Markt zu beobachten. Dieses absolute Eintragungshindernis darf erst eingreifen, sofern ein wesentlicher Teil des Verkehrs in der fraglichen Bezeichnung keine Marke mehr sieht. Dies wird deutlich auch durch die legitime Aussage „...geworden sind“ im Gegensatz zum Wortlaut „... dienen können“ der Ausschlussvorschrift des Abs. 1 lit. c der GMVO. Es obliegt dem Markeninhaber, die Entwicklung seiner europäischen Marke zu einer üblichen Produktbezeichnung und somit (sekundären) Gattungsbezeichnung zu verhindern. Gemäß Art. 51 Abs. 1 lit. b der GMVO kann eine eingetragene vom Harmonisierungsamt betreffende GM für verfallen erklärt werden, sofern sie infolge des Verkehrs oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer der von ihr erfassten Waren oder Dienstleistungen geworden ist.

Im Übrigen beschränkt jedoch diese Vorschrift ebenso wie die des lit. c den Eintragungsausschluss üblich gewordener Bezeichnungen auf diejenigen Produkte, bezüglich derer dieser Zustand eingetragen ist. Keinesfalls erfasst lit. d einen solchen Begriff der Umgangssprache, welcher keine spezifische Beziehung zu den von seiner Anmeldung erfassten Produkten hat. Vielmehr ist ein derartiger Begriff nur damals von der Gemeinschaftsmarkenregistrierung beim HABM auszuschließen, sofern er zur Bezeichnung gerade dieser Waren und Dienstleistungen üblich geworden ist.²¹⁵ Dabei sind mehrteilige Zeichen, wie im Falle von den beschriebenen Angaben (lit. c) in ihrer Gesamtheit und nicht in

²¹¹ Rn. 29, 31;

²¹² BSS (Nr. 40); FLUGBÖRSE (Nr. 19);

²¹³ Rn. 33;

²¹⁴ Während bekannter `Tempo` kann man nicht im Zusammenhang mit Papiertaschentücher im menschlichen Kopf setzen, weil dieser Begriff die Zeit in italienischer üblicher redlicher Sprache bedeutet. Jedoch hat der Autor *Eisenführ* als Beispiel in Bezug auf die Waren gestellt – Art. 7 Rn. 172 GMVO, Heymannstaschenkommentar (2007).

²¹⁵ Rs. BRAVO;

ihren Elementen zu würdigen.²¹⁶ Als Grundlage der Beurteilung nimmt das VerzWDL der Streitmarke in der angemeldeten bzw. eingetragenen Form an. Dieses, gegebenenfalls nicht bei einem Nichtigkeitsantrag die konkrete Gestaltung der europaweiten Markenbenutzung oder einer Vermarktungsstrategie, bestimmt das relevante Publikum, auf dessen Wahrnehmung und Verständnis ankommt. Dabei hat der EuGH wiederholte seine Auffassung als Grundsatz gegeben, dass alle absolute Eintragungshindernisse der Katalogvorschrift der Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen seien, dass jedem von ihnen zugrunde liegt, und dass bei der Prüfung dies Allgemeininteresse je nach Art des betreffenden gemeinschaftsrechtlichen Eintragungshindernisses in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen kann oder muss, jedoch sind bislang keine spezifischen Erwägungen zu Abs. 1 lit. d bekannt geworden, obschon die unter diese Vorschrift fallenden Zeichen oder Angaben, diejenigen „zur Bezeichnung der Art“ nach lit. c als Gattungsbezeichnungen sind, deren ungehinderte lautere Benutzung im geschäftlichen Verkehr jedermann freistehen muss. Ebenso werden sie im Gegensatz zu den Angaben des lit. c im weiteren Sinne von der ähnlichen Bestimmung des Art. 12 lit. b nicht einmal *expressis verbis* angesprochen. Das könnte als Indiz dazu genommen werden, dass das sog. „Draufsatteln“ des Freihaltebedürfnisses auf das bestimmte Eintragungshindernis des lit. c keineswegs nahe liegend ist²¹⁷.

4.3. Unterscheidungsfähigkeit bzw. fehlende Unterscheidungskraft

im Verhältnis zu beschriebenen erstreckten GMen

4.3.1. Generelle Bedeutung der abstrakten/konkreten Unterscheidungskraft

Ausdrücklich taucht der Begriff „Unterscheidungskraft“ in Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO zu den absoluten Eintragungshindernissen auf, gleichzeitig im Verhältnis von Art. 7 Abs. 3 der GMVO zu einer Abgrenzung zwischen den beiden gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften verlangt werden kann, weil nur dadurch die fehlende Unterscheidungskraft infolge Benutzung ermöglicht wird. Diese legitime Abgrenzung liegt in der Unterscheidungskraft zwischen *abstrakter und konkreter Unterscheidungskraft*.²¹⁸ Während die **abstrakte Unterscheidungskraft** davon abhängt, ob das Zeichen „als solches“: Beziehungsweise ist als einzelne Buchstabe (betreffende auch in Verbindung mit einem Bild, einer Farbe, einer Zahl) seiner Natur nach geeignet, um Produkte oder Dienstleistungen zu individualisieren. Demgegenüber richtet sich die **konkrete Unterscheidungskraft** eines Zeichens nach seiner

²¹⁶ I.T.@MANPOWER (Nr. 62);

²¹⁷ Rn. 11, 19;

²¹⁸ Mühlendahl/Ohlgart, §3 Rn. 5;

Fähigkeit zur Kennzeichnung der im Einzelfall beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Da prinzipiell alle Zeichenkategorien zum überprüfenden Schutz beim HABM zugelassen sind, lassen sich Beispiele für *per se* markenuntaugliche Zeichen kaum finden. Insofern zum besonderen Teil z. B. einzelne Ziffern oder Farben in Kombination mit der beschriebenen Wortmarke angenommen wird, seien dann von vornherein vom europaweiten Markenschutz ausgeschlossen, außerhalb sie Unterscheidungskraft haben oder durch Verkehrsdurchsetzung europaweite Markenbenutzung erlangen können. Schließlich fallen Gattungsbezeichnungen jedoch nicht unter eintretenden „schutzunfähigen Zeichen“²¹⁹. Ob eine Bezeichnung d. h. eine Gattungsbezeichnung ist, lässt sich im Rahmen der abstrakten Prüfung der zum Schutz zugelassenen Markenkategorien nicht beurteilen.

VIELMEHR kann diese Harmonisierungsamt- Prüfung selbst unter Berücksichtigung der jeweiligen Waren und Dienstleistungen in Einklang mit lit. b, c oder d der Katalogvorschrift vorgenommen werden. Ein denkbare Beispiel zum Fehlen schon der abstrakten Unterscheidungskraft wären allenfalls spezifische Zeichen, deren Komplexität von vornherein verhindert, dass sie „als notwendig“ zur Unterscheidung bestimmter Waren oder Dienstleistungen (etwa als lange Texte sowie Bildfolge) in Betracht kommen, jedoch dürfte in praktischer Bedeutung diese Fallgruppe kaum erlangen. Damit ist Unterscheidungskraft einerseits im Hinblick auf die von der Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen, andererseits in Bezug auf die betreffenden, durchschnittlich unterrichteten und ausreichend aufmerksamen und verständigen Verkehrskreise zu beurteilen²²⁰. In dem betreffenden Fall²²¹ ist auf die Wahrnehmung der durchschnittlichen englischsprachigen (oder mindestens Grundkenntnisse der englischen Sprache) verfügenden Verbraucher und Gewerbetreibenden abzustellen. Diese werden darin zum Beispiel die Aussage LIGHT&SPACE „als Werbeaussage“ verstehen, welche in Einzellteil der Europäischen Gemeinschaft einreden will, damit die bezeichneten Waren dafür beitragen, wo das Licht in den Innenräumen wiedergespiegelt wird und sie dadurch geräumiger und bequemer erscheinen lässt. Dadurch rührt das Fehlen einer Unterscheidungskraft vor allem damals, dass das fragliche Zeichen als Werbebotschaft und nicht als Hinweis auf den gewerblichen Ursprung empfunden wird.

²¹⁹ Art. 4 GMVO.

²²⁰ [map&guide], Rn. 41;

²²¹ LIGHT&SPACE, EuG T-224/07 v. 10.10.2008 = wbl 2008, 34.

4.3.2. Ursprüngliche Herkunft - Als fragliches notwendiges identifizierendes Unterscheidungsmittel?

Ein Zeichen, welches bestimmte Produkte nicht hinsichtlich ihres Unternehmens - Ursprungs individualisierbar und somit im markenrechtlichen Sinn von gleichartigen Produkten (Waren oder Dienstleistungen) aus anderen Unternehmen auf dem Binnenmarkt unterscheidbar machen kann, da ungeachtet gegebener Markenfähigkeit als Folge abstrakter Unterscheidungseignung und grafischer Darstellbarkeit keine registrierbare europaweite Marke im Einklang mit lit. b der Katalogvorschrift GMVO ermöglicht. Deshalb ist es selbst die produktbezogene Unterscheidungskraft, wobei ein Zeichen (insb. eine wörtliche Angabe in Kombination mit einer Darstellung) eine spezifische Formgebung oder eine sonstige Aufmachung zu einer europaweiten anwendbaren Marke für das somit versehene Produkt werden lässt. Die restlichen absoluten Eintragungshindernisse, soweit sie nicht wie Bestimmungen von lit. e bis k der Katalogvorschrift zuerst gemeinschaftsrechtlich nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur EU darin begründet sind, haben stets auch das Fehlen konkreter Unterscheidungskraft zur Folge, ohne dass das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft auf jene ankommende Fälle beschränkt ist. Dies wird deutlich aus folgender Bestimmung des Art. 7 Abs. 3 GMVO, worauf in gleichermaßen für die Fälle von vorgeschriebenen absoluten Eintragungshindernissen des Abs. 1 lit. b, c und d GMVO überwunden wird, falls die Marke für die angemeldeten Produkte „infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat“. Dadurch bedarf die konkrete, im Hinblick auf die angemeldeten Produkte (Waren oder Dienstleistungen) fähige Unterscheidungskraft eines Zeichens nach lit. b der Katalogvorschrift, jedoch nicht selten einer besonderen und wertenden Beurteilung. Als gemeinschaftsrechtlicher Grundsatz des europäischen Richters ist eine Ausnahme erhoben:

Wenn eine Ware oder Dienstleistung zur Verwendung einer anderen unentbehrlich oder wichtig ist, kann nur damals der Verbraucher auf einen gemeinsamen Ursprung beider schließen²²².

Im Rahmen einer Prognose ist dazu die konkrete Unterscheidungseignung eines Zeichens und unabhängig von jeder tatsächlichen Benutzung des Zeichens im Einklang mit Abs. 3 zu ermitteln²²³. Als beantwortende Frage ist daraus schon konkret in unterscheidungskräftigen und beschriebenen Sinne befragt: könnten die auf die merklichen Produkten angesprochene Verkehrskreise, welche aus durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen

²²² SISSI ROSSI, Rn. 60; euroMASTER, Rn. 35;

²²³ Rs. Taschenlampe (Nr. 33, 34); bestätigt im Rechtsmittelverfahren vom EuGH (C-136/02), Nr. 50, 53;

Durchschnittsverbrauchern besteht, zur Eintragung angemeldetes Zeichens mit Rücksicht auf dessen sinnlich wahrnehmbaren Aussageinhalt als GM ansehen, also ein jene Produkt mit ihrer **Herkunft identifizierendes Unterscheidungsmittel** beurteilen? Daraus ergibt sich jedoch „negative“ Antwort, im Fall dass das Zeichen bezüglich der betroffenen Produkte und im Hinblick auf die Verkehrssancen auf dem gemeinsamen Markt von dieser Produkte jene für den Markencharakter eines Zeichens entscheidende Kennzeichnungsfunktion nicht zu leisten vermag,²²⁴ weil es aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise im geschäftlichen gemeinschaftsweiten Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, wo zumindest konkrete Anhaltspunkte auch zu berücksichtigen sind.²²⁵ Zuerst ist es zu untersuchen, was die Unterscheidungskraft einer Kennzeichnung und somit deren Markencharakter auswirkt, folglich es im zweiten Schritt zu untersuchen ist, wie dies *qualitativ und quantitativ* zu ermitteln und zu bewerten ist. Normalerweise erhalten die menschlichen Sinneskörperorgane als Empfänger vornehmlich *optischer und akustischer Reize* aus ihrem sich oft verändernden Umfeld unablässig eintreten, welche nicht notwendigerweise gegenständlich ist, jedoch werden sie als deren Eigenschaften wahrgenommen. Sofern es sich bei diesen Eigenschaften um bekannte (insb. notwendige oder übliche Attribute) der Sache handelt, werden sie als Gattungsmerkmale erkannt und bewertet. Solche sind offensichtlich ungeeignet, um das betreffende Produkt von einem anderen Produkt gleicher Art, also andere Herkunft zu unterscheiden. Ein derartiger Vorschritt bewegt „unmerklich“ nicht anders ab, wie es von der Informationsverarbeitung in unseren Computern kennt: Beispielsweise wird die eingehende Information mit denjenigen Information verglichen, welche bei früheren Gelegenheiten ähnlich der ersten Begegnung mit einer bestimmten Information gespeichert wurden. Nämlich indiziert dieser Vergleich konkrete Übereinstimmung, womit die neu aufgenommene Information als bekannt wieder erkannt und entsprechend ihrer mit gespeicherter Art nach bewertet.

Bereits Kind hat ein übliches Wortlaut „Platte auf Beinen“ zum konkreten Hinweis auf „Tisch“ als Gattungsinformation gespeichert, selbst wenn dies zu einer Platte mit Beinen ansichtig wird, diesen Gegenstand als Mitglied der Gattung Tisch wieder erkennen. Daraus gilt entsprechendes, sofern die wieder erkannte Information im menschlichen Speicher d. h. in seinem Gedächtnis ihrer Art nach nicht als Gattungsmerkmal, sondern als Ursprungshinweis oder Herkunftskennzeichen eingeordnet worden war. Dann führt das wieder Erkennen daran, wonach die betreffende Sache als einer bestimmten Quelle entstammend oder einer

²²⁴ Trustedlink (Nr. 32); Lite (Nr. 25-28).

²²⁵ Rs. Goldbarren; Sowie Form einer Zigarre (Nr. 29);

vergleichbaren Kategorie zugehörig identifiziert wird. Abhängig ist es davon, ob der Vergleich einer im Zusammenhang mit einer bestimmten Sache von dem menschlichen Sinn aufgenommenen Information nicht zu einem Übereinstimmungssignal leitet, so handelt es sich in ihrem aufgenommenen Speicher, wird sie parallel nach ihrer Art nachqualifizieren. Dies findet regelmäßig spontan auf Grund des Eindrucks statt, wodurch die maßgebliche Person, nämlich die relevanten Verkehrskreise die empfangene Information entnimmt. Der Eindruck, dass es sich um eine Variation eines bekannten Gattungsmerkmals handelt, wird sie „als solche“ aufgenommen, abgespeichert und als bloßes Gattungsmerkmal bewertet werden. Dagegen indiziert der Eindruck eine nicht zwanglos gattungsimmanente Ausbildung der Sache oder Zutat zu ihr, deshalb dies als zumindest ihren Ursprung oder eine vergleichbare Kategorie des Produkts individualisierendes Kennzeichen wahrgenommen und entsprechend bewertet wird sowie abgespeichert werden. Notwendig ist daher zu sagen, dass das die betreffende Information eine wesentliche Merkmal für den Empfänger eine die Unternehmensherkunft des Produkts identifizierende und somit kennzeichnende Unterscheidungskraft hat. Danach ist die Prognose der überwiegend wahrscheinliche spontane Eindruck von der Art der empfangenen Information des Zeichens beim relevanten Verkehrskreis zu Grunde zu legen. Dies spricht zur Wahrnehmung des Zeichens „als Herkunftshinweis“, wodurch das Zeichen konkrete Unterscheidungskraft hat. Wie es sich bei den vorstehend beschriebenen Vorgängen um die individuelle Wahrnehmung und Verarbeitung von Informationen handelt, kann angesichts unterschiedlich wahrnehmender und auch zur Informationsverarbeitung unterschiedlich strukturierter Individuen keine Einheitlichkeit der Informations-Beurteilung unterstellt werden.

Grundsätzlich verlangt es zur Objektivierung durch eine Art entsprechendes **Norm-Individuum**. Dies findet sich in förmlichen Sicht des konkreten durchschnittlich (informierten, aufmerksamen und verständigen) Durchschnittsverbrauchers in Verknüpfung mit stehenden Produkten.²²⁶ Das Fehlen der konkreten Unterscheidungskraft eines Zeichens hat besondere Bedeutung, andererseits das Fehlen seines Markencharakters in Bezug auf bestimmte Produkte unterschiedliche Ursachen im Handelsverkehr haben kann. Jedes Mal ist entscheidend, angesprochener Verkehr die von den fraglichen Produkten ihm vom Zeichen angebotene Information nicht als Marke zu erkennen und ihm also keine Identifizierbare namentlich des Ursprungs zu entnehmen. Einerseits gilt es für besondere `nicht sprechende Worte` (nur durch darstellende Bild als bloße Dekorationsgrafik), während in anderer Stelle

²²⁶ Vgl. Art. 7 Rn. 29;

jeglicher gemeinschaftsrechtliche Markeneindruck der „beschreibenden Angaben“ vermissen lässt. „Nachgewiesene fehlende konkrete Unterscheidungskraft“ ergibt sich aus regelmäßiger Folge des beschreibenden Charakters eines Zeichens nach Lit. c, oder als Nachfolge seines Eingehens in den generellen Sprachgebrauch nach lit. d, darauf diese prüfende europäische Marke ohne Eintragungsbeschränkung zu erwerben ist.

Außerdem verlangt die Rechtsprechung der BK des HABM zur Feststellung der Eintragbarkeit nur ein Minimum an (konkreter) Unterscheidungskraft [Intensität der **qualifizierten Individualisierung**²²⁷]. Folglich hat sich das EuG zum geringeren Grad der Unterscheidungskraft angeschlossen,²²⁸ weil eine geringe Unterscheidungskraft nicht den legitime Tatbestand erfüllt: „keine Unterscheidungskraft“²²⁹. Jedoch muss das Harmonisierungsamt bei seiner Beurteilung eine konkrete Markenprüfung vornehmen, abhängig davon stattgefunden wird, dass alle Umstände des Einzelfalls, für die auch die Markenbenutzung gehört, in Berücksichtigung angenommen ist. Im wesentlichen Sinn muss weitergehende *geringe originäre Unterscheidungskraft* sich auf den gesamten Binnenmarkt erstrecken, ihre Feststellung in einem bloß lokalen Bereich genügt nicht. Allerdings müssen die alle unter Produkte- Oberbegriffen fallenden Waren und Dienstleistungen des VerZWDL erfassen. Sonst besteht nicht eine generell anerkannte Bestimmung der Einflussgrößen im Gemeinschaftsmarkensystem, worauf die Unterscheidungskraft als Marke geeigneter Zeichen begründen.

Praktisch spricht man über Eigenart, Eigentümlichkeit oder gar Phantasieüberschuss, welche keine richterliche Zulässigkeit gefunden haben: In der Tat dürfte eher der Begriff „Ungewöhnlichkeit“ der Wortbildung, (auch sowie der bildlichen Darstellung, der Formgebung usw.) als notwendig geeignet sein, das Entscheidende zum Ausdruck zu bringen. Die mitunter genannte Einprägsamkeit infolge der Abfolge „**Wahrnehmung- Marken- Wieder Erkennen**“²³⁰ ist oft lediglich eine Folge der Ungewöhnlichkeit. Die Forderung des Abs. 1 lit. b auf konkrete Unterscheidungskraft unterscheidet sich nicht zwischen verschiedenen Markenkategorien: Damit sind die *Kriterien zur Beurteilung der Unterscheidungskraft* bei allen Markenformen **dieselben**,²³¹ wie strengere Kriterien zur

²²⁷ Vgl. Art. 4 Rn. 7;

²²⁸ Eurocool (Nr. 29);

²²⁹ Companyline (Nr. 20);

²³⁰ Eisenführ/Schenne, Art. 4 Rn. 8 GMVO (2010);

²³¹ Glasmuster P(Nr. 21); Das Prinzip der Bequemlichkeit P (Nr. 33);

Beurteilung der Unterscheidungskraft solcher Marken dennoch nicht gerechtfertigt sind,²³² ebenfalls nicht die Annahme, wenn sie *a priori* keine Unterscheidungskraft hätten.²³³ Jedoch darf die Unterscheidungskraft eines Einzelbuchstabens nicht pauschal mit der Begründung verneint werden, das Zeichen sei gegenüber Standardschriftarten nicht grafisch verfremdet oder verziert. Nach der Auslegung des Europäischen Gerichts erster Instanz ist konkret zu prüfen, ob der Buchstabe aus der Sicht des maßgeblichen Publikums geeignet ist, auf die gekennzeichnete Produkt- Herkunft hinzuweisen, um es von anderen Konkurrenzprodukten zu unterscheiden.²³⁴ Notwendig ist es nur, dass der Markenanmelder die tatsächliche Unterscheidungskraft zu beweisen hat, wenn durch die amtliche europaweite Eintragungsprüfung die überprüfte Unterscheidungskraft zurückgewiesen worden ist.²³⁵

Vor allem stellt sich daher in der Frage, wer (?) bzw. was „nachzuweisen“ hat(?), welche tatsächlichen Umstände festzustellen und wie sie zu bewerten sind. Soweit das EuG die herkunftsrelevante Unterscheidungswirkung des Gegenstandes einer GMA in den von ihren Produkten angesprochenen Verkehr als ein prognostisches Grundsatz ermittelt sehen will,²³⁶ ist dies mit einem Nachweis nicht kompatibel: „Prognosen lassen sich nicht beweisen“. Allerdings lassen sich sie also mit konkreten Faktoren begründen und deren Bewertung, gegebenenfalls sich zu den einschlägigen Erfahrungswerten verknüpfen, falls sie sachlich ausreichend begründet sind. Davon ist es eine Hinsicht auszuführen, dass derjenige, welcher eine **Verbot**snorm geltend macht, ihre Anwendbarkeit im konkreten Fall zu belegen hat. Wenn sich das europäische Markenregister, weitergehende das EuG auf ein absolutes Eintragungshindernis berufen will, muss man daraus zeigen, dass die Gegebenheiten des erscheinenden Falles für den absoluten Eintragungsausschluss sprechen.²³⁷

Insbesondere verknüpft es das vermeintliche Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft, dass anhand der von der betroffenen GMA erfassten Produkte deren europaweite Marktsituation (als Handelsstufe, Produktauftritt, Kennzeichnungsgewohnheiten, beteiligte Verkehrskreise und deren Marken-Wahrnehmungsverhalten etc.) festgestellt werden muss. Dafür gehört nicht zuletzt, inwieweit die ermittelten Verkehrskreise sich daran gewöhnt haben, auf Grund

²³² Das Prinzip der Bequemlichkeit P (Nr. 36);

²³³ Buchstabe alpha (Nr. 34);

²³⁴ „α“, EuG T-23/07 = FD-GewRS 2009, 282330.

²³⁵ Leonhard Reis, Der Buchstabe „α“ kann als Gemeinschaftsmarke schutzfähig sein (EuGH C-265/09P v. 9.9.2010)= *ecolex* 2010, 1176.

²³⁶ Taschenlampe (Nr. 34); bestätigt durch EuGH C-136/02 (Nr. 12, 50, 53);

²³⁷ Rs. Celltech P; sowie FUN (Nr. 41, 54);

der Kennzeichnungsgewohnheiten der Anbieter ebenfalls nicht herkömmlichen Markenformen als Unternehmenshinweis wahrzunehmen.²³⁸ Insoweit im Prinzip richtig ist, sollten spezifisches Zeichen: „nicht-konventioneller Markenformen“, von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht notwendig in derselben Weise (als Wort- oder Bildmarken) wahrgenommen werden.²³⁹

Folglich trifft es im Rahmen einer praktischen Formel [„Wahrnehmen- Merken- Wieder Erkennen“] zu, wodurch die Gewährleistung der wesentlichen Markenfunktion der Herkunftsordnung, daraus eine deutliche Abweichung des gegen Marke Beanspruchten vom *Üblichen* zu fordern ist. Zwangsläufig muss die Abweichung „umso deutlicher“ als Formel ausfallen.²⁴⁰ Je vielfältiger der Bereich des Üblichen ist, folgt in solchem Fall selbst dann, wenn das „Wahrnehmen“ noch möglich oder gar wahrscheinlich ist, soweit das „Merken“ und „wieder Erkennen“ manchmal erschwert sein kann, so dass jene Markenfunktion nicht mehr gewährleistet ist.

Hier ist eine besondere Ausführung somit anzuerkennen, welche zu einer **unterscheidenden Individualisierung** parallel nicht zwangsläufig zur Identifizierung einer Herkunft des Zeichens lenkt. Gleichwohl läuft die inzwischen manifest gewordene einschlägige Rechtsprechung des EuGH und ihm folgend die des EuG und des HABM vor allem spezifischen dogmatischen Bedenken: In der „*Waschmittelflasche*“- Rechtsprechung des europäischen Gerichtshofs ist beispielsweise über die Unterscheidungskraft ausgelegt, wie „fehlende Unterscheidungskraft“ konkret nach lit. b des Katalogs den absoluten Eintragungshindernisgrund bedeute, dass die europäische Marke geeignet ist, zugleich die Ware, für die eine europaweiten Eintragung vom HABM beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen, um diese Ware dadurch von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Daraus ergibt sich eine Auffassung, wonach ein bloßes Abweichen von der europäischen Norm oder der Branchenüblichkeit noch nicht genügt, um jenes Eintragungshindernis entfallen zu lassen. Dagegen sei eine Marke, welche von der europäischen Norm oder der Branchenüblichkeit erheblich abweicht und desto ihre *wesentliche Herkunftsfunktion* erfüllt, aber nicht ohne Unterscheidungskraft. In Einklang mit dem Gesetzeswortlaut in Art. 4 GMVO ausgerichtete Definition der

²³⁸ Zur Abgrenzung von Gewöhnung an eine bestimmte Marke im Sinne von Abs. 3 des Katalogsvorschrift wie beim Grundsatz des EuG in Rspr. Ovoide Waschtabletten (Nr. 49);

²³⁹ Tabs Henkel P(Nr. 38);

²⁴⁰ Eisenführ/Schennen, Art. 7 Rn. 52 GMVO (2007)

Unterscheidungskraft ist zutreffend und gilt in der Tat für Gemeinschaftsmarken alle zulässige Markenformen. „Daraus“ soll, ebenfalls pauschal für alle Markenformen folgen, falls ein bloßes Abweichen vom Üblichen nicht genügt, das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entfallen zu lassen. Im Bereich der **Wortmarken** verleiht nach Feststellung des Gerichtshofes jede „merkliche Abweichung“ von der Ausdrucksweise, welche im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise zur Bezeichnung der Ware verwendet wird, einer solchen Marke die für ihre Eintragung erforderliche Unterscheidungskraft.

Allerdings ist es kein Erfahrungssatz bekannt, wodurch konkrete Unterschiede von Worten oder Bildern besser und oder schneller wahrgenommen werden (als Unterschiede von Formen, Farben, Klängen etc). Wie soll dieses qualitative Problem durch eine anderweitige *quantitative Maß*, im Fall der Vergrößerung der Abweichung vom Üblichen vermisst werden? Jedoch soll das Publikum in einer geringen Abweichung beispielsweise der Waren- oder Verpackungsform von üblichen Formen keine, in einer größeren Abweichung jedoch sehr wohl eine identifizierende Herkunft einer Marke sehen. Es erscheine sachgerechter, bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft von GMAen oder später im Nichtigkeitsverfahren aus absoluten Gründe auf die Frage zu beantworten, ob auf Grund der Gegebenheiten auf dem Markt die betroffenen Waren in Berücksichtigung angenommen werden kann, der relevante Verkehr werde das beanspruchte Zeichen als Marke erkennen. Der Anmelder oder Inhaber hätte die dazu sprechenden Umstände darzutun und ggf. zu belegen. Das Verlangen eines beschlossenen Nachweises des Verkehrsverständnisses, wie ihn die Rechtsprechung derzeit fordert, ist jedoch darin verfehlt. Er muss nicht einmal zur Verkehrsdurchsetzung nach Abs. 3 erbracht werden und begegnet denselben Problemen, auf Grund derer das europäische Gericht eine entgegen gesetzte Verpflichtung des Harmonisierungsamtes abgelehnt hat.²⁴¹ Mit der Glaubhaftmachung des Markencharakters seiner GMA wäre der Markeninhaber zugleich gegen den Vorwurf in einem von ihm angestregten Verletzungsprozess gewappnet, welche angegriffene Gestaltung werde nicht als Marke benutzt und stelle dann keine Markenverletzung dar. Mit diesem Argument werden die jedenfalls in einem Mitgliedsstaat relativ leicht erzielbaren Eintragungen bei der Kategorie der nicht-konventionellen Markenformen entwertet.

²⁴¹ Ovoide Waschtablette (Nr. 48);

Immer sind beispielsweise Phantasiewörter als „unterscheidungskräftig“ angenommen. Diese Qualifikation müssen sie, um als GM schutzfähig zu sein, ferner in allen Sprachen der Gemeinschaft haben. Was in einer Sprache keinerlei Begriffsinhalt hat, mag in einer anderen Sprache eine umschriebene deutliche Bedeutung des Begriffs haben. Im Interesse der Einheitlichkeit der GM genügt nach Art. 7 Abs. 2 der GMVO das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse in nur einem Teil der (erweiterten) Europäischen Gemeinschaft für den Ausschluss der Marke von der europaweiten Eintragung beim HABM. Sofern der Begriffsinhalts also keine **sachliche**, namentlich **beschreibende** Beziehung zu den von vom Markenwort enthalten Produkten hat, tut das der Unterscheidungskraft keinen Abbruch.²⁴² Außerhalb werden innerhalb der Gemeinschaft gesprochene Sprachen nicht berücksichtigt. Dagegen ist die betreffende fehlende Unterscheidungskraft insbesondere bei solchen Worten zu beurteilen, welche ausschließlich aus einer gewöhnlichen Sachangabe über das betroffene Produkt bestehen. Das gilt nicht nur für glatte Produktbeschreibungen (wie „Brot“ für Backwaren), sondern auch aus den lit. c spezifisch genannte solche Angaben, welche „umgangssprachlich sonstige Merkmale der jeweiligen Produkte“ charakterisiert, wie neben konstitutionellen und funktionellen Eigenschaften auch die Bestimmung der jeweiligen Ware oder Dienstleistung bezeichnen. Insoweit überschneidet sich der Ausschlussgrund der ausschließlich beschreibenden Angabe im Zusammenhang mit der fehlenden Unterscheidungskraft. Unzutreffend ist zur Feststellung der originären Unterscheidungskraft eines Zeichens der Umstand, wobei das Zeichen im geschäftlichen europaweiten Verkehr gewöhnlich verwendet wird, will die Bestimmung lit. c dazu relevant ist.²⁴³ Am Bestehen des Eintragungshindernisses ändert ferner das nichts.

Wenn ein betreffendes Wortzeichen aus mehreren oft „zwei Wortbestandteilen“, welche jeder für sich eine **beschreibende Bedeutung** im Zusammenhang mit den enthaltenden Produkten haben, besteht, so kann ihre Aneinanderreihung ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung (insb. syntaktischer oder semantischer Art) nur zu einem auch insgesamt beschreibenden Zeichen führen.²⁴⁴

Dagegen liegt bei den aufscheinenden Mehrwort- Marken eine nicht charakteristische sprachübliche Syntax vor, handelt es sich damals weder um eine glatt beschreibende Angabe, noch fehlt dem Zeichen das erforderliche geringe Maß an Unterscheidungskraft. Jedoch ist sie erfüllt insoweit die Ausschlussvoraussetzung des lit. c und darf nicht eingetragen werden. Der EuGH hat in der „*DOUBLEMINT*“- Rechtsprechung berufend auf die HABM-BK

²⁴² FUN; Lite;

²⁴³ BioID P(Nr. 61, 62);

²⁴⁴ Biomild P(Nr. 39)Schlussanträge COLOUREDITON P (C-408/08 v. 15.10.2009);

Entscheidung ausgedrückt, welche konkrete Unterscheidungskraft auf den von Mehrdeutigkeit bejahenden Urteil des EuG aufgehoben und die Registrierung versagt worden,²⁴⁵ die weitergehende Verkehrsdurchsetzung der Marke im Sinne von Abs. 3 der GMVO stand darin nicht zur Interpretation.

hinsichtlich einer europäischen Marke wird das Fehlen des beschreibenden Charakters und somit mäßige Unterscheidungskraft bezüglich einer produktbezogenen Angabe nicht bereits dadurch identifiziert, worauf diese nicht die Produktangabe allein, sondern eine *spezielle Spielart* des Produkts nennt: Beispielsweise stellt Kasper und Gendarm für „*New Born Baby* (=Neugeborenes) nichts anderes als die schlichte Sachangabe für eine entsprechend ausgebildete Puppe dar, dadurch für die Ware „Puppen“ keinerlei Unterscheidungskraft hat.²⁴⁶ Weiter gilt für Puppenzubehör nichts etwas anderes, weil „*new born baby*“ insoweit eine glatt beschreibende Bestimmungsangabe darstellt. Darauf wurde das von dem Harmonisierungsamt eingeleitende Rechtsmittelverfahren folglich vor dem EuGH die prüfende Anmeldung dieser besprochenen Marke zurückgezogen.²⁴⁷ Darüber hinaus wird der Verkehr bei solchen Wortangaben keine Ursprungsidentifizierung entnehmen, welche völlig nichts sagende ausgedrückt sind oder sich bestenfalls in unspezifisch anpreisenden Äußerungen erschöpfen. „Derartige Zeichen“ haben dabei *keine Unterscheidungskraft*. Insoweit ist also Vorsicht geboten und insbesondere sorgfältig zu untersuchen, ob letzteres auch für die im Einzelfall betroffenen Produkte gilt. Häufig spielt in solchen Fällen die *graphische Ausgestaltung des Zeichenworts* eine große Rolle.

4.3.3. Personennamen als Sonderfall der Wortzeichen

In Gemeinschaftsmarkenpraxis können die in Art. 4 der GMVO „als Sonderfall der Wortzeichen“ genannten „Personennamen“ jedoch nicht gegen das Fehlen originärer Unterscheidungskraft angegriffen werden. Dies bedeutet in einem konkreten Beispielsfall, falls jemand „Hut“ heißt, kann dann seinen Namen nicht als GM für bestimmte Waren eintragen erhalten: „Kopfbedeckungen“, weitergehende unüblich gewordene Schreibweise dürfte beispielsweise für „Huth“ jedoch nicht mehr gelten.

Zum Beispiel hinsichtlich eines niederländischen Wortes *APPEL* für Apfel ist dieselbe Situation für einen deutschen Anmelder mit dem Namen nicht als GM für Lebensmittel

²⁴⁵ Baby-Dry (Nr. 40);

²⁴⁶ Doublemint P;

²⁴⁷ Rs. New Born Baby;

eintragbar. Im übrigen Sinne gilt es für die Unterscheidungskraft von Personennamen als einzutragende GM nichts anderen als für Zeichen anderer Markenformen. Die Verbreitung eines Personennamens hat keinen Einfluss auf seine originäre Unterscheidungskraft, jedoch ist die Wahrnehmung durch die von den betroffenen Produkten angesprochenen Verkehrsbeteiligten zu berücksichtigen. Auf die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Person hat die Schutzschranke im Sinne des Art. 12 lit. a keine Auswirkung. Die beiden erstens vom EuGH entscheidendes Rechtsmittelverfahren gegen Urteile des EuG betrafen die Zurückweisung von GMAen wegen absoluter Eintragungshindernisse, nämlich fehlender Unterscheidungskraft von Wortzeichen sowie auf Grund ihres beschreibenden Charakters. So dass der EuGH weitergehende bestätigte Zurückweisung der Marke „BabyDry“ durch das HABM aufgehoben hat und stellte deswegen fest, dass der Eintragungsausschluss der Wortverbindung „*Baby-Dry*“ von der Eintragung als GM auf einem Rechtsfehler beruhe, weil das Eintragungshindernis des Abs. 1 lit. c zur europaweiten Eintragung nicht entgegenstehe. Damit entfiel auch die Zurückweisung auf Grund eines Mangels an Unterscheidungskraft.

Im zweiten Fall hat der EuGH dem von dem HABM weitergehenden bestätigenden Urteil des EuG zugestimmt und die GMA „Companyline“ für Dienstleistungen des Versicherungs- und Finanzwesens wegen eines Mangels an Unterscheidungskraft endgültig zurückgewiesen. Davon ist eine konkrete Auslegung abgesehen, dass das EuG in zahlreichen der als ablehnend gelisteten Fälle nur eine **Teil**versagung ausgesprochen und für die restlichen Waren bzw. Dienstleistungen das Vorliegen absoluter Eintragungshindernisse abgelehnt hat, wobei der überprüfte Eintragungsausschluss für die den jeweiligen Anmelder vermutlich am meisten interessierenden Produkte bestätigt wurde.

4.3.1. Slogans als Werbesprüche

Im Gemeinschaftsmarkensystem scheinen sich „Slogans aus mehreren Worten zusammengesetzter Werbesprüche“ auf. Gleichzeitig sind diese Markenform in diesem Hinblick originär unterscheidungskräftig und schutzfähig, sofern sie kein bereits für sich selbst eintragungsfähiges Markenwort enthalten, sondern ausschließlich aus umgangssprachlich üblichen Worten bestehen, wenn deren Zusammenstellung auffallende Originalität besitzt, sei es auf Grund der Prägnanz der Aussage, infolge eines tatsächlichen oder scheinbaren Widerspruchs, wegen einer spezifischen witzigen Formulierung, eines Kurzreimes oder ähnlichem. Ebenso wurden “Beauty isn’t about looking young but looking

good“ für Parfümerien und „Früher an Später denken! - als Slogans für Versicherungsdienstleistungen (wie “Component User’s Conference“ für Dienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation und Software) eingetragen.

Praktisch bestätigt sich die Eintragbarkeit des Slogans „*Das Prinzip der Bequemlichkeit*“ für bequeme Erzeugnisse als Polstermöbel, weil die Kombination der Angabe „Das Prinzip“ mit einer **Beschaffenheits**angabe ungewöhnlich und originell sei, es werde in der Werbung nicht gemeinhin verwendet. Gegen diese Entscheidung hat das Harmonisierungsamt entsprechendes Rechtsmittel zum EuGH eingelegt, in dem selbst auf die Fehlerhafte Beurteilung der originären (konkreten) Unterscheidungskraft (lit. b) und nicht auch auf mangelnde Berücksichtigung des beschriebenen Charakters gestützt wurde. Folglich hat der EuGH das eingelegte Rechtsmittel darauf zurückgewiesen, welches Bedenken des Verbrauchers begegnen muss, wie einem beschreibenden Zeichen im Zusammenhang mit Produkt regelmäßig jegliche Unterscheidungskraft fehlt und diese Überlappung weitergehender Eintragungshindernisse der lit. b und c vom EuGH immer wieder bestätigt wird. Dann kann das Fehlen der Unterscheidungskraft eines Zeichens auf Grund seines beschreibenden Charakters nicht mit dem Argument ignoriert werden, wo der beschreibende Charakter nicht Prüfungsgegenstand sei.

Im restlichen mag dieser Fall als Beispiel für die erscheinende Tatsache dienen, dass ein für sich selbst in Bezug auf die von der GMA enthaltenen Produkte (da: Polstermöbel) nicht beschreibendes und unterscheidungskräftiges Zeichenwort (da: Prinzip) durch Kombination mit einer beschreibenden Angabe seine Unterscheidungskraft verlieren kann. Darauf ist im EuGH-Verfahren begründet worden, dass sich der Markenbestandteil “*memory game*“ ein einheitlicher und glatt beschreibender Begriff auf dem gemeinsamen Markt im „Gedächtnisspiel“ erscheint, welcher sich deutlich von der Marke “*MEMORY*“ unterscheidet. Umgekehrt ist der englischsprachige bestimmte Artikel “THE“ für Schrauben eingetragen worden, weil ihm ohne ein nachfolgendes Adjektiv oder Substantiv jeder Aussagegehalt darin, ebenfalls aus demselben Grunde das Zehnwort “TEN“ für Musik betreffende Waren und Dienstleistungen fehlt. In seiner Rechtsprechung des EuG mit dem die europaweiten Markeneintragung des bekannten Slogans „*Vorsprung durch Technik*“ wegen fehlender Unterscheidungskraft abgelehnt worden war, abändernden weitergehende Entscheidung hat der Gerichtshof klargestellt, dass die Wahrnehmung einer nicht im Sinne von gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung in lit. c hinsichtlich der beschreibenden Sachaussage

als Werbeslogan durch das relevante Publikum *nicht fehlende Unterscheidungskraft* indiziert. Ebenso kann ein Werbeslogan durchaus „als betrieblicher Herkunftshinweis“ verstanden werden.

4.4. Hätte erworbene Unterscheidungskraft „infolge Benutzung“

positiven Einfluss auf die Eintragung einer beschriebenen GM?

Der Artikel 7 Abs. 3 bestimmt konkret in der Gemeinschaftsmarkenverordnung, dass die Bestimmungen des Katalogs über die beschreibenden Angaben in lit. c sowie fehlende konkrete Unterscheidungskraft und Gattungsbezeichnung in lit. b und d der niedergelegten Eintragungshindernisse in einigen Fällen nicht angewendet werden, insofern die GM „infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft“ erlangt hat. Der europäische Gesetzgeber hat in dem Art. 7 Abs. 3 nicht nähere Angaben darüber vorgeschrieben, d. h. umfangreich diese Benutzung zu sein. Insbesondere ist es fraglich daher, in welchem Bekanntheitsgrad die Marke bezüglich in welchem Gebiet aufweisen muss. Denn ist nunmehr in Frage zu kommen, in welchem Gebiet die Verkehrsdurchsetzung der Marke und die daraus eintretende Unterscheidungskraft gegeben sein muss, bevor es um den Grad der Durchsetzung gehen kann. Hinsichtlich des maßgeblichen Gebietes steht fest, dass die GM nach Art. 7 Abs. 2 GMVO im ganzen Gemeinschaftsgebiet eintragungsfähig sein muss. Erworbene Unterscheidungskraft infolge Benutzung muss sie jedoch nur dort erlangt haben, wo das Eintragungshindernis bestand. Insofern eine Marke beispielsweise in einer Sprache klar beschreibend ist, so steht ihr das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO in diesem sprachlichen Sprachraum entgegen.²⁴⁸

„Was den erforderlichen *Durchsetzungsgrad* betrifft, ist eine umso höhere Verkehrsbekanntheit zu fordern, je deutlicher das Eintragungshindernis eingreift.“²⁴⁹

Beispielsweise durfte hinsichtlich eines einzelnen Buchstabens einen höheren Durchsetzungsgrad als bei Bezeichnung zu fordern sein, welche allenfalls für einzelne Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind. Die Festlegung von Prozentsätzen wird insoweit zur Rechtsfindung wenig hilfreich sein. Nachdem muss die Marke in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet ist, entsprechende Unterscheidungskraft erlangt habe. Freilich ist es nicht notwendig, dass das

²⁴⁸ Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 46: Im Sinne spanische Sprache steht das Eintragungshindernis außer im spanischen Sprachraum auch im portugiesischen, französischen, und italienischen Sprachraum entgegen.

²⁴⁹ Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 47.

Publikum nach der Marke die Waren und Dienstleistungen als solche des Anmelders erkennt. Vielmehr ist ausreichend, sofern es die Marke mit den Produkten eines bestimmten Hauses in Verknüpfung bringt.

Grundsätzlich kann der Schutzbeschränkungstatbestand des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO durch Verkehrsdurchsetzung nach Art. 7 Abs. 3 GMVO überwunden werden. Für eine geografische Angabe, welche in Einklang mit der VO 510/2006 veröffentlicht wurde, ermöglicht es dagegen keine Verkehrsdurchsetzung als beschriebene Marke im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO. Nach Art. 14 Abs. 1 GMVO darf eine solche Angabe nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden, ebenso nicht für nur ähnliche Waren im Sinne des Art. 13 der genannten VO, womit die spezielle Vorschrift den Art. 7 GMVO in vollem Umfang verdrängt und setzt daneben an seine Stelle ein absolutes Gemeinschaftsmarkenverbot zur Verhandlung um ein Markenrecht, weitergehende durch Benutzung nach nationalem Recht, was unter der GMVO nicht relevant ist.

Der notwendige Nachweis, dass die Marke nach Art. 7 Abs. 3 GMVO Unterscheidungskraft auf Grund aller denkbaren Beweismittel erlangt hat²⁵⁰. Insbesondere kommen in Betracht Angaben über Umsätze und gelegenen Nachweis von Werbemaßnahmen, wie über die Dauer der Benutzung, die Voreintragung konkreter Bezeichnung als Marke in den betreffenden erweiterten Mitgliedsstaaten oder anderen Staaten, in denen ähnliches Prüfungssystem besteht und sich dieselben sprachlichen Probleme stellen könnten. Nunmehr stellt Zeit- und kostenintensive Verkehrsumfragen ein mögliches Beweismittel dar, wonach keine Veranlassung besteht, häufig sie routinemäßig zu fordern. Was konkret den Zeitpunkt betrifft, zu dem sich die ursprünglich nicht eintragungsfähige Marke in der Europäischen Gemeinschaft oder in dem erweiterten maßgeblichen Gebiet der Mitgliedsstaat durchgesetzt haben muss.

In Einklang mit der genannten Bestimmung muss die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft am Anmeldetag bereits gegeben sein und am Eintragungstag noch vorliegen kann. Fraglich ist auch dann, ob der Anmelder einer bestehenden (erstreckten) GMen- Anmeldung nachweisen kann, im Fall dass die erworbene Unterscheidungskraft bereits am Anmeldetag vorlag, ist es nach Art. 165 (ex. 159a) Abs. 2 GMVO dieses Hindernis ausgeschlossen, deshalb das Hindernis der fehlende Unterscheidungskraft zu begründen ist.

²⁵⁰ Vgl. Art. 78 GMVO.

Jedenfalls hatte konkrete Unterscheidungskraft in den neuen Mitgliedsstaaten noch nicht durch Benutzung erworben. In diesen Fällen müsste der Anmelder daher nicht nachweisen, dass in den neuen Mitgliedsstaaten Unterscheidungskraft infolge Benutzung einer fraglichen Marke beim Harmonisierungsamt erworben wurde.

Der Art. 7 Abs. 3 der GMVO ist klargelegt, dass die konkreten Bestimmungen (b, c und d) keine Anwendung in diesem Fall „als zulässig“ finden, sofern die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die eine Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Darauf knüpft die Forderung der genannten Bestimmung nach erworbener Unterscheidungskraft an das absolute Eintragungshindernis des Abs. 1 lit. b an. Ebenso gilt es für die betreffenden Fälle, in denen sich das absolute Eintragungshindernis aus den Bestimmungen von lit. c und d herleitet und die fehlende Unterscheidungskraft nur Folge des beschreibenden oder umgangssprachlichen Charakters der angemeldeten Marke beim Harmonisierungsamt ist. Während reicht eine sehr geringe originäre Unterscheidungskraft zur Überwindung der Eintragungsschranke des Abs. 1 lit. b ebenso aus, andererseits dies für die zur Überwindung der Eintragungsschranke namentlich des Abs. 1 lit. c erforderliche erworbene Unterscheidungskraft nicht gelten kann, nunmehr wird in solchen Beispielfällen zu verlangen sein, dass ein erheblicher oder wesentlicher Teil des von den in Rede stehenden Produkten angesprochenen Verkehrs sich daran gewöhnt hat, in dem wegen seines beschreibenden Charakters von Haus aus nicht eintragbaren Zeichen eine individualisierende und die ursprüngliche Herkunft betroffenen Produkte identifizierende Marke zu sehen. Weiter für Abs. 1 lit. d gilt jene Forderung nur unter einer Bedingung, dass umgangssprachliche (sekundäre) Gattungsbezeichnungen dem einschlägigen Verkehr bekannt sind, was potentiell beschreibende Angaben nicht vorausgesetzt werden kann.²⁵¹

Nämlich stellt Abs. 3 auf die Benutzung des Zeichens als Summe aller Maßnahme ab, welche dafür dienen, das Zeichen im Verkehr als GM, beziehungsweise als das somit versehene Produkt insbesondere in Verbindung mit seinem Ursprung identifizierendes Kennzeichen bekannt zu machen. Dadurch wird der Erfolg außer durch Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder Berufsverbände stets als Rückschluss aus dem durch Marktanteil, geografische Verbreitung, Intensität und Dauer der Benutzung, Umsatzerlöse und Werbeaufwendungen erkennbaren Umfang der Zeichenbenutzung bejaht,²⁵² jedoch kann ebenso eine empirische Ermittlung der erworbenen Unterscheidungskraft, wobei es mittels

²⁵¹ Eisenführ/Schennen, Art. 7 Rn. 246 (2010).

²⁵² Z. B.: BASICS, EuG T-164/06 (Rn. 47); RAUTARUUKKI, EuG T-269/06;

Verbandserhebungen bei Zeichen sei, welche sich an gewerbliche Verbraucher wenden, sogleich es mittels demoskopischer Umfragen bei Produkten für den Endverbraucher sei, zumindest in Zweifelsfällen gewöhnlich eine Rolle spielen. Zum Ergebnis muss eine solche Ermittlung haben, dass jedenfalls ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die fragliche Ware oder Dienstleistung nach der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt.²⁵³ In Verbindung mit der Vorschrift des Art. 7 Abs. 2 der GMVO muss im gesamten Gebiet der Europäischen Gemeinschaft die Eintragbarkeit einer europaweiten einheitlichen MA gegeben sein. Insofern die Unterscheidungskraft von Haus aus in nur einem (neuen) Mitgliedsstaat fehlt, so muss sie nur dahin erworben werden, falls sie in mehreren Staaten fehlt, muss sie in allen diesen Staaten erworben werden.²⁵⁴ Wenn zum Beispiel ein Wort beim HABM als zukünftige GM angemeldet wird, welches für die betroffene Produkte in der erforderlichen Sprache „als beschreibend“ zu werten ist, so genügt nicht der Nachweis der erworbenen Unterscheidungskraft oft in dem erforderlichen Mitgliedsstaat. Entsprechendes gilt im Sachverhalt, dass das angemeldete Wortzeichen in zwei unterschiedlichen Sprachen beschreibenden Charakter hat. Dies muss zum unterstellenden Sprachkenntnis nicht stets auf die Mitgliedsstaaten beschränkt sein, in denen die betroffene Sprache auch vorgesehene Amtssprache ist. Insbesondere gilt es für die englische Sprache, deren Grundwortschatz aus außerhalb Großbritanniens, ebenso aus Irlands, Maltas und Zyperns weithin bekannt ist. Dabei scheitert der Anmelder der europaweite MA „NEW LOOK“,²⁵⁵ welcher für die anderen Staaten (als Skandinavien, Finnland und die Niederlande) keine erworbene Unterscheidungskraft nachweisen konnte. Für außerhalb des Basis-Englisch liegende englischsprachige Begriffe verlangt es jedoch einer sorgfältigen Prüfung, ob sie in einer anderen Staatssprache generellen Eingang gefunden haben.²⁵⁶

In jedem Fall genügt selbst eine verbreitete Kenntnis des Englischen beim maßgeblichen Publikum oder bei einem erheblichen Teil dieses Publikums noch nicht, sofern die englische Sprache in diesem Zusammenhang nicht tatsächlich verwendet wird, um dieses Publikum anzusprechen²⁵⁷. Dagegen muss bei solchen Zeichen, wobei die Beurteilung der Unterscheidungskraft nicht von einem Sprachverständnis abhängt, welche von Haus aus fehlende Unterscheidungskraft in der gesamten Gemeinschaft erworben werden kann. Nach

²⁵³ Z. B: Europolis, EuGH C- 108/05; MANPOWER, EuG T-405/05; bestätigt durch die Rspr. des EuGH C-553/08;

²⁵⁴ Europolis P(Nr. 23); Options, T-091/99; RAUTARUUKKI, (Nr.45);

²⁵⁵ NEW LOOK, EuG T-435/07 (Nr. 20);

²⁵⁶ MANPOWER, EuG T-405/05 (Nr. 71);

²⁵⁷ MANPOWER, Nr. 76;

der Auffassung der BK des Harmonisierungsamtes ist es abhängig davon, insoweit einen wesentlichen Teil der Gemeinschaft ausreichen lassen und es „als undeutlich“ bezeichnet²⁵⁸, folglich das EuG sich der Auffassung des HABM angeschlossen hat.²⁵⁹ In Praxis ist das noch nicht stattgefunden,²⁶⁰ jedoch müssen die konkreten Beweismittel nicht für jeden Mitgliedsstaat von gleicher Art sein. Ebenfalls schließt das nicht aus,²⁶¹ dass die Unterscheidungskraft einer europaweiten Marke im Sinne von Abs. 3 infolge der Benutzung dieser europäischen Marke als Teil oder in Verbindung mit einer eingetragenen Marke erworben werden kann.

4.4.1. Maßgebliche Verkehrskreise in Bezug

auf die neuen Mitgliedsstaaten

Nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten nehmen einige der absoluten Eintragungshindernisse auch ausdrücklich Bezug auf diejenigen Beteiligten am geschäftlichen europaweiten Verkehr als Gemeinschafts- *branding*, an die sich die zur Eintragung angemeldeten Zeichen angesichts der von ihnen enthalten Waren oder Dienstleistungen vom Harmonisierungsamt wenden. Das bleibt ungeachtet der scheinbar gleichgerichteten Formulierungen „im Verkehr“, sogleich „im allgemeinen Sprachgebrauch“, „Verkehrsgewohnheiten“, „das Publikum“ oft unterschiedliche Verkehrskreise, ebenfalls in Zusammenhang mit den neuen Mitgliedsstaaten, welche im Einzelfall in Beobachtung zu fortziehen sind. Bestimmte Waren und Dienstleistungen wenden sich ausschließlich oder doch überwiegend an generelle betreffende Endverbraucher (insb. Produkte des täglichen Bedarfs). Während anderer Waren oder Dienstleistungen sind „ausschließlich für spezialisierte Fachleute“ zu bestimmen, was regelmäßig für Investitionsgüter positiv gilt. Besondererweise sind mit der Relevanz unterschiedlicher Verkehrskreise diesen auch unterschiedliche Kenntnisse und ein unterschiedliches Wahrnehmungsverhalten zu unterstellen, was in Verbindung mit Spezialbegriffen von Verkehrsgewohnheiten sowohl mit den Sprachgebrauch einschließlich genereller Kenntnisse toter Sprachen oder lebender außerhalb der von den erweiterten EU-Mitgliedsstaaten sei, sogleich es gemeinsame Markt- und Produktkenntnisse bezüglich Warenformen sowie graphischer und farblicher im Hintergrund Kennzeichnungen seien. Gleiches ist zu unterscheiden, ob eine

²⁵⁸ wie z. B. HABM-BK Entsch. Form einer roten Schale (Nr. 30-32);

²⁵⁹ Coronita Flasche, EuG T-399/02 (Nr. 47); sowie Bonbonverpackung T-402/02 (Nr. 86); bestätigt durch die Rspr. des EuGH C-025/05;

²⁶⁰ z. B. BIC EuG T-262/04 (Nr.68); Windenergiekonverter, EuG T-71/06 (Nr. 44); Schokoriegel, EuG T-28/08 (Nr. 47); Zifferblatt Lange Uhr, EuG T-152/07 (Nr. 133); sowie Farbmarke Gelb/Grün, EuG T-137/08 (Nr. 39);

²⁶¹ z. B.: Farbmarke Gelb/Grün, EuG T-137/08 (Nr. 26);

Eintragungsbeschränkung die Monopolisierung bestimmter Zeichen zu Lasten von Wettbewerbern des Anmelders verhindern soll oder das öffentliche Generelleininteresse den Grund für ein absolutes Eintragungshindernis bildet. Darüber hinaus verlangt auch der europäische Gesetzgeber in Art. 7 Abs. 2 der GMVO eine Beurteilung und Abgrenzung der *relevanten Verkehrsbeteiligten*, denn liegen auf Grund der in einem Teil der erweiterten europäischen Gemeinschaft gesprochenen Sprache oder dahin vorliegender kultureller Gegebenheiten nur in diesem Teil der erstreckten Gemeinschaft bestimmte absolute Eintragungshindernisse vor.

Während der vom EuGH allen wettbewerbsrechtlichen und also auch markenrechtlichen Beurteilungen zu Grunde gelegte Verbraucherleitbild auf den „durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen“ Durchschnittsverbraucher gestützt, wird den vorstehend eingetretenen Umständen Rechnung getragen, dass der Durchschnittsverbraucher in Abhängigkeit von Gegebenheiten des Einzelfalls unterschiedlich ausgestaltet sein kann (insb. wegen Muttersprache, Fremdsprachenkenntnissen, Bildungsstand, Berufsbild, Alter und Sozialstand). Die ausgelegte EuG- Definition des jeweils in Beobachtung zu ziehenden Durchschnittsverbrauchers ist von erheblicher Bedeutung für die im betreffenden Einzelfall zu nachfolgende Rechtsprechung. Das gilt für die meisten der absoluten Eintragungshindernisse, in Erheblicher Weise noch höherem Maße zur Beantwortung auf die Frage,²⁶² ob ein von Haus aus nicht unterscheidungskräftiges Zeichen „infolge Benutzung“ auf Grund des Art. 7 Abs. 3 GMVO nachfolgende Anerkennung im relevanten europaweiten Verkehr, jedoch hat „ein von Haus“ konkrete Unterscheidungskraft dadurch erworben.

4.4.2. Maßgeblicher notwendige Zeitpunkt

Die allgemeine Frage nach dem maßgebenden Zeitpunkt zur Beurteilung der Eintragungsfähigkeit einer europaweiten Marke vom HABM anhand der Katalogvorschrift stellt sich zuerst im Verhältnis zu den absoluten Eintragungshindernissen dar, welche nach weitergehende vorgeschriebene Vorschrift „durch Verkehrsdurchsetzung“, direkt durch Erlangung von Unterscheidungskraft infolge Benutzung, überwunden werden können. Dies ist auch bei beschreibenden Angaben (lit. c) und Gattungsbezeichnung (lit. d) sowie bei fehlender Unterscheidungskraft zu betreffen. Danach erlangt die Verkehrsdurchsetzung im Wege des Eintragungsprozess und kann somit das jeweilige Eintragungshindernis ausgeräumt werden, je es von erheblicher Bedeutung für die Entscheidung über die Eintragung der Marke,

²⁶² Eisenführ/Schennen, Art. 7 Rn. 29 GMVO (2010).

ob sie schon im Zeitpunkt der Anmeldung eintragungsfähig gewesen sein muss, oder ob es ausreicht, sofern im Zeitpunkt der Eintragung keine Eintragungshindernisse vorliegen.

Allerdings muss mit Rücksicht auf den bestimmten Anmeldetag (bzw. Prioritätstag) „*als maßgebliches Zeitpunkts*“ die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft bereits zu diesem Zeitpunkt vorliegen. Eine erst nachdem erlangte Verkehrsdurchsetzung hinsichtlich einer zukünftigen GM kann das ursprüngliche bestehende absolute Eintragungshindernis nicht beseitigen.²⁶³ Jedoch kennt die GMVO nicht eine Verschiebung des Anmeldetages auf den Zeitpunkt des nachweisbaren Eintritts der erworbenen Unterscheidungskraft. Es kann also unschädlich sein, sofern ein Teil des Beweismaterials nicht oder nach dem Anmeldetag bestimmt ist. Ergänzend ist zum Nichtigkeitsverfahren begründende auf Art. 52 Abs. 2 der GMVO hinzuweisen, was sich in der deutschen Fassung der GMVO (etwas anders als in anderen Sprachen) nicht ausdrücklich „*nach der HABM- Eintragung*“ als Auslegung des europäischen Gerichts bezieht.²⁶⁴ Jedoch rechtfertigt diese Regelung nicht eine analoge Anwendung auf das Anmeldeverfahren zwecks „*nach der vom HABM Anmeldung*“.²⁶⁵ Entscheidend ist also den Zeitpunkt der europaweiten Eintragung als maßgeblichen Zeitpunkt, was im Zusammenhang mit Art. 51 Abs. 2 hindeutet. Nach dieser gemeinschaftsrechtlichen Regelung kann eine Gemeinschaftsmarke, welche trotz fehlender Unterscheidungskraft und somit mit Rechtswidrigerweise im europäischen Register registriert wurde, aber jedoch werden nicht vernichtet, insofern sie seit ihrer Eintragung durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Schließlich sei erst recht zugunsten der GM in Berücksichtigung anzunehmen, falls sie noch während des Eintragungsprozess Unterscheidungskraft anfordert. Dazu sprechen auch besondere Gesichtspunkte der Prozessökonomie.²⁶⁶ Im Fall, dass die Registrierung der eintragungsfähigen Marke abgelehnt wird, lässt dem Anmelder wieder anzumelden.

Als gute Gründe zum Abstellen auf den Zeitpunkt der europaweiten Eintragung hat der europäischen Gesetzgeber in der GMVO eigene Auffassung darüber ausgeführt, wonach die europaweite Eintragungsfähigkeit schon bei Anmeldung der Marke vorliegen muss. Der Anmeldetag ist ferner der Tag, ab dem der Vorrang der GM gegenüber Rechten Dritter wirksam wird.²⁶⁷ Eine Verschiebung dieses gemeinschaftsrechtlichen Prioritätsprinzips ist zur

²⁶³ PURE DIGITAL, EuGH C-461/04 (Nr. 49); Ecopy, EuG T-247/01;

²⁶⁴ MANPOWER, EuG T-405/05 (Nr. 126);

²⁶⁵ PURE DIGITAL (Nr. 78); bestätigt durch die Rspr. des EuGH (C-542/07);

²⁶⁶ Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 10.

²⁶⁷ Vgl. Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 11.

Beseitigung von Eintragungshindernissen im Verlauf des Eintragungsprozesses im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechtssystems noch nicht ausdrücklich vorgeschrieben. Die Rechte Dritter, welche nach Anmeldung und vor Erlangung der Eintragungsfähigkeit einer europäischen Marke entstanden sind, müssten sich stets nach der Auslegung der GMVO nicht wahren lassen, deshalb im Eintragungsverfahren einer GM diese nachgewiesen werden sollte.

Im Unterschied zur Heilung eines Eintragungshindernisses wie irrtümliche Gemeinschaftsmarkenregistrierung als die Auswirkung des Art. 51 Abs. 2 der GMVO nach hätten Dritte zu keinem Zeitpunkt die Möglichkeit, sich gegen die Eintragung mittels Nichtigkeitsklage zu wehren. Ebenfalls konnten ihren Generelleninteressen mittels einer Allgemeintheorie über die bevorzugte Behandlung von sog. „Zwischenrechten“ Rechnung getragen werden, welche also jenseits des geltenden Rechts stünde. Schließlich lässt sich noch einwenden, womit sich Art. 51 Abs. 2 GMVO ausschließlich auf die *ex-post*-Behandlung fehlerhafter Eintragungen bezieht, diese also nicht erzeugen soll. Zum Ergebnis muss die Eintragungsfähigkeit der europaweiten Marke nicht erst im Zeitpunkt ihrer Eintragung, sondern im Zeitpunkt vorliegen, welcher für ihre Wirksamkeit gegenüber Rechten Dritter maßgeblich ist, also bei der Anmeldung.

4.5.Grundsatz von der Bösgläubigkeit

Das Harmonisierungsamt tritt davon ab, dass eine GMen- Anmeldungen **bösgläubig** eingereicht werden konnte, sofern vor dem Beitrittsdatum ein Begriff vom Harmonisierungsamt angemeldet wird, welcher im Hinblick auf die Sprache eines neuen Mitgliedsstaates beschreibenden Charakters oder aus anderen Gründen nicht eintragungsfähig ist, sofern dies selbst zum Zweck geschieht, „ausschließliche Rechte“ an einem nicht eintragungsfähigen Begriff zu erwerben, oder bestrebende Zielen, welche aus sonstigen Gründen zu beanstanden sind. Das europäische Harmonisierungsamt ist nicht ermächtigt, in der Prüfungsphase gegen derartige Anmeldungen vorzugehen. Jedoch wird es seine Pflichten bezüglich bösgläubiger Anmeldungen zweifellos ausüben, sofern die Nichtigklärung beantragt wird²⁶⁸. Sonst sind die nationalen Ämter der neuen Mitgliedsstaaten gleichermaßen entschlossen, gegen bösgläubiges Verhalten in Verbindung mit der Erweiterung vorzugehen. Gemeinschaftsmarkenmelder sollten daher bedenken, dass ihre Eintragungen, selbst wenn es in der Prüfungsphase keine Eintragungshindernisse gibt, später noch gemäß Art. 52 Abs. 1 b GMVO angefochten werden können. Beispielsweise ist die Benutzung eines

²⁶⁸ Art. 52 Abs. 1 lit. b GMVO.

Wortzeichnens in einer besonderen Schriftart oder zusammen mit einem Bildteil als unschädlich vorgesehen, demgegenüber eine nur werbende Verwendung eines Slogans keinen Gebrauch als Marke darstellt.

F. Bestandschutzprinzip für die erstreckten Gemeinschaftsmarken

Die automatische Erstreckung gilt für alle GMen, welche vor dem Beitrittstag beim HABM eingetragen oder angemeldet wurden. „Alle erstreckte GMen“ stellt ferner eine solche GMen mit bestimmtem Anmeldetag dar. Dies bedeutet, dass sie vor dem Tag des Beitritts im europäischen Register liegt, aber es ist unabhängig davon, ob Priorität in Anspruch genommen wurde oder nicht. Es war in diesem Zusammenhang nicht nur eine Entscheidung darüber erforderlich, ob solche GMen im erweiterten Sinn der EU auf einem Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt werden sollen, sondern auch darüber, wie solche Anmeldungen vom HABM überprüft werden sollen. Wenn ihre Prüfung erst nach dem Beitrittstag entnommen wurde, kommt auch in der Frage, in welcher Grundlage über eventuelle Nichtigkeitsanträge zu entscheiden ist. Es wurde eine Regelung getroffen, nach der für die Prüfung absoluter Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe nur die Situation vor der Erweiterung maßgeblich ist. Die absoluten Eintragungshindernissen und Nichtigkeitsgründen, welche sich nur aus dem Beitritt ergeben, sollten sich dann nicht berücksichtigt werden. Dabei ist es unerheblich, zu welchem Zeitpunkt es tatsächlich in einer Prüfung oder einem Nichtigkeitsverfahren kommt. Daher werden GMen, welche vor der Erweiterung angemeldet wurden, unter Zugrundelegung der Situation vor dem Beitritt auf absolute Eintragungshindernisse oder Nichtigkeitsgründe geprüft. Eintragungshindernisse, welche sich nur auf Grund der Erweiterung ergeben (wie z. B. eine beschreibende Bedeutung eines Wortes in einer Sprache eines neuen Mitgliedsstaates), gelten sich für erstreckte GMen jedoch nicht. Dieser Bestandschutz gilt nicht nur für das Prüfungsverfahren, sondern auch noch nach der Eintragung: Jedoch können erforderliche erstreckte GMen nicht auf Grund eines Nichtigkeitsgrunds beim Harmonisierungsamt vernichtet werden, sofern der Nichtigkeitsgrund lediglich durch den Beitritt entstanden ist. Daher kann eine GM, welche nur in einem neuen Mitgliedsstaat beschreibend ist, einen Gattungsbegriff somit dargestellt werden kann, sowohl keine Unterscheidungskraft besitzt, parallel *irreführend* ist oder gegen die *öffentliche Ordnung oder die guten Sitten* verstößt, worauf vom Prüfer nicht zurückgewiesen werden und kann auch nach der Eintragung beim Harmonisierungsamt nicht für nichtig erklärt werden, selbst wenn sie vor dem Beitritt dieses Mitgliedsstaates angemeldet wurde. Ebenso kann eine GM, welche vor der EU-Osterweiterung angemeldet wurde, nicht

Gegenstand eines Widerspruchsprozesses hinsichtlich der spezifischen beschriebenen Ausnahme oder eines Nichtigkeitsprozesses werden, sofern sie mit einem älteren nationalen Recht kollidiert, welches in einem neuen Mitgliedsstaat vor dem Beitrittsdatum angemeldet oder erworben wurde.

Das **Bestand**prinzip spricht über die zwei Bedingungen, welche die erstreckte Gemeinschaftsmarke dann betroffen worden sind, wie Folgende:

- ⇒ vor dem Beitrittstag alle angemeldeten und eingetragene beim HABM Gemeinschaftsmarken können keine absoluten Eintragungshindernisse, welche erst durch den Beitritt entstanden sind;
- ⇒ und keine vor dem Beitrittstag in den neuen Mitgliedsstaaten begründeten älteren Rechte entgegengehalten werden;

Während der EU-Osterweiterung besteht kein nachträglicher Wegfall der Schutzfähigkeit nach der jüngeren Kenntnisse von dem österreichischen Autor *Boesch*, so dass nach der Bestimmung in Art. 165 Abs. 2 der GMVO die Registrierung einer erstreckten Gemeinschaftsmarkenanmeldung nach dem Beitritt auf Grund absoluter Schutzverweigerungsgründe nicht versagt werden kann, welche nur durch den Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten entstanden sind.

Grundsätzlich sollte eine erstreckte GM in einer der Sprachen der neuen Mitgliedsstaaten **beschreibend** sein, falls „keine Unterscheidungskraft“ enthalten oder eine Gattungsbezeichnung darstellen, könnte ihr dann trotzdem doch nicht die Registrierung verweigert werden. Ebenso werden die übrigen absoluten Schutzverweigerungsgründe des Art. 7 GMVO gegenüber einer erstreckten GMe auf Grund des Beitritts nicht erweitert, womit erstreckte GMen in den Sprachen der neuen Mitgliedsstaaten möglicherweise **irreführend** sein oder *gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen* dürfen. Daneben vertritt der Präsident des HABM die Auffassung des europäischen Gesetzgebers,²⁶⁹ wonach in einem solchen Fall die Benutzung derartiger GMen nur in einem neuen Mitgliedsstaat trotz dem Einheitlichkeitsprinzip nach Art. 110 Abs. 2 untersagt werden könne. Anderenfalls könnte nach dem Ausdruck des Art. 165 Abs. 5 der GMVO die Möglichkeit, die Benutzung erstreckter GMen zu untersagen, sogleich dadurch einschränkend ausgelegt werden, dass die Benutzung lediglich auf Grund älterer Rechte, nicht also auf Grund absoluter

²⁶⁹ Mitteilung Nr. 05/03 des Präsidenten des HABM.

Schutzverweigerungsgründe untersagt werden kann. Für den absoluten Schutzverweigerungsgründen nach lit. f (früher lit. h), lit. g (früher lit. i) und lit. j (früher lit. l) des Katalogs GMVO wurde schon die Auffassung geäußert, wonach die Erstreckung da zu keinem Bestandschutz erstreckter Gemeinschaftsmarkenmeldungen leiten soll, sofern in einem neuen Mitgliedsstaat auf die besprochenen Schutzverweigerungsgründe begründen sollte.

Allerdings ist diese Regelung unvollständig, wie sie den umgekehrten Fall nicht regelt, besonders in welche Wirkung solche Gemeinschaftsmarken, die nunmehr auf das geografische Hoheitsgebiet der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt worden sind, dahin „als ältere Rechte“ bewirken. Im Rahmen des Beitritts der neuen Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union entstehen deshalb weitergehende neue absolute Eintragungshindernisse und auch betreffende Nichtigkeitsgründe, wie zum Beispiel zur Bedeutung einer Wortmarke in den neuen hinzugekommenen Amtsprachen der EG entstehen. Damit sichert das Bestandschutzprinzip erhebliche Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarken innerhalb der gesamten EU, ohne die Interessen der Inhaber von erstreckten GMen zu verletzen.

Zum einen stellt Art. 7 Abs. 3 der GMVO die entsprechenden Voraussetzungen auf, unter denen gegen eine im Beitrittsterritorium erstreckte GM auf der Grundlage „älterer nationaler Rechte“ ein Widerspruch eingelegt werden kann. Diese enthält er als Notwendig im Hinblick der Erstreckung der GMen:²⁷⁰ Insbesondere muss die GM innerhalb einer **Sechsmonats-** Frist vor dem Beitritt angemeldet worden sein, sogleich nationales Recht ein anmelde- oder Prioritätsdatum haben muss, welches vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der GM liegt, ebenfalls das nationale Recht nicht in bösem Glauben angemeldet oder erworben worden sein darf. Während des Umkehrschlusses folgt, ist kein Widerspruch in allen Fällen erreichbar, wobei die GM vor der 6-Monatsfrist angemeldet wurde. Nachgemäß ist es nicht klargestellt, ob gegen eine erstreckte GM, welche innerhalb der 6-Monatsfrist eingereicht wurde, jedoch eine Priorität in Anspruch nehmen kann, welche vor diesem Zeitpunkt liegt, deshalb ein Widerspruch zulässig ist. Der Wortlaut der Regelung hilft nicht weiter, dagegen in Abs. 1 zur Frage kommt, ob es um einen Erstreckungsfall handelt, wie in englischer Erfassung „applied“ heißt. Obschon das Prioritätsprinzip im ersten Satzabschnitt von Abs. 3 der Erweiterungsvorschrift etwas anderes besagt wird, redet schließlich also die Einheit der gesetzlichen Bestimmung, wonach eine Anmeldung mit Priorität vor der 6-Monatsfrist nicht

²⁷⁰ Herzog, Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern auf die neuen Mitgliedstaaten der EU, MarkenR 05/2003, 182.

mit einem Widerspruch angegriffen werden kann. Einfach kann es einzig und selbst auf den erforderlichen *sprachlichen Unterschied* zwischen “filed“ und “applied“ eintreten. Eine GM, welche eine Priorität geltend macht, gilt nach Art. 31 GMVO am Tag der Priorität als eingereicht (“filed“). Dies muss aus legitimen Gründen der Rechtseinheit und -sicherheit sowohl für die Bestimmung in Abs. 3 gelten. Dann ergeben sich Abgrenzungsschwierigkeiten ferner bei Teilprioritäten.

Im wesentlichen Sinne bedeutet dies nach einer Ansicht Folgende:²⁷¹

- a) Bestandschutz gegenüber Schutzverweigerungsgründe
für erstreckte GMen

Der Bestandschutz gestattet den Inhabern von vor dem Beitrittstag der neuen Mitgliedsstaaten zur EU schon allen eingetragenen und angemeldeten Gemeinschaftsmarken entsprechende Sicherheit, womit die erstreckten GMen aus nächsten Gründen nicht nachträglich angefochten werden können.²⁷² Einerseits wurden die absolute Eintragungshindernisse bzw. Nichtigkeitsgründen (z. B. mangelnde Unterscheidungskraft, fraglicher beschreibende Charakter, Gattungsbegriff, usw.) begründet, welche nur durch den Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten verursacht wurden, während andererseits im Fall relativer Eintragungshindernisse bzw. Nichtigkeitsgründe (z. B. Identität oder Verwechslungsgefahr der GM mit einer nationalen älteren registrierten Marke oder nicht registrierten betreffenden gewerblichen Schutzrechten) betroffen wurden, welche sich auf ältere innerstaatliche Rechte stützen, welche vor dem Beitrittstag bereits eingetragen, angemeldet oder erworben wurden. Dabei ist es zu erheben, dass die Bedeutung einer vor dem Beitrittstag (1.1.2007) registrierten GM wegen enthaltender beschreibender Bedeutung eines Wortes nur in bulgarischer oder rumänischer Sprache nicht für nichtig erklärt werden kann. Beispielsweise kann eine erstreckte GM, welche mit einer registrierten nationalen (bulgarischen oder rumänischen) Marke *verwechselbar* ist, auf Antrag bei HABM nicht für nichtig erklärt werden sowie zu den vom Gemeinschaftsmarkengerichten Unterlassungsansprüchen von den bulgarischen oder rumänischen Markeninhabers.

- b) Als Ausnahme des Widerspruchsrechts auf Grund
der relativen Schutzverweigerungsgründe

Gewöhnlich besteht die Möglichkeit auf Widerspruch des Inhabers einer bestehenden älteren Marke als relativer Eintragungshindernisgrund, worauf die angemeldete fragliche Marke von

²⁷¹ Kresbach/Grögerova, ÖBI[2007], 154.

²⁷² Art. 164 Abs. 2 und 4 GMVO.

der europaweiten Eintragung beim HABM ausgeschlossen ist, insofern sie mit der älteren Marke (sowie mit ihren erfassten Waren) „identisch“ d. h. gleich ist. Der Europäische Gesetzgeber ist im Rahmen des Art. 8 Abs. 1 der GMVO einen eintretenden möglichen Umstand vorgeschrieben, wenn „wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke“ (sowie Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren) für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke ihren Schutz genießt, ist in diesem Fall eine angemeldete europaweite Marke beim HABM nicht registrierbar. Daneben schließt die Verwechslungsgefahr in folgendem Sinn ein, dass die erstreckte Marke mit der älteren Marke „gedanklich in Verbindung“ gebracht werden kann. Als Grundsatz hatte das EuG in der Rechtsprechung Limoncello/LIMONCHELLO²⁷³ darüber eine eigene Auffassung vertreten: Beispielsweise müssten der Anmeldung einer **zusammengesetzten Marke** mit Bildcharakter (sog. Wort-/ Bildmarke) die Beurteilung ihres Gesamteindrucks und die Bestimmung ihres eventuell dominierenden Bestandteils (z. B. derselben Bestandteil einer Wortmarke „SCHUHPARK“²⁷⁴) auf der Grundlage einer visuellen Prüfung geschehen²⁷⁵.

Unter den Begriff „älterer Marke“ kommen nach dem Art. 8 Abs. 2 GMVO in Berücksichtigung mit dem genannten Abs. 1 eine besondere Marke, welche mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke verknüpft, woraus mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität berücksichtigt werden kann, womit den spezifischen Kategorien angehören (insb. GMen, nationale mitgliedstaatlichen eingetragenen Marken, internationale in einem Mitgliedsstaat wirkende Marke sowie auf Grund internationaler Vereinbarung mit Wirkung in der Gemeinschaft eingetragene Marke). Gemäß Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der europaweiten beim HABM Eintragung ausgeschlossen, selbst wenn wegen der **Gleichheit oder Ähnlichkeit** verknüpfende mit der älteren Marke (?) oder der durch die beiden Marken enthalten Waren oder Dienstleistungen (?) für die Verkehrskreise die Gefahr von Verwechslungen in dem auch erweiterten EU-Gebiet der (neuen) Mitgliedsstaaten besteht (?), in dem die ältere Marke ihren Schutz genießt.²⁷⁶ Unter „älteren Marken“ hat der europäische Gesetzgeber im **Art. 8 Abs. 2 Ziffer i + ii + iii + iv der GMVO im Sinne einer „älteren Gemeinschaftsmarke“**, sogleich die in

²⁷³ Shaker di L Laudato & C Sas, EuG T-7/04 v. 15.6.2005 = wbl 2005, 473.

²⁷⁴ JELLO SCHUHPARK, EuG T-32/03 v. 8.3.2005 = wbl 2005, 275.

²⁷⁵ Bender, Mit Celltech über die Bainbridge, MarkenR 03/2008, 89.

²⁷⁶ Casa Editorial El Tiempo, EuG T-233/06 v. 22.4.2008 = wbl 2008, 384.

einem (neuen) Mitgliedsstaat oder in einem zwischenstaatlichen Verzeichnis eingetragenen Marken zu verstehen sind, **verknüpfend mit dem früheren Anmeldetag bzw. Priorität** vorgesehen.²⁷⁷

Für die Begründung der älteren Rechte im Rahmen des Widerspruchs-, Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren treffen Abs. 2, 4 und 5 der Erweiterungsvorschrift in der GMVO folgende prinzipielle Grundsätze: Gegen eine gemäß Abs. 1 erstreckte ältere GMA oder GM kann auf Grund einer älteren nationalen Marke aus einem neuen Mitgliedsstaat, deren Prioritätsdatum vor dem Beitrittstag (1.5.2004) liegt, kein Widerspruch dann erhoben werden und nicht die Nichtigkeitserklärung bedurft werden. Ausnahme ist nur nach dem Widerspruchsrecht gegen die innerhalb der sechs Monate vor dem Beitrittstag (1.5.2004) angemeldeten GM im Sinne Abs. 3 der Erweiterungsvorschrift.

Ebenso gilt dies für sonstige ältere nationalen Kennzeichenrechte nach Art. 8 Abs. 4 hinsichtlich einer nicht eingetragenen Marke „*von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung*“ und sonstige nationale Rechte, welche sich auf relative Nichtigkeitsgründe nach Art. 53 Abs. 2 der GMVO begründet sind. Normalerweise besteht darauf eine Möglichkeit zu einer eintretende erstreckte GM, welche auf Antrag beim Harmonisierungsamt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt werden kann, sofern ihre Benutzung auf Grund eines erforderlichen älteren Rechts nach dem für dessen Schutz maßgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann (insb. eines Namensrechts, Rechts an der eigenen Abbildung, Urheberrechts, gewerblichen Schutzrechts).

Solche Rechte, welche gegen den Bestand der erstreckten GMen nicht mehr geltend gemacht werden können, gestatten jedoch, sofern sie nicht bösgläubig erworben worden war, einen Anspruch auf Untersagung der Benutzung der erstreckten GM in den betreffenden neuen Mitgliedsstaaten nach Abs. 5 der genannten Erweiterungsvorschrift. Ebenfalls gestattet einen solchen Anspruch auf Untersagung der Benutzung solche nationalen Rechte, welche nur von „örtlicher Bedeutung“ sind, bzw. ohnehin nicht gegen die Gültigkeit der GM geltend gemacht werden könnten, sofern die folgenden Voraussetzungen des Art. 111 erfüllt sind. Der Inhaber eines solchen nationalen Rechts in einem neuen Mitgliedsstaat wird darauf hinsichtlich des Anspruchs auf Untersagung der Benutzung der GM also nur insoweit gestellt, wenn die Erstreckung dieser GM nicht gescheht hätte.

²⁷⁷ INTEA/INTESA, EuG T-353/02 v. 13.4.2005 = wbl 2005, 326;

Die Erweiterungsbestimmung, wonach „erstreckte GMen“ auf absolute und relative Eintragungshindernisse, welche lediglich während des Beitritts entstehen, weitergehenden Bestandschutz genießen, gilt jedoch bei diesem Umstand eine Ausnahme: Wenn die GM zwischen der Sechsmonats- Periode (1. November 2003 und dem 30. April 2004) angemeldet wurde, kann nach Art. 165 (früher Art. 142a) Abs. 3 GMVO auf der Grundlage eines älteren Rechts in einem neuen Mitgliedsstaat Widerspruch erhoben werden. Das ältere Recht muss in den neuen Mitgliedsstaaten absolut betrachtet älter als die GM sein, darauf die Widerspruch erhoben wird, wie Anmeldetag/Prioritätstag/Tag des Erwerbs des nationalen Rechts vor dem Anmeldetag der GM liegen muss und es gutgläubig erworben worden sein muss. Dieser begründete Widerspruch muss nach Art. 41 der GMVO innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung eingereicht werden. Dieses ausnahmsweise Widerspruchsrecht gilt unabhängig von dem Zeitpunkt, an dem die GMen- Anmeldung veröffentlicht wurde. Angesichts der derzeitigen Bearbeitungszeit bei der Prüfung von GMen- Anmeldungen sind jedoch davon auszugehen, dass solche Veröffentlichungen erst nach der Erweiterung erfolgen.

Gegen die europaweite Eintragung einer vor dem Beitrittstag angemeldeten GM kann kein Widerspruch auf Grund der relativen Eintragungshindernisse erhoben werden, wenn sie mit einem älteren Recht kollidiert, welches in den neuen Mitgliedsstaaten vor dem Beitrittstag angemeldet oder erworben wurde. Nachgemäß gilt es, dass eine GM ihrem Inhaber nicht das Recht gestattet, einem Dritten zu verbieten (als seinen Namen, Adresse, Angaben über geografische Herkunft oder Hinweise auf Warenzubehör usw.), im geschäftlichen Gemeinschaftsmarkenverkehr in besonderer Weise zu benutzen. Insbesondere könnten Dritten, welche derartige Angaben in den neuen Mitgliedsstaaten (vor dem 1.1. 2007) verwendet haben oder danach verwenden, können sich auf die Beschränkung der Gemeinschaftsmarkenswirkung berufen.

Jedoch können die Inhaber älterer mitgliedsstaatlichen Marken (bzw. Rechte) auf Grund relativer Eintragungshindernisse gegen eine vor dem Beitrittstag angemeldete GM den durch das Eintragungsverfahren vorgesehenen Widerspruch (z. B. bei Bulgarien und Rumänien zwischen dem 1.7.2006 und 31.12.2006) nur ausnahmsweise erheben, sofern die beanstandete GM während der sechs Monate Frist vor dem Beitrittstag angemeldet wurde. Wenn ein zulässiger Widerspruch erhoben wurde, womit ein Widerspruch gegen eine in dieser Periode angemeldete Marke, und ist dieser Widerspruch erfolgreich, damals hindert dies die

Eintragung der angemeldeten beanstandeten Gemeinschaftsmarke. Daher muss das im Widerspruchsprozess geltend gemachte nationale Recht also absolut betrachtet älter sein als die beanstandete Gemeinschaftsmarke (wie in einem älteren Anmeldetag/Prioritätstag/Erwerbtag) und es muss sowohl gutgläubig (engl. "in good faith") erworben worden sein²⁷⁸. Deshalb muss der Widerspruch innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung erhoben werden, also unabhängig davon, ob diese Veröffentlichung vor oder nach dem Beitritt auftritt.

Damit öffnet die Bestimmung im Art. 165 Abs. 3 der GMVO einen spezifischen genannten Ausdruck: „Fenster für begründeten Widerspruch“²⁷⁹, welcher gegen eine vor dem Beitrittstag angemeldete GM auf Grund der Rechte von den neuen Mitgliedsstaaten richtete. Beispielsweise wurde einen Anspruch für eine GM in Sechsmonats- Periode angemeldet und vorteilhaft vom Prioritätsdatum einer älteren Marke (ab 1.November 2003), also veröffentlichte nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union.²⁸⁰

z. B.: Am 1.November 2003 wurde einen Anspruch gegen die erstreckte Wortmarke „Betoza“ für Kleidungen (Kl. 25) wegen der spanischen Priorität ab 1.Mai 2003 angemeldet und am 10.Mai 2004 veröffentlicht. Dieser Anspruch gegen fragliche erstreckten GM steht zum begründeten Widerspruchsprozess des maltesischen Inhabers hinsichtlich des Wortes „Bezota“ für dieselben Waren (Kl. 25), welche am 1. August 2003 angemeldet wurde. Dem Widerspruch wurde wegrat lassen, dass diese maltesische Registrierung kommt nicht in Kollision mit einem älteren Recht nach dem Art. 8 Abs. 2 der GMVO wegen „älterer spanischer Priorität“ in Anspruch dieser GM. Wenn die maltesische Registrierung Anmeldungsdatum am 1.Mai 2002 hatte, sollte diese echte ältere Rechte bezüglich dieser Marke gemäß Art. 8 Abs. 2 GMVO angerechnet werden.

Zunächst ist Art. 165 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 2, 4 und 5 der GMVO auszulegen. In Art. 8 Abs. 2 der GMVO ist der genannte Begriff „älterer Marke“ im Rahmen der GMVO definiert. Unter älterem Recht hält man ein älteres Recht, dessen Anmeldungs-, Prioritäts-, oder Eintragungsdatum älterer von dem Anmeldungsdatum ist, beziehungsweise sich solches anwendbare Datum von der europaweiten Markenanmeldung in diesem Beitrittsfall einzutreffen ist. Folglich ist in Art. 165 Abs. 4 der GMVO ausdrücklich bestimmt, dass auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im

²⁷⁸ Kerly's, Par. 6-219.

²⁷⁹ Monguiral/Rogers, [2004]E.I.P.R., 50.

²⁸⁰ Monguiral/Rogers, [2004]E.I.P.R., 50.

geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts „von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“ die angemeldete Marke von der Eintragung beim HABM ausgeschlossen ist, insofern und soweit nach dem für den Kennzeichenschutz maßgeblichen Recht der Europäischen Gemeinschaft oder des Mitgliedsstaates, weitergehende zum einen entsprechende Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Anmeldungstag der GM, bzw. vor dem Tag der für die Anmeldung der GM in Anspruch genommenen Priorität erworben worden sind, während zum anderen dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Weiter begründet sich Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke auf Abs. 5 des Art. 8 GMVO, insofern sie mit der älteren Marke „identisch“ ist oder dieser „ähnlich“ ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, welche nicht denen ähnlich sind, für die eine ältere Marke schon eingetragen ist, sofern es sich im Falle einer älteren GM um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedsstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke **ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen und beeinträchtigen würde**. Gleiches entstehen neue relative Eintragungshindernisse und Nichtigkeitsgründe, insbesondere auf der Grundlage älterer Rechte, welche vor dem Beitritt in den neuen Mitgliedsstaaten bereits bestand worden sind. Durch Abs. 2 – 5 ist das Bestandschutzprinzip als eine Ausnahme in diesem Hinblick verwirklicht, deshalb auf solche Gründe eine erstreckte angemeldete oder eingetragene Gemeinschaftsmarke nicht zurückgewiesen oder für nichtig erklärt werden kann.

Ein gemeinschaftsrechtlicher Wissenschaftler *Schennen* hat in diesem Abs. 3 eine „systemwidrige Ausnahme“ gemerkt, womit ein Sonderwiderspruchsrecht gebildet wird. Demgegenüber bestimmt Abs. 5 der Erweiterungsvorschrift, dass solche älteren nationalen Rechte, welche der Gültigkeit der erstreckten GM nicht entgegengesetzt werden können, in dem betreffenden Mitgliedsstaat einen begründeten Anspruch auf Untersagung der Benutzung der GM geben. Damit ist der Inhaber eines solchen älteren Rechts in demselben Umstand wie vor dem Beitritt: In einer Seite hatte er ein ausschließliches Recht in seinem Mitgliedsstaat und in anderer Seite konnte noch nicht für diesen Mitgliedsstaat geltende GM angreifen. Allerdings wird dieses Prinzip durch den Ausschluss der Geltendmachung von Rechten ausgeformt, welche mit *bösgläubiger Absicht* erworben wurden²⁸¹.

²⁸¹ Art. 165 Rn. (3) und (5) GMVO.

c) Keine Nichtigklärung im Sinne erstreckter GMen

nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten

Nach Art. 165 Abs. 4 GMVO sind bestimmte „erstreckte GMen“ auch vor der Nichtigklärung auf der Grundlage absoluter Nichtigkeitsgründe geschützt,²⁸² welche erst im Rahmen des Beitritts eines neuen Mitgliedsstaates schon entstanden sind. Hier kann eine **beschriebene** Ausdruck im Sinne der *öffentlichen und moralische Politik* erscheinen, darauf der Inhaber einer erstreckten GM in einer Sprache von den Sprachen der neuen Mitgliedsstaaten nicht zurückgewiesen werden darf, weil dies schon bevor berücksichtigt wurde. Sowohl ist in der Praxis die Beobachtung eines Verstoßes gegen die absoluten Eintragungshindernisse²⁸³ während der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke mit dem erfassten Nichtigkeitsgrund, womit auf die Ausführungen zu den absoluten Schutzverweigerungsgründen verwiesen werden kann. Diese Bestimmung spricht im essentiellen Sinne, dass gegen eine GM keine absoluten und relativen Nichtigkeitsgründe vorgebracht werden können, sofern sich diese erst auf Grund der Erweiterung ergeben haben. Dies bedeutet für die bestimmte Frist, dass vor dem 1.11.2003 angemeldete GMen nicht durch einen Nichtigkeitsprozess von Inhabern nationaler Rechte mit früherer Priorität angegriffen werden können. Sogleich dürften Nichtigkeitsanträge von Inhabern älterer nationaler Rechte ausscheiden, welche die Widerspruchsfrist einer innerhalb der vorgesehenen Sechsmonats-Frist angemeldeten GM verpasst haben und im Widerspruchsprozess unterlegen sind. Für den Autor *Herzog* kommt in der Frage, ob diese Lösung im Hinblick auf die letztgenannten Fallgruppen zulässig ist, jedoch betreffende erstreckte GMen „in ihrem Bestand“ geschützt werden können. Betreffende Ansprüche für die GMen, welche seit dem Beitrittstag vom Harmonisierungsamt angemeldet worden sind, werden im Licht von den allen absoluten Eintragungsverweigerungsgründen geprüft, einschließlich diese, welche spezifisch für die neuen Mitgliedsstaaten sind.

Bsp.: Einen Anspruch gegen die Gemeinschaftsmarke wurde in der vorgenannten Rechtssache nach dem Beitrittstag (d. h. nach 1.Mai. 2004) als Wort „Lod“ für Eis angemeldet, demzufolge sie auf Grund des Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO als beschriebene Angabe abgelehnt wurde, weil sie „in Polnisch“ deutlich beschrieben ist.

²⁸² Art. 52 GMVO.

²⁸³ Art. 7 GMVO.

Ebenso können „erstreckte Gemeinschaftsmarken“ nicht wegen relativer Nichtigkeitsgründe²⁸⁴ für nichtig erklärt werden, sofern das ältere innerstaatliche Recht in einem der neuen Mitgliedsstaaten vor dem Beitrittstag bereits angemeldet oder erworben wurde. Dies bedeutet, dass „alle GMen“, welche vor dem Beitrittstag angemeldet wurden, können gemäß Art. 165 Abs. 4 der GMVO nicht wegen des Bestehens älterer Rechte für ungültig erklärt werden, welche in einem Beitrittsstaat vor dem Beitritt schon eingetragen, angemeldet oder erworben wurden. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung trägt mit dieser Erweiterungsbestimmung zur Tatsache konkrete Geltung, womit die territoriale Gebiete der Beitrittsstaaten und das gesamte geografische Gebiet der erweiterten Europäischen Gemeinschaft vor dem Beitritt getrennte Schutzterritorien waren und dadurch unabhängig von bestehenden Rechten in den Beitrittsstaaten erforderliche erstreckte GMen wirksam erworben werden konnten.

Nach der Interpretation von *Herzog* soll auch die Sechsmonats-Frist des Art. 165 Abs. 3 vor dem Beitrittstag für Widersprüche gegen erstreckte GMen ebenso für das Nichtigkeitsprozess anwendbar sein. Dabei kommt er zum Ergebnis, wonach nur vor dem 1.11.2003 angemeldete Gemeinschaftsmarken von Inhabern nationaler Rechte mit früherer Priorität nicht durch ein Nichtigkeitsverfahren nach den gemeinschaftsrechtlichen Erweiterungsvorschriften angegriffen werden können. Darin kann dem Wortlaut des Art. 165 Abs. 4 ein Anhaltspunkt entnommen werden, wonach die Sechsmonats-Frist des Abs. 3 auch für Nichtigkeitsverfahren anwendbar sein soll, was noch mit Gesamtzweck des Artikels über die Erweiterung in Berücksichtigung anzunehmen sein kann. Seine Systematik geht prinzipiell vom Bestandschutz erstreckter GMen aus und erlaubt nur in Ausnahmefällen²⁸⁵ einen Widerspruch auf Grund älterer nationaler Rechte. Darauf kann ohne weitere Anhaltspunkte nicht angenommen werden, so dass die besprochene Frist für das Nichtigkeitsverfahren auch beachtlich sein soll. „Erstreckte GMen“ können keinesfalls aus solchen Gründen für nichtig erklärt werden, insofern diese Gründe während des Beitritts eines neuen Mitgliedsstaates im Zusammenhang mit dieser GM schon entstanden sind. Beispielsweise wurde eine GM nach dem Beitrittstag (1. Mai 2004/1.1.2007) angemeldet und vorteilhaft von einem Prioritätsdatum, welches vor dem Beitrittstag schon erworben ist, demzufolge auf Grund der absoluten Nichtigkeitsgründe vernichtet werden kann oder als Nachteil eines älteren Rechts in

²⁸⁴ Art. 53 GMVO.

²⁸⁵ Art. 165 Abs. 3 GMVO.

einem neuen Mitgliedsstaat vor dem Anmeldungsdatum oder nach der Priorität im Verhältnis zur fraglichen GM vorhergeschützt ist.²⁸⁶

1. Bsp.: Eine GM wurde am 2. Mai 2004 gegenüber einer deutschen Priorität ab 1. Dezember 2003 angemeldet und nachträglich als das Wort „Tani“ im europäischen Register registriert, welches „billig“ in Polnisch bedeutet. Dritte Partei konnte einen Nichtigkeitsantrag gegen diese europäische Marke vom HABM auf Grund des Art. 52 Abs. 1 lit. a der GMVO in Berücksichtigung annehmen, jedoch wurde sie gegen den Ausdruck der Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO im Fall der fehlenden Unterscheidungskraft registriert.

2. Bsp.: Zur Benutzung beider Marken in Deutschland und der Tschechischen Republik hält man, dass eine GM für das Wort „Tuli“ am tschechischen Beitrittstag (1. Mai 2004) gegenüber deutscher Priorität ab 1. Dezember 2003 angemeldet wurde, ist dem Inhaber zur tschechischen Registrierung einer Wortmarke „Tuli“, die in Kollision mit erstreckter GM einzutreten, eingeschlossen.

Nämlich wollte der Inhaber dieser tschechischen Marke den Nichtigkeitsantrag vom HABM auf Grund des Art. 53 Abs. 1 lit. a beantragen, insofern eine nach Art. 8 Abs. 2 genannte ältere Marke bestand und andere Voraussetzungen des Art. 8 auch erfüllen sollte, deshalb sich ein Anmelde- oder Prioritätsdatum auf seine Markenrechte begründet wurde, wie dieses Datum vor dem 1. Dezember 2003 fällt, deshalb diese ältere das Prioritätsdatum von der Registrierung dieser GM hatte.

d) Als Nachteil schwieriger Nachweis der Bösgläubigkeit

Notwendig ist für einen Widerspruch nach Art. 165 Abs. 3 GMVO sowohl als auch für die Untersagung der Benutzung nach Art. 165 Abs. 5 die **Gutgläubigkeit des Erwerbers des älteren nationalen Rechts** gefordert. In Ermangelung einer Definition des Gutgläubigkeitsbegriffes könnten im Konfliktfall für den Beweis der Bösgläubigkeit eines Markenerwerbers gewisse Probleme berühren. Dies wird völlig zu einer Beweislastumkehr führen, worauf der beschuldigte Inhaber einer erstreckten GM die Bösgläubigkeit des Erwerbers des älteren nationalen Rechts beweisen soll. Sogar erwähnt die GMVO in den Art. 52, 54 und 111 GMVO den Bösgläubigkeitsbegriff, aber darin keine weitere Definition besagt wird, sondern geht es im nationalen maßgeblichen Recht weiter.²⁸⁷ Zunächst kommt dabei ein neues Problem mit dem Nachweis der Bösgläubigkeit von den jeweiligen zuständigen

²⁸⁶ Monguiral/Rogers, [2004]E.I.P.R., 50.

²⁸⁷ Vgl. unverbindliche Fallstudie über die Bösgläubigkeit v. 31.1.2003 in Webseite des HABM: <http://oami.eu.int/de/enlargement/mechanisms.htm>.

Behörden und Gerichten in den neuen Mitgliedsstaaten als ein Teil des Gemeinschaftsmarkenrechts in der GMVO unterschiedlich interpretiert wird.

Damit ist auch zu beachten, dass sich direkt daraus ein weiteres Problem für Inhaber erstreckter GMen ergeben könnte. In vielen osteuropäischen Ländern wird der Antragsgegner in einem provisorischen Verfahren vor Erlassung einer **Einstweilige Verfügung** nie gehört. In einem solchen Fall wäre es dem Inhaber einer erstreckten Gemeinschaftsmarke gar nicht erreichbar, sich gegen den Unterlassungsanspruch auf Grund einer *bösgläubig angemeldeten Marke* zu verteidigen, wobei er mangels rechtlichen Gehörs im provisorischen Verfahren nicht die Bösgläubigkeit des Gegners beweisen kann. Der Inhaber einer erstreckten GM kann beispielsweise in der Tschechischen Republik lediglich im Rahmen eines innerhalb von 15 Tagen entsprechenden Rechtsmittels gegen die **EV** verweisen, wodurch dem Rechtsmittel „keine aufschiebende Wirkung“ zuzufolgt.

Sonst haben die Einstweiligen Verfügungen in Gemeinschaftsmarkenpraxis eine besondere große Bedeutung. In der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist diese Möglichkeit gemäß Art. 103 der GMVO für die Verletzungsfälle im Sinne einer GM vorgesehen, so dass nach Abs. 1 desselben Artikels bei den Gerichten eines Mitgliedsstaates (einschließlich der Gemeinschaftsmarkengerichte) in Bezug auf eine erstreckte GM alle einstweilige Maßnahme beantragt werden können, welche im Recht dieses erweiterten Staates für eine nationale betreffende Marke vorgesehen sind. Weiter können die kompetente Gemeinschaftsmarkengerichte mit einer *internationalen Zuständigkeit* gemäß Art. 97 Abs. 4 solche einstweiligen Maßnahmen mit europaweiter Wirkung anordnen.²⁸⁸ Einerseits ist Art. 23 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001²⁸⁹ über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen anzuwenden, falls die Parteien dazu vereinbaren, dass „ein anderes Gemeinschaftsmarkengericht zuständig sein soll“ und andererseits ist Art. 24 derselben Verordnung anzuwenden, falls der Beklagte sich auf das Verfahren vor einem anderen Gemeinschaftsmarkengericht einlässt. Dies kommt nur in Berücksichtigung, insofern die Voraussetzungen von Abs. 1, 2 und 3 des Art. 97 nicht anwendbar sind, wonach **konkreter Wohnsitz oder Niederlassung** von Beklagter, weitergehende des Klägers oder

²⁸⁸ Vgl. Art. 103 Abs. 2 GMVO.

²⁸⁹ VO (EG) Nr. 44/2001 DES RATES vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen = ABI-EG L 12/1 v. 16.1.2001.

berücksichtigter Harmonisierungsamtssitz nicht für die genannte Zuständigkeit benutzt wird.

Allerdings kann sich ein Problem daher aufscheinen, dass durch ein einstweiliges Verfügungsverfahren wegen Verletzung einer GM deren Schutzfähigkeit wegen des Vorliegens eines absoluten Eintragungshindernisses weder wirksam bestritten werden noch im Rahmen der Widerklage geltend gemacht werden kann, stellt sich somit im nationalen mitgliedstaatlichen Gemeinschaftsmarkenverletzungsprozess nicht, wenn eine Widerklage gegen den Bestand der GM in einem Mitgliedsstaat rechtmäßig noch erreichbar ist.

G. Irreführungsweise und Verstoß gegen die guten Sitten von erstreckten GMen

Eine erstreckte GM kann in den neuen Mitgliedsstaaten ebenfalls **irreführend** sein oder *gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen*. Diese absolute Eintragungshindernisse bzw. Nichtigkeitsgründe haben auf die Gültigkeit der erstreckten GM nach der Bestimmung über den Bestandschutz prinzipiell keinen Einfluss. Es wäre also auch in diesen Fällen deutlich ausdrücken, sofern die Benutzung solcher Marken in den neuen Mitgliedsstaaten nach dem jeweiligen nationalen maßgeblichen Recht untersagt werden könnte, solange nach dem nationalen Recht die Benutzung einer nationalen Marke in dieser Fällen untersagt werden kann²⁹⁰. Die absolute Gründe für die Eintragungsverweigerungen, welche ab dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten aufgetaucht wurden, schließen auch *beschreibenden, gattungsmäßigen und täuschenden (irreführenden) Charakter* hinsichtlich einer Marke ein, obwohl es nach der öffentlichen Ordnung oder Moral entgegensteht.²⁹¹

H. Berücksichtigung erstreckter Rechte in den neuen Beitrittsstaaten

Der Art. 165 Abs. 5 der GMVO ermöglicht den Inhabern der in den Beitrittsstaaten bestehenden Altrechte, welche der Inhaber vor dem Beitrittstag erworben hat, bei Verletzung ihrer Rechte von einer GM „einen Anspruch auf Unterlassung der Benutzung einer erstreckten GM“ im jeweiligen Schutzstaat. Der Bestandschutz dieser Altrechte wird somit durch einen ausdrücklich geregelten Abwehranspruch gegen die Benutzung einer auf die neuen Mitgliedsstaaten erstreckten Gemeinschaftsmarke ergänzt und festgestellt. Nach Art. 165 Abs. 5 der GMVO kann die Unterlassung der Benutzung einer erstreckten GM durchgesetzt werden, falls das nationale Recht einen solchen Anspruch vorsieht. Bei anderen Altrechten bezüglich einer Marke verlangt auch der Art. 165 Abs. 5 der GMVO, dass das

²⁹⁰ Art. 110 Abs. 2 GMVO.

²⁹¹ Art. 7 Abs. 1 Lit. f der GMVO.

Recht in diesem Fall *gutgläubig* erworben wurde. Es ist nicht ganz eingedeutet, ob das Erfordernis der Gutgläubigkeit ebenfalls für angemeldete und eingetragene Marken gilt. Nach der Auffassung der deutschen Autoren redet man darüber die englische und die französische Fassung des Art. 165 Abs. 5 der GMVO,²⁹² jedoch ist eher durch die deutsche Fassung dieses Gebietes klargestellt.

Auf Grund der automatischen Erstreckung und des Bestandschutzes werden für alle erstreckte GMen, welche vor dem Beitrittsdatum im europäischen Register (HABM) schon angemeldet oder eingetragen wurden, weitergehende ab diesem Beitrittsdatum (wie ab 1. Mai 2004) in den neuen Mitgliedsstaaten durchsetzbar sein. Es kann somit sich durch die eintretenden Konflikte mit nationalen Rechten einzutreffen sein, welche in den neuen Mitgliedsstaaten vor deren Beitritt erworben wurden. Diese nationalen Rechte umfassen alle Rechte, welche als Grundlage für einen Widerspruch im Sinne Art. 8 der GMVO oder einen Antrag auf Nichtigerklärung im Sinne Art. 53 GMVO in Betracht kommen können. Um der Inhaber nationaler Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten ihre Rechte zu schützen, kann die Benutzung einer erstreckten GM in dem betroffenen Mitgliedsstaat wegen älterer Rechte untersagt sein. Eine erstreckte GM ist in der gesamten erweiterten EU gültig und durchsetzbar in Einklang mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung, also nur soweit ihr kein älteres nationales Recht entgegensteht. Die erstreckte GM kann also gegenüber einem älteren nationalen Recht nicht durchgesetzt werden.

Vielmehr kann der Inhaber eines solchen Rechts die Benutzung der erstreckten GM in einem neuen mitgliedsstaatlichen Gebiet untersagen²⁹³. Die Möglichkeit, auf Grund eines älteren nationalen Rechts die Benutzung einer GM zu untersagen, ist in Art. 110 und 111 der GMVO in Einklang mit dem nationalen maßgeblichen Recht vorgesehen. Ausdrücklich wird durch diese Bestimmung auf nationale Rechte ausgedehnt, welche in den neuen Mitgliedsstaaten vor dem Beitrittstag erworben wurden. Diese Ausnahme ist also auf das jeweilige Gebiet beschränkt, in dem das ältere nationale Recht gültig ist. Ferner kann der Inhaber eines solchen älteren Rechts das territoriale Benutzungsverbot nur damals für sich in Anspruch nehmen, falls er das ältere Recht gutgläubig erworben hat. Allerdings hat der Inhaber eines älteren nationalen Rechts die Möglichkeit, vor einem nationalen Gericht gegen die Benutzung einer

²⁹² Knaak/ Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 888.

²⁹³ Mitteilung Nr. 05/03 des Präsidenten des europäischen Amtes v. 16. Oktober 2003 über die Erweiterung der Europäischen Union im Jahr 2004: 3. Berücksichtigung erworbener Rechte in den neuen Mitgliedstaaten;

erstreckten GM im Rahmen des nationalen Rechts zu klagen. Nämlich sind die anzuwendenden Verfahrensvorschriften und das maßgebliche materielle Recht des zuständigen nationalen Gerichts im jeweiligen nationalen Recht geregelt.

I. Erstreckte GMen und mögliche Schranken- Schranken

Eine erstreckte GM kann in der Sprache eines neuen Mitgliedsstaates *beschreibend* sein, keine Unterscheidungskraft besitzen oder einen Gattungsbegriff darstellen. Der gewährte Bestandschutz erstreckter GMen bedeutet also nicht, dass die Inhaber solcher Marken zusätzlich Rechte an Zeichen erreichen können, welche in den neuen Mitgliedsstaaten *beschreibend* oder nicht unterscheidungskräftig sind. Wer solche Zeichen in den neuen Mitgliedsstaaten benutzt, kann sich gegen die vorgelegene Verletzung unter Berufung auf Art. 12 GMVO d. h. auf Beschränkungen der Gemeinschaftsmarkenswirkungen zu Wehr setzen. Gleichzeitig kann eine erstreckte GM in einem neuen Mitgliedsstaat auch *irreführend* sein oder *gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten* verstoßen. In diesen Fällen kann man sich auf Art. 110 Abs. 2 GMVO berufen. Daher kann die Benutzung solcher Marken im jeweiligen neuen Mitgliedsstaat nach dem *maßgeblichen nationalen Recht d. h. nach dem Zivil-, Verwaltungs- und Strafrecht untersagt werden*.

J. Bestehende nationale Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten

Sonst seit dem Beitritt gelten die erstreckten GMen in den neuen Mitgliedsstaaten und genießen dann in diesen Mitgliedsstaaten nur die **Erstreckungspriorität** vor dem Beitrittstag (bzw. vor 1.5.2004). Als Ausgleich zur automatischen Erstreckung der bereits bestehenden eingetragenen (bzw. angemeldeten) Gemeinschaftsmarken unter der Bestandschutzvorschrift sind für die Interessen der Inhaber älterer nationaler Rechte durch die Möglichkeit auf die territoriale zivilrechtliche Unterlassung der Benutzung erstreckter GM im betroffenen Mitgliedsstaat berücksichtigt worden. Diese Möglichkeit, die Unterlassungsbenehung hinsichtlich einer erstreckten GM auf Grund eines älteren im jeweiligen Mitgliedsstaat bestehenden Rechts geltend zu machen, ist im Gemeinschaftsmarkenrecht unabhängig von der EU-Erweiterung „als Rechtsinstitut“ schon vorgesehen. Die neue Ansicht der EU-Osterweiterung liegt dadurch, dass die erstreckten GMen in den neuen Mitgliedsstaaten nur den Prioritätstag vor dem Beitrittstag (bzw. vom 1.1.2007) genießen. Darüber kann man besprechen, sofern der tatsächliche Anmeldetag (bzw. Prioritätstag) der jeweiligen GM in einem neuen Mitgliedsstaat der Europäischen Union doch absolut älter ist. Infolge dieser Tatsache sind zur Geltendmachung der Benutzungsuntersagung „alle vor dem Beitrittstag

eingetragenen, angemeldeten oder gutgläubig erworbenen innerstaatlichen Marken“ oder sonstigen nationalen Rechte „als relativ älter“ und ebenso potentiell konfliktfähig anzusehen.

Folglich umfasst Art. 165 Abs. 5 GMVO entsprechende Rechte im Zusammenhang mit den nationalen Marken, die ein konkretes Prioritätsdatum haben, welches vor dem Beitrittstag notiert ist. Die Konfliktfähigkeit der nationalen Rechte folgt teilweise aus dem Gemeinschaftsmarkenrecht (als relative Eintragungshindernisse²⁹⁴ bzw. relative Nichtigkeitsgründe²⁹⁵) und teilweise direkt aus dem maßgeblichen nationalen materiellen Recht²⁹⁶. Daher sind die erstreckten GMen in der gesamten Europäischen Union gültig, jedoch hat der Inhaber eines relativ älteren nationalen Rechts („*prior rights*“²⁹⁷) die Möglichkeit, vor einem nationalen Gericht die Unterlassung der Benutzung zu beantragen. Der Inhaber eines solchen älteren Rechts kann das territoriale Benutzungsverbot nur damals für sich in Anspruch (als das ausnahmsweise gestattete Widerspruchsrecht) nehmen, sofern er das ältere Recht „gutgläubig“ erworben hat. Auf Grund der älteren Rechte dürfen ergebender Unterlassungsanspruch doch nicht nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht verwirkt sein, was nur dann im betroffenen Fall wäre, sofern der Inhaber des älteren nationalen Rechts die Benutzung der jüngeren Gemeinschaftsmarke während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Erfahrung dieser Benutzung damals wissentlich geduldet hätte.

Allerdings konnte nicht der Inhaber einer nationalen Marke in diesen Umständen suchen, die GM auf Grund des älteren nationalen Rechts zu untersagen. Der Inhaber von solcher nationalen Marke wollte, jedoch konnte die Benutzung von der GM in den neuen Mitgliedsstaaten in der Frage zu widersetzen sein.

z. B.: Beispielsweise wurde das Wort „Trajin“ als eine GM am 1. April 1996 angemeldet. Diese GM ist als Nachteile zur neuen Mitgliedsstaaten von dem Beitritt am 1. Mai 2004 erstreckt worden. Dann legte ihrer Inhaber gegen eine **ähnliche** Registrierung „Trajon“ eine Nichtigkeits- und Verletzungsklage vor dem zuständigen Gericht in Ljubljana hinter, welche in Slowenien am 1. Februar 2004 (vor dem Beitritt) beantragen wurde. Denn sind die slowenische Marke vor dem Beitritt angemeldet worden, deshalb es nicht den Gegenstand für alle Nichtigkeits- und Verletzungsklage von dem GM-Inhaber sein konnte. Allerdings sind die Rechte auf Registrierung der GM in Slowenien nur seit dem Beitritt (ab 1. Mai 2004) durchsetzbar, aber „ohne irgendeine rückwirkende“ ab 1. April

²⁹⁴ Art. 8 GMVO.

²⁹⁵ Art. 53 GMVO.

²⁹⁶ Art. 110 und 111 GMVO.

²⁹⁷ Kerly's Par. 6-223.

1996. Trotz der Registrierung solcher GM konnte nicht wegen einer später von 1. April 1996 angemeldeten, also vor dem Beitritt (vorher ab 1. Mai 2004) slowenische Marke widersetzt werden kann. Demgegenüber garantiert die Bestimmung in Art. 165 Abs. 5 der GMVO, dass der Inhaber von der slowenischen Registrierung die Benutzung der registrierten GM auf dem slowenischen Territorium widersetzen kann. Hinsichtlich dieser europaweiten Registrierung konnte jedoch konkretes Hindernis auf Grund der *maßgeblichen slowenischen Rechte* gemangelt sein, welche vor dem Beitritt Slowenien zur Europäischen Union entstanden ist.

Der österreichische Autor *Grünzweig* enthält, dass eine erstreckte GM in der gesamten erweiterten EU einheitliche Geltung hat, obwohl sie gegenüber **älteren Prioritätsrechten** in den neuen Mitgliedsstaaten nicht durchsetzbar sein kann. Praktisch kann der Inhaber eines älteren Rechts mehr aus einem neuen Mitgliedsstaat dem Inhaber die Benutzung erstreckter GM durch ein Widerspruchs- oder Nichtigkeitsantrag, oder andererseits zivilrechtlich (wie als zivilrechtliche Anspruchsmöglichkeit von Inhabern älterer Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten), untersagen²⁹⁸. Dies bedeutet der konkrete Ausgleich für die automatische Erstreckung und den Bestandschutz der Gemeinschaftsmarke. Die Möglichkeit von Unterlassungsanspruch besteht lediglich für den Mitgliedsstaat, wobei das „ältere nationale Recht“ besteht. Grundsätzlich kann die GM in allen neuen Mitgliedsstaaten gültig und durchsetzbar sein, deshalb ihre Benutzung in einzelnen Mitgliedsstaaten untersagt werden kann. Jedoch besteht die **Unterlassungsanspruchsmöglichkeit**, sofern der Inhaber des nationalen älteren Rechtes im Beitrittsstaat zur Erlangung seines Rechtes *bösgläubig* war. Schließlich ist der Unterlassungsanspruch vor den nationalen, für Markensachen kompetenten Gerichten nach nationalem Recht im jeweiligen Beitrittsstaat durchzusetzen. Hier sind die folgenden zivilrechtlichen Ansprüche als Bereicherung und Schadensersatz jedoch ausgeschlossen. Der Bestandschutz einer GM führt nicht zum Umstand, in dem der Inhaber dieser GM in einem neuen Mitgliedsstaat entsprechende Rechte erwirbt, sofern die Marke in diesem neuen Mitgliedsstaat nicht *unterscheidungskräftig, beschreibend* oder ein *Gattungsbegriff* darstellt. Insofern dies in einem Fall zu betreffen ist, können sich Dritte in diesem Mitgliedsstaat auf die Beschränkung der Gemeinschaftsmarkenswirkung nach Art. 12 GMVO berufen, sofern sie solches Zeichen gebrauchen. Zunächst besteht auch in den Beitrittsstaaten die Möglichkeit, gegen dieser GM wegen Verstoß der Rechts- oder der öffentlichen Ordnung (fr. *Ordre Public*) anzugreifen, sofern die GM in einem Beitrittsstaaten **irreführend oder sittenwidrig** ist²⁹⁹.

²⁹⁸ Grünzweig, *ecolex* 2004, 344.

²⁹⁹ Art. 110 Abs. 2 GMVO.

Nach der Auffassung von österreichischem Autor *Boesch* wurde etwas anders als im besprochen Widerspruchsfall im Sinne einer „relativ gesehen älteren Priorität“ des nationalen Rechts zur Untersagungsbenutzung der erstreckten GM gereicht. Dabei wird auch die Gutgläubigkeit des Erwerbers (wie zum Fall des ausnahmsweise gestatteten Widerspruchs) als notwendig berücksichtigt, deshalb er sich auf das ältere nationale Recht wie in Folgenden stützen kann: Schließlich kann die Untersagungsbenutzung von Gemeinschaftsmarken auf der Grundlage älterer Rechte im Sinne Art. 8 GMVO und Art. 53 Abs. 2 verlangt werden³⁰⁰. Ebenso ist daher zu beachten, dass der Anspruch auf Unterlassungsbenutzung der GM wegen älterer Rechte nicht bereits verwirkt sein darf. Der Anspruch auf Unterlassungsbenutzung ist nur dann verwirkt, insofern der Inhaber des älteren Rechts eine fünfjährige Benutzung der jüngeren GM im betreffenden territorialen Schutzbereich des älteren Rechts wissentlich geduldet hat³⁰¹. Die Verwirkung gilt also nur für Ansprüche, welche sich auf ältere Markenrechte und sonstige Kennzeichenrechte nach Art. 8 Abs. 2 und 4 GMVO begründen, während Ansprüche auf Grund der in Art. 53 Abs. 2 GMVO genannten Rechte nicht durch die Duldung der Benutzung verwirken können. Außerdem tritt die **Verwirkung** des Anspruchs lediglich für die Waren und Dienstleistungen ein, welche von dem älteren Recht umfasst ist und für welche die jüngere GM im jeweiligen territorialen Schutzbereich des älteren Rechts tatsächlich benutzt wird. Das Verfahren auf Untersagungsbenutzung richtet sich nach den nationalen maßgeblichen Bestimmungen, aber in Einklang mit unmittelbarem Art. 110 GMVO des betreffenden Mitgliedsstaates, in dem das ältere Recht registriert ist, auf dessen Grundlage die Benutzung der erstreckten der GM untersagt werden soll.

Allerdings besteht die Absicht bei den betreffenden *bösgläubigen* Anmeldungen gemangelter erstreckter GM im Beitrittsstaat (wie z. B: der Erpressung von Geld oder anderen Gütern oder Vorteilen zur Nutzungsgenehmigung der GM). Besonders gefährdete Zielgruppen sind kleine und mittelgroße Firmen, welche keine nationalen Marken in den Beitrittsstaaten besitzen. Nämlich können bösgläubige nationale Anmeldungen in den Beitrittsstaaten verschiedene Hintergründe haben (als Korruption, unfairen Wettbewerb). Allerdings ist der Schutz von *bösgläubigen* Anmeldungen möglich durch rechtzeitige Markenmeldungen bis zum 31.10.2003 in den neuen Beitrittsstaaten. In diesem Hinblick sind besonders nützlich die Überwachung der Anmeldepraxis im Wettbewerbsumfeld und im Generellen durch Recherchen und die Einreichung von Bemerkungen Dritter beim HABM in Alicante. Wie sich die Erweiterungsbestimmung des Abs. 5 mit dem Bestand der GM beschäftigen, hängt es

³⁰⁰ Nach Art. 110 und 111 GMVO.

³⁰¹ Art. 110 Rn. 7 GMVO (2010).

besonders davon ab, ob deren Benutzung auf dem Erstreckungsterritorium untersagt werden kann. Unter den Bedingungen des Art. 110 und 111 der GMVO kann der Inhaber eines nationalen gewerblichen Rechts, welches vor dem Beitrittsdatum **gutgläubig** erworben oder angemeldet wurde, wobei ein vor dem Beitrittsdatum liegendes Prioritätsdatum geltend machen kann, die Benutzung einer nach Art. 165 Abs. 1 GMVO bestimmten erstreckten GM untersagen. Dann kommt es zum ersten Ansicht unmögliche Folge, gegebenenfalls wegen einer am 30.4.2004 angemeldeten nationalen Marke die Benutzung einer am 1.4.1996 angemeldeten GM untersagt werden kann. Damit ist diese Ansicht jedoch vertretbar, worauf die 1996 angemeldete GM zum damaligen Zeitpunkt keinen Schutz (wie in Polen) beansprucht hat, wohingegen die Schutzlage der polnischen Marke rückwirkend beeinträchtigt würde, sofern sie nachträglich gezwungen wäre, im Verhältnis zu einer „identischen oder ähnlichen Marke“ zu sein. In einem Ausnahmefall kommt in der Frage, ob die nationale Marke nicht einzig zum Zweck angemeldet wurde, um die GMen zu mangeln. Umso sog. bekanntes „Marken- *grabbing*“ auszuschließen, müssen durch die kompetenten Gerichte durch das Anspruch ausschließendes Merkmal der „bösgläubigen Anmeldung“ in einer Weise interpretiert werden, welche den GM-Inhabern nicht in einer aussichtslosen Lage zurücklässt. Beispielsweise wäre an eine Beweislastumkehr zugunsten des Gemeinschaftsmarkeninhabers, sogar in denjenigen Fällen, in denen die nationale Marke **identisch oder quasi identisch** sowohl Erzeugnis oder Dienstleistungsverzeichnis möglich auch (teil-)identisch ist.

K. Kollision zwischen den erstreckten GMen und Altrecht in den neuen Beitrittsstaaten

Ein fiktiver beschriebener Beispielsfall von den deutschen Autoren konnte weitergehende Kollisionssituation zwischen GMen und Altrecht in den Beitrittsstaaten nach den genannten Erweiterungsregelungen durch das bestehende Erstreckungsgemeinschaftsmarkenpraxis verdeutlichen³⁰².

Bsp.: Seit dem 1. April 1996 besteht in der Europäischen Gemeinschaft eine für ein deutsches Unternehmen eingetragene GM „Albi“ für Fruchtsäfte. In einem neuen Mitgliedsstaat Ungarn wurde paar Jahren später in 1999 eine Wortmarke „Albi“ auch für Fruchtsäfte zu Gunsten eines ungarischen Unternehmens eingetragen. Seit dem Beitritt ergibt sich daraus die folgende Rechtslage: Die betroffene GM „Albi“ ist nach Art. 165 Abs. 1 der GMVO am Beitrittstag (1.5.2004) auf die neuen

³⁰² Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 888.

Mitgliedsstaaten (einschließlich Ungarn) erstreckt worden. Jedoch bildet die ungarische Marke „Albi“ nach Art. 165 Abs. 4 keinen relativen Nichtigkeitsgrund im Sinne des Art. 53 (früher Art. 52) Abs. 1 GMVO. Die GM „Albi“ ist in Ungarn gegenüber der identischen ungarischen Marke jedoch nicht durchsetzbar, weil die ungarische Marke „Albi“ ein älteres unabhängiges innerstaatliches Recht in einem neuen Beitrittsstaat darstellt.

L. Kollision zwischen der erstreckten GM und der nationalen *unregistrierten* Marke

In einigen neuen Mitgliedsstaaten ist die Anwendbarkeit des nationalen Rechts im Zivilverfahren über die Untersagung der Benutzung einer erstreckten GM zu einer gewissen Rechtsunsicherheit vorgesehen, so dass in der Tschechischen Republik und der Slowakei sowie in Slowenien³⁰³ zu einer registrierten gemeinschaftsweite Marke ein nicht eingetragenes Zeichen entgegengehalten werden kann, wie dies in Österreich unter den entsprechenden Voraussetzungen von dem nationalen Markenrecht erreichbar ist. Ebenfalls können „ältere Rechte“ nicht durch gründliche Recherchen ausgeschlossen werden. Besonderweise sind die legitimen Gründe für den unregistrierten nationalen Markenschutz nach dem slowenischen nationalen maßgeblichen Recht vorgeschrieben³⁰⁴. In Einklang mit der Gemeinschaftsmarkenverordnungs- Vorschrift und der slowenischen nationalen gewerblichen Vorschrift folgt daraus, dass der Inhaber von unregistrierten Zeichen „wenigere Rechte“ im Zusammenhang mit dem erstreckten Gemeinschaftsmarkensystem haben wollte. Sichtbar ist im Fall des Antrags für eine nationale innerstaatliche Marke, wobei der Inhaber eines unregistrierten Zeichens jedoch die Möglichkeit hat, auf Grund des Eintragungsmangels oder Nichtigkeitsgrundes sowie nach der nationalen maßgeblichen Vorschrift zu widersprechen. Ferner sollte die automatische Erstreckung in Slowenien nicht allgemeine Widerspruchsrechte nach den Parteien, welche Interesse zum Widersprechen der erweiterten Erstreckung einer GM haben und die Widerspruch auf Grund der Tatsache „vor dem 1.11.2003“ beantragen wurde, ermöglichen. Während der GMVO macht für die Inhaber der unregistrierten nationalen Marken im Rahmen des Widerspruchs mit Respekt für die angemeldeten GM *in Sechsmonats-Frist vor dem Beitrittstag* möglich.

Nämlich hat ein slowenischer Inhaber von der unregistrierten innerstaatlichen Marke keine Möglichkeit, dem Inhaber einer erstreckten Gemeinschaftsmarke zu widersetzen. Die

³⁰³ Kresbach/Bruckmüller, The Protection of Unregistered Trade Marks under Slovenian Law, MR-Int 2004 (Vol. 1), 27.

³⁰⁴ Kresbach/Bruckmüller, MR-Int 2004, 27.

Bestimmung in Art. 165 Abs. 5 der GMVO untersagt die Benutzung der GM in Verbindung mit der Bestimmung in Art. 110 und 111 GMVO. Der Artikel 110 umfasst in Abs. 1 außerhalb Verfallsgrund hinsichtlich der älteren Marke und Abs. 2 nach den **Zivil-, Verwaltungs- oder Strafrecht** unberührte entsprechende Voraussetzungen für die „Untersagungsbenutzung“, welche mit Respekt nach dem neuen Mitgliedsstaat (Slowenien) ausgelegt wird, so dass die GMVO im allgemeinen Sinn dadurch bewirkt.³⁰⁵

- i. “the right existing under Slovenian law to invoke claims for infringements of earlier rights within the meaning of Article 8 ... in relation to the use of a later CTM;
- ii. the right to bring proceedings under the *Slovenian civil, administrative and criminal laws* or under the *Community laws* for the purpose of prohibiting the use of a CTM, to the extent that the use of a national trade mark may be prohibited under Slovenian law or under Community law.“

In Einklang mit dem Art. 110 Abs. 2 der GMVO werden diese slowenischen innerstaatlichen Regelungen im Verhältnis zu erstreckten GMen auch verwendet. Demgegenüber ist der Hintergrund nach Abs. 1 des genannten Artikels für die Durchsetzung der unregistrierten Rechte von den Inhabern nach den maßgeblichen slowenischen Rechten bestimmt. Ab dem Beitrittstag kann der Inhaber von einer „unregistrierten Marke“ durch einen Widerspruch gegenüber einer registrierten erstreckten GM nach Art. 8 Absatz 4 der GMVO widersetzen.

M. Das freie Warenverkehrsprinzip und europaweite Markenerschöpfung

Grundsätzlich könnte auch das *freie Warenverkehrsprinzip* zu Problemen für Inhaber erstreckter GM führen. Sobald bezeichnete Waren, welche sich mit der Marke des Inhabers einer erstreckten GM verbinden, mit dessen Zustimmung auf dem gemeinsamen Markt gebraucht wurden, kann der Markeninhaber auf Grund einer europaweiten Erschöpfung des Markenrechts nicht mehr verhindern, gegebenenfalls in den neuen Mitgliedsstaaten gelangen wurden³⁰⁶. Selbst falls der Inhaber in Erfahrung allfälliger älterer Rechte in einem neuen Mitgliedsstaat „alle möglichen Maßnahmen“ anwenden sollte, um den Ausfuhr in den betreffenden Mitgliedsstaat zu ermöglichen, wäre er einem Verfahren auf Untersagungsbenutzung seiner Marke ausgesetzt, worin markenrechtliche Unterlassungsansprüche unabhängig von Verschulden sind.

³⁰⁵ Kresbach/Bruckmüller, MR-Int 2004, 29.

³⁰⁶ Art. 13 GMVO.

Zusammenfassung

Im Rahmen der EU-Osterweiterung wurde das europaweite Markenschutzgebiet erheblich erweitert. Ab dem Beitrittstag wurde sich „alle neuen ausgedehnten Mitgliedsstaaten“ mit dem Gemeinschaftsmarkensystem durch eigenen Schritt verbunden. Dies bedeutet, dass nach dem Einheitlichkeitsprinzip dieselbe „einheitliche Wirkung“ auf die neuen Mitgliedsstaaten ausgedehnt wurde (*“in order to have equal effect throughout the Community“*)³⁰⁷.

Die neue erfasste in Anhang III der Beitrittsakte Erweiterungsvorschriften in Art. 165 GMVO regelt das mögliche Verhältnis von den erstreckten GMen und den nationalen älteren Markenregistrierungen oder sonstigen älteren Rechten aus den neuen Mitgliedsstaaten. Wie nach Art. 165 Abs. 1 GMVO mit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten sämtliche schon vorher eingetragenen oder angemeldeten Gemeinschaftsmarken auf das geografische Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten erstreckt wurden, ist diese GM- Schutzerstreckungen mit dem Beitrittstag der neuen Mitgliedsstaaten „automatisch“ eingetreten, ohne irgendwelche Gebühren zu verursachen. Daher spielt die Frage, ob für die GM eine allfällige Priorität angenommen wurde, für die Erstreckung der GM keine Rolle. Besondererweise liegt größte Vorteile von den erstreckten Gemeinschaftsmarken auf die neuen Mitgliedsstaaten, weil der Inhaber der erstreckten Gemeinschaftsmarken ohne Kostenaufwand eigenen Markenschutz mit Bestandschutz in allen neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union erhalten.

Möglicherweise soll die Erstreckung der Gemeinschaftsmarke zu keinem Bestandschutz führen, falls in einem Mitgliedsstaat einer von absoluten Schutzverweigerungsgründen vorliegen soll. Nach dem Art. 165 Abs. 2 kann die Eintragung einer erstreckten Gemeinschaftsmarkenmeldung nach dem Beitrittstag nicht auf Grund absoluter Schutzverweigerungsgründe versagt werden, im Falls dass diese vorgeschriebenen gemeinschaftsmarkenrechtlichen absolute Hindernisgründe im Hinblick des Beitritts der neuen Mitgliedsstaaten bereits entstanden sind. Andererseits können relative Schutzverweigerungsgründe einer erstreckten GM lediglich ausnahmsweise entgegengehalten werden: Nach Art. 165 Abs. 3 GMVO kann „nach älteren nationalen Rechten“ nur damals einen Widerspruch gegen eine erstreckte GM erhoben werden, sofern diese während der letzten sechs Monate vor dem Beitrittstag angemeldet wurde. Dies hängt insbesondere davon ab, ob das Prioritätsdatum des nationalen Rechts absolut „als älter“ gesehen wurde,

³⁰⁷ Kerly's, Par. 6-216.

beziehungsweise als das Prioritätsdatum der erstreckten GM betroffen worden war oder ob das ältere nationale Recht *gutgläubig* erworben worden war.

Grundsätzlich gilt das **Bestandschutz**prinzip für das Vorliegen absoluter und relativer Eintragungsmängel, ebenfalls für das Widerspruchsrecht von Inhabern älterer Rechte. Jedoch können bereits eingetragene GMen wegen besonderer Umstände, welche nach dem bestimmten Datum (wie nach dem 1.5.2003) in den neuen Mitgliedsstaaten eingetreten sind, mit Nichtigkeitsanspruch bekämpft werden.³⁰⁸ Die Bestimmungen in Abs. 2-5 der Erweiterungsbestimmungen verwirklichen dieses Bestandschutzprinzip mit präzisen formulierten Tatbeständen, jedoch umfasst es keinen Grundsatz, worauf die erstreckte GM oder angemeldete GM anzusehen wäre, als der Beitritt nie erfolgt sei. Ebenso schreibt Abs. 4 **keine Verfallsgründe** vor, aber normalerweise kann man in dem betreffenden Fall beim Harmonisierungsamt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren vom Gemeinschaftsmarkengericht der entsprechende Artikel 51 GMVO verwenden. Der Artikel über die Erweiterung der EU erfasst auch keine Sondervorschriften zum Verhältnis von den Gemeinschaftsmarken untereinander. Möglich ist ab dem Beitrittstag (1.5.2004/1.1.2007) auf die Verhältnisse in den neuen Mitgliedsstaaten uneingeschränkt zu stützen, soweit Art. 165 der GMVO keine Sonderbestimmungen vorsieht. Damit kann man eine Auslegung ausführen, wonach die Kollisionsregeln des Art. 165 GMVO den Bestand der bis zum Beitrittsdatum eingetragenen bzw. im Anmeldestadium befindlichen GMen weitgehend schützen. Davon bildet die 6-Monats- Frist eine Ausnahme, innerhalb deren der Bestand der GM im Rahmen eines Widerspruchs angegriffen werden kann. Als Grundsatzverhältnis kann man sagen, wenn einerseits die Benutzung der GMen in den neuen Mitgliedsstaaten betrifft wird, sind die nationalen Rechte andererseits bevorzugt. Besonders gelten sie, falls sie vor dem Beitrittsdatum erworben oder angemeldet wurden, rechtmäßig „als ältere Rechte“ und können darauf die Benutzung einer GM auf dem jeweils betroffenen Territorium nach dem Territorialitätsprinzip untersagen. Die Vorschrift über die Untersagungsbenutzung stellt nicht allgemeine Bestimmung dar, welche in der Möglichkeit den Inhaber der älteren nationalen Rechte zu beschützen ist, dagegen diese Bestimmung eine ältere Kollisionsmarke von der Erstreckung der Gemeinschaftsmarke zum Widerspruchsrecht nicht geschützt hat oder als Ausgleichsergebnis bei dem Nichtigkeitsantrag der GM bewirkt hat. Die GMVO wirkt nicht nach den älteren nationalen neuen mitgliedstaatlichen gewerblichen Rechten im Sinne Art. 8 (weitergehende nach Art. 53) der GMVO.

³⁰⁸ Art. 165 Abs. 2 und 4 GMVO.

Der europäische Gesetzgeber hat im Rahmen der Titel „ältere Rechte von örtlicher Bedeutung“ des Art. 111 der GMVO gedacht, dass nur rechtmäßig regionale Geltung dieser Artikel haben kann, d. h. der Inhaber eines älteren Rechts von erweiterten örtlicher Bedeutung kann sich der Benutzung der GM in dem Gebiet, wo dieses ältere Recht geschützt ist, widersetzen, wenn dies in Einklang mit dem Recht des betreffenden neuen Mitgliedsstaates zulässig ist. Dies findet keine Anwendung, sofern der Inhaber des älteren Rechts die Benutzung der GM in demselben Gebiet, während fünf aufeinander folgender Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat. Demgegenüber sei es nur, falls die Anmeldung solcher GM bösgläubig vorgenommen worden ist. Andererseits kann sich der Inhaber der GM der Benutzung des genannten älteren Rechts nicht widersetzen, selbst wenn dieses ältere Recht gegenüber der GM nicht mehr geltend gemacht werden kann. Der Inhaber kann auf Grund solches Rechts die Benutzung der später erstreckten GM nach dem Abs. 5 des Erweiterungsartikels widersetzen, weil sein Recht nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht sowie nach dem nationalen maßgeblichen Recht geschützt ist, bzw. „falls sein Recht das erlaubt“³⁰⁹.

Z. B. Eine erstreckte GM ist nach Litauen ausgedehnt, welche vor einer älteren Marke im europäischen Register eingetragen ist. Der Nichtigkeitsgrund von der fraglichen erstreckten GM hatte nicht ausgewirkt, wie diese GM mit der Osterweiterung nach den Mitgliedsstaaten, einschließlich nach Litauen ausgedehnt ist. Dagegen konnte den Inhaber einer erstreckten GM auf Grund bestehender älterer innerstaatlicher Rechte in Litauen widersprochen werden. Der Inhaber der litauischen Marke kann „wegen der Verletzung“ klagen, wenn der Inhaber einer erstreckten GM in Litauen „dieselbe Marke“ benutzt. Im Fall, dass der Inhaber der litauischen Marke die Benutzung ihrer Marke „während fünf aufeinander folgender Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat,“ wird dann die Möglichkeit auf den Unterlassungsprozess ausgelöst. Darauf kann er seine Marke in Litauen weiterbenutzen.

Grundsätzlich bestimmt Art. 165 der GMVO, dass vor dem Beitrittstag (bzw. vor dem 1.5.2004) hinterlegte GM (engl. CTM)-Anmeldungen nicht wegen absoluter und relativer Schutzhindernisse gelöscht werden können, welche nur dann in den neuen Mitgliedsstaaten bestehen. Gemeinschaftsmarkenmeldungen, welche bis zum 31.10.2003 erworben werden, können nicht auf der Grundlage von rangbesseren Kennzeichnungsrechten in den neuen Mitgliedsstaaten im Rahmen Widersprüche angegriffen werden.

³⁰⁹ Kerly's Par. 6-225; Vgl. Art. 96 GMVO.

Wegen möglicher Angst vor Rechtsverlust kann der Inhaber eines älteren nationalen Rechts aus einem des Beitrittsstaats begründeten Widerspruch gegen eine erstreckte GM einlegen, sofern

- die GM innerhalb von 6 Monaten vor dem Beitritt angemeldet worden ist (d. h. zwischen 1.11.2003 und 30.4.2004),
- das nationale Recht ein Anmelde- oder Prioritätsdatum hat, welches vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der GM liegt und
- das nationale Recht nicht bösgläubig angemeldet oder erworben wurde.

Der große Vorteil einer Eintragung als erstreckte GM ist, mittels eines einzigen Antragsprozesses, bzw. innerhalb eines einzigen Vorgangs, welcher auch lediglich in einer einheitlichen Registrierung eintretet, die EU-weite Schutzwirkung erzielt werden kann. Damit wird der Registrierungsprozess ebenso auf die neuen Beitrittsstaaten gestreckt und erhöht sich ganz offenkundig und objektiv der Wert einer solchen Registrierung. Demgegenüber tauchen bei einer Registrierung der Gemeinschaftsmarke im Rahmen der EU-Osterweiterung möglicherweise zusätzliche Hindernisse auf, womit sich der Kreis der vorrangigen bestehenden älteren bzw. erstreckten Rechte, welche gegen eine Registrierung geltend gemacht werden konnten, weitergehend erweitert hat. Folglich wird es erwartet, dass die neue Vergrößerung der EU jedoch nicht eine unerhebliche Erhöhung der amtlichen Anmeldegebühren mit sich bringt.

Kapitel 2 Gebrauch der GMen in geografischen Gebieten der neuen Mitgliedsstaaten nach ihrem Beitritt

§1 Wirtschaftlicher Begriff: „Gemeinschaftsmarken“

Unter wirtschaftlicher Begriff der GMen kommt iWS „alle Zeichen“, welche sich grafisch darstellen lassen können, als „insbesondere“³¹⁰ Markengestaltungen d. h. noch nicht nach Art. 4 GMVO abgeschlossene Markenformen auf dem gemeinsamen erweiterten Markt anzubieten, soweit solche Zeichen geeignet sind, um die ursprüngliche Produkten (Waren oder Leistungen) eines Unternehmens von Konkurrenzprodukten anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der Gemeinschaftsmarkenschutz soll innerhalb des einheitlichen Markts d. h. Binnenmarkt als wesentlicher Bestandteil eines unverfälschten Wettbewerbssystems verstanden werden, den die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke schaffen will³¹¹.

Der Eintritt in eine europäische Gemeinschaftsgesellschaft führt dazu, dass die neuen Mitgliedsstaaten „attraktiver für das Wirtschaftsleben“ werden, was sowohl für Investitionen aus dem Ausland als auch für den Handel mit bezeichneten Gütern gilt. Darüber ist schon in einem Beitrag in Besondererweise ausgesagt: Dass die Ausfuhr von Wirtschaftsgütern von bisherigen EU-Mitgliedern in die neuen Mitgliedsstaaten voraussichtlich erheblich zunehmen wird, erweitert auch mit der Einbeziehung der neuen 10 + 2 Mitgliedsstaaten in den EU-Binnenmarkt die größte Wirtschaftszone der Welt. Wie sich die Handelstätigkeit in den neuen Mitgliedsstaaten und der grenzüberschreitende Warenverkehr in diesen Staaten vermutlich steigern wird, werden erforderliche Unternehmen den Auswirkungen vieler Änderungen der rechtlich sichtbare Rahmenkriterien nun der EU-Gesetzgebung und den Aufsichtsbehörden der Europäischen Union unterliegen. Das Gemeinschaftsmarkensystem wird „automatisch“ auf die neuen Mitgliedsstaaten ausgedehnt, damit die Schutzwirkungen dieses EU-weit geltenden Immaterialgüterrechts erweitert werden. Weiter werden die Grundsätze des freien- und Dienstleistungsverkehrs und der Grundsatz der Erschöpfung des Gemeinschaftsmarkenrechts innerhalb der Europäischen Union auf den Warenhandel zwischen den Beitrittsstaaten und anderen EU-Staaten Anwendung finden.

³¹⁰ Art. 4 GMVO: „(...) insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.

³¹¹ 2. Erwägungsgrund der VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates v. 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. EU Nr. L 78/1 v. 24.3.2009].

Dann sollte die Reichweite der Schutzwirkung schon eingetragener Gemeinschaftsmarken in den Beitrittsstaaten ermittelt werden. Andererseits sollten nationale Register der neuen Mitgliedsstaaten sorgfältig auf wichtige Marken überprüft werden, um die Kollisionsgefahr mit den älteren Prioritätsrechten zu vermeiden. Insbesondere wurde sich damals die Recherche nach bereits älteren bewegt, möglicherweise eine *Verwechslungsgefahr* begründender Marken durch derzeit lediglich örtlich begrenzt tätige Recherche und Überwachungsdienste.

§3 Allgemeine Prinzipien des Gemeinschaftsmarkensystems

1. Das teile (relative) Autonomieprinzip

Das *relative Autonomieprinzip* bedeutet auch für die erstreckte GM, dass sich der erstreckte GM-Schutz ausschließlich nach der Verordnung über die GM als einer gemeinschaftsrechtlichen sekundären Vorschrift mit derselbe Wirkung für alle erweiterten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union richtet. Die Relativität bedeutet dabei, dass neben den Bestimmungen der GMVO auch andere Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, soweit in der GMVO ausdrücklich vorbehalten, worauf die Vorschriften des nationalen Rechts, sogleich die Voraussetzungen, die Wirkungen und die Schranken der Benutzung der GM im Rahmen der jeweiligen Verfahren herangezogen werden können.

Grundsätzlich folgt das Gemeinschaftsmarkenrecht aus der GMVO selbst. Weitere Vorschriften als Durchführungsverordnung³¹², Gebührensverordnung³¹³ und Verfahrensordnung der Beschwerdekammern³¹⁴ sind nur auf Grund einer Ermächtigung aus der GMVO zum konkreten darin vorgesehenen Zweck erlassen worden. Schließlich ist die Anwendung anderer Rechtsvorschriften im Sinne des GM-Schützes ausgeschlossen. Es sei nur dann, wenn durch die GMVO ausdrücklich in besonderen Fällen das vorgesehen wird. Selbstverständlich gilt das übrige Gemeinschaftsrecht, soweit es sich um Sachverhalt handelt, welche in der GMVO nicht geregelt sind. Das HABM stellt eine Einrichtung der Gemeinschaft dar, welche dem übrigen Gemeinschaftsrecht unterworfen. Schließlich entfalten andere Vorschriften des Gemeinschaftsrechts lediglich für die geregelten Sachverhalte

³¹² VO (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. März 2009 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (in Kraft seit 1. Mai 2009) [ABl. EG Nr. L 109 vom 30.4.2009, S. 3].

³¹³ VO (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. März 2009 über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (in Kraft seit 1. Mai 2009) [ABl. EG Nr. L 109 vom 30.4.2009, S. 3].

³¹⁴ VO (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. März 2009 über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) [ABl. EG Nr. L 109 vom 30.4.2009, S. 3] (in Kraft seit 1. Mai 2009).

konkrete Wirkung und haben gegenüber der GMVO keinen Vorrang. Als Ausnahmen haben Vorrang gegenüber der GMVO nur die Bestimmungen der AEUV (Art. 36, 42, nunmehr Art. 34 AEUV), wodurch auf die Bestimmungen zum Rechtsweg vom EuGH und zu den Grundsätzen über den freien Warenverkehr hinzuweisen ist. Folglich hat kraft ausdrücklicher Bestimmung in Art. 164 (früher Art. 159) der GMVO, wonach die VO Nr. 510/2006 **über Ursprungsbezeichnungen und geografische Angaben** entsprechenden „Vorrang“ vor der GMVO hat, womit das Verhältnis zwischen eingetragenen Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben und zukünftigen Gemeinschaftsmarken zu betreffen ist. Für die erstreckte Gemeinschaftsmarke sind auch die Kollisionsregelungen des Art. 13 der GMVO im Sinne des europaweiten Erschöpfungsprinzips, wonach der Inhaber sich dem weiteren Warenvertrieb widersetzt, falls der Zustand der Waren durch ihren Verkehr verändert oder verschlechtert ist, beziehungsweise der Art. 14 der genannten Verordnung in Einklang mit dem unlauteren Wettbewerbsrecht nach dem nationalen mitgliedstaatlichen maßgeblichen Recht zu berücksichtigen, obwohl sich die Wirkung der erstreckten GM ausschließlich nach der GMVO (sowie weitere gemeinschaftsrechtliche Verordnung über die Vereinbarungen) bestimmt. Im restlichen Sinne unterliegt die Gemeinschaftsmarkenverletzung dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht nach den Bestimmungen des „Titels X“ der GMVO. Daneben machen diese Bestimmungen außerhalb der GMVO vorgeschriebene bestehende absolute und relative Eintragungshindernisse als unmittelbar auch geltend.

Demgegenüber ist der europäische Gesetzgeber in lit. c der Katalogvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse besondere „Herkunftsangaben“ als **beschreibende Bezeichnungen** vorgesehen, wodurch es sich um geografische Merkmale der Ware handeln kann. Weiter hat er in lit. k der Katalogvorschrift, welcher aus einer geschützten Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angaben bestehen oder diese enthalten, sofern ein Fall des Art. 13 der VO Nr. 510/2006 vorliegt, normalerweise „als Ausschlussgrund“ von der europaweiten Eintragung beim HABM gegenüber der Erstreckung einer GM vorgesehen. Dies bedeutet, dass dies auch nicht im Zeitpunkt der Erweiterung als Ausnahme in Berücksichtigung angenommen werden kann, falls diesen Grund am Beitrittstag schon entstanden ist.

Mit der GMVO ist auch die ergänzende Geltung nationaler maßgeblichen Rechte ermöglicht, sofern und soweit sie in der GMVO allein ausdrücklich zugelassen ist. Für die Sanktionen regelt die GMVO nur die Möglichkeit auf den *Unterlassungsanspruch*³¹⁵. Der Artikel 102

³¹⁵ Vgl. Art. 9 Abs. 1 und 2 der GMVO; sowie Art. 102 der GMVO.

Abs. 2 der GMVO bestimmt, dass für „alle restlichen Sanktionen“ das nationale maßgebliche Recht gilt (als Schadenersatz- und Auskunftsansprüche), im Fall dass der Beklagte eine GM verletzt hat oder in möglicherweise zu verletzen droht.

Nach dem nationalen Recht ist auch geregelt, welche Art von dinglichen Rechten möglich sind, welche gemäß Art. 19³¹⁶ an einer erstreckten GM ebenfalls bestellt werden könnten und weitergehende nach Art. 16 für die Behandlung der GM „als Gegenstand des Vermögens“ im Rahmen des **Gleichwertigkeitsprinzips** maßgeblich und erreichbar ist. Ergänzend kann nationales Prozessrecht für die prozessrechtlichen Bestimmungen der GMVO und der zu seiner Durchführung ergangenen Verordnungen herangezogen werden³¹⁷, selbst wenn es sich um in den (neuen) Mitgliedsstaaten generell anerkannte Verfahrensgrundsätze handelt.

Grundsätzlich kann die Durchsetzung der GM lediglich durch nationale Gerichtsstellen (wie die Vollstreckung der Kostenentscheidungen des HABM³¹⁸) erfolgen. Der Europäische Gesetzgeber hat für die mögliche Verletzung einer GM benannte zuständige Gemeinschaftsmarkengerichte in der GMVO vorgesehen, welches sich um nationale Gerichte mit gemeinschaftsweiter Zuständigkeit im nationalen Verfahren handelt³¹⁹. Nur „Subsidiär“ wenden diese genannten Gerichte ihr eigenes Verfahrensrecht (einschließlich ihres IPR) an³²⁰. Grundsätzlich ist wesentlich auf Grundlage des nationalen Rechts mitgeprägt die Vorschrift über die Berechtigung berufsmäßiger Vertreter bei dem HABM aufzutreten. Die Vertretungsberechtigung beim HABM folgt prinzipiell dieselbe Vertretungsberechtigung vor dem nationalen Amt, sogar gemäß Art. 93 (früher Art. 89) Abs. 1 lit. a über die Rechtsanwälte und gemäß lit. c über den zugelassenen Vertreter besagt ist. Außerdem stellen der Artikel 110 (früher Art. 106) und Art. 111 (früher Art. 107) der GMVO eine essentielle Einbruchsstelle des nationalen Rechts dar, auf die im weiteren Sinne noch näher eingeführt wird. Eine weitere Bedeutung des relativen Autonomieprinzips der GM kommt zum Verfahren, in dem die Frage über die Gültigkeit, Inhaberschaft und Verletzung der GM gelöst wird, was im Rahmen der GMVO als „abschließend“ vorgeschrieben ist³²¹. Darauf ist es nicht möglich die Rechtsgültigkeit der GM auf anderer Weise als in der GMVO vorgesehen anzugreifen, was

³¹⁶ Art. 19 Abs. 1 GMVO: „Die Gemeinschaftsmarke kann unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein“.

³¹⁷ Art. 83 (früher Art. 79) GMVO.

³¹⁸ Art. 86 Abs. 2 der GMVO.

³¹⁹ Art. 95 (früher Art. 91) Abs. 2 der GMVO.

³²⁰ Art. 101 (früher Art. 97) Abs. 2 der GMVO.

³²¹ Schennen, Art. 1 Rn. 14 GMVO (2010).

durch Art.99 (früher Art. 95) Abs. 1 GMVO und Art. 107 (früher Art. 103)³²² der GMVO weiter bekräftigt wird. Darauf das nationale Verfahren (wie die Eintragungsbewilligungsklage) im Zusammenhang mit der GM nicht zulässig.

Das EuG hat in seiner Rechtsprechungen mehrer Mal ausdrücklich hervorgehoben, dass das Gemeinschaftsmarkensystem gegenüber den nationalen erweiterten neuen Markenschutzsystemen „autonom“ und in seiner praktischen Anwendung von jedem nationalen System „unabhängig“ ist³²³. Jedenfalls berücksichtigt es um die Indizienwirkung der Eintragung ähnlicher oder identischer Marken beim HABM oder nationalen Ämtern. Daneben hat der EuGH nur bisschen geäußert, dass eine Eintragung in nationaler Hinsicht keine Indizienwirkung in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben könne. Nach der Auffassung des EuG kann dies nur teilweise gefolgt werden: Die Parallelität von Gemeinschaftsmarkensystem und nationalen Markensystemen kann nicht bedeuten, dass in allen betreffenden Fällen dieselben Ergebnisse erzielt werden. Darin ist dem EuGH gleich zu folgen, ob er die Vorentscheidungen auf nationaler Ebene oder durch das HABM einlegt. Grundsätzlich wird daher keine entscheidungserhebliche Wirkung beimisst und die Organe des HABM werden verpflichtet, den **Begründungszwang**³²⁴ in Berücksichtigung anzunehmen.

Zuerst muss die Harmonisierungswirkung in Einklang mit dem Grundsatz des EuG³²⁵ innerhalb des Gemeinschaftsmarkensystems, d. h. durch das HABM und den EuGH, ausführen und nicht durch die nationalen Vorentscheidungen. Dem EuG ist weiterhin zu folgen, dass die Harmonisierungswirkung vom Gemeinschaftsmarkensystem ausführen muss³²⁶. Die nationalen Gerichte können die Fragen der Auslegung der unmittelbare wirkende GMVO- Vorschrift mit dem Vorlageverfahren nach Art. 267 AEUV vor den EuGH bringen. Dadurch manifestiert sich nicht die Autonomie des Gemeinschaftsmarkensystems, sondern der Vorrang der Rechtssprechungsgewalt des EuGH.

Schließlich ist dem EuG nach seinem Grundsatz nicht zu folgen, insofern es nur aus dem Autonomieprinzip ableitet, nicht die regionale Überprüfung der nationalen Marken befugt zu

³²² Im Widerspruchsverfahren vom HABM ist Bindungswirkung hinsichtlich der älteren GM oder nationalen gewerblichen Marke vorgesehen.

³²³ Rs. *Electronica*, Rn. 47; sowie Rs. *Weisse Seiten*, Rn. 30;

³²⁴ Art. 75 (ex. Art. 73) der GMVO.

³²⁵ Rs. *ELLOS*, Rn. 55.

³²⁶ *Schennen*, Art. 1 Rn. 19 GMVO (2010).

sein³²⁷. Einerseits kann der Anmelder einer GM die Widerspruchsmarke in einem nationalen Verfahren mit einem Nichtigkeitsantrag beantragen, worauf das Widerspruchsverfahren auszusetzen ist und andererseits steht ihm im Verletzungsverfahren bei einem Gemeinschaftsmarkengericht die Einwandsmöglichkeit des besseren Rechts „als Einrede“ nach Art. 99 (früher Art. 95) Abs. 3 der GMVO, aber ohne Diskriminierung im Sinne des Gemeinschaftsrechts zur Verfügung.

2. Das Einheitlichkeitsprinzip der erstreckten GMen

Für die erstreckte Gemeinschaftsmarke stellt das Einheitlichkeitsprinzip auch zentrale Bedeutung sowie für das erweiterte Territorium auf das Hoheitsgebiet der neuen Mitgliedsstaaten „einheitliche dieselbe Wirkung“ dar. Jedoch tritt das gemeinschaftliche Markenrecht nicht an die Stelle der Markenrechte der neuen Mitgliedsstaaten, weil es nicht gerechtfertigt erscheint, die Unternehmen zu zwingen, ihre Marken als GM anzumelden, wobei die innerstaatlichen Marken für diejenigen Unternehmen gelten, welche keinen Schutz ihrer Marken auf geografische Gemeinschaftsebene wünschen³²⁸. Daneben können nationale Marken, welche mit Wirkung für einen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft im Rahmen des nationalen Markensystems registriert wurden, entstehen.

Nach dem Art. 1 Abs. 2 der GMVO bedeutet auch das **Einheitlichkeitsprinzip** für die erstreckten Gemeinschaftsmarken, wonach die GM im Gemeinschaftsmarkensystem ein supranationales, EG-weites Schutzrecht darstellt, aber jedoch nicht ein Bündel nationaler Schutzrechte. Unter dem Einheitlichkeitsprinzip versteht man nicht, dass die Wiedergabe der Marke „unteilbar“³²⁹ bzw. unabänderlich ist, was nichts mit der besonderen supranationalen Komponente der GM macht. Nämlich besagt Art. 1 Abs. 2 GMVO nicht, dass die Marke „als Gegenstand der europaweiten Eintragung“ unteilbar ist. Praktisch kann die Marke bei einer **Teilübertragung** für einzelne Waren und Dienstleistungen in zwei Eintragungen aufgeteilt werden³³⁰ und daraus besteht auch die Möglichkeit der freien Teilung der Anmeldung oder Eintragung der GM auf Antrag des Anmelders oder Inhabers³³¹. Unter Teilung meint sich auf Aufteilung einer Marke in mehreren Marken für jeweils verschiedene Waren und Dienstleistungen.

³²⁷ Ruffles/Riffels, Rn. 28.

³²⁸ Vgl. 6. Erwägungsgrund der GMVO.

³²⁹ Art. 44 (ex. Art. 44) GMVO und Art. 48 GMVO.

³³⁰ Art. 17 GMVO: Rechtsübergang.

³³¹ Art. 44 (ex. Art. 44a) und 48 (ex. Art. 48a) GMVO.

Hier bedeutet Einheitlichkeit nicht, dass das VerzWDL „unteilbar“ wäre. Demgegenüber ist eine teilweise Zurückweisung, Zurücknahme, Nichtigerklärung oder ein teilweiser Verzicht für nur einen Teil der Waren oder Dienstleistungen stets möglich. Die Tatsache, worauf die GM hinsichtlich ihres erfassten beanspruchten Waren oder Dienstleistungen „ein unterschiedliches Schicksal“ haben kann, bedeuten jedoch nicht, dass die GM prinzipiell als eine Summe von Einzelmarken für jede einzelne beanspruchte Ware oder Dienstleistung anzusehen wäre. Grundsätzlich ist das VerzWDL nicht als bloße Summe der Einzelbegriffe, sondern als EINHEIT im allgemeinen Sinne zu erkennen, wonach als Einzelwesen die in ihm enthaltenen Begriffe aufeinander bezogen ausgelegt werden können. Nach dem Grundsatz des EuG ist ein im VerzWDL beanspruchter Begriff nicht getrennt vom Rest des VerzWDL auszulegen³³².

Im weiteren Sinne bedeutet das Einheitlichkeitsprinzip insbesondere, dass nur der Erwerb, der Fortbestand und die Nichtigkeit der GM mit Wirkung für das gesamte Gebiet der Europäischen Union möglich sind. Die GM ist ein *supranationales* Schutzrecht, welches nur mit Wirkung für die gesamte EG beim Harmonisierungsamt angemeldet und eingetragen werden kann, obwohl der Gemeinschaftsmarkenschutz mit „Löchern“ (bzw. „à la carte“) nach Wunsch des Anmelders auf Grund des Art. 1 Abs. 2 unzulässig ist. Der Erwerb einer GM durch Eintragung mit selbst begründendem Rechtsakt³³³ ist nur mit Wirkung für die gesamte auch erweiterte Gemeinschaft erreichbar, gleichzeitig für die erstreckte GM nur ausnahmsweise „absolute und relative Eintragungshindernisse“ berücksichtigt werden, welche mit einem Mitgliedsstaat verbindlich sind, während seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten der Eintragung der GM „als Ganzes“ dieser Hindernisse entgegenstehen.

Die Anerkennung nationaler Marken ist in Art. 7 Abs. 2 der GMVO für absolute Eintragungshindernisse niedergelegt, worin die Katalogvorschrift auch damals Anwendung finden, sofern die Eintragungshindernisse „nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen“,³³⁴ weitergehende wird sich für relative Eintragungshindernisse in Art. 8 Abs. 2 lit. a ii. der GMVO erwähnt. Dies wird als *Alles – oder – Nichts – Prinzip* bezeichnet. Damit kann die erstreckte GM nur für und mit Wirkung in der gesamten Gemeinschaft übertragen werden. Deshalb ist eine Aufteilung der erstreckten GM durch Übertragung auf verschiedene Inhaber

³³² Carcard, Rn. 46.

³³³ Art. 6 GMVO.

³³⁴ Cine Action und Cine Comedy, jeweils, Rn. 25; CeWe Color AG & Co OHG – Digi Film, EuG T-178/03 und T-179/03 v. 8.9.2005 = wbl 2005, 523.

in verschiedenen Mitgliedsstaaten nicht möglich. Im weiteren Sinne folgt es aus dem Grundsatz – Alles oder Nichts:

„Was für den Erwerb gilt, gilt auch für das Fortbestehen“[Schennen].

Ebenso ist die *Verlängerung der erstreckten GM*³³⁵ nur einheitlich mit Wirkung für die gesamte erweiterte Gemeinschaft erreichbar. Gleiches gilt zur Nichtigkeit, folglich sei es durch Zurücknahme oder Zurückweisung der Anmeldung durch Verzicht³³⁶ auf die Eintragung im Europäischen Register oder für die Erklärung der Nichtigkeit oder des Verfalls³³⁷, welche nur „einheitlich“ und mit Wirkung für die gesamte EG verschaffen können.

„Als einheitliches, supranationales Gemeinschaftsmarkenschutzrecht“ bedeutet für die erstreckte GM auch ein *einheitlicher, unteilbarer Gegenstand des Vermögens*. Dadurch äußert sich dies, wie gemäß Art. 16 die GM lediglich über einem **einheitlichen Realstatut** im Zusammenhang mit der Regelung der vermögensrechtlichen Wirkungen der erstreckten GM besprochen werden kann, welches das nationale Recht eines (neuen) Mitgliedsstaates verpflichtet, aber jedoch unter dem Rechts von Drittstaaten ausgeschlossen ist. Dies bedeutet in Einklang mit der Gemeinschaftsmarkenverordnung, dass die Gleichstellung der GM mit den nationalen Marken entsteht werden kann, soweit in Art. 17 bis 24 der GMVO nichts anderes bestimmt ist. Nachgemäß wird die GM „als Gegenstand des Vermögens im Ganzen und für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft“ wie eine nationale Marke behandelt [Gleichwertigkeitsprinzip] in dem Mitgliedsstaat, wo nach dem europäischen Markenregister (HABM) der Inhaber einer erstreckten GM zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt seinen **Wohnsitz oder Sitz** hat, falls diese Verknüpfung nicht anwendbar ist, dann wird es berücksichtigt, wo der Inhaber zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt eine bewilligte **Niederlassung** hat. Wenn diese Verknüpfungen nicht vorgelegt werden kann, dann ist der nach Abs. 1 im weiteren Schritt maßgebende Mitgliedsstaat, wo das Harmonisierungsamt seinen Sitz hat.

³³⁵ Vgl. Art. 47 GMVO.

³³⁶ Art. 50 (ex. Art. 49) GMVO.

³³⁷ Art. 51 GMVO.

Dies besagt darin, dass „dingliche Rechte“³³⁸, „Zwangsvollstreckungsmaßnahmen“³³⁹ und „Insolvenzverfahren“³⁴⁰ auch die erstreckte GM „als ganzes“ enthalten. Die erstreckte GM hat auch europaweite einheitliche Wirkung im Sinne des Art. 14 Abs. 1 der GMVO, beziehungsweise die Wirkungen und Inhalt des Schutzrechts einheitlich sind. Die Durchsetzung der erstreckten GM „als Verbotungsrecht“ ist auch europaweit erreichbar, oder die Benutzung einer GM nur in einem Teil der Europäischen Gemeinschaft wegen älterer Rechte einem jüngeren Inhaber untersagt werden kann.

In diesem letzten Fall wird dem Schutzrechtsinhaber die Aufgabe überlassen, aber nur welche Verletzungshandlungen und mit welcher territorialen Wirkung er verfolgen will. Für den Fall ist es entscheidend, ob der Schutzrechtsinhaber die erstreckten Gemeinschaftsmarken durchsetzen will, welches mit einheitlicher Wirkung in der ganzen EG- Ebene geschieht, so dass der Schutzrechtsinhaber von den Gemeinschaftsmarkengerichten fordern kann, die europaweite Kompetenzen auch über die neuen mitgliedsstaatlichen erweiterten Grenzen der Europäischen Union hinweg besitzen, soweit nicht in Art. 98 (früher Art. 94) Abs. 2, weitergehende in Art. 103 (früher Art. 99) Abs. 2 der GMVO als Ausnahmen davon vorgeschrieben sind.

Gleiches gilt einheitlich - wie die Wirkungen der erstreckten GM - außer den Ausnahmen davon, dass die Schutzschranken einheitliche Wirkung haben. Besonders ist für die europaweite Erschöpfung nach Art. 13 der GMVO das **europaweite Erschöpfungsprinzip** vorgesehen. Im gemeinschaftsmarkenrechtlichen Sinne gelten die Schutzschranken des Art. 12 der GMVO, darunter der europäische Gesetzgeber Folgende gemeint hat: Soweit Art. 12 lit. b den beschreibenden Gebrauch von geschützten Begriffen einer erstreckten GM freistellt, ist diese beschreibende Benutzung europaweit erreichbar und nicht nur in dem (neuen) Mitgliedsstaat, in dessen Sprache dieser Begriff beschreibend ist.

Im Zusammenhang mit dem Art. 12 lit. b der GMVO kann gewöhnlich *keine Täuschung* des Publikums über die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft der mit einer Marke gekennzeichneten Ware eintreten, sofern die Marke beispielsweise aus dem Namen einer die Ware bekannten personifizierenden Designerin (z. B. Coco Chanel) besteht, auf ein Drittunternehmen übertragen und für diese Waren weiter benutzt wird. Jedoch steht dieser

³³⁸ Art. 19 GMVO.

³³⁹ Art. 20 GMVO.

³⁴⁰ Art. 21 GMVO.

Situation weder der Eintragung der Namensmarke für das Unternehmen entgegen. Als Täuschungsgefahr hat der Europäische Gesetzgeber nach lit. g des Katalogsvorschrift für die Anmelde­marke vorgeschrieben, welche geeignet ist, insbesondere das Publikum *über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft* der Ware oder Dienstleistung zu **täuschen**. Zum einen wird entsprechende Täuschungsgefahr nach Abs. 1 lit. g vorausgesetzt, wie die angemeldete Marke unzutreffendes Aussagen über Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen jedoch die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfasst, was die Art, die Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen betrifft. Nämlich muss die Angaben geeignet sein, welches angesprochene Publikum zu täuschen und es in seiner (Kauf-) Entscheidung zu beeinflussen, sonst der Nachweis einer schon eingetragenen Täuschung nicht erforderlich ist. Unter „Publikum“ wird die angesprochenen Verkehrskreise in Verbindung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen eingezählt, bei dem es sich um jedermann oder um spezialisierte Kunden in den neuen Mitgliedsstaaten handeln kann.

Der EuGH hat eine Formel dazu erlassen, welche vom „aufmerksamen Durchschnittsverbraucher“ direkt zum Täuschungsgefahr­begriff entwickelt wurde. Seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten kann auch in einer Frage kommen, ob eine Marke beschreibend ist, so kann sie nicht zulässig auf Waren beschränkt werden, welche unter einem Unter­begriff fallen, auf diese konkrete beschreibende Bedeutung direkt nicht zutrifft. In diesem Fall wird nicht lediglich das absolute Eintragungshindernis nach lit. c der Katalogsvorschrift berücksichtigt, folglich dem Eintragungshindernis nach lit. g hinzutritt. Soweit sich die beschreibende Bedeutung der gemeinschaftsweite Angemeldetenmarke nicht auf strukturelle Eigenschaften der betroffenen Produkten, sondern deren Bestimmung bezieht, kann ein Ausschluss der beschriebenen Bestimmung nicht zur Täuschung lenken, normalerweise den beschreibenden Charakter der Angemeldetenmarke beim Harmonisierungsamt nach dem Beitritt in anderer Seite nicht beseitigt werden kann.

Allerdings bestimmt Artikel 1 Abs. 2 Satz 3 der GMVO, wodurch die Benutzung der erstreckten GM prinzipiell lediglich für die gesamte EG untersagt werden kann. Dieses Prinzip erfährt ferner in Art. 110 und Art. 111 essentielle Einschränkungen.

i. Ausnahmen vom Einheitlichkeitsprinzip
hinsichtlich der erstreckten GM

Gemäß Art. 1 Abs. 2 Satz 4 gilt das Einheitlichkeitsprinzip nur, soweit durch die GMVO nicht etwas anderes vorgeschrieben ist. Dies bedeutet, dass die vorgesehenen gemeinschaftsrechtlichen Ausnahmen erreichbar sind, falls eine ausdrückliche Bestimmung der GMVO etwas anders bedarf:

a. Die erstreckte GM im Rahmen der Lizenz

Wie die Übertragung der erstreckten GM lediglich „einheitlich“ erreichbar ist und dingliche Rechte lediglich „einheitlich“ bestellt werden können, ist eine Lizenz auch für nur einen Teil der erweiterten Gemeinschaft (insb. einen oder mehrere neuen Mitgliedsstaaten) im Sinne der erstreckten GM möglich³⁴¹. Grundsätzlich ist der europäische Gesetzgeber im Rahmen des Art. 22 der GMVO als gemeinschaftsrechtliches Lizenzrechtsinstitut vorgeschrieben. In Art. 22 Abs. 1 der GMVO hat er deutlich die Lizenzmöglichkeit für die Gemeinschaftsmarke vorgesehen, dass die GM „für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen“, für die sie registriert ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Gemeinschaft „als Gegenstand von Lizenz“ sein. Ebenfalls verwendet sich die gemeinschaftsrechtlichen Lizenzregelungen auf die erstreckte GM im Zeitpunkt der Erweiterung, sogleich dieses Rechtsinstitut für die betroffene Gemeinschaftsmarke nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten gebraucht werden kann³⁴².

Bezüglich einer erstreckten GM haben die in Art. 22 (sowie vorher in Art. 17 und 19) bezeichneten Rechtshandlungen „gegenüber Dritten in allen Mitgliedsstaaten erste Wirkung“, insofern dieses Rechtsinstitut im europäischen Register eingeführt worden ist. Jedoch kann eine Rechtshandlung, welche noch nicht beim HABM eingeführt worden ist, Dritten entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem Zeitpunkt der Rechtshandlung erworben haben, schließlich zum Zeitpunkt des Erwerbsrechts von der Rechtshandlung wussten. Dies ist nicht zu einer Person anwendbar, welche die GM oder ein Recht an der GM im Wege des Rechtsübergangs des Unternehmens in seiner Gesamtheit oder einer anderen Gesamtrechtsnachfolge erwirbt³⁴³. Die Wirkung der bezeichneten Rechtshandlung gegenüber Dritten im Sinne des Art. 20 der GMV d. h. nach den Zwangsvollstreckungsmaßnahmen

³⁴¹ Art. 22 Abs. 1 GMVO.

³⁴² Jurado Hermanos SL, EuG T-410/07 v. 12.5.2009 = wbl 2009, 402.

³⁴³ Art. 23 Abs. 2 GMVO.

richtet sich besonders nach dem gleichwertigen Recht des Art.16 maßgebenden Mitgliedsstaates. Bis zum Inkrafttreten gemeinsamer Vorschriften in der neuen Mitgliedsstaaten ist für den Insolvenzverfahren zu betreffen, wonach sich auch die Wirkung eines Insolvenzverfahrens oder eines insolvenzähnlichen Verfahrens gegenüber Dritten nach dem maßgeblichen Recht der neuen Mitgliedsstaaten richtet, in dem nach seinen Regelungen oder nach den einschlägigen Abkommen den Prozess zuerst eröffnet wird.

b. Untersagung der Benutzung der erstreckten GM

Der Artikel 110 regelt in der Gemeinschaftsmarkenverordnung zwei mögliche Fälle: Zuerst kann die Benutzung einer erstreckten GM auf Grund des nationalen Rechts mit Wirkung für einen neuen bestimmten Mitgliedsstaat und in diesem erweiterten Mitgliedsstaat untersagt werden. Gemäß Art. 110 Abs. 1 der GMVO könne der Inhaber einer älteren nationalen Marke in dem neuen Mitgliedsstaat, in dem diese geschützt wird, ebenso die Untersagung einer Benutzung einer jüngeren erstreckten GM verlangen. Dies bedeutet nichts anderes für die erstreckte GM, falls jemand eigene Marke rechtswidrig einer älteren Marke benutzt, kann sich nicht somit verteidigen, allein eine jüngere Marke als Prioritätsrecht zu besitzen.

Andererseits bestimmt Art. 110 Abs. 2 der GMVO, dass die Benutzung einer erstreckten GM in einem neuen Mitgliedsstaat auf Grund des nationalen Rechts unter denselben Kriterien sowie die Untersagung der Benutzung einer identischen nationalen Marke erreichbar ist. Ebenso bedeutet dies, im Fall dass jemand, welcher eine Marke „täuschend“ oder „durch irreführende Werbung“ benutzt, sich nicht somit verteidigen kann, Inhaber einer registrierten Marke zu sein, falls die erstreckte GM kein positives Benutzungsrecht enthält.

c. Ältere Rechte von örtlicher Bedeutung

Gemäß Art. 111 der GMVO sind „nationale ältere Rechte von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“ besagt, welche nicht nach Art. 8 Abs. 4 der GMVO gegen den Bestand der erstreckten GM geltend gemacht werden können und keine relativen Eintragungs- oder Nichtigkeitsgründe darstellen, wie das Recht auf die Untersagung der Benutzung einer jüngeren erstreckten GM zu verlangen, insofern solche Ansprüche nach nationalem Recht gegenüber nationalen bestehenden Marken zulässig ist. Dies hat keine Anwendung, falls der Inhaber des älteren Rechts die Benutzung der erstreckten Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem dieses ältere Recht geschützt ist, während fünf aufeinander folgender Jahren im Sinne der Benutzung geduldet hat. Demgegenüber sei es, dass die Anmeldung einer erstreckten GM

„bösgläubig“ vorgenommen worden ist. Unter ältere Rechte von mehr nur als örtlicher Bedeutung denkt man an einen ausreichenden räumlichen Bedeutungsbereich, welcher sich auf einem ganzen neuen Mitgliedsstaat erstreckt, wo jeder Mitgliedsstaat einen Teil der Europäischen Gemeinschaft darstellt.

d. Durchsetzbarkeit der erstreckten GM
in den neuen Mitgliedsstaaten

Allerdings stellt es **eine Ausnahme vom Einheitlichkeitsprinzip der erstreckten GM** dar, insofern nach Art. 165 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 110 und 111 eine am Beitrittstag (1.5.2004) erstreckte GM in den neuen Mitgliedsstaaten nicht benutzt werden darf. Es ist abhängig davon, ob eine vor dem Beitrittstag erworbene ältere nationale Marke oder ein Kennzeichenrecht gemäß Art. 8 Abs. 4 oder ein sonstiges Recht gemäß Art 53 Abs. 2 der GMVO besteht. Solche älteren nationalen Marken oder Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten können gemäß Art. 165 Abs. 3 und 4 gegen den Bestand der erstreckten GM sowohl also gegen deren Benutzung nicht geltend gemacht werden. Die erstreckte GM lässt somit gültig, obwohl ohne Zustimmung des Inhabers der nationalen Marke in dem neuen Mitgliedsstaat nicht benutzt werden darf. Dies ermöglicht den Bestandschutz zugunsten den Inhabern dieser nationalen Rechte, denen vor dem Beitritt in ihrem geografischen Gebiet ein kennzeichenrechtliches „Ausschließlichkeitsrecht“ zustand, welches ihnen durch den Beitritt nicht genommen werden darf, worin über das Koexistenzprinzip nicht gesprochen werden kann. Schließlich hat die Bestimmung in Abs. 5 der GMVO im weiteren Schritt, dass die Beschränkung der Durchsetzbarkeit der erstreckten GM weglässt, insofern die nationale Marke wegfällt, dass es in einem Beispielsfall aufgekauft wird. Damit kommt die Regelung zur Lösung in Art. 110, welche auch in Art. 165 in Bezug genommen werden kann. Die Markensenate der kompetenten nationalen Gerichte der neuen Mitgliedsstaaten haben bereits Erfahrungen mit den Markenmeldungen, Nichtigkeitsprozessen, Nichtbenutzungsprozessen und Verletzungsprozessen, wie nach der Erweiterung die unmittelbar Anwendbarkeit der GMVO und die normative Wirkung der Rechtsprechungen des Europäischen Gerichtshofs als gemeinschaftsrechtliche Grundsätze mitgebracht sind.

Außerdem haben der Beitritt zur EU und die Einbeziehung dieser Mitgliedsstaaten in das bestehende Gemeinschaftsmarkensystem zur Folge, dass das Verfahren wegen Verletzung einer GMen seit dem Beitritt beispielsweise in Ungarn geführt werden kann. Die GMVO enthält für dieses zivilrechtliche Verfahren entsprechende Regelungen in den Art. 86 bis Art.

105 der GMVO. In Art. 97 GMVO sind konkret „internationale Zuständigkeit“ geregelt, während in Art. 100 der GMVO die Möglichkeit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer GM vorgesehen sind, weitergehende entsprechende Sanktionen im Fall der Verletzung einer GM in Art. 102 für den Inhaber ermöglicht werden.

Z. B.: Dass das nationale Gericht in seinen Urteilen eine gemeinschaftsrechtliche Auslegung von Grundbegriffen des Markenrechts „stärker“ in Berücksichtigung angenommen wird, ist dann zu einem aktuellen Beschluss des nationalen Gerichts auf ein Zeichen orientiert, in der beispielsweise die Eintragung der Marke „Das Gesunde Plus“ (insb. für Waren der Kl. 3, 5, und 30) angeordnet hat. In dieser Rechtssache wird zwar nicht ausdrücklich auf das *Ultra Plus*- Grundsatz des Europäischen Gerichts erster Instanz ausgelegt,³⁴⁴ deren Berücksichtigung ist dabei unverkennbar. Im nationalen Verletzungsverfahren ist zur Verletzung einer GM unmittelbar nach Art. 96 GMVO vorgesehen, „falls das nationale Recht dies zulässt.“ Dagegen ist vor dem nationalen Gericht in Ungarn bis jetzt noch kein Urteil aus dem Verletzungsverfahren wegen Verletzung einer GM erlassen.

Seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten sollte nach dem nationalen Gesetz die Zuständigkeit von den Einrichtungen der Gemeinschaftsmarkengerichte erster und zweiter Instanz auch vorschreiben, wie zugleich in Einklang mit dem Art. 95 der GMVO direkt festgestellt ist. Auf Grund des Art. 100 der GMVO wird dem Hauptstadtgericht diese Zuständigkeit ermöglicht, bereits bislang dieses Gericht die ausschließliche Zuständigkeit in Markensachen hatte, welches als erstinstanzliches nationales Gemeinschaftsgericht vorgesehen ist. Als das Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz zwecks Berufungsgerichts in Gemeinschaftsmarkensachen ist das Obergericht in einem neuen Mitgliedsstaat bezüglich der erstreckten GM auch zuständig. Gegen Entscheidungen des Berufungsgerichts kann ein begründetes Rechtsmittel zum Obersten Gericht eingelegt werden, was in Art. 107 Abs. 3 der GMVO vorgesehen ist.

Trotz *einheitlichem supranationalem Recht* der Gemeinschaftsmarke mit der Gültigkeit in der gesamten Gemeinschaft kann sie jedoch in einem Teil der Gemeinschaft innerhalb des (erweiterten) Gemeinschaftsmarkensystems verletzt sein. In der Gemeinschaftsmarkenverordnung ist konkret zum diesen Fall bestimmt, da für Gemeinschaftsmarkenverletzungen kein zentrales europäisches Gemeinschaftsgericht besteht d. h. in welchen Mitgliedsstaaten die benannten Gerichte konkret kompetent sind.

³⁴⁴ [Ultra Plus], EuG T-360/00 v. 9.10.2002 = GRUR Int. 2003, 234.

Nämlich ist durch den Artikel 97 der GMVO eine Stufensregelung vorgesehen. Gemäß Art. 97 Abs. 1 der GMVO sind für den Verletzungsprozess primär die Gemeinschaftsmarkengerichte des Mitgliedsstaates kompetent, in dem der Beklagte seinen **Sitz** oder eine **Niederlassung** hat. Wenn es weder einen Sitz noch eine Niederlassung des Beklagten in der Gemeinschaft gibt, sind gemäß Art. 97 Abs. 2 GMVO die Gemeinschaftsmarkengerichte des Mitgliedsstaates zuständig, in dem der Kläger bzw. der Inhaber der GM seinen **Sitz** oder eine **Niederlassung** hat. Wenn es keinen Sitz und keine Niederlassung des Klägers in der Gemeinschaft gibt, ist damals gemäß Art. 97 Abs. 3 der GMVO das *spanische Gemeinschaftsmarkengericht* in Alicante zuständig. Weitergehende rechtmäßig nach Art. 97 Abs. 5 GMVO unabhängig von diesen Sitzzuständigkeiten besteht eine zusätzliche internationale Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte in dem oder in denjenigen Mitgliedsstaaten, in denen die Verletzungshandlungen begangen worden sind.

Danach ist das mitgliedsstaatliche Gemeinschaftsmarkengericht zuständig, sofern entweder der Beklagte seinen Sitz oder eine Niederlassung in einem neuen Mitgliedsstaat, aber nur falls der Beklagte Sitz oder Niederlassung nur in einem Drittland außerhalb der europäischen Gemeinschaft hat, beziehungsweise der Kläger Sitz oder eine Niederlassung in dieselben neuen Mitgliedsstaat hat oder insofern die Verletzung der Gemeinschaftsmarke in diesem neuen Mitgliedsstaat geschieht hat. In Einklang mit der Reichweitenregelung zur internationalen Zuständigkeit in Art. 98 der GMVO kann das mitgliedsstaatliche Gemeinschaftsmarkengericht, sofern es eine Sitzzuständigkeit nach Art. 97 Abs. 1 oder Abs. 2 der GMVO hat, mit gemeinschaftsweiter Wirkung entscheiden. Wenn es andererseits bloß eine Verletzungszuständigkeit nach Art. 97 Abs. 5 GMVO hat, weil Verletzungshandlungen in einem neuen Mitgliedsstaat geschieht wurde, ist damals seine Zuständigkeit auf den neuen Mitgliedsstaat begrenzt. Seit dem Beitritt kann die gemeinschaftsweite Zuständigkeit des vorgesehenen mitgliedsstaatlichen Gerichts zu einem gemeinschaftsweiten Streitgegenstand führen. Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke kann bei einer solchen Zuständigkeit seine Ansprüche wegen Verletzung einer GM für das gesamte geografische Gebiet der Europäischen Gemeinschaft geltend machen, für das er jedoch nicht verpflichtet ist. Der Europäische Gesetzgeber hat für den Kläger in einem Zivilprozess die Möglichkeit gelassen, um den Streitgegenstand zu bestimmen, deshalb er in einem Verletzungsverfahren hinsichtlich einer GM konkrete Ansprüche im Rahmen der gemeinschaftsweiten gerichtlichen Zuständigkeit territorial auf einen neuen Mitgliedsstaat beschränken kann. Zunächst verweist der Art. 94 der GMVO auf das Verfahren wegen Verletzung einer Marke ergänzend auf das

Brüsseler Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen³⁴⁵, welches vor drei Jahren durch die am 1. März 2002 in Kraft getretene EG-VO Nr. 44/2001³⁴⁶ *über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen* ersetzt wurde. Diese genannte Verordnung ist am Beitrittstag in einem neuen Mitgliedsstaat und in den weiteren Beitrittsstaaten „automatisch“ in Kraft getreten. Der Europäische Gesetzgeber hat in dieser Verordnung (wie im Brüsseler Übereinkommen) in Art. 6 Ziffer 1 der sog. **Gerichtsstand der Streitgenossenschaft** vorgesehen, was für die Gemeinschaftsmarke auch anwendbar ist. Danach kann eine Person, welche ihren Wohnsitz oder Sitz in einem neuen Mitgliedsstaat hat, ebenfalls vor einem Gericht eines anderen Mitgliedsstaates gerichtlich in Anspruch genommen werden, sofern dahin anderer Beklagter seinen Sitz hat und sofern zwischen den Klagen eine so enge Beziehung besteht, damit eine gemeinsame Verhandlung und Entscheidung geboten ist. Auf Grund dieser Bestimmung erweitert sich die gerichtliche Zuständigkeit in Gemeinschaftsmarkenverletzungsverfahren. Ebenso kann der **Gerichtsstand der Streitgenossenschaft** im Fall gemeinschaftlicher Verletzung einer erstreckten GM durch mehrere Personen ohne weiteres zur Anwendung erreichen. Es folgt bei einer Gemeinschaftsmarkenverletzung in betreffenden Fällen um die gemeinschaftliche Verletzung eines einheitlichen Schutzrechts und somit um einen einheitlichen Verletzungstatbestand, an dem mehrere Personen beteiligt sind. Die deutschen Autoren haben in seinem Beilegen ein Beispiel dazu aufgeführt.³⁴⁷

Wenn ein Hersteller (oder Lieferant) eines Produkts mit eigenem Sitz in Deutschland hat und beliefert er von Deutschland aus Alleinimporteure nach andere Mitgliedsstaaten, daneben er ein Vertriebsunternehmen in Ungarn hat, welches beispielsweise eine erstreckte GM eines ungarischen Unternehmens verletzt, so kann der Inhaber der GM nicht nur in Deutschland eine Klage gegen den Hersteller erheben, sondern auch in einem neuen Mitgliedsstaat Ungarn. Auf Grundlage des Art. 6 Nr. 1 EuGVO kann er zusammen mit der ungarischen Vertriebsgesellschaft auch den deutschen Hersteller in Ungarn zum Anspruch nehmen, weil der genannte deutsche Hersteller und die ungarische Vertriebsgesellschaft „gemeinsam die einheitliche GM verletzen.“ Danach kann der Gemeinschaftsmarkeninhaber gegen den deutschen Hersteller eine gemeinschaftsweite Unterlassung wegen der Verletzung seiner GM beantragen, gleichzeitig die Verletzung in allen Mitgliedsstaaten somit beenden wird.

³⁴⁵ Seit 1968.

³⁴⁶ VO Nr. 44/2001 des Rates v. 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen = [ABl-EG Nr. L 307 vom 24.11.2001, S. 28].

³⁴⁷ Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 890.

Daraus ist sichtbar, dass im Gemeinschaftsmarkensystem auch für erstreckte GM trotz dem Einheitlichkeitsprinzip möglich ist, vor dem Gemeinschaftsmarkengericht auf die Verletzung einer erstreckten GM in einem neuen Mitgliedsstaat eine Unterlassung zu beantragen. Sogleich kann der Inhaber eine europaweite Unterlassung wegen der Verletzung ansuchen, worauf diese Verletzung im territorialen Sinne in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union keine Auswirkung mehr hat.

e. Einwand oder Widerklage gegen die erstreckte GM

In einem laufenden Verfahren besteht auch wegen Verletzung einer erstreckten GM die Möglichkeit, entsprechendes Einreden oder eine Widerklage gegen diese verletzte GM zu erheben. Gemäß Art. 99 Abs. 3 GMVO ist „Einreden“ als Rechtsinstitut nur zulässig, soweit dieses Institut den **Verfall** der GM wegen Nichtbenutzung oder die **Nichtigkeit** wegen des Bestehens eines älteren Rechts des Beklagten betrifft. Jedoch ist nach Art. 99 Abs. 1 GMVO die Einrede der Nichtigkeit wegen des Bestehens eines absoluten Nichtigkeitsgrundes im Sinne des Art. 52 der GMVO nicht anwendbar. Weiter kann sich der Beklagte nach Art. 100 Abs. 1 der GMVO in einem Verfahren auf Verletzung einer GM berufen, d. h. auf Grund absoluter Nichtigkeitsgründe nach Art. 52 der GMVO eine Widerklage gegen bereits eingetragene GM vom Gemeinschaftsmarkengericht zu erheben. In diesem Beispielsfall kann das nationale Gericht nach nationalem Recht an die Entscheidung ihrer nationalen Behörde über die Eintragung einer Marke gebunden sind, in denen ein strenger **Bindungsgrundsatz** an die Entscheidung der Eintragungsbehörde gilt³⁴⁸. Der europäische Gesetzgeber hat darunter enthalten, dass das nationale Gericht, vor dem eine nicht unter Art. 96 GMVO fallende Klage im Sinne einer GM anhängig ist, von der Rechtsgültigkeit der GM auszugehen hat. Dies wird in einem Verfahren führen, insofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird. Außerdem kann die Rechtsgültigkeit einer erstreckten GM nicht durch eine Klage auf Bestimmung der Nichtverletzung angefochten werden. Gegen Klagen nach Art. 96 lit. a hinsichtlich einer (drohenden) Verletzung einer GM und nach lit. c bzw. Art. 9 Abs. 3 Satz 2 der GMVO wegen der möglichen Entschädigung von Dritten ist darauf der entsprechende Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der GM ermöglicht, welcher nicht im Wege der Widerklage erhoben wird, soweit dies zulässig ist, falls sich der Beklagte beruft, dass die GM wegen mangelnder Benutzung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt werden könnte.

³⁴⁸ Vgl. Art. 107 GMVO.

Ebenso besteht im Rahmen einer Widerklage und eines entsprechenden Antrags für den Inhaber einer GM die Möglichkeit, das Verfahren gemäß Art. 100 Abs. 7 der GMVO auszusetzen und den Beklagten aufzufordern, oder einen Nichtigkeitsantrag beim HABM zu stellen. Wenn ein solches Nichtigkeitsverfahren bereits früher bei Erhebung der Verletzungsklage anhängig ist, so ordnet Art. 104 Abs. 1 der GMVO als Regelfall die Aussetzung des Verfahrens im Rahmen des Gemeinschaftsmarkengerichts an. Grundsätzlich hat das Gemeinschaftsmarkengericht keinen Ermessensspielraum, um über die Widerklage allein zu entscheiden.

Gemäß Art. 101 der GMVO verwendet die Gemeinschaftsmarkengerichte die Vorschriften der GMVO und allen in Fragen, was nicht in dieser GMVO geregelt ist, dann nationales (einschließlich internationales Privat-) Recht der neuen Mitgliedsstaaten anzuwenden. Über die Frage der Verletzung einer GM ist ausschließlich nach dem Art. 13 GMVO und den dafür geltenden Auslegungsregeln des Europäischen Gerichtshofs für mögliche Verwechslungsgefahr zu beurteilen. In nationaler Gerichtspraxis bestehen die Rechtsprechungen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr nach dem Art. 9 Abs. 1 lit. b der GMVO zugleich als der Ausgangspunkt zur Beurteilung der Verletzungsfrage. Jedoch können entsprechende Unterschiede zwischen den Schutzbestimmung der Gemeinschaftsmarkenverordnung daraus ergeben, worauf die Gemeinschaftsmarke ein einheitliches Schutzrecht in einem geografischen Territorium darstellt, welches heute inzwischen 27 Mitgliedsstaaten umfassen. Abhängig ist es davon, welche Auswirkungen dies auf die Prüfung der Verletzung einer Gemeinschaftsmarke hat. Die Antwort auf diese Frage kann man nicht in der GMVO finden und bis jetzt nach den deutschen Autoren ist völlig ungeklärt³⁴⁹.

Z. B.: Ein ungarischer Spirituosenhersteller verwendet die Bezeichnung „Palinka“ für Spirituosen in Ungarn, andererseits aus einer vor dem Beitrittstag (1.5.2004) wirksam eingetragenen GM „Palinka“ in Ungarn nicht vorgelaufen werden könnte. Dem Schutz dieser GM steht jedoch in Ungarn die Schutzschranke nach Art. 12 lit. b der GMVO entgegen, worauf die Benutzung beschreibender Angaben zulässig ist, soweit sie den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel anpasst. Darauf kommt es nicht in der Frage, ob die Bezeichnung „Palinka“ nach Art einer Marke gebraucht wird, oder nicht. Der Europäische Gerichtshof hat diesen Umstand als für die Anwendung der dem

³⁴⁹ Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 891.

Art. 12 lit. b der GMVO vorgeschriebenen Schrankenbestimmung unerheblich bezeichnet. Im Fall, dass die Benutzung der Bezeichnung „Palinka“ in anderen Mitgliedsstaaten eine Verletzung der GM „Palinka“ wäre, ist zur Frage der Gemeinschaftsmarkenverletzung in Ungarn unerheblich. Nämlich müsste dabei ein auf Ungarn begrenzter Unterlassungsantrag mangels Verletzung der GM zurückgewiesen werden. Ein gemeinschaftsweiter Unterlassungsantrag wäre, sofern das Zeichen „Palinka“ ausschließlich in Ungarn benutzt wird, mangels Benutzung des Zeichens „Palinka“ in den anderen Mitgliedsstaaten doch unbegründet war.

Während Art. 101 Abs. 2 der GMVO verweist die Gemeinschaftsmarkengerichte in allen kommenden Fragen, welche nicht im Rahmen der Gemeinschaftsmarkenverordnung geregelt sind, was sich auf ihres nationales Recht (einschließlich internationales Privatrechts) begründet. In ungarischer Literatur wird dies mit dem *Territorialitätsprinzip* verbunden.

Wenn das ungarische Unternehmen in der erwähnten Rechtssache „Palinka“ die Bezeichnung „Palinka“ im Jahr 1995 in Polen als Marke unter Schutz gestellt hätte, um den Ausfuhr nach Polen abzusichern, und würde dieses besprochenen Unternehmen dieselbe Bezeichnung dort auch benutzen, so wäre die GM „Palinka“ in Polen auch nicht durchsetzbar. Die polnische Marke könnte auf Grundlage des Art. 99 Abs. 3 (früher Art. 95) der GMVO „als ältere“ in einem neuen Mitgliedsstaat bereits registrierte Marke in Einklang mit dem Art. 165 Abs. 4 der GMVO „Palinka“ entgegengehalten werden. Jedoch konnte sich nicht auf das ungarische internationale Privatrecht berufen. Zuerst käme dieses nur zur Anwendung, insofern die Bezeichnung „Palinka“ im Rahmen des ungarischen Unternehmens in Polen als Handelsname verwendet worden wäre. Daher ist es auch abhängig davon, ob sich in Polen entsprechende Rechte begründet worden sind, welche auf Grund des Art. 99 Abs. 3 als älteres Recht der GM „Palinka“ entgegengehalten werden könnten, deshalb das ungarische Gemeinschaftsmarkengericht nach Art. 101 Abs. 2 der GMVO maßgeblicher Vorschrift des internationalen Privatrechts- Gesetzes nach polnischem Recht zu beurteilen hätte.

Im Rahmen der GMVO ist im Artikel 99 Abs. 3 GMVO gegen Klagen auf Grund des Art. 96 lit. a und c auch hinsichtlich der Verletzung einer GM möglich, wodurch der Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der GM beantragt ist, welcher nicht im Wege der Widerklage erhoben wird, im Fall dass die GM wegen mangelnder Benutzung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt werden könnte. Der Europäische Gesetzgeber hat in Art. 101 Abs. 2 vorgesehen, dass in allen eintretenden Fragen, welche nicht durch diese Verordnung enthält werden, wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte auch in den neuen Mitgliedsstaaten ihr nationales Recht (einschließlich ihres internationalen Privatrechts) an.

f. Anwendbare Sanktionen nach der GMVO

im Falle der Gemeinschaftsmarkenverletzung

Folglich hat der Europäische Gesetzgeber im Art. 102 Abs. 1 der GMVO „autonom und unmittelbar“ die Sanktion als der Unterlassung der Benutzung zur gerichtlich festgestellten Verletzung der GM geregelt. Auf Grund der europaweiten Sitzzuständigkeit des Gemeinschaftsmarkengerichts kann ein europaweiter Unterlassungsantrag gestellt werden und kann darauf das benannte nationale Gericht zu einer gemeinschaftsweiten Unterlassung beurteilen. Wegen einer Zuständigkeit als Verletzungsgericht kann der Gemeinschaftsmarkeninhaber nur eine Unterlassung der Benutzung im Verletzungsstaat durchsetzen. Der Art. 102 Abs. 2 der GMVO verweist im weiteren Sinne auf die Sanktionen des nationalen Rechts und internationales Privatrechts desjenigen neuen Mitgliedsstaates, „in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind“ [Relative Autonomieprinzip der GM].

Neben der richterlichen Feststellung der Verletzung ist auch ein Anspruch auf Auskunft, auf Genugtuung und Veröffentlichung, auf Herausgabe der Bereicherung, auf Beschlagnahme, auf Vernichtung und auf Schadensersatz nach den nationalen Rechten der neuen Mitgliedsstaaten vergangen. In den komplizierten Anknüpfungsfragen kann es auch im Fall der Verletzung einer GM mit Verweis in Art. 102 der GMVO auf das nationale Recht sowie auf internationales Privatrecht in mehreren erweiterten neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union kommen.

Im Fall einer Gemeinschaftsmarkenverletzung, welche nicht nur in den neuen Mitgliedsstaaten, sondern auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union geschieht hat, verweist das nationale internationale Privatrecht mit seinen Kollisionsregeln für die außervertragliche Schadenshaftung also „direkt“ auf das jeweilige Recht des Begehungsstaates. Damit wird man in einem Verletzungsverfahren in einem neuen Mitgliedsstaat, in dem es um die Verletzung einer GM zugleich in den anderen Mitgliedsstaaten handelt, bei gemeinschaftsweiter Zuständigkeit des Gerichts relativ problemlos lediglich die Sanktion der Unterlassung gemeinschaftsweit durchsetzen kann. Weiter wird es sich zu den anwendbaren Sanktionen nach einer Erfahrung empfehlen:³⁵⁰ Insbesondere begrenzt diese Sanktion auf einen Mitgliedsstaat zu beantragen, um zu

³⁵⁰ Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 892.

vermeiden, dass das nationale Gericht verpflichtet ist, das Recht anderer Mitgliedsstaaten in Bezug auf die nationalen Sanktionen zusätzlich anzuwenden.

g. Ausweg durch Umwandlung als Ausnahme
vom Einheitlichkeitsprinzip

Mit bewusster Absicht stellt es ebenfalls eine Ausnahme vom Einheitlichkeitsprinzip dar, dass der Inhaber einer fehlgeschlagenen erstreckten GMA oder bereits eingetragenen GM in Einklang mit Art. 112 der GMVO deren Umwandlung in nationalen Markenmeldungen „als umgekehrtes Fall“ beantragen kann, wobei dies einen Grundsatz, wonach der Erwerb der erstreckten GM lediglich gemeinschaftsweit erreichbar ist, was im Verfahren prozessrechtlich abmildert. Außerdem stellt Art. 112 der GMVO besonderen Ausdruck des Permeabilitätsprinzips (d. h. Durchlässigkeitsprinzip) der erstreckten GM.

Die neuen Mitgliedsstaaten wollen ihre nationalen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen in Einklang mit der in Art. 112 der GMVO Erlaubnis von dem Antrag zur Umwandlung einer erstreckten GM nach älterer bestehende Marke ausgleichen³⁵¹. Ab dem Beitrittsdatum kann die Umwandlung in nationalen Markenmeldungen der neuen Mitgliedsstaaten beantragt werden. Die Umwandlung ist auch damals möglich, wenn die umgewandelte GM einen Anmeldetag hat, welcher vor dem Beitrittsdatum liegt. In diesem Fall wird die umgewandelte Anmeldung in einem neuen Mitgliedsstaat die Rechtswirkung eines älteren Rechts haben, welche sich nach dem nationalen Recht ergibt. Die neuen Mitgliedsstaaten haben in Einklang mit dem Art. 165 (ex 159a vormals 142a) GMVO vergleichbare Bestimmungen in ihr nationales Recht unmittelbar eingeordnet, so dass erweiterte GMen in den neuen Mitgliedsstaaten erst ab der Erweiterung die Rechtswirkung eines älteren Rechts genießen. Mit dem Beitrittsdatum wird keine neue Dreimonatsfrist zur Einreichung des Umwandlungsantrags nach Art. 112 Abs. 4 GMVO in Eingang gesetzt.

3. Das Koexistenzprinzip im Verhältnis von erstreckten GMen
und nationalen neuen mitgliedstaatlichen Marken

Ausnahmsweise gilt es das Koexistenzprinzip auch auf nationale Marken und sonstige Kennzeichenrechte der neuen Mitgliedsstaaten. Dies bedeutet einerseits, dass die GMVO die bestehenden nationalen Marken und Kennzeichenrechte sowohl in ihrem Bestand als auch in ihren Wirkungen ungetastet lässt. Auf Wahlfreiheit nach der Ansicht von Autor *Schennen*

³⁵¹ Monguiral/Rogers, *The Community Trade Mark and Designs System and the Enlargement of the European Union*, [2004] E.I.P.R., 48.

bedeutet dies insbesondere, dass auch in Zukunft die Anmelder und die Unternehmen die freie Wahl haben, ob sie erstreckten Gemeinschaftsmarkenschutz, Schutz über nationale Marken oder eine Kombination beider Schutzmöglichkeiten wünschen. Ebenso soll die erstreckte GM gegenüber den nationalen Markensystemen in Zukunft nicht ersetzen, sondern neben diese treten³⁵². Besondererweise hängt der Gemeinschaftsmarkenerfolg davon ab, ob die Inhaber den Schutz der erstreckten GM tatsächlich als gegenüber dem Schutz durch nationale Marke vorteilhaft berücksichtigen.

Im Gemeinschaftsmarkensystem besteht auch die Möglichkeit des Doppelschutzes „derselben Marke“ als erstreckte GM und als nationale Marke. Beziehungsweise kann nur in diesen Fällen die Geltung des Schutzes durch Art. 109 der GMVO gemacht werden, welcher in einem solchen betreffenden Fall zur Konzentration der Klagen zwingt und aufeinander folgende Klagen aus GMen in einer Seite wiederholte und aus nationalen Marken in anderer Seite ausschließt. Während das Koexistenz der GM im Verhältnis zu nationalen Rechten besteht nicht nur gegenüber Marken als eingetragenen Marken oder nicht eingetragene Marken, sondern gemäß Art. 14 GMVO gegenüber anderen nationalen Schutzrechten und sonstigen Ansprüchen kennzeichenrechtlicher, wettbewerbrechtlicher oder sonstiger Art. Dadurch ist den entsprechenden Schutz durch Geschmackmusterrechte, Urheberrecht, den unlauteren Wettbewerb oder als geografische Herkunftsangabe eingeschlossen.

4. Äquivalenzprinzip im Sinne der erstreckten GM

Im Rahmen des Gemeinschaftsmarkenrechts schließt das *Äquivalenzprinzip* ein, dass die bestehenden älteren nationalen Marken und die erstreckten (älteren) GMen im Verhältnis zueinander „gleichwertig“ im Kollisionsverfahren beurteilt sind, weitergehende bestehende Wirkung von älterem gewerblichen Recht und die Anforderungen an den *Benutzungszwang* auftritt. Dieses Äquivalenzprinzip stellt nach einer Ansicht ein Unterfall der Koexistenz dar³⁵³. Zuerst zeigt sich das Äquivalenzprinzip der erstreckten GM im Verhältnis zur nationalen Marke dadurch, dass die GM im nationalen Verfahren die Wirkung eines älteren Rechts hat, sogleich im Rahmen der nationalen Rechte den in allen Mitgliedsstaaten sowie in Dritten Staaten geschützten nationalen Marken im Sinne älterer Rechte gleichgestellt ist.

Im zweiten Schritt sind auch nationale Rechte im Verfahren nach der GMVO umgekehrt, beziehungsweise im Widerspruchs- und Nichtigkeitsverfahren vor dem HABM sowie im

³⁵² 6. Erwägungsgrund der GMVO.

³⁵³ Schennen, Art. 1 Rn. 46: Fernández-Novoa, S 38.

Fälle der Widerklage vor den Gemeinschaftsmarkengerichten, als ältere Rechte, d. h. relative Eintragungs- oder Nichtigkeitsgründe daher zu berücksichtigen. Darüber spricht die Bestimmung in Art. 8 Abs. 2 Ziffer ii und iii der GMVO für eingetragene nationale Marken (einschließlich internationale Registrierungen mit Wirkung in einem Mitgliedsstaat), welche im Widerspruchsverfahren vom Harmonisierungsamt gegenüber einer jüngeren erstreckten GMA als älteres Recht geltend gemacht werden können. Dies hat der europäische Gesetzgeber in Art. 8 Abs. 4 GMVO hinsichtlich nicht eingetragener älterer innerstaatlicher Marke oder sonstiger nicht eingetragener Kennzeichenrechte auch geltend gemacht. Verbindlich ist dies in Art. 53 Abs. 2 für andere nationale Rechte nicht kennzeichenrechtlicher Art vorgesehen (insb. Namens- und Urheberrechte). Nämlich sind diese Rechte nicht kennzeichenrechtlicher Art nur im Nichtigkeitsverfahren als relative Nichtigkeitsgründe zu berücksichtigen.

„Als Ausdruck des Äquivalenzprinzips“ erscheint sich die Gleichstellung der erstreckten GMen und der nationalen Marken, woraus die *Verwirkung durch Duldung* angeht. Nämlich regelt die Bestimmung in Art. 54 Abs. 2 den Fall, dass ein Inhaber einer nationalen Marke die Benutzung einer jüngeren erstreckten GM geduldet hat. Umgekehrt regelt Art. 9 Abs. 1 den Fall, worin der Inhaber einer GM die Benutzung einer nationalen Marke geduldet hat. Allerdings zeigt sich die Gleichstellung von nationalen Marken und erstreckten GMen in den prozessrechtlichen Konsequenzen des Benutzungszwangs: Nach Art. 42 Abs. 3 GMVO folgt im Widerspruchsverfahren, in dem eine ältere nationale Marke als Widerspruchgrund geltend gemacht wird, auf Verlangen des Anmelders der erstreckten GM den konkreten Nachweis der Benutzung des älteren Rechts nach den Bedingungen des Art. 42 Abs. 3 und des Art. 15 der GMVO zu erbringen. Nationale Marken, welche als ältere Rechte im Widerspruchsverfahren und nach Art. 57 Abs. 2 im Nichtigkeitsverfahren geltend gemacht werden, deshalb in derselbe Weise der Einrede der Nichtbenutzung (wie als ältere Rechte geltend gemachte GMen) unterliegen.

5. Bedeutung des (Durchlässigkeits-)Permeabilitätsprinzips

Der europäische Gesetzgeber hat sich nicht nur mit dem Koexistenz und der Gleichstellung nationaler Marken und der erstreckten GMen begnügt, dagegen auch die erstreckte GM besondere gemeinschaftsrechtliche Vorschrift noch privilegiert, welche die GM im selbständigen Gemeinschaftsmarkensystem „stärker“ mit den nationalen Markensystemen verzahnen sollen und insbesondere den europaweiten Rechtsschutz von der erstreckten GM

zu nationalen Systemen und umgekehrt „stärker“ durchlässig gestalten sollen. Über dem Durchlässigkeitsprinzip kann man im Zusammenhang mit der erstreckten GM in derselbe Weise als einem weiteren tragenden Prinzip des Gemeinschaftsmarkensystems gesprochen.

Dabei besteht eine Selbstverständlichkeit, womit die erstreckte Gemeinschaftsmarke die **Priorität** einer nationalen Markenmeldung in Anspruch nehmen kann³⁵⁴. Umgekehrt leitet der Art. 32 der GMVO, welcher der erstreckte GM die Wirkung einer nationalen Hinterlegung verleiht, damit sich eine erstreckte GMA auf begründendes Prioritätsrecht möglicherweise für spätere Hinterlegungen derselben Marke als nationale Marke erscheinen kann. Hier ist auch das Prioritätsrecht von der PVÜ vorgesehen, wobei es sich nicht eigentlich um einen Aspekt der Permeabilität beider Systeme handelt, gleichzeitig dies in der Gemeinschaftsmarkenpraxis zur Erleichterung des Einstiegs (bzw. Umstieg) vom nationalen Markenschutz zum Schutz erstreckter GM und umgekehrt lenkt.

Jedoch hat der europäische Gesetzgeber die Durchlässigkeitsauswirkung der erstreckten GM zur nationalen Marke zusätzlich im Art. 34 und 35 der GMVO vergrößert, welche die Inanspruchnahme des **Zeitrangs** einer älteren nationalen Marke für eine jüngere erstreckte GM regeln. Mit der wirksamen Beanspruchung auf Zeitrang (d. h. Seniorität) handelt es sich nicht um einen echten Zeitrang wegen einer Priorität, wenn der Inhaber der erstreckten GM, „als er auf die nationale ältere Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt,“ weitergehende gleiche Rechte hätte, würde dann die nationale Marke als eingetragene Marke fortbestehen³⁵⁵. Als wirtschaftliche Bedeutung dieser Bestimmung wird im Gemeinschaftsmarkensystem aufgezeigt, wie der Anmelder einer erstreckten GM im Fall, dass er die gleiche Marke schon als nationale Marke eingetragen hat, daraus kommt konkrete Möglichkeit, ohne Rechtsverlust diese nationalen Marken zu erscheinen und das Markenportfolio somit sparende Gebühren auf die erstreckten GM zu konzentrieren.

Einerseits erleichtern Art. 34 und 35 GMVO den vorgesehenen Weg von der nationalen Marke zur erstreckten GM, während andererseits Art. 112 der GMVO den Weg von der erstreckten GM zurück zur nationalen Marken erleichtert und damit die Umwandlung einer fehlgeschlagenen GMA oder GM in nationale Markenmeldungen ermöglicht wird. Damit stellt der Art. 112 ein *Korrektiv zum Alles- oder – Nichts- Prinzip* dar: Wenn die erstreckte GMA wegen des Bestehens eines absoluten Eintragungshindernisses in nur einer (neuen) Sprache der Europäischen Union oder in nur einem (neuen) Mitgliedsstaat der erweiterten EU

³⁵⁴ Art. 29 GMVO.

³⁵⁵ Art. 34 Abs. 2 GMVO.

ausnahmsweise nicht zurückgewiesen wird, werden dann die Umwandlung der GMA in nationalen Markenmeldungen mit Rechtsschützen noch für diejenigen neuen Mitgliedsstaaten gesichert, in denen das betreffende mögliche Eintragungshindernis nicht besteht, sogar unter Wahrung des ursprünglichen Anmeldetags der GMA sowie für die erstreckte GMA das beanspruchten Prioritäts- oder Senioritätsdatum³⁵⁶.

§4 Territoriales Anwendungsgebiet der GMVO

Im Rahmen der GMVO treten besondere Fragen des geografischen Anwendungsbereichs als territoriale Gesichtspunkte in verschiedenen Aussprachen auf. Einerseits handelt es sich um die Frage, in welchem Gebiet in Bezug auf die erstreckte GM im erweiterten Sinn geografischer Geltungsbereich gültig ist. Andererseits hat der europäische Gesetzgeber in den Vorschriften der GMVO an verschiedenen Stellen die Begriffe „in der Gemeinschaft“, „in einem Mitgliedsstaat“ oder „Angehörige eines Mitgliedsstaates“³⁵⁷, welche jedoch nicht von dem deckungsgleich vorgesehen sind. Der Begriff „in der Gemeinschaft“ und der in Art. 1 GMVO verwendeten Begriff „in der gesamten Gemeinschaft“ entsprechen dem Gebiet, auf dem die erstreckte GM entsprechende Geltung hat³⁵⁸. Dies ist auch das Gebiet, auf dem somit der erstreckten GM ihren Rechtsschutz gewährt und für die mögliche Verletzung einer GM auch ein nationales benanntes Gemeinschaftsmarkengericht (bzw. berufendes Gericht zweites Instanz) daher zuständig ist.

Der erstreckten Gemeinschaftsmarkenschutz ist auf einzelne Gebiete der (neuen) Mitgliedsstaaten mit derselben Wirkung erstreckt, so dass die erstreckte GM, für diese erforderliche Anmeldung oder konkrete Eintragung im europäischen Register eingeführt ist, ihren Rechtsschutz „automatisch“ im Verhältnis zu nationalen registrierten Marken gewährt, ohne deshalb die Bestimmungen der GMVO dahin unmittelbar anwendbar würden oder beispielsweise sich die Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte sowohl auf diese neue Gebiete erstrecken würde.

Im gemeinschaftsmarkenrechtlichen Sinn kann man auch die Einordnung einer geografischen Angabe als geografische Herkunftsangabe³⁵⁹ einheitlich „europäisch“ eintreten. Der Art. 7 Abs. 2 GMVO kann man in Bezug auf die beschriebene Marke anwenden, sofern die

³⁵⁶ Art. 112 Abs. 3 GMVO.

³⁵⁷ Schennen, Art. 5 Rn. 10.

³⁵⁸ Art. 165 Abs. 1 GMVO.

³⁵⁹ Art. 7 Abs. 1 Lit. c GMVO.

Bezeichnung einer Region in Rede in einer Sprache ankommt, welche in anderen Teilen der Union nicht unbedingt verstanden wird. Nunmehr kann man den Sachverhalt heranziehen für den Sonderfall der abstrakten geografischen Angabe, sofern man eine solche als geografische Herkunftsangabe nach dem europäischen Gesetzes im erforderlichen Einzelfall annimmt³⁶⁰.

Wenn ein neues Mitgliedsstaat bilaterales Abkommen über den Schutz von geografischen Angaben hat, hatte das HABM mit Anmeldungen im Bereich eines Wortes zu tun, dass man dieses Wort deswegen *a limine* unter Art. 7 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 7 Abs. 2 GMVO ablehnt, weil dieser neu Mitgliedsstaat mit dem anderen Staat ein Abkommen hat, welches diesen Ausdruck enthält.³⁶¹ Jedoch wird das Vorliegen eines Tatbestandselements des Katalogs „europäisch“ festgestellt, aber dann nicht nach nationalem Recht beurteilt wird.

Wenn ein Sachverhalt in den Anwendungsbereich des Art. 110 Abs. 2 GMVO gehört, sollte dann das HABM eine solche Anmeldung annehmen. In den nicht geografischen Beispielsfällen ergeben sich aus lit. c keine Besonderheiten, um die gemeinschaftsrechtliche Norm Art. 7 Abs. 2 im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO damals zu verwenden, falls eine Markenangabe beispielsweise nur in einem Sprachraum der Europäischen Union beschrieben ist.

Ebenso hat er den Begriff „in der Gemeinschaft“ darin verwendet, um zu definieren, in welchem Gebiet die erstreckte GM gemäß Art. 15 der GMVO „innerhalb von fünf Jahren“ ernsthaft tatsächlich seit der Registrierung im europäischen Register benutzt werden muss und wo die europaweite Erschöpfung gemäß Art. 13 GMVO eintritt. Ein Gebiet, welches nicht „in der Gemeinschaft“ im erweiterten geografischen Sinn liegt. Dies ist also nicht „Teil der Gemeinschaft“ und wird nicht gemäß Art. 7 Abs. 2 der GMVO für absolute Zurückweisungsgründe berücksichtigt. Selbst wer keinen Wohnsitz oder Geschäftssitz „in der Gemeinschaft“ hat, muss in Einklang mit Art. 92 Abs. 2 GMVO durch einen berufsmäßigen Vertreter vertreten sein. Ebenfalls muss ein Vertreter gemäß Art. 93 Abs. 1 und 2 lit. b seinen Geschäftssitz echt „in der Gemeinschaft“ hat. Es stellt ein Charakteristikum der erweiterten Europäischen Union dar, wonach sie vielsprachig und vielfältig kulturell im Gemeinschaftsmarkensystem auftaucht und mit neuen wunderbaren GMen- *Branding* erweitert. Was in einem neuen Mitgliedsstaat mit einer neuen Sprache eine *glatt beschreibende Bezeichnung* bedeutet, kann in einem anderen Staat der Europäischen Union,

³⁶⁰ Vgl. Rs. Pistre P.

³⁶¹ Meister, WRP 2001, 225.

bzw. in einem anderen Sprachraum „als reine Fantasieangabe“ gelten. Dort ist diese spezifische Produktart nicht bekannt. Zwecks dieser Bestimmung ist mehr im Interesse des einheitlichen gemeinsamen Marktes somit sicherzustellen, dass Zeichen, welche „in einem Teil der Gemeinschaft“ ihre entscheidende Markenfunktion der Ursprungsidentifizierung nicht verschaffen kann, insgesamt keine nach Art. 1 Abs. 2 GMVO einheitliche GMen normalerweise werden können. Jedoch gilt das für nationale Markeneintragungen nicht, dass „ein geografisches Teil der Gemeinschaft“ nicht an mitgliedstaatlichen Grenzen der Beteiligten gebunden ist, dagegen es nur genügt, sofern in einer territorial nicht ganz untergeordnete Region, welche von Sprache und Kultur geprägt als Teil eines neuen Mitgliedsstaates sein wird, also ebenso Territorien benachbartes Mitgliedsstaates umfassen kann, eines der im Rahmen der Katalogvorschriften schon besteht.

Je die „maßgeblichen Verkehrskreise“ der erweiterten Europäischen Union betrifft, desto im Rahmen der Bestimmung durch Art. 7 Abs. 2 der GMVO „*in der unbedingten Eintragungshindernisse*“ sonst nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur EuG berücksichtigt wird, sofern diese Voraussetzungen des Katalogs lediglich „*in einem Teil der Gemeinschaft*“ als absolute Hindernis zur Eintragung einer GM besteht³⁶².

Dieses Prinzip des EuG ist auch zum Zweck des Art. 8 Abs. 1 lit. b der GMVO heranzuziehen, wie in einem Anlassfall auf die Wahrnehmung eines **durchschnittlichen (informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen) neuen mitgliedstaatlichen Verbrauchers** gestützt wird. Nämlich beschreibt der Begriff „in einem Mitgliedsstaat“ in der GMVO sowie in Gemeinschaftsmarkenpraxis einen geografischen Geltungsbereich von konkreter Wirkung als nationale Anmeldung gemäß Art. 32 und der Wirkung einer vorgesehenen möglichen Umwandlung in eine nationale Markenmeldung gemäß Art. 112 Abs. 2 und 3 der GMVO. Nämlich ist der Wohnsitz „in einem Mitgliedsstaat“ für die internationale Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte in den neuen Mitgliedsstaaten gemäß Art. 97 GMVO maßgeblich. Ebenfalls muss in einem Beispielsfall ein Rechtsanwalt gemäß Art. 93 Abs. 1 lit. a „in einem Mitgliedsstaat“ zugelassen sein.

³⁶² Vincenzo Fusco – ENZO FUSCO, EuG T-185/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225.

§5 Beschriebene erstreckte GM im weiteren Sinne:

i. Beschriebene Markencharakteristik im generellen Sinne

Bei den von der absoluten Eintragung ausgeschlossenen „Zeichen oder Angaben“ handelt es sich um solche,³⁶³ welche üblicherweise pauschal als beschreibende Angaben genannt werden. Es handelt sich um “eindeutige Bezeichnungen der angemeldeten Produkte (Waren oder Dienstleistungen) oder ihrer Eigenschaften“, d. h. verkehrsüblich formulierte Attribute („sonstige Merkmale“). Die ursprünglich geforderte Unmittelbarkeit des Beschreibens hat die erforderliche Rechtsprechung im Gemeinschaftsmarkenpraxis dadurch aufgeweicht, dass sie es als der gemeinschaftsrechtliche Grundsatz des Eintragungsausschlusses ausreichend ansieht, sofern das fragliche Zeichen zu den von ihm enthalten Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten oder konkreten Bezug aufweist, welcher es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen [PAPERLAB].³⁶⁴

Es ist nicht erforderlich im Hinblick auf die gesetzliche Formulierung „dienen können“, dass solche Angaben schon zur Bezeichnung bestimmter Charakteristika der Produkte benutzt werden, was die potentielle Eignung genügt.³⁶⁵ Für eine Entwicklung der fraglichen Bezeichnung hinsichtlich einer beschreibenden Angabe müssen in einer Gemeinschaftsmarkenprüfung beim Harmonisierungsamt deutliche Indizien vorliegen, jedoch reichen bloße Spekulationen nicht aus.

Ferner greift der im Allgemeininteresse Eintragungsausschluss nur damals, sofern die angemeldete Marke ausschließlich aus einer solchen, bestimmte Merkmale der angemeldeten Produkte im besprochenen Sinne bezeichnenden Angabe (oder mehreren solchen Angaben) besteht.³⁶⁶ Noch früher hat der EuGH in einem Rechtsmittelfall „Baby-Dry“ festgestellt, dass unter Abs. 1 lit. c „solche Zeichen und Angaben“ fallen, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise dafür dienen können, zugleich betreffende angemeldete Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale zu bezeichnen. Denn werden solche Zeichen und Angaben von der Grundverordnung als ihrem Wesen nach ungeeignet angesehen, die

³⁶³ Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO.

³⁶⁴ PAPERLAB, (Nr. 25);

³⁶⁵ In Art. 7 Abs. 1 Lit. c wird gleichrangig geografische Herkunftsangabe aufgeführt.

³⁶⁶ Siehe Art. 7 Rn. 147 GMVO (2010).

Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen, wenn sie nicht nach Abs. 3 der Katalogvorschrift konkrete Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangen.³⁶⁷ In ständiger Rechtsprechung hat das EuG somit die benutzte Formel entwickelt, wonach ein Zeichen nur damals unter das in jener Vorschrift der GMVO vorgesehene Verbot falle, selbst wenn es einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen aufweisen würde, welcher es den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, „sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale wahrzunehmen.“³⁶⁸ Allerdings kann der beschreibende Charakter eines Zeichens nur in Bezug auf die betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie unter Berücksichtigung des Verständnisses beurteilt werden, welches die angesprochenen Verkehrskreise von ihm erkennen.³⁶⁹

Soweit der beschreibende Charakter eines Zeichens sich nur auf einen Teil einer Kategorie des VerZWDL bezieht, erstreckt sich der Schutzausschluss gleichwohl auf die gesamte Kategorie, weil anderenfalls der Markeninhaber nicht gehindert wäre, ebenso die Marke in Bezug auf diejenigen Waren oder Dienstleistungen dieser Kategorie geltend zu machen, für die sie beschreibend ist.³⁷⁰ In besonderer Weise liegt es, dass diese sich enthaltenden beschreibenden Charakter in Wortzeichen darstellt. Es ist nicht ausschließlich, dass solche Zeichen neben der Prüfung auf die Eintragungshindernisse der speziellen Formen der Waren selbst (lit. e) zusätzlich auf die Eintragungshindernisse der beschriebenen Zeichen oder Angaben (lit. c) auf Grund des Allgemeininteresseprinzips geprüft werden müssten, was der EuGH in seiner Auslegung auch bestätigt hat.

Gewöhnlich kann auch für Bildzeichen sowie für Wortmarken oder Slogans- Werbesprüche nichts etwas anderes gelten, insofern die europäischen Gerichte einschlägige Fälle regelmäßig selbst unter fehlender Unterscheidungskraft behandeln.³⁷¹ Der EuGH hat eine angewendete Formel dazu interpretiert: Die Bestimmung über die beschriebenen Angaben oder Zeichen in lit. c der Katalogvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse verfolge das im Allgemeininteresse liegende Ziel, um solche Zeichen oder Angaben, welche im Verkehr zur

³⁶⁷ Rs. Baby-Dry P.

³⁶⁸ Europremium, (Nr. 25); vom HABM angefochten (C-121/0), worauf die GMA zurückgenommen wurde; sowie COLOUR EDITION, (Nr. 41);

³⁶⁹ Carcard, (Nr. 26);

³⁷⁰ Mozart (Nr. 92): „Wie der Markeninhaber nicht an der Verwendung der Marke gehindert wäre, dürfte ein Missgriff sein“.

³⁷¹ Bild Sägeblatt, (Nr. 25);

Bezeichnung von Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen dienen können, für die die Eintragung beantragt wurde, von allen frei zu verwenden [Allgemeininteresseprinzip].

ii. Freihaltebedürfnisprinzip in Bezug auf die beschriebenen GMen

Mit dem Verständnis der absoluten Eintragungshindernisse über beschreibende Angaben (einschließlich „geografischer Herkunftsangaben“) hat sich der EuGH eine entwickelte Doktrin von Freihaltebedürfnis angeschlossen. Es ist unstrittig, dass die Monopolisierung beschreibender Zeichen die Möglichkeiten anderer Marktbeteiligter einschränken würde, das Publikum über Art, Eigenschaften und Vorteile ihrer Produkte gesamt zu informieren, was der erklärte Ziel der GMVO zuwiderlaufen würde, als notwendig im einheitlichen gemeinsamen Markt der Europäischen Gemeinschaft [=Binnenmarkt] einen unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten.³⁷² Jedoch ist die Frage, wie dieses Ziel unter einsichtigem Ausgleich der berechtigten Interessen aller Marktbeteiligten nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht zu erreichen ist, und schließlich, wie die Urheber der GMVO diese zweckentsprechend strukturiert haben.

Der EuGH hat folglich interpretiert, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen sei, deshalb alle Marken, deren Benutzung vor dem europäischen Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden können. Diese auf ältere Kennzeichenrechte und somit relative Eintragungshindernisse gemäß Art. 8 GMVO bezogene Aussage hat der europäische Gericht im Zusammenhang mit den absoluten Eintragungshindernissen konkret festgestellt, dass die darauf gerichtete amtliche Prüfung anlässlich des Antrags auf europaweite Eintragung nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden dürfe. Vielmehr müsse diese Prüfung streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken im europäischen Register zu vermeiden. Grundsätzlich dürfe die Kontrolle der absoluten Eintragungshindernisse nicht mit dem Argument auf ein Mindestmaß verringert werden, dass die Schutzschränken des Art. 12 GMVO darin die Durchsetzung von Rechten aus einer zu Unrecht verfolgen, weil darauf beispielsweise freizuhaltende eingetragene GM verhindert werden könnte. Damit würde der zuständigen Behörde die Aufgabe der Beurteilung der absoluten Eintragungshindernisse im Zeitpunkt der Eintragung der Marke übernommen und auf die europäischen Gerichte übertragen, welche die Ausübung der Rechte aus der europäische Marke im Einzelfall zu gewährleisten haben.

³⁷² 2. Erwägungsgrund der GMVO.

Jedoch sind Zweifel an der Bedeutung und Wirksamkeit der Schutzschranke des Art. 12 lit. b der GMVO in der „Zusammenschau“³⁷³ mit der Bestimmung lit. c der Katalogvorschrift unberechtigt. Nämlich ist es rechtlich, dass jene die europaweite Schutzwirkung der eingetragenen europäischen Marke beschränkender Vorschrift keinen Einfluss auf die Beurteilung der Eintragbarkeit eines angemeldeten Zeichens haben kann. Auf eine solche „vorausseilende“ Wirkung des Art. 12 lit. b GMVO beurteilt es nicht, sofern es um den befürchteten Missbrauch von Marken (tatsächlich oder vermeintlich) beschreibenden Inhalts in einem von Wettbewerb bestimmten Markt geht, dem markt- und finanzstarken Marktteilnehmer schwächere Wettbewerber mittels „beschreibender Marken“ materiell unberechtigt unter Druck setzen und deren Marktauftritt, insbesondere deren sachgerechte Werbung mit beschreibenden Angaben behindern könnten.³⁷⁴ Manchmal wegen der Eintragbarkeit von „Komplexenzeichen“ kann auf Grund der GMVO die GM nicht erworben werden, welche neben einem originär unterscheidungskräftigen, meistens wenig kennzeichnungskräftigen grafischen Bestandteil eines Wortes oder einer Wortkombination von vermeintlich, also nicht eindeutig beschreibendem Charakter enthalten, welcher reale Freihaltung solcher Angaben auf Grund der lit. c begrenzt ist und sich gegebenenfalls nur mit Hilfe von Art. 12 lit. b durchsetzen lässt.³⁷⁵

In seinem Schlussantrag der *“Doublemint“-* Rechtssache³⁷⁶ hat der Generalanwalt Jacobs verlangt, dass die Eintragung einer künftigen Gemeinschaftsmarke im allgemeinen Sinne von Abs. 1 lit. c zuwiderlaufen würde, deren Unterschied zu einer beschreibenden Bezeichnung nur minimal sei, dagegen nur ein Unterschied, welcher die Ähnlichkeit ausschließt, was für die Eintragbarkeit doch reichen würde. Dieser Ausdruck hat der EuGH in seinem Urteil noch nicht übernommen, weil diese Interpretation keine unmittelbare Bedingung darstellte.

Zum Beispiel könnte es nahe legen, dass er in der GMA die typische Darstellung der *“panels“* von digitalen Foto (oder Videokameras) sähe, welche ohne zusätzliche Wortelemente keine Unterscheidungskraft habe. Dadurch folgt der EuGH entsprechende Erwägungen zum Freihaltebedürfnis³⁷⁷. Nach der Auslegung des EuGH sind diese Entscheidung des HABM und ihre Begründung unverständlich und nicht akzeptabel. Außerdem beruht beides offenbar auf dem undeutlichen Gefühl, so dass eine auf die

³⁷³ Rs. Baby-Dry P (Nr. 37);

³⁷⁴ Wie in Art. 7 Rn.23 und 144 GMVO (2010): „Bedrohungspotential“, folglich in Rn. 172.

³⁷⁵ Siehe Art. 7 Rn. 24.

³⁷⁶ Schlussantrag des Generalanwalts der Rs. Doublemint (Nr. 76, 77);

³⁷⁷ vgl. Art. 7 Rn. 53, 54;

Anmeldung eingetragene GM missbräuchlich benutzt werden könnte. In der zurückgewiesenen Entscheidung des HABM kann nur ein offensichtliches und eindeutiges Unterfallen des angemeldeten Zeichens unter eines der absoluten Eintragungshindernisse rechtfertigt sein. Weitergehender tatsächlicher Missbrauch entsprechender Aufgabe der Schutzschranke des Art. 12 ist daher zu verhindern.

In anderer Stelle der schon angesprochenen Ausführungen des Generalanwalts Jacobs zur Rechtssache *“Doublemint“*³⁷⁸ enthält es, wie das Harmonisierungsamt erforderlichen Antrag abgelehnt hat, dass die Voraussetzungen des Art. 12 lit. b der GMVO zwecks ausreiche: Um den *fairen* Gebrauch beschreibender Ausdrücke in jeweiligen Fällen zu schützen, in denen verwandte Ausdrücke als Gemeinschaftsmarken eingetragen worden seien. Es sei daher notwendig, derartige Marken im Stadium der fraglichen Markeneintragung einer genauen Prüfung beim Harmonisierungsamt zu unterziehen.³⁷⁹ Obwohl es unrichtig ist, kann eine Würdigung der einschlägigen GMVO- Struktur kaum sein kann. Nämlich kann nur die Wirkungsbeschränkung des Art. 12 lit. b die lautere Benutzung einer beschreibenden Angabe bzw. eines aus anderen Gründen freizuhaltenden Zeichens gegen Ansprüche aus einer verwechselbar erscheinenden Marke gemeinschaftsrechtlich schützen, welche auf Grund ihrer Abweichungen von freizuhaltendem Zeichenelement den absoluten Eintragungshindernisse nicht unterliegt.

iii. Wäre ein entsprechendes Marktordnungsinstrument funktionell?

Jedoch stellen die absoluten Eintragungshindernisse *kein Marktordnungs-Instrument* dar, wie der deutsche Autor *Meister* in seinem Aufsatz darüber geredet hat.³⁸⁰ Seinem Credo „im Zweifel für den Markt“ wird jeder überlegte Praktiker zustimmen, darunter hat er hinsichtlich der Verwendung des Abs. 1 lit. c GMVO leider *„im Zweifel gegen die Markeneintragung“* gemeint. Für den Binnenmarkt bedeutet dies im Gemeinschaftsmarkenrecht: marktorientierte, marktkonforme Feststellung und Eintragungsausschluss einer Marke, welche in den Augen des von den angesprochenen Produkten betroffenen Verkehrs „unmittelbar“ beschreibend ist. Demgegenüber tritt konkrete Markeneintragung für alles auf, was in den Augen des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen einschlägigen Verbrauchers davon abweicht und deshalb geeignet ist, die Produkte verschiedener Anbieter zu

³⁷⁸ Schlussanträge des Generalanwalts der Rs. Doublemint (Nr. 24);

³⁷⁹ Schlussanträge des Generalanwalts der Rs. Doublemint (Nr. 33); Ähnlicher Ausdruck in Rs. Doublemint von Vereinigte Königreich;

³⁸⁰ Meister, WRP 2001, 207.

individualisieren und auf diese Weise voneinander zu unterscheiden. Entsprechende Hindernisse kreativer Marktteilnehmer beschränken durch Ausschluss ihrer assoziativen, „sprechenden“ und daher kommunikativen Marken von der europaweiten Markeneintragung nur die Stimulans des Wettbewerbs und dienen Benutzern der europäischen Marktentwicklung.

iv. Durchführung des Allgemeininteresseprinzips

Nach dem wörtlichen Ausdruck des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO sind ausschließlich fragliche angemeldete Marken von der üblichen Eintragung beim Harmonisierungsamt ausgeschlossen. Normalerweise kommt konkreter Eintragungsausschluss für den angemeldeten oder eingetragenen europaweiten Marken nach dem Beitritt lediglich dann, sofern sich die angemeldete Marke ausschließlich aus einer, solchen, *bestimmten Merkmale* der angemeldeten Produkte von „unmittelbar bezeichnenden Angaben“ (oder mehreren solchen Angaben) ergibt. Der europäische Gesetzgeber hat daran gedacht, dass die europaweite angemeldete Marke (oder bereits eingetragene Gemeinschaftsmarke), welche „ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen“, die im Verkehr zur Bezeichnung bestimmte wesentliche Begriffe (als Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder Zeit der Herstellung der Ware, oder Erbringung der Dienstleistungen) oder sonstige Merkmale zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistungen „dienen können“.

Zuerst hat das EuG in ständiger Rechtsprechung eine Formel dazu entwickelt:³⁸¹ Ein Zeichen falle nur damals unter das in jener Vorschrift vorgesehene Verbot, wenn es eine hinreichend direkte und konkrete Verbindung mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen aufweist. Grundsätzlich hat das europäische Gericht den betroffenen Verkehrskreisen entsprechender Hinweis gegeben: Sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung der fraglichen *Art* von Waren (oder Dienstleistungen) oder eines ihrer *Merkmale* wahrzunehmen. Daraus ergibt sich, dass der beschreibende Charakter eines Zeichens lediglich in Bezug auf die betroffenen Waren oder Dienstleistungen „nach dem Verständnis der Verkehrskreise“ beurteilt werden kann³⁸².

Noch früher hat der EuGH in seiner Rechtsprechung den Ausdruck des europäischen Gesetzgebers im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. c als Grundsatz bestätigt und ausgelegt:³⁸³

³⁸¹ Europapremium, EuG T-334/03, (Nr. 25) = GRUR Int. 2005, 428.

³⁸² Carcard (Nr. 26), EuG T-356/00 v. 20.3.2002 = GRUR Int. 2002, 751.

³⁸³ Baby-Dry, EuGH C- 383/99 v. 20.9.2001.

Darunter fallen alle Zeichen und Angaben, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise dazu dienen können, die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder „unmittelbar“ oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale zu bezeichnen. Artikel 7 Abs. 1 lit. c verfolgt auch ein Ziel des Allgemeininteresseprinzips:

„Beschreibende Zeichen und Hinweise zur allgemeinen Benutzung freizuhalten“³⁸⁴.

Unter „betreffendem Zeichen oder Hinweise“ versteht man solche, welche im Handelsverkehr dafür dienen können, insbesondere „die Merkmale einer Ware oder Dienstleistungen zu beschreiben“, was nach Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO ungeeignet ist, die Hauptaufgabe einer Marke zu erfüllen, d. h. auf den gewerblichen Ursprung zu verweisen. Im Handelsverkehr macht der Käufer die Erfahrungen mit dieser Ware oder Dienstleistung bei einem späteren Kauf nutzbar³⁸⁵.

Während der Prüfung des Harmonisierungsamtes sind besondere **Wortneubildungen oder Wörterverbindungen** nur von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen, sofern diese allein beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 c sind. Für diesen genannten Eintragungsausschluss einer zusammengesetzten Marke genügt es in betreffenden Fällen nicht, sofern die *einzelnen Bestandteile beschreibend* sind³⁸⁶. Daraus ergibt eine Auffassung, dass es als die Wortneuschöpfung beschreibend sein muss. In seiner Rechtsprechung hat das EuG entsprechende Grundsätze durch die eigene Auslegung beigelegt:

Wenn diese beschreibende Bezeichnung einen Eindruck, welcher sich von der Summe seiner Bestandteile hinreichend entfernt, im weiteren Sinne erweckt, ist sie als eigenständiges Zeichen zu werten und in sprachlicher Hinsicht zu würdigen³⁸⁷.

Zum einen kann das beschreibende Wesen eines Zeichens lediglich im Hinblick auf das Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise und zum anderen eine wesentliche Merkmale auf die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden³⁸⁸.

Weiter werden solche Zeichen und Angaben nach der GMVO als ihrem Wesen nach ungeeignet angesehen, um die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen, sofern sie nicht nach

³⁸⁴ LOCKTHREAD, Rn. 27;

³⁸⁵ LOCKTHREAD, Rn. 28;

³⁸⁶ LOCKTHREAD, Rn. 29;

³⁸⁷ LOCKTHREAD, Rn. 31;

³⁸⁸ MunichFinancialServices, Rn. 26;

der Bestimmung in Art. 7 Abs. 3 der GMVO Unterscheidungskraft „infolge Benutzung“ im Handelsverkehr erlangen. Normalerweise sind die vorgesehenen von dem europäischen Gesetzgeber Bestimmungen in lit. b, c und d der Katalogvorschrift jedoch keine Anwendung finden, im Fall dass die Angemeldetenmarke für die Waren (oder Dienstleistungen) ihre europaweite Eintragung beim HABM auf Grund ihrer Benutzung die Unterscheidungskraft erlangt hat. Für die erstreckte Gemeinschaftsmarke steht eine Ausnahme, denn falls diese Voraussetzung im Zeitpunkt der Erweiterung bei der erstreckten GM entstand ist, wird sich dann die genannte Voraussetzung noch nicht verwendet³⁸⁹. In verfolgten Rechtsprechungen hat der EuGH seinen Grundsatz mehrmals wiederholt und sich inhaltlich überzeugt, dass das Eintragungsverbot für „beschreibende Marken“ das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, wonach derartige Zeichen oder Angaben von allen frei gebraucht werden können und nicht nach ihrer Eintragung lediglich einem Unternehmen vorbehalten werden dürfen. Ist nachteiligerweise ist weitergehende Folgende in Frage daher zu prüfen³⁹⁰: Würde die beanspruchte Marke in den Augen der beteiligten Verkehrskreise gegenwärtig eine Beschreibung der Merkmale der betreffenden Waren oder Dienstleistungen darstellen oder sei dies vernünftigerweise zum Zukunft zu erwarten?

Grundsätzlich lässt die bloße Kombination von *wörtlichen neuen sprachlichen Bestandteilen*, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, „allein für diese Merkmale beschreibend“, falls sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile scheint sich ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung (insb. syntaktischer oder semantischer Art) auf, damit die Beurteilung nur zu einer ausschließlich **beschreibenden Marke** führen kann. Hinsichtlich solcher Kombination kann der beschreibende Charakter fehlen, wenn der von ihr erweckte Eindruck auf Grund der Ungewöhnlichkeit in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen hinreichend weit von dem abweicht, welcher durch die weitergehende bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht, dadurch solche Kombinationswortmarke „einen merklich Unterschied“ zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile schafft, oder wenn das Wort in den *generellen neuen Sprachgebrauch* der EU-Osterweiterung eingegangen ist und darin eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Dagegen sei es nur, wenn es eine begriffliche Bedeutung erlangt hätte, welche wiederum allein beschreibend wäre.

³⁸⁹ Art. 165 Abs. 2 der GMVO.

³⁹⁰ Achim Bender, Das Prinzip der (Un-)Bequemlichkeit, MarkenR 01/2005, 2.

Der EuGH hatte seine eigene Meinung nach, dass die vorgeschriebenen verschiedenen Katalogseintragungshindernisse in Lichte des ihnen jedes Mal zugrunde liegenden Allgemeininteresseprinzips als unabhängiges von anderen Einzelargumenten auszulegen sind,³⁹¹ daraus besonderes Zweifel aufgetaucht sind, ob und wie das Allgemeininteresse durch die Prüfung der Unterscheidungskraft berücksichtigt werden kann. Diese Interpretation hat der EuGH in der besprochenen Rechtsprechung im Rahmen des **Allgemeininteresseprinzips** weiter vertieft: Darauf liegt der Begriff „fehlende Unterscheidungskraft“ in Art. 7 Abs. 1 lit. b der GMVO als zugrunde und somit auch die essentielle fragliche Markenfunktion, wie dem Verbraucher (Endabnehmer) die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren, um diese ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Unternehmen zwecks zu unterscheiden. Dies ist von der gemeinschaftsrechtlichen Bedingung abhängig, worauf europäische Marken, welche sich im geschäftlichen Verkehr gewöhnlich für die Präsentation der betreffenden Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können, obwohl nicht nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union alle betreffende GMen durch die Prüfung des Harmonisierungsamtes eintragungsfähig sind, weil nach Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO gemeinschaftsrechtlich relevant ist, jedoch verpflichtet dies nicht dasjenige, welches zur Auslegung von Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO gilt. Alle in den Untergliederungen des Abs. 1 der genannten absoluten Eintragungshindernisse sind voneinander „unabhängig“ auszulegen und einzeln auf ihre *Bedeutsamkeit* überzuprüfen.

Während des Verfahrens vom EuG hat auch der europäische Richter den besonderen Grundsatz des EuGH wiederholt, wonach Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO ein im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolge, welches im besprochenen Verfahren eine Folge verlange, dass die von ihr erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden könnten. Daneben hat das europäische Gericht die Berücksichtigung des Kriteriums des Allgemeininteresseprinzips übernommen, je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen kann und muss, obwohl in der essentiellen Markenfunktion, d. h. durch die Garantie der Ursprungsidentität manchmal außer Acht gelassen ist. Als Nachteile kommt nichts darunter etwas anderes, als unter dem Allgemeininteresse zur Beurteilung der Unterscheidungskraft restlos in der Markenfunktion der Ursprungsgarantie auf- oder untergeht. In Zukunft wird es sowohl kaum mehr eine Rolle „als eigenständige Beurteilungsbedingung“ hinsichtlich des Unterscheidungsgrundes spielen.

³⁹¹ SAT.2 (EuGH C-329/02 P v. 16.9.2004) = MarkenR 2004, 393, Rn. 48.

Zur Prüfung des Harmonisierungsamtes von **Wortmarken**, welche aus einer Kombination verschiedener Einzelemente zusammengesetzt sind, hat sich der EuGH beispielsweise dazu erwähnt, dass im Sinne einer aus Worten oder aus einem Wort und einer Zahl **zusammengesetzte Marke** mit einer eventuellen *teilweisen Unterscheidungskraft* für jeden ihrer neuen sprachlichen Begriffe oder ihrer Bestandteile nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten getrennt geprüft werden sollen, prinzipiell muss in jedem Fall die Prüfung auf die „Gesamtheit“, welche sie bilden, davon abhängen. Der Umstand schließt selbst, wonach jeder dieser Bestandteil für sich genommen nicht unterscheidungskräftig ist, besonders nicht aus, dass deren Kombination unterscheidungskräftig sein kann.

Beispielsweise gründet sich die Entscheidung des Prüfers des HABM ausdrücklich nur auf Art. 7 Abs. 1 lit. b der GMVO, gleichzeitig es durch die Frage eine Stellung dabei nimmt: Wann ist eine fragliche Marke als „beschreibend“ nach der Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO daher auch eingeschätzt? Darüber konnte die Beschwerdekammer des HABM ihre eigene Entscheidung im Zusammenhang mit dieser genannten Bestimmung auf das aufgeführte unbedingte Eintragungshindernis stützen³⁹². Praktisch soll die Beschränkung der Eintragung vom HABM ausschließlich beschreibender Zeichen als europaweite Marken nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union (bzw. ohne ausnahmsweise als erstreckte GM) verhindern, dass solche Zeichen einem einzigen Unternehmen vorbehalten lassen. Ebenfalls sollen sie von jedermann frei verwendet werden können³⁹³. Ebenso werden diese ausschließlich beschreibenden Zeichen „als ungeeignet“ angesehen, um wesentliche Aufgabe einer Marke zu erfüllen, insbesondere auf die Herkunft der Ware oder Dienstleistung hinzuweisen, was der Verbraucher im Gedächtnis bei einem nächsten Einkauf berücksichtigen kann.³⁹⁴ Abhängig ist es davon, ob er „gute oder schlechte Erfahrungen“ mit diesen erlebt hat. Unter diese genannte Bestimmung fallen bestimmte „Zeichen und Angaben“, welche die angemeldete Ware oder Dienstleistung entweder „*unmittelbar*“ oder „*durch Hinweis*“ auf ihre **wesentlichen Merkmale** bezeichnen können³⁹⁵.

Der EuGH hat in seiner Rechtsprechung lit. c der Katalogvorschrift in Verbindung mit dem Allgemeininteresseprinzip ausgelegt, dass diese Bestimmung entsprechendes

³⁹² [TDI], Rn. 24.

³⁹³ [Wrigley], Rn. 31.

³⁹⁴ [ELLOS], Rn. 28.

³⁹⁵ [PAPERLAB], Rn. 24.

Eintragungsverbot für beschreibende Angemeldetenmarken das im Allgemeininteresse liegende Ziel verfolgt, d. h. derartige Zeichen oder Angaben von allen frei zu verwenden und nicht nach ihrer Eintragung nur einem Unternehmen zu vorbehalten³⁹⁶.

v. Sprachliches Neuschöpfungsprinzip im Sinne
der lit. c des Katalogs

Aus der Auslegung des EuG ergibt sich ein weitergehendes sprachliches **Neuschöpfungsprinzip**, mit dem mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten angemeldeten Marke auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. c **beschreibend** sind, falls jedes ihrer Bestandteile allein beschreibend ist und kein merklicher Unterschied zur Summe ihrer Bestandteile besteht³⁹⁷. Damit fällt eine sprachliche Neuschöpfung unter die Eintragungsbeschränkung des Art. 7 Abs. 1 lit. c und genügt dieses Prinzip jedoch nicht, dass ihre einzelnen Bestandteile gegebenenfalls *beschreibend* sind, sofern das **beschreibende Wesen** der Neuschöpfung „als solcher“ nicht zukommt³⁹⁸. Allerdings kann das beschreibende Wesen eines Zeichens „nur nach dem Verständnis der maßgebenden Verkehrskreise“ in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bestimmt werden³⁹⁹. Dieser ausgelegten Grundsatz ist auch auf den neuen mitgebrachten Amtssprachen der EU anwendbar: So dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht nur für Fachleute festgestellt sind und dass eines zur Eintragung im europäischen Register englischen Wortes auch beantragt werden kann, ist auf das Verständnis des englischen Durchschnittsverbrauchers in den neuen Mitgliedsstaaten ebenfalls abzustellen. Nach der Katalogvorschrift über die absoluten Eintragungshindernisse genügt es für die Verweigerung der Eintragung, dass sich auf eines der unbedingten Eintragungshindernisse begründet ist⁴⁰⁰.

Der EuGH hat für eine spezifische Art interpretiert, welche zum Beispiel in der Rechtsprechung *SAT.2* zusammengesetzt ist. In der Wahrnehmung zum Durchschnittsverbraucher von angebotenen Dienstleistungen ist es nicht ungewöhnlich, dass die Nebeneinanderdarstellung eines sprachlichen Bestandteils (insb. getrennt durch einen Punkt) *keinen speziellen hohen Grad an Erfindungsreichtum* ausdrückt. Dies genügt jedoch nicht für den *Nachweis der fehlenden Unterscheidungskraft*. Nämlich hängt die Eintragung eines Zeichens im europäischen Register „nicht von der Feststellung eines bestimmten

³⁹⁶ Vgl. [DOUBLEMINT- Wrigley], Rn. 31.

³⁹⁷ [HAIRTRANSFER], Rn. 26 = wbl 2007, 281.

³⁹⁸ [SnTEM, SnPUR, SnMIX], Rn. 31; und [PAPERLAB], Rn. 26.

³⁹⁹ [EUROCOOL], Rn. 38; und MunichFinancialServices, Rn. 26.

⁴⁰⁰ [SnTEM, SnPUR, SnMIX], Rn. 45.

Niveaus der sprachlichen oder künstlerischen Kreativität oder Einbildungskraft des Markeninhabers“ ab. Es genügt im weiteren Weg, dass die Marke dies den *maßgeblichen Verkehrskreisen* auch aus den neuen Mitgliedsstaaten ermöglicht, besonders die Herkunft der geschützten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen und diese von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Der europäische Gerichtshof ist zur folgenden Feststellung angekommen: Bei der Anwendung einer anderen Bedingung enthalte eine Marke nur damals fehlende Unterscheidungskraft, falls den konkreten Nachweis in diesem Fall erbracht werde, dass die Wortzusammenstellung bei betreffenden Angaben im geschäftlichen Verkehr (insb. in der Werbung⁴⁰¹) betroffen wird. Daher hatte der EuGH zu Recht, dass er auf Grund der vorgebrachten Voraussetzung von Anmelder das beigelegte Rechtsmittel zurückgewiesen hat, wie der Artikel 12 in lit. b GMVO den Wettbewerb im Verhältnis zur erstreckten GM hinreichend schütze, deshalb den Schutz der Anmeldung beim Harmonisierungsamt im Zweifel großzügiger zulässiger Eintragungspraxis im erweiterten Gemeinschaftsmarkensystem gerechtfertigt auftauche. Diese vorgeschriebene Voraussetzung in der lit. b wurde bereits praktisch mit der Begründung im weiteren Sinne verworfen, dass sich die Prüfung der Anmeldung nicht auf ein Mindestmaß beim Harmonisierungsamt beschränken dürfe, sondern notwendig streng und umfassend beurteilen müsse, um eine ungerechtfertigte europaweite Markeneintragung beim HABM zu verhindern und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen europäischen Verwaltung sicherzustellen. Europäische Marken, deren ernsthafte Benutzung vor dem europäischen Gericht mit Erfolg jedoch entgegnet werden könnte, dürfte deswegen nicht im europäischen Register eingeführt werden.

Zunächst hat der EuGH in seiner Rechtsprechung nochmals wiederholt, dass **dieselbe** Bedingung zur Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle Markenkategorien vorgesehen ist. Ferner kann sich es im Zusammenhang mit ihrer Anwendung zeigen kann,

⇒ dass nicht jede dieser Kategorien von den *maßgeblichen Verkehrskreisen* notwendig in gleicher Weise im Rahmen der EU-Ost-Erweiterung wahrgenommen wird,

⇒ und dass es dabei schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen.

Dem EuGH ist ihre nachfolgenden Ausdrücke sehr vage geblieben, deshalb er zum Ergebnis angekommen ist, dass es freilich nicht auszuschließen sei, sondern dieser Grundsatz des

⁴⁰¹ Z. B. Rs. des EuGH (C-64/02 P v. 21.10.2004) - Das Prinzip der Bequemlichkeit, Rn. 37 = MarkenR 2005, 22.

EuGH für Wortmarken (insb. in Form von Werbeslogans) *maßgeblich* sei, wonach zur Beurteilung der Unterscheidungskraft der betreffenden Marke auch festgestellt wird, dass diese Wortmarke eine Werbefunktion zugleich Qualität der betreffenden Waren achten sollte oder als untergeordnete Bedeutung im Vergleich der Markenherkunftsfunktion ausübt. Von erforderlichem Umstand des Falls ist es abhängig, wobei die Durchschnittsverbraucher im Zusammenhang mit solchen betreffenden Slogans gewöhnlich nicht an die Herkunft der Waren denken.

Der EuGH hat mit seinem Grundsatz festgestellt, dass die Bedingung zur Beurteilung der Unterscheidungskraft von Marken, welche „aus einem Personennamen“ bestehen, sind dieselbe sowie für die anderen erstreckten Gemeinschaftsmarkenkategorien. Auf diese Markenkategorie dürfen **keine strengere generelle Beurteilungskriterien** angewandt werden, welche z. B. auf einer im Voraus festgesetzten Zahl von Personen mit demselben Namen, bei deren Überschreitung der Name „als Unterscheidungskraft“ besitzend angesehen werden könnte, beziehungsweise auf der Zahl der Unternehmen mit derselben Art von Waren oder Dienstleistungen genannten Vertreibens wie die in der Anmeldung und auf die Häufigkeit der Verwendung von Nachnahmen in dem betroffenen Gewerbe beruhen. Gleiches kann ein üblicher Nachname die Herkunftsfunktion der Marke (wie ein Ausdruck der Umgangssprache) erfüllen und somit konkrete Unterscheidungskraft für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen besitzen. Die europaweite Eintragung einer Marke kann nicht verweigert werden, falls sie aus einem Nachnamen besteht, um im Verhältnis zu einer anderen Marke zu verletzen, wird dann dem ersten Antragsteller ein Vorteil zugegeben⁴⁰².

Während des Vertriebs von einer Gemeinschaftsmarke geschützten Waren an den erweiterten Verbraucher (oder Endabnehmer) Zwischenhändler beteiligt sind, spielt in diesem Hinblick die maßgeblichen Verkehrskreise in den neuen geografischen Gebieten für die Beobachtung der Frage, ob diese Marke im geschäftlichen Verkehr für die gebräuchliche Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, im generellen Sinne die Wahrnehmung der Verbraucher (oder Endabnehmer) eine entscheidende Rolle, was der EuGH in seiner Rechtsprechung nach der Bemerkung von angesprochenen Verkehrskreisen auf diese Frage beantwortet hat. Der gesamte Vermarktungsprozess bezweckt den Erwerb der Ware innerhalb dieser Kreise und besteht die Rolle der Zwischenhändler abhängig davon, wie die Nachfrage danach sowohl zu entdecken und vorauszuschätzen:

⁴⁰² Bender, MarkenR 2005, 4.

„Je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware sind jedoch auch der Einfluss der Zwischenhändler auf die Kaufentscheidungen und damit deren Wahrnehmung am Markt zu berücksichtigen.“⁴⁰³

In einer Reihe von den Rechtsprechungen hat das EuG die vom EuGH entwickelten Grundsätze zu verschiedenen neuen sprachlichen Wortmarken auch umgesetzt und die vorausgegangenen Entscheidungen der BK des HABM bestätigt. Damit hat das Europäische Gericht die Kombinationsmarke als Bestpartner (insb. für Versicherungswesen, Finanz-⁴⁰⁴ und Internetdienste) zur beschreibenden Angabe „über die Qualität der Dienstleistungen“ beurteilt. Seit dem Beitritt für die neue angemeldete (oder eingetragene) beschriebene Gemeinschaftsmarke ist auch in Einklang mit der Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO daraus die folgende eigene Auslegung des EuG als Grundsatz anwendbar: Besondere Marken, welche ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Zeit der Herstellung oder Erbringung oder zur Bezeichnung sonstiger wesentliche Merkmale der Ware [Wrigley] oder Dienstleistung dienen können, sind von der Eintragung im europäischen Register ausgeschlossen oder wird bereits eingetragene GMen vernichtet. Diese Zeichen und Angaben sollten nicht einem einzigen Unternehmen vorbehalten lassen, sondern in Einklang mit dem Allgemeininteresseprinzip frei verwendet werden können.⁴⁰⁵ Darunter sind solche Zeichen zu verstehen, welche im *üblichen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers* die angemeldeten Waren entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihres wesentlichen Merkmals bezeichnen können⁴⁰⁶. Damit lässt das beschreibende Wesen eines Zeichens nach dessen Verständnis aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise beurteilen⁴⁰⁷. Diese Wortmarke ist mit dem konkreten sprachlichen Gebiet von den Verkehrskreisen verbunden (z. B. polnisches Wort für Polen, etc.). Nach Ansicht des EuG weist die angesprochenen Fachkreise hinsichtlich der Anmeldung einer Wortmarke aus zweien Worten „als Ganzes“ hin. Zum Beispiel wird sich diesen Grundsatz auch in der Rechtssache *NURSERYROOM*⁴⁰⁸ angewendet, wonach dieser englische Wortbegriff einen bestimmten Ort bezeichnet, in dem Babys und Kleinkinder gesorgt sind, beziehungsweise eine beschreibende Angabe für

⁴⁰³ Bender, MarkenR 2005, 5.

⁴⁰⁴ Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG, EuG T-316/03 v. 7.6.2005 = wbl 2005, 427.

⁴⁰⁵ ELLOS; Quick, jeweils Rn. 27.

⁴⁰⁶ Vgl. Rs. Procter & Gamble, Rn. 39.

⁴⁰⁷ [EUROCOOL], Rn. 38.

⁴⁰⁸ Anne Geddes *NURSERYROOM* (EuG T-173/03 v. 30.11.2004) = wbl 2005, 128: „Auch wenn das Wort der angemeldeten Marke den Aufenthaltsort bezeichnet, ist es eine passende Bezeichnung für Waren, die dort Verwendung finden.“

Bücher, Papier-, ... und Plüschtiere darstellt. Weiter fanden sich das EuG keine Gnaden bei Slogans der erstreckten GMen für Kunststoffrasen, dessen Verlegen die Marke eindeutig, aber ohne weiteres die Aussage (z. B. „Sieht aus wie Gras ... Fühlt sich an wie Gras ... Ist für das Spiel ebenso geeignet wie Gras“⁴⁰⁹) vermittelt und teilt dem relevanten neuen Publikum der erweiterten Europäischen Union „unmittelbar“ mit, dass die beanspruchten Waren ähnliche Eigenschaften (wie natürliche Rasenflächen) bieten.

vi. Zweck des Diversionsprinzips

Wie im Rahmen der letzten EU-Osterweiterung die Anträge auf neue beschriebene Gemeinschaftsmarken erfolgt werden können, werden die „**erstreckten Gemeinschaftsmarken**“ in den neuen EU-Amtssprachen (in Bulgarisch oder Rumänisch) nicht als notwendig übersetzt oder in diesen veröffentlicht. Die Vielfältigkeit der amtlichen Sprachen der EU bringt ein sog. **Diversionsprinzip** auch für die Gemeinschaftsmarken im Zusammenhang mit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen auf dem gemeinsamen Markt nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten mit. Im Gemeinschaftsmarkensystem kommt in Frage der sprachliche Gebrauch im Verhältnis zu Verbrauchern in mitgliedstaatlichen Gebieten, insofern eine Bezeichnung „*in solchen Sprache beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig*“ ist, deswegen eine Eintragungshindernisse eintreten kann, denn handelt es sich häufig im Handelsverkehr um eine Amtssprache der Europäischen Union. In der erweiterten Europäischen Union kommt auch in Frage die „regionalen Sprachen“, welche nicht zu den Amtssprachen einzählen (z. B. zum Katalanischen, Galizischen oder Baskischen), sondern bei denen noch eine Gebietsbezogenheit charakterisiert wird. Diese „regionalen Sprachen“ werden zur Eintragungsprüfung beim Harmonisierungsamt nicht berücksichtigt. Fraglich ist es in der europäischen Gemeinschaft, ob es einen gebietsbezogenen Teil der Gemeinschaft entsteht, weil im Handelsverkehr der Gemeinschaft gesprochene Sprachen gebraucht werden, welche **keinen Gebietsbezug verknüpfen**. Dagegen sind Bezeichnungen in einigen Sprachen der Bewohner aus „Drittstaaten“ am Binnenmarkt nicht schutzfähig (wie türkischen Bewohnern in Deutschland oder Bewohner aus Nordafrika in Frankreich). Hier haben entsprechende Unzuträglichkeiten besondere Bedeutung zur Benutzung von Worten in diesen Sprachen **als beschreibende Angaben** über die „*fair use*“-Ausnahme nach der Bestimmung in Art. 12 a) GMVO, wonach die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber nicht konkretes Recht gewährt, einem Dritten „seinen Namen oder seine Anschrift“ zu verbieten [Schranke- Schranke]. Rechtsmäßig tritt erforderliche „*Ähnliche*

⁴⁰⁹ Ursprüngliche Slogan mit der englischen wörtlichen Aussagen: LOOKS LIKE GRASS ... FEELS LIKE GRASS ... PLAYS LIKE GLASS.

Situation“ im Falle der **Verwechslungsgefahr** auf, wobei die *Verkehrskreise* in Berücksichtigung angenommen werden, welche in einer anderen als einer der Amtssprachen verständigen. Nach prinzipieller Auslegung des EuG ist diese Situation bei einem nicht eingeschränkten Warenverzeichnis im verständlichen Sinn erreichbar, dass der **beschreibende Charakter** der angemeldeten Marke durch diese Verkehrskreise zu einer eintretenden *Verwechslungsgefahrbezeichnung* orientiert.⁴¹⁰ Denn werden die „Ausspracheregeln und Bedeutungsinhalte“ der inzwischen **23 amtlichen Sprachen der europäischen Gemeinschaft** d. h. innerhalb der EU kumuliert. Im Falle der „*mangelnden Schutzfähigkeit*“ wird nicht im Eintragungsprozess, sondern im Verletzungsprozess behandelt, wo ein wegen Verletzung in Anspruch Genommener nicht geltend machen, beispielsweise die Marke aus „absoluten Gründen“ nicht schutzfähig sei. Deswegen kann ein Inhaber anderer gleichen oder ähnlichen Marke eine **Widerklage** beim Gemeinschaftsmarkengericht erheben oder beim Harmonisierungsamt den Antrag auf Nichtigkeitserklärung stellen.

Da als Beispielfall „*MATRATZEN MARKT CONCORD*“ aufgeführt werden kann, in dem ein deutscher Inhaber von derselbe Marke „als nationaler Marken“ überall in der EU-Mitgliedsstaaten geschützt werden, wie ein Warenausfuhr nach Spanien *so lange unmöglich* wäre, weil die spanischen Gerichtsinstanzen für die Schutzfähigkeit des deutschen Wortes „Matratzen“ halten, dass die Aufnahme dieses Wortes in eine **Kombinationsmarke** für nicht ausreichend möglich sei, „um eine Verletzung in Betracht auszuschließen“. Der EuGH hat sich in seinem folgenden Beschluss auf Art. 8 Abs. 1 lit. b hinsichtlich der Ähnlichkeit zwischen zwei Marken beruft,⁴¹¹ wonach Inhaber einer älteren Marke ein Widerspruch erheben kann, „wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“ Hier besteht eine mögliche Verwechslungsgefahr im Verhältnis von Anmeldung einer Gemeinschaftsbildmarke, welche das Wort `Matratzen` enthält und älterer Wortmarke MATRATZEN. Folglich hat sich der EuGH darin die Definition der älteren Marke aus Art. 8 Abs. 2 GMVO erwähnt.

Außerhalb kommt die *mangelnde Gemeinschaftsmarkenschutzfähigkeit* nie in Frage bei den nationalen Behörden oder nationalen Gerichten hinsichtlich des Bestehens „absoluter Gründe“. Beispielsweise ist der Anmelder oder Inhaber einer nationalen Marken, welcher sich mit einem Gemeinschaftsmarkenrecht in Kollision ankommt, dann dadurch aufgezeigt wird,

⁴¹⁰ Z. B. Rs. Oriental Kitchen/HABM des EuG (T-286/02 v. 25.11.2003).

⁴¹¹ Z. B. Rs. Matratzen Concord GmbH/HABM, Beschluss des EuGH (C-3/03 P v. 28.4.2004); Bestätigung des Urteils des EuG (T-6/01 v. 23.10.2002) – “Application for a figurative Community trade mark containing the word ‘Matratzen’“ = GRUR Int. 2004, 843.

die „ältere Marke“ in Alicante direkt zu verschaffen. In der (neuen) Mitgliedsstaaten der EU können „nationale Markenrechte“ an Bezeichnung oder Zeichen im territorialen Sinne erworben werden, welche nicht als Gemeinschaftsmarken im europäischen Register „registrierbar“ sind, wiederum ein Ausdruck des *Koexistenzprinzips* dabei darstellt. Hier bedeutet das **Koexistenzprinzip** d.h. Gleichwertigkeit der nationalen älteren Marke im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsmarke bedeutet, dass das *nationale Markenrechtssystem* von den mitgliedsstaatlichen Ebenen „gleichzeitig“ mit dem Gemeinschaftsmarkenrechtssystem nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht nebeneinander bestehen kann, kann daraus mit der Nachfolge, dieselbe Marke als nationale auch parallel als Gemeinschaftsmarke geschützt werden. Dies bezeichnet „*kein Doppelschutzverbot*“ (außer im Fall der *absoluten* und *relativen Eintragungsbegrenzungen* und der *Gemeinschaftsmarkenverbotungsrechte*).

- vii. Die erstreckte GM mit den beschriebenen Merkmalen der Ware oder Dienstleistung

Nach Art. 65 Abs. 6 der GMVO hat das HABM die Maßnahmen zu ergreifen, welche sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsgerichts ergeben.

Bsp.: In einem Rechtsachverhalt wies die Beschwerdekammer des HABM die europaweite Eintragung des Wortzeichens „BLUE SOFT“ für Kontaktlinsen mit der Begründung zurück, weil dieses Zeichen für die beanspruchten Waren „beschreibend“ sei und ihm zugleich die Unterscheidungskraft fehle. Dagegen wandte sich die Antragstellerin mit einer Klage an das EuG und forderte dieses in einem 2. Antrag auf, dem HABM eine Mitteilung aufzugeben, die angemeldete Marke europaweit einzutragen. In der Rechtsache *Blue Soft* wird die Aufmerksamkeit bei den in Rede stehenden Kontaktlinsen „hoch“ sein, weil sie „*unmittelbare Rückwirkung*“ auf die Gesundheit haben und in der Regel auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden.⁴¹² Nämlich habe das HABM zur Rüge die unbedingten Eintragungshindernisse falsch beurteilt, dafür das EuG in der folgenden Auslegung festgestellt hat [Allgemeininteresseprinzip]:⁴¹³

„Jedes der in Art. 7 Abs. 1 lit. c genannten Eintragungshindernisse ist von den anderen unabhängig und muss daher geprüft werden.“

Ebenso sind sie im Lichte des ihnen zugrunde liegenden Allgemeininteresseprinzips auszulegen, was sich je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen

⁴¹² Giroform, Rn. 33: „Der Antrag dem HABM die Eintragung der Marke aufzugeben, ist daher unzulässig.“

⁴¹³ BLUE SOFT, EuG T-330/06 = wbl 2008, 433, 434.

Erwägungen ausdrücken kann und muss [SAT.1]⁴¹⁴. Zwischen den Anwendungsbereichen der Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 lit. b bis d der GMVO besteht also eine offensichtliche Überschneidung⁴¹⁵.

Nach ständiger Rechtsprechung fehlt einer Wortmarke, welche „Merkmale von Waren oder Dienstleistungen“ im Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. c beschreibt, weitergehende die fehlende Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 1 lit. b. Gemäß lit. c sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, welche lediglich aus bestimmten vorgeschriebenen darin Angaben (Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, Herkunft, Zeit der Herstellung oder Erbringung der Leistungen oder **sonstiger Merkmale der Ware**) bestehen. Diese Eintragungshindernisse gelten nach Art. 7 Abs. 2 der GMVO auch damals, wenn sie „nur in einem Teil der Gemeinschaft“ vorliegen.⁴¹⁶ Dadurch besteht der Rechtfertigungsgrund für diese absoluten Eintragungshindernisse, worauf für diese Zeichen ein konkretes **Freihaltebedürfnis** besteht und nicht einem Unternehmen vorbehalten lassen dürfen⁴¹⁷. Das *beschreibende Wesen eines Zeichens* kann lediglich in Bezug auf die zu bezeichnenden Waren oder Dienstleistungen und deren Verständnis durch die *maßgeblichen Verkehrskreise* auch in der erweiterten Europäischen Union seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten beurteilt werden⁴¹⁸. Fraglich ist die **Unterscheidungskraft zusammengesetzter Zeichen** nicht nur im Hinblick auf deren Bestandteile, sondern auch auf das Zeichen in seiner **Gesamtheit** zu beurteilen⁴¹⁹. Das angemeldete Wortzeichen „BLUE SOFT“ besteht aus den englischen Wörtern, welche in Deutsch für „blau“ (= Hinweis auf für Schönheitszwecke verwendete blau Linsen) und „weich“ (=dem anzustrebenden Zustand der Linsen) bedeuten. Die Aneinanderreihung zweier Eigenschaftswörter ist weder schöpferisch noch einfallsreich, so dass auch die Wortverbindung nicht als eigenständige Wortschöpfung angesehen werden kann. Das Wortzeichen BLUE SOFT muss in einer rein beschreibenden Bedeutung verstanden werden.

Zum Beispiel ist ein Zeichen schon damals von der Eintragung ausgeschlossen, sofern eines der in Art. 7 Abs. 1 GMVO genannten Katalogshindernisse vorliegt⁴²⁰, braucht dann nicht geprüft zu werden, ob eine Eintragung auch nach Art. 7 Abs. 1 lit. b, d. h. im Falle der (mindestens) fehlenden Unterscheidungskraft ausgeschlossen ist [HONEYCOMB]⁴²¹.

⁴¹⁴ Henkel P, (Rn. 45, 46); SAT.1, (Rn. 25);

⁴¹⁵ Campina Melkunie, Rn. 18; sowie TELEPHARMACY SOLUTIONS, Rn. 23.

⁴¹⁶ HONEYCOMB, EuG T-256/06 v. 5.11.2008 = wbl 2009, 85.

⁴¹⁷ ELLOS, Rn. 27.

⁴¹⁸ EUROPIG, Rn. 30.

⁴¹⁹ Procter&Gamble, Rn. 40.

⁴²⁰ DKV, Rn. 29.

⁴²¹ HONEYCOMB, EuG T-256/06 = wbl 2009, 85.

Beispielsweise war der Antrag der Klägerin auf eine europaweite Eintragung der Wortmarke STEADYCONTROL für eine Reihe elektronischer Geräte und Hubschrauber von der BK des HABM mit der Begründung abgelehnt worden, weil dieser Begriff klar beschreibend sei, welcher bestimmte **wesentliche Eigenschaft** hat, ebenso dieser den angemeldeten Erzeugnissen zugeschrieben wird.

§6 Unterscheidungskraft als absoluter Eintragungs- oder Nichtigkeitsgrund

Gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b der GMVO sind betreffende Marke von der Eintragung im europäischen Register ausgeschlossen, welche im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie beim HABM angemeldet ist, keine konkrete (mindeste) Unterscheidungskraft haben. Zur Unterscheidungskraft jeder fraglichen Marke, gleich welcher Kategorie ist, ist als notwendig daher zu betreffen, dass sie geeignet ist, die Ware als von einem bestimmten Unternehmen (bzw. Quelle) stammend zu kennzeichnen und sie damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁴²² Aus der Aussage des europäischen Gesetzgebers ist dabei auf „keine“ in Verknüpfung mit der Unterscheidungskraft ausgeführt, wobei bereits ein **geringer Grad an Unterscheidungskraft** ausreicht, um dieses Eintragungshindernis beim Harmonisierungsamt zu überwinden. Praktisch ist „fehlende Unterscheidungskraft“ bei einzelnen Buchstaben (sowie bei Zahlen und Farben) zu betreffen. Beispielsweise kann auch die Unterscheidungskraft im Rahmen einer Kombination von zwei Buchstaben oder Zahlen fehlen.

Z. B.: Hinsichtlich einer europaweiten Eintragung von angemeldeter Marke in einer Rechtsache für Schreib-Rechner-Bestandteile und -Programme in Bezug auf weitergehende Dienstleistungen war durch Abkürzung des Begriffs “biometric identification“ begehrt worden. Darauf müsse diese Marke als beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO und nicht unterscheidungskräftig nach Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO angesehen werden,⁴²³ weil nach der Bestimmung der lit. b dabei die europaweite Eintragung einer zukünftigen Gemeinschaftsmarke „ohne erfasste Unterscheidungskraft“ verhindern will, welche diese Hauptaufgabe nicht erfüllen können⁴²⁴.

Sonst seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten sind die Kriterien zur Beurteilung der Unterscheidungskraft nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht für alle Markenkategorien in gleicher Weise zu beurteilen,⁴²⁵ außerordentlich für die erstreckte Gemeinschaftsmarke diese nicht zu prüfen ist, falls diese Voraussetzung bei der prüfenden Marke am Beitrittstag schon

⁴²² Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 14.

⁴²³ BioID, EuGH C-37/03P v.16.9.2005 = wbl 2005, 577.

⁴²⁴ SAT.1 P, Rn. 23;

⁴²⁵ Leitsätze, ÖBl 2005, 107.

entstanden ist. Im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Kriterien kann sich also zeigen, dass nicht jede dieser Kategorien von den maßgeblichen Verkehrskreisen in den erweiterten neuen Mitgliedsstaaten notwendig in derselben Weise wahrgenommen wird und dass es dann schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen. Nach Art. 4 GMVO kann aus der Auslegung des EuG eine Form oder Aufmachung einer Ware auch eine Gemeinschaftsmarke im wirtschaftlichen Sinne sein, sofern diese Marke als solche geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden. Jedoch ist ihre Eintragung vom HABM dann ausgeschlossen, wenn solche Marke aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise dargestellt wird, häufig sie im Handelsverkehr zur Aufmachung der betreffenden Ware verwendet wird⁴²⁶.

Nach der Auslegung des EuG wird die fragliche Unterscheidungskraft eines Zeichens im Hinblick auf die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen und seine Wahrnehmung durch die maßgebliche Verkehrskreise beurteilt⁴²⁷. Nämlich ist die Unterscheidungskraft einer fraglichen Marke im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. b der GMVO einerseits auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, und andererseits auf die Anschauung der maßgeblichen Verkehrskreise aus den neuen Mitgliedsstaaten einheitlich zu beurteilen, welche sich aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern dieser Waren oder Empfängern dieser Dienstleistungen bestehen. Die Bedingung zur Beurteilung der Unterscheidungskraft im Sinne einer dreidimensionalen Marke, die im Erscheinungsbild der Ware allein besteht, wird ferner von den maßgeblichen Verkehrskreisen in den erweiterten Mitgliedsstaaten nicht notwendig in derselben Weise wahrgenommen sowie eine Wort- oder Bildmarke, welche aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild der mit der Marke bezeichneten Waren unabhängig ist. Insofern grafische oder Wortelemente fehlen, schlossen in diesem Hinblick die Durchschnittsverbraucher aus der Form der Ware oder ihrer Verpackung im Rahmen des Grundsatzes des EuGH (z. B. Form einer Taschenlampe⁴²⁸), gewöhnlich nicht auf die Herkunft dieser Waren zu verweisen. Es konnte schwieriger sein, zur Prüfung der Unterscheidungskraft einer solchen dreidimensionalen Marke, welche aus der Verpackung von Waren im Verkehr besteht, d. h. die aus mit der Ware selbst

⁴²⁶ Form einer Flasche, Rn. 28.

⁴²⁷ Urteil Mag Instrument – Form Taschenlampen, Rn. 30.

⁴²⁸ [Georgia-Pacific Sár] (EuG T-283/04 v. 17.1.2007), Rn. 44: [Form von Taschenlampen], Rn. 31= wbl 2007, 132.

zusammenhängenden Gründen verpackten Gegenstand des Wirtschaftsverkehrs (wie Flüssigkeiten) darstellt, müsse dies dem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren ermöglichen, ebenso diese „ohne analysierende und vergleichende Betrachtungsweise“ sowie *ohne besondere Aufmerksamkeit* von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden⁴²⁹.

Nach dem Beitritt der neun Mitgliedsstaaten ist jedes der in Art. 7 Abs. 1 GMVO sowie darin durch lit. c genannten Eintragungshindernisse unabhängig von den anderen im Allgemeininteresseprinzip zuschauen und muss jedes Einzelne von ihnen getrennt geprüft werden, dagegen bei den erstreckten GMen nicht diese Voraussetzungen geprüft werden sollten, falls bei solchen GMen im Hinblick des Beitritts schon entstanden sind. Daneben sind diese Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, welches jedem von ihnen zugrunde liegt. Im Allgemeininteresse kann durch die Prüfung jedes dieser Eintragungshindernisse geltend gemacht werden oder muss man sogar je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen.

Allerdings bezweckt Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO, die Eintragung einer Marke als künftige GM nur möglicherweise zu verhindern, welche nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten beim HABM angemeldet ist, durchaus keine Unterscheidungskraft haben, weil diese „selbst die Marke geeignet macht“, um die essentielle Funktion der Marke zu erfüllen, welche in der Marke erfasst ist, um dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung zu garantieren. Diese Ursprungsidentität ermöglicht ihm, diese Ware oder Dienstleistung „ohne Verwechslungsgefahr“ von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden. Sonst gehen gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b GMVO das zugrunde liegende Allgemeininteresse und die genannte essentielle Funktion der Marke offensichtlich ineinander über. Das absolute Eintragungshindernis in lit. c GMVO verfolgt eine Beschränkung zur Registrierung vom HABM als Gemeinschaftsmarke von Zeichen oder Angaben, welche nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten im Handelsverkehr für die Bezeichnung von *Merkmale der Waren oder Dienstleistungen* „dienen können“. Für diese Marke wurde eine Eintragung beim Harmonisierungsamt beantragt, welche im Allgemeininteresse liegende Ziel, wonach solche Zeichen oder Angaben von allen frei verwendet werden können. Diese gemeinschaftsrechtliche Norm schließt besonders, dass die betreffenden Zeichen oder

⁴²⁹ Leitsätze, ÖBl 2006, 119.

Angaben zu ihrer Eintragung auf Grund eines absoluten Nichtigkeitsgrundes⁴³⁰ als zukünftige Gemeinschaftsmarke einem Unternehmen vorbehalten werden kann.

§7 Geografische Herkunft als eine gewisse Sonderstellung

Nach Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO sind auch solche Zeichen oder Angaben von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen, welche auch *zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen* „dienen können“. Dieses gemeinschaftsrechtliche absolute Eintragungshindernis bezieht sich nicht nur auf die **wörtlichen geografischen Begriffe**, sondern auch auf **unmittelbare geografische Herkunftsangaben**,⁴³¹ welche sicherlich die häufigsten Fälle darstellen. Vielmehr werden „mittelbare geografische Herkunftsangaben“ (wie regionaltypische und als solche bekannte Symbole, eine bestimmte Kleidung, ein typisches Gebäude oder ähnliches) erfasst. Damit trägt der Artikel 7 Abs. 1 lit. c der Tatsache Rechnung, dass der *sui generis* Schutz geografischer Herkunftsangaben vor allem auf Grundlage der VO *zum Schutz der geografischen Herkunftsangaben* lückenhaft ist und das Interesse des Verkehrs, insbesondere derjenigen, welche ihre Geschäftstätigkeiten in dem fraglichen Gebiet (als Händler, Hersteller usw.) ausüben, an der Freihaltung solcher Bezeichnungen fortbesteht.

Die Voraussetzung von lit. c der Katalogvorschrift wird auch zur Anwendung im Sinne einer Marke von angemeldeter Bezeichnung in Wirklichkeit durch eine Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verwendet. Obwohl „solche geografischen Begriffe“ aus dem Anwendungsbereich von vornherein ausscheiden, werden diese vom Verkehr nur als Phantasiebezeichnungen verstanden. Dies ist in einem Beispielsfall zu betreffen, wo der geografische Begriff dem Publikum „als solcher“ völlig unbekannt ist, oder zugleich der nicht eine Herkunft der betroffenen Waren oder Erbringung der Leistungen in diesem Ort oder Gebiet bezeichnet und jedoch kommt bei vernünftiger Einschätzung nicht in Betracht.⁴³² Selbst insofern der Verkehr das angemeldete Zeichen als eine geografische Angabe erkannt hat, muss man dann ein konkretes und aktuelles Freihaltebedürfnis an der geografischen Angabe nachweisen. Praktisch kann eine geografische Angabe die Eigenschaft zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren verlieren, sofern in dem mit der geografischen Angabe bezeichneten Ort betreffende Waren der angemeldeten Art nicht mehr

⁴³⁰ Art. 52 GMVO.

⁴³¹ Meister, WRP 2001, 212: „Geografische Angaben können Kommunikationsmedien im Wettbewerb sein, man kann sie daher als Marketinginstrumente bezeichnen.“

⁴³² Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 21.

hergestellt werden. Der europäische Gesetzgeber hat nach Art. 66 Abs. 2 GMVO eine Ausnahme von Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO für Gemeinschaftskollektivmarke vorgesehen, wonach diese aus **geografischen Angaben** bestehen dürfen, geben also keine Ausschlussrechte gegenüber anderen, welche diese Angaben zu Recht als geografische Herkunftsangaben verwenden.

Nach dem Grundsatz des EuGH, „dass die Terminologie in diesem Bereich die Gefahr birgt, eine ergiebige Quelle für Verwechslungen zu sein“,⁴³³ hat also allein eine neue Variante eingeführt, in dem er dem Begriffspaar der VO 510/2006 die 'geografische Herkunftsangabe, meinte an einfache geografische Herkunftsangabe, gegenüberstellte. Der Wissenschaftler *Meister* hält einen traditionellen Muster als „Geografische Angaben“, welche sich in Ansehung ihrer **Eignung als Herkunftsindikator** unterteilen lassen:

- ✓ in unmittelbare geografische Herkunftsangaben
- ✓ und mittelbare geografische Herkunftsbezeichnungen (oder Herkunftsangaben), was gleiches ist.

Grundsätzlich weisen 'unmittelbare geografische Herkunftsangaben' unter adjektivischer oder substantivischer Verwendung eines 'geografischen Begriffs' direkt auf einen bestimmten Ort, eine Landschaft oder eine Region hin. Demgegenüber sind mittelbare geografische Herkunftsangaben „als solche“, bei denen sich der Bezug aus der Form [bzw. äußere Gestaltung] ergibt oder bei denen das verwendete Zeichen aus sonstigen Gründen Symbolcharakter für Ort, Landschaft oder Region hat⁴³⁴. Nach dem Erachten von *Meister* ist im Einzelfall ebenso die sprachliche Wiedergabe des Symbols als eine mittelbare geografische Herkunftsangabe.⁴³⁵

Ebenso kann ein *Hörzeichen* eine mittelbare geografische Angabe darstellen.⁴³⁶ Dagegen kann eine direkte geografische Angabe nur in einem Ausnahmefall durch einen indirekten Hinweis auf eine größere geografische Einheit sein (wie z. B. der Name eines Sees für die gesamte Region). Dies hat nicht der EuGH im Zweifel gezogen: Wenn der Name eines Sees von Haus aus untauglich als geografische Herkunftsangabe für Produkte aus der betreffenden

⁴³³ Vgl. Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs der Rs. Warsteiner (EuGH C-312/98 v. 25.5.2000).

⁴³⁴ Mühlendahl/Ohlgart, S. 29, Rn. 20.

⁴³⁵ Bsp. von Meister: Der klassische Beispielfall ist 'Big Ben', wobei sich mit etwas Fantasie ließe die Problematik vermeiden (BIGGBEN, BigBen o. ä).

⁴³⁶ Meister, WRP 2001, 212: z. B. für den Mitgliedstaat Irland ein signifikanter Ausschnitt aus Finnegans Wake oder aus Molly Malone.

Region wäre, hätte die derzeitige Praxis des Harmonisierungsamtes etwas anderes. Nach dieser wäre `Plattensee` oder `Balaton` für Rotwein eine reine Fantasiebezeichnung. Damit lassen sich Angaben beider Kategorien unterteilen: in einfache und qualifizierte geografische Herkunftsangaben. Im Zusammenhang mit letzteren stehen besondere Qualitätserwartungen. Weitergehende qualifizierte geografische Herkunftsangaben heißen auch Ursprungsangaben oder Ursprungsbezeichnungen.

Nach der Auslegung des EuGH⁴³⁷ empfiehlt sich folglich eine **übergreifende Einteilung** in `abstrakte` und `konkrete` geografische Angaben. Dabei braucht es nicht darauf eingeführt zu werden, dass der Gerichtshof diese nicht als Herkunftsangabe in Einklang mit der VO zum Schutz von geografischen Angaben ... angesehen hat. Es wurde klargestellt, dass `geografischen Angaben` von abstrakter Natur sein können⁴³⁸. Dies führt zu einem Entwurf von abstrakt- einfachen, konkret- einfachen und konkreten qualifizierten geografischen Angaben. Eine *abstrakte qualifizierte Angabe* besteht erheblich nicht, weil sich die entsprechenden Qualitätserwartungen des Publikums regelmäßig an einem konkreten Ort etc. festmachen. Ebenfalls ist die so genannte **Sub- Kategorisierung als direkt/ indirekt** (= *unmittelbar/ mittelbar*) nur im Zusammenhang mit den konkreten geografischen Angaben erreichbar, demgegenüber für den *abstrakten* kein Unterschied in ihrer Wirkung besteht. Diese stellt abstrakt unabhängig davon vor, ob die Angabe in einem Wort besteht oder beispielsweise in einer Abbildung des Wortinhalts⁴³⁹.

Bei näherer Betrachtung begreift sich, dass die konkrete geografische Bezeichnungen nicht nur zur Angabe der Herkunft aus dem bestimmten Bereich gebraucht, sondern darüber hinaus zur generellen nicht `abstrakten` Assoziation eingesetzt werden können, beziehungsweise eher als mittelbare Marktinformation wie in einem folgenden Beispielsfall: Insofern das Wort `Zugspitze` auf Milchprodukten gebraucht wird, so kann man besonders annehmen, dass die meisten Verbraucher nicht den entsprechenden Rohstoff von dort antreffenden Tieren erwarten, wobei die Ware aus der bestimmten mitgliedstaatlichen geografischen Region stammt. In Bezug auf die „ungeografischen Ursprungsbezeichnungen“ stehen nicht somit diese den geografischen von dieser Norm in bestimmten Fällen gleichgestellt sind.⁴⁴⁰ Unter „abstrakte geografische Angaben“ gehört keine ungeografischen, welche als geografische

⁴³⁷ Wie in der *Pistre*- Rspr. des EuGH v. 7. 5. 1997 (C-321/ und 324/94 = Slg. 1997 I-2343) definiert ist, ging es um die Bezeichnung `montagne` (= aus einer Gebirgsregion, aus den Bergen).

⁴³⁸ Meister, WRP 2001, 212; z. B. `Lake District`;

⁴³⁹ Meister, WRP 2001, 213; z. B. Wort „Gebirge“/ Abbildung „alpiner Gipfel“.

⁴⁴⁰ Art. 2 (3) VO zum Schutz von geografischen Angaben

Herkunftsangaben wirken. Im Einzelfall können abstrakte geografische Angaben als geografische Herkunftsangaben sein, insofern sich keine nur diese Norm im Einklang mit der genannten VO auf qualifizierte Angaben bezieht. Zum EuGH kommt dies nicht im Zweifel, dass „(die) abstrakt mit dessen Herkunft aus Gebirgsregionen zusammenhängen“⁴⁴¹. Darin gehört selbst Hörzeichen anderer Art als Ausschnitte aus den besprochenen Volksliedern können dazu gezählt werden⁴⁴². Nach der Ansicht von *Meister können* ungeografische Ausdrücke unter Art. 7 Abs. 1 lit. c fallen. Gleiches kann ein berühmter Name im engen Ausnahmefall „als indirekte geografische Angabe“ verstanden werden⁴⁴³. Zu den ungeografischen Angaben, welche als geografische verstanden werden, meint *Meister* an die Himmelsrichtungen. Dies ist auch in den Wetterberichten zu betreffen⁴⁴⁴, was gemeinschaftsmarkenrechtlich ohne Belang ist, insoweit sich eine bestimmte Angabe nicht so verfestigt hat, worin sie tatsächlich eine konkrete geografische Benennung ersetzt. Beruft sich auf die Europäischen Union insgesamt, wie ein solcher Fall sowohl nicht vorstellbar ist, möglicherweise dieser Fall in einem Teil der Union vorkommt.

Bei der Interpretation von lit. c des Katalogs ist die Definition über die geografische Angabe im Rahmen des TRIPS- Abkommens⁴⁴⁵ nicht heranzuziehen. Lediglich geht es um qualifizierte Herkunftsangaben⁴⁴⁶ und um die Verpflichtung der Mitglieder, für die darin definierten Angaben einen spezifischen territorialen „Rechtsschutz“ herzustellen. Es handelt sich nicht um die Frage, welche geografischen Angaben zum Rechtsschutz als Marke in Frage kommen können, und bereits gar nicht kommt es daraus, eine generelle Definition der geografischen Angabe festzulegen. Man kann ebenfalls nicht aus einem Gegenschluss dafür sagen, dass geografische Angaben damals im gemeinschaftsrechtlichen Sinn keine solchen sind und als GM in Frage kommen können, sofern sie nicht irreführen. Dies ließe den entscheidenden Ordnungsgrundsatz außer Betracht, dass nicht in Marktprozesse eingegriffen und der Wettbewerb durch die Gewährung eines Monopolrechts an einer Kennzeichnung verzerrt werden darf, welche von Wettbewerbern auf demselben geografisch relevanten Markt zur Angabe der Herkunft ihrer Waren im anständigen Wirtschaftsverkehr gebraucht werden können. Jedoch bezeichnet geografische Angaben von Haus aus keine Kategorie geistigen

⁴⁴¹ Rs. Pistre, Leitsatz 4;

⁴⁴² Meister, WRP 2001, 213: z. B. ein `Jodler` als Hinweis auf die Alpenregion.

⁴⁴³ Z. B. Napoleon;

⁴⁴⁴ Z. B. `Schauer im Westen` und `Bewölkung im Nordosten`;

⁴⁴⁵ Nach der Auffassung von Meister ist Art. 22 1 TRIPS eine gemischte Norm, weil er zur Herstellung eines spezifischen Rechtsschutzes für die dort näher genannten `qualifizierten geografischen Herkunftsangaben` verpflichtet. Folglich beziehen sich nur die Abs. 3 und 4 auf Marken, welche eindeutig auf Verbraucherschutz „gegen Irreführung“ zielen.

⁴⁴⁶ Abschnitt 3 des TRIPS- Abkommen.

Eigentums. Zur Auslegung des Art. 7 Abs. 1 lit. c spielt die VO 510/2006 keine Rolle, weil sie unter Spezialrecht gehört. Diese VO zum Schutz von geografischen Angaben ... betrifft ausschließlich Regeln über **qualifizierte geografische Herkunftsangaben**⁴⁴⁷. Wenn eine solche Angabe⁴⁴⁸ als Gemeinschaftsmarke angemeldet würde, so müsste sie unter Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO abgewiesen werden. Gemeinschaftsmarkenrechtlich ist ein derartiges Gebilde nachgemäß vor eine Angabe über die geografische Herkunft (sowie über die Art der Ware). Gewöhnlich wird nicht geografische Angabe tatsächlich geschützt, sondern die Unverfälschtheit des Wettbewerbs und somit der Verbraucher vor Irreführung. Im Zusammenhang mit geografischen Angaben gibt es keine konkrete Rechte, wobei kein Rechtsträger entsteht, dagegen lediglich mit der Ausnahme der Gemeinschaftskollektivmarken zu betreffen ist. Dies müsste an sich unstreitig sein, wie zumindest nach unserem rechtlichen Denken für Subjekt rechtlos fremd sind. Es entsteht aus konkreten Gründen der Verbotsnormen in bereichsspezifischen Regelwerken, d. h. geografische Angaben sind prinzipiell im territorialen speziellen Markenrecht vom Markenschutz (wie in den nationalen Gesetzen und der Doktrin gegen den unlauteren Wettbewerb und in Spezialvorschriften) ausgeschlossen. Eine geografische Herkunftsangabe ist im weiten Sinne kein Objekt geistigen (gewerblichen) Eigentums. Sie stellt kein Individualrecht dar, worauf dies nicht selbst ist, weil es im Regelfall an der ausschließlichen Zuordnung zu einem individuellen Rechtsträger fehlt, jedoch kann allein eine Gemeinschaftskollektivmarke gegen einen Verbands- Außenseiter nicht durchgesetzt werden, welcher am gleichen Ort tätig ist, sondern in erster Schritt denn handelt es sich bei einer geografischen Angabe, welche am Markt „als Herkunftshinweis“ eingesetzt werden kann, um ein generelles Marketingmedium, welches in marktorientierten Rechtsordnungen *per se* nicht als konkretes Recht in der Weise einer Individuum vorstellbar ist. *Meister* begründet dies nur an Prozessführungsbefugnis, also nicht als sachliches Individualrecht. Um eine Anleihe aus dem zivilistischen Deliktsrecht zu machen, sollte eine Ortsangabe durch die Benennung eines geografischen Ortes keinen Zuweisungsgehalt haben. Sofern in bestimmten Regelwerken vorgesehen ist, dass Organisationen oder Einzelpersonen gegen die Verwendung von geografischen Angaben gerichtlich vorgehen können, so handelt es sich dadurch nicht um

⁴⁴⁷ Wie die vorgesehenen weiteren Abstufungen in Art. 2 der VO zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen ... ferner missverständlich mit den Begriffen 'geografische Angabe' und 'Ursprungsbezeichnung' belegt werden, betrachtet darin einerseits eine geografische Angabe im Rahmen der genannten Verordnung in Licht eine 'qualifizierte geografische Herkunftsangabe' als zweiter Klasse (oder 'einfachqualifizierte geografische Herkunftsangabe'), während andererseits eine Ursprungsbezeichnung eine 'qualifizierte geografische Herkunftsangabe' als erster Klasse (oder 'qualifiziert- qualifizierte geografische Herkunftsangabe') darstellt.

⁴⁴⁸ *Meister*, WRP 2001, 213; z. B. *Cous Cous de Marocco made in Denmark*;

eine Zuweisung subjektiv- privater Exklusivrechte, sondern um ordnungsmotivierte prozessuale Normen, um die Effizienz zur Durchsetzung der marktbezogenen Vorschriften zu gewährleisten. Nämlich wäre die Alternative ein klares staatliches Interventionssystem. Im Rahmen des materiellen Rechts scheinen sich die geografische Angaben (als geografische Herkunftsangaben oder geografische Herkunftsbezeichnungen) in drei Gebieten auf: Im internationalen Recht,⁴⁴⁹ europäischen Recht und nationalen Recht. Auf dem europäischen einheitlichen Gebiet finden sich die GMVO, die MarkenRL und Spezialvorschriften, darunter auch die VO 510/2006 des Rates zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarzeugnisse und Lebensmittel.⁴⁵⁰

Gewöhnlich ist in Praxis des Harmonisierungsamtes für geografische Angaben zu betreffen, je nach Standpunkt, äußerst großzügig oder äußerst eng ist. Praktisch sind die Namen der Einzelstaaten im Grundsatz zum HABM nicht eintragungsfähig als Gemeinschaftsmarken. Grundsätzlich gilt es unabhängig davon, wo der Staat liegt. Die Namen der Staaten gehören ihren offiziellen Namen in der Amtssprache des jeweiligen Staates und auch als in allen anderen Sprachen der Europäischen Gemeinschaft übersetzt. Weitergehende Namen der Staaten, üblicherweise die Namen zur Beschreibung oder Wunschausrüstung in diese Staaten, ist auch im Verkehr zu betreffen. Unter Namen der Staaten zählt man auch die Namen genereller bekannten und verwendeten Abkürzungen. Im Hinblick auf die Namen der Staaten kommen auch in Berücksichtigung, welche nicht mehr zur offiziellen Name (oder gemeinhin verwendeter Name) gehören. Während der Eintragungsprüfung tritt die Ablehnung vom HABM auf, insofern die Marke, welche aus dem Namen eines Staates „als Adjektiv zusammen“ besteht, mit einem generischen Namen verwendet wird⁴⁵¹. Nämlich beruht sich in diesem Fall die Ablehnung der europaweiten Registrierung auf einen allgemein Regel des Artikel 7 Abs. 1 lit. b der GMVO, d. h. auf Fehlen der Unterscheidungskraft. Der Ausschluss von der Eintragung gelten nicht für Marken, welche nicht aus diesem Grund bestehen, deshalb solche Marken die Namen der Staaten und andere Elemente (insb. eine die Basis des anderen Element allein oder auf Grund der Marke als Ganzes) enthält, um für diese Marken konkrete Unterscheidungskraft nachzuweisen⁴⁵². Die generellen Regeln werden einen der Vorstellung erläutert, dass die Öffentlichkeit in der Europäischen Union im Allgemeinen,

⁴⁴⁹ Darin zählen das TRIPS- Abkommen, die PVÜ, das Madrider Herkunftsabkommen (MHA), das Lissabonner Abkommen sowie bilaterale Staatsverträge;

⁴⁵⁰ VO Nr. 510/2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarzeugnisse und Lebensmittel v. 20.3.2006.

⁴⁵¹ Bsp. von Meister - WRP 2001, 214: `German beer`, `Irish whiskey`, etc.

⁴⁵² Bsp. von Meister: `IBM (United Kingdom) PLC`.

falls sie den Namen eines Staates ansehen, mit dem die Öffentlichkeit vertraut sind, dass sie nicht von einer Marke gegenüberstellt, sondern durch den Namen eines Staates, das an sich nicht für bestimmte Waren und Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens unverwechselbar ist. Wenn ein Prüfer des Harmonisierungsamtes, zu erkennen, dass eine Marke aus der Name des Staates besteht, die Ausnahme von der allgemeinen Norm anwenden wollte, denn benötigt eine solche Ausnahme die Zustimmung von der Prüfungsabteilung. Durch offizielle Amts- Hierarchie des Prüferleiters (oder Stellvertretendes) kann jeder Inhaber zu Rate gezogen werden. Beispielsweise sind die Namen von Städten, Gemeinden oder Regionen zur Registrierung einer Gemeinschaftsmarke nur unzulässig, wenn das Gebiet einen bekannten Ruf hat, was für die Waren oder Dienstleistungen vorgesehen sind (z. B: LONDON für Finanzdienstleistungen, `Milan` für Kleidung, `PARIS` für Parfums, etc.)⁴⁵³. Jedoch wird eine dieser Arten von Marken unter Täuschung kein Einwand genommen. Im Fall, dass die Marke einen bekannten Ruf darstellt, ist dann solche Marke im Prüfungsverfahren akzeptabel. Weder sollten gegen Namen von Seen, Flüsse, Berge, etc. kein Einwand, noch für die bekannten Sehenswürdigkeiten (wie `Eifelturm`) genommen werden⁴⁵⁴. Unter Reputation meint *Meister*, was besonders durchaus ergibt: zwischen *Berühmtheit und gewisser Verkehrsgeltung*. Dadurch wird weder ein Qualitätsbezug begründet, noch gar Reputation vorausgesetzt. Die Abtrennung von einer Gemeinschaftsmarkenpraxis ist es noch fraglich, was mit dem Adjektiv konkret einhergeht. Man kann sich nach der Ansicht von *Meister* nicht in das andere Extrem begeben, in dem man den Wortlaut des Gesetzes und die Natur der bestimmten Merkmalsangaben einfach geltend macht. In der Doktrin in Ansehung von geografischen Angaben könnte bestimmte Kriterien der Herkunftsvorstellung und der Abwehr von Täuschung direkt verzahnen, was darüber eine spezielle Norm gegen täuschende Herkunftsangaben enthält. Notwendigerweise muss in diesem Zusammenhang eine Täuschungsabsicht nachgewiesen werden, folglich sich die Innere Tatseite stets nur den äußeren Umständen entnehmen lässt. Jedoch hat die GMVO andere Grundlage, weil die Praxis des HABM etwas problematisch ist. *Meister* hält besonders dazu, dass sie jedenfalls eine Konsequenz berühren konnte. Nach europaweiter Registrierung stellt sich heraus, dass in dem betreffenden Gebiet tatsächlich einschlägiges oder ähnliches Gewerbe mit erhöhter Verkehrsgeltung vorhanden ist, muss deswegen die GM auf Antrag vernichtet werden. Dies gilt, insbesondere im weiteren Sinne unverdächtig zu erkennen.

⁴⁵³ Meister, WRP 2001, 214.

⁴⁵⁴ Meister, WRP 2001, 214.

Bsp.:⁴⁵⁵ Bei der geografischen Herkunftsbezeichnungen `Salmon de Uga` klingt *Uga* `afrikanisch`, weil dieser Begriff ein Ort auf Lanzarote bezeichnet, wo Fisch geräuchert wird und welcher regional bekannt ist. Gleiches ist bei der Anmeldung des Wortes Teror, wozu sich mancher Prüfer allenfalls fragen wird, ob das fehlende `r` daran etwas ändert. Es handelt sich indes um eine Region mit Mineralquellen auf Gran Canaria (`Fuentes de Teror`). Ebenso sind diese Erzeugnisse regional bekannt.

Zunächst hat der EuGH in früherer Rechtsprechung durch die Auslegung des Art. 7 Abs. 1 lit. c klargestellt,⁴⁵⁶ dass zur Prüfung von Ortsangaben nicht nur die aktuellen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind, sondern auch die Möglichkeit zu erörtern ist, ob eine entsprechende beschreibende Verwendbarkeit der fraglichen Angabe vernünftigerweise in der Zukunft zu erwarten ist, so dass die Angabe insoweit zur Bezeichnung der geografischen Herkunft „dienen kann“.

Aus der Amtspraxis wurde sich zunächst aufgezeigt, dass die Reputation des Ortes (oder der Region) für eine bestimmte Warengattung zur Ablehnung der betreffenden geografischen Angabe als Marke (=Herkunftsmarke) verlangt, was bereits als Grund etwas übersieht: Wäre es, insofern dahin nur ein Unternehmen oder einige wenige in derselben Gattung bekannt sind, damals bereits der Ort als solcher zu betreffen? Daher ist es eine weitergehende konkrete Frage zu betreffen: Ob ist für Weihnachtsartikel, z. B. `Christbaumschmuck`, Rothenburg oder „nur“ die Firma Käthe Wohlfahrt renommiert? *Meister* vermute dazu, dass zum anderen die Anmeldung von `Nürnberg` für diese Waren abgelehnt werden würde, selbst wenn bereits im Lexikon der berühmte `Nürnberger Christkindlesmarkt` erwähnt ist, ohne dass das nachgewiesen werden sollte, ob in Nürnberg Waren dieser Art tatsächlich hergestellt werden. Ferner lässt es konkrete Anhaltspunkte dazu weg, was die Waren- Reputation eines Ortes an sich annehmen soll.

Jedenfalls erhellt es, dass ein Abweichen auf schon bestehende Bekanntheit eines Ortes für ein bestimmtes Gewerbe zum Ausschluss der geografischen Angabe als Marke in folgenden Gesichtspunkten zu berücksichtigen ist:⁴⁵⁷

- ⇒ die ökonomische Ausdehnung bereits des bekannten Gewerbes konnte über den Bereich desselben hinaus behindern, jedenfalls im **Ähnlichkeitsbereich der Waren der Herkunftsmarken**, also regelmäßig direkt dort, wo es ökonomisch sinnvoll ist, zumindest für die Dauer der Benutzungsschonfrist der Herkunftsmarke, und

⁴⁵⁵ Meister, WRP 2001, 215.

⁴⁵⁶ Rs. Chiemsee, Nr. 29-36;

⁴⁵⁷ Meister, WRP 2001, 216.

⇒ für geografische Gebiete mit anderen als gewerblicher Attraktion blockiert der Gebrauch des attraktiven Namens für sich entwickelndes Gewerbe in dieser Frist.

Meister hat eine Kritik für das Amtspraxis gegeben, dass es tatsächlich nicht real im Sinne der Marke. Die Prüfung auf die geografische Angabe hängt davon ab, ob das Verständnis der relevanten Verkehrskreise als normative Determinante dazu, welche geografische Angabe als geografische Herkunftsangabe im speziellen markenrechtlichen Sinn aufzufassen ist, seine Grenzen hat. Das Abstellen darauf tut Sinn bei den offenkundigen Fällen,⁴⁵⁸ was dort seine Ergebnisse findet, wo es um erforderliche Kenntnis handelt. Damit wird eine geografische Angabe nicht zum Fantasiewort, weil sie dem Publikum völlig unbekannt ist⁴⁵⁹, dagegen sich keine geografischen Angaben aus den Abwandlungen ergeben, welche nicht gerade als solche erkennbar sind⁴⁶⁰. Hier sind absonderliche Fälle, in denen dies von den tatsächlichen Gegebenheiten daher zumindest nicht wahrscheinlich und dies für das erforderliche Publikum vermutlich offenkundig ist, dass mit der Gebrauch der Angabe kein geografischer Hinweis auf die Herkunft des betreffenden Produkts oder der Dienstleistung bezweckt ist⁴⁶¹. Ferner ist in bestimmten Fällen eine gewisse Zurückhaltung angebracht, wie zum Beispiel die Angabe eines *bekanntes Berges* im Ausnahmefall entgegen der Amtspraxis durchaus ein „mittelbarer geografischer Hinweis“ auf die Region oder sogar das betreffende Staat sein kann. Demgegenüber kann man allein beispielsweise Sportartikel für Bergsteiger `Alpamayo` nennen, ebenfalls wenn viele der Zunft ihren `schönsten Berg der Welt` kennen, weil dieser Begriff nicht Peru symbolisiert.

„Indirekte geografische Angaben“⁴⁶² sind gegen die Amtspraxis sowohl unter Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO zu prüfen. Das Harmonisierungsamt macht eine klare Trennung zwischen Waren und Dienstleistungen zu erfolgen. Normalerweise `können` betreffende Dienstleistungen aus sehr viel mehr Gegenden angeboten werden, falls dies direkt elektronisch stattfindet, zugleich als dies Gegenden gibt, worin z. B. eine spezialisierte industrielle Herstellungsfertigung (ähnlich als Automobilbau) wahrscheinlich ist. Durch die Dienstleistungen (z. B. Unternehmensberatung) ist die Situation, wobei das begehrte Zeichen lediglich der Name einer Kleinstadt ist. *Meister* hält, dass selbstverständlich innerhalb der jeweiligen Bereiche zu differenzieren ist. Andererseits gibt es einen Warenbereich, in dem im Allgemeinen Sinne berücksichtigt werden kann, durfte in Verbindung mit einer geografischen Angabe nicht die

⁴⁵⁸ Bsp. von *Meister*: Nordpol, Südpol, Antarktis etc.

⁴⁵⁹ Mühlendahl/Ohlgart, S. 29.

⁴⁶⁰ Bsp. von *Meister*: Belfast statt Belfast etc.

⁴⁶¹ Bsp. von *Meister*: Nordpol für Obstsaft; Mount Everest für Getreideprodukte;

⁴⁶² WRP 2001, 216 - Bsp. von *Meister*: Bologna für Nudeln (als aus Italien);

Herkunft des Produkts (bzw. Parfum und benachbarte Kosmetikprodukte) bezeichnet werden. Am Binnenmarkt werden vielfältig Städtenamen, Namen von Regionen oder andere geografische Angaben gebraucht, wodurch aus der Verbindung deutlich ist, dass es lediglich um den sowohl Klang der Warenkennzeichnung handelt, sondern nicht um eine Herkunftsbezeichnung (als z. B. Paris, Rive Gauche- das ehemalige Intellektuellenviertel von Paris sowie Roma/ Laura Biagiotti). Ähnliche Situation tritt für die Waren `Automobil` ein, daneben bei Titeln von Periodika (z. B. Zeitungen) prinzipiell ein liberaler Maßstab gebraucht werden sollte, wobei ein gewisser Sachzwang zur Angabe der geografischen Verortung besteht. In eingeschränktem Umfang gilt dies auch bei Dienstleistungen (wie im Bereich Banken und Versicherungen), wobei es keine direkten Sachzwänge gibt, sondern dies tritt aus Handelsbrauch ein.⁴⁶³ Zum Beispiel ist die bekannte Stadt `London` ist für Finanzdienstleistungen nicht akzeptabel⁴⁶⁴.

Grundsätzlich ist zur Anmeldung einer geografischen Angabe als GM in einem Einzelfall differenzierend zu prüfen, ob der absolute Schutzbeschränkungsgrund auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen anzuwenden ist. Ferner liegt es in der Natur sehr vieler geografischer Angaben, dass sie auch als Marketingangaben im Rahmen einer Werbung „dienen können“. Hinsichtlich der Angaben von Staaten (insb. größeren Städten und von wirtschaftlich entwickelten Regionen) oder von Angaben, welche Synonym für solche stehen, kann *prima facie* davon ausgegangen werden, dass sie für die dortige Wirtschaft oder für dahin künftig entstehendes Gewerbe „als Hinweis auf die geografische Herkunft“ generell dienen können,⁴⁶⁵ was direkt im Bereich der lit. c der Katalogsvorschrift ein strenger Prüfungsmaßstab zur Geltung hat. Während der Prüfung einer Anmeldung beim HABM ist es abhängig sachgerecht, um eine summarische Betrachtung vorzunehmen. Direkt dieser Situation bedingt also, dass die Frage, ob eine bestimmte geografische Angabe in einem bestimmten Fall als geografische Herkunftsangabe dienen „kann“, jedoch nicht restriktiv beantwortet werden darf. Selbst wenn konkrete Aspekte nach der Auffassung von *Meister* als nicht abstrakt-pauschale berücksichtigt werden, welche lediglich in der Nachbildung als konkreter Grund dadurch eintreten. Es konnte daher fraglich sein, dass die Angabe im Zusammenhang mit den angemeldeten Waren und Dienstleistungen weder aktuell noch in Zukunft für einen gewerblichen Gebrauch durch andere Marktteilnehmer ihr gemeinschaftsmarkenrechtlicher Schutz gestattet werden kann. Es ist eine Marktbeachtung

⁴⁶³ WRP 2001, 217 - Bsp. von Meister: Royal Bank of Scotland;

⁴⁶⁴ WRP 2001, 217.

⁴⁶⁵ COMFORT PLUS, 1. BK-HABM v. 30.9.1998 (R 66/1998-1);

untergelassen, womit im Zweifel gegen Markenschutz der erforderliche Umstand vorsteht. Daher ist die Bestimmung der lit. c auch vom entsprechende Gewerbe anzuwenden, aber dies geschieht unabhängig davon, welche ökonomischen Größenordnungen dieses hat, sogar wieweit die Erfahrung über die betreffenden Produkte reicht.⁴⁶⁶ Wenn in solchen Fällen eine GM eingetragen würde, so würde der betreffenden regionalen Wirtschaft der Boden für eine weitere Ausdehnung in der EU durch Gebrauch der geografischen Angabe und somit ebenfalls die Begründung auf ein Ortsruf für spezifisches Gewerbe insofern nicht ganz entzogen, jedoch ist es erheblich belastend. Beispielsweise wäre den regionalen Herstellern ihren Weg verbaut, den Ort der Warenherkunft als Gemeinschaftskollektivmarke schützen zu lassen. Generell schwebte über jeder Benutzung der Angabe als Herkunftshinweis konkretes Risiko, welches vom Inhaber der GM in Anspruch genommen zu werden, wie mit der Folge langwieriger und kostspieliger Auseinandersetzungen über den Anwendungsbereich der **Fair use- Klausel** des Art. 12 GMVO weiter berücksichtigt wird. Es erweist sich, dass die Auslegung des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO im Zweifel für den gemeinsamen Markt ökonomisch einsichtig ist. Der sachliche Umstand, in dem ein Hersteller oder ein Anbieter von Dienstleistungen der einzige seiner Art ist, kein Grund darstellt, für ihn eine geografische Angabe als Marke zu monopolisieren.⁴⁶⁷ Das HABM hat „fernöstlichen Schriftzeichen“ (insb. als Bildmarken) keine besondere Herkunftslehre entwickelt, obwohl es dieses Zeichen in Praxis behandelt. Der Artikel 7 Abs. 1 lit. c enthält die **wesentlichen Elemente**, welche im Wortlaut deckungsgleich sind. In Praxis ist auch die folgenden Fragen zu betreffen: a) sollte dies genügen, sofern die Möglichkeit einer Benutzung der Bezeichnung zur Bestimmung der geografischen Herkunft besteht? b) Müsste diese Möglichkeit konkret nahe liegend in dem Sinn sein, dass schon andere derartige Unternehmen sich dieses Wortes zur Bezeichnung der geografischen Herkunft ihrer gleichartigen Waren bedienen? c) Müssten dazu wenigstens konkrete Anhaltspunkte vorliegen, womit dies in absehbarer Zukunft zu erwarten ist? d) Müsste sogar ein Bedürfnis bestehen, diese Bezeichnung zum Hinweis auf die geografische Herkunft der in Frage stehenden Waren zu benutzen? e) Müsste noch ein qualifiziertes Bedürfnis zur Benutzung dieser Herkunftsbezeichnung bestehen, weil einige Waren dieser Art, welche in der Region hergestellt werden, ein besonderes Ansehen genießen? Von *Meister* ist im Einzelnen bezogen, notwendigerweise auf die GMVO anzumerken, dass eine

⁴⁶⁶ WRP 2001, 217 – Bsp. von Meister: „Uyuni“ für Speisesalz, das schadlos aussieht, obwohl die größte Salzfläche der Erde in Chile bezeichnet, was zuerst man im nationalen Lösungs- oder Verletzungsverfahren herausfinden kann.

⁴⁶⁷ WRP 2001, 218 – Bsp. von Meister: Frankfurt Motor Show, 1.BK-HABM v. 15.10.1999 (R 214/1999-1);

Interpretation des Art. 7 (1) c) in Bezug auf die Fragen d) und e) einen offenen Verstoß gegen das europäische Gesetz bedeuten.⁴⁶⁸

Praktisch ist „weder dem Wortlaut der Norm noch seiner Entstehung“ in dieser Richtung zu entnehmen. Daher ist eine gesetzes- übersteigende Interpretation unzulässig. Weitergehende Auslegung hinsichtlich der Fragen b) und c) ist als vom Gesetz nicht gedeckt, obwohl natürlich bestehende Wirtschaft in jedem Fall von einer Auslegung zugrunde gelegt werden kann, also dagegen in den Materialien nichts aufzufinden ist. *Meister* hat kritisch dazu gemerkt, dass die europäischen Gesetze keine ausführliche Begründung beigegeben ist. Als Grundlage für ihre Interpretation der Norm stehen unmittelbar lediglich die Erwägungsgründe⁴⁶⁹ zur Verfügung, wie im restlichen aus dem Sachzusammenhang ausgelegt werden muss. Unter dem achten Erwägungsgrund der GMVO ist als Grund zu verstehen, dass ein Zeichen die Schutzfähigkeit haben muss, um als solches zu individualisieren. Die Voraussetzung nach Art. 7 (1) c) von geografischen Angaben ist in einem konkreten Fall auszuschließen, sofern diese generell für die wirtschaftliche Tätigkeit verwendet werden können. Daraus kommt einen Freihaltungsabsicht. In diesem Zusammenhang verlangt es direkt nicht der zusätzlichen Feststellung, ob die geografische Herkunftsangabe in einem bestimmten Fall auch ein ***Merkmal der betreffenden Ware oder Dienstleistung*** bezeichnet. Bereits ist eine geografische Angabe ein Merkmal, was sich aus der Struktur der besprochenen Norm ohne weiteres ergibt. Insbesondere werden auf der einen Seite einige Merkmale als Regelbeispiele (als Angaben zur Bezeichnung der Art usw.) genannt. Nach der Ansicht von *Meister* ist diese Aufzählung noch nicht abschließend, wie sich am konkreten Tatbestand erweist, welcher mit „sonstigen Merkmalen“ bezeichnet ist. Der Begriff „Merkmal“⁴⁷⁰ hat in dieser wörtlichen Verbindung nicht mehr eine Bedeutung „als Angabe oder Bezeichnung“. In diesem Hinblick wäre über einen eigenständigen gemeinschaftsrechtlichen Stellenwert nachzudenken, sofern von besonderem oder ähnlichem die Rede wäre. Demgegenüber handelt es sich im Gemeinschaftsmarkenrecht um erforderliche geografische Angaben, sondern nicht um „qualifizierte geografische Angaben“. Dieses Argument wird auf grammatikalische Auslegung, bzw. beruhende Feststellung durch die Entstehungsgeschichte der Norm, abstützen. Die Begriffe „Angaben“ und „Merkmale“

⁴⁶⁸ Meister, WRP 2001, 219.

⁴⁶⁹ Wie im achten Erwägungsgrund der Gemeinschaftsverordnung ist konkret vorgesehen: „Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz sollte im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke sowie Waren und Dienstleistungen erstrecken. (...)“

⁴⁷⁰ sowie „caracteristica“ (ES), characteristic (EN), caractéristique (FR), und caratteristica (IT).

haben in Bezug auf die Norm „keine Unterscheidungskraft“ im Sinne von Art. 7 (1) b) keinen anderen Inhalt als etwas spezifischer von Zeichen oder Bezeichnungen. Weiteres Problem folgt aus der Verknüpfung „dienen können“, jedoch ist nicht in der geografischen Angabe, weil früher das Harmonisierungsamt seine Linie zu geografischen Herkunftsangaben förmlich durch Dienstanleitung festlegte, weitergehende im Nichtigkeitsverfahren nur um eine deutliche Wortmarke ging, andererseits die Entscheidung „ohne Rechtswirkung“ blieb, wo der Rechtsinhaber eine Beschwerde einlegte und der Antragsteller, rechtmäßig aus welchen Gründen den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit vom HABM zurücknahm.⁴⁷¹

Als eine gewisse Sonderstellung aus Art. 7 Abs. 1 lit. c ergeben die genannten geografischen Herkunftsangaben auch in den neuen Mitgliedsstaaten, denn insoweit die Verordnung zum Schutz von geografischen Angaben ... nach Art. 164 der GMVO unberührt lässt. Ebenso ist die Sondervorschrift der lit. j der Katalogvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse im Eintragungs- oder Nichtigkeitsverfahren zu beachten, wonach für die Weine und Spirituosen die europaweite Markeneintragung von geografischen Angaben oder ebenfalls solche Angaben lediglich enthaltende Zeichen verboten werden kann, wenn solche genannten Waren ihren Ursprung nicht in der von der geografischen Angabe bezeichneten erweiterten Region der EU haben. Zusätzlich wird zu Art. 164 der GMVO durch die Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. k in Grundbezug auf den Tatbestand des Art. 13 der VO zum Schutz von geografischen Angaben als ein Ausschluss von der erstreckten GM im Rahmen der EU- Osterweiterung im Falle der gleichen Art von Erzeugnissen nicht im Allgemeininteresse geprüft, falls diese Voraussetzung im Zeitpunkt des Beitritts bereits entstanden ist. Diese Eintragungshindernisse sind auch nicht durch Verkehrsgeltung nach Art. 7 Abs. 3 GMVO zu überwinden. Seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union haben grundsätzlich geografische Herkunftsangaben gegenüber anderen beschreibenden Angaben, insofern einen besonderen Status als solche den Gegenstand von Gemeinschaftskollektivmarken auch bilden können, errichtet der Art. 66 Abs. 2 Satz 2 der GMVO im weiteren Schritt eine nach Art. 12 lit. b der GMVO entsprechende Schranke gegen den Missbrauch einer solchen erstreckten Kollektivmarke. Jedoch kann in der Tat nicht jede geografische Angabe selbst bereits wegen ihrer aufschienen Existenz (wie ein im Ortsverzeichnis der Europäischen Union auffindbare Ortsname) eine entsprechende europaweite Markeneintragung zwingend verhindern. Davon ist nunmehr auszuführen, dass dies lediglich damals in einem Fall zu betreffen ist, sofern der

⁴⁷¹ Meister, WRP 2001, 219.

angegebene geografische Bereich tatsächlich als geografische Herkunft des Produkts (Waren oder Dienstleistungen) ernsthaft in Betracht kommt⁴⁷².

7.1. Die Verordnung 510/2006 im Verhältnis zur Katalogvorschrift

Für „qualifizierte geografische Herkunftsangaben für Agrarprodukte und Lebensmittel“ gelten die Spezialregelungen der VO Nr. 510/2006 in der aktuellen Fassung⁴⁷³ in Verbindung mit Art. 164 GMVO (d. h. insb. Art. 14 der VO Nr. 510/2006). Spezifische Anmeldungen als künftige GM im Zusammenhang mit den geografischen Angaben, welche sich auf der bei der Europäischen Kommission geführten Liste nach der VO 510/2006 befinden, sind nach der Ansicht von *Meister* aus absoluten Gründen auf der Grundlage von Art. 14 dieser genannten VO in Bezug auf Art. 164 GMVO als *lex specialis* im Verhältnis zu Art. 7 GMVO abzulehnen⁴⁷⁴. Dies bedeutet, dass es abhängig davon ist, ob man den Art. 7 GMVO in Idealkonkurrenz hinzunehmen sollte. Demgegenüber vertritt es für die geografischen Herkunftsangaben eine Auffassung, in der zumindest solche die registriert sind, als ältere Rechte auf Grund des Art. 8 Abs. 4 GMVO einzuordnen.

Praktisch wäre die wenigen weitgehenden Versionen zum Zweck, diese geografischen Herkunftsangaben als sonstige gewerbliche Schutzrechte dem Bereich des Art. 52 Abs. 2 GMVO zu unterstellen. Im generellen Sinne verbietet sich dies aus der Rechtsqualität der geografischen Herkunftsangabe, welche im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 4 und Art. 52 Abs. 2 bereits daran scheitert, dass es sich unmittelbar auf Grund dieser Vorschriften um nationale Rechte in den neuen Mitgliedsstaaten handeln muss, wohingegen eine europäische Verordnung definitiv keine solchen begründet, dass diese Norm unabhängig von dem Umständen des Falles „unmittelbare Wirkung“ daraus hat. Schließlich ergibt sich aus Art. 8 Abs. 4 in Verbindung mit Art. 53 (früher Art. 52) Abs. 2 der GMVO, dass diese sonstigen Rechte nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens, sondern ausschließlich durch ein Verfahren auf Nichtigerklärung der GM geltend gemacht werden können⁴⁷⁵.

⁴⁷² z. B. „OLDENBURGER“, EuG T-295/91 v. 15.10.2003 = GRUR Int. 2003, 1020; sowie Cloppenburg, EuG T-379/03 v. 25.10.2005 = GRUR Int. 2006, 47.

⁴⁷³ [ABL-EU L 93/12 v. 31.3.2006].

⁴⁷⁴ z. B. abgewiesene Entsch. des HABM: BOUQUET DE PROVINCE (R 218/1999-2 v. 17.12.1999) = Meister, WRP 2001, 220;

⁴⁷⁵ „Dr. N°“, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 = wbl 2009, 454.

7.2. Geografische Herkunftsangaben im Verhältnis zur älteren Marke

Die gemeinschaftsrechtliche Norm in Art. 8 Abs. 4 der GMVO bezieht sich nicht nur auf „infolge Benutzung“ innerstaatliche erworbene Rechte, sondern enthält auch solche, welche „vom Typ her“ in dieser Kategorie gehören, wenn diese Marke im Einzelfall national registriert sind oder sein müssen. Nach Art. 8 Abs. 4 können im Widerspruchsverfahren „solche älteren Prioritätsrechte“, d. h. nicht registrierte Marken und sonstige Kennzeichenrechte nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten auch geltend gemacht werden, welche „von mehr als nur örtlicher Bedeutung“ sind und ihrem Inhaber nach dem für diese ältere Marke maßgeblichen Recht begründende Unterlassungsansprüche gegenüber jüngeren Marken verleihen.

Nämlich ist die in Art. 8 Abs. 4 enthaltene Verweisung auf das nationale Recht ungewürdigt,⁴⁷⁶ d. h. die nationale Marke hat die Verweisung der genannten Bestimmung auf das mitgliedsstaatliche innerstaatliche Recht verkannt.

§8 Sonstige Merkmale der Ware oder Dienstleistung

Während der EU-Osterweiterung wurde auch nicht die *Öffnungsklausel* „zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistungen“ geltend gemacht, außer als diese Voraussetzung im Zeitpunkt der Erweiterung bei der erstreckten GM entstanden ist, welche konkrete beschreibende Angaben enthält und im Verkehr unmittelbar „als solche“, aber nicht als Produktquelle verstanden werden, ohne einer der in lit. c besonders genannten Arten von Angaben unterzufallen. Dafür gehören spezielle Sachangaben (insb. Angaben über die Funktion der betroffenen Produkte), welche sich in der Sloganform auch aufscheinen können.

Schließlich hat der europäische Gesetzgeber in lit. c des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse konkret vorgeschrieben, dass nach dieser Bestimmung fragliche Marken von der europaweiten Eintragung beim HABM in beschriebenen Sinne ausgeschlossen sind, welche im Verkehr „zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder **der Bezeichnung sonstiger Merkmale**“ derselben dienen können. Daneben umfasst das absolute Eintragungshindernis nach lit. c noch weitergehende besondere Zeichen und Angaben, welche auf die Ware (bzw. Dienstleistung)

⁴⁷⁶ Last Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.

entweder „unmittelbar“ oder „durch Angabe ihrer wesentlichen Merkmale“ verweisen⁴⁷⁷. Nach der Auslegung des EuG kann auch das *beschreibende Wesen eines Zeichens* im Geist der Sprachen von den neuen Mitgliedsstaaten im Zusammenhang mit den betroffenen Waren (oder Dienstleistungen) und das Verständnis der erweiterten maßgeblichen Verkehrskreise von diesen beurteilt werden⁴⁷⁸.

Sonst setzt die Bestimmung im Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO nicht voraus, dass das fragliche Zeichen zur Anmeldung schon *beschreibend* in den neuen Sprachen der erweiterten Mitgliedsstaaten seit ihres Beitritts verwendet wird,⁴⁷⁹ obwohl für die erstreckte GM im Zeitpunkt der Erweiterung nicht berücksichtigt wird, muss dies nur zu diesem Zweck verwendet werden können.

§9 Üblichkeit der erstreckten GM im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO

Seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten verwendet sich normalerweise für die neue Anmeldungsmarke beim Harmonisierungsamt die Bestimmung von Art. 7 Abs. 1 lit. d als die erweiterte Ausschlussvorschrift von lit. c des Katalogs auf solche Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung, welche „im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten“ darauf üblich geworden sind.

Gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. d GMVO sind solche Begriffe nicht als zukünftige Gemeinschaftsmarken im europäischen HABM- Register eintragungsfähig, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der beanspruchten Ware oder Dienstleistungen üblich geworden sind, welche also Gattungsbezeichnungen darstellen.⁴⁸⁰ Der Anwendungsbereich von der genannten Bestimmung (lit. d) des Katalogs ergänzt sich teilweise mit dem des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO, wonach eine angemeldete Marke erfassten Angaben von der Eintragung im europäischen Register völlig ausgeschlossen ist, insbesondere diese zur Bezeichnung der Art der Ware oder Dienstleistung dienen können. Ferner bezieht sich der Ausschluss beschreibender Angaben in erster Linie auf solche Zeichen, welche „von Natur aus“ beschreibend sind, während der *Ausschluss von Gattungsbezeichnungen* auch ursprünglich an sich unterscheidungskräftige Zeichen verknüpft, wie durch ihren gattungsmäßigen Gebrauch diese Eigenschaft verloren haben. In Praxis handelt es sich um vielfältige

⁴⁷⁷ Procter&Gamble, Rn. 39.

⁴⁷⁸ Carcard, Rn. 28.

⁴⁷⁹ Wrigley, Rn. 32.

⁴⁸⁰ Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 24.

Phantasiebezeichnungen, welche von vornherein der Bezeichnung einer (neuen) innovierten Warengattung dienen sollten (z. B. „Radio“, „Fernsehen“ etc.) sowie „umfunktionierte“ frühere besprochene Marken (z. B. „Cola“). Beispielsweise sind die Anforderungen an die Umwandlung einer Marke in eine Gattungsbezeichnung (engl. generic designation) sehr hoch, wie in konkreten Fällen schwer zu finden. Jedenfalls reicht es nicht aus, dass der Endverbraucher die Marke als Gattungsbezeichnung verwendet,⁴⁸¹ ohne sich auf einer bestimmten Herkunftsstätte bewusst zu sein. Häufig ist am Binnenmarkt der Europäischen Union zu bemerken, dass gerade berühmte Marken zur Vereinfachung gern in den Sprachgebrauch übernommen werden.

Solange sich also ein nicht unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise einschließlich der Fachkreise und der Groß- und Einzelhändler des Markencharakters der betreffenden Bezeichnung bewusst ist, ist diese nicht zur Gattungsbezeichnung geworden. Zu diesem ist normalerweise eine verbindliche mitgliedstaatliche territoriale Voraussetzung als absolutes Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 2 GMVO zu berücksichtigen. Damit reicht dies aus, sofern sich eine Bezeichnung in einem Teil der Gemeinschaft zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, wie ein mitgliedstaatlicher sprachlicher Gattungsbegriff zur üblichen Gattungsbezeichnung geworden ist,⁴⁸² während ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise dafür noch bewusst ist, dass es sich ursprünglich um eine geschützte Marke handelt, kann dieser Begriff gemäß lit. d jedoch nicht eingetragen werden, falls sich die Verbraucher im Rest Europas unter „tiritas“ nichts vorstellen können. Im restlichen kann auch eine umgekehrt Situation auf Grund des lit. d über eine frühere Gattungsbezeichnung zur unterscheidungskräftigen Bezeichnung geworden sein. Jedoch liegt diese Entwicklung soweit zurück, dass die frühere Gattungsbezeichnung vollständig in Vergessenheit gestellt ist und ihre Neuverwendung dieser im Verhältnis zu einer Phantasiebezeichnung angleicht, aber darin sich auf Tatbestand im Sinne von lit. d bereits nicht beruft wurde. Die Entwicklung bewegt sich daran, dass die Gattungsbezeichnung so umfangreich in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen aus einer bestimmten Herkunftsstätte benutzt wurde, dass sie sich im Verkehr als Kennzeichen für diese Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt hat, was im Einklang mit Art. 7 Abs. 3 ergriffen wird, damit diese noch näher abgenommen wird.

⁴⁸¹ Wie z. B. „Kleenex“ sowie „Tempo“ für Papiertaschentücher (Deutschland); „Selters“ für Mineralwasser; „Roller Blades“ für „Inline-skates“; „Xerox“ für Kopieren und Kopiergeräte (England); sowie „Hoover“ für Staubsauger; „Tiritas“ für Pflasterstreifen etc.).

⁴⁸² Z. B. „tiritas“ für Pflasterstreifen in Spanien.

Diese Bestimmung, falls sie Zeitpunkt der Erweiterung entstanden ist, verwendet sich damals nicht für die erstreckte GM. Darunter fallen die genannten als sekundäre Gattungsbezeichnungen bezeichneten Angaben, welche ursprünglich keine beschreibenden Angaben waren, wenn sie tatsächlich generell nur beschreibend verwendet werden⁴⁸³. Aus der Rechtsprechung des EuG folgt ein Grundsatz⁴⁸⁴ über die Auslegung der besprochenen lit. d GMVO, wozu das europäische Gericht der europäischen Registrierung einer Marke nur damals entgegensteht, sofern ihre Bestandteile im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der somit zu bezeichnenden Waren oder Dienstleistungen „üblich“ geworden sind⁴⁸⁵. Fraglich ist es dabei, ob eine Marke zur Bezeichnung der betreffenden Ware üblich geworden ist, was lediglich in Bezug auf die von ihr erfassten Waren und die Wahrnehmung der betroffenen Verkehrskreise beurteilt werden, beziehungsweise auf den durchschnittlich unterrichteten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher gestützt wird.

Ebenso wenn sich der Anwendungsbereich des Art. 7 Abs. 1 lit. d mit jenem von lit. c des Katalogs überschneidet, sind bestimmte Zeichen, welche in den maßgeblichen Verkehrskreise der neuen Mitgliedsstaaten üblicherweise benutzt werden, um auf die betreffenden Waren zu verweisen, aus diesem Grund und nicht infolge ihres beschreibenden Wesens von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen. Insbesondere sind solche Zeichen (als z. B. „Weisse Seiten“) nicht geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden⁴⁸⁶. Auf dem gemeinsamen Markt ist diejenige Beteiligte im geschäftlichen Verkehr als unterschiedliches Publikum zu betreffen, an die sich die zur Erstreckung angemeldeten Zeichen angesichts der von ihnen enthaltenen Waren oder Dienstleistungen wenden.

Nach einer kritischen Ansicht ist die Abgrenzung gegenüber solchen besonders starken Marken für bestimmte Produkte, zu denen die maßgeblichen Verkehrskreise streben, gleichzeitig als Bezeichnung der Produktart diese Marke einzusetzen⁴⁸⁷. Diese Absicht ist oft, eine Marke als Gattungsbezeichnung zu verwenden, durch Einführung eines neuartigen d.h. neuen sprachlichen beschriebenen Produktes unter einer neuen Marke auf dem gemeinsamen

⁴⁸³ Weisse Seiten, EuG T- 322/03 v. 16.3.2006 = GRUR Int. 2006, 416 (Nr. 49).

⁴⁸⁴ [Weisse Seiten], wbl 2006, 226.

⁴⁸⁵ Vgl. [BSS], Rn. 37.

⁴⁸⁶ [Weisse Seiten], wbl 2006, 227.

⁴⁸⁷ Schennen, Art. 7 Rn. 189 GMVO(2010): Z. B. „Tempo“ für Papiertaschentücher, „Nescafé“ für löslichen Pulverkaffee usw.

Markt zu beobachten. Jedoch darf dieses absolute Eintragungshindernis für die erstreckte GM nicht beschränkt werden, insofern ein wesentliches Teil des Verkehrs in der fraglichen Bezeichnung keine Marke mehr sieht. Seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten obliegt es im Falle der neuen Anmeldung beim HABM dem Markeninhaber, die Entwicklung seiner Marke zu einer üblichen Produktbezeichnung und somit sekundäre Gattungsbezeichnung zu verhindern. Gemäß Art. 51 Abs. 1 lit. b kann eine erstreckte GM auch für **Verfallen** erklärt werden, sofern dieser Umstand *infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit* ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer der von ihr enthaltenen Waren oder Dienstleistungen geworden ist. Diese Vorschrift beschränkt im weiteren Sinne von Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO den absoluten Eintragungsausschluss der üblich gewordenen Bezeichnungen auf diejenigen Produkte nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten auch in der erweiterten EU, bezüglich deren dieser Zustand eingetreten ist. Demgegenüber wird diese Voraussetzung auf Grund des Umstandes für die erstreckte GM im Zeitpunkt der Erweiterung nicht berücksichtigt, falls dies durch diese erstreckte GM bereits damals entstanden ist. Keinesfalls enthält die Bestimmung in Abs. 1 lit. d einen solchen Begriff der Umgangssprache, welcher keine besondere Beziehung zu den von seiner Anmeldung erfassten Produkten hat. Nur dann ist ein derartiger Begriff von der Eintragung in neuen Beispielfällen des Harmonisierungsamtes auszuschließen, sofern dieser Begriff zur Bezeichnung *direkt* der Waren oder Dienstleistungen „üblich“ geworden ist.

Der EuGH hat eigene Meinung auf dieser Bestimmung des Katalogs ausgeführt: Sonst seien alle absolute Eintragungshindernisse des Katalogs im Lichte des Allgemeininteresseprinzips auszulegen, welches jedem von ihnen zugrunde liegt. Diese Prüfung folgt im Allgemeininteresse je nach Art des betreffenden Eintragungshindernisses in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen kann oder muss, solange keine spezifischen Erwägungen zur Bestimmung im Sinne von lit. d der Katalogsvorschrift **bekannt** geworden ist. Deshalb die unter dieser Vorschrift fallenden Zeichen oder Angaben sowie diejenigen „zur Bezeichnung der Art“ im Sinne der lit. c des Katalogs betreffende Gattungsbezeichnungen darstellen, müsste jedermann ihrer ungehinderten lautereren Benutzung im geschäftlichen Verkehr freistehen.

§10 Eintragungsunfähigkeit wegen Verstoß gegen die öffentliche Ordnung
oder die guten Sitten (*ordre public*)

Der Artikel 7 Abs. 1 lit. f GMVO verbietet auch die europaweite Eintragung hinsichtlich einer angemeldeten Marke, welche in eintretenden Fällen gegen die *öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßt*, deshalb diese Marke nicht eintragungsfähig ist. Der Begriff der „öffentlichen Ordnung“ lässt sich nicht als Gesamtheit der geschriebenen oder generellen anerkannten Rechtsregeln definieren, wie das Eintragungshindernis auf Grund der lit. f eine durch Bedürfnisse des Markenschutzes nicht mehr abgedeckte Bedeutung haben würde. Vielmehr umfasst dieser nur diejenigen Regeln der Gemeinschaft oder der Mitgliedsstaaten, deren Beachtung für ein geordnetes Zusammenleben in der Gesellschaft „wesentlich“ ist. Während des Begriffes „gute Sitten“ im Sinne der genannten Bestimmung des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse das kollektive Anstandsgefühl der maßgeblichen Verkehrskreise bezeichnen, kann man dazu besondere *beleidigende oder blasphemische Wörter oder Abbildungen* (wie Schimpfwörter oder rassistische Abbildungen) auführen, welche nicht deswegen im europäischen Register eintragbar sind, weitergehende nur „geschmacklose“ Marken nicht zurückzuziehen sind.

Dies scheint natürlich wesentlich an, was durch die maßgeblichen Verkehrskreise erkannt ist. Wie in der GMVO vorgeschrieben ist, genügt dieses Hindernis gemäß Art. 7 Abs. 2 GMVO, selbst wenn ein der absoluten Eintragungshindernisse in einem territorialen Teil der europäischen Gemeinschaft besteht. Dabei ist also nicht nur ein anstößiger Gehalt der Marke in den allen Amtssprachen auszuschließen, sondern beispielsweise auf nur regional verbreitete Religionen Rücksicht zu nehmen. Hier ist es zu berücksichtigen, welches „Publikum“ im Zusammenhang mit der Marke ihrer Bestimmung zur Berührung kommen wird. Diese Bestimmung enthält keine Aussage dafür, wie groß der Teil der angesprochenen Verkehrskreise sein muss, welcher an der Marke sittlich Anstoß nimmt. Weder dürfte ein so kleiner Prozentsatz ausreichen, wie dieser für die Annahme der Irreführung nach Wettbewerbsrecht gilt, noch kann gefordert werden, dass das angesprochene Publikum in seiner Gesamtheit diese Marke für anstößig hält. Im Ergebnis sollte das Eintragungshindernis aus Sicht eines beachtlichen Anteils gegeben sein, wodurch die Größe dieses Anteils von der Schwere des Verstoßes gegen die öffentlichen Ordnung oder die guten Sitten abhängen. Schließlich muss der Maßstab europaweit einheitlich sein, nach dem sich beurteilt wird, ob ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten vorliegt. Damit verträgt sich

nicht eine unterschiedliche „Moralhöhe“ mit dem einheitlichen Charakter der Gemeinschaftsmarke.

Gewöhnlich setzt dieses besprochene Eintragungshindernis nicht voraus, dass eine Marke ausschließlich aus solchen Angaben besteht. Dies reicht aus, dass die Marke derartige Bestandteile enthält. Die öffentliche Ordnung bestimmt durch die verfassungsgemäße Struktur der Gesellschaft auf Grund eines öffentlichen Grundgesetzes eines Mitgliedsstaates, wie die EU kein Staat (ohne gesamt mitgliedsstaatliche ratifizierte EU-Verfassung) ist, sondern heute nur ein Bund von den 27 Mitgliedsstaaten mit dem eigenen vorrangrechtlichen Gemeinschaftsrecht in Gesamtheit der *acquis communautaire*⁴⁸⁸ (primärrechtlich EUV, AEUV; sekundärrechtlich VO, RL, Grundsätze aus EuGH-Rspr. ;) darstellt und durch nationale Struktur zusätzlich zu Grunde liegende Prinzipien anwendbar sind. Solange eine europäische einheitliche Verfassung nicht besteht, wird ungeachtet weitreichende Übereinstimmungen der öffentlichen Ordnung der Mitgliedsstaaten die jeweiliges betroffenen Mitgliedsstaates der Beurteilung zu Grund zu legen sein. Es sei deswegen, dass der betroffene Sachverhalt schon im Rahmen des europäischen Rechts enthalten ist. Entscheidende Bedeutung gehört dieser Differenzierung nicht zu, weil ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung ebenfalls in nur einem Mitgliedsstaat im Hinblick auf Abs. 2 der Katalogvorschrift zum absoluten Eintragungsausschluss führt. Danach sind von der Eintragung alle Zeichen auszuschließen, deren Benutzung gegen gemeinschaftsweite oder nationale gesetzliche Regelungen in mindestens einem der Mitgliedsstaaten verstoßen werden könnte. Den Beurteilungsmaßstab für einen Verstoß gegen die guten Sitten bilden nicht gesetzliche Vorschriften und die diesen zu Grunde liegenden verfassungsmäßigen Ordnungsprinzipien, sondern die Verkehrsauffassung. Zugleich ist dadurch festgestellt, dass die einschlägige Beurteilung ebenfalls Wandlungen (wie die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittspublikums) unterliegt. Ebenso legt es nahe, das scharfe Schwert des absoluten Eintragungsausschlusses mit Vorsicht und Sensibilität zu handhaben.

Demgemäß hat das absolute besprochene Eintragungshindernis einen engen Anwendungsbereich. Hier kann man sagen, dass die Bestimmung etwas restriktiv in Praxis zu interpretieren ist. Gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen nur „solche

⁴⁸⁸ Vgl. Fischer/ Köck/ Karollus, Europarecht, 4. Auflage, S. 431: „Die Verordnungen ohnedies direkt anzuwenden sind, stellt sich die Frage der unmittelbaren Wirkung an sich nicht zur direkten Anwendung bestimmter Normen des Sekundärrechts grundsätzlich nur in Zusammenhang mit Richtlinien und an die Mitgliedstaaten gerichteten Entscheidungen.“

Angaben“, welche gegen die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung verstoßen. Unter dem Gesichtspunkt der guten Sitten fallen darunter nur solche Angaben, welche grob herabsetzend, rechtswidrig diskriminierend oder abscheulich sind⁴⁸⁹. Unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Ordnung fallen darunter Ausdrücke, womit die Gewalt verherrlichen oder dafür auffordern wird, oder die strafbare Handlungen verherrlichen wird. Durch diese Bestimmung des Katalogs werden nicht entsprechende ausdrücke, welche nur als geschmacklos oder schlüpfrig empfunden werden, erfasst. Abs. 1 lit. f schützt das öffentliche Interesse, worauf nicht Ausschließlichkeitsrechte an schlechthin rechtswidrigen Angaben oder für schlechthin rechtswidrige Tätigkeiten erlangt werden, nicht das individuelle Interesse des Anmelders, geschmacklose und deswegen weniger kommerziell erfolgreiche Kennzeichnungen zu vermeiden. Dieses absolute Eintragungshindernis spielt in der Praxis des Harmonisierungsamtes fast keine Rolle. In gemeinschaftsrechtlichen Praxis wurde wegen des Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung in der Rechtssache „BIN LADEN“ als respektlos gegenüber den Opfern eines Terroristen, aber dagegen nicht „ETA“ über das Akronym der terroristischen baskischen Untergrundbewegung in Bezug auf wärmetechnische Anlagen zurückgewiesen. Jedoch wurde „Fidel“ wegen Hinweises auf das kubanische Staatsoberhaupt unter dem Aspekt auch zurückgewiesen. Außerdem verstoße die Anmeldung von Namen von Staatsoberhäuptern durch Dritte die öffentliche Ordnung, aber zweifelhaft.⁴⁹⁰

Z. B.: Durch den Prüfer des europäischen Amtes wurde eine Zurückweisung hinsichtlich einer angemeldeten GM „DICK&FANNY“ vorgebracht, weil es sich nach dieser Vornamen-Zusammenstellung um eine wegen verstoßene öffentliche Ordnung und Moral englische Slang-Bezeichnung der menschlichen Geschlechtsorgane handelte, wurde diese Prüfungsentscheidung deswegen von der BK des HABM aufgehoben.⁴⁹¹

Z. B.: Dagegen verstößt nicht „INTERTOPS“ für die Dienstleistungen eines Buchmachers gegen Abs. 1 lit. f,⁴⁹² weil dies in die Frage, ob die Erbringung von Diendienstleistungen in bestimmten Mitgliedsstaaten einer behördlichen Genehmigung bedurft werden kann, jedoch nicht ankommt.

Grundsätzlich ist auf dieses Eintragungshindernis der angemeldeten Marke abzustützen. Ebenso wird eine Zurückweisung auch damals in Betracht kommen, sofern die beanspruchten

⁴⁸⁹ Eisenführ/Schennen, Art. 7 Abs. 1 Lit. f Rn. 195 (2007) - Z. B: rassistische Ausdrücke, blasphemische Ausdrücke oder Ausdrücke aus dem Fäkalbereich.

⁴⁹⁰ Eisenführ/Schennen, Art. 7, Rn. 218 (2010).

⁴⁹¹ HABM-BK (R 111/2002-4) DICK & FANNY.

⁴⁹² Rs. Intertops (T-140/02);

Waren (oder Dienstleistungen) für sich selbst genommen verbrecherisch sind,⁴⁹³ sogleich spezifische Dienstleistungen durch die behandelten Straftaten angenommen werden können.

Allerdings wird dieses Eintragungshindernis damals eingreifen müssen, sofern kriminelle oder terroristische Vereinigungen als ihre Marken schon angemeldet sind. Nach einem gemeinschaftsweiten Maßstab ist der Begriff der guten Sitten zu beurteilen. Besonders strenge moralische Normen in dem einen oder anderen Mitgliedsstaaten führen damit nicht zu strengeren Eintragungskriterien im Rahmen des lit. f) der Katalogvorschrift. Vielmehr greift aus Abs. 2 des Katalogs damals ein, sofern der Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung gegebenenfalls nur in einem Mitgliedsstaat erkennbar oder relevant (als z. B. blasphemische oder rassistische Begriffe in einer mitgliedsstaatlichen Sprache oder Symbole der Religionsgemeinschaften) wird, welche nur in einem Mitgliedsstaat bekannt sind. Im Einzelfall kann der Verstoß festzustellen, welcher über betreffendes Produkt gegriffen wird, obwohl dieser Eintragungsausschluss von der Art der angemeldeten Waren oder Dienstleistungen unabhängig ist. In anderen Beispielsfällen kann die öffentliche Ordnung wahren, namentlich eine bestimmte gesetzliche Regelung, welche die Eintragung eines angemeldeten Zeichens lediglich in Bezug auf bestimmte Produkte hindert, ist darauf auch die Eintragung nur insoweit ausgeschlossen. Die GMVO erfasst keine Ausschlussvorschrift bezüglich solcher Zeichen, „deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann“. Gleichwohl kann eine Überschneidung des generellen Eintragungsausschlusses wegen Verstoßes gegen die öffentliche Ordnung auf Grund besonderer absoluter Eintragungshindernisse bestehen⁴⁹⁴. Soweit sich ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung nicht zweifelsfrei aus einer gesetzlichen Regelung ergibt, wird im Zusammenhang mit dem absoluten Eintragungshindernis des lit. f) der Katalogvorschrift als unmittelbare 1. Auswahl in der GMVO sehr vorsichtig hinzuhalten sein.

§11 Auswirkung der täuschenden Marken

Gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. g) sind Marken von der Eintragung im europäischen Register ausgeschlossen, welche geeignet sind, das Publikum insbesondere über die **Art**, die **Beschaffenheit** oder die **geografische Herkunft** der Ware oder Dienstleistung irrezuführen.⁴⁹⁵ Praktisch müssen tatsächliche Täuschungsfälle nicht vorgelegen sein, sondern

⁴⁹³ Z. B. eine Briefbombe.

⁴⁹⁴ Wie im weiteren Sinne als in Lit. i, j und k des Katalogs.

⁴⁹⁵ Mühlendahl/Ohlgart, §4, Rn. 41;

sich nur die Eignung der Marke zur Irreführung des Publikums objektiv aus der konkreten Marke als solcher ergeben muss. Es ist denkbar und nicht völlig unwahrscheinlich, dass die Marke in nicht irreführender Weise verwendet wird, greift das absolute Eintragungshindernis nicht ein. Dies folgt bereits daraus, dass es dem Harmonisierungsamt unmöglich ist, durch das Eintragungsverfahren des europäischen Registers vorauszusehen, in welcher Weise eine Marke benutzt wird. Wenn eine Marke gleichwohl „in irreführender Weise“ benutzt wird, kann diese Benutzung nach nationalem Recht untersagt werden⁴⁹⁶. Allerdings muss die Täuschungseignung der Marke sich auf das „Publikum“ beziehen. Darunter sind nur diejenigen Verkehrskreise zu verstehen, denen sich die Marke bestimmungs- oder zumindest erwartungsgemäß begegnet. Diese sind vor allem für Produkte d. h. im Verhältnis von Waren oder Dienstleistungen, welche nicht zu denen des Markenkonsums auf dem Binnenmarkt gehören, in vernünftiger Weise auf die tatsächlichen Markenadressaten einzuschränken.

Jedoch setzt die genannte Bestimmung lit. g eine Täuschungsgefahr voraus, wonach die angemeldete Marke unzutreffende Aussagen über die im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfasst, was die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen betrifft.⁴⁹⁷ Nämlich muss diese Angabe geeignet sein, um durch das angesprochene Publikum zu täuschen und diese Täuschung in seiner (Kauf-)Entscheidung zu beeinflussen.⁴⁹⁸ Der Nachweis einer schon eingetragenen Täuschung ist nicht erforderlich. Das „Publikum“ umfasst die von den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise, bei dem es sich um jedermann oder um spezialisierte Kunden handeln kann. Beispielsweise könnten Kinder ein anderes Markenverständnis erreichen und unterliegen eher einer Täuschung als Erwachsene. Ferner ist es zu beachten, dass die anwendbare Formel des EuGH vom „aufmerksamen Durchschnittsverbraucher“ direkt zum Begriff der Täuschungsgefahr entwickelt wurde. Sonstig setzt Täuschungsgefahr eine unzutreffende Sachaussage voraus. Beziehungsweise ist eine bloß suggestive, anspielende Bezeichnung nicht täuschend, ebenso wenn wortwörtlich die Angabe im Zusammenhang mit dem Produkt nicht entspricht⁴⁹⁹. Jedoch können „undeutliche Angaben“ nicht täuschen.⁵⁰⁰ Ferner begründet sich dies zur Zurückweisung beim Harmonisierungsamt auf lit. g, insbesondere wenn die Marke nur einen täuschenden Bestandteil enthält. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass eine

⁴⁹⁶ Art. 110 Abs. 2 GMVO.

⁴⁹⁷ CANNABIS (Nr. 36);

⁴⁹⁸ Rs. Weisse Seiten;

⁴⁹⁹ Eisenführ, Art. 7 Rn. 225: Dabei ist ein Beispiel als „Metal Jacket“ für Jacken aus Textilien aufgeführt.

⁵⁰⁰ [I.T.@MANPOWER](#) (Nr. 65);

Marke sowohl nicht täuschend als auch täuschend eingesetzt werden kann, scheitert ihre europaweite Eintragung nicht an diesem absoluten Eintragungshindernis. Im Falle tatsächlich täuschender Benutzung kann auch das Wettbewerberrecht verletzt sein, insbesondere nach dem Art. 14 GMVO und weitergehende Art. 110 der GMVO daraus auf Grundlage des nationalen Wettbewerbsrechts verwiesen wird. Allerdings tritt keine Täuschung des Publikums über die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft der mit einer Marke gekennzeichneten Ware ein, sofern die Marke aus dem Namen einer die Ware personifizierenden Designerin besteht, auf ein Drittunternehmen übertragen und für diese Waren weiter benutzt wird. Dieser Umstand steht weder der europaweiten Eintragung der Namensmarke für das Unternehmen entgegen, noch begründet dieser einen Verfall im Sinne der gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift in Art. 51 Abs. 1 lit. c GMVO.⁵⁰¹

Z. B.: „ALASKA“ als Gegenstand oder Teil einer für Mineralwässer eingetragenen im europäischen Register Gemeinschaftsmarke täuscht jedoch nicht, selbst wenn die Marke für konkrete Produkte verwendet wird, weil das Publikum das Zeichen nicht als geografische Herkunftsangabe, sondern als anspielende Phantasienamen auffasst.

Im Sinne von lit. g des Katalogs behalten die untäuschende Marken in Verbindung mit dem Wortbestandteil „Bavaria“ im Falle gutgläubiger Eintragung den konkreten Bestandschutz gegenüber der geschützten geografischen Angabe⁵⁰². In einem anderen Fall scheidet eine Täuschung aus, sofern eine angemeldete GM für Arzneimittel einem „INN“ (International Non- Proprietary Name) ähnlich ist, mit diesem also nicht verwechselbar ist.

Nach gefestigter Prüfungspraxis des europäischen Harmonisierungsamtes, welche von Beschwerdekammer bestätigt worden ist, wird die Voraussetzung des Abs. 1 lit. g lediglich ergriffen, insofern die Marke für „alle betreffenden Waren“ täuschend wäre, welche unter den beanspruchten Begriff fallen. Beispielsweise wird eine Marke, welche die Angabe „echtes Leder“ erfasst, für Schuhe akzeptiert, ohne dass eine Einschränkung auf „Schuhe aus Leder“ verlangt wird. Eine Ausnahme gilt nur für geografische Angaben im Rahmen lit. j des Katalogs: Dadurch ist zur Vermeidung einer Täuschungsgefahr weitergehende Einschränkung auf Weine oder Spirituosen aus der geografischen Region, deren Bezeichnung Bestandteil der Marke ist, als geltend zu machen.

⁵⁰¹ Z. B: Elisabeth Emanuel P(Nr. 53); ELIO FIORUCCI (Nr. 30-35);

⁵⁰² Z. B: „bayerisches Bier“.

Nämlich besteht in Gemeinschaftsmarkenpraxis eine Täuschungsgefahr, sofern die Marke einen in Wahrheit nicht bestehenden offiziellen Status vortäuscht oder Dienstleistungen verspricht, welche nicht erbracht werden können.

Bsp.: Während eines Eintragungsverfahrens beim HABM wurde auch eine Täuschungsgefahr für die Marke „INTERNATIONAL STAR REGISTRY“ bejaht,⁵⁰³ deshalb die versprochene Dienstleistung, besonders für Sterne einen vom Kunden frei wählbaren Namen zu vergeben, nicht erreichbar ist, zugleich dieser Anmelder der Marke auf die offizielle Sternnomenklatur keinen Einfluss hat.

Dagegen wurde keine Berührung einer gemeinschaftsrechtlichen verwaltungsamtlichen Eigenschaft, sondern nur eine suggestive Angabe „THE E-COMMERCE AUTHORITY“ in einem Beispielsfall angenommen. Wenn eine Marke beschreibend ist, kann sie nicht zulässig auf Waren eingeschränkt werden, welche unter einen Oberbegriff fallen, in dem auf die eine beschreibende Bedeutung gerade nicht zugetroffen werde. In diesem fall macht es nicht nur das Eintragungshindernis der lit. c geltend, sondern es tritt das Eintragungshindernis der lit. g hinzu.

Zum Beispiel würde dies für Marke „New Born Baby“, die auch für Puppen angemeldet wurde, dem Anmelder also nichts nützen, um das Warenverzeichnis auf „Puppen, welche nicht wie Babys aussehen“ einzuschränken. Beispielsweise wird „WATERCELL“ für Betten und Matratzen beim HABM angemeldet, würde dann eine Einschränkung auf die Wortlaut „Matratzen, ausgenommen solche, die Wasser enthalten“, im Sinne der lit. g als absolutes Eintragungshindernis erfüllen.⁵⁰⁴

Soweit sich dagegen die beschreibende Bedeutung der GMA nicht auf strukturelle Eigenschaften der betroffenen Produkte, sondern deren Bestimmung bezieht, kann ein konkreter Ausschluss der beschreibenden Bestimmung nicht zur Täuschung führen, ebenfalls den beschreibenden Charakter der GMA jedoch nicht beseitigen.

Als Beispiel „KEYCLEAN“ bleibt in Besondererweise für das Reinigungsmittel beschreibend, deren Anwendung auf Computer-Tastaturen im Warenverzeichnis ausgenommen wird, weil eine solche Beschränkung von Verbrauchern und Konkurrenten nicht erkennbar und deswegen unzulässig wäre.⁵⁰⁵

⁵⁰³ HABM-BK (R 468/1999-1) „INTERNATIONAL STAR REGISTRY“ .

⁵⁰⁴ HABM-BK Entscheidung behandelt auch die prozessrechtliche Aspekte, sofern in derartigen Fällen von Lit. c) und g) übergangen wird.

⁵⁰⁵ Weitere Beispiele zu dieser Einschränkung siehe in: Eisenführ/Schennen, Art. 43 Rn. 18.

Insbesondere sind die Anmeldungen von Personennamen berühmter Personen (als sich später erwähnte *Pablo Picasso*) durch Dritte auf Grund lit. g der GMVO nicht täuschend. Dies gilt nach der Praxis des HABM auch damals, wenn zwischen dem Personennamen der berühmten Person und der beanspruchten Ware ein Bezug besteht, welcher als Sponsoring interpretiert werden könnte⁵⁰⁶. Der Grund in lit. g des Katalogs stellt jedoch kein Substitut für relative Eintragungshindernisse dar. Folglich sind derartige Fälle über die Bösgläubigkeit auf Grund Art. 52 Abs. 1 lit. b zu lösen, obwohl diesen Tatbestand nicht als Eintragungshindernis, sondern als Nichtigkeitsgrund ausgestaltet ist.

§12 Gemeinschaftsrechtliche Bedeutung der markenrechtlichen Freihaltebedürfnisdoktrin

12.1. Zweck des Freihaltebedürfnisses

Das Hauptziel der Gemeinschaftsmarkenschaffung hatte danach eine europäische Ansicht,⁵⁰⁷ die Stellung des Markeninhabers innerhalb der Gemeinschaft zu stärken, die Marke „als solche“ für die Wirtschaft „attraktiver“ auf dem Gemeinsamen Markt zu machen und auf dieser Hand einen essentiellen Beitrag zur fortschreitenden Integration des Binnenmarktes zu leisten. Um die erstreckte GM dem Markeninhaber ein kennzeichenrechtliches Ausschließlichkeitsrecht in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu verschaffen, müssen alle absoluten Eintragungshindernisse⁵⁰⁸ mit derselben Wirkung für die gesamte Gemeinschaft sonst nach dem Beitritt im Eintragungsverfahren geprüft werden. Insofern die konkrete Unterscheidungskraft bei der angemeldeten Marke nur in einem neuen Mitgliedsstaat fehlt, kann dann ihren Schutz nur für diesen Mitgliedstaat versagt werden. Wenn in einem anderen Fall (als eine von Haus aus) eine „nicht ununterscheidungskräftige“ Marke mit der Beanspruchung von Verkehrsdurchsetzung nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten angemeldet wird, damals muss die entsprechende Verkehrsdurchsetzung für alle neuen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft nachgewiesen werden, in denen einer der Schutzausschlussgründe des Art. 7 Abs. 1 lit. b, c oder d der GMVO vorliegt.

Nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten werden diese absoluten Eintragungshindernisgründe auch im Einklang mit dem gemeinschaftsrechtlichen

⁵⁰⁶ z. B: im Falle eines Namens von berühmtem Tennisspieler; vgl. weitergehende Verwechslungsgefahr zwischen einer älteren registrierten Marke und einer jüngeren angemeldeten Marke auf Grund des Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO in der Rs. Barbara Becker, EuG T-212/07 v. 2.12.2008 = wbl 2009, 132.

⁵⁰⁷ Knaak, Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht = GRUR Int. 2001, 665, 666.

⁵⁰⁸ Art. 7 GMVO.

Einheitlichkeitsprinzip der GM durch den erforderlichen Eintragungsprozess im Sinne einer angemeldeten Marke sichergestellt. Dies kommt nicht in einzelnen Mitgliedsstaaten zu kennzeichenrechtlichen Ausschließlichkeitsrechten, denen nach den dort geltenden Sprachgewohnheiten, Verkehrsanschauungen oder wegen der fehlenden Durchdringung am Binnenmarkt in diesen neuen Mitgliedsstaaten zur Geltung einer Marke im Verkehr auf Grund des Art. 7 Abs. 3 GMVO in Bezug auf keine Herkunftsfunktion nicht ausgenommen wird. Der Autor *Krüger* hatte sich dabei gefragt, wie die Situation in einem betreffenden Verletzungsprozess ist. Ob gilt dieses Einheitlichkeitsprinzip der GM dabei ausnahmslos und in welche Weise sich dieses Prinzip im Falle der Kollisionen im Verhältnis zu einem jüngeren Kennzeichen ein Prioritätsrecht auf Grund nationaler (regionaler) bzw. örtlicher Bedeutung auswirkt.⁵⁰⁹

Zunächst ist es auch fraglich schon im Zeitpunkt der EU-Osterweiterung, welche Bedingungen insoweit bei der Bemessung der Kennzeichnungskraft einer GM, nämlich durch Beurteilung der zeichenmäßigen Ähnlichkeit der GM im Verhältnis zu einem jüngeren Kennzeichen auf Grund des Prioritätsrechts, lediglich in einem Teilgebiet der Europäischen Gemeinschaft benutzte Kennzeichen oder zur Rufausbeutung einer in einem wesentlichen Teil der Gemeinschaft bekannten GM durch die Benutzung des jüngeren Zeichens außerhalb dieses „Bekanntheitsgebiets“, als geltend in Berücksichtigung angenommen sind, letztlich nur justiziabel zur Auslegung vom EuGH gegeben werden könne. Dadurch handelt es um Art und Umfang der Berücksichtigung neuer sprachlichen und sonstiger Unterschiede innerhalb der Europäischen Gemeinschaft, welche sich im Verletzungsprozess ungeachtet des Einheitlichkeitsprinzips der erstreckten GM zu von den jeweiligen betreffenden Marktverhältnissen auf dem Kollisionsbereich begründeten und demzufolge nicht mit Wirkung für die gesamte Gemeinschaft die Geltung beanspruchender Kollisionsentscheidungen nicht in Berücksichtigung während der EU-Erweiterung in Bezug auf die neuen Mitgliedsstaaten annehmen könnten, wenn diese neue sprachliche und sonstige Unterschiede am Beitrittstag der neuen Mitgliedsstaaten entstanden sind.

Zeitgemäß stellen sich die eintretenden Fragen zum spezifischen Maße im Zusammenhang mit einer sog. markenrechtlichen **Freihaltebedürfnisdoktrin**, welche jedes der Verneinung der Unterscheidungskraft besteht, also in einem Eintragungsprozess vom Harmonisierungsamt keine Berücksichtigung findet. Denn hat der EuGH in seiner

⁵⁰⁹ Christof Krüger, Zur gemeinschaftsrechtlichen Bedeutung des markenrechtlichen Freihaltebedürfnisses, MarkenR 5/2002, 145.

Rechtsprechung *Baby-Dry*⁵¹⁰ zur Auslegung von Art. 7 Abs. 1 lit. c eine liberale, marktorientierte Sichtweise bemerkt, wonach die notwendigerweise zu einer weiteren Öffnung des europäischen Registers führen muss.

Nach der Auslegung des EuGH muss die Bestimmung über das absolute Eintragungshindernis hinsichtlich einer angemeldeten beschreibenden Marke nach Art. 7 Abs. 1 lit. c zur europaweiten Eintragung „als Herkunftsbezogen“ verstanden werden, d. h. das Fehlen der Unterscheidungskraft⁵¹¹ und der beschreibenden Charakter werden einander gleichgesetzt. Wie für alle angemeldeten oder eingetragenen vor dem Beitritt erstreckten GM in Bezug auf die bereits am Beitrittstag erhaltenden Voraussetzungen dieser absoluten Eintragungshindernisgründe die nicht damals vom Harmonisierungsamt geprüft werden, können nur für eine nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten angemeldete Marke beide somit vom HABM begründet werden, dass diese angemeldete Marke nach dem Beitrittstag in den Augen des angesprochenen Verkehrskreise nicht geeignet ist, auf einen bestimmten Anbieter hinzuweisen. Während des Interesses der Konkurrenten dieses Anbieters, die fragliche Angabe trotz einer ihr beispielsweise innewohnenden Herkunftseignung auf dem gemeinsamen Markt ungemangelt benutzen zu können, soll nicht bereits im Eintragungsprozess vom Harmonisierungsamt gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO, sondern erst im Verletzungsprozess konkrete **Schranke-Schranke** nach Art. 12 b GMVO geltend machen. Darauf ermöglicht die GM ihrem Inhaber, normalerweise nicht das Recht einem Dritten zu verbieten, insbesondere seinen Namen oder seinen Anschrift zu benutzen, sogleich spezifische Angaben über die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, den Wert, die geografische Herkunft sowie über andere Merkmale der Waren in Ähnlicher Weise wie in Art. 7 Abs. 1 lit. c des Katalogs, aber getrennt im weiteren Sinne berücksichtigt werden sollen. Im Falle dass dies notwendig ist, kann eine Marke auch als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware (insb. als Zubehör oder Ersatzteil) oder eine betreffende Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr benutzen, wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel anpasst.

Auf einer Hand hat eine derartige Verweisung des **Freihaltebedürfnisses** für die neuen angesprochenen Verkehrskreisen nicht bekannte Fachbegriffe (insb. in den Verletzungsprozess die aus den nationalen Markenrechten bekannten Fragestellungen)

⁵¹⁰ EuGH C-383/99 v. 20.9.2001 = MarkenR 2001, 400.

⁵¹¹ Art. 7 Abs. 1 Lit. b GMVO.

mitgebracht. Auf die Gemeinschaftsgebiete der neuen Mitgliedsstaaten zwingt die Begründung im Verletzungsprozess zur Beantwortung der Frage,

- ⇒ ob ein derartiges **Freihaltebedürfnis**, sonst nur in den Einzelfällen nach dem Beitritt trotz des Einheitlichkeitsprinzips in den einzelnen Mitgliedsstaaten unterschiedliche Bedeutung haben kann;
- ⇒ ob ein auch im Verletzungsprozess vom Gemeinschaftsmarkengericht zur Anwendung der Schrankenbestimmung des Art. 12 b der GMVO bezüglich nationaler Besonderheiten konkrete Argumente tragen kann (als geografische Herkunft, etc.) oder sogar Rechnung tragen muss.

Nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten kann auch für die konkrete Bestimmung des Zeichens (wie z. B. die Bezeichnung *die Kinder für Schokoladeprodukte*) in den erweiterten Gebieten der Gemeinschaft je nach den dort geltenden Sprachgewohnheiten, Marktverhältnissen und Verkehrsgewohnheiten unterschiedlich stark „freihaltebedürftig“ für die Mitbewerber sein. In Gemeinschaftsmarkenpraxis taucht diese Schwierigkeit vor allem auf, sofern ein Gemeinschaftsmarkengericht „als Sitzgericht“ in einem Mitgliedsstaat zuständig ist,⁵¹² wie nur die Sitzgerichte gemeinschaftsweite Unterlassungsgebote aussprechen können. Weitergehende *internationale Zuständigkeit* ist im Sinne der **Forum – delicti - Gerichte**⁵¹³ nach Art. 98 Abs. 2 GMVO territorial auf denjenigen Mitgliedsstaat begrenzt, in dem die Klage erhoben wurde, d. h. in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht oder in dem eine Handlung nach Art. 9 Abs. 3 Satz 2 GMVO begangen worden ist. Diese *unterschiedliche territoriale Reichweite der internationalen Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte* kann also „schwerlich“ in diesem Weg führen, so dass zur Anrufung eines Sitzgerichts erforderliche **Unterlassungsgebote** ebenso mit Wirkung in denjenigen Mitgliedsstaaten aufgetreten werden können, in denen nach den dort geltenden Sprachgewohnheiten, Marktverhältnissen und Verkehrsgewohnheiten die Anwendung der Schrankenbestimmung im Sinne Art. 12 lit. b der GMVO geboten ist. Umgekehrt wären weiter die aus nationalen Spruchkörpern benannten Gemeinschaftsmarkengerichte in personeller und sachlicher Hinsicht möglich, ebenfalls in den neuen Mitgliedsstaaten nach ihrem Beitritt zur EU überfordert, falls diese nationale kompetente Gerichte trotz lediglich begrenzter **Forum-delicti- Zuständigkeit**⁵¹⁴ die tatsächlichen Voraussetzungen für ein Eingreifen aus Art. 12 b in allen neuen Mitgliedsstaaten in derselben Weise überprüfen

⁵¹² Art. 97 Abs. 1-4 GMVO.

⁵¹³ Vgl. Art. 97 Abs. 5.

⁵¹⁴ Art. 97 Abs. 5 und Art. 98 Abs. 2 GMVO.

müssten, obwohl diese Gerichte lediglich ein Unterlassungsgebot hinsichtlich einer Marke für ihr eigenes Territorium ausführen dürfen.

Im zweiten Schritt kann die Begründung nationaler Besonderheiten auf Grund der Schrankenbestimmung des Art. 12 b GMVO dogmatisch am besten über die **Schranke-Schranke** entsprechendes Merkmal der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel erreichen. Der europäische Gesetzgeber kann und konnte lediglich das benannte Gemeinschaftsmarkenrecht „als solches“ innerhalb der Europäischen Gemeinschaft vereinheitlichen, d. h. die auf den einzelnen Tatbestand anwendbare Rechtsvorschrift und Rechtsgrundsätze zu regeln. Zu diesem Fall lässt sich unter diesen Vorschriften und Grundsätzen der subsumierende Tatbestand, aber dies nicht durch die Verordnung über die GM vereinheitlicht ist.⁵¹⁵

„Die faktische Kraft des Normativen dürfte insoweit noch begrenzter sein als die normative Kraft des Faktischen.“

Nach der Auslegung des EuGH kann dies trotz der Anwendung derselben rechtlichen Maßstäbe innerhalb der Gemeinschaft zur Beurteilung der **Irreführungsgefahr**, diese Irreführungsgefahr aus tatsächlichen Gründen schließlich in einem erweiterten neuen Teil der Gemeinschaft bestätigt sein. Die Bestimmung der Eignung sieht zur Irreführung insoweit mit der Meinung des EuGH nach kompetenter Sache des nationalen Richters eine konkrete Tatfrage vor. Ein **ähnlicher Umstand** kann nach der vertretenen Auffassung im Gemeinschaftsmarkenrecht in Frage ankommen, ob eine bestimmte Art und Weise durch die Benutzung einer jüngeren Kennzeichnung auf Prioritätsrecht im Zusammenhang mit den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel im Einklang mit den genannten Beschränkungen vereinbar ist. Ebenso kann diese Beurteilung aus tatsächlichen Gründen territorial von einem neuen Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat „unterschiedlich“ ausfallen, ohne dass das gemeinschaftsrechtlich Einheitlichkeitsprinzip bezüglich der GM berührt oder sogar in Frage gestellt würde. Es geht somit wegen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft bestehender Unterschiede in den neuen Sprachgewohnheiten, weitergehende erweiterte Marktverhältnisse und Verkehrsanschauungen insoweit nicht um die Anwendung unterschiedlichen maßgeblichen Rechts mit Auswirkung innerhalb des gesamten geografischen Gemeinschaftsterritoriums, sondern deswegen das vereinheitlichte

⁵¹⁵ Krüger, MarkenR 5/2002, 147.

Gemeinschaftsmarkenrecht unter Berücksichtigung der zwangsläufig nach vorkommenden unterschiedlichen tatsächlichen Gegebenheiten darin anzuwenden. Der nationale Richter, welcher in einem eintretenden Verletzungsrechtsstreit auf Grund einer Klage bezüglich einer GM an einem Gemeinschaftsmarkengericht als Sitzgericht entsprechende Unterlassungsgebote mit Wirkung für das gesamte Gemeinschaftsterritorium ausgedrückt hat, sollte somit erklärte Unterlassung hinsichtlich der angegriffenen Marke bringen, sofern die zum Unterlassungsgebot erforderlichen tatsächlichen Voraussetzungen nicht zweifelsfrei innerhalb der gesamten Gemeinschaft gegeben sind.

Freilich setzt zur gemeinschaftsrechtlichen Geltung des markenrechtlichen Freihaltebedürfnisses in einem erforderlichen Verletzungsprozess voraus, dass die Norm des Art. 12 der GMVO auch damals anwendbar ist, sofern in der lit. b zur konkreten Bestimmung der aufgeführten Angaben (wie z. B. zur Beschreibung des Ursprungsortes des Mineralwassers) für die registrierten GM mäßig gebraucht werden. Zum Zweck ist die Benutzung der besonderen Bezeichnung, um ihre Produkte von anderen Waren zu unterscheiden und um die Herkunft der Waren zu kennzeichnen. Um den notwendigen Ausgleich zwischen dem Markenschutz und dem Interesse, spezifische beschreibende Angaben freizuhalten, diese entstehen durch die Beurteilung im Rahmen der Osterweiterung, ob die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Handel oder Gewerbe gehört, vom erforderlichen Umstand der mäßigen Markenbenutzung als einem geltenden Bedingung im Einzelfall diese Beurteilung abhängt. Insofern der EuGH die Vorlagefrage vom nationalen BGH dieses Bereichs im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen Auslegung beantwortet, kann die Freihaltebedürfnisfrage an größtmöglicher Einzelfallgerechtigkeit während des Verletzungsprozess auch gerichtet werden.

Zum Schluss könnte man darauf im Falle der *ähnlichen* Fragestellungen hinweisen, welche zur Geltung des Freihaltebedürfnisses im Rahmen der Schrankenbestimmungen aufgezeigt wurden, ebenfalls zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer erstreckten GM und der *Verwechslungsgefahr* auftauchen können, so dass sich in diesem Fall die Betrachtung entsprechender Lösungen hinsichtlich der eintretenden sprachlichen Kollisionen außer keiner vergleichbaren sprachlichen Bedeutung als neue sprachliche Bedeutung der neuen Mitgliedsstaaten und in anderen ähnlichen territorialen (regionalen) verknüpfenden Fällen anbietet. In jeweiligen betreffenden Fällen ist möglich nach dem Beitritt sowohl für ein gemeinschaftsweites Unterlassungsgebot ausreichen gelassen, sofern die

Verwechslungsgefahr auch nur in einem Mitgliedsstaat festgestellt werden kann.⁵¹⁶ Ebenso zwingt die gebotene Unterscheidung zwischen Tat- und Rechtsfragen trotz des Einheitlichkeitsprinzips der GM zu differenzierender Lösung der kommenden Frage, welche den unterschiedlichen tatsächlichen Gegebenheiten in den einzelnen neuen Mitgliedsstaaten sonst nach dem Beitritt besondere Rolle spielen. Dies kann auch im Zusammenhang mit dem Artikel 8 Abs. 4 der GMVO für Kennzeichen „von lediglich örtlicher Bedeutung“ im Verhältnis von der Angemeldetenmarke die Eintragung im europäischen Register widersetzlich beschränkt werden, folglich auf Grundlage des Art. 111 der GMVO zur Untersagung der Markenbenutzung im Sinne der erstreckten GM verwiesen werden kann.

Im Rahmen der Gemeinschaftsmarkenverordnung verwendet man Art. 99 (früher Art. 95) GMVO i.V.m. Art. 96 (früher Art. 92) lit. d GMVO und Art. 100 der GMVO im Falle der genannten **Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke**. Sonst nach dem Beitritt im Verfahren wegen Verletzung einer GM ist im erweiterten Sinne das kompetente mitgliedstaatliche Gemeinschaftsmarkengericht lediglich durch beschränkten Umfang befugt, die Rechtsgültigkeit der gemeinschaftsweiten Marke zu prüfen. Die benannten Gemeinschaftsmarkengerichte auf Grund der GMVO haben zur Prüfung der Rechtsgültigkeit einer GM auszuführen, wenn diese nicht von den Beklagten durch eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird. Der bloße Verfalls- oder Nichtigkeitseinwand der GM ist lediglich insoweit nur ausnahmsweise für die erstreckte GM zulässig, wobei die erstreckte GM wegen „mangelnder Benutzung“ für verfallen oder wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt werden könnte⁵¹⁷. Sofern der Beklagte keine Widerklage beim Gemeinschaftsmarkengericht eingelegt hat, wie ein provisorisches Verfahren von vornherein keine Möglichkeit hat, so kann er im weiteren Weg die Rechtsgültigkeit der GM durch das Verletzungsprozess nur mit dem Einwand wegen der mangelnden Benutzung oder Bestehens älteren Rechts verteidigen. Von Harmonisierungsamt wegen darf das Gemeinschaftsmarkengericht die Rechtsgültigkeit der GM in keinem Fall prüfen⁵¹⁸. Gemäß Art. 95 GMVO wird gemeinschaftsrechtlich allen neuen Mitgliedsstaaten bestimmte Zuständigkeit innerstaatlich ermöglicht. Diese Zuständigkeit begründet sich auf ihrem Staatsterritorium mit der Wirkung in der gesamten Gemeinschaft als eine möglichst geringe Anzahl nationaler zuständiger Gerichte, d. h. nach Art. 95 GMVO die

⁵¹⁶ S. Mühlendahl/Ohlgart, Rn. 7, S. 47.

⁵¹⁷ Art. 165 Abs. 4 lit. b GMVO.

⁵¹⁸ Leitsätze, ÖBl 2005, 70.

Gerichte erster und zweiter Instanz in Besonderer Weise als Gemeinschaftsmarkengerichten (engl. "Community Trade Mark Courts") zu benennen⁵¹⁹.

12.2. Abgeschlossener Reformprozess nach der letzten EU-Erweiterung

Am 10.3.2008 trat als letzter Teil großen Reformwerks hinsichtlich der Grundverordnung für die Gemeinschaftsmarke [GMVO]⁵²⁰ und der anderen zusätzlichen Verordnungen (GMDVO,⁵²¹ GMGebVO⁵²² und der Verfo-BK⁵²³) aus den Jahren 2004/2005 im Rahmen der ersten Erweiterung der EU die Neufassung des Art. 38 (frühere Art. 39) GMVO in Kraft auf, nachgemäß keine obligatorische Recherche mehr nach nationalen Marken stattfindet.⁵²⁴ Demgegenüber praktiziert das HABM nur einen Gemeinschaftsrecherchebericht im Hinblick auf ältere Gemeinschaftsmarken oder deren Anmeldungen, aus denen betreffende relative Eintragungshindernisse gemäß Art. 8 GMVO gegen die Neuanmeldung geltend gemacht werden können.

§13 Die Nichtigkeitsklage wegen der erstreckten GM

1. Die Nichtigkeitsklagebeschränkung im Rahmen der GMVO

Auf Grundlage des Art. 65 Abs. 2 der GMVO muss auch für die erstreckte GM die eingelegte Nichtigkeitsklage auf zwei „qualifizierte Rüge“ gestützt werden sowie in folgenden Gesichtspunkten:

- bestimmte Prozessrügen (Unzuständigkeit, wesentliche Verletzung der Vorschriftenform);
- materielle Rügen (Verletzung des materiellen Rechts „als primär Gemeinschaftsrecht“ und das spezielle Gemeinschaftsmarkenrecht, oder erscheinende Ermessenmissbrauch).

Die gemeinschaftsrechtliche Klage wird von den Beteiligten an dem Beschwerdekammerprozess beschränkt, soweit sie auf Grund einer erlassenen Entscheidung

⁵¹⁹ www.oami.eu.int/aspects/tmc/liste/tmx.htm.

⁵²⁰ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates v. 20.12.1993 über die Gemeinschaftsmarke = ABl. L 11/1 v. 14.1.1994 und ABl. L 11/1 v. 14.1.2004. Daneben sind alle Rechtstexte in konsolidierter Fassung, Mitteilungen des Präsidenten, Formulare, Richtlinien, Hinweise, aktuelle Informationen sowie Entscheidungen auf dem europäischen Register (HABM-)Internetseite <http://oami.europa.eu> angekündigt, wo sich das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt neuerdings als „**Amt der Europäischen Union** für die Eintragung von Marken und Geschmacksmustern“ bezeichnet.

⁵²¹ Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission v. 13.12.1995 zur Durchführung der Verordnung des Rates über die Gemeinschaftsmarke = ABl. L 303/1 v. 15.12.1995 und ABl. L 172/4 v. 5.7.2005.

⁵²² Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission v. 13.12.1995 über die an das HABM zu entrichtenden Gebühren = ABl. L 303/33 v. 15.12.1995 und ABl. L 271/14 v. 15.10.2005.

⁵²³ Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission v. 5.2.1996 über die Verfahrensordnung vor den BK des HABM = ABl. L 28/11 v. 6.2.1996 und ABl. L 360/8 v. 7.12.2004.

⁵²⁴ Bender – Das Allgemeininteresse am Freihaltungsbedürfnis, MarkenR 2/2009, 85.

beschwert sind⁵²⁵. Der Kläger solle in der Klageschriftform einen Rechtssachverhalt darlegen, welcher eine dieser genannten Rüge konkret begründet. Wenn die Rüge nicht durchgreift ist, ist dann dies in der Begründetheitsfrage angekommen. Auf Grundlage der GMVO werden die dem europäischen Gerichtshof übertragenen Befugnisse im ersten Rechtszug von dem EuG ausgeführt. Der europäische „Gerichtshof“ stellt für das Gemeinschaftsmarkensystem ein europäisches Justizielorgan mit den verknüpfenden beiden Gemeinschaftsgerichten dar: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Gericht erster Instanz (EuG). In historischer Ansicht sind diese Gerichtsbarkeiten vom *französischen Verwaltungsrecht* geprägt. Ihre Zuständigkeit begründet sich auf Verfahren für die Rechtmäßigkeitskontrolle des Verwaltungshandelns (insb. im Falle der Nichtigkeitsklage)⁵²⁶.

Nach Art. 65 Abs. 3 GMVO kann die „angefochtene Entscheidung“ der Beschwerdekammer vom HABM aufgehoben oder abgeändert werden, dadurch nicht konkret bestimmt ist, in welcher vieler Handlungen in der europäischen Gerichtshofsrechtsprechungen erlassen wurde⁵²⁷. Es handelt sich um ein eingeleitetes Prozess mit unbegrenzter Ermessensnachprüfung. Nämlich determiniert eine derartige prozessrechtliche Befugnis den Prozesscharakter nicht, welches als Prozess zur Rechtmäßigkeitskontrolle von BK-Entscheidungen des HABM angesehen wird. Dies wird im Rahmen einer Gestaltungsklage d. h. **Nichtigkeitsklage** erreicht. Zum Harmonisierungsamt macht es nach Art. 65 Abs. 6 der GMVO geltend, dass dieses europäisches Amt die entsprechende Maßnahme zu ergreifen hat, welche sich aus den Gerichtshofsrechtsprechungen „als **ausgelegte Grundsätze**“ ergeben. Zum *kontradiktorischen Prozess* vom EuG wird die Gerichtshofssatzung sowohl verwendet. In EuG- Praxis sind bereits „unmittelbar“ die Zulässigkeitsbedingungen zwingendes Gemeinschaftsrechts und werden darauf beim europäischen Gericht im *amtlichen Sinne* wegen geprüft.

2. Klagebefugnis in Bezug auf die angefochtene Beschwerde

Gemäß Art. 65 Abs. 4 GMVO steht eine Klagebefugnis am Beschwerdekammerprozess für die Beteiligten, soweit sie durch die Entscheidung der BK beschwert sind. Dabei dürfte es sich um eine **klar materielle Beschwerde** handeln, obwohl dies bei der Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidungen der BK „unschwierig“ ist.⁵²⁸ In Praxis des EuG ist es fraglich, ob die

⁵²⁵ Art. 65 (4) GMVO.

⁵²⁶ Art. 65 Abs. 2 der GMVO.

⁵²⁷ Primärrechtlich ist in Art. 264 Abs. 2 AEUV vorgeschrieben: „Erklärt der Gerichtshof eine Handlung für nichtig, ...“

⁵²⁸ Klüpfel, MarkenR 2000, 238.

„*allgemeinen Grundsätze*“ in einem betreffenden Fall benutzbar sind, in dem „natürliche oder juristische Personen“, welche unmittelbar und individuell eintreten sind, jedoch klagebefugt sein können⁵²⁹.

Im Fall, dass die Entscheidung auf andere Person adressiert ist, macht es nur im *Inter partes*-Widerspruchsprozess geltend, sofern ein Widerspruchsführer, welcher nicht innerhalb des Prozesses beteiligt war, parallel die Widerspruchsabteilung über seinen Widerspruch noch nicht beschlossen hat, ist er nicht mit der bezeichneten passiven Beobachters zufrieden gewesen, sondern er allein Klage erheben will. Dieses Problem könnte im Rahmen der Auslegung der Norm in Art. 65 Abs. 4 der GMVO⁵³⁰ lösen.

3. Ergebende Anfechtbarentscheidung „als Zulässigkeitsvoraussetzung“

Die gemeinschaftsrechtliche Bedeutung „*anfechtbarer Entscheidung*“ ist in Art. 65 Abs. 1 der GMVO konkret deutlich ausgedrückt:

„Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die über eine Beschwerde entschieden wird, sind mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar.“

Darunter kommt nicht die *rechtmäßige Kontrolle* der Kommission nach der Präsidentenentscheidungen des HABM auf Grund des Art. 122 GMVO, ebenso nicht die Rechtmäßigkeit der Bediensteten des HABM gemäß Art. 116 GMVO i.V.m. Art. 270 AEUV auf die Beschwerdeanfechtbarkeit verwiesen wird. Grundsätzlich beträgt die Frist für die Nichtigkeitsklage „*zwei Monate*“ nach *Zustellung der Entscheidung der BK*.⁵³¹

4. Von Nichtigkeitserklärung beim HABM bis Nichtigkeitsklage vom EuG

„wegen inhaltlicher beschriebener Bedeutung“

Zuerst ergebende Nichtigkeitserklärung beim HABM, danach weitergehende eingelegte Nichtigkeitsklage beim EuG kann ein gemeinschaftsrechtliches Nichtigkeitsverfahren auf Grund der Normen der GMVO⁵³² in einem nächsten Beispielfall darstellen.

⁵²⁹ Art. 263 Abs. 4 AEUV.

⁵³⁰ Art. 65 Abs. 4 GMVO: „Die Klage steht den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten zu, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind.“

⁵³¹ Art. 65 Abs. 5 GMVO sowie Art. 101 § 1 Lit. a VerfO der Europäischen Gerichte.

⁵³² Art. 52 und 53 GMVO.

Bsp.: Seit 2003 ist eine fragliche Wortmarke („CANNABIS“) als GM für Biere, Weine und geistige Eigentum beim HABM bereits eingetragen. Auf Antrag der Klosterbrauerei Weissenrohe GmbH & Co KG wurde die europäische Marke vom HABM für nichtig erklärt, weil sie deutlich **beschreibend** sei. Dieses Wort werde vom **Durchschnittsverbraucher** „als klarer und unmittelbarer Hinweis“ auf eine Hanfpflanze oder ein daraus gewonnenes Betäubungsmittel aufgefasst. Der Markeninhaber erhob gegen diese Entscheidung eine Klage deswegen vor dem EuG, in weiterem gelaufenen Verfahren sich das europäische Gericht auf Gemeinschaftsmarkenrecht berief.

In begrifflicher Hinsicht hat dieser Wortbegriff drei mögliche Bedeutungen, zugleich dieser Begriff im inhaltlichen Sinne folgende Wirkung hat.⁵³³

- ❖ Gleichzeitig erfasste diese europäische Marke den Begriff einer Hanfpflanze, welche einer gemeinschaftlichen Marktordnung unterliegt und deren Erzeugung wegen ihres Gehalts [an Tetrahydrocannabinol, bzw. kurz: THC] strengen Vorschriften unterliegt, wie einen verbotenen in vielen Mitgliedsstaaten „Suchtstoff“ darstellt.
- ❖ Ebenso enthält diese Marke einen Stoff, zwecks in der Heilkunde gegenwärtig erörtert wird, dem also mit verschiedenen Lebensmitteln (wie Ölen, Kräutertee, Teigwaren, Backwaren oder Getränken bis zu einem Höchstwert von 0,2% THC) noch zugesetzt wird.

Dieses Wortzeichen stellt „als solches“ für den Verbraucher unmittelbaren Hinweis auf eine der möglichen Zutaten der Produkte dar, für die eine Gemeinschaftsmarke im europäischen Register eingetragen wurde. Desto geht das Wortzeichen „CANNABIS“ über den Bereich der Suggestion weit hinaus und fällt in den Bereich der Beschreibung. Entgegen der Klägersauffassung wird das Zeichen CANNABIS „als eine Beschreibung“ und „nicht als eine Suggestion oder Anspielung aufgefasst“.⁵³⁴

Nach dem Gemeinschaftsmarkenrecht gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO sind „alle Zeichen und Angaben“, welche im Verkehr zur Bezeichnung der bestimmten Voraussetzungen (wie Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, örtliche Herkunft, Zeit der Herstellung bzw. Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale) dienen können, von der Eintragung im Europäischen Register als zukünftige Gemeinschaftsmarke ausgeschlossen, ebenso seit dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten darin dies unmittelbar anwendbar ist. Diese „beschreibenden Zeichen“ werden „als nicht geeignet“ angesehen, welche den Marken eigene Aufgabe eines Herkunftshinweises zu

⁵³³ CANNABIS, EuG T-234/06 v. 19.11.2009 = wbl 2010, 32.

⁵³⁴ Rs. CANNABIS, 34: EUROPREMIUM, (T- 334/03, Slg. 2005, II- 65), Rn. 37.

erfüllen[DOUBLEMINT]⁵³⁵. Unter lit. c der Katalogvorschrift wird somit „solche Zeichen und Angaben“ betrifft, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise auch in dem erweiterten Gebiet der Europäischen Union die beanspruchte Ware oder Dienstleistung „unmittelbar“ oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können[PharmaChek]⁵³⁶.

Nach der Auslegung des EuG ist die Zeichenwertung „als beschreibend“ für die alte und neue Gemeinschaftsmarke in gleiche Weise vorausgesetzt, so dass eine *hinreichend unmittelbare und bestimmte Verbindung* mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt wird, welche dies den betroffenen Verkehrskreisen ermöglicht, „sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung eines der Merkmale der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrzunehmen“⁵³⁷. Dieses europäische Gericht hat in weiteren erforderlichen Rechtsprechungen wiedergeholt, dass das beschreibende Wesen eines Zeichencharakters lediglich im Hinblick auf das Verständnis der Verkehrskreise sowie die beanspruchten Waren (z. B. verschiedene alkoholische Getränke) und Dienstleistungen beurteilt werden kann⁵³⁸. Nämlich ist der beschriebene Charakter einer Gemeinschaftsmarke im Zusammenhang mit den Waren, für die eine Marke registriert worden ist. In dem Eintragungsverfahren ist hinsichtlich dieser Marke zur Beurteilung daher aufgeführt, was ein normal informierter und angemessen, aufmerksamer und verständigen Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Warenkategorie vermutlich wahrnimmt. In ständiger Rechtsprechung ist der Begriff „Cannabis“ für die Herstellung „verschiedener Getränke“ verwendet, wobei diese Marke enthaltende Biere auf dem europäischen Markt angeboten werden, gegebenenfalls ein sachlicher Verbindung dieses Wortes mit den genannten Waren besteht⁵³⁹. Weiter handelt es sich nach einem Grundsatz des EuGH bezüglich der genannten europaweiten Wortmarke *um einen lateinischen wissenschaftlichen Begriff*, welcher im gesamten Gebiet der Gemeinschaft sowohl *für den Verbraucher in dem erweiterten Gebiet der Europäischen Union* verständlich ist [MATRATZEN CONCORD]⁵⁴⁰.

⁵³⁵ Rs. CANNABIS, Rn. 23.

⁵³⁶ Rs. CANNABIS, Rn. 24;

⁵³⁷ Hinweis auf den Grundsatz des EuG aus der Rechtsprechung STEADYCONTROL sowie Europig in: Rs. CANNABIS, Rn. 25;

⁵³⁸ Rs. CANNABIS, Rn. 26.

⁵³⁹ Rs. CANNABIS, wbl 2010, 32.

⁵⁴⁰ Rs. CANNABIS, 31: Matratzen Concord (EuGH C-421/04), Slg. 2006, I-2303, Rn. 32; vgl. Eisenführ/Schennen, Art. 165 GMV (2010), Rn. 22, 24.

Ob inhaltlich diese Getränke „keine unzulässigen Zutaten“ enthalten seien, hat das EuG für diese Frage eine eigene Auffassung beigelegt: „enthalten die fraglichen Getränke Hanf oder dürfen Hanf enthalten, womit die Marke ... beschreibend ist.“⁵⁴¹ Demgegenüber enthalten diese Erzeugnisse keinen und dürfen sie keinen enthalten, wäre die Marke für die Verbraucher damals *irreführend*. In dieser Verbindung wäre zu prüfen, ob der angesprochene Verbraucher annehmen müsste, dass die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, ein *Merkmal* besitzen, welches diese Waren in Wirklichkeit nicht haben. Hier wäre die Tatsache zu berücksichtigen, dass der Verbraucher auf dem Etikett des Erzeugnisses überprüfen könnte, welche Zutaten zur genannten Getränkeherstellung verwendet wurden. Wie das Wortzeichen *beschreibenden Charakter* enthält, ist deswegen nicht geeignet, insbesondere Biere oder alkoholische Getränke (wie Weine, Spirituosen und Liköre) zu bezeichnen.⁵⁴² Normalerweise soll der Durchschnittsverbraucher beim Anblick eines alkoholischen Getränks der Wortmarke „CANNABIS“ sofort und ohne weiteres Nachdenken diese Bezeichnung als Beschreibung der Merkmale der fraglichen Erzeugnisse (insb. auf die geschlossene Zutat von „Cannabis“)⁵⁴³ wahrgenommen werden. Es ist glaubhaft, dass der Käufer eines *solchen Getränks* hofft, mit dem Getränk **ähnliche Wirkungen** wie mit der Einnahme von Cannabis in anderer Gestaltung zu erzielen.

Nach der Auslegung des EuGH ist es nicht erforderlich, dass die Zeichen und Angaben, „aus denen die Marke besteht“, bereits *zum Anmeldezeitpunkt nicht tatsächlich für die im Hinblick der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale „beschreibend“ verwendet* werden. Es genügt im Einklang mit dem Art. 7 Abs. 1 lit. c der Katalogvorschrift, worauf sich die Zeichen oder Angaben verwenden werden können⁵⁴⁴. Im berufenen Beispielfall kann man den verwendeten Begriff „CANNABIS“ der Gemeinschaftsmarke in Selbststellung als beschreibend ansehen, sofern dieser Begriff sich gegenwärtig oder potenziell auf eines der Produktmerkmale bezieht, beziehungsweise auf eine der Zutaten, welche zur Herstellung in besprochenen Getränken verwendet werden können. Wie aus der europäischen Rechtsprechung ergibt, wird der genannte Begriff potenziell mit einem der Merkmale der in Rede stehenden Waren im Zusammenhang gebracht, sofern dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist⁵⁴⁵. Hier steht der

⁵⁴¹ [CANNABIS], Rn. 43.

⁵⁴² CANNABIS, MarkenR 2009, 579.

⁵⁴³ GRUR-RR 2010, 99.

⁵⁴⁴ Rs. CANNABIS, Rn. 35; Wrigley, Rn. 32; sowie [TEK], T- 458/05, Slg. 2007, II- 4721, Rn. 88.

⁵⁴⁵ CANNABIS, Rn. 36: [UNIVERSALTELEFONBUCH...] (EuG T- 357/99 und T- 358/99), Slg. 2001, II- 1705, Rn. 29 und 30.

Umstand, dass ein Begriff mehrere Bedeutungen hat, obwohl durch ihre Wertung „als beschreibend“ ohne Bedeutung aufgezeigt wurde. Es genügt auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO, wenn zwischen einer einzigen der Bedeutungen und den beanspruchten Waren eine unmittelbare und bestimmte Verknüpfung besteht⁵⁴⁶.

§14 Die Neutralisierungsdoktrin nach der Auslegung des EuG

1. Generelle Bedeutung

In einem gemeinschaftsweiten Markendschungel kann sich auch „berühmte Marken und Marken Berühmten“ betroffen werden. Beispielsweise ist zweite genannte Marken, welche dem Namen oder Nachnahmen einer öffentlichen Berühmten Persönlichkeit entsprechen.

Bsp.: PABLO PICASSO gehörte zweifelsohne zu den berühmtesten Malern der Weltmoderne. In der Rechtssache PICARO/PICASSO hinsichtlich eines Widerspruchs hat das EuG den Schutzbereich der zugunsten Erben von PICASSO (insb. für Kraftfahrzeuge) eingetragene Wortmarke „PICASSO“ besondere „stark“ eingeschränkt. Dieser Widerspruch begründete sich darauf, wie die Marke „PICASSO“ den maßgeblichen Verkehrskreisen mit dem Namen des berühmten Malers PABLO PICASSO „in begrifflicher Hinsicht“ besonders gut „bekannt“ sei, während in anderer Seite eine vorhandene *optische und klangliche Ähnlichkeit* mit der „prioritätsjüngeren“, zugunsten der Unternehmen (da: Daimler Chrysler AG) für Kraftfahrzeuge, weitergehende angemeldeten Wortmarke „PICARO“ im Rahmen der Neutralisierungsdoktrin des EuG neutralisiert werde, trotz teilweiser Warenidentität „keine Verwechslungsgefahr“ zwischen den Marken PICASSO und PICARO bestehe.

Dass beispielsweise Wortlaut des Personennamens „PICASSO“ nicht berühmt wäre, wäre dann die *optische und klangliche (phonetische) Ähnlichkeit* im Umkehrschluss nicht neutralisiert worden, deshalb in diesen ähnlichen Fällen eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken ganz offensichtlich zu bestätigen gewesen wäre. Fraglich ist es daher, ob die Berühmtheit von PABLO PICASSO in Bezug auf die Marke Picasso zur Kollisionsprüfung im Widerspruchsprozess mehr geschadet als genützt hätte. Diese Beurteilung hat der deutsche Autor zu diesem Anlassfall in Berücksichtigung angenommen,⁵⁴⁷ insbesondere die zeitgemäßen Grundsätze des EuG von der Kollisionsprüfung im Widerspruchsprozess ausnahmsweise im Zeitpunkt der EU-Erweiterung und die „Neutralisierungslehre“ des EuG im Spezifischen näher darzustellen und dieser einer

⁵⁴⁶ In der Rs. CANNABIS (Rn. 37) ist einen Grundsatz des EuG hingewiesen: [MunichFinancialServices], T- 316/03, Slg. 2005, II- 1951, Rn. 33.

⁵⁴⁷ RA Thomas Felchner, Amer PICASSO – Die „Neutralisierungslehre“ des EuG = MarkenR 09/2005, 377.

persönlichen Würdigung zu unterziehen.

Durch die Neutralisierungsdoktrin des EuG könne „unmittelbar“ den Grundsatz des unmittelbaren anwendbaren Begründungserwägungsgrundes der GMVO verstoßen sein, dass der Begriff der „**Ähnlichkeit**“ im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr vor dem EuG auszulegen ist.⁵⁴⁸ Dieser Begriff kann auch selbst die Ähnlichkeit einem Aspekt ausreichen, grundsätzlich bezüglich einer *klanglichen Ähnlichkeit der (Wort-)Marken auf eine Verwechslungsgefahr hervorrufen* kann, obwohl die Würdigung einer etwaigen klanglichen phonetischen Ähnlichkeit lediglich einer relevanten Situation durch die umfassende Beurteilung folgt. Damit wird gegen die **Prädominanz** der klanglichen Ähnlichkeit eingewendet, dass Waren des täglichen Bedarfs heutzutage weit überwiegend „auf Sicht“ in Selbstbedingungsäden erworben werden, wo der optische Eindruck einer fraglichen Marke *beherrschende* Rolle spielt, dagegen dies für die lautlicher Wiedergabe nicht in Berücksichtigung kommt. Je mehr konkrete Unterschiede in einem dieser Bereich nach der Auslegung des EuG beim Verbraucher hervorgerufen besonderen **Gesamteindruck** neutralisieren könne, desto mehr in anderen Bereichen der bestehenden Ähnlichkeiten in Besondererweise neutralisiert werden⁵⁴⁹.

Als Grundsatz kann jeder Markeninhaber weiteres Argument geltend machen, falls ein von zwei Bestandteilen einer Wortmarke *bildlich oder klanglich* mit dem einzigen Wort einer älteren Marke *identisch* übereinstimmt und sofern die beiden Worte insgesamt oder für sich selbst genommen für die betreffenden Verkehrskreise „keine begriffliche Bedeutung“ haben, müssen dann die beiden betrachteten Marken in ihrem Gesamtheit „*als ähnlich*“ nach dem Art. 8 Abs. 1 lit. b der GMVO angesehen werden[Kiap Mou]⁵⁵⁰.

Daraus hat das EuG den Grundsatz im weiteren gemeinschaftsrechtlichen Sinne ausgeführt. Schließlich wurde zum Widerspruchsgrund die Verwechslungsgefahr klar darin angegeben, darauf die Widerspruchsabteilung dem Grund nach entschieden hatte. Ebenso konnte sie im weiteren Weg feststellen, dass die von den beiden Zeichen enthalten Waren *gleich oder sehr ähnlich* sind und dass im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der Zeichen zu bestimmen sei, wenn diese bildlich ähnlich seien, weisen in diesem Fall nur eine *geringe klangliche*

⁵⁴⁸ Ecoblue, EuG T-281/07 v. 12.11.2008 = wbl 2009, 84.

⁵⁴⁹ Thomas Felchner, Sei kein FROSCH – Machen Marken mit eindeutigem Sinngehalt „apetito“?, MarkenR 06/2006, 253.

⁵⁵⁰ Hinweis auf Grundsatz des EuG in: Rs. KIAP MOU, Rn. 39;

Ähnlichkeit auf.⁵⁵¹ Demgegenüber sei eine **begriffliche Unterscheidung** nur für den bestimmten sprechenden Verbraucher möglich. Jedoch nur Marken, welche in deutlicher Weise von den Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweiges abweichen, können grundsätzlich die wesentliche Aufgabe der Marke erfüllen, zugleich auf die Herkunft der Ware zu verweisen⁵⁵².

2. Anwendbare Grundsätze des EuG auf die erstreckte GM

Um die **Neutralisierungsdoktrin** einordnen zu können, sollte nach der Meinung vom genannten deutschen Autor die generellen Grundsätze des EuG durch die Kollisionsprüfung im Widerspruchsprozess dargestellt werden. Nach Art. 8 Abs. 1 lit. b der GMVO ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der europaweiten Eintragung vom HABM im relativen Sinne ausgeschlossen, sofern „wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt“, ebenfalls in den neuen erweiterten Mitgliedsstaaten, falls in denen ihre Schütze genießen. Hier schließt die Gefahr von Verwechslungen als entsprechender Gefahr ein, wobei die Marke mit der älteren Marke „gedanklich in Verbindung“ gebracht wird. Der Begriff „**ältere Marken**“ bedeutet in Einklang mit Art. 8 Abs. 2 lit. a Ziffern i und ii der GMVO⁵⁵³ eine in einem Mitgliedsstaat eingetragene Marke⁵⁵⁴ sowie eine für einen Mitgliedsstaat „international registrierte Marke“ mit verknüpfender Wirkung eines früheren Anmeldetags als dem Tag der Anmeldung der GM. Das europäische Gericht hat dabei bereits eine eigene Auslegung beilegen, wonach die umfassende Beurteilung dadurch eine Berücksichtigung der **unterscheidungskräftigen und beherrschenden (dominierenden) Bestandteile der betreffenden Zeichen** einschließlich würde und die *klangliche (phonetische) Ähnlichkeiten* im Rahmen der **begrifflichen Unterschiede** zwischen den Zeichen „neutralisiert“ werden können, anschließend, ohne Begründung auf Art. 8 Abs. 1 lit. b **konkrete Ähnlichkeit** zu verkennen. Zum Schluss ist erreicht, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen „nicht hoch“ genug sei, um annehmen zu können, wie die maßgebliche Verkehrskreise der neuen Mitgliedsstaaten auch glauben könnten, die betreffenden Waren stammten von demselben Unternehmen oder daraus von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen⁵⁵⁵.

⁵⁵¹ Calavo Growers, Inc/HABM – Luis Calvo Sanz, EuG T-53/05 v. 16.1.2006 = wbl 2007, 132.

⁵⁵² Mag Instrument, Rn. 31.

⁵⁵³ La Mer, EuG T-418/03 v. 27.9.2007 = wbl 2008, 85.

⁵⁵⁴ Siehe Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 24.

⁵⁵⁵ Felchner, MarkenR 2006, 256.

Z. B.: In einer Rechtsprechung wurde einerseits fragliche Eintragung der Wortmarke „ROYAL“ zur Bezeichnung alkoholischer Getränke beantragt, andererseits die Inhaberin verschiedener Wort- und Bildmarken zur Bezeichnung der Erzeugnisse von Wein, Schaum- und Brandwein, welche beide das **herrschende (dominierende) Wort** „Royal“ enthielten, deswegen ein Widerspruch vom HABM erhoben wurde, wie im Urteil des EuG anzusehen ist⁵⁵⁶. Während der Bewertung der **Ähnlichkeit** zweier Erzeugnisse oder Dienstleistungen sind „alle maßgeblichen Umstände“, welche die Beziehungen zwischen beiden kennzeichnen können, in Berücksichtigung anzunehmen (insb. ihre Art, die Zweckbestimmung oder der Gebrauch), aber nur wenn sie miteinander im Wettbewerb stehen oder einander ergänzen⁵⁵⁷. Ebenso wenn beide Waren der Gruppe der alkoholisierten Getränke angehören, ist dann die ältere Marke ROYAL FETITORIA für Portweine beim HABM registrierbar, während dagegen die Marke der Klägerin für *Rioja-Weine* im europäischen Register eingetragen werden sollte.⁵⁵⁸

Allerdings haben die beiden Erzeugnisse in diesem Anlassfall für einen *durchschnittlich unterrichteten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher*, nicht nur in einem erforderlichen Mitgliedsstaat, sondern generell in der gesamten Europäischen Gemeinschaft, lediglich einen **geringen Grad an Ähnlichkeit**. Die bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten können beispielsweise darin durch entsprechende **begrifflichen Unterschiede ausgeglichen werden**. Freilich setzt das darin voraus, dass zumindest eine der Marken für die Verkehrskreise deutliche erkennbare Bedeutung hat,⁵⁵⁹ soll gegebenenfalls die Gedanken an *königlichen Prunk* (oder generell) zum Zweck an Wohlstand und Großartigkeit wecken. Demgegenüber genügt das Wort „*Feitoria*“ für die ältere Marke, diese von der europäischen Eintragungsmarke zu unterscheiden. Dies besteht nur in der Sprache vom erforderlichen Mitgliedsstaat, in dem dieser Begriff in der hochwertigen Zeit des portugiesischen Weltreichs eine Niederlassung bezeichnete. Ebenso hat dieser wörtliche Begriff für die bestimmten mitgliedstaatlichen Verbraucher umso mehr für die Verbraucher in anderen Mitgliedsstaaten eine **erhöhte Unterscheidungskraft**. Darauf hat die BK in diesem Anlassfall zu Unrecht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr angenommen.

In „begrifflicher Hinsicht“ ist der **beherrschende Bestandteil** in den beiden Marken, sogleich nur als Hinweis auf die erbrachten Dienstleistungen verstanden werden kann. Dieser Begriff

⁵⁵⁶ Bodegas Franco-Españolas, SA/Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA EuG T-501/04 v. 15.2.2007 = wbl 2007, 280.

⁵⁵⁷ Grundsatz der Rs. ELS (Rn. 51).

⁵⁵⁸ Wbl 2007, 280: Wie *Rioja-Weine* oft Mahlzeiten begleiten, werden Portweine, welche ebenso einen höheren Alkohol-Gehalt (19-22°) haben, besonders vor oder nach diesen genossen.

⁵⁵⁹ Rs. El Corte Inglés – González Cabello und Iberia Líneas Aéreas de España, Rn. 93;

der europäischen Marke kann auch zum beherrschenden Bestandteil „in begrifflicher Hinsicht“ werden, weil die Marken zur Kenntnis des Ausdrucks „begrifflich unterschiedlich erscheinen“ und zur Unkenntnis „keine Gleichheit“ wahrgenommen werden kann, zugleich keine der beiden Marken für sich entsprechenden Sinn hat. Ein *begrifflicher Vergleich* ist im gegenständlichen Rechtssachverhalt „ohne Bedeutung“, weil keines der beiden Worte im Sprachlichen einen Sinn ergeben⁵⁶⁰. Gleichzeitig hat einen beherrschenden Bestandteil der älteren Marke „keine eigene Bedeutung“⁵⁶¹. Jedoch ist dies nicht ausgeschlossen, dass die eintretenden Verkehrskreise im Verkehr eine Verbindung mit der Klägerin herstellen können und sie beherrschenden Bestandteil als Abkürzung des Namens der Klägerin sehen können. Daraus ist ergeben, dass keine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Zeichen besteht, genauso wenig wie eine andere (bildliche) Verwechslungsgefahr festgestellt werden konnte.

Eine gemeinschaftsrechtliche Voraussetzung der Verwechslungsgefahr kann nur im Falle der berufenden Partei auf einen Grundsatz des EuG vorgelegen sein, wonach das Publikum in der erweiterten Europäischen Union d. h. im Handelsverkehr der neuen Mitgliedsstaaten die maßgebliche Verkehrskreise auch glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder weitergehende aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen würden⁵⁶². Daher verlange der Artikel 8 Abs. 1 lit. b der GMVO, wenn nicht eine Verwechslung nachgewiesen worden sei, eine Verwechslungsgefahr auf Grund des Gemeinschaftsrechts zu vorliegen.⁵⁶³ Zur umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr komme dies entscheidend darauf an, wie die Marke vom Publikum der betreffenden Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werde.⁵⁶⁴ Insbesondere hänge von den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen ab, um welches Publikum es sich im Einzelfall auch in Bezug auf die neuen erweiterten Mitgliedsstaaten handle. Fraglich ist es dabei, ob es sich bezüglich einer Ware um eine solche des täglichen Bedarfs handle, welche daraus von einem jungen, mit Markenartikeln vertrauten Publikum konsumiert werde,⁵⁶⁵ bestünden die maßgeblichen Verkehrskreise aus den Endverbrauchern dieser Ware (wie in diesem besprochenen Fall über dieselbe Fahrzeuge), in anderen Beispielfällen aus Leitern oder qualifizierten Angestellten kleiner oder großer

⁵⁶⁰ FERRÓ, EuG T-35/04 v. 15.3.2005 = wbl 2006, 225.

⁵⁶¹ wie z. B. CM in Rs. CM Capital Markets Holding, EuG T-390/03 v. 11.5.2005 = wbl 2005, 374.

⁵⁶² CHUFAPIT/CHUFI, Rn. 37.

⁵⁶³ NLSPOORT/NL..., Rn. 52.

⁵⁶⁴ MUNDICOLOR, Rn. 68.

⁵⁶⁵ Hai/SHARK, Rn. 63.

Unternehmen,⁵⁶⁶ aus gewerblichen Abnehmern oder einem spezifischen spezialisierten Personalkreis⁵⁶⁷.

Wenn die ältere Marke lediglich in einem (neuen) Mitgliedsstaat eingetragen ist, sei zur Beurteilung der vorgenannten Voraussetzungen die Ansicht des Publikums „nur in diesem Mitgliedsstaat“ zu berücksichtigen. Es hängt davon ab, ob es sich um eine GM handle, sei dann das zur Prüfung der Verwechslungsgefahr relevante geografische Gebiet der gesamten Europäischen Union⁵⁶⁸. In diesem berufenen Beispielsfall sei die Eintragung im europäischen Register auch damals ausgeschlossen, sofern ein der relativen Eintragungshindernisse lediglich in einem geografischen Teil der Gemeinschaft sowie nach dem Beitritt in einem erweiterten Teil vorliegen könne. Wenn für die ältere Marke eine nationale Eintragung und eine gemeinschaftliche Eintragung „gleichzeitig“ bestehe, sei das zur Prüfung der Verwechslungsgefahr relevante geografische Gebiet der gesamten Europäischen Union (insb. eine erforderliche innerstaatliche Registrierung) maßgeblich.

Allerdings sei die Verwechslungsgefahr für die angesprochenen Verkehrskreise unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen⁵⁶⁹. Jede Sicht eines normal *informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers des jeweiligen Publikums ist maßgeblich*, auf den **Gesamteindruck der Marke** abzustützen. Normalerweise wahrnehme der Durchschnittsverbraucher eine Marke „als Ganzes“ und nicht auf verschiedene Einzelheiten achte⁵⁷⁰. Diese umfassende Beurteilung schließe eine gewisse Wechselbeziehung zwischen der berücksichtigten Tatsachen (insb. zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der somit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen) ein⁵⁷¹. Ebenso könne ein **geringer Grad der Ähnlichkeit** zwischen den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Für die eintretende Verwechslungsgefahr ist ein Grundsatz des EuGH anwendbar:

⁵⁶⁶ Faber/Naber, Rn. 23.

⁵⁶⁷ Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 26.

⁵⁶⁸ ZIRH/SIR, Rn. 34.

⁵⁶⁹ CALPICO/CALYPSO, Rn. 32.

⁵⁷⁰ Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 32.

⁵⁷¹ Faber/Naber, Rn. 21.

„Umso größer die Verwechslungsgefahr sei, je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei“⁵⁷².

Um die Kennzeichnungskraft einer Marke zu bestimmen und weiter zu beurteilen, abhängig ist es davon, ob sie eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitze, sei dann umfassend zu prüfen, ob die fragliche Marke geeignet sei, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden sei, als von einem „bestimmten Unternehmen stammend“ zu kennzeichnen und somit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderen Unternehmen zu unterscheiden.⁵⁷³ Sonst ergebe sich die Kennzeichnungskraft aus den Eigenschaften, welche die Marke von Haus aus besitze, einschließlich die Situation, in der diese Marke erfasste *beschreibende Elemente* in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden sei, aufzeige. Ebenfalls ergeben sich diese Marke aus ihrem Bekanntheitsgrad (insb. des von der Marke gehaltenen Marktanteils, der Intensität, der geografischen Verbreitung und der Dauer der Benutzung dieser Marke, des Werbeaufwands des Unternehmens für die Marke, des Teils der beteiligten Verkehrskreise), welcher die Waren oder Dienstleistungen der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt (wie der Erklärung von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden).

Zum Betreffen würden Marken, welche „von Haus aus“ oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem gemeinsamen Markt eine „hohe Kennzeichnungskraft“ besäßen, einen umfassenderen Schutz genießen als Marken, deren Kennzeichnungskraft prinzipiell *geringer* sei⁵⁷⁴. Nämlich nehme der Durchschnittsverbraucher eine Marke regelmäßig „*als Ganzes*“ wahr und achte nicht auf die verschiedenen Einzelheiten⁵⁷⁵. Dem würde sich nur selten die Möglichkeit geben, insbesondere verschiedene Marken direkt miteinander zu vergleichen. Gewöhnlich müsse der Verbraucher sich auf das unvollkommene Bild verlassen, welches er von ihnen im Gedächtnis behalten habe. Ebenso könne die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen „unterschiedlich hoch“ sein⁵⁷⁶. Damit ergebe sich eine erhöhte Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise bezüglich besonderer Waren (z. B. für Kraftfahrzeuge sowie Tabak- und Raucherartikeln⁵⁷⁷) wegen

⁵⁷² LINDENHOF/LINDERHOF, Rn. 47; LINDENHOF, EuG T-296/02 v. 15.2.2005 in wbl 2005, 225: „Trotz dieser Ähnlichkeit der Zeichen ist der Unterschied in den bezeichneten Waren so groß, dass keine spürbare Verwechslungsgefahr besteht“.

⁵⁷³ Hai/SHARK, Rn. 57.

⁵⁷⁴ Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 62.

⁵⁷⁵ CHUFAPIT/CHUFI, Rn. 40.

⁵⁷⁶ M+M EURODATA/EURODATA TV, Rn. 51-52.

⁵⁷⁷ Turkish Power/POWER, Rn. 46.

ihres Preises und ihres technischen Charakters. Besonders eintretende in der Frage, ob sich die Durchschnittserbraucher aus gewerblichen Abnehmern zusammensetzen, könnten gewöhnlich die „Leute vom Fach“ bei der Auswahl der Waren eine „erhöhte Aufmerksamkeit“ aufbringen⁵⁷⁸. Hinsichtlich der Dienstleistungen ergebe sich eine **erhöhte Aufmerksamkeit** der maßgeblichen Verkehrskreise auch in Beziehung mit den neuen Mitgliedsstaaten, welche für ein *spezialisiertes und informiertes Nutzerprofil* erbracht würden⁵⁷⁹ oder solchen, besonders für ein Fachpublikum erbracht wurden⁵⁸⁰. Dagegen sei von *keinem erhöhten Grad der Aufmerksamkeit* in einem Anlassfall auszukommen, sofern es sich in Frage kommenden Produkten um Waren des täglichen Bedarfs von **relativ geringem Wert**,⁵⁸¹ für den *gewöhnlichen Verbrauch*⁵⁸² (bzw. gängige Verbrauchsartikel⁵⁸³) handeln würde. Im Generellen Sinne stellt diese zur Gesamtwürdigung der einander gegenüberstehen Marken die ***unterscheidungskräftigen und dominierenden (bzw. prägenden) Merkmale*** eines Zeichens dar, an die man sich leichter erinnere. Dann könne ein *Bestandteil einer Marke als dominierenden* angesehen werden, sofern er „selbst bereits geeignet sei“ (wie eine im Gedächtnis von Verbraucher erinnerte Bildmarke). Folglich ist daher zu prägen, da „alle restlichen Bestandteile der Marke“ durch diese hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen seien. Während der Beurteilung der Dominanz eines oder mehrer Bestandteile die Eigenschaften jedes einzelnen in besonderer Weise zu berücksichtigen seien, würde ein Bestandteil damals mit der Eigenschaft des anderen Bestandteils vergleichen.

Demgegenüber könne auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile von der Gestaltung der zusammengesetzten Marke gestützt werden.⁵⁸⁴ Bezüglich der betreffenden Marken, welche aus mehreren Wörtern zusammengesetzt seien, umfasse die Ermittlung des **dominierenden beherrschenden Elements** „unvermeidlich“ der Prüfung der Bedeutung jedes dieser Worte für die maßgeblichen Verkehrskreise. Diese Ermittlung müsse sich einerseits auf eine Untersuchung der einander gegenüberstehenden Marken jeweils als Ganzes und andererseits auf die Eigenschaften jedes Einzelnen der Bestandteile, welche mit denjenigen der anderen Bestandteile zu vergleichen seien, ebenfalls zu stützen⁵⁸⁵. Grundsätzlich würde oft eine Fantasiebezeichnung im Generellen die Aufmerksamkeit des

⁵⁷⁸ Faber/Naber, Rn. 24.

⁵⁷⁹ Wie in Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 26: z. B: Finanzdienstleistungen für Bankkunden und Rechtsberatungen von Rechtsanwaltskanzleien für Mandanten.

⁵⁸⁰ M+M EUROdATA/EURODATA TV, Rn. 51.

⁵⁸¹ RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 20.

⁵⁸² MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 74.

⁵⁸³ HAPPY DOG/HAPPIDOG, Rn. 37.

⁵⁸⁴ RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 54.

⁵⁸⁵ NEGRA MODELO, Rn. 32.

Verbrauchers „stärker“ auf sich ziehen⁵⁸⁶. Den beschreibenden Bestandteil einer zusammengesetzten (insb. komplexen) Marke würde das angesprochene Publikum im Allgemeinen nicht als unterscheidungskräftiges und dominierendes Element des Gesamteindrucks dieser fraglichen Marke im Handelsverkehr ansehen. Ebenso würden entsprechende **Wertungen für Bestandteile** mit einer sehr generellen Bedeutung gelten, womit eine *positive Eigenschaft* suggeriert werden kann, welche sich einer großen Brandbreite von verschiedenen Waren oder Dienstleistungen aufscheinen könne.

Hier kann sich die *Gefahr einer gedanklichen Verbindung* ergeben, d. h. die *Assoziationsgefahr* zu einer speziellen Rechtssache der Verwechslungsgefahr führt, damit diese Verwechslungsgefahr gekennzeichnet sei. In diesem Hinblick sei diese Marke nicht zu ihrem Erwerben beschaffen, so dass die angesprochenen Verkehrskreise diese Marken unmittelbar miteinander verwechseln können. Jedoch könnten diese als zwei Marken desselben Inhabers wahrgenommen werden.⁵⁸⁷ Dies könne etwa damals der Rechtssachverhalt sein, sofern die beiden Marken als Teil einer Markenserie⁵⁸⁸ aufscheinen würden, welche aus einem gemeinsamen Stammbestandteil gebildet würden. Besonders ist dies in der Frage zu kommen: Ob habe der Stammbestandteil konkreten beschreibenden Charakter? Dann sei dieser Bestandteil nicht geeignet für die angesprochenen Verkehrskreise eine Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den kollidierenden Zeichen zu erfolgen.⁵⁸⁹ Geleuchtet seien durch diese Erwägung zum einen die betreffenden Waren oder Dienstleistungen zum anderen die kollidierenden Marken zu vergleichen.

Besonders ist in Berücksichtigung anzunehmen, wovon die Waren- oder Dienstleistungsähnlichkeit ankommen würde, oder bereits von einer früheren Berücksichtigung bliebe, sei eine selbst Identität des angemeldeten Zeichens in Verbindung

⁵⁸⁶ VITAKRAFT/Kraft, Rn. 52.

⁵⁸⁷ CHUFADIT/CHUFI, Rn. 59.

⁵⁸⁸ MISS ROSSI, EuG T-169/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225: Die Warenähnlichkeit ist zu ablehnen, wenn beide aus Leder oder einem Lederähnlichen Kunststoff gefertigt sind, daraus sehr viele Waren auf dem Gemeinsamen Markt hergestellt werden, wozu nicht der Nachweis geführt wurde, dass ein echtes Bedürfnis (wie hier eine Markenserie von abgestimmten Taschen und Schuhen) bestehe. Dass Verbraucher eine Ware als Ergänzung zu einer anderen Ware betrachten, jedoch genügt es nicht, auf denselben betrieblichen Ursprung beider Waren zu schließen. In dieser Rechtsachverhalt wurde es nicht nachgewiesen, dass die fraglichen Waren „üblicherweise“ in denselben Verkaufsstätten angeboten werden.

⁵⁸⁹ Vgl. Mühlendahl, §5, Rn. 23: Nach dem Wortlaut des Art. 8 Abs. 1 Lit. b GMVO ist die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr eingeschlossen, wann die Angemeldetemarke in Verbindung mit der älteren Marke gebracht wird.

mit einer Marke,⁵⁹⁰ deren Kennzeichnungskraft spezifisch ausgeprägt, zusätzlich notwendig nachzuweisen, wobei eine Ähnlichkeit zwischen den Waren oder Dienstleistungen bestehe, falls die einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichnet seien.⁵⁹¹ Zur Beurteilung der Ähnlichkeit bei den betroffenen Waren oder Dienstleistungen seien alle erheblichen Aspekte zu berücksichtigen, welche das Verhältnis zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen würden. Zu diesen Aspekten gehörten insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen.⁵⁹² Während zu einander ergänzenden Waren handle es sich um Produkte, zwischen denen ein enger Zusammenhang in dem Sinne bestehe, womit eine von ihnen für die Verwendung der anderen unerlässlich (bzw. unverzichtbar) oder bedeutsam sei, desto die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung zur Herstellung beider Produkte liege bei demselben Unternehmen⁵⁹³. Da Verbraucher eine Ware als Ergänzung oder Zubehör einer anderen Ware beobachten könnten, jedoch genüge diese noch nicht, um bei ihnen die Vorstellung erwecken zu können, wonach die Waren unter gleiche betriebliche Herkunft hätten. Dies setze besonders voraus, dass die Verbraucher die Vermarktung dieser Waren unter derselben Marke „als üblich“ erkennen würden, was die Üblichkeit mit sich bringen würde, dass die Hersteller und Händler der Waren großteils gleichen seien⁵⁹⁴. Folglich könnten Waren nicht bloß „als unähnlich“ erkannt werden, weil sie nach der Klassifikation unterschiedlichen Klassen angehören würden.

Was bedeutet im Gemeinschaftsmarkensystem die Markenähnlichkeit und woraus diese Ähnlichkeit im Allgemeinen ergibt. Im Falle zweier Marken werden „als ähnlich“ prinzipiell angenommen,⁵⁹⁵ wenn sie aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise im Sinne eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen würden. Zwingend seien dabei optische, klangliche und begriffliche Aspekte. Infolge Ermittlung des Grades ihrer Ähnlichkeit sei in Klang, Bild und Bedeutung zu bewerten, welches Gewicht diesen einzelnen Elementen unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Kriterien, unter denen sie vertrieben würden, beizumessen sei⁵⁹⁶. Beispielsweise könne

⁵⁹⁰ Mühlendahl, §5, Rn. 20: „Dabei zeigt bereit der vom Gesetz geforderte Kausalzusammenhang zwischen Zeichen- und Warenähnlichkeit einerseits und Verwechslungsgefahr andererseits, dass letztere vom Grad der Zeichen und Warenähnlichkeit abhängt.

⁵⁹¹ LINDENHOF/LINDERHOF, Rn. 48.

⁵⁹² RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 29.

⁵⁹³ SISSI ROSSI/MISS ROSSI, Rn. 60.

⁵⁹⁴ SISSI ROSSI/MISS ROSSI, Rn. 63.

⁵⁹⁵ Faber/Naber, Rn. 26.

⁵⁹⁶ HOOLIGAN/OLLYGAN, Rn. 54.

den verschiedenen Graden [wie früher zwischen unähnlich⁵⁹⁷ und ähnlich⁵⁹⁸ und entsprechenden Zwischengraden, beziehungsweise gewiss unähnlich,⁵⁹⁹ gewiss ähnlich,⁶⁰⁰ groß ähnlich,⁶⁰¹ sehr ähnlich,⁶⁰² stark ähnlich⁶⁰³ und hochgradig ähnlich⁶⁰⁴] in Gemeinschaftsmarkenpraxis unterschieden werden.

Zum Beispiel bestehe eine Wortmarke „ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen“ in normaler (neuer) mitgliedstaatlicher Schriftart ohne spezifische grafische Elemente. Dagegen sei eine Bildmarke eine spezifische Darstellung sprachlicher oder grafischer Merkmale oder eine farbige oder nicht farbige Kombination von Wortbestandteilen und grafischen Elementen. Eine komplexe Bildmarke bestehe aus zwei oder mehreren Zeichenkategorien, wobei die Buchstaben und eine grafische Darstellung kombinieren würden. Eine zusammengesetzte Marke (als eine Wort/Bildmarke) könne nur damals als einer anderen Marke, welche mit einem ihrer Bestandteile identisch oder diesem ähnlich, ähnlich angesehen werden, sofern dieser Bestandteil zum prägenden Element der zusammengesetzten Marke hervorgerufenen Gesamteindruck darstelle. Dieser Umstand sei in einem Fall, falls dieser Bestandteil selbst bereits (wie Bild dieser Marke) geeignet sei, welches die maßgeblichen Verkehrskreise im Gedächtnis behielten, um besonders zu prägen, wo alle übrigen Bestandteile der Marke durch diesen hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen sei.⁶⁰⁵ Das bedeutete nicht, dass lediglich ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Insbesondere seien die fraglichen Marken „als Ganzes“ miteinander zu vergleichen. Jedoch schließe dies nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den dadurch im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten⁶⁰⁶. Während der Beurteilung der Frage sei für den, ob ein bestimmter oder mehrere bestimmte Bestandteile einer zusammengesetzten Marke prägend seien, die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile in der spezifischen Hand zu berücksichtigen, um diese mit den Eigenschaften der anderen Bestandteile zu vergleichen. Ebenso könne auf die jeweilige Rolle der einzelnen

⁵⁹⁷ CM/capital markets CM, Rn. 40.

⁵⁹⁸ FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 80.

⁵⁹⁹ CONFORFLEX/FLEX, Rn. 46.

⁶⁰⁰ CONFORFLEX/FLEX, Rn. 47.

⁶⁰¹ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 39.

⁶⁰² CONFORFLEX/FLEX, Rn. 49.

⁶⁰³ MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 81.

⁶⁰⁴ STAR TV, Rn. 47.

⁶⁰⁵ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 34.

⁶⁰⁶ CM/capital markets CM, Rn. 47.

Bestandteile durch die Gesamtgestaltung der zusammengesetzten Marke gestützt werden.⁶⁰⁷

Bsp.: In einem Fall ist das Wort „*Variant*“ nicht nur der einzige Bestandteil der Anmeldemarke, sondern auch der **beherrschende Teil der älteren Marke**, welches auch nicht durch die Beurteilung entkräften konnte, wie die Verbraucher zum ersten Teil der Wörter „mehr Gewicht“ beimessen. In Begrifflicher Hinsicht weisen die beiden Marken auf eine besondere Spielart („Variante“) hin⁶⁰⁸.

Unter Berücksichtigung dieser ausgedrückten Erwägungen sei in einigen Fällen zu prüfen:⁶⁰⁹ Ob sei darin der Grad der Ähnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken in bildlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht hinreichend „hoch“, um berücksichtigen zu können, dass eine Verwechslungsgefahr zwischen ihnen bestehe? Dadurch sei zu beurteilen, dass dies infolge der Untersuchung des Gesamteindrucks, den die in Hinsicht stehenden Marken nach Bild, Klang und Bedeutung hervorriefen, jedoch nicht erforderlich sei, dass die Verwechslungsgefahr in allen diesen Bereichen bestehe. Nunmehr könnten bestimmte Unterschiede in einem dieser Bereiche beim Verbraucher hervorgerufenen Gesamteindruck parallel durch in anderen Bereichen bestehende Ähnlichkeiten neutralisiert werden.

Im Verhältnis von der bildlichen Ähnlichkeit würde bildlicher Aspekt durch die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr damals „größere Bedeutung“ als dem begrifflichen oder klanglichen Aspekt haben, sofern die optische Wahrnehmung der Marke normalerweise dem Kauf vorausfolge und die Ware sichtbar im Regal vorstelle. Es mangle nichts daran, das Bestehen einer bildlichen Ähnlichkeit zwischen einer Bildmarke und einer Wortmarke zu prüfen, wobei diese beiden Markenarten Gegenstand einer grafischen Gestaltung seien, welche einen visuellen Eindruck vermitteln könnten.⁶¹⁰ Es gebe keinen Grund für die Annahme, beispielsweise ein aus zwei Wörtern bestehendes Zeichen und ein aus einem einzigen Wort bestehenden Zeichen nicht „in bildlicher Hinsicht“ **ähnlich** sein könnten.⁶¹¹ Im generellen Sinne würden sich die Verbraucher den Anfang eines Zeichens besser merken als dessen Ende.⁶¹² Der Verbraucher würde dabei dem ersten Teil der Wörter üblicherweise „mehr Gewicht“ beilegen, wie das Vorhandensein der gleichen Wurzel eine starke bildliche Ähnlichkeit erreichen würde. Im Falle des relativ kurzen Wortzeichens seien die Bestandteile

⁶⁰⁷ GRUPO SADA/Sadia, Rn. 49.

⁶⁰⁸ VARIANT, EuG T-317/03 v. 26.1.2006 = wbl 2006, 175. Ähnliche Situation ist in der genannten Rs. JELLO SCHUHPARK.

⁶⁰⁹ Zirh/Sir, Rn. 47.

⁶¹⁰ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 33.

⁶¹¹ FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 66.

⁶¹² FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 64.

in der Mitte sowohl wichtig, wie diese am Anfang und am Ende des Zeichens zu betreffen ist⁶¹³. Gewöhnlich würde der Verbraucher ein von ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile aufteilen, welche ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich seien.

Im Allgemeinen würde eine spezifische Fantasiebezeichnung die Aufmerksamkeit des Verbrauchers „stärker“ auf sich ziehen. Es lässt daher nicht ausschließen, was die *klangliche Ähnlichkeit* bedeute, dass selbst die klangliche Ähnlichkeit zweier Marken eine Verwechslungsgefahr hervorrufen könne.⁶¹⁴ Nämlich könne eine gewisse klangliche Ähnlichkeit vorliegen, insofern den beiden Zeichen in derselben Buchstabenfolge die Mehrzahl der Buchstaben gemeinsam sei, aus denen diese sich zusammensetzten⁶¹⁵. Beispielsweise könne der Anfang eines Zeichens auch „in klanglicher Hinsicht“ eine wichtige Rolle spielen,⁶¹⁶ wobei sich die Aufmerksamkeit des Verbrauchers üblicherweise auf den Anfang des Wortes richte.

Gewöhnlich sei der **Grad der klanglichen Ähnlichkeit** zwischen zwei Marken von geringer Bedeutung, sofern es sich um Waren handle, welche ebenso vermarktet würden, würden die maßgebenden Verkehrskreise beim Erwerb die kennzeichnende Marke gewöhnlich auch optisch wahrnehmen⁶¹⁷ (insb. Handel mit der optischen Wahrnehmung der Marke durch den Kauf⁶¹⁸). Andererseits seien bei einer komplexen Wort- oder Bildmarke die Wortbestandteile parallel Bildbestandteile, welche nach Maßgabe ihrer grafischen Besonderheiten eine mehr oder weniger akzentuierte bildliche Wirkung hervorrufen könnten. Sofern sich ein solches Zeichen aus mehreren Wortbestandteilen zusammensetzen würde, sei dieses Zeichen nicht ausgeschlossen, obwohl einige von ihnen „nach ihrer Größe, ihrer Farbe oder ihrer Stellung“ die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich ziehen könnten. Diese Bestandteile würde somit, wie der Verbraucher das Zeichen mündlich benennen müsste, veranlassen sein, aber lediglich diese Bestandteile auszusprechen und diese anderen zu vernachlässigen. Der durch grafische Besonderheiten der Wortbestandteile komplexen Zeichens hervorgerufene bildliche Eindruck könne die klangliche Wiedergabe des Zeichens

⁶¹³ CALPICO/CALPYSO, Rn. 39.

⁶¹⁴ Faber/Naber, Rn. 27.

⁶¹⁵ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 46.

⁶¹⁶ FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 70

⁶¹⁷ ZIRH/SIR, Rn. 51.

⁶¹⁸ Xtreme, Rn. 73.

beherrschen.⁶¹⁹ Eine „begriffliche Ähnlichkeit“ bestehe, selbst wenn die beiden Marken an dieselben Wirkung denken ließen, sogar in allen geschützten (neuen) erweiterten Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union.⁶²⁰

In einem Beispielsfall,⁶²¹ wenn sich die Verkehrskreise aus den durch die Verwendung der Waren *Computern* vertrauten Verbrauchern zusammensetzen würden, können diese Waren angenommen werden, falls die „maßgeblichen Verkehrskreise“ auch in den neuen Mitgliedsstaaten über ausreichende Kenntnisse der **englischen Sprache** verfügten und verstehen können.

Dies gelte ebenfalls, sofern es sich beim maßgeblichen Publikum um junge Leute handle, welche im generellen Sinne eine ausreichende Kenntnis der englischen Sprachen hätten [SHARK]. Unter erforderlichen Umständen, in denen die ältere Marke keine besondere Geltung im Verkehr habe und aus einem Bild bestehe, welches wenig verfremdende Phantasie aufweise, reiche die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Abhängig sei die Verwechslungsgefahr von dem bereits wiederholten Grundsatz - umso größer die Verwechslungsgefahr, je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei-, könne sich im Falle einer Ähnlichkeit konkrete Bedeutung daraus ergeben, dass zu zwei Marken besonderen Bilder benutzt würden, welche in ihrem Sinngehalt übereinstimmten, daher eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden, sofern der älteren Marke entweder von Haus aus oder auf Grund ihrer Bekanntheit auf dem gemeinsamen Markt eine besondere Kennzeichnungskraft zuzufolge.⁶²² In diesem Fall kommt auch in Frage, ob die Anfangsbestandteile der kollidierenden Marken in einer neuen Sprachen beschreibend seien, würde den Anfangsbestandteilen der Marken „weniger Bedeutung“ als ihren Endbestandteilen zukommen, an denen der Verbraucher erkennen könne, dass es sich bei diesen Wörtern um Marken handle und nicht um beschreibende Begriffe.⁶²³ Die maßgeblichen Verkehrskreise würden ein beschreibendes Element, welches Bestandteil einer komplexen Marke sei, im generellen Sinne nicht als unterscheidungskräftiges und dominierendes beherrschendes Element durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindrucks erkennen. Abgänglich ist es davon, ob eine zusammengesetzte Marke „mehrere Elemente“ enthalte, welche mehr oder weniger auf die mit ihr bezeichneten Waren oder Dienstleistungen anspielten oder diese beschreiben würden,

⁶¹⁹ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 44.

⁶²⁰ SHARK, Rn. 51.

⁶²¹ Bender, MarkenR 2005, 381.

⁶²² Vgl. SHARK, Rn. 56.

⁶²³ CHUFAPIT, Rn. 53.

so sei nicht ausgeschlossen, dass eines dieser Elemente trotz seines anspielenden oder zwar beschreibenden Charakters gleichwohl als der dominierende Bestandteil wahrgenommen werden würde, sofern die anderen Zeichenbestandteile als dieses Element noch weniger prägend seien.⁶²⁴

3. Die Auslegung der Neutralisierungslehre im Verfahren vom EuG

Was genau das EuG unter dem Begriff der „Neutralisierung“ gemeint hat, hat dieser genannte Begriff zuerst in der Rechtsprechung *NEGRA MODELO/Modelo*⁶²⁵ konkret klargestellt: Durch die Untersuchung des *Gesamteindrucks*, welchen die in Rede stehenden Marken „nach Bild, Klang und Bedeutung“ hervorrufen, ist nicht erforderlich, dass die **Verwechslungsgefahr** in allen diesen Bereichen besteht. Nämlich können „bestimmte Unterschiede“ in einem dieser Bereiche auch beim Verbraucher der neuen Mitgliedsstaaten hervorgerufenen Gesamteindruck⁶²⁶ „durch in anderen Bereichen bestehende Ähnlichkeiten neutralisiert werden“. Angesichts der Ähnlichkeit der in Rede vorstellenden Zeichen „nach Klang und Bedeutung“ sind die bildlichen Unterschiede zwischen ihnen jedoch nicht geeignet, die Gefahr einer Verwechslung auszulassen. Im Falle eines Vergleichs der Zeichen ist auf den **Gesamteindruck** abzustellen, indem die jeweils gegenüberstehende Marke „als Ganzes“ zu vergleichen ist[Matratzen Concord].

Nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten wurde in der europäischen Literatur diskutiert, was das EuG mit dem **Neutralisierungsbegriff** überhaupt gemeint hat.⁶²⁷ Nach der Auslegung des EuG sei zu berücksichtigen, dass dieses europäischen Gericht bei der Untersuchung des Gesamteindrucks, welchen die in Rede stehenden Marken nach Bild, Klang und Bedeutung hervorrufen, jedoch nicht erforderlich sei, dass die Verwechslungsgefahr in allen diesen Bereichen bestehe. Abhängig ist es davon, ob zwischen den kollidierenden Marken eine bildliche und/oder klangliche und/oder begriffliche Ähnlichkeit besteht, wird zur umfassenden Beurteilung alle relevanten Umstände des Einzelfalls geprüft, deshalb die festgestellten Ähnlichkeit in einem der Bereiche durch eine festgestellte Unähnlichkeit in

⁶²⁴ TELETECH GLOBAL VENTURES, Rn. 86.

⁶²⁵ [NEGRA MODELO], EuG T-169/02, Rn. 39.

⁶²⁶ [NEGRA MODELO], in wbl 2005, 225: „Beim Vergleich der Zeichen ist auf den Gesamteindruck abzustellen, indem die jeweils gegenüberstehenden Marken „als Ganzes“ zu vergleichen sind [Matratzen]. Beschreibende Bestandteile einer zusammengesetzten Marke können nicht als unterscheidungskräftiger oder beherrschender Bestandteil angesehen werden“ [BUDMEN], Rn. 53; [CONFORFLEX], Rn. 60; [CHUFAPIT], Rn. 51;

⁶²⁷ Vgl. Bender, MarkenR 2005, 69, 70: „Die Begriffswahl `neutralisieren` ist etwas problematisch. Damit dürfte wohl gemeint sein, dass konzeptionell deutlich erkennbare Ähnlichkeiten oder Unterschiede die Verwechslungsgefahr erhöhen bzw. verringern können.“

einem der anderen Bereiche neutralisieren wird, also diese Marke aufgehoben wird oder nicht. Diese Neutralisierungsprüfung erfolgt nach einer Hinsicht im Bereich der „inneren Ebene“, d. h. innerhalb der **bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit**, während nach anderer Hinsicht im Bereich der „äußeren Ebene“ (wie im Verhältnis zur *bildlichen und/oder klanglichen und/oder begrifflichen Ähnlichkeit*). Praktisch ist die „Neutralisierungslehre“ *bis dato* im Rahmen der folgenden Rechtsprechungen ausgelegt:

i. Neutralisierung eingepprägter Wort- und Bildbestandteile
durch andere Wort- und Bildbestandteile

Wenn beispielsweise die kollidierenden Marken aus mehreren Wort- und Bildbestandteilen bestehen würden, könne der **dominierende Wortbestandteil** durch die Prüfung der begrifflichen Ähnlichkeit zu den übrigen Worten der sich gegenüberstehenden Marken auch in den neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union neutralisiert werden.⁶²⁸ Zum Ergebnis bestehe zwischen beiden Marken im Verhältnis von einer großen Ähnlichkeit der geschützten Waren, weitergehende eine bildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit, welche durch den gemeinsamen **dominierenden** Bestandteil [„XTREME“] vermittelt würde, wobei eine Verwechslungsgefahr bestätigt wurde.⁶²⁹ Insofern die kollidierenden Marken aus mehreren Wort- und Bildbestandteilen bestehen würden und zwischen den dominierenden Wortbestandteilen der kollidierenden Zeichen eine *gewisse klangliche Ähnlichkeit* bestehe [Faber], könne diese Ähnlichkeit im Einzelfall durch den Anfangsbuchstaben herbeigeführte klangliche Unterschiedlichkeit neutralisiert werden.⁶³⁰ Besonders handle es sich von den maßgeblichen Verkehrskreisen um ein Fachpublikum mit im Vergleich zum Durchschnittsverbraucher „erhöhter Aufmerksamkeit.“ Zum Ergebnis bestehe zwischen beiden betroffenen Marken „keine Verwechslungsgefahr“.⁶³¹

Bsp.: Gleiches gelte für Bildbestandteile, wobei das Bildelement der Bildmarke *Turkish Power* nach seinen grafischen Merkmalen nicht geeignet sei, dagegen die „begriffliche Ähnlichkeit“ der in einem Mitgliedsstaat registrierten Wortmarke „POWER“ mit dem Wortbestandteil „Power“ der Bildmarke weitgehend zu neutralisieren⁶³².

⁶²⁸ RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILKINSON SWORD Xtreme, Rn. 66: Dabei seien die Wortbestandteile „RIGHT GUARD“ und „sport“ der Bildmarke sowie „WILKINSON SWORD“ und „III“ der in Deutschland registrierten Wort-/Bildmarken nicht geeignet, um die Existenz des dominierenden Bestandteils „XTREME“ zu neutralisieren.

⁶²⁹ Xtreme, Rn. 83; XTREME, EuG T-286/03 v. 13.4.2005 = wbl 2005, 326;

⁶³⁰ Faber/Naber, Rn. 48: Ebenso würden sich die durch die Konsonanten „F“ des Wortbestandteils „Faber“ der Bildmarke und „N“ der in Spanien registrierten Wortmarke „Naber“ und desselben lautenden dominierenden Wortbestandteils der auch in Spanien registrierten Wort-/Bildmarke erzeugten Laute klar voneinander unterscheiden.

⁶³¹ Faber/Naber, Rn. 50.

⁶³² Turkish Power/ POWER, EuG T-34/04 v. 22.6.2005, Rn. 62.

Als Nachfolge bestehe zwischen beiden Marken in ihrer Gesamtheit „keine bildliche, begriffliche und klangliche Ähnlichkeit“, wie in Bezug auf Identität der geschützten Waren, eine Verwechslungsgefahr zu ablehnen sei.⁶³³

ii. Neutralisierung einer klanglichen und bildlichen Ähnlichkeit
durch bestehende Bedeutungsunterschiede

Eine berücksichtigende *klangliche und bildliche Ähnlichkeit* zwischen den kollidierenden Marken könne im Einzelfall „durch einen bestehenden Bedeutungsunterschied neutralisiert werden“. Zu solcher Neutralisierung sei zu betreffen, dass entweder beide oder zumindest eine der Marken in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine „eindeutige und bestimmte Bedeutung“ enthalten, daraus diese Verkehrskreise konkrete Bedeutung ohne weiteres verstehen könnten.⁶³⁴ Dabei sei unerheblich, dass die Marke „kein Merkmal der Waren“ bezeichne, für die die Registrierung der fraglichen Marken vorgenommen worden sei, weil dies die maßgebenden Verkehrskreise nicht daran hindere, die Bedeutung dieses Zeichens ohne weiteres zu enthalten. Insbesondere sei der Umstand unerheblich, falls nicht sicher sei, falls dieses Zeichen, weitergehende Zeichen aus Sicht der maßgebenden Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung habe oder hätten. Nämlich genüge dies, so dass eine der fraglichen Marken eine solche Bedeutung habe, während der anderen Marke keine solche oder lediglich eine ganz andere Bedeutung habe, um eine klangliche Ähnlichkeit zwischen diesen Marken im weiteren Schritt zu neutralisieren.⁶³⁵

Beispielsweise komme eine solche eindeutige und bestimmte begriffliche Bedeutung der Wortmarke „PICASSO“ zu. In „begrifflicher Hinsicht“ sei die Marke PICASSO den maßgeblichen Verkehrskreisen als Name des berühmten Malers [PABLO PICASSO] spezifisch gut bekannt. Daher könne die GM „PICARO“ von hispanophonen Personen (bekanntlich als Bezeichnung einer Figur aus der spanischen Literatur) verstanden werden, während dies für den überwiegenden nicht hispanophonen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise⁶³⁶ „keinen begrifflichen“ Inhalt habe.

Allerdings seien die Bedeutungsunterschiede zwischen den Marken PICASSO und PICARO dadurch so beschaffen, damit sie die festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren würden.⁶³⁷ Danach seien diese Marken hinsichtlich teilweiser Identität und

⁶³³ Turkish Power/ POWER, Rn. 72.

⁶³⁴ BASS/PASH, Rn. 54.

⁶³⁵ ZIRH/SIR, Rn. 50.

⁶³⁶ <http://de.wikipedia.org/wiki/Hispanophonie>: „Hispanophonie ist die Bezeichnung für den spanischsprachigen Raum.“

⁶³⁷ PICARO/PICASSO, Rn. 58.

teilweiser Ähnlichkeit der geschützten Waren nicht verwechselbar ähnlich⁶³⁸.

Bsp.: Gleiches seien die Wortmarke „BASS“ und die nationale mitgliedstaatlichen registrierte Wortmarke „PASH“ nicht verwechselbar ähnlich, weil das Wortzeichen BASS die Stimme eines Sängers oder ein Musikinstrument evoziere, andererseits das Wortzeichen PASH, soweit ihm die maßgebenden Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung beimessen würden, könne jedoch mit dem bestimmten sprachlichen (deutschen) Wort Pasch assoziiert werden, welches ein Würfelspiel bezeichne.⁶³⁹

Folglich seien diese Marken hinsichtlich teilweiser Identität und teilweiser Ähnlichkeit der geschützten Waren jedoch nicht verwechselbar ähnlich.⁶⁴⁰

Z. B.: Die Wortmarke „ZIRH“ und die Gemeinschaftsmarke SIR seien wegen teilweiser Identität und teilweiser Ähnlichkeit der geschützten Waren, gegebenenfalls nicht verwechselbar ähnlich, wobei der Wortbestandteil „SIR“ nach der Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung habe: Nämlich sei SIR ein erweitertes europaweites bekanntes englisches Wort, welches ebenso das nicht anglophone Publikum kennen würde.⁶⁴¹

Weiter ist keine eindeutige und bestimmte Bedeutung bei der Wortmarke „Mundicor“, sondern lediglich eine bestimmte „Aussagekraft“ zu betreffen, sogleich für die mitgliedstaatliche nationale (spanische) registrierte Marke „Mundicolor“ gelte. Hinsichtlich teilweiser oder praktischer Identität der geschützten Waren würde zwischen diesen Marken „kein solcher begrifflichen Unterschied“ in den betroffenen Fällen nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur Europäischen Union, welcher die festgestellte starke bildliche und klangliche Ähnlichkeit neutralisieren würde⁶⁴². Dass in einem Fall die durch die einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen identisch oder einander sehr ähnlich seien, sei dadurch weitere Hinsicht festgestellt worden:⁶⁴³ In Anbetracht seien diese besprochenen Waren „wegen ihrer starken klanglichen und bildlichen Ähnlichkeiten ähnlich,“ deshalb eine Verwechslungsgefahr durch die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise bestehe.

⁶³⁸ PICARO/PICASSO, Rn. 62.

⁶³⁹ BASS/PASH, Rn. 53.

⁶⁴⁰ BASS/PASH, Rn. 56.

⁶⁴¹ ZIRH/SIR, Rn. 46.

⁶⁴² MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 99.

⁶⁴³ MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 101.

- iii. Neutralisierung einer klanglichen und bildlichen Unähnlichkeit
mit einer starken begrifflichen Ähnlichkeit

Sonst umgekehrt könne eine *klangliche und bildliche Unähnlichkeit* im Rahmen einer **starken begrifflichen Ähnlichkeit** neutralisiert werden.

Beispielsweise konnte die Wortmarke „CONFORFLEX“ und die in einem Mitgliedsstaat (Spanien) bereits registrierte Wort/Bildmarke, deren prägender Bestandteil der Wortbestandteil „FLEX“ sei, sogar bestimmte bildliche und klangliche Abweichungen aufweisen.

Dies würden im Rahmen der *starken begrifflichen Ähnlichkeit* neutralisiert werden, damit die Zeichen miteinander im Zusammenhang gebracht würden.⁶⁴⁴ Darüber sei zu überlegen, wie die maßgebenden Verkehrskreise die mit den Zeichen gekennzeichneten, identischen Waren gar zwei verschiedenen Produktlinien, also doch demselben Unternehmen zuordnen würden. Vor diesem Hintergrund bestehe zwischen diesen Marken eine *mögliche Verwechslungsgefahr*.

- iv. Neutralisierung einer bildlichen Unähnlichkeit im Rahmen
einer klanglichen und begrifflichen Identität

In Gemeinschaftsmarkenpraxis könne die *klangliche und begriffliche Identität eines dominierenden Wortbestandteiles* im Verhältnis zu einer betreffenden GM auch eine „bildliche Unähnlichkeit neutralisieren“:

So dass zum Beispiel eine klangliche und begriffliche Identität zwischen dem dominierenden Wortbestandteil „MODELO“ der Bildmarke die bildlichen Unterschiede zur in einem Mitgliedsstaat (da in Portugal) registrierte Wort-/Bildmarke „Modelo“ neutralisiere, um die bildlichen Unterschiede die Gefahr einer Verwechslung nicht auszulassen.⁶⁴⁵ Gleiches würde zur Identität der geschützten Waren eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken bestehen.⁶⁴⁶

In dieser Rechtssache muss dagegen „NEGRA“ *als ein dem beherrschenden Wort „MODELO“ beigefügter Bestandteil angesehen werden*. Das EuG hält zum Vorbringen der BK als Grundsatz entgegen,⁶⁴⁷ weil die BK nicht der bildlichen Darstellung der Zeichen Rechnung getragen habe, obwohl eine Verwechslungsgefahr nicht in allen Bereichen, d. h. nach Bild, Klang oder Bedeutung stets bestehen muss.

⁶⁴⁴ CONFORFLEX/FLEX, Rn. 60.

⁶⁴⁵ NEGRA MODELO/Modelo, Rn. 40.

⁶⁴⁶ NEGRA MODELO/Modelo, Rn. 46.

⁶⁴⁷ NEGRA MODELO, EuG T-169/02 v. 15.2.2005 = wbl 2005: Grundsatz des EuG – Rs. Fifties, (Rn. 46);

v. Neutralisierung einer begrifflichen Ähnlichkeit auf Grund bestehender klanglicher und bildlicher Unterschiede

In europäischer gerichtlicher Praxis könne eine „begriffliche Ähnlichkeit“ auf Grund *erheblicher und klanglicher Unterschiede* damals neutralisiert werden, sofern der Grad der Ähnlichkeit zwischen zwei Marken im Bereich der Bedeutung von **geringerer Bedeutung** sei, was in diesem Anlassfall damals sei, dass sich das angesprochene Publikum im Kauf deswegen bewegen würde, insbesondere den Namen der Marke zu sehen und auszusprechen, weil dieses Publikum als maßgebliche Verkehrskreise die geschützte Ware entweder nach Sicht kaufen würden (z. B. in Supermärkten) oder mündlich bestelle (z. B. in Café).⁶⁴⁸

Z. B.: Vor diesem Hintergrund seien die bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen der Wortmarke „Hai“ und der in einem Mitgliedsstaat (da in Österreich), parallel als GM registrierten Bildmarke SHARK in der erheblichen Beziehung, weil diese Wortmarke deren Ähnlichkeit in der begrifflichen Bedeutung, welche eine vorherige Übersetzung voraussetze, dadurch neutralisieren würde.⁶⁴⁹

In „klanglicher Hinsicht“ besteht dabei keine Ähnlichkeit, ebenso wenig „in bildlicher Hinsicht,“ wo die ältere Marke das Bild eines Haifisches mit dem Wort „Shark“ *in eigenwilliger Schreibweise* darstellt.⁶⁵⁰

Darin besteht eine *Ähnlichkeit* lediglich „in begrifflicher Hinsicht“, wie daraus ausgegangen ist, dass das *englische Wort Shark* „als Hai“ oder auf Grund der Darstellung eines Haifisches in der älteren (Bild-)Marke verstanden wird. Wie die Marke Hai eine Verballhornung des englischen Wortes „high“ sein kann, reicht jedoch nicht aus, die begriffliche Ähnlichkeit auszuschalten.

Allerdings kann eine bloße Bedeutungsähnlichkeit für sich noch keine Verwechslungsgefahr begründen, wenn die ältere Marke „keine besondere Geltung“ im Verkehr hat und keine verfremdenden Einzelfälle aufweist. Hier nimmt die Verwechslungsgefahr mit höherer Kennzeichnungskraft zu, können auf „hoher Kennzeichnungskraft“ auch zwei in ihrem Sinngehalt übereinstimmende Bilder eine Verwechslung herbeiführen. Marken mit hoher Kennzeichnungskraft genießen daher einen weitergehenden Schutz. Die Kennzeichnungskraft einer Marke d. h. die Fähigkeit einer Marke im Zusammenhang mit den Waren als von einem bestimmten Unternehmen zu bezeichnen, hängt besonders davon ab, ob diese Waren beschreibende Bestandteile enthalten. Die ältere Marke besteht aus einer besonderen bildlichen Darstellung eines Haifisches, dessen Körperteile das Wort „SHARK“ erkennen

⁶⁴⁸ Hai/SHARK, Rn. 63.

⁶⁴⁹ Hai/SHARK, Rn. 64.

⁶⁵⁰ Vgl. SHARK, EuG T-33/03 v. 9.3.2005 = wbl 2005, 275.

lassen. Diese Marke ist „geeignet“, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Mit den bezeichneten Waren (Kraftgetränken) sollen insbesondere auf „jugendliche“ angesprochen werden, welche mit Marken bezeichneten Erzeugnisse vertraut sind. Diese Waren werden vor allem in Großmärkten feilgeboten, wo „nach Sicht“ gekauft wird und ein *Vergleich der Bedeutungen* der beiden Marken zurücktritt. Hier besteht keine Verwechslungsgefahr zwischen *der älteren Marke und der angemeldeten Marke*. Allerdings seien die kollidierenden Marken (insb. bei teilweiser Identität und Ähnlichkeit der geschützten Waren) nicht darauf *verwechslungsgefährlich ähnlich*.

vi. Neutralisierung einer klanglichen Ähnlichkeit auf Grund
bildlicher und begrifflicher Unterschiede

Praktisch könne in betroffenen Einzelfällen ein *bildlicher und begrifflicher Unterschied* besonders geartet sein, wonach diesen Unterschied eine „klangliche Ähnlichkeit neutralisiere“.

Z. B.: Dabei konnten eine Bildmarke (als „CM“) und andere in einem Mitgliedsstaat (da in Spanien) registrierte Wort-/Bildmarke (als CAPITAL MARKETS CM) im Verhältnis bildlich und begrifflich nicht, aber jedoch „klanglich ähnlich“ sein.⁶⁵¹

Für dieses Anlassfall erkannte das EuG unter Hinweis auf die genannten generellen Erwägungen zu Recht: Da die ältere Marke in einem Mitgliedstaat eingetragen ist, ist auf die Sichtweise der maßgeblichen Verbraucher abzustützen. Dabei handelt es sich um einen fachkundigen Kreis von Bank- oder Anwaltskunden, so dass die Verwechslungsgefahr für einen sehr aufmerksamen und unterrichteten Verbraucher zu prüfen ist. Wie die von den Zeichen erfassten Dienstleistungen gleich war, hänge der Erfolg der Klage vom Grad der Ähnlichkeit der Zeichen ab. Ein bildlicher Vergleich ist die **beherrschende Stellung** der Buchstaben C und M aufgezeigt, welche in beiden Marken aufscheinen wird. Der in der älteren Marke vorangestellte Ausdruck - CAPITAL MARKETS - wird dadurch abgeschwächt, dass der auf die ebenso von der Anmelde- und Marke geschützten Dienstleistungen anspielt. Entscheidend ist also die unterschiedliche Darstellungsform der beiden Buchstaben C und M, die einen *unterschiedlichen Gesamteindruck* vermittelt. Die beiden Zeichen sind daher „bildlich unähnlich“. In „klanglicher Hinsicht“ ist festzustellen, dass das Zeichen CM mit dem *wesentlichen Bestandteil* des anderen Zeichens gleich ist. Daraus kann also nicht nicht auf die Ähnlichkeit der beiden Marken geschlossen werden [Matratzen]⁶⁵². Durch die

⁶⁵¹ CM/CAPITAL MARKETS CM, EuG T-390/03 v. 11.5.2005, Rn. 66.

⁶⁵² MATRATZEN, Rn. 31.

Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Marken ist auf ihren Gesamteindruck abzustellen, wobei besonders die unterschiedlichen und beherrschenden Bestandteile zu berücksichtigen sind. Eine Marke, welche mit einem Bestandteil einer anderen Marke „gleich“ ist, ist ihr lediglich damals „ähnlich“ (?), sofern dieser Bestandteil in der zusammengesetzten Marke beherrschend ist [Matratzen]⁶⁵³. Ebenso wird der **beschreibende Bestandteil einer zusammengesetzten Marke** nicht als unterscheidungskräftig oder beherrschend angesehen⁶⁵⁴. Damit muss es auf eine klangliche Ähnlichkeit geschlossen werden.

In „begriffliche Hinsicht“ umfasst „CM“ den beherrschenden Bestandteil in beiden Marken, während „CAPITAL MARKETS“ *nur als Hinweis auf die erbrachten Dienstleistungen verstanden werden kann*.⁶⁵⁵ Dieser Begriff kann also dennoch *zum beherrschenden Bestandteil* „in begrifflicher Hinsicht“ werden, deshalb zum Kenntnis des **Ausdrucks** die Marken „begrifflicher Unterschied“ aufscheinen und bei **Unkenntnis** „keine Gleichheit“ wahrgenommen werden kann, weil keine der beiden Marken für sich „einen Sinn“ hat. CM „als Bestandteil“ der älteren Marke hat dadurch „keine eigene Bedeutung“, was ihm durch den Bestandteil „capital markets“ verliehen wird. Dies ist auch nicht ausgeschlossen, wenn die Verkehrskreise eine Verbindung mit der Klägerin herstellen und „CM“ die Abkürzung des Namens der Klägerin [Caja de Ahorros de Murcia] darin bedeutet. Daraus ergibt sich, dass *keine begriffliche Ähnlichkeit* zwischen den beiden Zeichen besteht, genauso wenig wie eine bildliche Verwechslungsgefahr festgestellt werden konnte. Dagegen wird die klangliche Ähnlichkeit durch die bildlichen und begrifflichen Unterschiede überlagert.

4. Bezugsgebiet im Falle der Verwechslungsgefahr

Allerdings kann die Ähnlichkeit zweier Marken sich in Übereinstimmung mit Klanglichen, Begrifflichen oder (Schrift-)Bildlichen im Verhältnis zur fraglichen Marke ergeben, wobei diese Kriterien nicht kumulativ vorgelegt werden müssen. Freilich ist zu klären, auf welchen Empfängerhorizont zur Wahrnehmung und ggf. den Vergleich der Zeichen gestützt ist. Zum einen ist es auch fraglich:⁶⁵⁶ In welchem Bezugsgebiet wird Verwechslungsgefahr stattgefunden und wo muss die begründende Zeichenähnlichkeit im begrifflichen Sinn vorliegen? Je den Empfängerhorizont betreffe, sei ein europäischer Konsumenterbegriff zugrunde zu legen, jeweils bezogen ein bestimmtes Territorium, in dem sich

⁶⁵³ MATRATZEN, Rn. 33;

⁶⁵⁴ BUDMEN, Rn. 53; CHUFAPIT, Rn. 51;

⁶⁵⁵ CM Capital Markets Holding, EuG T-390/03 v.11.5.2005 = wbl 2005, 374.

⁶⁵⁶ Mühlendahl/Ohlgart, §5, Rn. 26.

Verwechslungsgefahr aufscheint oder bestehen muss. Der Europäische Gesetzgeber hat in dem Art. 8 Abs. 1 lit. b konkreten Ausdruck darüber besagt, wonach „(...) für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.“

Zunächst hat der EuGH regelmäßig auf den verständigen Verbraucher gestützt, welcher ein normales Maß an Aufmerksamkeit aufbringt, ebenso dies der für das Gemeinschaftsmarkenrechts geltende Maßstab sein sollte. Jedenfalls ist zusätzlich der in Betracht eintretende Adressatenkreis zu bestimmen.⁶⁵⁷ Hinsichtlich des Bezugsgebietes, in welchem Verwechslungsgefahr gegeben sein muss, können sich vor allem wegen der Sprachenvielfalt innerhalb der Europäischen Union problematische Frage ergeben: Beispielsweise können zwei Worte in der einen Sprache sehr unterschiedlich, in der anderen also sehr ähnlich klingen. Daher kann auch die Bedeutung desselben Wortes so variieren, dass sich lediglich in einer Sprache Überschneidungen ergeben. Im Einklang mit dem Art. 8 Abs. 1 lit. b muss die Verwechslungsgefahr in dem jeweiligen (neuen) Mitgliedsstaat gegeben sein, falls es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke handelt. Insoweit scheint eine prinzipielle Beschränkung auf die Aussprache oder Bedeutung der fraglichen Zeichen in der jeweiligen Staatssprache angesichts der vorhandenen Fremdsprachkenntnisse nicht sachgerecht auf. Zum Beispiel kann, insoweit es um die klangliche Verwechslungsgefahr handelt (insb. bei englischsprachigen Begriffen), welche in manchen Branchen vorherrschen, häufig sowohl von der mitgliedstaatlichen sprachlichen als auch von der englischen oder auch nur von dieser Aussprache ausgegangen werden, während bei weniger bekannten Sprachen die mitgliedstaatliche sprachliche Aussprache ganz im Vordergrund steht. Jedenfalls sollten der Adressatenkreis in dem erforderlichen erweiterten Mitgliedsstaat und dessen zu erwartender Kenntnisstand entscheidend sein.

Solange es sich bei der älteren Marke ebenfalls um eine Gemeinschaftsmarke handelt, stellt sich in der weiteren Frage:⁶⁵⁸ Ob reicht dies zur Begründung der Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO aus, im Falle dass die Zeichenähnlichkeit nur in einem Mitgliedsstaat oder nur in einem kleineren Gebiet generell als üblich ausscheidet? Als Beantwortung auf diese Frage ist zu berücksichtigen, dass die GM eine gleichwertige

⁶⁵⁷ Dagegen ist in Art. 7 Abs. 1 Lit. c auch ähnliche Voraussetzung vorgesehen: „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung ... der Menge, ... des Wertes, dienen können“. Mühlendahl/Ohlgart, §5, Rn. 26: „So werden bei teuren Spezialwaren andere Maßstäbe gelten als bei Waren anderen des Massenkonsums.“

⁶⁵⁸ Mühlendahl/Ohlgart, §5, Rn. 28.

Möglichkeiten zum nationalen älteren Markenschutz darstellen muss und auf längere Sicht ebenfalls geeignet sein muss, an die Stelle nationaler Markeneintragungen zu treten. Dies kann also für den Markeninhaber nur damals einen sinnvoll Auswahl sein, insofern der Schutzzumfang der GM gegenüber anderen Gemeinschaftsmarken im Vergleich zu demjenigen nationaler Marken nicht kleiner ist. Wenn sich die Wirkung der GM auf das gesamte (erweiterte) Europäische Gemeinschaftsgebiet erstreckt, darf diese direkt nirgendwo absoluten Eintragungshindernissen begegnen, während für die relativen Eintragungshindernisse nichts etwas anderes gelten kann. Dies bedeutet, dass prinzipiell von einem einheitlichen, europäischen Begriff der beteiligten Verkehrskreise d. h. des Publikums im Sinne des Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO einzutreten ist, dass also zur Prüfung der Verwechslungsgefahr jeweils in klanglicher und sowohl in begrifflicher Hinsicht die Unterschiede was nach Mitgliedsstaat oder besser Sprachraum durchschlagen. Das Vorliegen der Verwechslungsgefahr reicht in nur einem Sprachraum aus, insbesondere regionale Dialekte jedoch außer Betracht bleiben müssen. Ebenso wäre eine Parallele zum Begriff der „nur örtlichen Bedeutung“ denkbar, wie der Europäische Gesetzgeber diese vorgeschrieben hat, um in Gemeinschaftsmarkenpraxis zu verwenden.

5. Ausschließliches zwingendes Verbotungsrecht aus der erstreckten GM:
„Verwechslungsgefahr“

Nach der zwingenden Bestimmung des vorgeschriebenen Artikels 9 Abs. 1 GMVO gewährt die GM ihrem Inhaber ein „ausschließliches Recht“: Zuerst ist ausschließlich ihm zu verbieten, im Falle eines betreffenden mit der GM *identischen* Zeichens für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, welche mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Dieses Recht ermöglicht dem Inhaber weiter, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, sofern „wegen der Ähnlichkeit oder Identität des betreffenden Zeichens mit der GM und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die GM und das Zeichen enthalten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die mögliche Verwechslungsgefahr besteht werden kann. Die mindestens Verwechslungsgefahr ist eingeschlossen, falls das Zeichen in Bezug auf die Marken *gedanklich in Verbindung* gebracht wird⁶⁵⁹. Im dritten Schritt hat der Europäische Gesetzgeber noch einen Verbotungsgrund vorgesehen, im Falle eines mit der GM identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, insofern diese in der Gemeinschaft „bekannt“ ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft

⁶⁵⁹ Art. 9 Abs. 1 Lit. b GMVO.

oder die Wertschätzung der erstreckten GM *ohne rechtfertigen Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt*.

z. B. Die Wahrscheinlichkeit einer unlauteren Ausnutzung der gefestigten Wertschätzung der Marke „CITIBANK“ ist durch die Anmeldemarke CITI nach Art. 8 Abs. 5 der GMVO als relativer Eintragungshindernisgrund zu betreffen, welche entsprechenden Eindruck verursachen kann, dass die Streithelferin mit dem Kläger verbunden ist, was die Vermarktung der von der Anmeldemarke erfassten Dienstleistungen erleichtern kann⁶⁶⁰.

Dies kann in Berücksichtigung ankommen, dass das Zeichen auf die Waren oder deren Aufmachung anzubringen, unter dem Zeichen Waren auf dem gemeinsamen Markt anzubieten, in den Verkehr zu bringen, insbesondere Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen, sogleich das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

Die Entscheidungen über die *Gültigkeit und die Verletzung der GM* müssen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft, obwohl ihres Verfahren vom nationalen Gericht in einem Mitgliedsstaat abgefolgt ist, sogleich auf dem Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten erstrecken, wo nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Harmonisierungsamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der GM vermieden werden können. Die Durchsetzung der GM „als Verbotungsrecht“ ist europaweit ebenfalls für die erstreckte Gemeinschaftsmarke erreichbar. Dabei lässt es dem Schutzrechtsinhaber prinzipiell überlassen, welche Verletzungshandlungen und mit welcher territorialen erstreckten Wirkung auf die neuen Mitgliedsstaaten dieser Inhaber das verfolgen will.⁶⁶¹ Wenn das Verbotungsrecht in Bezug auf die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nicht in einem bestimmten Mitgliedsstaat eingeschränkt wird, sondern ein auf das gesamte Gebiet der EU umfassendes Unterlassungsgebot begehrt, so ist im Falle einer Verletzung der GM nur in einem Mitgliedsstaat von den neuen Mitgliedsstaaten das gerichtliche Verbot für die gesamte erweiterte Gemeinschaft zu erlassen.

Art. 9 Abs. 1 lit. b der GMVO ist im Rahmen der Grundsätze des EuGH auch im nationalen Urteilen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr während des Verletzungsprozesses nach der GMVO ebenfalls „unmittelbar“ anzuwenden. Für den Begriff der *Verwechslungsgefahr*

⁶⁶⁰ Citibank, EuG T-181/05 v. 16.4.2008 = wbl 2008, 383.

⁶⁶¹ Leitsätze, ÖBl 2006, 215.

gilt gemeinschaftsweit ein einheitlicher Maßstab: Danach ist die Verwechslungsgefahr unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen, daher auf den Gesamteindruck gestützt wird. Insbesondere sind die Elemente zu berücksichtigen, welche die Marke und das sie nach der Behauptung des Klägers verletzende Zeichen **unterscheiden** und **dominieren**. Darauf kommt es entscheidend an, wie die Marke und das Zeichen auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirken. Allerdings nimmt der Durchschnittsverbraucher eine Marke bzw. ein Zeichen „als Ganzes“ wahr und achtet nicht auf die Einzelheiten. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist oft auf einen durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Waren oder Dienstleistungen abzustellen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die beiden Zeichen regelmäßig nicht parallel wahrgenommen werden, und dass der Grad der Aufmerksamkeit von der Art der Ware oder Dienstleistung abhängt (z. B. für Formmarken)⁶⁶². Im Fall, dass die beiden betreffenden Waren möglicherweise verwechselbar ähnlich seien, sind die nationale Gemeinschaftsmarkengerichte für alle Klagen wegen Verletzung, aber nur „falls das nationale Recht dies zulässt“ , wegen drohender Verletzung einer GM ausschließlich zuständig⁶⁶³. Die neuen Mitgliedsstaaten müssen dafür erste und zweite Instanz Gerichte nach dem Beitritt zur Europäischen Union benennen⁶⁶⁴. Zum markenrechtlichen Schutz besteht weiter die Möglichkeit, dass gegen Entscheidungen der Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz über Klagen und Widerklagen nach Artikel 96, weitergehende die Berufung bei den Gemeinschaftsmarkengerichten zweiter Instanz stattgefunden wird⁶⁶⁵. Abhängig von der Sache selbst muss der RevRek erfolglos bleiben. Den Einwendungen der Beklagten gegen die Fassung des Unterlassungsgebots wird mit einer Spruchfassung Berücksichtigung getragen, welche dem deutlich erkennbaren Willen der Klägerin entspricht. Nach dem Erachten von *Meister* haben die Gemeinschaftsmarkengerichte im nationalen Umfang die Befugnis, Gemeinschaftsmarken für nichtig zu erklären,⁶⁶⁶ weil das betreffende Wort eine Herstellungsmethode beschreibe. Angesichts ist dies in einem Beispielsfall der vorgestellten Empirie zuzustimmen.⁶⁶⁷

Folglich ist der Schutz einer bekannten GM in dem „unmittelbar“ anwendbaren Art. 9 Abs. 1 lit. c der GMVO geregelt und bei den Gemeinschaftsmarkengerichten auf die Verletzung

⁶⁶² Leitsätze, ÖBl 2005, 71.

⁶⁶³ Art. 96 GMVO.

⁶⁶⁴ Art. 95 GMVO.

⁶⁶⁵ Art. 105 GMVO.

⁶⁶⁶ Art. 96 und Art. 100 GMVO.

⁶⁶⁷ Meister, WRP 2001, 226.

einer bekannten GM angewendet werden. Nach der Auslegung des EuGH ist Art. 9 Abs. 2 lit. c der GMVO wegen der erforderlichen Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr auch auf dem erweiterten Gebiet der neuen Mitgliedsstaaten vorausgesetzt, wonach eine Verbringung der Waren in die Gemeinschaft zwecks Inverkehrsbringens erfolge⁶⁶⁸. Ebenso gilt der Schutz einer bekannten Marken im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen, damit also keine Verwechslungsgefahr vorausgesetzt wird. Jedoch müssen die einander gegenüberstehenden Zeichen einander *gleich oder ähnlich* sein, weil es in Besonderer Weise lediglich dadurch zu einer *Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der bekannten Marke* kommen kann. Nämlich setzt der Schutz der bekannten Marke neben der Ähnlichkeit der Zeichen voraus, dass die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke „ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnützt“. Demgemäß muss es besondere Umstände vorliegen, aus denen sich die Unlauterkeit eintritt.

Für die Behauptungs- und Beweislast gilt ganz generell, dass prinzipiell nicht der Angegriffene seine Zeichenwahl zu rechtfertigen hat, sondern der Anspruchsteller die objektiven gesetzlichen Tatbestandsvoraussetzungen darlegen und beweisen muss. Gleiches wird die Unlauterkeit sowie bei identischer Verwendung des bekannten Kennzeichens für eine nicht gleichartige Ware oder Dienstleistung oft zu vermuten sein, liegt es ebenso bei der Verwendung eines dem bekannten Zeichen ähnlichen Zeichens für eine identische Ware nahe, unlautere Motive zu vermuten, wo die Möglichkeit einer Rufausbeutung auf der Hand liegt. Zum Behauptungs- und Beweislast des Beklagten spricht auch, dass Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO ausdrücklich von einer Ausnutzung oder Beeinträchtigung „ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise“ aussagen. Das zulässt den Schluss, wonach Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung bekannter Marken prinzipiell die Rechtswidrigkeit indizieren und daneben diese lediglich entfällt, sofern der Beklagte besondere Umstände geltend macht, welche sein Verhalten rechtfertigen⁶⁶⁹.

Dagegen hat das Gemeinschaftsmarkengericht das Verbot der Verwendung des Zeichens nicht auf Verwechslungsgefahr gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. b der GMVO, sondern auf „unlautere Ausnutzung des Rufs“ einer *bekannt* Marke im Sinne Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO gestützt und sich dafür beruft, wonach der Schutz der bekannten Marke auch im Ähnlichkeitsbereich der Waren oder Dienstleistungen gelte. Nach einer Ansicht sei nur erstreckende Auslegung

⁶⁶⁸ ÖBI 2006, 110.

⁶⁶⁹ ÖBI 2006, 117.

lediglich im Fall einer Zeichenähnlichkeit sinnvoll sei, weil aus der Ähnlichkeit der Marken noch nicht zwingend die Verwechslungsgefahr folge⁶⁷⁰. Zum Fall, dass nicht nur die einander gegenüberstehenden Zeichen, sondern auch die Waren gleich sind, bezeichnet also die erstreckende Anwendung des Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO keinen Sinn, weil bei der sog. „Doppelidentität“ der Schutz absolut ist, deshalb die Verwechslungsgefahr vermutet wird. Ebenso im Falle der *Identität zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen*, welches für eine *ähnliche Ware* eingetragen ist, kann in Einklang mit aller Regel ebenso die Verwechslungsgefahr vorliegen werden. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird sicher auf den Bekanntheitsgrad der Marke auf dem gemeinsamen Markt, den Ähnlichkeitsgrad zwischen der Marke und dem Zeichen sowie den Grad der Gleichartigkeit zwischen den somit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch ein bewegliches System abgestellt. Allerdings ist der wichtigste Anwendungsfall des Schutzes der bekannten Marke ebenso im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen sowohl der Schutz einer bekannten Marke gegen Assoziationsgefahr. Es genüge, dass der Ähnlichkeitsgrad zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen bewirkt, so dass die beteiligten Verkehrsreise sowie nach dem Beitritt aus den neuen mitgliedstaatlichen Verkehrskreise als Verbraucher das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen. Während der Verwendung eines dem bekannten Zeichen ähnlichen Zeichens für eine identische Ware liegt es nahe, „unlautere Motive“ zu vermuten, wo die Möglichkeit einer Rufausbeutung in Besonderer Weise liegt. In Rahmen meines Resümees kann ich z. B. hinsichtlich einer beschriebenen angemeldeten (oder bereits eingetragenen) GM als geografische Herkunftsangabe sagen, dass die betreffende geografische Herkunftsangabe nur einen gemeinschaftskollektiven *Goodwill* verkörpern kann, welcher allen berechtigten Unternehmen ermöglicht werden. Jedoch entsteht ein Goodwill erst durch individuelle oder kollektive gewerbliche Dienstleistung. Die Benutzung dieses Ausdrucks im Zusammenhang mit geografischen Angaben könnte dann zu dem unzutreffenden Ergebnis führen, eine geografische Herkunftsangabe im Gemeinschaftsrechtsinn liege erst vor, insofern darunter ein gewisser Goodwill aufgebaut wurde. In diesem Weg strebt in der Tat die HABM- Praxis in der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO.

Meine Meinung nach ist, dass das EuG mit dem europäischen Neutralisierungsbegriff einen Begriffsterminus erreichen hat, welcher in der Spruchpraxis des nationalen Gerichts von einem (neuen) Mitgliedsstaat bislang nicht verwendet wurde. Der nationale BGH

⁶⁷⁰ Helmut Gamerith, ÖBl 2006, 183.

unterscheidet sich den Inhalt der „Neutralisierungsdoktrin“ des EuG erheblich von den bislang entsprechenden zeitgemäßen Grundsätzen der „Sinngleichheitslehre“. Gewöhnlich kommt es in der Rechtsprechung des nationalen (auch neuen) mitgliedstaatlichen BGH zur Beurteilung der Markenähnlichkeit prinzipiell darauf an, ob die sich gegenüberstehenden Marken durch die *Wechselwirkungslehre*, worauf ein *geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren* im Rahmen eines „höheren Grades der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden könne“ und umgekehrt, nach ihrem Gesamteindruck von den beteiligten Verkehrskreisen „als ähnlich“ berücksichtigt würden, wodurch eine Markenähnlichkeit „in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen und regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreichen würde. Vom BGH könne eine Ähnlichkeit in Klang oder Bild zu bestätigende Verwechslungsgefahr nur ausnahmsweise ausscheiden, wenn dem einen oder auch beiden Zeichen ein deutlich erkennbarer eindeutiger Sinngleichheit ergibt, womit einen die Zeichen unterscheidenden, ohne weiteres erkennbaren, konkreten Begriffsinhalt voraussetze. Fraglich ist es nach der Ansicht von deutschem Autor *Felchner*,⁶⁷¹ ob die dargestellten Grundsätze des EuG im Sinne der neutralisierte Einzelfälle oder den Beginn einer neuen Entwicklung darstellen und möglicherweise vom nationalen BGH auch in neuen Mitgliedsstaaten übernommen werden sollte. Entscheidend wird dabei sein, wie sich der EuGH zur Neutralisierungsdoktrin des EuG behandelt wird. Dazu wird er in den zum Beispiel Rechtsprechung *PICARO/PICASSO* und *ZIRH/SIR* kürzlich entsprechende prinzipielle Möglichkeit vorstellen.

Die Beurteilung bei der *PICARO/PICASSO* ist daher unter zwei Gesichtspunkten mit großem Interesse abzuwarten: Zuerst wird der EuGH im Generellen die Frage zu auslegen haben, ob die Neutralisierungsdoktrin des EuG in der Rechtsprechung *PICARO/PICASSO* mit seinen anwendbaren „generelle Grundsätzen“ in der nationalen Rechtsprechung der neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auch zu passend ist. Nach der Auslegung des EuGH könne ein geringer Grad der Ähnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen im Rahmen eines hohen Grades der Ähnlichkeit zwischen den Marken ausgeglichen werden und umgekehrt, und dadurch die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Gestaltung zu berücksichtigen sei, wonach die Verwechslungsgefahr prinzipiell „umso größer sei, je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei“. In anderer Seite sei die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand ihres Klangs, ihres Schriftbilds und ihres

⁶⁷¹ Felchner, MarkenR 2005, 385.

Sinngehalts zu ermitteln, wo regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreichen würde. Schließlich widersprechen beiden Grundsätzen die in der Rechtsprechung PICARO/PICASSO dargestellten Grundsätze der Neutralisierungslehre. Wie schon dargestellt sind, kommt das EuG in der Rechtsprechung zum Schluss: Trotz teilweiser Warenidentität und großer Kennzeichnungskraft der Marke PICASSO (wie bildlicher und geringer klanglicher Ähnlichkeit), lediglich deswegen keine Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Marken PICASSO und PICARO bestehen würde, sei die Marke PICASSO den maßgeblichen Verkehrskreisen als Name des berühmten Malers besonders gut bekannt und seien die Bedeutungsunterschiede zwischen den Marken PICASSO und PICARO dahin besonders beschaffen, damit sie die festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren würden.

In anderer Seite haben der EuGH, bezüglich der Neutralisierungsdoktrin des EuG in der Rechtsprechung *PICARO/PICASSO* bestätigen sollte, in Folgenden zu auslegen: Die Neutralisierungsdoktrin findet lediglich damals Anwendung, insofern es um Marken Berühmter auf dem erweiterten Hoheitsgebiete der Europäischen Union aufscheint. Wie die Rechtsprechung des EuG in der Rechtssachverhalt *PICARO/PICASSO* zeigt, wäre die bildliche und klangliche Ähnlichkeit im Umkehrschluss nicht neutralisiert worden, sofern der Maler PICASSO nicht berühmt wäre, deshalb in diesen Beispielfällen eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken ganz offensichtlich zu bestätigen gewesen wäre. Wenn beispielsweise die Berühmtheit von PABLO PICASSO hätte, womit die Kennzeichnungskraft, der Marke PICASSO „mehr geschadet als genützt“, würde in diesem Fall die Neutralisierungsdoktrin dafür führen, wonach jede noch so ähnliche Marke vor dem Hintergrund der genannten Grundsätze sofort aus dem Kollisionsbereich der Marke PICASSO ausscheiden würde. Durch die Neutralisierungsdoktrin würde der Markenschutz berühmter Persönlichkeiten als Nachfolge auf ein Minimum, bzw. eine Kollision mit identischen Marken, in der erweiterten Europäischen Union vermieden werden. Dazu gibt es aus der Sicht von dem Autor *Felchner* keine nachvollziehbaren und rechtfertigenden Gründe.

Nach seiner Ansicht ist grundsätzlich festzuhalten, dass das EuG mit seiner Neutralisierungsdoktrin im Generellen zu sachgerechten Resultate gelangt. Der Neutralisierungsbegriff bietet ihm die Möglichkeit, eine deutliche Aussage dadurch zu betreffen, welche Bedingungen im Sinne Bild, Klang und Bedeutung zur umfassenden Beurteilung des Einzelfalls maßgeblich sind, um eine bestehende Ähnlichkeit oder

Unähnlichkeit zu begründen. Soweit die dargestellten besprochenen Grundsätzen des EuG Bestand haben werden und ebenfalls vom BGH in der neuen Mitgliedsstaaten seit dem Beitritt übernommen werden, wird folglich vom EuGH abhängen, so dass die kürzlich zu erscheinender Rechtsprechung des EuGH mit großem Interesse zu verfolgen ist.

Schließlich verleiht die Registrierung vom HABM einer erstreckten GM ihrem Inhaber das Gemeinschaftsmarkenrecht, Dritten die Benutzung eines **identischen oder verwechselbar ähnlichen Zeichens** im Zusammenhang mit den von der eingetragenen Marke enthalten oder diesen ähnlichen Produkten im Rahmen der Unterlassungsklage vor dem nationalen Gemeinschaftsmarkengericht zu untersagen⁶⁷². Der Wortlaut „ohne rechtfertigende Gründe in unlauterer Weise“ in Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO besagt dazu, dem Beklagten die Behauptungs- und Beweislast dadurch aufzuerlegen, wobei besondere Umstände sein Verhalten rechtfertigen.

6. Zusammenfassung der Ergebnisse

In Rahmen meines Resümees kann ich z. B. hinsichtlich einer beschriebenen angemeldeten (oder bereits eingetragenen) GM als geografische Herkunftsangabe sagen, dass die betreffende geografische Herkunftsangabe nur einen gemeinschaftskollektiven *Goodwill* verkörpern kann, welcher allen berechtigten Unternehmen ermöglicht werden. Jedoch entsteht ein Goodwill erst durch individuelle oder kollektive gewerbliche Dienstleistung. Die Benutzung dieses Ausdrucks im Zusammenhang mit geografischen Angaben könnte dann zu dem unzutreffenden Ergebnis führen, eine geografische Herkunftsangabe im Gemeinschaftsrechtsinn liege erst vor, insofern darunter ein gewisser Goodwill aufgebaut wurde. In diesem Weg strebt in der Tat die HABM- Praxis in der Anwendung von Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO.

Meine Meinung nach ist, dass das EuG mit dem europäischen Neutralisierungsbegriff einen Begriffsterminus erreichen hat, welcher in der Spruchpraxis des nationalen Gerichts von einem (neuen) Mitgliedsstaat bislang nicht verwendet wurde. Der nationale BGH unterscheidet sich den Inhalt der „Neutralisierungsdoktrin“ des EuG erheblich von den bislang entsprechenden zeitgemäßen Grundsätzen der „Sinngleichheitslehre“. Gewöhnlich kommt es in der Rechtsprechung des nationalen (auch neuen) mitgliedsstaatlichen BGH zur Beurteilung der Markenähnlichkeit prinzipiell darauf an, ob die sich gegenüberstehenden

⁶⁷² Art. 9 GMVO.

Marken durch die *Wechselwirkungslehre*, worauf ein *geringerer Grad der Ähnlichkeit der Waren* im Rahmen eines „höheren Grades der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden könne“ und umgekehrt, nach ihrem Gesamteindruck von den beteiligten Verkehrskreisen „als ähnlich“ berücksichtigt würden, wodurch eine Markenähnlichkeit „in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen und regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreichen würde. Vom BGH könne eine Ähnlichkeit in Klang oder Bild zu bestätigende Verwechslungsgefahr nur ausnahmsweise ausscheiden, wenn dem einen oder auch beiden Zeichen ein deutlich erkennbarer eindeutiger Sinngehalt ergibt, womit einen die Zeichen unterscheidenden, ohne weiteres erkennbaren, konkreten Begriffsinhalt voraussetze. Fraglich ist es nach der Ansicht von deutschem Autor *Felchner*,⁶⁷³ ob die dargestellten Grundsätze des EuG im Sinne der neutralisierte Einzelfälle oder den Beginn einer neuen Entwicklung darstellen und möglicherweise vom nationalen BGH auch in neuen Mitgliedsstaaten übernommen werden sollte. Entscheidend wird dabei sein, wie sich der EuGH zur Neutralisierungsdoktrin des EuG behandelt wird. Dazu wird er in den zum Beispiel Rechtsprechung *PICARO/PICASSO* und *ZIRH/SIR* kürzlich entsprechende prinzipielle Möglichkeit vorstellen.

Die Beurteilung bei der *PICARO/PICASSO* ist daher unter zwei Gesichtspunkten mit großem Interesse abzuwarten: Zuerst wird der EuGH im Generellen die Frage zu auslegen haben, ob die Neutralisierungsdoktrin des EuG in der Rechtsprechung *PICARO/PICASSO* mit seinen anwendbaren „generelle Grundsätzen“ in der nationalen Rechtsprechung der neuen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union auch zu passend ist. Nach der Auslegung des EuGH könne ein geringer Grad der Ähnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen im Rahmen eines hohen Grades der Ähnlichkeit zwischen den Marken ausgeglichen werden und umgekehrt, und dadurch die Kennzeichnungskraft der älteren Marke in der Gestaltung zu berücksichtigen sei, wonach die Verwechslungsgefahr prinzipiell „umso größer sei, je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei“. In anderer Seite sei die Ähnlichkeit von Wortzeichen anhand ihres Klangs, ihres Schriftbilds und ihres Sinngehalts zu ermitteln, wo regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreichen würde. Schließlich widersprechen beiden Grundsätzen die in der Rechtsprechung *PICARO/PICASSO* dargestellten Grundsätze der Neutralisierungslehre. Wie schon dargestellt sind, kommt das EuG in der Rechtsprechung zum Schluss: Trotz teilweiser Warenidentität

⁶⁷³ Felchner, MarkenR 2005, 385.

und großer Kennzeichnungskraft der Marke PICASSO (wie bildlicher und geringer klanglicher Ähnlichkeit), lediglich deswegen keine Verwechslungsgefahr zwischen den kollidierenden Marken PICASSO und PICARO bestehen würde, sei die Marke PICASSO den maßgeblichen Verkehrskreisen als Name des berühmten Malers besonders gut bekannt und seien die Bedeutungsunterschiede zwischen den Marken PICASSO und PICARO dahin besonders beschaffen, damit sie die festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren würden.

In anderer Seite haben der EuGH, bezüglich der Neutralisierungsdoktrin des EuG in der Rechtsprechung *PICARO/PICASSO* bestätigen sollte, in Folgenden zu auslegen: Die Neutralisierungsdoktrin findet lediglich damals Anwendung, insofern es um Marken Berühmter auf dem erweiterten Hoheitsgebiete der Europäischen Union erscheint. Wie die Rechtsprechung des EuG in der Rechtssachverhalt *PICARO/PICASSO* zeigt, wäre die bildliche und klangliche Ähnlichkeit im Umkehrschluss nicht neutralisiert worden, sofern der Maler PICASSO nicht berühmt wäre, deshalb in diesen Beispielfällen eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken ganz offensichtlich zu bestätigen gewesen wäre. Wenn beispielsweise die Berühmtheit von PABLO PICASSO hätte, womit die Kennzeichnungskraft, der Marke PICASSO „mehr geschadet als genützt“, würde in diesem Fall die Neutralisierungsdoktrin dafür führen, wonach jede noch so ähnliche Marke vor dem Hintergrund der genannten Grundsätze sofort aus dem Kollisionsbereich der Marke PICASSO ausscheiden würde. Durch die Neutralisierungsdoktrin würde der Markenschutz berühmter Persönlichkeiten als Nachfolge auf ein Minimum, bzw. eine Kollision mit identischen Marken, in der erweiterten Europäischen Union vermieden werden. Dazu gibt es aus der Sicht von dem Autor *Felchner* keine nachvollziehbaren und rechtfertigenden Gründe.

Nach seiner Ansicht ist grundsätzlich festzuhalten, dass das EuG mit seiner Neutralisierungsdoktrin im Generellen zu sachgerechten Resultate gelangt. Der Neutralisierungsbegriff bietet ihm die Möglichkeit, eine deutliche Aussage dadurch zu betreffen, welche Bedingungen im Sinne Bild, Klang und Bedeutung zur umfassenden Beurteilung des Einzelfalls maßgeblich sind, um eine bestehende Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit zu begründen. Soweit die dargestellten besprochenen Grundsätzen des EuG Bestand haben werden und ebenfalls vom BGH in der neuen Mitgliedsstaaten seit dem Beitritt übernommen werden, wird folglich vom EuGH abhängen, so dass die kürzlich zu erscheinender Rechtsprechung des EuGH mit großem Interesse zu verfolgen ist.

Schließlich verleiht die Registrierung vom HABM einer erstreckten GM ihrem Inhaber das Gemeinschaftsmarkenrecht, Dritten die Benutzung eines **identischen oder verwechselbar ähnlichen Zeichens** im Zusammenhang mit den von der eingetragenen Marke enthalten oder diesen ähnlichen Produkten im Rahmen der Unterlassungsklage vor dem nationalen Gemeinschaftsmarkengericht zu untersagen⁶⁷⁴.

II. Abstract

Abstract deutsch

Der Kernpunkt dieser Arbeit bezieht sich auf eine mögliche Kollision zwischen dem erstreckten Gemeinschaftsmarkenrecht und den älteren nationalen Markenrechten (oder sonstigen gewerblichen Rechten) im Zeitpunkt der EU- Osterweiterung. Gemäß Art. 165 Abs. 1 GMVO ist der Begriff „erstreckte Gemeinschaftsmarken“ gemeinschaftsrechtlich definiert, so dass ab dem Beitrittstag der neuen Mitgliedstaaten eine nach dieser Grundverordnung vor dem Tag des jeweiligen Beitritts eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke auf das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt wird, sodass diese europäischen Marken nunmehr dieselbe Wirkung in der gesamten Europäischen Gemeinschaft haben. Ausdrückliche absolute Eintragungshindernisse, welche nur als die Hindernisgründe einer im Rahmen des Beitritts eines neuen Mitgliedstaates schon erhaltende erstreckten GMen entstanden sind, werden jedoch nach dem Art. 165 Abs. 2 GMVO für die erstreckten GMen, welche bereits vor dem Beitrittsdatum angemeldet wurde, nicht geprüft werden. Hinsichtlich der vorgeschriebenen relativen Eintragungshindernisse sieht der europäische Gesetzgeber in Art. 165 Abs. 3 eine Ausnahme für die erstreckten GM vor, welche erst sechs Monate vor dem Beitrittsdatum beim europäischen Amt angemeldet wurden, in diesem Fall konnte der Inhaber einer älteren Marke entsprechenden Widerspruch gegen diese erstreckte GM vor dem europäischen Amt einlegen. Weitergehende Norm in Art. 165 Abs. 4 spricht über den unzulässigen Anspruch gegen erstreckte GM auf Grund absoluter und relativer Nichtigkeitsgründe (Art. 52 und 53 GMVO): Wenn die absoluten Nichtigkeitsgründe nur durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaates entstanden sind; wenn das ältere innerstaatliche Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des Beitritts eingetragen, angemeldet oder erworben wurde. In Einklang mit Art. 165 Abs. 5 GMVO kann die Benutzung einer erstreckten GM i.V.m. Art. 110 und 111 GMVO auf Grund des maßgeblichen Rechts [Zivil-, Verwaltungs- oder Strafrechts] untersagt werden, insofern die ältere Marke oder das sonstige

⁶⁷⁴ Art. 9 GMVO.

ältere Recht in dem neuen Mitgliedstaat vor dem Beitrittstag dieses Staats eingetragen, angemeldet oder gutgläubig erworben wurde oder daraus ein entsprechendes Prioritätsdatum hat, welches vor dem Beitrittstag dieses Staates liegt. Das Gemeinschaftsmarkenrecht enthält institutionelle und materielle Normen im Folgenden Sinne: Einerseits ist die Autonomie des europäischen Registers [das Harmonisierungsamt für Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)] nach dem Grundsatz des EuG [Electronica] im Verhältnis zur relativen Autonomie der nationalen kompetenten Gemeinschaftsmarkengerichte und andererseits ist die Möglichkeit nach dem Gleichwertigkeitsprinzip zum Erwerb der GM als Gegenstand des Vermögens (Lizenz, Rechtsübertragung, etc.) vom europäischen Gesetzgeber vorgesehen. Weitergehende Norm über „beschriebene Marken, welche besonders zur Bezeichnung der spezifischen geografischen Herkunftsangaben der neuen Mitgliedstaaten in Beziehung auf dieselbe zulässige erstreckte GM ausgelegt wird, ist als wichtiger Eintragungshindernisgrund in der Gemeinschaftsmarkenverordnung eingefügt. Zum einen wurden die erheblichen kulturellen und sprachlichen Innovationen in wirtschaftlicher Hinsicht der durchschnittlich unterrichteten, aufmerksamen, verständigen Verbraucher im Handelsverkehr und zum anderen eine gemeinschaftsrechtlich mögliche Kollision zwischen zum Beispiel einer erstreckten GM und einer älteren vorher eingetragenen Marke im Zusammenhang mit den eingeführten Waren oder Dienstleistungen im Rahmen der EU- Osterweiterung mitgebracht.

Abstract englisch:

The core of this work refers to a possible collision between the extended CTM law and the earlier national trade mark rights (or other intellectual property rights) in time the EU's eastward enlargement. According to Article 165 paragraph 1 CTMR the term "extended CTMs" are defined in Community law, so that from the day of accession of new Member States after the basic Regulation before the respective dates of accession shall be extended registered or pending Community trade mark on the territory of the Member States so that they European brands now have the same effect throughout the European Community. Express absolute grounds for refusal, which just as the obstacle causes of arising in connection with the accession of new Member States already sustaining extended CTM are, however, according to article 165 paragraph 2 CTMR for extended CTM, which has already been filed before that date not tasted be. With regard to the prescribed relative grounds for refusal of the European legislature provides in Article 165 paragraph 3 is an exception for the extended CTM, which have been filed until six months before the date of accession in the European office, in this case was the proprietor of an earlier mark relevant objection to this

CTM extended appeal before by the European Office. Further standard in Article 165 Paragraph 4 talks about the improper claim against extended CTM because of the absolute and relative grounds (Art. 52 and 53 CTMR): If the absolute grounds for invalidity became only by the adoption of a new Member State, if the earlier national was right in a new Member State before the date of accession, registered, applied for or acquired. In accordance with Article 165 para 5 CTMR the use of an extended CTM can in conjunction with Articles 110 and 111 CTMR because of the significant law [civil, administrative or criminal law] prohibits, inasmuch as the earlier trade mark or other earlier right entered in the new Member State before the day of accession of that State applied for or acquired in good faith or was it an appropriate priority date that is before the day of accession of that State. The Community trade mark law contains institutional and substantive standards in the following sense: on the one hand, the autonomy of the European registry [the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs)] according to the principle of the CFI [electronica] in proportion to the relative autonomy of the national competent Community trade mark courts and on the other hand, the possibility for the equivalence principle for the acquisition the CTM as an object of property (licensing, transfer of rights, etc.) is provided by the European legislator. For more than standard "marks described", which is especially designed to describe the specific geographic origins of the new Member States in relation to the same extended permissible CTM is inserted as an important reason for refusal of the CTM Regulation. Firstly, the significant cultural and linguistic innovations has been brought in economic terms, the average informed and reasonably observant, consumers in the trade and the other one by Community law to a collision between such an extended CTM and an older previously registered mark in connection with the registered goods or services in the context of EU enlargement.

III. Zusammenfassung der gesamten Dissertationsarbeit

Im **ersten Kapitel** als Gegenstand der Arbeit habe ich konkret klargelegt, dass nur möglicherweise im Gemeinschaftsmarkensystem zu einer Kollision zwischen den erstreckten GMen und den vorher bestehenden (älteren) nationalen Marken in Berücksichtigung kommen konnten. Gemäß Art. 165 Abs. 1 GMVO ist der Begriff „erstreckte Gemeinschaftsmarken“ gemeinschaftsrechtlich definiert, sodass ab dem Beitrittstag der neuen Mitgliedstaaten eine vor dem Tag des jeweiligen Beitritts eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke auf das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt wird, damit diese europäischen Marken nunmehr dieselbe Wirkung in der gesamten Europäischen Gemeinschaft haben. Diese systematische Geltung der erwähnten Bestimmung hat bezüglich des erstreckten Markenerwerbers auf ihre Gesamtheit verwiesen.

Die neuen Bestimmungen über die Erweiterung beziehen sich auch auf andere Bestimmungen der Grundverordnung, so dass die Ziele zweier Grundsätze der Rechtssicherheit für die Inhaber der Gemeinschaftsmarken verglichen werden. Einerseits sollte dieselbe Wirkung in der gesamten Gemeinschaft der erstreckten Gemeinschaftsmarken geachtet und die absoluten Eintragungshindernisse, welche durch den Beitritt der neuen Mitgliedstaaten entstanden sind, nicht berücksichtigt werden, andererseits die Rechte in den neuen Mitgliedstaaten vor der Erweiterung respektiert werden sollten. Alle natürlichen oder juristischen Personen einschließlich der Körperschaften des öffentlichen Rechts können Inhaber einer erstreckten GM sein. Der Europäische Gesetzgeber hat auch für diese europäischen Marken in Art. 5 vorgesehen,⁶⁷⁵ dass bei Anwendung der GMVO alle Gesellschaften privaten Rechts und andere juristische Einheiten Inhaber werden, welche nach dem für sie maßgeblichen Recht die Rechtsfähigkeit haben und dadurch den juristischen Personen gleichgestellt sind.

Für diese erstreckten Gemeinschaftsmarken hat das Einheitlichkeitsprinzip dieselbe Wirkung, d. h. diese europäischen Marken auch nur für dieses gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaft eingetragen oder übertragen werden können, Gegenstand eines Verzichts sein oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit in besonderen Fällen sein können sowie ihre Benutzung nur für die gesamte Gebiet untersagt werden kann. Dies bedeutet nur, falls etwas anderes in der Grundverordnung bestimmt ist. Insbesondere kann die Benutzung einer erstreckten GM im Sinne von Art. 110 und 111 GMVO auf Grund des maßgeblichen Rechts [Zivil-, Verwaltungs- oder Strafrechts] in

⁶⁷⁵ i.V.m. Art. 3 GMVO;

Einklang mit dem Art. 165 Abs. 5 GMVO untersagt werden, insofern die ältere Marke oder das sonstige ältere Recht in dem neuen Mitgliedsstaat vor dem Beitrittstag dieses Staats eingetragen, angemeldet oder gutgläubig erworben wurde oder daraus ein entsprechendes Prioritätsdatum hat, welches vor dem Beitrittstag dieses Staates liegt.

Im Zusammenhang mit den relativen älteren Rechten brachte die Erweiterung des Schutzgebietes für Inhaber erstreckter GMen zugleich auch ein erhöhtes Prozessrisiko, weil der Beweis der Bösgläubigkeit des Erwerbers des älteren nationalen Rechtes nach generellen Beweislastregeln vom Inhaber einer erstreckten GM erbracht werden konnte.⁶⁷⁶ Dieses materielle Risiko von künftigen Anmeldern der GMen kann mit Hilfe der Ähnlichkeitsrecherchen nicht vorab beurteilt werden, weil unregistrierte Zeichen „keinen Hauptgegenstand“ der Recherchen darstellen konnten. Um die Interessen der Inhaber hinsichtlich der erstreckten GMen nach dem Bestandschutzprinzip gegen relative Schutzverweigerungsgründe zu verteidigen, kann ein auf ältere innerstaatliche Rechte gestützter Widerspruch im Einklang mit Art. 41 GMVO nur durch den Eintragungsverfahren beim HABM eingelegt werden. In anderer Seite der Gerichtsbarkeit hat der Inhaber eines relativ älteren Markenrechts die Möglichkeit auf Unterlassungsanspruch gegen spezifische kollisionsfähige Gemeinschaftsmarken.⁶⁷⁷ Eine automatisch erstreckte GM war als *irreführend, unzüchtig, lästerlich* oder in anderem Sinn nicht anwendbar. Demgegenüber war durch eine andere Bedeutung benutzbar sein.⁶⁷⁸ Daraus wird sich ihrer eigenen Monopolcharakter im beschriebenen Wort in Bezug auf einen neuen Mitgliedstaat d. h. im erweiterten Teil der Europäischen Gemeinschaft aufscheinen⁶⁷⁹. Ebenfalls musste nicht der bestehende absolute Nichtigkeitsgrund nach Art. 52 Abs. 1 lit. a GMVO vor der Erweiterung als Hindernis durch Begründung zum Schutz der erstreckten Markenbenutzung im Zusammenhang mit einem erweiterten Teil der Gemeinschaft geltend gemacht werden,⁶⁸⁰ dass dieser Grund bei dieser besprochenen Marke damals entstanden ist, deshalb diese erstreckte GM auf dieser Rechtsgrundlage für nichtig nicht erklärt werden konnte, obschon diese GM keine Wirkung auf diesem erweiterten Territorium der Gemeinschaft hatte.

⁶⁷⁶ vgl. RiLi des HABM, Teil B.

⁶⁷⁷ z. B. Nach dem Beitritt legte Inhaber einer angemeldete Wortmarke „Trajin“ gegen eine *ähnliche* Registrierung „Trajon“ eine Nichtigkeits- und Verletzungsklage vor dem zuständigen Gericht in Ljubljana hinter, welche in Slowenien am 1. Februar 2004 (vor dem Beitritt) beantragt wurde. Die Rechte auf Registrierung der GM sind nur seit dem Beitritt (ab 1. Mai 2004) Slowenien durchsetzbar, aber „ohne irgendeine rückwirkende“ ab 1. April 1996 (ff. S. 113).

⁶⁷⁸ Siehe ff. S. 9 im Sinne der vorher erwähnten erstreckten GM „Lod“, wo dieselbe Bedeutung in polnisch für Eis besteht;

⁶⁷⁹ Vgl. Art. 7 Abs. 2 GMVO.

⁶⁸⁰ i. V. m. Art. 7 Abs. 1 lit. c;

Auf erstem Platz im Gemeinschaftsmarkenrecht steht ein spezifisches Element einer Marke, welches ein erfasstes beschriebenes Element in Beziehung mit einem Teil der Gemeinschaft zur freien Benutzung im Rahmen der Freihaltebedürfnisdoktrin bestehen lassen will. Gemäß Art. 12 lit. b GMVO sind diese bestimmte Angaben zur Bezeichnung im Handelsverkehr [über Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft, oder Herstellung der Waren oder Erbringung der Dienstleistungen oder über andere Merkmale], aber erst nach ihrer Eintragung einer GM im europäischen Register zum Gebrauch vorgesehen.⁶⁸¹ Dann kann eine beschreibende Bedeutung eines Begriffes im Rahmen einer erstreckte GM, welche auf Grund des Art. 7 Abs. 1 kein absolutes Eintragungshindernis bildet, jedenfalls den Tatbestand des Art. 12 b und der Begriff in einer Sprache der EU frei nach der Registrierung in beschreibender Weise, sogar auch in mäßigen Form von Gebrauch einer Marke benutzt werden. Eine gleiche Situation wurde auch stattgefunden, als diese Marken den absoluten Nichtigkeitsgründen der öffentlichen Ordnung oder Moral entgegenstanden sind⁶⁸². Trotz unterschiedlichem Charakter des Gemeinschaftsmarkensystems hat die erstreckte Gemeinschaftsmarke eine einheitliche Wirkung auch in der gesamten Gemeinschaft, während andererseits bestehende ältere nationale Marken keine einheitliche Wirkung in der gesamten Gemeinschaft haben, sondern eine territoriale Wirkung. Diese gesprochene Erstreckung konnte für Marken der nationalen Systeme nicht in beiden Richtungen nach dem Territorialität- und Einheitlichkeitsprinzip durchgesetzt werden, aber zugleich ist der **Doppelschutz** für dieselbe Marke in beiden getrennten Systemen erreichbar. Praktisch wäre es möglich, die einseitige Erstreckung der GM auf ein außer dem ursprünglichen Schutzgebiet liegendes Territorium einzuteilen und im Falle einer Kollision einen gerechten Ausgleich zu schaffen. Die Gliederung von Artikel 165 als Erstreckungs- und Kollisionsregelungen besteht aus den fünf Absätzen, wodurch die Folge der Erstreckung der GM vorgeschrieben ist. Dies bedeutet für Inhaber einer älteren Marke, dass er nur in einer bestimmten Frist gegen eine erstreckte GM, welche während der *sechs Monate* vor dem Beitrittstag beim Harmonisierungsamt angemeldet wurde, einen Widerspruch eingelegt hat, wenn die ältere Marke (oder ein sonstiges älteres gewerbliches Recht) im Sinne von Art. 8 Abs. 2 GMVO von dem Erwerber gutgläubig erworben wurde. Dies ist abhängig auch davon, ob das Anmeldedatum oder das Prioritätsdatum oder das Datum der Erbringung der älteren Marke im nationalen Amt vor dem Anmeldedatum oder vor dem Prioritätsdatum

⁶⁸¹ Darüber später im zweiten Kapitel;

⁶⁸² Siehe in ff. S. 10 über einem Beispielsantrag beim HABM, in dem eine Wortmarke gemeinschaftsrechtlich als staatliche Flagge des Litauens aufgefasst wurde und auf Grund des Art. 7 Abs. 1 lit. f der GMVO jedoch abgelehnt werden, weil die Bedeutung des verwendeten Wortes dieser Marke gegen die öffentliche Ordnung verstieß.

der angemeldeten erstreckten GM im europäischen Register schon liegt. Weitergehende Norm in Art. 165 Abs. 4 spricht über den unzulässigen Anspruch gegen erstreckte GM auf Grund absoluter und relativer Nichtigkeitsgründe,

⇒ wenn die absoluten Nichtigkeitsgründe⁶⁸³ nur durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaates entstanden sind;

⇒ wenn das ältere innerstaatliche Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des Beitritts eingetragen, angemeldet oder erworben wurde⁶⁸⁴.

Nach einer Ansicht besteht ein **automatisches Erstreckungsprinzip**, wonach früher angemeldeten oder registrierte Gemeinschaftsmarken automatisch in den Beitrittsstaaten gültig werden konnten: ohne Erstreckungsantrag; ohne Erstreckungsgebühren und ohne weitere Übersetzungen. Als Vorteil der Erstreckung der EU besteht eine Möglichkeit der Beanspruchung auf die Zeitränge zum erweiterten Hoheitsgebiet, in welcher Weise der Inhaber einer erstreckten GM gegen die betreffende identische nationale Marke in dem neuen Mitgliedstaat auf einen Zeitrang im Anmeldestadium beanspruchen konnte.⁶⁸⁵ Nach diesem sog. **Senioritätsprinzip** kann sich auf die erstreckten GM beansprucht werden, falls die erfassten Waren oder Dienstleistungen im Handelsverkehr durch die erstreckten GM entweder mit denjenigen der nationalen Marke identisch sind oder sich die betreffenden Waren und Dienstleistungen der erstreckten GM zumindest von denjenigen der älteren nationalen Marken nicht unterscheiden lassen. Da die Zeitrangwirkung einer erstreckten GM in einem neuen erweiterten Mitgliedstaat sonst ab dem Beitrittsdatum gilt, sofern die ältere nationale Marke einen Anmeldetag oder Prioritätstag hat, welcher vor dem Beitrittsdatum im nationalen Amt liegt.⁶⁸⁶ Die spezielle europäische Vorschrift über die Gemeinschaftsmarke als sekundäres Gemeinschaftsrecht gilt in der gesamten erweiterten EU und tritt neben mitgliedstaatliches Markenrecht. Durch die Vereinheitlichung müssten die Beitrittsstaaten die Regelungen der GMVO vorbehaltlos „unmittelbar“ akzeptieren, gleichzeitig ihr nationales Recht an die GMVO anzupassen. Dies bedeutet, dass die entsprechenden Voraussetzungen und Einzelheiten dieser Grundverordnung für die europaweiten eingetragenen Marken im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen nachgemäß Gemeinschaftsmarken heißen. Die Anwendung des EU-Kartellrechts und des Grundsatzes des freien Warenverkehrs

⁶⁸³ Art. 52 GMVO.

⁶⁸⁴ Art. 53 Abs. 1 und 2 GMVO.

⁶⁸⁵ Art. 34 und 35 GMVO.

⁶⁸⁶ Z. B.: Am 1. April 1996 meldete ein Inhaber schon eine GM vom HABM an, paar Jahre später am 1. Januar 1999 eine nationale Marke in Rumänien angemeldet worden war. Ab dem 1. Januar 2007 kann der gleiche Inhaber auf den Zeitrang dieser rumänischen Markenmeldung beansprucht werden.

kommen auch im Gemeinschaftsmarkensystem in Frage:⁶⁸⁷ Vertriebsverträge und Lizenzen müssen zur Nutzung des Gemeinschaftsmarkenrecht, welche in Bezug auf die Gebiete der Beitrittsstaaten gewährt wurden, überprüft und ggf. umgestaltet werden. Insofern in einem Fall betreffende Güter oder Dienstleistungen durch ein Unternehmen oder seinen Vertriebshändler oder Lizenznehmer in einem neuen Beitrittsstaat auf dem erweiterten Markt gebracht worden sind,⁶⁸⁸ so wird normalerweise früher nicht möglich sein, um den freien Warenverkehr dieser Güter und Dienstleistungen auf dem gesamten Gebiet der EU ohne Hindernisse zu verschaffen.

Die Vertriebsstrategien müssen die Ausweitung des Erschöpfungsprinzips auf die erweiterten Gebiete der Beitrittsstaaten berücksichtigen. Nach dem **Erschöpfungsprinzip** ergibt sich, dass die erstreckte GM ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, diese Marke für Waren zu benutzen, welche unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in dieser gesamten Europäischen Gemeinschaft in den Handelsverkehr gebracht worden sind. Dies findet keine Anwendung, wenn „berechtigte Gründe“ im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMVO rechtfertigt sind, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist⁶⁸⁹.

Art. 165 Abs. 3 GMVO regelt das Widerspruchsrecht auf der Basis eines nationalen älteren Prioritätsrecht gegen eine sich automatisch auf die neuen erweiterten EU- Staaten erstreckte GM. Prinzipiell kann gegen eine erstreckte GM in einem neuen Mitgliedstaat kein Widerspruch erhoben werden, außerhalb die Anmeldung „mehr als sechs Monate vor dem tatsächlichen Beitrittsdatum“ eingereicht wurde oder auf einer vor diesem Datum liegende Priorität beansprucht wurde. Eine Ausnahme von dieser Regel ist in der weiteren Bestimmung des Art. 165 Abs. 4 b GMVO der Nichtigkeitserklärung auf relativen Grund als nicht zulässig vorgesehen, wenn das ältere innerstaatliche Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des Beitritts eingetragen, angemeldet oder erworben wurde.

Im Rahmen des Grundsatzes - *window of opportunity* - gibt es eine Ausnahme, wonach sich gegen eine in den letzten sechs Monaten vor dem Beitritt angemeldete GM nach Art. 165

⁶⁸⁷ Vgl. 2. Erwägungsgrund der GMVO;

⁶⁸⁸ Art. 22 Abs. 1 GMVO: „Die Gemeinschaftsmarke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, und für die gesamte Gebiet oder einen Teil der Gemeinschaft Gegenstand von Lizenzen sein.“

⁶⁸⁹ Wie z. B. die Preisgestaltung, Kennzeichnung und Beschriftung, Verpackung und Aufmachung, Design, Qualität sowie Warenstandard.

Abs. 3 GMVO einen Widerspruch auf ein absolut älteres Prioritätsrecht in einem der neuen Mitgliedstaaten begründet werden kann. Es dauert im Durchschnitt elf Monate, bis eine angemeldete Marke veröffentlicht wird,⁶⁹⁰ wobei dreimonatige Widerspruchsfrist abgewartet werden muss. Das Gemeinschaftsmarkensystem und die Arbeit des Harmonisierungsamtes konnten wegen der schon eingetragenen nationalen Rechte erhebliche Probleme haben, insbesondere dann eine der fünf Werksprachen des europäischen Amtes zu benutzen. Für die Anmelder war diese „window“-Möglichkeit in konkretem Zeitpunkt noch offenbar.

Die Grundverordnung lässt in ihrem Art. 8 Abs. 4 dem Inhaber der nicht eingetragenen Marke ein sonstiges benutztes Kennzeichenrecht im geschäftlichen Verkehr „von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung“, wie im Anspruch genommene Priorität, oder wegen Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.⁶⁹¹ Eine ältere nicht eingetragene Marke (oder ein sonstiges Kennzeichenrecht) können beispielsweise zum Widerspruch berechtigen, sofern die Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt wurden, falls sie „von mehr als örtlicher Bedeutung“ sind, ihrem Inhaber das Recht verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen und dieses Recht vor dem Tag der Anmeldung der GM erworben wurde⁶⁹². Diese Voraussetzungen müssen zusammen gegeben sein.⁶⁹³ Damit können sie nicht einmal „als nicht eingetragene Marken“ angesehen werden. Schließlich ergibt sich aus Art. 8 Abs. (4) der GMVO,⁶⁹⁴ dass diese sonstigen Rechte nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens, sondern ausschließlich durch ein Verfahren auf Nichtigerklärung der GM geltend gemacht werden können. Beim HABM kann auch eine Anmeldung wegen der Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 lit. b im Verhältnis zu einer nicht eingetragenen identischen oder ähnlichen GM nach Art. 8 Abs. 4 GMVO zurückgewiesen sein, weil die Begründetheit des Widerspruchs auf eines älteren Rechts damals in der Frage kommt.⁶⁹⁵ Wie die Vorschrift über die Erweiterung verlangt, sollte das ältere Recht gutgläubig erworben werden, besonders

⁶⁹⁰ Es wurde im Gemeinschaftsmarkenblatt veröffentlicht.

⁶⁹¹ Z. B. eine amerikanische Gesellschaft, welche die Rechte geistigen Eigentums an den James-Bond-Filmen verwaltet, legte Widerspruch gegen die euroweite Eintragung der Marke „Dr. N^o“ mit der Begründung einer Verwechslungsgefahr mit ihren älteren bekannten Marken „Dr. N^o“ und mit älteren, im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichen „Dr. N^o“ ein. Wie Diesen Widerspruch das HABM mit der Begründung zurückgewiesen hatte, weil der Nachweis der Benutzung der älteren Marke (bzw. Zeichen) nicht erbracht worden sei. Weiter auf vorgelegten Beweismittel stellt das EuG fest, dass das gerichtliche Verfahren gemäß Art. 65 GMVO auf die „Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidung der BK“ gerichtet ist, deshalb die vom EuG ausgeübte Überwachung nicht über den tatsächlichen und rechtlichen Rahmen des vor der BK abgehandelten Rechtsstreits hinausgehen kann. Gemäß Art. 75 müssen sich aus der Begründung deutlich und eindeutig die Erwägungen ergeben, welche die Entscheidung tragen.

⁶⁹² BUDWEISER II, Rn. 71; BUDWEISER I, Rn. 86;

⁶⁹³ „Dr. N^o“, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 = wbl 2009, 454.

⁶⁹⁴ i.V.m. Art. 53 Abs. (2);

⁶⁹⁵ Last Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.

damals verfahrensmäßig Gutgläubigkeit vermutet wird. Damit obliegt es den anderen Verfahrensbeteiligten bzw. dem Anmelder der mit dem Widerspruch angegriffenen Anmeldung einer künftigen Grundlage zu beweisen, dass der Inhaber eines älteren nationalen Rechts aus dem neuen Mitgliedstaat durch die Einreichung der nationalen Anmeldung oder zum Erwerb des Rechts damals bösgläubig war. Obwohl Art. 165 keine Übergangsregeln zum Benutzungszwang im Sinne Art. 15 und 42 der GMVO enthält, würden die Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der GM rechtmäßig als ältere nicht eingetragene Marke benutzt. Mit einer solchen Benutzung soll die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung herausgestellt werden, um es dem Verbraucher zu ermöglichen, bei einer späteren Erwerbsabsicht seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen mit der Markenware gemacht hat⁶⁹⁶.

Im Einklang mit dem Abs. 4 der Erweiterungsvorschrift ist ein **Großvatersprinzip** ergeben, womit die erstreckten GMen auf Grund der bestimmten absoluten Gründe, welche bereits im Zeitpunkt des Beitritts durch eine erstreckte Marke entstanden sind, weder die zurückgewiesen noch für ungültig erklärt werden durften. Es verlangt daher eine Unterscheidung zwischen alten und neuen absoluten Schutzhindernissen. „Alte Schutzhindernisse“ sind solche, welche sogar einen Bezug mit den neuen Mitgliedstaaten haben oder vor dem Beitritt in einem erweiterten Teil der Gemeinschaft schon anwendbar waren. Dies habe ich auf die staatliche Hoheitszeichen gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. i der GMVO und auch auf die geografische Angaben, welche sich die Orte neuen Mitgliedstaaten im erweiterten Gemeinschaftsmarkensystem in diesem Umfang nichts ändert, hingewiesen. Andererseits sind mit der Osterweiterung „neue Schutzhindernisse“ angekommen, welche vor dem Beitritt nicht anwendbar waren. Zum einen stellt dieses **Großvatersprinzip**⁶⁹⁷ eine Situation dar, welche erst durch die Erweiterung eintritt und sich auf die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer Marke auswirken kann (z. B. beschreibender Charakter der GM in einer neuen Sprache), weitergehende bei der Prüfung durch das Europäische Register nicht berücksichtigt werden, sogleich die gemeinschaftsweite Anmeldung vor dem Beitrittstag auf Grund der absoluten Nichtigkeitsgründen ausnahmsweise vernichtet werden darf, insofern diese Gründe im Sinne der Erweiterung selbst sind. Alle solche erstreckte GMen, welche nach dem 30. April 2004 im europäischen Register beispielsweise angemeldet worden sind, wurden auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. c, f oder g abgelehnt. Solches Problem ist nicht gemäß Art. 165 der GMVO klargestellt, welches weiter in den gemeinschaftsrechtlichen

⁶⁹⁶ Ultra Plus, Rn. 42; und TOP, Rn. 88;

⁶⁹⁷ engl. „grandfathered“- clause.

Bestimmungen des Art. 12 b und Art. 110 Abs. 2 der GMVO begründet wird. Durch den Wortlaut des Art. 12 b wird sich dem Inhaber einer GM aufgetragen, Dritten die Benutzung eines beschriebenen Begriffs im Handelsverkehr nicht zu untersagen.⁶⁹⁸ Der Inhaber einer erstreckten GM konnte somit nicht nach Art. 12 b anderen Inhabern seine Benutzung in einem neuen Mitgliedstaat durch Nachweis der Warenursprünglichkeit beschränken. Der Inhaber hat auf eigenes Hindernis bezüglich der GM hinweisen, dieses Hindernis sprachlich durch beide alte und neue Begriffe in den neuen Mitgliedstaaten besteht. Obwohl der Wortbegriff in der Sprache eines neuen Mitgliedstaates eine konkrete Bedeutung hat, gehört sie zur unbeschriebenen europäischen Marke. Als Hauptbedingung für einen erfolgreichen Widerspruch ist ein konkretes älteres desselben oder ähnliches Prioritätsschutzrecht im Zusammenhang mit den gleichen oder ähnlichen Waren und Dienstleistungen in einem der neuen Mitgliedstaaten betrachtet. Dies führt zur erfolgreichen Widerspruch, worauf die angemeldete GM überhaupt nicht beim Harmonisierungsamt registriert werden konnte. Weitergehende „*Grandfathering*- clause“ im Verhältnis zu den älteren Rechten vor dem Beitritt und alle Rechten sonstiger Art, welche in Kollision von erstreckten GMen begründet werden, enthält dazu die Erweiterungsbestimmung in Art. 165 Abs. 4 der GMVO ein so genanntes „grandfathering- clause“ auf Grund des bestehenden Altfallsrechts. Hier besteht nur eine Auswegmöglichkeit, dass die erstreckte unmögliche GM zur nationalen Marke umgewandelt worden ist. In den beigetretenen Staaten können andererseits erworbene Rechte nicht auf der Prioritätsbasis älterer GMen angegriffen werden. Die in den neuen Mitgliedsstaaten bestehenden älteren Rechte verleihen etwas eher, wie in Art. 165 Abs. 5 ausdrücklich eingedeutet wird, ihren Inhabern zwar die Befugnis, die Benutzung der erstreckten GM in dem jeweiligen territorialen Mitgliedstaat als territoriale Exklusivität zu untersagen.

Das gemeinschaftliche Recht nach der Bestimmung in Art. 119 Abs. 7 der GMVO, eine andere Sprache als eine der fünf Sprache der europäischen Amtes im Verfahren zu wählen, kann ab dem Beitrittsdatum im Sinne der EU- Erweiterung in Bezug auf eine der neuen offiziellen Sprachen der Europäischen Gemeinschaft in konkreten Umstand ausgeübt werden. Ein Zeichen kann beispielsweise in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaates im Geschäftsverkehr aufscheinen, welche gegen die guten Sitten nach Art. 7 Abs. 1 lit. f GMVO verstieß, also regelmäßig stellte dies vor dem Stichtag einen Zurückweisungs- oder

⁶⁹⁸ Hier habe z. B. eine Anmeldung des Wortes „BAQRA“ im Zusammenhang mit den waren Fleisch und Milcherzeugnisse vor dem Beitrittstag beim HABM beantragen, ohne Zweifel wurde dieses Wort registriert, obwohl dieses Wort in Maltesisch für Kuh („cow“) bedeutet.

Nichtigkeitsgrund dar, darin es auch vor diesem Datum kein Recht gab (insb. beleidigende oder blasphemische Aussage in anderen Sprachen). Dies konnte auf die Verneinung und das Verständnis der Mehrheit von den Konsumenten nicht in der Frage ankommen, je mehr gegen eine ungewollte Werbung rassistischer oder politisch Natur geschützt werden müsste.

Betreffende Eintragungshindernisse, welche sich etwa aus der beschreibenden Bedeutung eines Wortes in einer Sprache der neuen Mitgliedstaaten ergeben, bleiben anderenfalls damals unberücksichtigt und ungeprüft.⁶⁹⁹ Vielfältige neu sprachliche beschreibende Begriffe wurden sich auf das erweiterten Territorium der EU und die Sprachgewohnheiten der bisherigen Mitgliedstaaten aufscheint. Praktisch sind *täuschende Angaben*⁷⁰⁰ in einer Amtssprache eines neuen Mitgliedstaates oder im Zusammenhang mit dem Verhältnis in diesem Mitgliedstaat daraus vorstellbar. Jedoch verstößt ein Zeichen in einer Sprache eines neuen Mitgliedstaates gegen die guten Sitten im Sinne Art. 7 Abs. 1 lit. f, falls dies schon vor dem Beitrittstag einen Zurückweisung- oder Nichtigkeitsgrund gemeinschaftsrechtlich berührt haben,⁷⁰¹ wo dies vor diesem Datum kein Recht gab, insoweit nach der Meinung und dem Verständnis der Mehrheit der Verbraucher nicht eintritt, beleidigende oder blasphemische Begriffe in anderen Sprachen zu äußern.

Im erweiterten Gemeinschaftsmarkensystem verwendet man den gemeinschaftsrechtlichen Begriff „beschreibender Angaben,“ welche im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. c der GMVO von der Eintragung beim europäischen Amt in Alicante ausgeschlossen sind. Der europäische Gesetzgeber hat unter der lit. c überprüfende Eintragung der entsprechenden Angaben vorgesehen, welche „zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Ware oder Erbringung der Dienstleistung oder sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,“ damit dem im Handelsverkehr existierende Bedürfnis an der Freihaltung solcher Angaben als besondere Geltung angenommen ist. Zum einen bezieht die genannte Bestimmung nur auf Marken, welche ausschließlich aus solchen genannten Angaben bestehen. In den neuen Mitgliedstaaten kommt auch in der Frage, ob ein Zeichen am

⁶⁹⁹ Zum Beispiel habe ich für eine Auslegung dieser genannten Bestimmung von den deutschen Autoren das ungarische Wort „Palinka“ genannt, welches Branntwein bedeutet und in der ungarischen Sprache deswegen eine Gattungsbezeichnung ist. Eine angemeldete oder bereits eingetragene vor dem Beitrittszeitpunkt GM „Palinka“ für Spirituosen konnte darauf heute noch nicht als beschreibende Angabe von der Eintragung beim HABM ausgeschlossen oder vernichtet werden.

⁷⁰⁰ Art. 7 Abs. 1 lit. g GMVO.

⁷⁰¹ insb. müssen diese häufiger gegen eine ungewollte Propaganda rassistischer oder politisch- radikaler Natur geschützt werden.

Binnenmarkt manchmal beschreibend ist oder nicht,⁷⁰² kann dieses nur auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und die angesprochenen Verkehrskreise als Grundsatz des EuG beurteilt werden [Audi-TDI]. Darunter fallen auch Zeichen und Angaben, welche im üblichen Gebrauch aus der Sicht des Verbrauchers die fraglichen Waren entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können.⁷⁰³ Jedoch lässt die Kombination eines beschreibenden mit einem nicht beschreibenden Bestandteil das Eintragungshindernis entfallen. Ebenso kann die Kombination beschreibender Bestandteile dazu führen, dass die Marke im Gesamteindruck schutzfähig wird. Das Harmonisierungsamt kann in betreffenden Fällen dieser Art fordern, dass der Anmelder ausdrücklich auf den Schutz aus einem beschreibenden Markenbestandteil verzichtet („disclaimer“),⁷⁰⁴ soweit sich aus diesem Bestandteil möglicher Zweifel über den Schutzzumfang der Marke zurückhaltenden Gebrauch gemacht wird. Grundsätzlich muss der beschreibende Charakter einer europaweiten angemeldeten Marke deutlich zutage treten. Ein Begriff dessen beschreibender Charakter sich dem Verkehr erst nach einigem Denken erschließt, ist nicht gemeinschaftsrechtlich beschreibend⁷⁰⁵ und hindert somit die Eintragung eintragungsfähig, soweit sie der beschreibenden Angabe allein gleichzustellen sind⁷⁰⁶. Insofern eine Abwandlung als Marke eingetragen wird, lässt die beschreibende Angabe als solche nach Art. 12 lit. b GMVO frei benutzbar. Im Einklang mit dem europäischen gerichtlichen Grundsatz fallen unter das Eintragungshindernis nur solche Zeichen und Abgaben, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis des Verbrauchers die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit der erstreckten GMen entweder unmittelbar durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können⁷⁰⁷. Daraus kann nicht der Umkehrschluss gezogen werden, wie Begriffe, welche in einer Sprache oder bezüglich des Staatsgebietes eines neuen Mitgliedstaates beschreibenden Charakters darstellen, ohne weiteres für Anmeldungen der GMen eingetragen werden können, deren Anmeldetag vor dem Beitrittsdatum liegt. Beispielsweise können beschreibende Angaben aus Sprachen neuer

⁷⁰² Z. B.: Das EuG hatte in einem Fall die Bezeichnung EASYBANK als undeutlich bezeichnet, um als beschreibend für die Abwicklung von Bankgeschäften über das Netz angesehen zu werden, anderenfalls sowohl das Wort *Bio* als auch das englische Wort *knowledge* einen klar umrissenen Inhalt haben, deshalb die Zusammenfügung beider Worte ggf. einen klaren Begriffsinhalt für die Kunde von Lebewesen oder von der Natur hat.

⁷⁰³ Rs. Procter&Gamble.

⁷⁰⁴ Art. 38 Abs. 2 GMVO.

⁷⁰⁵ Nach dem Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO.

⁷⁰⁶ z. B.: Fahrrad/Fahrad.

⁷⁰⁷ Rs. Europremium.

Mitgliedstaaten in den gewöhnlichen Sprachgebrauch bestehender Mitgliedstaaten eingeflossen oder dort generell bekannt sein (z. B. Wodka, Schnaps u. ä.)⁷⁰⁸.

Im Zeitpunkt der letzten EU- Erweiterung sind zeitmäßige Änderungen beschreibender Bezeichnungen als Eintragungshindernisse verfolgt, dagegen nur mittelbare Angaben (wie Umschreibungen von Produktmerkmalen) in der Regel nicht als beschreibende Angabe im Sinne dieses absoluten Eintragungshindernisses zu werten sind. Damit ist nicht zu rechnen, dass nicht unbeachtliche Teile des Verkehrs die Angabe als andere Angabe in beschreibendem Sinn verstehen. Entsprechendes gilt für unspezifische Adjektive in Alleinstellung, welche erst in Verbindung mit einer Produkt- oder sonstigen Beschaffenheitsangabe zu einer beschreibenden Aussage werden.⁷⁰⁹ Entscheidend ist selbst, dass derartige Zeichen als Ganzes die Eignung und Fähigkeit besitzen, um die hergestellte Produkte eines Unternehmens von denen anderer zu unterscheiden. Nach dem ausgeführten Grundsatz ist jede wahrnehmbare Abweichung „any perceptible difference“ einer Wortkombination vom üblichen Sprachgebrauch zur Bezeichnung beschreibender Angaben über die betroffenen Produkte geeignet ist, eine eintragbare Marke zu bilden⁷¹⁰.

Anklingend ist den Gegenpol der *BioGeneriX*- Rechtsprechung des EuG, in der dieser Wortlaut den konkreten beschreibenden Charakter genügt, dass die maßgebliche Verkehrskreise sofort und ohne weiteres Nachdenken eine konkrete und unmittelbare Verbindung zwischen den beanspruchten Produkten und dem Bedeutungsgehalt der angemeldeten Marke herstellen⁷¹¹. Diese Auslegung gilt für jede „sprechende Marke“, welche als eine Markenspezies von der klassischen wissenschaftlichen Markenpsychologie besonders geschätzt wird. Häufig ist der beschreibende Charakter von mehrteiligen Wortzeichen umstritten, regelmäßig spielt keine oder allenfalls eine untergeordnete Rolle, ob die Wortbestandteile zu einem Wort zusammengezogen oder durch einen Bindestrich verbunden sind. Hinsichtlich Groß/Kleinschreibung bei einem einheitlichen Wort zusammengezogener Worte kommt auch die Großschreibung des jeweiligen Anfangsbuchstabens in Frage.⁷¹² Von der Markeneintragung sind insbesondere solche Wortkombinationen nur damals ausgeschlossen, wenn sie auch als Ganzes eine unmittelbar beschreibende Angabe darstellen.

⁷⁰⁸ Ebenfalls sind dann als beschreibende Angaben „Balaton oder Tokay“ zurückzuweisen.

⁷⁰⁹ Zum Beispiel ist die Nichtigerklärung auf Grund Abs. 1 lit. c im Fall „MEMORY“ für Spiele bedenklich, wo zugleich „memory game“ und „memory cards“ als beschreibend anzusehen sind.

⁷¹⁰ Rs. Baby-Dry.

⁷¹¹ Rs. Europremium;

⁷¹² Z. B. TeleBingo, ProBank;

Auf den beschreibenden Charakter der beteiligten Einzelworte, deren separate Prüfung in einem Schritt sinnvoll und zulässig ist, kommt dies nicht in der Prüfung an, sofern ihre Verknüpfung keinen unmittelbar beschreibenden Gesamteindruck hervorruft. Jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten „Wortverbindung von der Ausdrucksweise,“ welche im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verkehrskreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentliche Merkmale verwendet wird, ist jedoch geeignet, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als Gemeinschaftsmarke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen. Das kann auf der Zusammenführung beschreibender Angaben unterschiedlicher Sprache, der Kombination in sich widersprüchlicher beschreibender Angaben oder der syntaktisch ungebräuchlichen Verbindung solcher Angaben beruhen. In der Tat sollte prinzipiell der Ausschluss beschreibender Angaben von der Eintragung damals auf lit. c gestützt werden, sofern der beschreibende Charakter einer GMA zugleich zu fehlender Unterscheidungskraft gemäß lit. b führt. Beispielsweise hat eine Prüfung des **Gesamtzeichens** auf das Vorliegen des absoluten Eintragungshindernisses beschreibender Charakter lit. c weder im Rahmen der Überprüfung durch die BK noch die des EuG stattgefunden.⁷¹³

Nach dem **Allgemeininteresseprinzip** alle absoluten Eintragungshindernisse „unabhängig voneinander zu prüfen“,⁷¹⁴ sondern auch angesichts der „Vergleichbarkeit der Fallgestaltung“ mit derjenigen zu Grunde lag⁷¹⁵. Dort hatte der EuGH die ihm vom EuG angeordnete Formel vom Fehlen eines zusätzlichen Bestandteils nicht aufgegriffen, demgegenüber jede erkennbare Abweichung in der Formulierung einer angemeldeten Wortverbindung von der Ausdrucksweise, welche im üblichen Sprachgebrauch der betroffenen Verbraucherkreise für die Bezeichnung der Ware oder der Dienstleistung oder ihrer wesentlichen Merkmale verwendet wird, geeignet ist, einer Wortverbindung die für ihre Eintragung als europaweite Marke erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen, gleichzeitig hinzufügen ist, dass sie wegen jener Abweichung „als Ganzes“ nicht mehr unmittelbar beschreibend wirkt.

Generell stellen beschreibende Angaben spezifische wörtliche Bezeichnungen dar, worunter auch solche bildlichen Darstellungen fallen, welche ausschließlich ein bestimmtes Produkt vorstellen oder eine bestimmte Dienstleistung anbieten und keinen individualisierenden

⁷¹³ z. B. „Companyline“.

⁷¹⁴ Rspr. SAT.1 (Rn. 25) = Wrigley (Rn. 31).

⁷¹⁵ Rspr. Baby-Dry.

Überschluss aufweisen,⁷¹⁶ um urheberrechtliche Kriterien nicht zu beschädigen. Neben der Bestimmung aus Art. 7 Abs. 1 lit. e GMVO hat auch die Bestimmung in Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO legitime Bedeutung für „dreidimensionale Marken“, welche aus der Form der Ware bestehen, ggf. eine zusätzliche Prüfung erforderlich ist, sofern die Form der Ware zur Bezeichnung der Merkmale einer Ware oder Dienstleistung dienen kann, also damit die vorgesehene gemeinschaftsrechtliche Bestimmung aus der lit. e des Katalogs nicht jedoch greift. In solchen Fällen konnte oft unmittelbar mangelnde konkrete Unterscheidungskraft konstatieren⁷¹⁷. Der europäische Gesetzgeber hat auf das Wort „ausschließlich“ in lit. c des Katalogs gedacht, dass sich dieses Wort auf „bestehen“ bezieht, sondern nicht auf den konkreten Ausdruck „zur Bezeichnung ... dienen können.“ Sofern ein Zeichen oder eine Angabe beim Publikum generell einen das somit versehene Produkt **unmittelbar beschreibenden Eindruck** hervorruft, wobei es keine Rolle spielt, ob noch andere Begriffsbedeutungen möglich sind. Formulierungen „ausschließlich beschreibend“ sind zumindest missverständlich wie in der Rechtsprechung des EuGH⁷¹⁸.

Jedoch habe die Norm in Art. 12 lit. b nach der Auslegung des EuGH „keinen ausschlaggebenden Einfluss“ auf die Interpretation des Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO. Durch diese besprochene Norm würde nicht dem im Allgemeininteresse liegende Ziel jener Vorschrift widersprochen, wonach „alle Zeichen oder Angaben,“ welche die Waren- oder Dienstleistungsgruppen beschreiben,⁷¹⁹ für die eine Eintragung beantragt wird, „von allen frei verwendet werden können,“⁷²⁰ ausdrücklich an der **Freihaltung von geografischen Bezeichnungen** würde dieses Allgemeininteresse bestehen. Im Rahmen der gemeinschaftsrechtlichen Norm über die beschriebenen Marke sind die Tatbestandskriterien „ausschließlich“ als Bezeichnung eines Merkmals zur Beschreibung und „dienen können“ zu auslegen. Wie in einem Grundsatzfall „*Doublemint*“⁷²¹ ein Tatbestandsmerkmal des Wortlauts `dienen können` als in Englisch “The expression `may serve`“ benannt wurde, was sich gemeinschaftsrechtlich Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO deutlich erwähnt, ist es so weit in der

⁷¹⁶ Z. B. piktogrammartige Abbildungen.

⁷¹⁷ Rs. SOAP II.

⁷¹⁸ Rs. Baby-Dry.

⁷¹⁹ BLUE SOFT, EuG T-330/06 = wbl 2008, 433, 434; darin ist die Aneinanderreihung zweier Eigenschaftswörter weder schöpferisch noch einfallsreich, ebenso die Wortverbindung nicht als eigenständige Wortschöpfung angesehen werden kann. Hier muss das Wortzeichen BLUE SOFT in einer rein beschreibenden Bedeutung verstanden werden.

⁷²⁰ Wrigley [Doublemint], Rn. 31;

⁷²¹ Rs. Doublemint;

Gemeinschaftsmarkenpraxis ausgelegt⁷²². Jede Interpretation hat darüber in methodischer Weise mit der Normbereichsanalyse zu beginnen [in einer Seite die Feststellung des Sachbereichs der Norm und in anderer Seite die Konkretisierung des sog. Rechtsbefehls, des Normprogramms von dem europäischen Gesetzgeber].

Weitergehende aus Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO „Beschaffenheitsangaben“ gehört zu Hauptanwendungsgebiet des Katalogs der absoluten Eintragungsbeschränkungen, worunter entsprechende Beschreibungen konstitutiver Eigenschaften der Produkte versteht, bei denen es sich regelmäßig um Waren auf dem gemeinsamen Markt handelt. Insbesondere sind nur solche Zeichen von der europaweiten Eintragung beim HABM ausgeschlossen sind, welche die betroffenen Waren oder Dienstleistungen als notwendig eindeutig unmittelbar beschreiben. Gleiches kann sich die Beschreibung auf Inhaltsstoffe von erforderlichen Waren als Grundsatz beziehen. „Umschreibungen ungewöhnlicher Art“ fallen jedoch nicht unter diesen gemeinschaftsrechtlichen vorgeschriebenen Ausschlussgrund. Unter konkreten „Bestimmungsangaben“ denkt man an solche Angaben, welche den Adressaten (Empfängern) des Produkts ihre Zeit, Ort, Art und Weise usw. zu seiner Verwendung angeben.⁷²³

In diesem Kapitel habe ich die Wichtigkeit der sog. *Öffnungsklausel* „zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistungen“, welche sich von den Verbrauchern auf dem Binnenmarkt zugleich im Zeitpunkt des Eintragungsverfahrens einer prüfenden angemeldeten Marke verwendet. Diese besprochene Klausel enthält beschreibende Angaben, welche im Verkehr „unmittelbar als solche“, aber nicht als Produktquelle verstanden werden, ohne einer der in lit. c spezifisch aufgeführten Arten von Angaben unter zufallen.⁷²⁴ *Eisenführ* hat in der Harmonisierungsamtpraxis gemerkt, dass dafür „spezielle Sachangaben“ gehören, besonders Angaben *über die Funktion der betroffenen Produkte*,⁷²⁵ welche auch in der Markenform des Slogans betroffen werden können,^{726 727} sogleich spezifische Zahlenangaben für die in der vorgeschriebenen gemeinschaftsrechtlichen Norm „lit. c“ des Katalogs bestimmte Angaben über die **Menge** (oder des **Wertes der betroffenen eingeführten**

⁷²² Meister, WRP 2001, 209: “Where it is not possible to establish that the word(s) either has a usual meaning or is actually used in trade, it will not be considered as descriptive within the meaning of that Article.”

⁷²³ Z. B.: Ein „Hund“ in Bezug auf Hundefutter ist eine Bestimmungsangabe und keine Beschaffenheitsangaben darzustellen.

⁷²⁴ Vgl. Eisenführ/Schennen (2007), Art. 7 Rn. 170.

⁷²⁵ Vgl. HABM-BK Entsch. R 382/2004-4 DARKTAN (für Kosmetika);

⁷²⁶ z. B. PAY BY TOUCH (HABM-BK Entsch. R 762/2005-2) für Zahlungssysteme; insb. Slogans aus mehreren Worten zusammengesetzter Werbesprüche;

⁷²⁷ Registrierbar ist vom HABM - Früher an Später denken! - als Slogans für Versicherungsdienstleistungen (wie “Component User’s Conference“ für Dienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation und Software); sowie „Das Prinzip der Bequemlichkeit“ für bequeme Erzeugnisse als Polstermöbel.

Produkte) ausdrücklich genannt werden.⁷²⁸ Darunter können erforderliche Fälle über „üblich gewordenen Übertragungen beschreibender Angaben auf anders beschaffende Produkte“⁷²⁹ auch eingezählt werden, ebenfalls sofern Überschneidungen mit Beschaffenheits- oder üblich gewordenen Angaben bestehen. Zu diesen Markenformen gehören nicht nur einzelne Buchstaben und Ziffern, sondern auch aus mehreren Ziffern betreffende zusammengesetzte Zahlen und Buchstabengruppen, welche kein aussprechbares Wort bilden⁷³⁰. Während der EU-Osterweiterung wurde auch nicht die **Öffnungsklausel** zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistungen geltend gemacht, außer als diese Voraussetzung im Zeitpunkt der Erweiterung bei der erstreckten GM entstanden ist, welche konkrete beschreibende Angaben enthält und im Verkehr unmittelbar als solche, aber nicht als Produktquelle verstanden werden, ohne einer der in lit. c besonders genannten Arten von Angaben unter zu fallen. Mit dem Artikel 7 Abs. 3 wird konkret in der Gemeinschaftsmarkenverordnung bestimmt, dass die Bestimmungen des Katalogs über die beschreibenden Angaben in lit. c sowie fehlende konkrete Unterscheidungskraft und Gattungsbezeichnung in lit. b und d der niedergelegten Eintragungshindernisse in einigen Fällen nicht angewendet werden, insofern die GM „infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft“ erlangt hat. Dadurch reicht eine sehr geringe originäre Unterscheidungskraft zur Überwindung der Eintragungsschranke des Abs. 1 lit. b ebenso aus, andererseits dies für die zur Überwindung der Eintragungsschranke namentlich des Abs. 1 lit. c erforderliche erworbene Unterscheidungskraft nicht gelten kann, nunmehr wird in solchen Beispielfällen zu verlangen sein, dass ein erheblicher oder wesentlicher Teil des von den in Rede stehenden Produkten angesprochenen Verkehrs sich daran gewöhnt hat, in dem wegen seines beschreibenden Charakters „von Haus aus“ nicht eintragbaren Zeichen eine individualisierende und die ursprüngliche Herkunft betroffenen Produkte identifizierende Marke zu sehen. Weiter für Abs. 1 lit. d gilt jene Forderung nur unter einer Bedingung, dass umgangssprachliche (sekundäre) Gattungsbezeichnungen dem einschlägigen Verkehr bekannt sind, was potentiell beschreibende Angaben nicht vorausgesetzt werden kann.⁷³¹ Grundsätzlich braucht dann nicht geprüft zu werden, ob eine Eintragung auch nach Art. 7 Abs. 1 lit. b, d. h. im Falle der (mindestens) fehlenden Unterscheidungskraft ausgeschlossen ist⁷³². Daraus verlangt auch der europäische Gesetzgeber eine Beurteilung und Abgrenzung

⁷²⁸ Vgl. Eisenführ/Schennen (2010), Art. 7 Rn. 186.

⁷²⁹ Wie infolge Imitation in der Rs. TEK (Nr. 89), EuG T-458/05: „Teak“ hat die Bedeutung für Regale aus Metall = GRUR Int. 2008, 501;

⁷³⁰ Insb. Kombinationen aus Buchstaben und Ziffern/Zahlen; Vgl. Eisenführ/Schennen, Art. 7 Rn. 76 (2010).

⁷³¹ Eisenführ/Schennen, Art. 7 Rn. 246 (2010).

⁷³² HONEYCOMB, EuG T-256/06 = wbl 2009, 85.

der *relevanten Verkehrsbeteiligten* nach Art. 7 Abs. 2 der GMVO, wie auf Grund der in einem Teil der erweiterten europäischen Gemeinschaft gesprochenen Sprache oder dahin vorliegender kultureller Gegebenheiten nur in diesem Teil der erstreckten Gemeinschaft bestimmte absolute Eintragungshindernisse vorliegen könnten. Eine erstreckte GM kann in den neuen Mitgliedsstaaten ebenfalls **irreführend** sein oder *gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen*. Diese absolute Eintragungshindernisse (bzw. Nichtigkeitsgründe) haben auf die Gültigkeit der erstreckten GM nach der Bestimmung über den Bestandschutz prinzipiell keinen Einfluss. Nach dem jeweiligen nationalen maßgeblichen Recht könnte nur die erstreckte GM in einem neuen Mitgliedstaat deswegen untersagt werden. Jedoch schließen auch *beschreibenden, gattungsmäßigen und täuschenden (irreführenden) Charakter* hinsichtlich einer Marke ein, obwohl es nach der öffentlichen Ordnung oder Moral entgegensteht.⁷³³ In einigen neuen Mitgliedsstaaten ist die Anwendbarkeit des nationalen Rechts im Zivilverfahren über die Untersagung der Benutzung einer erstreckten GM zu einer gewissen Rechtsunsicherheit vorgesehen.

Im **zweiten Kapitel** - Gebrauch der GMen in geografischen Gebieten der neuen Mitgliedsstaaten nach ihrem Beitritt - habe ich eine Definierung des Gemeinschaftsmarkensystems im Verhältnis von gut geachteten starken und schwächeren Hindernissen mit dem Rückblick auf zwingende weitergehende Grundsätze des EuG/EuGH beigelegt: Einerseits führt der Art. 7 der GMVO bestimmte absolute Eintragungshindernisse für solche Zeichen auf, welche in Bezug auf die von ihnen enthaltenen Produkte die wesentliche Markenfunktion der Ursprungsidentifizierung nicht leisten können, während andererseits der Art. 8 GMVO konkrete relative Eintragungshindernisse darin vorschreibt, welche wegen des Bestehens kollidierender Kennzeichenrechte den Dritten infolge ihrer Benutzung verwechselbarer GMen erscheinenden Verlust der Unterscheidungsfähigkeit dieser Kennzeichen möglicherweise verhindern sollen. Der Katalog der absoluten Eintragungshindernisse ist im Rahmen des Art. 7 GMVO „abschließend“ sowie der Katalog der relativen Eintragungshindernisse durch den Art. 8 der GMVO. Der europäische Gesetzgeber hat das *Äquivalenzprinzip* als Unterfall des Koexistenzprinzips dazu vorgesehen, wonach die bestehenden älteren nationalen Marken und die erstreckten (älteren) GMen im Verhältnis zueinander „gleichwertig“ im Kollisionsverfahren beurteilt sind, weitergehende

⁷³³ Art. 7 Abs. 1 Lit. f der GMVO.

bestehende Wirkung von älterem gewerblichem Recht und die Anforderungen an den *Benutzungszwang*⁷³⁴ auftritt.

Weitergehende lit. c der Katalogsvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse schreibt besondere „Herkunftsangaben“ als **beschreibende Bezeichnungen** vor, wodurch es sich um geografische Merkmale der Ware handeln kann. Die Voraussetzung der lit. k der Katalogsvorschrift enthält eine geschützte Ursprungsbezeichnung oder geografische Angaben bestehen oder diese enthalten, sofern ein Fall des Art. 13 der VO Nr. 510/2006 vorliegt, ist „als Ausschlussgrund“ von der europaweiten Eintragung beim HABM gegenüber der Erstreckung einer GM vorgesehen. Nach Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO sind auch solche Zeichen oder Angaben von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen, welche auch *zur Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen* „dienen können“. Sofern eine solche Angabe als GM angemeldet würde, so müsste sie unter Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO abgewiesen werden. Dieses gemeinschaftsrechtliche absolute Eintragungshindernis bezieht sich nicht nur auf die **wörtlichen geografischen Begriffe**, sondern auch auf **unmittelbare geografische Herkunftsangaben**, welche sicherlich die häufigsten Fälle darstellen. Damit trägt der Artikel 7 Abs. 1 lit. c der Tatsache Rechnung, dass der *sui generis* Schutz geografischer Herkunftsangaben vor allem auf Grundlage der VO *zum Schutz der geografischen Herkunftsangaben* lückenhaft ist und das Interesse des Verkehrs, welche ihre Geschäftstätigkeiten in dem fraglichen Gebiet als Händler oder Hersteller ausüben, an der Freihaltung solcher Bezeichnungen fortbesteht. Grundsätzlich weisen „unmittelbare geografische Herkunftsangaben“ unter spezifischer adjektivischer oder substantivischer Verwendung eines geografischen Begriffs direkt auf einen bestimmten Ort, eine Landschaft oder eine Region hin. Die Voraussetzung der lit. c der Katalogsvorschrift wird auch zur Anwendung bezüglich einer Marke von angemeldeter Bezeichnung in Wirklichkeit durch eine Bezeichnung der geografischen Herkunft von Waren oder Dienstleistungen verwendet. geografische Herkunftsangabe. Der europäische Gesetzgeber hat in Art. 66 Abs. 2 GMVO eine Ausnahme von Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO für Gemeinschaftskollektivmarke vorgesehen, wonach diese aus geografischen Angaben bestehen dürfen, geben also keine Ausschlussrechte gegenüber anderen, welche diese Angaben zu Recht als geografische Herkunftsangaben verwenden.

⁷³⁴ Art. 15 GMVO;

Generell schwebte über jeder Benutzung der Angabe als Herkunftshinweis konkretes Risiko, welches vom Inhaber der GM in Anspruch genommen zu werden, wie mit der Folge langwieriger und kostspieliger Auseinandersetzungen über den Anwendungsbereich der „*fair use*“- *Klausel* des Art. 12 GMVO weiter berücksichtigt wird. Der Begriff „Angaben“ und „Merkmale“ haben in Bezug auf die Norm keine Unterscheidungskraft im Sinne von lit. b keinen anderen Inhalt als etwas spezifischer von Zeichen oder Bezeichnungen. Die Sondervorschrift der lit. j der Katalogvorschrift der absoluten Eintragungshindernisse ist im Eintragungs- oder Nichtigkeitsverfahren auch zu beachten, wonach für die Weine und Spirituosen die europaweite Markeneintragung von geografischen Angaben oder ebenfalls solche Angaben nur enthaltende Zeichen verbietet werden kann, wenn solche genannten Waren ihren Ursprung nicht in der von der geografischen Angabe bezeichneten erweiterten Region der EU haben. Aus absoluten Gründen auf der Grundlage von Art. 14 sind in Bezug auf Art. 164 GMVO *lex specialis* im Verhältnis zu Art. 7 GMVO abzulehnen⁷³⁵. Dies verbietet sich aus der Rechtsqualität der geografischen Herkunftsangabe, welche im Zusammenhang mit Art. 8 Abs. 4 und Art. 52 Abs. 2 bereits daran scheitert, dass es sich unmittelbar auf Grund dieser Vorschriften um nationale Rechte in den neuen Mitgliedstaaten handeln muss, wohingegen eine europäische Verordnung definitiv keine solchen begründet, dass diese Norm unabhängig von dem Umständen des Falles unmittelbare Wirkung daraus hat.⁷³⁶ Die gemeinschaftsrechtliche Norm in Art. 8 Abs. 4 der GMVO bezieht sich nicht nur auf infolge Benutzung innerstaatliche erworbene Rechte, sondern enthält auch solche „vom Typ her“ in dieser Kategorie gehören, wenn diese Marke im Einzelfall national registriert sind oder sein müssen. Im Widerspruchsverfahren können solche ältere Prioritätsrechte, d. h. unregistrierte Marken und sonstige Kennzeichnerechte nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten darauf auch geltend gemacht werden, welche „von mehr als nur örtlicher Bedeutung“ sind und ihrem Inhaber nach dem für diese ältere Marke maßgeblichen Recht begründende Unterlassungsansprüche gegenüber jüngeren Marken verleihen. Nämlich ist die in Art. 8 Abs. 4 enthaltene Verweisung auf das nationale Recht ungewürdigt.⁷³⁷

⁷³⁵ z. B. abgewiesene Entsch. des HABM: BOUQUET DE PROVINCE (R 218/1999-2 v. 17.12.1999) = Meister, WRP 2001, 220;

⁷³⁶ Diese sonstigen Rechte können nicht im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens, sondern ausschließlich durch ein Verfahren auf Nichtigklärung der GM geltend gemacht werden - „Dr. N°“, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 = wbl 2009, 454.

⁷³⁷ Last Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.

Nach dem nationalen Recht ist konkret geregelt, welche Art von dinglichen Rechten möglich ist. Gemäß Art. 19⁷³⁸ könnten an einer erstreckten GM ebenfalls bestellt werden, weitergehende nach Art. 16 für die Behandlung der GM „als Gegenstand des Vermögens“ im Rahmen des **Gleichwertigkeitsprinzips** maßgeblich und erreichbar ist. „Als einheitliches, supranationales Gemeinschaftsmarkenschutzrecht“ bedeutet für die erstreckte GM auch ein *einheitlicher, unteilbarer Gegenstand des Vermögens*. Dadurch äußert sich dies, wie gemäß Art. 16 die GM lediglich über einem **einheitlichen Realstatut** im Zusammenhang mit der Regelung der vermögensrechtlichen Wirkungen der erstreckten GM besprochen werden kann, welches das nationale Recht eines (neuen) Mitgliedsstaates verpflichtet, aber jedoch unter dem Rechts von Drittstaaten ausgeschlossen ist. Nachgemäß wird die GM „als Gegenstand des Vermögens im Ganzen und für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft“ wie eine nationale Marke auch in einem neuen Mitgliedsstaat behandelt [=Gleichwertigkeitsprinzip]⁷³⁹, wo nach dem europäischen Markenregister der Inhaber einer erstreckten GM zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt seinen *Wohnsitz oder Sitz* hat, falls diese Verknüpfung nicht anwendbar ist, dann wird es berücksichtigt, wo der Inhaber zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt eine bewilligte *Niederlassung* hat. Wenn diese Verknüpfungen nicht vorgelegt werden kann, dann ist der nach Abs. 1 desselben Artikels im weiteren Schritt maßgebende Mitgliedsstaat, wo das Harmonisierungsamt seinen Sitz hat. „Als Ausdruck des Äquivalenzprinzips“ erscheint sich die Gleichstellung der erstreckten GMen und der nationalen Marken, woraus die *Verwirkung durch Duldung* angeht. Nämlich regelt die Bestimmung in Art. 54 Abs. 2 den Fall, dass ein Inhaber einer nationalen Marke die Benutzung einer jüngeren erstreckten GM geduldet hat. Umgekehrt regelt Art. 9 Abs. 1 den Fall, worin der Inhaber einer GM die Benutzung einer nationalen Marke geduldet hat.

Schließlich hat der europäische Gesetzgeber in lit. c des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse konkret vorgeschrieben, dass nach dieser Bestimmung fragliche Marken von der europaweiten Eintragung beim HABM in beschriebenen Sinne ausgeschlossen sind, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder der Bezeichnung sonstiger Merkmale derselben dienen können. Daneben umfasst das absolute Eintragungshindernisse nach lit. c noch weitergehende besondere Zeichen und Angaben, welche auf die Ware (bzw. Dienstleistung)

⁷³⁸ Art. 19 Abs. 1 GMVO: „Die Gemeinschaftsmarke kann unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein“.

⁷³⁹ Art. 17-24 GMVO.

entweder unmittelbar oder durch Angabe ihrer wesentlichen Merkmale verweisen⁷⁴⁰. Nach der Auslegung des EuG kann auch das beschreibende Wesen eines Zeichens im Geist der Sprachen von den neuen Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit den betroffenen Waren (oder Dienstleistungen) und das Verständnis der erweiterten maßgeblichen Verkehrskreise von diesen beurteilt werden⁷⁴¹.

Gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. d sind solche Begriffe nicht als zukünftige Gemeinschaftsmarken im europäischen Register eintragungsfähig, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der beanspruchten Ware oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Der Ausschluss beschreibender Angaben bezieht sich auf solche Zeichen, welche von Natur aus beschreibend sind, während der Ausschluss von Gattungsbezeichnungen auch ursprünglich an sich unterscheidungskräftige Zeichen verknüpft, wie durch ihren gattungsmäßigen Gebrauch diese Eigenschaft verloren haben. Beispielsweise sind die Anforderungen an die Umwandlungen einer Marke in eine Gattungsbezeichnung⁷⁴² sehr hoch, wie in konkreten Fällen schwer zu finden. Der Endverbraucher wendet die Marke als Gattungsbezeichnung an,⁷⁴³ ohne sich auf einer bestimmten Herkunftsstätte bewusst zu sein. Solange sich also ein nicht unerheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise einschließlich der Fachkreise und der Groß- und Einzelhändler des Markencharakters der betreffenden Bezeichnungen bewusst ist, ist diese nicht zur Gattungsbezeichnung geworden, normalerweise eine verbindliche mitgliedstaatliche territoriale Voraussetzung als absolutes Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 2 GMVO zu berücksichtigen ist. Damit reicht dies aus, sofern sich eine Bezeichnung in einem Teil der Gemeinschaft zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, wie ein mitgliedstaatlicher sprachlicher Gattungsbegriff zur üblichen Gattungsbezeichnung geworden ist,⁷⁴⁴ während ein nicht unerheblicher Teil der Verkehrskreise dafür noch bewusst ist, dass es sich ursprünglich um eine geschützte Marke handelt, kann dieser Begriff gemäß lit. d jedoch nicht eingetragen werden, falls sich die Verbraucher im Rest Europas nichts unter den Wortbegriff vorstellen können⁷⁴⁵. Darunter fallen die genannten als sekundäre Gattungsbezeichnungen bezeichneten Angaben, welche ursprünglich keine beschreibenden Angaben waren, wenn sie tatsächlich

⁷⁴⁰ Procter&Gamble, Rn. 39.

⁷⁴¹ Carcard, Rn. 28.

⁷⁴² engl. *generic designation*.

⁷⁴³ Wie z. B. „Kleenex“ sowie „Tempo“ für Papiertaschentücher (Deutschland); „Selters“ für Mineralwasser; „Roller Blades“ für „Inline-skates“; „Xerox“ für Kopieren und Kopiergeräte (England); sowie „Hoover“ für Staubsauger; „Tiritas“ für Pflasterstreifen etc.).

⁷⁴⁴ Z. B. „tiritas“ für Pflasterstreifen in Spanien.

⁷⁴⁵ Wie unter Tiritas;

generell nur beschreibend verwendet werden⁷⁴⁶. Aus der Rechtsprechung des EuG folgt ein Grundsatz⁷⁴⁷ über die Auslegung der besprochenen lit. d GMVO, wozu das europäische Gericht der europäischen Registrierung einer Marke nur damals entgegensteht, sofern ihre Bestandteile im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten der somit zu bezeichnenden Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind⁷⁴⁸. Insofern sich der Anwendungsbereich des Art. 7 Abs. 1 lit. d mit jenem von lit. c des Katalogs überschneidet, sind bestimmte Zeichen, welche in den maßgeblichen Verkehrskreisen der neuen Mitgliedstaaten üblicherweise benutzt werden, um auf die betreffenden Waren zu verweisen, aus diesem Grund und nicht infolge ihres beschreibenden Wesens von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen. Insbesondere sind ein sonstiges Zeichen nicht geeignet, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden⁷⁴⁹. Nach einer kritischen Ansicht ist die Abgrenzung gegenüber solchen besonders starken Marken für bestimmte Produkte, zu denen die maßgeblichen Verkehrskreise streben, gleichzeitig als Bezeichnung der Produktart diese Marke einzusetzen⁷⁵⁰. Eine Marke als Gattungsbezeichnung ist zu verwenden, durch Einführung eines neuartigen d. h. neuen sprachlichen beschriebenen Produktes unter einer neuen Marke auf dem gemeinsamen Markt zu beobachten. Jedoch darf dieses absolute Eintragungshindernis für die erstreckte GM nicht beschränkt werden, insofern ein wesentliches Teil des Verkehrs in der fraglichen Bezeichnung keine Marke mehr sieht. Keinesfalls enthält die Bestimmung in Abs. 1 lit. d einen Begriff der Umgangssprache, welcher keine besondere Beziehung zu den von seiner Anmeldung erfassten Produkten hat. Deshalb die unter dieser Vorschrift fallenden Zeichen oder Angaben sowie diejenigen zur Bezeichnung der Art im Sinne der lit. c betreffende Gattungsbezeichnungen darstellen, müsste jedermann ihrer ungehinderten lautereren Benutzung im geschäftlichen Verkehr freistehen. Gemäß Art. 51 Abs. 1 lit. b kann eine erstreckte GM auch für Verfallen erklärt werden, sofern dieser Umstand infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer der von ihr enthaltenen Waren oder Dienstleistungen geworden ist.

⁷⁴⁶ Weisse Seiten, EuG T- 322/03 v. 16.3.2006 = GRUR Int. 2006, 416 (Nr. 49).

⁷⁴⁷ [Weisse Seiten], wbl 2006, 226.

⁷⁴⁸ Vgl. [BSS], Rn. 37.

⁷⁴⁹ [Weisse Seiten], wbl 2006, 227.

⁷⁵⁰ Schennen, Art. 7 Rn. 189 GMVO(2010): Z. B. „Tempo“ für Papiertaschentücher, „Nescafé“ für löslichen Pulverkaffee usw.

Der Art. 7 Abs. 1 lit. f der GMVO verbietet auch die europaweite Eintragung hinsichtlich einer angemeldeten Marke, welche in eintretenden Fällen gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt, deshalb diese Marke nicht eintragungsfähig ist. Der Begriff der öffentlichen Ordnung lässt sich nicht als Gesamtheit der geschriebenen oder generellen anerkannten Rechtsregeln definieren, wie das Eintragungshindernis auf Grund der lit. f eine durch Bedürfnisse des Markenschutzes nicht mehr abgedeckte Bedeutung haben würde. Vielmehr umfasst dieser nur diejenigen Regeln der Gemeinschaft oder der Mitgliedstaaten, deren Beachtung für ein geordnetes Zusammenleben in der Gesellschaft wesentlich ist. Während des Begriffes gute Sitten im Sinne der genannten Bestimmung des Katalogs der absoluten Eintragungshindernisse das kollektive Anstandsgefühl der maßgeblichen Verkehrskreise bezeichnen, kann man dazu besondere beleidigende oder blasphemische Wörter oder Abbildungen aufführen,⁷⁵¹ welche nicht deswegen im europäischen Register eintragbar sind, weitergehende darauf nur geschmacklose Marken nicht zurückzuziehen sind. Wie in der GMVO vorgeschrieben ist, genügt dieses Hindernis gemäß Art. 7 Abs. 2 GMVO, selbst wenn ein der absoluten Eintragungshindernisse in einem territorialen Teil der Europäischen Gemeinschaft besteht. Dabei ist also nicht nur ein anstößiger Gehalt der Marke in den allen Amtsprachen auszuschließen, sondern beispielsweise auf nur regional verbreitete Religionen Rücksicht zu nehmen. Diese Bestimmung enthält keine Aussage dafür, wie groß der Teil der angesprochenen Verkehrskreise sein muss, welcher an der Marke sittlich Anstoß nimmt. Gewöhnlich setzt dieses besprochene Eintragungshindernis nicht voraus, dass eine Marke ausschließlich aus solchen Angabe besteht. Dies reicht aus, dass die Marke derartige Bestandteile enthält. Entscheidende Bedeutung gehört dieser Differenzierung nicht zu, weil ein Verstoß gegen die öffentliche Ordnung auch in nur einem Mitgliedstaat zum absoluten Eintragungsausschluss führt.⁷⁵² Danach sind von der Eintragung alle Zeichen auszuschließen, deren Benutzung gegen gemeinschaftsweite oder nationale gesetzliche Regelungen in mindestens einem der Mitgliedstaaten verstoßen werden könnte. Den Beurteilungsmaßstab für einen Verstoß gegen die guten Sitten bilden nicht gesetzliche Vorschriften und die diesen zu Grunde liegenden verfassungsmäßigen Ordnungsprinzipien, sondern die Verkehrsauffassung, wie Zugleich die einschlägige Beurteilung ebenfalls Wandlungen (wie die Auffassung des durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittspublikums) unterliegt. Gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen nur solche Angaben, welche gegen die tragenden Grundsätze der Rechtsordnung verstoßen. Unter dem Gesichtspunkt der guten Sitten fallen darunter nur solche Angaben,

⁷⁵¹ Wie Schimpfwörter oder rassistische Abbildungen;

⁷⁵² i. V. m. Art. 7 Abs. 2 GMVO.

welche grob herabsetzend, rechtswidrig diskriminierend oder abscheulich sind⁷⁵³. Unter dem Gesichtspunkt der öffentlichen Ordnung fallen darunter Ausdrücke, womit die Gewalt verherrlichen oder dazu auffordern wird, oder die strafbare Handlungen verherrlichen wird. Durch diese Bestimmung des Katalogs wird nicht entsprechende Aussage, welche nur als geschmacklos oder schlüpfrig empfunden werden, erfasst. Abs. 1 lit. f schützt das öffentliche Interesse, worauf nicht Ausschließlichkeitsrechte an schlechthin rechtswidrigen Angaben oder für schlechthin rechtswidrige Tätigkeiten erlangt werden, nicht das individuelle Interesse des Anmelders, geschmacklose und deswegen weniger kommerziell erfolgreiche Kennzeichnungen zu vermeiden.⁷⁵⁴ Außerdem verstoße die Anmeldung von Namen von Staatsoberhäuptern durch Dritte die öffentliche Ordnung, aber zweifelhaft.⁷⁵⁵ Dieses besprochenen Eintragungshindernis wird nur überprüft könnten, insofern kriminelle oder terroristische Vereinigungen als ihre Marken bereits angemeldet sind. Weitgehender Begriff der guten Sitten ist nach einem gemeinschaftsweiten Maßstab zu beurteilen. Besonders strenge moralische Normen in dem einen oder anderen Mitgliedsstaaten führen somit nicht zu strengeren Eintragungskriterien im Rahmen des lit. f der Katalogvorschrift. Nunmehr greift aus Abs. 2 des Katalogs damals ein, insofern der Verstoß gegen die guten Sitten oder die öffentliche Ordnung ggf. nur in einem Mitgliedstaat erkennbar oder relevant wird,⁷⁵⁶ welche nur in einem Mitgliedstaat bekannt sind. Die GMVO erfasst keine Ausschlussvorschrift bezüglich solcher Zeichen, „deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann“.

Weitergehende Auswirkung der täuschenden Marken wird sich nach lit. g der Katalogvorschrift aufgezeigt, dass Marken von der Eintragung im europäischen Register darauf ausgeschlossen, welche geeignet sind, das Publikum [insb. über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung] **irrezuführen**. Praktisch müssen „tatsächliche Täuschungsfälle“ nicht vorgelegen sein, sondern sich nur die Eignung der Marke zur Irreführung des Publikums objektiv aus der konkreten Marke als solcher ergeben muss. Dem Harmonisierungsamt ist es unmöglich, durch das Eintragungsverfahren des europäischen Registers vorauszusehen, in welcher Weise eine Marke benutzt wird. Insofern eine Marke gleichwohl in irreführender Weise eine Marke

⁷⁵³ Eisenführ/Schennen, Art. 7 Abs. 1 Lit. f Rn. 195 (2007) - Z. B: rassistische Ausdrücke, blasphemische Ausdrücke oder Ausdrücke aus dem Fäkalbereich.

⁷⁵⁴ Rs. BIN LADEN;

⁷⁵⁵ Eisenführ/Schennen, Art. 7, Rn. 218 (2010).

⁷⁵⁶ z. B. blasphemische oder rassistische Begriffe in einer mitgliedstaatlichen Sprache oder Symbole der Religionsgemeinschaften;

benutzt wird, kann diese Benutzung nach nationalem Recht untersagt werden⁷⁵⁷. Die Täuschungseignung der Marke muss sich auf das Publikum beziehen. Die genannte Bestimmung in lit. g setzt eine Täuschungsgefahr voraus, wonach die angemeldete Marke unzutreffende Aussagen über die im Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfasst, was die Art, Beschaffenheit oder geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen betrifft.⁷⁵⁸ Diese Angabe muss nach dem Grundsatz des EuG geeignet sein, um durch das angesprochene Publikum zu täuschen und diese Täuschung in seiner (Kauf-)Entscheidung zu beeinflussen.⁷⁵⁹ Sonstig setzt Täuschungsgefahr eine unzutreffende Sachaussage voraus, beziehungsweise eine bloß suggestive, anspielende Bezeichnung nicht täuschend ist, sofern wörtlich die Angabe im Zusammenhang mit dem Produkt nicht entspricht⁷⁶⁰. Jedoch können undeutliche Angaben nicht täuschen.⁷⁶¹ Zur Zurückweisung der Entscheidung beim HABM begründet sich dies auf lit. g der Katalogvorschrift, insbesondere wenn die Marke nur einen täuschenden Bestandteil enthält. Dafür besteht die Möglichkeit, dass eine Marke sowohl nicht täuschend als auch täuschend eingesetzt werden kann, scheitert dann ihre europaweite Eintragung nicht an diesem absoluten Eintragungshindernis, sondern auch dass Wettbewerbsrecht nach Art. 14 und weitergehende nach Art. 110 GMVO verletzt sein kann. Gewöhnlich tritt keine Täuschung des Publikums über die Art, die Beschaffenheit oder die Herkunft der mit einer Marke gekennzeichneten Ware ein, sofern die Marke aus dem Namen einer die Ware personifizierenden Designerin besteht, auf ein Drittunternehmen übertragen und für diese Waren weiter benutzt wird. Dieser Umstand steht weder der europaweiten Eintragung der Namensmarke für das Unternehmen entgegen, noch begründet dieser einen Verfall im Sinne der gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift in Art. 51 Abs. 1 lit. c GMVO. Eine Ausnahme gilt nur für geografische Angaben im Rahmen lit. j des Katalogs, dadurch zur Vermeidung einer Täuschungsgefahr weitergehende Einschränkung auf Weine oder Spirituosen aus der geografischen Region, deren Bezeichnung Bestandteil der Marke ist, als geltend zu machen. Insofern eine Marke beschreibend ist, kann sie nicht zulässig auf Waren eingeschränkt werden, welche unter einen Oberbegriff fallen, in dem auf die eine beschreibende Bedeutung gerade nicht zugetroffen werde. Daher begründet dies sich nicht nur auf das

⁷⁵⁷ Art. 110 Abs. 2 GMVO.

⁷⁵⁸ CANNABIS (Nr. 36);

⁷⁵⁹ Rs. Weisse Seiten;

⁷⁶⁰ Eisenführ, Art. 7 Rn. 225: Dabei ist ein Beispiel als „Metal Jacket“ für Jacken aus Textilien aufgeführt.

⁷⁶¹ I.T.@MANPOWER (Nr. 65);

Eintragungshindernis der lit. c, sondern auf das Eintragungshindernis der lit. g hinzu.⁷⁶² Soweit sich dagegen die beschreibende Bedeutung der GMA „nicht auf strukturelle Eigenschaft der betroffenen Produkte, sondern deren Bestimmung bezieht,“ kann ein konkreter Ausschluss der beschreibenden Bestimmung nicht zur Täuschung führen, ebenfalls den beschreibenden Charakter der GMA jedoch nicht beseitigen.⁷⁶³ Insbesondere sind die Anmeldungen von Personennamen berühmter Personen⁷⁶⁴ durch Dritte auf Grund lit. g der GMVO nicht täuschend, wenn zwischen dem Personennamen der berühmten Person und der beanspruchten Ware ein Bezug besteht, welcher als Sponsoring interpretiert werden könnte⁷⁶⁵. Der Grund in lit. g des Katalogs stellt jedoch kein Substitut für relative Eintragungshindernisse dar. Folglich sind derartige Fälle über die Bösgläubigkeit auf Grund Art. 52 Abs. 1 lit. b zu lösen, obwohl diesen Tatbestand nicht als Eintragungshindernis, sondern als Nichtigkeitsgrund ausgestaltet ist.

Jedoch gilt das für nationale Markeneintragungen nicht, dass „ein geografisches Teil der Gemeinschaft“ nicht an mitgliedersstaatlichen Grenzen der Beteiligten gebunden ist, dagegen es nur genügt, sofern in einer territorial nicht ganz untergeordnete Region, welche von Sprache und Kultur geprägt als Teil eines neuen Mitgliedsstaates sein wird, also ebenso Territorien benachbartes Mitgliedsstaates umfassen kann, eines der im Rahmen der Katalogvorschriften schon besteht. Dazu ist EuG ein Grundsatz im Sinne des Art. 7 Abs. 2 GMVO ausgeführt: Je die „maßgeblichen Verkehrskreise“ der erweiterten Europäischen Union betrifft, desto im Rahmen der Bestimmung durch Art. 7 Abs. 2 der GMVO „*in der unbedingten Eintragungshindernisse*“ sonst nach dem Beitritt der neuen Mitgliedsstaaten zur EuG berücksichtigt wird, sofern diese Voraussetzungen des Katalogs lediglich „*in einem Teil der Gemeinschaft*“ als absolute Hindernis zur Eintragung einer GM besteht⁷⁶⁶. Es handelt sich um „eindeutige Bezeichnungen der angemeldeten Produkte (Waren oder Dienstleistungen) oder ihrer Eigenschaften“ durch verkehrsüblich formulierte Attribute („sonstige Merkmale“).

⁷⁶² Z. B: Dies würde besonders für Marke „New Born Baby“, welche auch für Puppen angemeldet wurde, dem Anmelder also nichts nützen, um das Warenverzeichnis auf Puppen, welche nicht wie Babys aussehen einzuschränken. WATERCELL wird für Betten und Matratzen beim HABM angemeldet, würde damals eine Einschränkung auf die Wortlaut Matratzen, ausgenommen solche, welche Wasser enthalten, auf Grund der lit. g als absolutes Eintragungshindernis erfüllen.

⁷⁶³ KEYCLEAN ist für das Reinigungsmittel beschreibend, deren Anwendung auf Computer-Tastaturen im Warenverzeichnis ausgenommen wird, weil eine solche Beschränkung von Verbrauchern und Konkurrenten nicht erreichbar und deswegen unzulässig wäre.

⁷⁶⁴ Z. B. Pablo Picasso;

⁷⁶⁵ z. B: im Falle eines Namens von berühmtem Tennisspieler; vgl. weitergehende Verwechslungsgefahr zwischen einer älteren registrierten Marke und einer jüngeren angemeldeten Marke auf Grund des Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO in der Rs. Barbara Becker, EuG T-212/07 v. 2.12.2008 = wbl 2009, 132.

⁷⁶⁶ Vincenzo Fusco – ENZO FUSCO, EuG T-185/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225.

Die ursprünglich geforderte Unmittelbarkeit des Beschreibens hat die erforderliche Rechtsprechung im Gemeinschaftsmarkenpraxis dadurch aufgeweicht, womit den gemeinschaftsrechtlichen Grundsatz des Eintragungsausschlusses ausreichend ansieht, sofern das fragliche Zeichen zu den von ihm enthalten Waren oder Dienstleistungen einen hinreichend direkten oder konkreten Bezug aufweist, welcher es dem betreffenden Publikum ermöglicht, unmittelbar und ohne weitere Überlegung eine Beschreibung der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen oder eines ihrer Merkmale zu erkennen.⁷⁶⁷

Auf die Frage, ob ein entsprechendes Marktordnungsinstrument konform wäre, stellen jedoch die absoluten Eintragungshindernisse kein Marktordnungsinstrument dar. Normalerweise kommt konkreter Eintragungsausschluss für den angemeldeten oder eingetragenen europaweiten Marken nach dem Beitritt lediglich dann, sofern sich die angemeldete Marke ausschließlich aus einer, solchen, *bestimmten Merkmale* der angemeldeten Produkte von „unmittelbar bezeichnenden Angaben“ (oder mehreren solchen Angaben) ergibt. Während der Prüfung des Harmonisierungsamtes sind besondere **Wortneubildungen oder Wörterverbindungen** nur von der europaweiten Eintragung ausgeschlossen, sofern diese allein beschreibend im Sinne des Art. 7 Abs. 1 c sind. Für diesen genannten Eintragungsausschluss einer zusammengesetzten Marke genügt es in betreffenden Fällen nicht, sofern die *einzelnen Bestandteile beschreibend* sind⁷⁶⁸. Insofern diese beschreibende Bezeichnung einen Eindruck, welcher sich von der Summe seiner Bestandteile hinreichend entfernt, ist sie als eigenständiges Zeichen zu werten und in sprachlicher Hinsicht zu würdigen⁷⁶⁹. Als Grundsatz das beschreibende Wesen eines Zeichens kann lediglich im Hinblick auf das Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise und eine wesentliche Merkmale auf die bezeichneten Waren oder Dienstleistungen beurteilt werden⁷⁷⁰. Solche Zeichen und Angaben konnten nach der GMVO als ihrem Wesen nach ungeeignet angesehen werden, um die Herkunftsfunktion der Marke zu erfüllen, sofern sie nicht nach der Bestimmung in Art. 7 Abs. 3 der GMVO Unterscheidungskraft „infolge Benutzung“ im Handelsverkehr erlangen.

Grundsätzlich lässt die bloße Kombination von *wörtlichen neuen sprachlichen Bestandteilen*, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, „allein

⁷⁶⁷ PAPERLAB, (Nr. 25);

⁷⁶⁸ LOCKTHREAD, Rn. 29;

⁷⁶⁹ LOCKTHREAD, Rn. 31;

⁷⁷⁰ MunichFinancialServices, Rn. 26;

für diese Merkmale beschreibend“, falls sie eine sprachliche Neuschöpfung darstellt. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile scheint sich ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung auf,⁷⁷¹ damit die Beurteilung nur zu einer ausschließlich **beschreibenden Marke** führen kann. Hinsichtlich solcher Kombination kann der beschreibende Charakter fehlen, wenn der von ihr erweckte Eindruck auf Grund der Ungewöhnlichkeit in Bezug auf die genannten Waren oder Dienstleistungen hinreichend weit von dem abweicht, welcher durch die weitergehende bloße Zusammenfügung ihrer Bestandteile entsteht, dadurch solche Kombinationswortmarke „einen merklich Unterschied“ zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile schafft, oder insofern das Wort in den *generellen neuen Sprachgebrauch* der EU-Osterweiterung eingegangen ist und dadurch eine ihm eigene Bedeutung erlangt hat, so dass es nunmehr gegenüber seinen Bestandteilen autonom ist. Dagegen sei es nur, wenn es eine begriffliche Bedeutung erlangt hätte, welche wiederum selbst beschreibend wäre. Unter diese genannte Bestimmung fallen bestimmte „Zeichen und Angaben“, welche die angemeldete Ware oder Dienstleistung entweder „unmittelbar“ oder „durch Hinweis“ auf ihre **wesentlichen Merkmale** bezeichnen können⁷⁷².

Im Zusammenhang mit dem mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten angemeldeten Marke, welche auf Grundlage des Art. 7 Abs. 1 lit. c **beschreibend** sind, ergibt sich ein weitergehendes sprachliches **Neuschöpfungsprinzip** aus der Auslegung des EuG, falls jedes ihrer Bestandteile allein beschreibend ist und kein merklicher Unterschied zur Summe ihrer Bestandteile besteht⁷⁷³. Damit fällt eine sprachliche Neuschöpfung unter die Eintragungsbeschränkung der lit. c und genügt dieses Prinzip jedoch nicht, dass ihre einzelnen Bestandteile daraus *beschreibend* sind, sofern das **beschreibende Wesen** der Neuschöpfung „als solcher“ nicht zukommt⁷⁷⁴. Das beschreibende Wesen eines Zeichens kann „nur nach dem Verständnis der maßgebenden Verkehrskreise“ in Bezug auf die betreffenden Waren oder Dienstleistungen bestimmt werden⁷⁷⁵. Dieser ausgelegten Grundsatz ist auch auf den neuen mitgebrachten Amtssprachen der EU anwendbar, wobei die fraglichen Waren und Dienstleistungen nicht nur für Fachleute festgestellt sind und eines zur Eintragung im europäischen Register englischen Wortes auch beantragt werden kann, ist auf das Verständnis des englischen Durchschnittsverbrauchers in den neuen Mitgliedsstaaten ebenfalls

⁷⁷¹ Insb. syntaktischer oder semantischer Art;

⁷⁷² [PAPERLAB], Rn. 24.

⁷⁷³ [HAIRTRANSFER], Rn. 26 = wbl 2007, 281.

⁷⁷⁴ [SnTEM, SnPUR, SnMIX], Rn. 31; und [PAPERLAB], Rn. 26.

⁷⁷⁵ [EUROCOOL], Rn. 38; und MunichFinancialServices, Rn. 26.

abzustellen. Auf Grund der Katalogsvorschrift über die absoluten Eintragungshindernisse genügt dies für die Verweigerung der Eintragung, weil sich auf eines der unbedingten Eintragungshindernisse begründen könnte⁷⁷⁶. Dieselbe Bedingung wird zur Beurteilung der Unterscheidungskraft für alle Markenkategorien beim EuGH verwendet, was im Zusammenhang mit ihrer Anwendung aufgezeigt wird:

- ⇒ dass nicht jede dieser Kategorien von den *maßgeblichen Verkehrskreisen* notwendig in gleicher Weise im Rahmen der EU-Ost-Erweiterung wahrgenommen wird,
- ⇒ und dass es dabei schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft der Marken bestimmter Kategorien nachzuweisen.

Dieser Grundsatz des EuGH sei besonders für Wortmarken *maßgeblich*,⁷⁷⁷ ebenfalls zur Beurteilung der Unterscheidungskraft einer betreffenden Marke festgestellt wird, aber auf diese Markenkategorie **keine strengere generelle Beurteilungskriterien** angewandt werden dürfen. Beispielsweise kann auf einer im Voraus festgesetzten Zahl von Personen mit demselben Namen, bei deren Überschreitung der Name „als Unterscheidungskraft“ besitzend angesehen werden könnte, weitergehende auf der Zahl der Unternehmen mit derselben Art von Waren oder Dienstleistungen genannten Vertreibens wie die in der Anmeldung und auf die Häufigkeit der Verwendung von Nachnahmen in dem betroffenen Gewerbe beruht werden. Gleiches kann ein üblicher Nachname die Herkunftsfunktion der Marke (wie ein Ausdruck der Umgangssprache) erfüllen und somit konkrete Unterscheidungskraft für die betroffenen Waren oder Dienstleistungen besitzen.⁷⁷⁸ Die Wortmarke ist mit dem konkreten sprachlichen Gebiet von den Verkehrskreisen verbunden (z. B. polnisches Wort für Polen, etc.).⁷⁷⁹

Die „**erstreckten Gemeinschaftsmarken**“ werden in den neuen EU-Amtssprachen (in Bulgarisch oder Rumänisch) nicht als notwendig übersetzt oder in diesen veröffentlicht. Die Vielfältigkeit der amtlichen Sprachen der EU bringt ein sog. *Diversionsprinzip* auch für die Gemeinschaftsmarken im Zusammenhang mit bezeichneten Waren oder Dienstleistungen auf dem gemeinsamen Markt nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten mit. Im

⁷⁷⁶ [SnTEM, SnPUR, SnMIX], Rn. 45.

⁷⁷⁷ insb. in Form von Werbeslogans;

⁷⁷⁸ Bender, MarkenR 2005, 4.

⁷⁷⁹ Vgl. Anne Geddes NURSERYROOM (EuG T-173/03 v. 30.11.2004) = wbl 2005, 128: „Auch wenn das Wort der angemeldeten Marke den Aufenthaltsort bezeichnet, ist es eine passende Bezeichnung für Waren, die dort Verwendung finden.“ Nach Ansicht des EuG weist die angesprochenen Fachkreise hinsichtlich der Anmeldung einer Wortmarke aus zwei Worten „als Ganzes“ hin. Darin wird sich diesen Grundsatz *angewendet*, wonach dieser englische Wortbegriff einen bestimmten Ort bezeichnet.

Gemeinschaftsmarkensystem kommt auch in Frage der sprachliche Gebrauch im Verhältnis zu Verbrauchern in mitgliedsstaatlichen Gebieten, insofern eine Bezeichnung „*in solchen Sprache beschreibend oder nicht unterscheidungskräftig*“ ist, deswegen eine Eintragungshindernisse eintreten kann, denn handelt es sich häufig im Handelsverkehr um eine Amtssprache der Europäischen Union. Daher sind auch die „regionalen Sprachen“ zu betreffen, welche nicht zu den Amtssprachen einzählen,⁷⁸⁰ sondern bei denen noch eine Gebietsbezogenheit charakterisiert wird. Diese „regionalen Sprachen“ werden zur Eintragungsprüfung beim Harmonisierungsamt nicht berücksichtigt. Im Handelsverkehr der Gemeinschaft werden gesprochene Sprachen nicht gebraucht, welche **keinen Gebietsbezug verknüpfen**. Dagegen sind Bezeichnungen in einigen Sprachen der Bewohner aus „Drittstaaten“ am Binnenmarkt nicht schutzfähig⁷⁸¹. Da entsprechende Unzuträglichkeiten besondere Bedeutung zur Benutzung von Worten in diesen Sprachen als beschreibende Angaben über die „*fair use*“- Ausnahme auf Grund des Art. 12 lit. a GMVO, wonach die GM ihrem Inhaber nicht konkretes Recht gewährt, einem Dritten Seinen Namen oder seine Anschrift zu verbieten. Rechtsmäßig tritt erforderliche „Ähnliche Situation im Falle der Verwechslungsgefahr auf, wobei die Verkehrskreise der neuen Mitgliedstaaten in Berücksichtigung angenommen werden, welche in einer anderen als einer der Amtssprachen verständigen.“⁷⁸²

Wie erforderliches Warenausfuhr nach einem Mitgliedstaat so lange unmöglich wäre, weil die nationale Gerichtsinstanzen für die Schutzfähigkeit eines sprachlichen Wortes halten, dass die Aufnahme dieses Wortes in eine **Kombinationsmarke** für nicht ausreichend möglich sei, um eine Verletzung in Betracht auszuschließen. Der EuGH hat sich auf Art. 8 Abs. 1 lit. b der GMVO hinsichtlich der Ähnlichkeit zwischen zwei Marken beruft,⁷⁸³ wonach Inhaber einer älteren Marke ein Widerspruch erheben kann, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Dabei schließt auch die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke „gedanklich in Verbindung“ gebracht wird. Hier besteht eine mögliche Verwechslungsgefahr im Verhältnis

⁷⁸⁰ Z. B. zum Katalanischen, Galizischen oder Baskischen.

⁷⁸¹ Wie türkischen Bewohnern in Deutschland oder Bewohner aus Nordafrika in Frankreich.

⁷⁸² Z. B. Rs. Oriental Kitchen/HABM des EuG (T-286/02 v. 25.11.2003).

⁷⁸³ Z. B. Rs. Matratzen Concord GmbH/HABM, Beschluss des EuGH (C-3/03 P v. 28.4.2004); Bestätigung des Urteils des EuG (T-6/01 v. 23.10.2002) – “Application for a figurative Community trade mark containing the word ‘Matratzen’“ = GRUR Int. 2004, 843.

von Anmeldung einer Gemeinschaftsbildmarke, welche dasselbe Wort „Matratzen“ als ältere Wortmarke enthält. Außerhalb kommt die mangelnde Gemeinschaftsmarkenschutzfähigkeit nie in Frage bei den nationalen Behörden oder nationalen Gerichten hinsichtlich des Bestehens absoluter Gründe. Der Europäische Gesetzgeber hat der Anmelder oder Inhaber einer nationalen Marken, welcher sich mit einem Gemeinschaftsmarkenrecht in Kollision ankommt, damals dadurch aufgezeigt wird, die ältere Marke in Alicante direkt zu verschaffen. Gemäß Art. 65 Abs. 6 der GMVO hat das HABM, die Maßnahmen zu ergreifen, welche sich aus dem Urteil des Gemeinschaftsgerichts ergeben.

Zeitgemäß stellen sich die eintretenden Fragen zum spezifischen Maße im Zusammenhang mit einer sog. markenrechtlichen Freihaltebedürfnisdoktrin, welche jedes der Verneinung der Unterscheidungskraft besteht, früher in einem Eintragungsprozess vom Harmonisierungsamt keine Berücksichtigung findet. Nach der Auslegung des EuGH muss die Bestimmung über das absolute Eintragungshindernis hinsichtlich einer angemeldeten beschreibenden Marke nach lit. c zur europaweiten Eintragung als Herkunftsbezogen verstanden werden, sowohl das Fehlen der Unterscheidungskraft⁷⁸⁴ und der beschreibenden Charakter werden einander gleichgesetzt. Die fragliche Angabe können trotz ihrer innewohnenden Herkunftseignung auf dem gemeinsamen Markt ungemangelt zu benutzen, während des Eintragungsprozess vom Harmonisierungsamt nicht bereits gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. c GMVO, sondern erst im Verletzungsprozess konkrete Schranke-Schranke nach Art. 12 b GMVO gelten machen soll. Die GM ermöglicht ihrem Inhaber, normalerweise nicht das Recht einem Dritten zu verbieten, insb. seinen Namen oder seinen Anschrift sowie andere spezifische Angaben getrennt zu benutzen. Dann kann eine Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware (insb. als Zubehör oder Ersatzteil) oder eine betreffende Dienstleistung im geschäftlichen Verkehr benutzen, aber nur wenn die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten im Gewerbe oder Handel anpasst. Eine derartige Verweisung des Freihaltebedürfnisses hat für die neuen angesprochenen Verkehrskreisen nicht bekannte Fachbegriffe wegen der Verletzung mitgebracht. Auf die Gemeinschaftsgebiete der neuen Mitgliedstaaten zwingt die Begründung im Verletzungsprozess auf eines derartigen *Freihaltebedürfnisses*, sonst nur in den Einzelfällen nach dem Beitritt trotz des Einheitlichkeitsprinzips in den einzelnen Mitgliedsstaaten unterschiedliche Bedeutung haben kann. Nunmehr können Marktverhältnisse und Verkehrsgewohnheiten nach den dort geltenden Sprachgewohnheiten unterschiedlich stark „freihaltebedürftig“ für die Mitbewerber sein. In Gemeinschaftsmarkenpraxis taucht

⁷⁸⁴ Art. 7 Abs. 1 Lit. b GMVO.

diese Schwierigkeit auf, sofern ein Gemeinschaftsmarkengericht als Sitzgericht in einem Mitgliedstaat zuständig ist,⁷⁸⁵ wie nur die Sitzgerichte gemeinschaftsweite Unterlassungsgebote aussprechen können. Weitergehende internationale Zuständigkeit ist im Sinne der Forum – delicti – Gerichte⁷⁸⁶ nach Art. 98 Abs. 2 GMVO territorial auf denjenigen Mitgliedstaat begrenzt, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist [lex loci delicti commissi]. Umgekehrt wären die aus nationalen Spruchkörpern benannten Gemeinschaftsmarkengerichte „in personeller und sachlicher Hinsicht möglich,“ weitergehende in den neuen Mitgliedsstaaten nach ihrem Beitritt zur EU überfordert, falls diese nationale kompetente Gerichte trotz lediglich begrenzter Forum-delicti- Zuständigkeit⁷⁸⁷ die tatsächlichen Voraussetzungen für ein Eingreifen aus Art. 12 b in allen neuen Mitgliedsstaaten in derselben Weise überprüfen müssten, obwohl diese Gerichte lediglich ein Unterlassungsgebot hinsichtlich einer Marke für ihr eigenes Territorium ausführen dürfen. Die Begründung nationaler Besonderheiten der Schrankenbestimmung des Art. 12 b GMVO kann dogmatisch am besten über die Schranke- Schranke entsprechendes Merkmal der anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel erreichen. Der europäische Gesetzgeber kann und konnte nur das benannte Gemeinschaftsmarkenrecht als solches innerhalb der EG vereinheitlichen, d. h. die auf den einzelnen Tatbestand anwendbare Rechtsvorschrift und Rechtsgrundsätze zu regeln. Unter diesen Vorschriften und Grundätzen der subsumierende Tatbestand, also dies nicht nur durch die Verordnung über die GM vereinheitlicht ist, weil die faktische Kraft des Normativen insoweit noch begrenzter sein als die normative Kraft des Faktischen dürfte. Nach der Auslegung des EuGH kann dies trotz der Anwendung derselben rechtlichen Maßstäbe innerhalb der Gemeinschaft zur Beurteilung der **Irreführungsgefahr**, diese Irreführungsgefahr aus tatsächlichen Gründen schließlich in einem erweiterten neuen Teil der Gemeinschaft bestätigt sein. Diese Beurteilung aus tatsächlichen Gründen kann territorial von einem neuen Mitgliedsstaat zu Mitgliedsstaat unterschiedlich ausfallen, ohne dass das gemeinschaftsrechtlich Einheitlichkeitsprinzip bezüglich der GM berührt. Freilich setzt zur gemeinschaftsrechtlichen Geltung des markenrechtlichen Freihaltebedürfnisses in einem erforderlichen Verletzungsprozess voraus, dass die Norm des Art. 12 lit. b der GMVO auch damals anwendbar ist, sofern dadurch zur konkreten Bestimmung der aufgeführten Angaben⁷⁸⁸ für die registrierten GM mäßig gebraucht werden.

⁷⁸⁵ Art. 97 Abs. 1-4 GMVO.

⁷⁸⁶ Vgl. Art. 97 Abs. 5.

⁷⁸⁷ Art. 97 Abs. 5 und Art. 98 Abs. 2 GMVO.

⁷⁸⁸ z. B. zur Beschreibung des Ursprungsortes des Mineralwassers;

Die Geltung des *Freihaltebedürfnisses* wurde bereits im Rahmen der Schrankenbestimmungen zur Beurteilung der Kennzeichnungskraft einer erstreckten GM und der *Verwechslungsgefahr* aufgezeigt, sodass sich in diesem Fall die Betrachtung entsprechender Lösungen hinsichtlich der eintretenden sprachlichen Kollisionen außer keiner vergleichbaren sprachlichen Bedeutung als neue sprachliche Bedeutung der neuen Mitgliedsstaaten und in anderen ähnlichen territorialen (regionalen) verknüpfenden Fällen anbietet. Für ein gemeinschaftsweites Unterlassungsgebot ist sowohl ausreichen gelassen, sofern die Verwechslungsgefahr auch nur in einem Mitgliedsstaat festgestellt werden kann. Die gebotene Unterscheidung zwingt zwischen Tat- und Rechtsfragen trotz des Einheitlichkeitsprinzips der GM zu differenzierender Lösung der kommenden Frage, welche den unterschiedlichen tatsächlichen Gegebenheiten in den einzelnen neuen Mitgliedstaaten sonst nach dem Beitritt besondere Rolle spielen. Dies kann auch im Zusammenhang mit dem Art. 8 Abs. 4 GMVO für Kennzeichen „von lediglich örtlicher Bedeutung“ im Verhältnis von der Angemeldetenmarke die Eintragung im europäischen Register widersetztlich beschränkt werden, folglich auf Grundlage des Art. 111 der GMVO zur Untersagung der Markenbenutzung bezüglich einer erstreckten GM verwiesen werden kann.

Der Art. 99 GMVO⁷⁸⁹ verwenden sich im Falle der genannten **Widerklagen** auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der GM. Sonst nach dem Beitritt im Verfahren wegen Verletzung einer GM ist im erweiterten Sinne das kompetente mitgliedstaatliche Gemeinschaftsmarkengericht nur durch beschränkten Umfang befugt, die Rechtsgültigkeit der gemeinschaftsweiten Marke zu prüfen. Auf Grund der GMVO haben die benannten Gemeinschaftsmarkengerichte zur Prüfung der Rechtsgültigkeit einer GM auszuführen, sofern diese nicht von den Beklagten durch eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird. Der bloße Verfalls- oder Nichtigkeitseinwand der GM ist lediglich insoweit nur ausnahmsweise für die erstreckte GM zulässig, wobei die erstreckte GM *wegen mangelnder Benutzung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt werden könnte*⁷⁹⁰. Sofern der Beklagte keine Widerklage beim Gemeinschaftsmarkengericht eingelegt hat, wie ein provisorisches Verfahren von vornherein keine Möglichkeit hat, so kann er im weiteren Weg die Rechtsgültigkeit der GM durch das Verletzungsprozess nur mit dem Einwand wegen der mangelnden Benutzung oder Bestehens älteren Rechts verteidigen. Von Harmonisierung wegen darf das Gemeinschaftsmarkengericht

⁷⁸⁹ i.V.m. Art. 96 lit. d und Art. 100 der GMVO;

⁷⁹⁰ Art. 165 Abs. 4 lit. b GMVO.

die Rechtsgültigkeit der GM in keinem Fall prüfen⁷⁹¹. Gemäß Art. 95 GMVO wird gemeinschaftsrechtlich allen neuen Mitgliedsstaaten bestimmte Zuständigkeit innerstaatlich ermöglicht. Diese Zuständigkeit begründet sich auf ihrem Staatsterritorium mit der Wirkung in der gesamten Gemeinschaft durch die nationalen zuständigen Gerichte erster und zweiter Instanz als Gemeinschaftsmarkengerichten [engl. Community Trade Mark Courts] zu benennen⁷⁹².

Auf Grundlage des Art. 65 Abs. 2 GMVO muss auch für die erstreckte GM die eingelegte Nichtigkeitsklage auf zwei qualifizierte Rügen gestützt werden: Einerseits sind bestimmte Prozessrügen⁷⁹³ und andererseits materielle Rügen⁷⁹⁴ von dem europäischen Gesetzgeber für den Kläger ermöglicht. Diese gemeinschaftsrechtliche Klage wird von den Beteiligten an dem Beschwerdekammerprozess beschränkt, soweit sie auf Grund einer erlassenen Entscheidung beschwert sind⁷⁹⁵. Auf Grundlage der GMVO werden die dem Europäischen Gerichtshof übertragenen Befugnisse im ersten Rechtszug von dem EuG ausgeführt.⁷⁹⁶ Ihre Zuständigkeit begründet sich auf Verfahren für die Rechtmäßigkeitskontrolle des Verwaltungshandelns besonders im Falle der Nichtigkeitsklage⁷⁹⁷. Gemäß Art. 65 Abs. 3 GMVO kann die angefochtene Entscheidung der BK vom HABM aufgehoben oder abgeändert werden, dadurch nicht konkret bestimmt ist, in welcher vieler Handlungen in der europäischen Gerichtssprechungen erlassen wurde⁷⁹⁸. Im weitergehenden Art. 65 Abs. 4 GMVO steht eine Klagebefugnis am Beschwerdekammerprozess für die Beteiligten, soweit sie durch die Entscheidung der BK beschwert sind. Der Europäische Gesetzgeber hat in Art. 65 Abs. 1 der GMVO die gemeinschaftsrechtliche Bedeutung „anfechtbarer Entscheidung“ konkret deutlich ausgesagt. Für die Nichtigkeitsklage ist die Frist von zwei Monate nach Zustellung der Entscheidung der BK vorgesehen. Eine ergebende Nichtigkeitserklärung im Verfahren beim HABM, danach weitergehende eingelegte Nichtigkeitsklage beim EuG kann ein gemeinschaftsrechtliches Nichtigkeitsverfahren auf Grund der Normen der GMVO in einem Beispielsfall darstellen.⁷⁹⁹ In begrifflicher Hinsicht hat dieser Wortbegriff entsprechende

⁷⁹¹ Leitsätze, ÖBl 2005, 70.

⁷⁹² www.oami.eu.int/aspects/tmc/liste/tmx.htm.

⁷⁹³ Wie Unzuständigkeit, wesentliche Verletzung der Vorschriftenform;

⁷⁹⁴ Im Falle der Verletzung des materiellen Rechts „*als primär Gemeinschaftsrecht*“ und das spezielle Gemeinschaftsmarkenrecht, oder erscheinende Ermessenmissbrauch;

⁷⁹⁵ Art. 65 (4) GMVO.

⁷⁹⁶ Diese Gerichtsbarkeiten sind vom französischen Verwaltungsrecht im historischen Rückblick geprägt.

⁷⁹⁷ Art. 65 Abs. 2 der GMVO.

⁷⁹⁸ Primärrechtlich ist in Art. 264 Abs. 2 AEUV vorgeschrieben: „Erklärt der Gerichtshof eine Handlung für nichtig, ...“

⁷⁹⁹ CANNABIS, EuG T-234/06 v. 19.11.2009 = wbl 2010, 32: Auf Antrag der Klosterbrauerei Weissenrohe GmbH & Co KG wurde die europäische Wortmarke CANNABIS beim HABM für nichtig erklärt, weil sie

Bedeutungen, gleichzeitig dieser Begriff im inhaltlichen Sinne folgende Wirkung hat. Dieses Wortzeichen stellt als solches für den Verbraucher unmittelbaren Hinweis auf eine der möglichen Zutaten der Produkte dar, für die eine GM im europäischen Register eingetragen wurde, darauf dieses Wortzeichen in den Bereich der Beschreibung fällt. Dieses beschreibende Zeichen werden als nicht geeignet angesehen, welche den Marken eigene Aufgabe eines Herkunftshinweises zu erfüllen⁸⁰⁰. Unter lit. c wird solche Zeichen und Angaben betrifft, welche im normalen Sprachgebrauch nach dem Verständnis der maßgeblichen Verkehrskreise auch in dem erweiterten Gebiet der EU die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können⁸⁰¹. Nach der Auslegung des EuG ist die Zeichenwertung als beschreibend für die alte und neue GM in gleiche Weise vorausgesetzt, so dass eine hinreichend unmittelbare und bestimmte Verbindung mit den fraglichen Waren oder Dienstleistungen berücksichtigt wird, welche dies den betroffenen Verkehrskreise ermöglicht sofort und ohne weiteres Nachdenken eine Beschreibung eines der Merkmale der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrzunehmen. Der Begriff Cannabis ist für die Herstellung verschiedener Getränke verwendet, wobei diese Marke enthaltende Biere auf dem europäischen Markt angeboten werden, ggf. eine sachliche Verbindung dieses Wortes mit den genannten Waren besteht⁸⁰². Weiter handelt es sich nach einem Grundsatz des EuGH bezüglich der genannten europaweiten Wortmarke um einen lateinischen wissenschaftlichen Begriff welcher im gesamten Gebiet der EU verständlich ist⁸⁰³. Ob inhaltlich diese Getränke keine unzulässigen Zutaten enthalten seien, hat das EuG für diese Frage eine eigene Auffassung beigelegt.⁸⁰⁴ Demgegenüber enthalten diese Erzeugnisse keinen und dürfen sie keinen enthalten, wäre die Marke für die Verbraucher damals irreführend.

Trotz teilweiser Warenidentität konnte auch keine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken im eingelegten Widerspruch bestehen,⁸⁰⁵ wie eine den maßgeblichen Verkehrskreisen

deutlich beschreibend sei. Dieses Wort werde vom Durchschnittsverbraucher als klarer und unmittelbarer Hinweis auf eine Hanfpflanze oder ein daraus gewonnenes Betäubungsmittel aufgefasst. Der Markeninhaber erhob gegen diese Entscheidung eine Klage deswegen vor dem EuG, in weiterem gelaufenen Verfahren sich das europäische Gericht auf Gemeinschaftsmarkenrecht berief.

⁸⁰⁰ Rs. CANNABIS, Rn. 23.

⁸⁰¹ Rs. CANNABIS, Rn. 24;

⁸⁰² Rs. CANNABIS, wbl 2010, 32.

⁸⁰³ Rs. CANNABIS, 31: Matratzen Concord (EuGH C-421/04), Slg. 2006, I-2303, Rn. 32; vgl. Eisenführ/Schennen, Art. 165 GMV (2010), Rn. 22, 24.

⁸⁰⁴ [CANNABIS], Rn. 43: „(...) enthalten die fraglichen Getränke Hanf oder dürfen Hanf enthalten, womit die Marke ... beschreibend ist.“

⁸⁰⁵ Rs. PICASSO/PICARO.

mit dem Namen der berühmten Malern⁸⁰⁶ in begrifflicher Hinsicht besonders gut bekannt sei, andererseits eine vorhandene optische und klangliche Ähnlichkeit mit der jüngeren Marke auf der Priorität weitergehende angemeldete Wortmarke im Rahmen der **Neutralisierungsdoktrin** des EuG neutralisiert werden. Dass der Wortlaut des Personenamens nicht berühmt wäre, wäre damals die optische und klangliche (phonetische) Ähnlichkeit im Umkehrschluss nicht neutralisiert worden, womit eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken ganz offensichtlich zu bestätigen gewesen wären. Die zeitgemäßen Grundsätze des EuG von der Kollisionsprüfung im Widerspruchsprozess sind ausnahmsweise auf die Neutralisierungsdoktrin des EuG im Spezifischen näher abzustellen und dieser einer persönlichen Würdigung zu unterziehen. Damit könne das EuG unmittelbar den Grundsatz des unmittelbaren anwendbaren Begründungserwägungsgrundes der GMVO verstoßen sein, dass der Begriff der Ähnlichkeit in Bezug auf die Verwechslungsgefahr vor dem EuG auszulegen ist. Dieser Begriff kann auch allein die Ähnlichkeit einem Aspekt ausreichen, bezüglich einer klangliche Ähnlichkeit der beiden Wortmarken auf eine Verwechslungsgefahr hervorrufen kann, obwohl die Würdigung einer etwaigen klanglichen phonetischen Ähnlichkeit lediglich einer relevanten Situationen durch die umfassende Beurteilung folgt. Dem Grundsatz des EuG⁸⁰⁷ kann jeder Markeninhaber weiteres Argument geltend machen, falls ein von zwei Bestandteilen einer Wortmarke bildlich oder klanglich mit dem einzigen Wort einer älteren Marke identisch übernimmt und sofern die beiden Worte insgesamt oder für sich selbst genommen für die betreffenden Verkehrskreise keine begriffliche Bedeutung haben, müssen damals die beiden betrachten Marken in ihrem Gesamtheit als ähnlich nach dem Art. 8 Abs. 1 lit. b GMVO angesehen werden⁸⁰⁸. Jedoch nur Marken, welche in deutlicher Weise von den Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweiges abweichen, können die wesentliche Aufgabe der Marke erfüllen, zugleich auf die Herkunft der Ware zu verweisen⁸⁰⁹. Um die Neutralisierungsdoktrin einordnen zu können, sollte die generellen Grundsätze des EuG durch die Kollisionsprüfung im Widerspruchsverfahren dargestellt werden. Gleichzeitig ist die Gefahr von Verwechslungen als entsprechender Gefahr eingeschlossen, wobei die Marke mit der älteren Marke „gedanklich in Verbindung“ gebracht wird. Nach der eigenen Auslegung des EuG würde die umfassende Beurteilung einschließlich eine Berücksichtigung der unterscheidungskräftigen und beherrschenden (dominierenden)

⁸⁰⁶ als PABLO PICASSO.

⁸⁰⁷ „Je mehr konkrete Unterschiede in einem dieser Bereich nach der Auslegung des EuG beim Verbraucher hervorgerufen besonderen Gesamteindruck neutralisieren könne, desto mehr in anderen Bereichen der bestehenden Ähnlichkeiten in Besonderer Weise neutralisiert werden.“

⁸⁰⁸ Hinweis auf Grundsatz des EuG in: Rs. KIAP MOU, Rn. 39;

⁸⁰⁹ Mag Instrument, Rn. 31.

Bestandteilen der betreffenden Zeichen und die klangliche (phonetische) Ähnlichkeiten im Rahmen der begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen neutralisiert werden können, aber ohne Begründung auf Art. 8 Abs. 1 lit. b konkrete Ähnlichkeit zu verkennen. Zum Ergebnis ist der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen nicht hoch genug sei, wie die Maßgebliche Verkehrskreise der neuen Mitgliedstaaten auch glauben können, die betreffenden Waren stammten von demselben Unternehmen oder daraus von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen.⁸¹⁰ Während der Bewertung der Ähnlichkeit zweier Erzeugnisse (oder Dienstleistungen) sind alle maßgeblichen Umstände,⁸¹¹ welche die Beziehungen zwischen beiden kennzeichnen können, daher berücksichtigt, falls sie miteinander im Wettbewerb einander ergänzen stehen⁸¹². Die beiden Erzeugnisse werden für einen durchschnittlich unterrichteten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher bezüglich eines geringeren Grades der Ähnlichkeit, nicht nur in einem erforderlichen Mitgliedstaat, sondern in der gesamten EG überprüft. Die bildliche und klangliche Ähnlichkeiten können auch entsprechende begriffliche Unterscheide ausgeglichen werden. Dieser wörtliche Begriff hat für die bestimmten mitgliedstaatlichen Verkehrskreise⁸¹³ umso mehr für die Verbraucher in anderen Mitgliedstaaten eine erhöhte Unterscheidungskraft. In begrifflicher Hinsicht ist der beherrschende Bestandteil in den beiden Marken, sogleich nur als Hinweis auf die erbrachten Dienstleistungen verstanden werden kann. Dieser Begriff der europäischen Marke kann auch zum beherrschenden Bestandteil in begrifflicher Hinsicht werden, weil die Marken zur Prüfung des Ausdrucks begrifflich unterschiedlich erscheinen und zur Unkenntnis keine Gleichheit wahrgenommen werden kann, zugleich keine der beiden Marken für sich entsprechenden Sinn hat. Ein begrifflicher Vergleich ist im gegenständlichen Rechtssachverhalt ohne Bedeutung, weil keines der beiden Worte im Sprachlichen einen Sinn ergeben. Gleichzeitig hat einen beherrschenden Bestandteil der älteren Marke keine eigene Bedeutung. Insofern eine ältere Marke in einem neuen Mitgliedstaat eingetragen ist, sei zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr bezüglich einer GM die Ansicht des Publikums nur in diesem Mitgliedstaat zu berücksichtigen⁸¹⁴. Ebenfalls ist die Eintragung im

⁸¹⁰ Bodegas Franco-Españolas, SA/Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA EuG T-501/04 v. 15.2.2007 = wbl 2007, 280: Zum Beispiel wurde einerseits fragliche Eintragung der Wortmarke „ROYAL“ zur Bezeichnung alkoholischer Getränke beantragt, andererseits die Inhaberin verschiedener Wort- und Bildmarken zur Bezeichnung der Erzeugnisse von Wein, Schaum- und Brandwein, welche beide das herrschende (dominierende) Wort „Royal“ enthielten, deswegen ein Widerspruch vom HABM erhoben wurde. Sofern beide Waren der Gruppe der alkoholisierten Getränke angehören, ist damals die ältere Marke ROYAL FETITORIA für Portweine beim HABM registrierbar, andererseits die Marke für Rioja Weine im europäischen Register eingetragen werden sollte.

⁸¹¹ insb. ihre Art, die Zweckbestimmung oder der Gebrauch;

⁸¹² Grundsatz der Rs. ELS (Rn. 51).

⁸¹³ CHUFAFIT/CHUFI, Rn. 37.

⁸¹⁴ ZIRH/SIR, Rn. 34.

europäischen Register ausgeschlossen, sofern ein der relevanten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft sowie nach dem Beitritt in einem erweiteren Teil vorliegen könne. Insofern für die ältere Marke eine nationale Eintragung und eine gemeinschaftliche Eintragung gleichzeitig bestehe, sei das zur Prüfung der Verwechslungsgefahr relevante geografische Gebiet der gesamten EU (bzw. eine erforderliche innerstaatliche Registrierung maßgeblich). Die Verwechslungsgefahr sei für die angesprochenen Verkehrskreise unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Jede Sicht eines normal informierten, angemessenen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers des jeweiligen Publikums ist maßgeblich, auf den Gesamteindruck der Marke abzuschätzen⁸¹⁵. Diese umfassende Beurteilung schließe eine gewisse Wechselbeziehung zwischen der berücksichtigten Tatsachen (insb. zwischen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der somit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen) ein⁸¹⁶. Daraus könne ein geringer Grad der Ähnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen hohen Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Dann sei auch umfassend zu prüfen, ob die fragliche Marke geeignet sei, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden sei, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und somit diese Waren oder Dienstleistungen von den anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁸¹⁷ Daher könne die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein⁸¹⁸. Wenn die Durchschnittsverbraucher sich im Handelsverkehr aus gewerblichen Abnehmern zusammensetzen, könnten gewöhnlich die Leute vom Fach bei der Auswahl der Waren eine erhöhte Aufmerksamkeit aufbringen⁸¹⁹. Hinsichtlich der Dienstleistungen ergebe sich eine erhöhte Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise auch in Beziehung mit den neuen Mitgliedstaaten, welche für ein spezialisiertes und informiertes Nutzerprofil erbracht würden⁸²⁰ oder solchen, besonders für ein Fachpublikum erbracht wurden⁸²¹. Damals könne ein Bestandteil einer Marke als dominierenden angesehen werden, sofern er selbst bereits geeignet sei. Während der Beurteilung der Dominanz eines oder mehrerer Bestandteile die Eigenschaft jedes einzelnen in besonderer Weise zu berücksichtigen seine, würde ein Bestandteil damals mit der Eigenschaft

⁸¹⁵ Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 32.

⁸¹⁶ Faber/Naber, Rn. 21.

⁸¹⁷ Hai/SHARK, Rn. 57.

⁸¹⁸ M+M EUROdATA/EURODATA TV, Rn. 51-52.

⁸¹⁹ Faber/Naber, Rn. 24.

⁸²⁰ Wie in Rs. CM/capital Markets CM, Rn. 26: z. B: Finanzdienstleistungen für Bankkunden und Rechtsberatungen von Rechtsanwaltskanzleien für Mandanten.

⁸²¹ M+M EUROdATA/EURODATA TV, Rn. 51.

des anderen Bestandteils vergleichen. Demgegenüber könne auf die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile von der Gestaltung der zusammengesetzten Marke gestützt werden.⁸²² Bezüglich der betreffenden Marken, welche aus mehreren Wörtern zusammengesetzt seien, umfasse die Ermittlung des dominierenden beherrschenden Elements unvermeidlich der Prüfung der Bedeutung jedes dieser Worte für die maßgeblichen Verkehrskreise. Diese Ermittlung müsse sich einerseits auf eine Untersuchung der einander gegenüberstehenden Marken jeweils als Ganzes und andererseits auf die Eigenschaften jedes Einzelnen der Bestandteile, welche mit denjenigen der anderen Bestandteile zu vergleichen seien, ebenfalls daraus zu stützen⁸²³. Häufig würde eine Fantasiebezeichnung im Generellen die Aufmerksamkeit des Verbrauchers stärker auf sich ziehen⁸²⁴. Die Gefahr einer gedanklichen Verbindung kann sich ergeben, d. h. die Assoziationsgefahr zu einer speziellen Rechtssache der Verwechslungsgefahr führt, damit diese Verwechslungsgefahr gekennzeichnet sei. Diese Marke sei nicht zu Ihrem Erwerben beschaffen, so dass die angesprochenen Verkehrskreise diese Marken unmittelbar miteinander verwechseln können. Diese könnten als zwei Marken desselben Inhabers wahrgenommen werden.⁸²⁵ Im Rechtssachverhalt kann auch die beiden Marken als Teil einer Markenserie⁸²⁶ aufscheinen, welche aus einem gemeinsamen Stammbestandteil gebildet würden. Dieser Bestandteil sei nicht geeignet für die angesprochenen Verkehrskreise, eine Gefahr der gedanklichen Verbindung zwischen den kollidierenden Zeichen zu erfolgen. Durch diese Erwägung seien einerseits die betreffenden Waren oder Dienstleistungen und andererseits die kollidierenden Marken zu vergleichen.⁸²⁷ Zu einander ergänzenden Waren handle es sich um Produkte, zwischen denen ein enger Zusammenhang im Sinne bestehe, womit eine von ihnen für die Verwendung der anderen unerlässlich (bzw. unverzichtbar) oder bedeutsam sei, desto die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung zur Herstellung beider Produkte liege bei demselben Unternehmen⁸²⁸. Infolge Ermittlung des Grades ihrer Ähnlichkeit sei in Klang, Bild und Bedeutung zu bewerten, welches Gewicht diesen einzelnen Elementen unter Berücksichtigung der Art der

⁸²² RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 54.

⁸²³ NEGRA MODELO, Rn. 32.

⁸²⁴ VITAKRAFT/Kraft, Rn. 52.

⁸²⁵ CHUFADIT/CHUFI, Rn. 59.

⁸²⁶ MISS ROSSI, EuG T-169/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225: Die Warenähnlichkeit ist zu ablehnen, obschon beide aus Leder oder einem Lederähnlichen Kunststoff gefertigt sind, da ein echtes Bedürfnis einer Markenserie (von abgestimmten Taschen und Schuhen) bestehe. Die Verbraucher betrachten eine Ware als Ergänzung zu einer anderen Ware, was nicht genügt, auf denselben betrieblichen Ursprung beider Waren zu schließen. In diesem Rechtsachverhalt wurde es nicht nachgewiesen, dass die fraglichen Waren „üblicherweise“ in denselben Verkaufsstätten angeboten werden.

⁸²⁷ RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILLKINSON SWORD XTREME, Rn. 29: insb. Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen.

⁸²⁸ SISSI ROSSI/MISS ROSSI, Rn. 60.

betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Kriterien, unter denen sie vertrieben werden, beizumessen sei⁸²⁹. Den verschiedenen Graden könne wie früher zwischen unähnlich⁸³⁰ und ähnlich⁸³¹ und entsprechenden Zwischengraden, beziehungsweise gewiss unähnlich,⁸³² gewiss ähnlich,⁸³³ groß ähnlich,⁸³⁴ sehr ähnlich,⁸³⁵ stark ähnlich⁸³⁶ und hochgradig ähnlich⁸³⁷ in Gemeinschaftsmarkenpraxis unterschieden werden. Eine Marke konnte auch ausschließlich aus Buchstaben, Wörtern oder Wortkombinationen in normaler neuer mitgliedstaatlicher Schriftart ohne spezifische grafische Elemente bestehen. Eine zusammengesetzte Marke als eine Wort/Bildmarke könne nur damals als einer anderen Marke, welche mit einem ihrer Bestandteile identisch oder diesem ähnlich angesehen werden, sofern dieser Bestandteil zum prägenden Element der zusammengesetzten Marke hervorgehoben Gesamteindruck darstellen konnte. Wenn dieser Bestandteil selbst bereits geeignet sei, welche die maßgeblichen Verkehrskreise im Gedächtnis behielten, um besonders zu prägen, sei darin alle übrigen Bestandteile der Marke durch diesen hervorgerufenen Gesamteindruck zu vernachlässigen.⁸³⁸ Das bedeutet nicht, dass nur ein Bestandteil einer zusammengesetzten Marke zu berücksichtigen und mit einer anderen Marke zu vergleichen wäre. Die fraglichen Marken seien als Ganzes miteinander zu vergleichen. Jedoch schließe dies nicht aus, dass unter Umständen ein oder mehrere Bestandteile einer zusammengesetzten Marke für den dadurch im Gedächtnis der angesprochenen Verkehrskreise hervorgerufenen Gesamteindruck prägend sein könnten⁸³⁹. Beispielsweise ist ein Wort nicht nur der einzige Bestandteil der Anmeldemarke, sondern auch der beherrschende Teil der älteren Marke, welches auch nicht durch die Beurteilung entkräften konnte, wie die Verbraucher zum ersten Teil der Wörter mehr Gewicht beimessen.⁸⁴⁰ Im generellen Sinne würden sich die Verbraucher den Anfang eines Zeichens besser merken als dessen Ende.⁸⁴¹ Beim relativen kurzen Wortzeichen seien die Bestandteile in der Mitte sowohl wichtig, wie diese am Anfang und am Ende des Zeichens zu betreffen ist⁸⁴². Gewöhnlich würde der Verbraucher ein von

⁸²⁹ HOOLIGAN/OLLYGAN, Rn. 54.

⁸³⁰ CM/capital markets CM, Rn. 40.

⁸³¹ FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 80.

⁸³² CONFORFLEX/FLEX, Rn. 46.

⁸³³ CONFORFLEX/FLEX, Rn. 47.

⁸³⁴ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 39.

⁸³⁵ CONFORFLEX/FLEX, Rn. 49.

⁸³⁶ MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 81.

⁸³⁷ STAR TV, Rn. 47.

⁸³⁸ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 34.

⁸³⁹ CM/capital markets CM, Rn. 47.

⁸⁴⁰ VARIANT, EuG T-317/03 v. 26.1.2006 = wbl 2006, 175. Ähnliche Situation ist in der genannten Rs. JELLO SCHUHPARK.

⁸⁴¹ FLEXI AIR/FLEXI, Rn. 64.

⁸⁴² CALPICO/CALPYSO, Rn. 39.

ihm wahrgenommenes Wortzeichen in die Wortbestandteile aufteilen, welche ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder die ihm bekannten Wörtern ähnlich seien. Möglich ist es, dass die klangliche Ähnlichkeit zweier Marken selbst eine Verwechslungsgefahr hervorrufen könne.⁸⁴³ Eine gewisse klangliche Ähnlichkeit könne in einem Fall vorliegen, insofern den beiden Zeichen in derselben Buchstabenfolge die Mehrzahl der Buchstaben gemeinsam sei, aus denen diese sich zusammengesetzten⁸⁴⁴. Der durch grafische Besonderheiten der Wortbestandteile komplexen Zeichens hervorgerufene bildliche Eindruck könne die klangliche Wiedergabe des Zeichens beherrschen.⁸⁴⁵ Eine begriffliche Ähnlichkeit bestehe, selbst wenn die beiden Marken an dieselben Wirkung denken ließen, sogar in allen geschützten neuen erweiterten Mitgliedstaaten innerhalb der EU.⁸⁴⁶ Die Verbraucher können die bestimmte Waren angenommen werden, falls die als maßgebliche Verkehrskreise auch in den neuen Mitgliedstaaten über ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache verfügten und verstehen können.⁸⁴⁷ Abhängig sei die Verwechslungsgefahr von dem bereits wiederholten Grundsatz – umso größer die Verwechslungsgefahr, je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke sei – , könne sich bei einer Ähnlichkeit konkrete Bedeutung daraus ergeben, dass zu zwei Marken besonderen Bilder benutzt würden, welche in ihrem Sinngehalt übereinstimmten, daher eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden, sofern der älteren Marke entweder von Haus aus oder auf Grund ihrer Bekanntheit auf dem gemeinsamen Markt eine besondere Kennzeichnungskraft entspreche.⁸⁴⁸ Wenn die Anfangsbestandteile der kollidierenden Marken in einer neuen Sprachen beschreibend sein könnten, würde den Anfangsbestandteilen der Marken weniger Bedeutung als ihren Endbestandteilen zukommen, an denen der Verbraucher erkennen könne, dass es sich bei diesen Wörtern um Marken handle und nicht um beschreibende Begriffe.⁸⁴⁹ Die maßgeblichen Verkehrskreise würden ein beschreibendes Element, welches Bestandteil einer Marke sei, allgemein nicht als unterscheidungskräftiges und dominierendes beherrschendes Element durch die Marke hervorgerufenen Gesamteindrucks erkennen. Abgängig ist es davon, ob eine zusammengesetzte Marke mehrere Elemente enthalte, welche mehr oder weniger auf die mit ihr bezeichneten Waren oder Dienstleistungen anspielten oder diese beschreiben würden, so sei nicht ausgeschlossen, dass eine dieser Elemente trotz seines anspielenden oder zwar beschreibenden Charakters gleichwohl als der dominierende

⁸⁴³ Faber/Naber, Rn. 27.

⁸⁴⁴ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 46.

⁸⁴⁵ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 44.

⁸⁴⁶ PC WORKS/WORK PRO, Rn. 44.

⁸⁴⁷ Z. B. Computer; Bender, MarkenR 2005, 381.

⁸⁴⁸ Vgl. SHARK, Rn. 56.

⁸⁴⁹ CHUFAPIT, Rn. 53.

Bestandteil wahrgenommen werden würde, sofern die anderen Zeichenbestandteile als dieses Element noch weniger prägend seien.⁸⁵⁰

Durch die Untersuchung des Gesamteindrucks, welchen die in Rede stehenden Marken nach Bild, Klang und Bedeutung hervorrufen, ist nicht erforderlich, dass die Verwechslungsgefahr in allen diesen Bereichen besteht.⁸⁵¹ Nämlich können bestimmte Unterschiede in einem dieser Bereiche auch beim Verbraucher der neuen Mitgliedstaaten hervorgerufenen Gesamteindruck⁸⁵² durch in anderen Bereichen bestehende Ähnlichkeiten neutralisiert werden. Diese Neutralisierungsprüfung erfolgt einerseits im Bereich der **inneren Ebene**, d. h. innerhalb der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit, andererseits im Bereich der **äußeren Ebene** wie im Verhältnis zur bildlichen und/oder klanglichen und/oder begrifflichen Ähnlichkeit. Wenn beispielsweise die kollidierenden Marken aus mehreren Wort- und Bildbestandteilen bestehen würden, könne der dominierende Wortbestandteil durch die Prüfung der begrifflichen Ähnlichkeit zu den übrigen Worten der sich gegenüberstehenden Marken auch in den neuen Mitgliedstaaten der EU neutralisiert werden.⁸⁵³ Zum Ergebnis bestehe beide Marken im Verhältnis von einer großen Ähnlichkeit der geschützten Waren, weitergehende eine bildliche, klangliche und begriffliche Ähnlichkeit, welche durch den gemeinsamen dominierenden Bestandteil vermittelt würde, wobei eine Verwechslungsgefahr bestätigt wurde.⁸⁵⁴ Insofern die kollidierende Marken aus mehreren Wort- und Bildbestandteilen bestehen würden und zwischen den dominierenden Wortbestandteilen der kollidierenden Zeichen eine gewisse Ähnlichkeit bestehe, könne diese Ähnlichkeit im Einzelfall durch den Anfangsbuchstaben herbeigeführte klangliche Unterschiedlichkeit neutralisiert werden.⁸⁵⁵ Gleiches gelte für Bildbestandteile, wobei das Bildelement der Bildmarke nach seinen grafischen Merkmalen nicht geeignet sei, dagegen die begriffliche Ähnlichkeit der in einem Mitgliedstaat registrierten Wortmarke mit demselben

⁸⁵⁰ TELETECH GLOBAL VENTURES, Rn. 86.

⁸⁵¹ [NEGRA MODELO], EuG T-169/02, Rn. 39.

⁸⁵² [NEGRA MODELO], in wbl 2005, 225: „Beim Vergleich der Zeichen ist auf den Gesamteindruck abzustellen, indem die jeweils gegenüberstehenden Marken „als Ganzes“ zu vergleichen sind [Matratzen]. Beschreibende Bestandteile einer zusammengesetzten Marke können nicht als unterscheidungskräftiger oder beherrschender Bestandteil angesehen werden“ [BUDMEN], Rn. 53; [CONFORFLEX], Rn. 60; [CHUFAPIT], Rn. 51;

⁸⁵³ RIGHT GUARD XTREME SPORT/WILKINSON SWORD Xtreme, Rn. 66: Dabei seien die Wortbestandteile „RIGHT GUARD“ und „sport“ der Bildmarke sowie „WILKINSON SWORD“ und „III“ der in Deutschland registrierten Wort-/Bildmarken nicht geeignet, um die Existenz des dominierenden Bestandteils „XTREME“ zu neutralisieren.

⁸⁵⁴ Xtreme, Rn. 83; XTREME, EuG T-286/03 v. 13.4.2005 = wbl 2005, 326;

⁸⁵⁵ Faber/Naber, Rn. 48: Ebenso würden sich die durch die Konsonanten „F“ des Wortbestandteils „Faber“ der Bildmarke und „N“ der in Spanien registrierten Wortmarke „Naber“ und desselben lautenden dominierenden Wortbestandteils der auch in Spanien registrierten Wort-/Bildmarke erzeugten Laute klar voneinander unterscheiden.

Wortbestandteil „Power“ der Bildmarke weitgehend zu neutralisieren⁸⁵⁶. Zwischen beiden Marken würde in ihrer Gesamtheit keine bildliche und klangliche Ähnlichkeit bestehen, wie in Bezug auf Identität der geschützten Waren, eine Verwechslungsgefahr zu ablehnen sei.⁸⁵⁷

Anderenfalls könne eine klangliche und bildliche Ähnlichkeit zwischen den kollidierenden Marken durch einen bestehenden Bedeutungsunterschied neutralisiert werden. Zur solchen Neutralisierung sei zu betreffen, dass entweder beide oder zumindest eine der Marke in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung enthalten, daraus diese Verkehrskreise konkrete Bedeutung ohne weiteres verstehen könnte.⁸⁵⁸ Dies genüge, dass eine der fraglichen Marken eine solche Bedeutung habe, während der anderen Marke keine solche oder lediglich eine ganz andere Bedeutung habe, um eine klangliche Ähnlichkeit zwischen diesen Marken im weiteren Schritt zu neutralisieren.⁸⁵⁹ Notwendig sei eine solche eindeutige und bestimmte begriffliche Bedeutung der Wortmarke verschaffen.⁸⁶⁰ Andererseits wird die GM von maßgeblichen Personen bekanntlich als Bezeichnung einer Figur aus der Literatur verstanden, welches für den überwiegenden nicht (hispanophonen) Teil der maßgeblichen Verkehrskreise keinen begrifflichen Inhalt habe. Die Bedeutungsunterschiede seien zwischen den beiden Marken dadurch beschaffen, dass diese die festgestellten bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten neutralisieren würden.⁸⁶¹ Hinsichtlich teilweiser Identität und teilweiser Ähnlichkeit der geschützten Waren seien diese Marken nicht verwechselbar ähnlich⁸⁶². Gleiches seien eine europäische Wortmarke und die nationale mitgliedstaatliche registrierte Wortmarke nicht verwechselbar ähnlich,⁸⁶³ soweit ihm die maßgebenden Verkehrskreise eine eindeutige und bestimmte Bedeutung beimessen würden.⁸⁶⁴ Weiter ist keine eindeutige und bestimmte Bedeutung bei einer Wortmarke, sondern nur eine bestimmte Aussagekraft zu betreffen, sogleich für die mitgliedstaatliche nationale registrierte Marke gelte.⁸⁶⁵ Hinsichtlich teilweiser oder praktischer Identität der geschützten Waren würde zwischen diesen Marken kein solcher begrifflichen Unterschied in den betroffenen Fällen nach dem Beitritt der neuen Mitgliedstaaten zur EU, welcher die

⁸⁵⁶ Turkish Power/ POWER, EuG T-34/04 v. 22.6.2005, Rn. 62.

⁸⁵⁷ Turkish Power/ POWER, Rn. 72.

⁸⁵⁸ BASS/PASH, Rn. 54.

⁸⁵⁹ ZIRH/SIR, Rn. 50.

⁸⁶⁰ Z. B. PICASSO;

⁸⁶¹ PICARO/PICASSO, Rn. 58.

⁸⁶² PICARO/PICASSO, Rn. 62.

⁸⁶³ Rs. BASS/PASH;

⁸⁶⁴ BASS/PASH, Rn. 53.

⁸⁶⁵ Rs. MUNDICOR/MUNDICOLOR;

festgestellte starke bildliche und klangliche Ähnlichkeit neutralisieren würde⁸⁶⁶. Umgekehrt könne eine klangliche und bildliche Unähnlichkeit auf Grund einer starken begrifflichen Ähnlichkeit neutralisiert. Sowohl könnten eine Wortmarke und die in einem Mitgliedstaat bereits registrierte Wort/Bildmarke, deren prägender Bestandteil der Wortbestandteil sei, bestimmte bildliche und klangliche Abweichungen aufweisen.⁸⁶⁷ Diese würden im Rahmen der starken begrifflichen Ähnlichkeit neutralisiert werden, damit die Zeichen miteinander in Beziehung gebracht würden.⁸⁶⁸ Dabei würden die maßgebenden Verkehrskreise die mit den Zeichen gekennzeichneten, identischen Waren gar zwei verschiedenen Produktlinien, demselben Unternehmen zuordnen. Zwischen diesen beiden Marken würde eine mögliche Verwechslungsgefahr bestehen. Die klangliche und begriffliche Identität eines dominierenden Wortbestandteiles könne im Verhältnis zu einer betreffenden GM auch eine bildliche Unähnlichkeit neutralisieren, sodass eine klangliche und begriffliche Identität zwischen dem gleichen dominierenden Wortbestandteil „Modelo“ einer Bildmarke somit die bildlichen Unterschiede zur in einem Mitgliedstaat registrierte Wort-/Bildmarke neutralisiere, um die bildlichen Unterschiede die Gefahr einer Verwechslung nicht auszulassen.⁸⁶⁹ Gleiches würde zur Identität der geschützten Waren eine Verwechslungsgefahr zwischen beiden Marken bestehen.⁸⁷⁰ Anderes Wort muss als ein dem beherrschenden Wort beigefügter Bestandteil angesehen werden. Gemeinschaftsrechtlich könne auch eine begriffliche Ähnlichkeit auf Grund erheblicher und klanglicher Unterschiede damals neutralisiert werden, sofern der Grad der Ähnlichkeit zwischen zwei Marken im Bereich der Bedeutung von geringerer Bedeutung sei. Deswegen würde das angesprochene Publikum im Kauf bewegen, weil dieses Publikum als maßgebliche Verkehrskreise die geschützte Ware entweder nach Sicht kaufen würde oder mündlich bestelle.⁸⁷¹ Gleiches seien die bildlichen und klanglichen Unterschiede zwischen einer Wortmarke und einer in einem Mitgliedstaat zugleich als GM registrierten Bildmarke in der erheblichen Beziehung, weil diese Wortmarke deren Ähnlichkeit in der begrifflichen Bedeutung, welche eine vorherige Übersetzung voraussetze, dadurch neutralisieren würde.⁸⁷² Eine bloße Bedeutungsähnlichkeit kann für sich noch keine Verwechslungsgefahr begründen, sofern die ältere Marke keine besondere Geltung im Verkehr hat und keine verfremdenden Einzelfälle aufweist. Die kollidierenden Marken bezüglich teilweiser Identität und

⁸⁶⁶ MUNDICOR/MUNDICOLOR, Rn. 99.

⁸⁶⁷ Rs. CONFORFLEX/FLEX;

⁸⁶⁸ CONFORFLEX/FLEX, Rn. 60.

⁸⁶⁹ NEGRA MODELO/Modelo, Rn. 40.

⁸⁷⁰ NEGRA MODELO/Modelo, Rn. 46.

⁸⁷¹ Hai/SHARK, Rn. 63.

⁸⁷² Hai/SHARK, Rn. 64: Eine Ähnlichkeit besteht nur in begrifflicher Hinsicht, wie in diesem Fall das englische Wort Shark als Hai oder auf Grund der Darstellung eines Haifischs in der älteren (Bild-) Marke verstanden wird.

Ähnlichkeit der geschützten Waren sind nicht darauf verwechslungsgefährlich ähnlich. Praktisch könne in betroffenen Einzelfällen ein bildlicher und begrifflicher Unterschied besonders geartet sein, wonach diesen Unterschied eine klangliche Ähnlichkeit neutralisiere. Beispielsweise konnte eine europäische Bildmarke und andere in einem Mitgliedstaat registrierte Wort-/ Bildmarke im Verhältnis bildlich und begrifflich nicht, also jedoch klanglich ähnlich sein,⁸⁷³ wobei sich um einen fachkundigen Kreis von Bank- oder Anwaltskunden handelt, deshalb die Verwechslungsgefahr für einen sehr aufmerksamen und unterrichteten Verbraucher zu prüfen ist. In klanglicher Hinsicht ist festzustellen, dass das Zeichen CM mit dem wesentlichen Bestandteil des anderen Zeichens gleich ist. Jedoch kann nicht auf die Ähnlichkeit der beiden Marken geschlossen werden⁸⁷⁴. Eine Marke, welche mit einem Bestandteil einer anderen Marke gleich ist, ist ihr lediglich damals ähnlich, sofern dieser Bestandteil in der zusammengesetzten Marke beschreibend ist.⁸⁷⁵ Der beschreibende Bestandteil einer zusammengesetzten Marke kann auch nicht als unterscheidungskräftig oder beherrschend angesehen werden.⁸⁷⁶ Dieser Begriff kann also dennoch zum beherrschenden Bestandteil in begrifflicher Hinsicht werden, deshalb zum Kenntnis des Ausdrucks die Marken begrifflicher Unterschied aufscheinen und bei Unkenntnis keine Gleichheit wahrgenommen werden kann, weil keine der beiden Marken für sich einen Sinn hat.⁸⁷⁷ Dieses Wort als Bestandteil der älteren Marke hat dadurch keine eigene Bedeutung, wie ihm durch den anderen Bestandteil verliehen wird. Dies ist auch nicht ausgeschlossen, wenn die Verkehrskreise eine Verbindung mit der Klägerin herstellen und die Abkürzung des Namens der Klägerin darin bedeutet. Dabei besteht keine begriffliche Ähnlichkeit zwischen den beiden Zeichen, sondern die klangliche Ähnlichkeit durch die bildlichen und begrifflichen Unterschiede überlagert wird. Die Ähnlichkeit zweier Marken kann sich in Übereinstimmung mit Klanglichen, Begrifflichen oder (Schrift-)Bildlichen im Verhältnis zur prüfenden Marke ergeben, wobei diese Kriterien nicht kumulativ vorgelegt werden müssen. Der europäische Gesetzgeber hat in dem Art. 8 Abs. 1 lit. b konkreten Ausdruck darüber besagt, wonach „(...) für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt.“ Die Bedeutung desselben Wortes kann auch so variieren, dass sich lediglich in einer Sprache Überschneidungen ergeben. Im Einklang mit dem Art. 8 Abs. 1 lit. b muss die Verwechslungsgefahr in dem jeweiligen neuen Mitgliedstaat gegeben seien, falls es sich bei der älteren Marke um eine nationale Marke handelt. Insoweit es um klangliche

⁸⁷³ CM/CAPITAL MARKETS CM, EuG T-390/03 v. 11.5.2005, Rn. 66;

⁸⁷⁴ MATRATZEN, Rn. 31.

⁸⁷⁵ MATRATZEN, Rn. 33;

⁸⁷⁶ BUDMEN, Rn. 53; CHUFAFIT, Rn. 51;

⁸⁷⁷ CM Capital Markets Holding, EuG T-390/03 v.11.5.2005 = wbl 2005, 374.

Verwechslungsgefahr handelt, welche in manchen Branchen vorherrschen, werden häufig sowohl von der mitgliedstaatlichen sprachlichen als auch von der englischen oder auch nur von dieser Aussprache ausgegangen. Die GM muss eine gleichwertige Möglichkeiten im Verhältnis zum nationalen älteren Markenschutz darstellen und auf längere Sicht geeignet sein, an die Stellen nationalen Markeneintragungen zu treten. Das Vorliegen der Verwechslungsgefahr reicht in nur einem Sprachraum aus, insbesondere regionale Dialekte jedoch außer Betracht bleiben müssen.

Der zwingenden Bestimmung des Artikels 9 Abs. 1 GMVO verbietet dem Inhaber einer GM, bezüglich eines betreffenden mit der GM identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, welche mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Dieser Artikel ermöglicht gemeinschaftsrechtlich dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen zu benutzen, sofern wegen der Ähnlichkeit oder Identität des betreffenden Zeichens mit der GM und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die GM und das Zeichen enthaltenen Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die mögliche Verwechslungsgefahr besteht werden kann. Die mindestens Verwechslungsgefahr ist eingeschlossen, falls das Zeichen in Bezug auf die Marken gedanklich in Verbindung gebracht wird⁸⁷⁸. Der europäische Gesetzgeber hat noch einen Verbotungsgrad vorgesehen, im Falle eines mit der GM identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, insofern diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der erstreckten GM ohne rechtfertigen Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Nach Art. 8 Abs. 5 der GMVO ist die Wahrscheinlichkeit einer unlauteren Ausnutzung der gefestigten Wertschätzung einer Marke durch die Anmeldemarke als relativer Eintragungshindernisgrund zu betreffen, welche entsprechenden Eindruck verursachen kann⁸⁷⁹. Dies kann in Berücksichtigung ankommen, dass das Zeichen auf die Waren oder deren Aufmachung anzubringen, unter dem Zeichen Waren auf dem gemeinsamen Markt anzubieten, in den Verkehr zu bringen, insbesondere Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen, sogleich das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen. Die Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der GM müssen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft, obwohl ihres Verfahren vom nationalen Gericht in einem Mitgliedstaat abgefolgt ist, sogleich auf dem Gebiet der neuen Mitgliedstaaten erstrecken, wo nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte

⁸⁷⁸ Art. 9 Abs. 1 Lit. b GMVO.

⁸⁷⁹ Citibank, EuG T-181/05 v. 16.4.2008 = wbl 2008, 383.

und des Harmonisierungsamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der GM vermieden werden können. Die Durchsetzung der GM als Verbotungsrecht ist europaweit ebenfalls für die erstreckte GM erreichbar. Dabei lässt es dem Schutzrechtsinhaber prinzipiell überlassen, welche Verletzungshandlungen und mit welcher territorialen erstreckten Wirkung auf die neuen Mitgliedstaaten dieser Inhaber das verfolgen will.⁸⁸⁰ Wenn das Verbotungsrecht in Bezug auf die Verletzung einer GM nicht in einem bestimmten Mitgliedstaat eingeschränkt wird, sondern ein auf das gesamte Gebiet der EU umfassendes Unterlassungsgebot begehrt, ist dann bezüglich einer Verletzung der GM nur in einem Mitgliedstaat von den neuen Mitgliedstaaten das gerichtliche Verbot für die gesamte erweiterte Gemeinschaft zu erlassen.

Im Rahmen der Grundsätze des EuGH ist auch Art. 9 Abs. 1 lit. b GMVO im nationalen Urteilen zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr durch den Verletzungsprozesses unmittelbar anzuwenden. Für den Begriff der Verwechslungsgefahr gilt gemeinschaftsweit ein einheitlicher Maßstab, wonach die Verwechslungsgefahr unter dem Gesamteindruck aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen ist. Daher sind die Elemente zu berücksichtigen, welche die Marke und das sie nach der Behauptung des Klägers verletzende Zeichen unterscheiden und dominieren. Entscheidend ist es auch, wie die Marke und das Zeichen auf den Durchschnittsverbraucher dieser Art von Waren oder Dienstleistungen wirken. Wenn die beiden betreffenden Waren möglicherweise verwechselbar ähnlich seien, sind die nationalen Gemeinschaftsgerichte wegen Verletzung oder drohender Verletzung einer GM, falls das nationale Recht dies zulässt, ausschließlich zuständig⁸⁸¹. Die Gemeinschaftsmarkengerichte haben im nationalen Umfang die Befugnis, GMen für nichtig zu erklären,⁸⁸² weil das betreffende Wort eine Herstellungsmethode beschreibe. Folglich ist der Schutz einer bekannten GM im unmittelbar anwendbaren Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO geregelt und bei den Gemeinschaftsmarkengerichten auf die Verletzung einer bekannten GM angewendet werden. Nach der Auslegung des EuGH ist Art. 9 Abs. 2 lit. c der GMVO wegen der erforderlichen Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr auch auf dem erweiterten Gebiet der neuen Mitgliedstaaten vorausgesetzt, wonach eine Verbringung der Waren in die Gemeinschaft zwecks Inverkehrsbringen bestehe⁸⁸³. Der Schutz einer bekannten Marken gilt auch im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen, damit also keine

⁸⁸⁰ Leitsätze, ÖBI 2006, 215.

⁸⁸¹ Art. 96 GMVO.

⁸⁸² Art. 96 und Art. 100 GMVO.

⁸⁸³ ÖBI 2006, 110.

Verwechslungsgefahr vorausgesetzt wird. Jedoch müssen die einander gegenüberstehenden Zeichen einander gleich oder ähnlich sein, weil dies zu einer Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung oder Verwässerung der bekannten Marke kommen kann. Der Schutz der bekannten Marke setzt neben der Ähnlichkeit der Zeichen voraus, dass die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt. Durch Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO wird ausdrücklich über eine Ausnutzung oder Beeinträchtigung ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgesagt. Das zulässt eine Beurteilung, in der konkrete Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Verwässerung bekannter Marken prinzipiell die Rechtswidrigkeit indizieren und daneben diese lediglich entfällt, sofern der Beklagte besondere Umstände geltend macht, welche sein Verhalten rechtfertigen⁸⁸⁴. Dagegen hat das Gemeinschaftsmarkengericht das Verbot der Verwendung des Zeichens nicht auf Verwechslungsgefahr gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. b der GMVO, sondern auf unlautere Ausnutzung des Rufs einer bekannten Marke im Sinne Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO gestützt und sich dazu beruft, wonach der Schutz der bekannten Marke auch im Ähnlichkeitsbereich der Waren oder Dienstleistungen gelte. Gleiches sind nicht nur die einander gegenüberstehenden Zeichen, sondern auch die Waren, beziehungsweise die erstreckende Anwendung des Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO keinen Sinn habe, weil der Schutz bei der sog. Doppelidentität absolut ist, deshalb die Verwechslungsgefahr vermutet wird. Bei der Identität zwischen der bekannten Marke und dem jüngeren Zeichen, welches für eine ähnliche Ware eingetragen ist, kann in Einklang mit aller Regel der GMVO die Verwechslungsgefahr vorliegen werden. Zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr wird sicher auf den Bekanntheitsgrad der Marke auf dem gemeinsamen Markt den Ähnlichkeitsgrad zwischen der Marke und dem Zeichen sowie den Grad der Gleichwertigkeit zwischen den somit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch ein bewegliches System abgestellt. Der wichtigste Anwendung des Schutzes der bekannten Marke ist auch im Ähnlichkeitsbereich der Waren und Dienstleistungen sowohl der Schutz einer bekannten Marke gegen Assoziationsgefahr gerichtet. Es genüge bei der Auswirkung von Ähnlichkeitsgrad zwischen der bekannten Marke und dem Zeichen, so dass die beteiligten Verkehrskreise sowie nach dem Beitritt aus den neuen mitgliedstaatlichen Verkehrskreise als Verbraucher das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen. Gewöhnlich kommt dies in der Rechtsprechung des nationalen auch neuen mitgliedstaatlichen Gerichtshofes zur Beurteilung der Markenähnlichkeit prinzipiell darauf an, ob die sich gegenüberstehenden Marken durch die **Wechselwirkungslehre**, worauf ein geringer Grad der

⁸⁸⁴ ÖBI 2006, 117.

Ähnlichkeit der Waren im Rahmen eines höheren Grades der Ähnlichkeit der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marke ausgeglichen werden könne und umgekehrt, nach ihrem Gesamteindruck von den beteiligten Verkehrskreisen als ähnlich berücksichtigt würden, wobei eine Markenähnlichkeit in klanglicher, bildlicher oder begrifflicher Hinsicht vorliegen und regelmäßig die hinreichende Übereinstimmung in einer Hinsicht ausreichen würde. Schließlich verleiht die Registrierung im europäischen Register [HABM] einer erstreckten GM ihrem Inhaber das Gemeinschaftsmarkenrecht, Dritten die Benutzung eines identischen oder verwechselbaren ähnlichen Zeichens in Kollision mit den von der eingetragenen Marke erhalten oder diesen ähnlichen Produkten im Rahmen der Unterlassungsklage vor dem nationalen Gemeinschaftsmarkengericht zu untersagen⁸⁸⁵. Der Wortlaut „ohne rechtfertigende Gründe in unlauterer Weise“ besagt dazu in Art. 9 Abs. 1 lit. c GMVO, dem Beklagten die Behauptungs- und Beweislast dadurch aufzuerlegen, wobei besondere Umstände sein Verhalten rechtfertigen.

⁸⁸⁵ Art. 9 GMVO.

IV. Anhänge:

VERORDNUNG (EG) Nr. 207/2009 DES RATES über die Gemeinschaftsmarke⁸⁸⁶ (kodifizierte Fassung)⁸⁸⁷

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 308,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments⁸⁸⁸,
in Erwägung nachstehender Gründe:

- (1) Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke⁸⁸⁹ ist *mehrfach und in wesentlichen Punkten* geändert worden⁸⁹⁰. Aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit empfiehlt es sich, die genannte Verordnung zu kodifizieren.
- (2) Die harmonische Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft und eine beständige und ausgewogene Wirtschaftsausweitung sind durch die Vollendung und das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes zu fördern, der mit einem einzelstaatlichen Markt vergleichbare Bedingungen bietet. Um einen solchen Markt zu verwirklichen und seine Einheit zu stärken, müssen nicht nur die Hindernisse für den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr beseitigt und ein System des unverfälschten Wettbewerbs errichtet, sondern auch rechtliche Bedingungen geschaffen werden, die es den Unternehmen ermöglichen, ihre Tätigkeiten in den Bereichen der Herstellung und der Verteilung von Waren und des Dienstleistungsverkehrs an die Dimensionen eines gemeinsamen Marktes anzupassen. Eine der besonders geeigneten rechtlichen Möglichkeiten, über die die Unternehmen zu diesem Zweck verfügen müssten, ist die Verwendung von Marken, mit denen sie ihre Waren oder Dienstleistungen in der gesamten Gemeinschaft ohne Rücksicht auf Grenzen kennzeichnen können.
- (3) Für die Verwirklichung der oben erwähnten Ziele der Gemeinschaft ist ein Markensystem der Gemeinschaft erforderlich, das den Unternehmen ermöglicht, in einem einzigen Verfahren Gemeinschaftsmarken zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießen und im gesamten Gebiet der Gemeinschaft wirksam sind. Der hier aufgestellte Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke sollte gelten, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.
- (4) Im Wege der Angleichung der Rechtsvorschriften kann das Hindernis der territorialen Beschränkung der Rechte, die den Markeninhabern nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten zustehen, nicht beseitigt werden. Um den Unternehmen eine unbehinderte Wirtschaftstätigkeit im gesamten Binnenmarkt zu ermöglichen, sind Marken erforderlich, die einem einheitlichen, unmittelbar in allen Mitgliedstaaten geltenden Gemeinschaftsrecht unterliegen.
- (5) Da im Vertrag keine spezifischen Befugnisse für die Schaffung eines derartigen Rechtsinstruments vorgesehen sind, ist Artikel 308 EG-Vertrag heranzuziehen.
- (6) Das gemeinschaftliche Markenrecht tritt jedoch nicht an die Stelle der Markenrechte der Mitgliedstaaten, denn es erscheint nicht gerechtfertigt, die Unternehmen zu zwingen, ihre Marken als Gemeinschaftsmarken anzumelden, da die innerstaatlichen Marken nach wie vor für diejenigen Unternehmen notwendig sind, die keinen Schutz ihrer Marken auf Gemeinschaftsebene wünschen.

⁸⁸⁶ ABl- EU, L 78/1 v. 24.3.2009.

⁸⁸⁷ Vom 26. Februar 2009 wurde Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte in Anwendung des früheren EG-Vertrags/Euratom-Vertrags erlassen wurden.

⁸⁸⁸ ABl. C 146 E vom 12.6.2008, S. 79.

⁸⁸⁹ ABl. L 11 vom 14.1.1994, S. 1.

⁸⁹⁰ Siehe Anhang I.

(7) Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann nur durch Eintragung erworben werden, die insbesondere dann verweigert wird, wenn die Marke keine Unterscheidungskraft besitzt, wenn sie rechtswidrig ist oder wenn ihm ältere Rechte entgegenstehen.

(8) Zweck des durch die eingetragene Marke gewährten Schutzes ist es, insbesondere die Herkunftsfunktion der Marke zu gewährleisten; dieser Schutz sollte im Falle der Identität zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den Waren oder Dienstleistungen absolut sein. Der Schutz sollte sich ebenfalls auf Fälle der Ähnlichkeit von Zeichen und Marke sowie Waren und Dienstleistungen erstrecken. Der Begriff der Ähnlichkeit ist im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen. Die Verwechslungsgefahr sollte die spezifische Voraussetzung für den Schutz darstellen; ob sie vorliegt, hängt von einer Vielzahl von Umständen ab, insbesondere dem Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann, sowie dem Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen.

(9) Aus dem *Grundsatz des freien Warenverkehrs* folgt, dass der Inhaber der Gemeinschaftsmarke einem Dritten die Benutzung der Marke für Waren, die in der Gemeinschaft unter der Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind, nicht untersagen kann, außer wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt.

(10) Der Schutz der Gemeinschaftsmarke sowie jeder eingetragenen älteren Marke, die ihr entgegensteht, ist nur insoweit berechtigt, als diese Marken tatsächlich benutzt werden.

(11) Die Gemeinschaftsmarke sollte als ein von dem Unternehmen, dessen Waren oder Dienstleistungen sie bezeichnet, unabhängiger Gegenstand des Vermögens behandelt werden. Sie kann unter der Bedingung, „dass das Publikum durch den Rechtsübergang nicht irregeführt wird,“ übertragen werden. Sie sollte außerdem an Dritte verpfändet werden oder Gegenstand von Lizenzen sein können.

(12) Das mit dieser Verordnung geschaffene Markenrecht bedarf für jede einzelne Marke des administrativen Vollzugs auf der Ebene der Gemeinschaft. Deshalb ist es erforderlich, unter Wahrung des bestehenden organisatorischen Aufbaus der Gemeinschaft und des institutionellen Gleichgewichts ein fachlich unabhängiges sowie rechtlich, organisatorisch und finanziell hinreichend selbständiges Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) vorzusehen. Für dieses Harmonisierungsamt ist die Form einer Einrichtung der Gemeinschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit erforderlich und geeignet, welche ihre Tätigkeit gemäß den ihr in dieser Verordnung zugewiesenen Ausführungsbefugnissen im Rahmen des Gemeinschaftsrechts und unbeschadet der von den Organen der Gemeinschaft wahrgenommenen Befugnisse ausübt.

(13) Den von den Entscheidungen des Amtes in Markensachen Betroffenen ist ein rechtlicher Schutz zu gewährleisten, welcher der Eigenart des Markenrechts voll gerecht wird. Zu diesem Zweck ist vorgesehen, dass die Entscheidungen der Prüfer und der verschiedenen Abteilungen des Amtes mit der Beschwerde anfechtbar sind. Sofern die Dienststelle, deren Entscheidung angefochten wird, der Beschwerde nicht abhilft, legt sie die Beschwerde einer Beschwerdekammer des Amtes vor, die darüber entscheidet. Die Entscheidungen der Beschwerdekammern sind ihrerseits mit der Klage beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften anfechtbar; dieser kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern.

(14) Nach Artikel 225 Absatz 1 Unterabsatz 1 EG-Vertrag ist das Gericht erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften im ersten Rechtszug zuständig für Entscheidungen insbesondere über die in Artikel 230 EG Vertrag genannten Klagen, mit Ausnahme derjenigen Klagen, die einer gerichtlichen Kammer übertragen werden, und der Klagen, die gemäß der Satzung dem Gerichtshof vorbehalten sind. Die dem Gerichtshof durch diese Verordnung übertragenen Befugnisse zur Aufhebung und Abänderung der Beschlüsse der Beschwerdekammern werden infolgedessen im ersten Rechtszug vom Gericht erster Instanz ausgeübt.

(15) Zum besseren Schutz der Gemeinschaftsmarken sollten die Mitgliedstaaten gemäß ihrer innerstaatlichen Regelung eine möglichst begrenzte Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz benennen, die für Fragen der Verletzung und der Gültigkeit von Gemeinschaftsmarken zuständig sind.

(16) Die Entscheidungen über die Gültigkeit und die Verletzung der Gemeinschaftsmarke müssen sich wirksam auf das gesamte Gebiet der Gemeinschaft erstrecken, da nur so widersprüchliche Entscheidungen der Gerichte und des Markensamtes und eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Gemeinschaftsmarke vermieden werden können. Die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/ 2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 *über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen*⁸⁹¹ sollten für alle gerichtlichen Klagen im Zusammenhang mit den Gemeinschaftsmarken gelten, es sei denn, dass die vorliegende Verordnung davon abweicht.

(17) Es soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten über denselben Tatbestand zwischen denselben Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Gemeinschaftsmarke und aus parallelen nationalen Marken ergeben. Zu diesem Zweck soll, sofern Klagen in demselben Mitgliedstaat erhoben werden, sich nach nationalem Verfahrensrecht — das durch diese Verordnung nicht berührt wird — bestimmen, wie dies erreicht wird; hingegen erscheinen, sofern Klagen in verschiedenen Mitgliedstaaten erhoben werden, Bestimmungen angebracht, die sich an den Vorschriften über Rechtshängigkeit und damit im Zusammenhang stehenden Verfahren der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 orientieren.

(18) Es wird für notwendig erachtet, dem Amt einen eigenen Haushalt zuzubilligen, um eine völlige Selbständigkeit und Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die Einnahmen des Haushalts umfassen in erster Linie das Aufkommen an Gebühren, die von den Benutzern des Systems zu zahlen sind. Das Haushaltsverfahren der Gemeinschaft findet jedoch auf eventuelle Zuschüsse aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften Anwendung. Außerdem ist es angezeigt, dass die Überprüfung der Kontenabschlüsse vom Rechnungshof vorgenommen wird.

(19) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse⁸⁹² erlassen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

TITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gemeinschaftsmarke

(1) Die entsprechend den Voraussetzungen und Einzelheiten dieser Verordnung eingetragenen Marken für Waren oder Dienstleistungen werden nachstehend „Gemeinschaftsmarken“ genannt.

(2) Die Gemeinschaftsmarke ist einheitlich. Sie hat einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft: sie kann nur für dieses gesamte Gebiet eingetragen oder übertragen werden oder Gegenstand eines Verzichts oder einer Entscheidung über den Verfall der Rechte des Inhabers oder die Nichtigkeit sein, und ihre Benutzung kann nur für die gesamte Gemeinschaft untersagt werden. Dieser Grundsatz gilt, sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Artikel 2

Amt

Es wird ein Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), nachstehend „Amt“ genannt, errichtet.

⁸⁹¹ ABl. L 12 vom 16.1.2001, S. 1.

⁸⁹² ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.

Artikel 3

Rechtsfähigkeit

Für die Anwendung dieser Verordnung werden Gesellschaften und andere juristische Einheiten, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, juristischen Personen gleichgestellt.

TITEL II

MATERIELLES MARKENRECHT

ABSCHNITT 1

Begriff und Erwerb der Gemeinschaftsmarke

Artikel 4

Markenformen

Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich grafisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Artikel 5

Inhaber von Gemeinschaftsmarken

Inhaber von Gemeinschaftsmarken können alle natürlichen oder juristischen Personen, einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts sein.

Artikel 6

Erwerb der Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke wird durch Eintragung erworben.

Artikel 7

Absolute Eintragungshindernisse

(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

- a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen;
- b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;
- c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der *Art*, der *Beschaffenheit*, der *Menge*, der *Bestimmung*, des *Wertes*, der *geografischen Herkunft* oder der *Zeit der Herstellung der Ware* oder der *Erbringung der Dienstleistung* oder zur Bezeichnung *sonstiger Merkmale* der Ware oder Dienstleistung dienen können;
- d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im *allgemeinen Sprachgebrauch* oder in den *redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten* „üblich“ geworden sind;
- e) Zeichen, die ausschließlich bestehen
 - i) aus der Form, die durch die Art der Ware *selbst* bedingt ist;
 - ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer *technischen Wirkung* erforderlich ist;
 - iii) aus der Form, die der Ware einen *wesentlichen Wert* verleiht;
- f) Marken, die gegen die *öffentliche Ordnung* oder gegen die *guten Sitten* verstoßen;
- g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die *Art*, die *Beschaffenheit* oder die *geografische Herkunft* der Ware oder Dienstleistung „zu täuschen“;
- h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zuständigen Stellen gemäß Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, nachstehend „Pariser Verbandsübereinkunft“,

zurückzuweisen sind;

i) Marken, die nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft fallende Abzeichen, Embleme und Wappen, die von besonderem öffentlichem Interesse sind, enthalten, es sei denn, dass die zuständigen Stellen ihrer Eintragung zugestimmt haben,

j) Marken, die eine *geografische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen*, durch die Weine gekennzeichnet werden, oder Marken, die eine *geografische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen*, durch die Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben;

k) Marken, die eine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 *zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel*⁸⁹³ eingetragene Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe enthalten oder aus einer solchen bestehen und auf die einer der in Artikel 13 der genannten Verordnung aufgeführten Tatbestände zutrifft und die die gleiche Art von Erzeugnis betreffen, wenn der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe bei der Kommission eingereicht wird.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

Artikel 8

Relative Eintragungshindernisse

(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

a) wenn sie mit der älteren Marke *identisch* ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen *identisch* sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;

b) wenn „wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit“ mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die *Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht*, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke *gedanklich in Verbindung* gebracht wird.

(2) „Ältere Marken“ im Sinne von Absatz 1 sind

a) Marken mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls mit der für diese Marken in Anspruch genommenen Priorität, die den nachstehenden Kategorien angehören:

i) Gemeinschaftsmarken;

ii) in einem Mitgliedstaat oder, soweit Belgien, Luxemburg und die Niederlande betroffen sind, beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum eingetragene Marken;

iii) mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierte Marken;

iv) aufgrund internationaler Vereinbarungen mit Wirkung in der Gemeinschaft eingetragene Marken;

b) Anmeldungen von Marken nach Buchstabe a, vorbehaltlich ihrer Eintragung;

c) Marken, die am Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls am Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, in einem Mitgliedstaat im Sinne des Artikels 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft *notorisch bekannt* sind.

(3) Auf Widerspruch des Markeninhabers ist von der Eintragung auch eine Marke ausgeschlossen, die der Agent oder

⁸⁹³ ABl. L 93 vom 31.3.2006, S. 12.

Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

(4) Auf Widerspruch des Inhabers einer *nicht eingetragenen Marke* oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts *von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung* ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen, wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht der Gemeinschaft oder des Mitgliedstaats

a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind;

b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

(5) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke *identisch* ist oder dieser *ähnlich* ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft *bekannte Marke* und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat *bekannte Marke* handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund *in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde*.

ABSCHNITT 2

Wirkungen der Gemeinschaftsmarke

Artikel 9

Recht aus der Gemeinschaftsmarke

(1) Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber ein „ausschließliches Recht“. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr

a) ein mit der Gemeinschaftsmarke *identisches* Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;

b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der Gemeinschaftsmarke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Gemeinschaftsmarke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die *Gefahr von Verwechslungen* besteht; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass das Zeichen mit der Marke *gedanklich in Verbindung* gebracht wird;

c) ein mit der Gemeinschaftsmarke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, wenn diese in der Gemeinschaft bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke *ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt*.

(2) Sind die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt, so kann insbesondere verboten werden,

a) das Zeichen auf Waren oder deren Aufmachung anzubringen;

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu den genannten Zwecken zu besitzen oder unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;

c) Waren unter dem Zeichen einzuführen oder auszuführen;

d) das Zeichen in den Geschäftspapieren und in der Werbung zu benutzen.

(3) Das Recht aus der Gemeinschaftsmarke kann Dritten erst nach der Veröffentlichung der Eintragung der Marke entgegengehalten werden. Jedoch kann eine angemessene Entschädigung für Handlungen verlangt werden, die nach Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke vorgenommen werden und die nach Veröffentlichung der Eintragung aufgrund der Gemeinschaftsmarke verboten wären. Das angerufene Gericht darf bis zur Veröffentlichung der Eintragung keine Entscheidung in der Hauptsache treffen.

Artikel 10

Wiedergabe der Gemeinschaftsmarke in Wörterbüchern

Erweckt die Wiedergabe einer Gemeinschaftsmarke in einem Wörterbuch, Lexikon oder ähnlichen Nachschlagewerk den Eindruck, als sei sie eine Gattungsbezeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, so stellt der Verleger des Werkes auf Antrag des Inhabers der Gemeinschaftsmarke sicher, dass der Wiedergabe der Marke spätestens bei einer Neuauflage des Werkes der Hinweis beigelegt wird, dass es sich um eine eingetragene Marke handelt.

Artikel 11

Untersagung der Benutzung der Gemeinschaftsmarke, die für einen Agenten oder Vertreter eingetragen ist

Ist eine Gemeinschaftsmarke für einen Agenten oder Vertreter dessen, der Inhaber der Marke ist, ohne Zustimmung des Markeninhabers eingetragen worden, so ist der Markeninhaber berechtigt, sich dem Gebrauch seiner Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht gestattet hat, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Artikel 12

Beschränkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke

Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten,

- a) seinen Namen oder seine Anschrift
- b) Angaben über die *Art*, die *Beschaffenheit*, die *Menge*, die *Bestimmung*, den *Wert*, die *geografische Herkunft* oder die *Zeit der Herstellung der Ware* oder der *Erbringung der Dienstleistung* oder über *andere Merkmale* der Ware oder Dienstleistung
- c) die Marke, falls dies notwendig ist, als *Hinweis auf die Bestimmung einer Ware*, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung, im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

Artikel 13

Erschöpfung des Rechts aus der Gemeinschaftsmarke

(1) Die Gemeinschaftsmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist.

Artikel 14

Ergänzende Anwendung des einzelstaatlichen Rechts bei Verletzung

(1) Die *Wirkung der Gemeinschaftsmarke* bestimmt sich ausschließlich nach dieser Verordnung. Im Übrigen unterliegt die Verletzung einer Gemeinschaftsmarke dem für die Verletzung nationaler Marken geltenden Recht gemäß den Bestimmungen des Titels X.

(2) Diese Verordnung lässt das Recht unberührt, Klagen betreffend eine Gemeinschaftsmarke auf innerstaatliche Rechtsvorschriften insbesondere über die zivilrechtliche Haftung und den unlauteren Wettbewerb zu stützen.

(3) Das anzuwendende Verfahrensrecht bestimmt sich nach den Vorschriften des Titels X.

ABSCHNITT 3

Benutzung der Gemeinschaftsmarke

Artikel 15

Benutzung der Gemeinschaftsmarke

(1) Hat der Inhaber die Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, *innerhalb von fünf Jahren*, gerechnet von der Eintragung an, nicht ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt, oder hat er eine solche Benutzung während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ausgesetzt, so unterliegt die Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung vorgesehenen Sanktionen, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

Folgendes gilt ebenfalls als Benutzung im Sinne des Unterabsatzes

1:

- a) die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird;
- b) das Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den Export.

(2) Die Benutzung der Gemeinschaftsmarke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Benutzung durch den Inhaber.

ABSCHNITT 4

Die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens

Artikel 16

Gleichstellung der Gemeinschaftsmarke mit der nationalen Marke

(1) Soweit in den Artikeln 17 bis 24 nichts anderes bestimmt ist, wird die Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens im Ganzen und für das gesamte Gebiet der Gemeinschaft wie eine nationale Marke behandelt, die in dem Mitgliedstaat eingetragen ist, in dem nach dem Gemeinschaftsmarkenregister

- a) der Inhaber zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt seinen Wohnsitz oder Sitz hat;
- b) wenn Buchstabe a) nicht anwendbar ist, der Inhaber zum jeweils maßgebenden Zeitpunkt eine Niederlassung hat.

(2) Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vor, so ist der nach Absatz 1 maßgebende Mitgliedstaat der Staat, in dem das Amt seinen Sitz hat.

(3) Sind mehrere Personen als gemeinsame Inhaber in das Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen, so ist für die Anwendung des Absatzes 1 der zuerst genannte gemeinsame Inhaber maßgebend; liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 für diesen Inhaber nicht vor, so ist der jeweils nächstgenannte gemeinsame Inhaber maßgebend. Liegen die Voraussetzungen des Absatzes 1 für keinen der gemeinsamen Inhaber vor, so ist Absatz 2 anzuwenden.

Artikel 17

Rechtsübergang

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann, unabhängig von der Übertragung des Unternehmens, für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, Gegenstand eines Rechtsübergangs sein.

(2) Die Übertragung des Unternehmens in seiner Gesamtheit erfasst die Gemeinschaftsmarke, es sei denn, dass in Übereinstimmung mit dem auf die Übertragung anwendbaren Recht etwas anderes vereinbart ist oder eindeutig aus den Umständen hervorgeht. Dies gilt entsprechend für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung zur Übertragung des Unternehmens.

(3) Vorbehaltlich der Vorschriften des Absatzes 2 muss die rechtsgeschäftliche Übertragung der Gemeinschaftsmarke schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien, es sei denn, sie beruht auf einer gerichtlichen Entscheidung; anderenfalls ist sie nichtig.

(4) Ergibt sich aus den Unterlagen über den Rechtsübergang in offensichtlicher Weise, dass die Gemeinschaftsmarke aufgrund des Rechtsübergangs geeignet ist, das Publikum insbesondere über die *Art*, die *Beschaffenheit* oder die *geografische Herkunft der Waren oder Dienstleistungen*, für die die Marke eingetragen ist, irrezuführen, so weist das

Amt die Eintragung des Rechtsübergangs zurück, sofern der Rechtsnachfolger nicht damit einverstanden ist, die Eintragung der Gemeinschaftsmarke auf Waren und Dienstleistungen zu beschränken, hinsichtlich deren sie *nicht irreführend* ist.

(5) Der Rechtsübergang wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht.

(6) Solange der Rechtsübergang nicht in das Register eingetragen ist, kann der Rechtsnachfolger seine Rechte aus der Eintragung der Gemeinschaftsmarke nicht geltend machen.

(7) Sind gegenüber dem Amt Fristen zu wahren, so können, sobald der Antrag auf Eintragung des Rechtsübergangs beim Amt eingegangen ist, die entsprechenden Erklärungen gegenüber dem Amt von dem Rechtsnachfolger abgegeben werden.

(8) Alle Dokumente, die gemäß Artikel 79 der Zustellung an den Inhaber der Gemeinschaftsmarke bedürfen, sind an den als Inhaber Eingetragenen zu richten.

Artikel 18

Übertragung einer Agentenmarke

Ist eine Gemeinschaftsmarke für den Agenten oder Vertreter dessen, der Inhaber der Marke ist, ohne Zustimmung des Markeninhabers eingetragen worden, so ist der Markeninhaber berechtigt, die Übertragung der Eintragung zu seinen Gunsten zu verlangen, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.

Artikel 19

Dingliche Rechte

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann unabhängig vom Unternehmen verpfändet werden oder Gegenstand eines sonstigen dinglichen Rechts sein.

(2) Die in Absatz 1 genannten Rechte werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht.

Artikel 20

Zwangsvollstreckung

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann Gegenstand von Maßnahmen der Zwangsvollstreckung sein.

(2) Für die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sind die Gerichte und Behörden des nach Artikel 16 maßgebenden Mitgliedstaats ausschließlich zuständig.

(3) Die Zwangsvollstreckungsmaßnahmen werden auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht.

Artikel 21

Insolvenzverfahren

(1) Eine Gemeinschaftsmarke kann nur dann von einem Insolvenzverfahren erfasst werden, wenn dieses in dem Mitgliedstaat eröffnet wird, in dessen Hoheitsgebiet der Schuldner den Mittelpunkt seiner Interessen hat. Ist der Schuldner jedoch ein Versicherungsunternehmen oder ein Kreditinstitut im Sinne der Richtlinie 2001/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die Sanierung und Liquidation von Versicherungsunternehmen⁸⁹⁴ bzw. der Richtlinie 2001/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. April 2001 über die Sanierung und Liquidation von Kreditinstituten⁸⁹⁵, so kann eine Gemeinschaftsmarke nur dann von einem Insolvenzverfahren erfasst werden, wenn dieses in dem Mitgliedstaat eröffnet wird, in dem dieses Unternehmen bzw. dieses Institut zugelassen ist.

(2) Absatz 1 ist im Fall der Mitinhaberschaft an einer Gemeinschaftsmarke auf den Anteil des Mitinhabers

⁸⁹⁴ ABI. L 110 vom 20.4.2001, S. 28.

⁸⁹⁵ ABI. L 125 vom 5.5.2001, S. 15.

entsprechend anzuwenden.

(3) Wird die Gemeinschaftsmarke von einem Insolvenzverfahren erfasst, so wird dies auf Antrag der zuständigen nationalen Stelle in das Register eingetragen und in dem Blatt für Gemeinschaftsmarken gemäß Artikel 89 veröffentlicht.

Artikel 22

Lizenz

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und für das gesamte Gebiet oder einen Teil der Gemeinschaft Gegenstand von Lizenzen sein. Eine Lizenz kann ausschließlich oder nicht ausschließlich sein.

(2) Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann die Rechte aus der Gemeinschaftsmarke gegen einen Lizenznehmer geltend machen, der hinsichtlich des Folgenden gegen eine Bestimmung des Lizenzvertrags verstößt:

- a) der Dauer der Lizenz;
- b) der von der Eintragung erfassten Form, in der die Marke verwendet werden darf;
- c) der Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die Lizenz erteilt wurde;
- d) des Gebiets, in dem die Marke angebracht werden darf;
- e) der Qualität der vom Lizenznehmer hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen.

(3) Unbeschadet der Bestimmungen des Lizenzvertrags kann der Lizenznehmer ein Verfahren wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke nur mit Zustimmung ihres Inhabers anhängig machen. Jedoch kann der Inhaber einer ausschließlichen Lizenz ein solches Verfahren anhängig machen, wenn der Inhaber der Gemeinschaftsmarke nach Aufforderung nicht selber innerhalb einer angemessenen Frist die Verletzungsklage erhoben hat.

(4) Jeder Lizenznehmer kann einer vom Inhaber der Gemeinschaftsmarke erhobenen Verletzungsklage beitreten, um den Ersatz seines eigenen Schadens geltend zu machen.

(5) Die Erteilung oder der Übergang einer Lizenz an einer Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag eines Beteiligten in das Register eingetragen und veröffentlicht.

Artikel 23

Wirkung gegenüber Dritten

(1) Die in den Artikeln 17, 19 und 22 bezeichneten Rechtshandlungen hinsichtlich einer Gemeinschaftsmarke haben gegenüber Dritten in allen Mitgliedstaaten erst Wirkung, wenn sie eingetragen worden sind. Jedoch kann eine Rechtshandlung, die noch nicht eingetragen ist, Dritten entgegengehalten werden, die Rechte an der Marke nach dem Zeitpunkt der Rechtshandlung erworben haben, aber zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Rechte von der Rechtshandlung wussten.

(2) Absatz 1 ist nicht in Bezug auf eine Person anzuwenden, die die Gemeinschaftsmarke oder ein Recht an der Gemeinschaftsmarke im Wege des Rechtsübergangs des Unternehmens in seiner Gesamtheit oder einer anderen Gesamtrechtsnachfolge erwirbt.

(3) Die Wirkung einer in Artikel 20 bezeichneten Rechtshandlung gegenüber Dritten richtet sich nach dem Recht des nach Artikel 16 maßgebenden Mitgliedstaats.

(4) Bis zum Inkrafttreten gemeinsamer Vorschriften für die Mitgliedstaaten betreffend das Konkursverfahren richtet sich die Wirkung eines Konkursverfahrens oder eines konkursähnlichen Verfahrens gegenüber Dritten nach dem Recht des Mitgliedstaats, in dem nach seinen Rechtsvorschriften oder nach den geltenden einschlägigen Übereinkünften das Verfahren zuerst eröffnet wird.

Artikel 24

Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke als Gegenstand des Vermögens

Die Artikel 16 bis 23 gelten entsprechend für die Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken.

TITEL III

DIE ANMELDUNG DER GEMEINSCHAFTSMARKE

ABSCHNITT 1

Einreichung und Erfordernisse der Anmeldung

Artikel 25

Einreichung der Anmeldung

(1) Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke kann nach Wahl des Anmelders eingereicht werden:

- a) beim Amt;
- b) bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum. Eine in dieser Weise eingereichte Anmeldung hat *dieselbe Wirkung*, wie wenn sie an demselben Tag beim Amt eingereicht worden wäre.

(2) Wird die Anmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum eingereicht, so trifft diese Behörde oder dieses Amt für geistiges Eigentum alle erforderlichen Maßnahmen, damit die Anmeldung binnen zwei Wochen nach Einreichung an das Amt weitergeleitet wird. Die Zentralbehörde beziehungsweise das BENELUX-Amt für geistiges Eigentum kann vom Anmelder eine Gebühr erheben, die die *Verwaltungskosten* für Entgegennahme und Weiterleitung der Anmeldung nicht übersteigen darf.

(3) Anmeldungen nach Absatz 2, die beim Amt nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach ihrer Einreichung eingehen, gelten als zu dem Datum eingereicht, an dem die Anmeldung beim Amt eingegangen ist.

(4) Zehn Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 40/ 94 erstellt die Kommission einen Bericht über das Funktionieren des Systems zur Einreichung von Anmeldungen für Gemeinschaftsmarken und unterbreitet etwaige Vorschläge zur Änderung dieses Systems.

Artikel 26

Erfordernisse der Anmeldung

(1) Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke muss Folgendes enthalten:

- a) einen Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke;
- b) Angaben, die es erlauben, die Identität des Anmelders festzustellen;
- c) ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird;
- d) eine Wiedergabe der Marke.

(2) Für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke sind die Anmeldegebühr und gegebenenfalls eine oder mehrere Klassengebühren zu entrichten.

(3) Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke muss den in der Durchführungsverordnung nach Artikel 162 Absatz 1, nachstehend „Durchführungsverordnung“ genannt, vorgesehenen Erfordernissen entsprechen.

Artikel 27

Anmeldetag

Der Anmeldetag einer Gemeinschaftsmarke ist der Tag, an dem die die Angaben nach Artikel 26 Absatz 1 enthaltenden Unterlagen vom Anmelder beim Amt oder, wenn die Anmeldung bei der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats oder beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum eingereicht worden ist, bei der Zentralbehörde beziehungsweise beim BENELUX-Amt für geistiges Eigentum eingereicht worden sind, sofern binnen eines Monats nach Einreichung der genannten Unterlagen die Anmeldegebühr gezahlt wird.

Artikel 28

Klassifizierung

Die Waren und Dienstleistungen, für die Gemeinschaftsmarken angemeldet werden, werden nach der in der Durchführungsverordnung festgelegten Klassifizierung klassifiziert.

ABSCHNITT 2

Priorität

Artikel 29

Prioritätsrecht

(1) Jedermann, der in einem oder mit Wirkung für einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation eine Marke vorschriftsmäßig angemeldet hat, oder sein Rechtsnachfolger genießt hinsichtlich der Anmeldung derselben Marke als Gemeinschaftsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, die mit denen identisch sind, für welche die Marke angemeldet ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, während einer Frist von sechs Monaten nach Einreichung der ersten Anmeldung ein Prioritätsrecht.

(2) Als prioritätsbegründend wird jede Anmeldung anerkannt, der nach dem innerstaatlichen Recht des Staates, in dem sie eingereicht worden ist, oder nach zwei- oder mehrseitigen Verträgen die Bedeutung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung zukommt.

(3) Unter vorschriftsmäßiger nationaler Anmeldung ist jede Anmeldung zu verstehen, die zur Festlegung des Tages ausreicht, an dem sie eingereicht worden ist, wobei das spätere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist.

(4) Als die erste Anmeldung, von deren Einreichung an die Prioritätsfrist läuft, wird auch eine jüngere Anmeldung angesehen, die dieselbe Marke und dieselben Waren oder Dienstleistungen betrifft wie eine erste ältere in demselben oder für denselben Staat eingereichte Anmeldung, sofern diese ältere Anmeldung bis zur Einreichung der jüngeren Anmeldung zurückgenommen, fallengelassen oder zurückgewiesen worden ist, und zwar bevor sie öffentlich ausgelegt worden ist und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind; ebenso wenig darf diese ältere Anmeldung schon Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts gewesen sein. Die ältere Anmeldung kann in diesem Fall nicht mehr als Grundlage für die Inanspruchnahme des Prioritätsrechts dienen.

(5) Ist die erste Anmeldung in einem Staat eingereicht worden, der nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft oder des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation gehört, so finden die Vorschriften der Absätze 1 bis 4 nur insoweit Anwendung, als dieser Staat gemäß einer veröffentlichten Feststellung aufgrund einer ersten Anmeldung beim Amt ein Prioritätsrecht gewährt, und zwar unter Voraussetzungen und mit Wirkungen, die denen dieser Verordnung vergleichbar sind.

Artikel 30

Inanspruchnahme der Priorität

Der Anmelder, der die Priorität einer früheren Anmeldung in Anspruch nehmen will, hat eine Prioritätserklärung und eine Abschrift der früheren Anmeldung einzureichen. Ist die frühere Anmeldung nicht in einer der Sprachen des Amtes abgefasst, so hat der Anmelder eine Übersetzung der früheren Anmeldung in einer dieser Sprachen einzureichen.

Artikel 31

Wirkung des Prioritätsrechts

Das Prioritätsrecht hat die Wirkung, dass für die Bestimmung des Vorrangs von Rechten der Prioritätstag als Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke gilt.

Artikel 32

Wirkung einer nationalen Hinterlegung der Anmeldung

Die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, deren Anmeldetag feststeht, hat in den Mitgliedstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Hinterlegung, gegebenenfalls mit der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität.

ABSCHNITT 3

Ausstellungspriorität

Artikel 33

Ausstellungspriorität

- (1) Hat der Anmelder der Gemeinschaftsmarke Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten und zuletzt am 30. November 1972 revidierten Übereinkommens über internationale Ausstellungen zur Schau gestellt, kann er, wenn er die Anmeldung innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der erstmaligen Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke einreicht, von diesem Tag an ein Prioritätsrecht im Sinne des Artikels 31 in Anspruch nehmen.
- (2) Der Anmelder, der die Priorität gemäß Absatz 1 in Anspruch nehmen will, hat gemäß den in der Durchführungsverordnung geregelten Einzelheiten Nachweise für die Zurschaustellung der Waren oder Dienstleistungen unter der angemeldeten Marke einzureichen.
- (3) Eine Ausstellungspriorität, die in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland gewährt wurde, verlängert die Prioritätsfrist des Artikels 29 nicht.

ABSCHNITT 4

Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke

Artikel 34

Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke

- (1) Der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten älteren Marke, der eine *identische* Marke zur Eintragung als Gemeinschaftsmarke für Waren oder Dienstleistungen anmeldet, die mit denen *identisch* sind, für welche die „ältere Marke“ eingetragen ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, kann für die Gemeinschaftsmarke den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen.
- (2) Der Zeitrang hat nach dieser Verordnung die alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke, falls er auf die ältere Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre.
- (3) Der für die Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommene Zeitrang erlischt, wenn die ältere Marke, deren Zeitrang in Anspruch genommen worden ist, für verfallen oder für nichtig erklärt wird oder wenn auf sie vor der Eintragung der Gemeinschaftsmarke verzichtet worden ist.

Artikel 35

Inanspruchnahme des Zeitrangs nach Eintragung der Gemeinschaftsmarke

- (1) Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke, der Inhaber einer in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder einer mit Wirkung für einen Mitgliedstaat international registrierten identischen älteren Marke für Waren oder Dienstleistungen ist, die mit denen identisch sind, für welche die ältere Marke eingetragen ist, oder die von diesen Waren oder Dienstleistungen umfasst werden, kann den Zeitrang der älteren Marke in Bezug auf den Mitgliedstaat, in dem oder für den sie eingetragen ist, in Anspruch nehmen.

(2) Artikel 34 Absätze 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.

TITEL IV

EINTRAGUNGSVERFAHREN

ABSCHNITT 1

Prüfung der Anmeldung

Artikel 36

Prüfung der Anmeldungserfordernisse

(1) Das Amt prüft, ob

a) die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke den Erfordernissen für die Zuerkennung eines Anmeldetages nach Artikel 27 genügt;

b) die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke den in dieser Verordnung und in der Durchführungsverordnung vorgesehenen Erfordernissen genügt;

c) gegebenenfalls die Klassengebühren innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet worden sind.

(2) Entspricht die Anmeldung nicht den in Absatz 1 genannten Erfordernissen, so fordert das Amt den Anmelder auf, innerhalb der vorgeschriebenen Frist die festgestellten Mängel zu beseitigen oder die ausstehende Zahlung nachzuholen.

die nach Absatz 1 Buchstabe b festgestellten Mängel nicht beseitigt, so weist das Amt die Anmeldung zurück. (3)

Werden innerhalb dieser Fristen die nach Absatz 1 Buchstabe a festgestellten Mängel nicht beseitigt oder wird die nach Absatz 1 Buchstabe a festgestellte ausstehende Zahlung nicht nachgeholt, so wird die Anmeldung nicht als Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke behandelt. Kommt der Anmelder der Aufforderung des Amtes nach, so erkennt das Amt der Anmeldung als Anmeldetag den Tag zu, an dem die festgestellten Mängel beseitigt werden oder die festgestellte ausstehende Zahlung nachgeholt wird.

(4) Werden innerhalb der vorgeschriebenen Fristen

(5) Wird die nach Absatz 1 Buchstabe c festgestellte ausstehende Zahlung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Fristen nachgeholt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, es sei denn, dass eindeutig ist, welche Waren- oder Dienstleistungsklassen durch den gezahlten Gebührenbetrag gedeckt werden sollen.

(6) Wird den Vorschriften über die Inanspruchnahme der Priorität nicht entsprochen, so erlischt der Prioritätsanspruch für die Anmeldung.

(7) Sind die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme des Zeitrangs einer nationalen Marke nicht erfüllt, so kann deren Zeitrang für die Anmeldung nicht mehr beansprucht werden.

Artikel 37

Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse

(1) Ist die Marke nach Artikel 7 für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Gemeinschaftsmarke angemeldet worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen, so wird die Anmeldung für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen.

(2) Enthält die Marke einen Bestandteil, der nicht unterscheidungskräftig ist, und kann die Aufnahme dieses Bestandteils in die Marke zu Zweifeln über den Schutzzumfang der Marke Anlass geben, so kann das Amt als Bedingung für die Eintragung der Marke verlangen, dass der Anmelder erklärt, dass er an dem Bestandteil kein ausschließliches Recht in Anspruch nehmen wird. Diese Erklärung wird mit der Anmeldung oder gegebenenfalls mit der Eintragung der Gemeinschaftsmarke veröffentlicht.

(3) Die Anmeldung kann nur zurückgewiesen werden, wenn dem Anmelder zuvor Gelegenheit gegeben worden ist, die Anmeldung zurückzunehmen, zu ändern oder eine Stellungnahme einzureichen.

ABSCHNITT 2

Recherche

Artikel 38

Recherche

(1) Hat das Amt für die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke einen Anmeldetag festgelegt, so erstellt es einen Gemeinschaftsrecherchenbericht, in dem diejenigen ermittelten älteren Gemeinschaftsmarken oder Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken aufgeführt werden, die gemäß Artikel 8 gegen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden können.

(2) Beantragt der Anmelder bei der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, dass auch von den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten ein Recherchenbericht erstellt wird, und wurde die entsprechende Recherchengebühr innerhalb der für die Zahlung der Anmeldegebühr vorgesehenen Frist entrichtet, so übermittelt das Amt, sobald für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke ein Anmeldetag festgelegt wurde, der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz aller Mitgliedstaaten, die dem Amt ihre Entscheidung mitgeteilt haben, für Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken in ihren eigenen Markenregistern eine Recherche durchzuführen, eine Abschrift dieser Anmeldung.

(3) Jede Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz gemäß Absatz 2 übermittelt dem Amt innerhalb von zwei Monaten ab dem Tag, an dem die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke bei ihr eingegangen ist, einen Recherchenbericht, in dem entweder die von ihr ermittelten älteren Marken oder Markenmeldungen aufgeführt sind, die gemäß Artikel 8 gegen die Eintragung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke geltend gemacht werden können, oder in dem mitgeteilt wird, dass solche Rechte bei der Recherche nicht festgestellt wurden.

(4) Der Recherchenbericht gemäß Absatz 3 wird unter Verwendung eines Standardformulars verfasst, das vom Amt nach Anhörung des in Artikel 126 Absatz 1 genannten Verwaltungsrats, nachstehend „Verwaltungsrat“ genannt, erstellt wird. Die wesentlichen Bestandteile dieses Formulars werden in der Durchführungsverordnung festgelegt.

(5) Das Amt zahlt jeder Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz einen Betrag für jeden Recherchenbericht, den diese Behörde gemäß Absatz 3 vorlegt. Dieser Betrag, der für jede Zentralbehörde gleich hoch zu sein hat, wird vom Haushaltsausschuss durch mit Dreiviertelmehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten gefassten Beschluss festgesetzt.

(6) Das Amt übermittelt dem Anmelder der Gemeinschaftsmarke unverzüglich den Gemeinschaftsrecherchenbericht sowie auf Antrag die innerhalb der Frist nach Absatz 3 eingegangenen nationalen Recherchenberichte.

(7) Bei der Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, die erst nach Ablauf von einem Monat ab dem Tag, an dem das Amt dem Anmelder die Recherchenberichte übermittelt hat, vorgenommen werden darf, unterrichtet das Amt die Inhaber älterer Gemeinschaftsmarken oder Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken, die in dem Gemeinschaftsrecherchenbericht genannt sind, von der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke.

ABSCHNITT 3

Veröffentlichung der Anmeldung

Artikel 39

Veröffentlichung der Anmeldung

(1) Sind die Erfordernisse für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke erfüllt und ist die Frist des Artikels 38 Absatz 7 verstrichen, so wird die Anmeldung veröffentlicht, soweit sie nicht gemäß Artikel 37 zurückgewiesen wird.

(2) Wird die Anmeldung nach ihrer Veröffentlichung gemäß Artikel 37 zurückgewiesen, so wird die Entscheidung über die Zurückweisung veröffentlicht, sobald sie unanfechtbar geworden ist.

ABSCHNITT 4

Bemerkungen Dritter und Widerspruch

Artikel 40

Bemerkungen Dritter

(1) Natürliche oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher können beim Amt nach der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die Marke von Amts wegen und insbesondere nach Artikel 7 von der Eintragung auszuschließen ist. Sie sind an dem Verfahren vor dem Amt nicht beteiligt.

(2) Die in Absatz 1 genannten Bemerkungen werden dem Anmelder mitgeteilt, der dazu Stellung nehmen kann.

Artikel 41

Widerspruch

(1) Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke kann gegen die Eintragung der Gemeinschaftsmarke Widerspruch mit der Begründung erhoben werden, dass die Marke nach Artikel 8 von der Eintragung auszuschließen ist; der Widerspruch kann erhoben werden

a) in den Fällen des Artikels 8 Absätze 1 und 5 von den Inhabern der in Artikel 8 Absatz 2 genannten älteren Marken sowie von Lizenznehmern, die von den Inhabern dieser Marken hierzu ausdrücklich ermächtigt worden sind;

b) in den Fällen des Artikels 8 Absatz 3 von den Inhabern der dort genannten Marken;

c) in den Fällen des Artikels 8 Absatz 4 von den Inhabern der dort genannten älteren Marken oder Kennzeichenrechte sowie von den Personen, die nach dem anzuwendenden nationalen Recht berechtigt sind, diese Rechte geltend zu machen.

(2) Gegen die Eintragung der Marke kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 ebenfalls Widerspruch erhoben werden, falls eine geänderte Anmeldung gemäß Artikel 43 Absatz 2 Satz 2 veröffentlicht worden ist.

(3) Der Widerspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebühr entrichtet worden ist. Der Widerspruch kann innerhalb einer vom Amt bestimmten Frist zur Stützung des Widerspruchs Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorbringen.

Artikel 42

Prüfung des Widerspruchs

(1) Bei der Prüfung des Widerspruchs fordert das Amt die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den Schriftsätzen anderer Beteiligter einzureichen.

(2) Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der Widerspruch erhoben hat, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.

(4) Das Amt kann die Beteiligten ersuchen, sich zu einigen, wenn es dies als sachdienlich erachtet.

(5) Ergibt die Prüfung, dass die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Gemeinschaftsmarke beantragt worden ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist, so wird die Anmeldung für diese Waren oder Dienstleistungen zurückgewiesen. Ist die Marke von der Eintragung nicht ausgeschlossen, so wird der

Widerspruch zurückgewiesen.

(6) Die Entscheidung über die Zurückweisung der Anmeldung wird veröffentlicht, sobald sie unanfechtbar geworden ist.

ABSCHNITT 5

Zurücknahme, Einschränkung, Änderung und Teilung der Anmeldung

Artikel 43

Zurücknahme, Einschränkung und Änderung der Anmeldung

(1) Der Anmelder kann seine Anmeldung jederzeit zurücknehmen oder das in der Anmeldung enthaltene Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen einschränken. Ist die Anmeldung bereits veröffentlicht, so wird auch die Zurücknahme oder Einschränkung veröffentlicht.

(2) Im Übrigen kann die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke auf Antrag des Anmelders nur geändert werden, um Name und Adresse des Anmelders, sprachliche Fehler, Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten zu berichtigen, soweit durch eine solche Berichtigung der wesentliche Inhalt der Marke nicht berührt oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen nicht erweitert wird. Betreffen die Änderungen die Wiedergabe der Marke oder das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen und werden sie nach Veröffentlichung der Anmeldung vorgenommen, so wird die Anmeldung in der geänderten Fassung veröffentlicht.

Artikel 44

Teilung der Anmeldung

(1) Der Anmelder kann die Anmeldung teilen, indem er erklärt, dass ein Teil der in der ursprünglichen Anmeldung enthaltenen Waren oder Dienstleistungen Gegenstand einer oder mehrerer Teilanmeldungen sein soll. Die Waren oder Dienstleistungen der Teilanmeldung dürfen sich nicht mit den Waren oder Dienstleistungen der ursprünglichen Anmeldung oder anderen Teilanmeldungen überschneiden.

(2) Die Teilungserklärung ist nicht zulässig:

a) wenn gegen die ursprüngliche Anmeldung Widerspruch eingelegt wurde und die Teilungserklärung eine Teilung der Waren oder Dienstleistungen, gegen die sich der Widerspruch richtet, bewirkt, bis die Entscheidung der Widerspruchsabteilung unanfechtbar geworden ist oder das Widerspruchsverfahren eingestellt wird;

b) während der in der Durchführungsverordnung festgelegten Zeiträume.

(3) Die Teilungserklärung muss den Bestimmungen der Durchführungsverordnung entsprechen.

(4) Die Teilungserklärung ist gebührenpflichtig. Sie gilt als nicht abgegeben, solange die Gebühr nicht entrichtet ist.

(5) Die Teilung wird an dem Tag wirksam, an dem sie in der vom Amt geführten Akte der ursprünglichen Anmeldung vermerkt wird.

(6) Alle vor Eingang der Teilungserklärung beim Amt für die ursprüngliche Anmeldung eingereichten Anträge und gezahlten Gebühren gelten auch als für die Teilanmeldungen eingereicht oder gezahlt. Gebühren für die ursprüngliche Anmeldung, die wirksam vor Eingang der Teilungserklärung beim Amt entrichtet wurden, werden nicht erstattet.

(7) Die Teilanmeldung genießt den Anmeldetag sowie gegebenenfalls den Prioritätstag und den Zeitrang der ursprünglichen Anmeldung.

ABSCHNITT 6

Eintragung

Artikel 45

Eintragung

Entspricht die Anmeldung den Vorschriften dieser Verordnung und wurde innerhalb der Frist gemäß Artikel 41 Absatz

1 kein Widerspruch erhoben oder wurde ein Widerspruch rechtskräftig zurückgewiesen, so wird die Marke als Gemeinschaftsmarke eingetragen, sofern die Gebühr für die Eintragung innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet worden ist. Wird die Gebühr nicht innerhalb dieser Frist entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen.

TITEL V

DAUER, VERLÄNGERUNG, ÄNDERUNG UND TEILUNG DER GEMEINSCHAFTSMARKE

Artikel 46

Dauer der Eintragung

Die Dauer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke beträgt zehn Jahre, gerechnet vom Tag der Anmeldung an. Die Eintragung kann gemäß Artikel 47 um jeweils zehn Jahre verlängert werden.

Artikel 47

Verlängerung

(1) Die Eintragung der Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag des Inhabers oder einer hierzu ausdrücklich ermächtigten Person verlängert, sofern die Gebühren entrichtet worden sind.

(2) Das Amt unterrichtet den Inhaber der Gemeinschaftsmarke und die im Register eingetragenen Inhaber von Rechten an der Gemeinschaftsmarke rechtzeitig vor dem Ablauf der Eintragung. Das Amt haftet nicht für unterbliebene Unterrichtung.

(3) Der Antrag auf Verlängerung ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf des letzten Tages des Monats, in dem die Schutzdauer endet, einzureichen. Innerhalb dieses Zeitraums sind auch die Gebühren zu entrichten. Der Antrag und die Gebühren können noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf des in Satz 1 genannten Tages eingereicht oder gezahlt werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebühr entrichtet wird.

(4) Beziehen sich der Antrag auf Verlängerung oder die Entrichtung der Gebühren nur auf einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur für diese Waren oder Dienstleistungen verlängert.

(5) Die Verlängerung wird am Tag nach dem Ablauf der Eintragung wirksam. Sie wird eingetragen.

Artikel 48

Änderung

(1) Die Gemeinschaftsmarke darf weder während der Dauer der Eintragung noch bei ihrer Verlängerung im Register geändert werden.

(2) Enthält jedoch die Gemeinschaftsmarke den Namen und die Adresse ihres Inhabers, so kann die Änderung dieser Angaben, sofern dadurch die ursprünglich eingetragene Marke in ihrem wesentlichen Inhalt nicht beeinträchtigt wird, auf Antrag des Inhabers eingetragen werden.

(3) Die Veröffentlichung der Eintragung der Änderung enthält eine Wiedergabe der geänderten Gemeinschaftsmarke. Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Veröffentlichung können Dritte, deren Rechte durch die Änderung beeinträchtigt werden können, die Eintragung der Änderung der Marke anfechten.

Artikel 49

Teilung der Eintragung

(1) Der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann die Eintragung teilen, indem er erklärt, dass ein Teil der in der ursprünglichen Eintragung enthaltenen Waren oder Dienstleistungen Gegenstand einer oder mehrerer Teileintragungen sein soll. Die Waren oder Dienstleistungen der Teileintragung dürfen sich nicht mit den Waren oder Dienstleistungen der ursprünglichen Eintragung oder anderer Teileintragungen überschneiden.

(2) Die Teilungserklärung ist nicht zulässig.

a) wenn beim Amt ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gegen die ursprüngliche Eintragung eingereicht wurde und die Teilungserklärung eine Teilung der Waren oder Dienstleistungen, gegen die sich der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit richtet, bewirkt, bis die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung unanfechtbar geworden oder das Verfahren anderweitig erledigt ist;

b) wenn vor einem Gemeinschaftsmarkengericht eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit anhängig ist und die Teilungserklärung eine Teilung der Waren oder Dienstleistungen, gegen die sich die Widerklage richtet, bewirkt, bis der Hinweis auf die Entscheidung des Gemeinschaftsmarkengerichts gemäß Artikel 100 Absatz 6 im Register eingetragen ist.

(3) Die Teilungserklärung muss den Bestimmungen der Durchführungsverordnung entsprechen.

(4) Die Teilungserklärung ist gebührenpflichtig. Sie gilt als nicht abgegeben, solange die Gebühr nicht entrichtet ist.

(5) Die Teilung wird an dem Tag wirksam, an dem sie im Register eingetragen wird.

(6) Alle vor Eingang der Teilungserklärung beim Amt für die ursprüngliche Eintragung eingereichten Anträge und gezahlten Gebühren gelten auch als für die Teileintragungen eingereicht oder gezahlt. Gebühren für die ursprüngliche Eintragung, die wirksam vor Eingang der Teilungserklärung beim Amt entrichtet wurden, werden nicht erstattet.

(7) Die Teileintragung genießt den Anmeldetag sowie gegebenenfalls den Prioritätstag und den Zeitrang der ursprünglichen Eintragung.

TITEL VI

VERZICHT, VERFALL UND NICHTIGKEIT

ABSCHNITT 1

Verzicht

Artikel 50

Verzicht

(1) Die Gemeinschaftsmarke kann Gegenstand eines Verzichts für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen sein, für die sie eingetragen ist.

(2) Der Verzicht ist vom Markeninhaber dem Amt schriftlich zu erklären. Er wird erst wirksam, wenn er eingetragen ist.

(3) Ist im Register eine Person als Inhaber eines Rechts eingetragen, so wird der Verzicht nur mit Zustimmung dieser Person eingetragen. Ist eine Lizenz im Register eingetragen, so wird der Verzicht erst eingetragen, wenn der Markeninhaber glaubhaft macht, dass er den Lizenznehmer von seiner Verzichtsabsicht unterrichtet hat; die Eintragung wird nach Ablauf der in der Durchführungsverordnung vorgeschriebenen Frist vorgenommen.

ABSCHNITT 2

Verfallsgründe

Artikel 51

Verfallsgründe

(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt,

a) wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen; der Verfall der Rechte des Inhabers kann jedoch nicht geltend gemacht werden, wenn nach Ende dieses Zeitraums und vor Antragstellung oder vor Erhebung der Widerklage die Benutzung der Marke ernsthaft begonnen oder wieder aufgenommen worden ist; wird die Benutzung jedoch innerhalb eines nicht vor Ablauf des ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren der Nichtbenutzung beginnenden Zeitraums von drei Monaten vor Antragstellung oder vor Erhebung der Widerklage begonnen oder wieder aufgenommen, so bleibt sie unberücksichtigt, sofern die Vorbereitungen für die erstmalige oder die erneute Benutzung erst stattgefunden haben, nachdem der

Inhaber Kenntnis davon erhalten hat, dass der Antrag gestellt oder die Widerklage erhoben werden könnte;

b) wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist;

c) wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.

(2) Liegt ein Verfallsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so wird sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen erklärt.

ABSCHNITT 3

Nichtigkeitsgründe

Artikel 52

Absolute Nichtigkeitsgründe

(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) wenn sie entgegen den Vorschriften des Artikels 7 eingetragen worden ist;

b) wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.

(2) Ist die Gemeinschaftsmarke entgegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b, c oder d eingetragen worden, kann sie nicht für nichtig erklärt werden, wenn sie durch Benutzung im Verkehr Unterscheidungskraft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, erlangt hat.

(3) Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so kann sie nur für diese Waren oder Dienstleistungen für nichtig erklärt werden.

Artikel 53

Relative Nichtigkeitsgründe

(1) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,

a) wenn eine in Artikel 8 Absatz 2 genannte ältere Marke besteht und die Voraussetzungen der Absätze 1 oder 5 des genannten Artikels erfüllt sind;

b) wenn eine in Artikel 8 Absatz 3 genannte Marke besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind;

c) wenn ein in Artikel 8 Absatz 4 genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen des genannten Absatzes erfüllt sind.

(2) Die Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden Gemeinschaftsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann insbesondere eines

a) Namensrechts;

b) Rechts an der eigenen Abbildung;

c) Urheberrechts;

d) gewerblichen Schutzrechts.

(3) Die Gemeinschaftsmarke kann nicht für nichtig erklärt werden, wenn der Inhaber eines der in Absatz 1 oder 2 genannten Rechte der Eintragung der Gemeinschaftsmarke vor der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung oder der Erhebung der Widerklage ausdrücklich zustimmt.

(4) Hat der Inhaber eines der in Absatz 1 oder 2 genannten Rechte bereits einen Antrag auf Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke gestellt oder im Verletzungsverfahren Widerklage erhoben, so darf er nicht aufgrund eines anderen dieser Rechte, das er zur Unterstützung seines ersten Begehrens hätte geltend machen können, einen neuen

Antrag auf Nichtigklärung stellen oder Widerklage erheben.

(5) Artikel 52 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

Artikel 54

Verwirkung durch Duldung

(1) Hat der Inhaber einer Gemeinschaftsmarke die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Marke benutzt worden ist, aufgrund dieser älteren Marke weder die Nichtigklärung dieser jüngeren Marke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.

(2) Hat der Inhaber einer in Artikel 8 Absatz 2 genannten älteren nationalen Marke oder eines in Artikel 8 Absatz 4 genannten sonstigen älteren Kennzeichenrechts die Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke in dem Mitgliedstaat, in dem diese ältere Marke oder dieses sonstige ältere Kennzeichenrecht geschützt ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinander folgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet, so kann er für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Gemeinschaftsmarke benutzt worden ist, aufgrund dieser älteren Marke oder dieses sonstigen älteren Kennzeichenrechts weder die Nichtigklärung der Gemeinschaftsmarke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Gemeinschaftsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.

(3) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Inhaber der jüngeren Gemeinschaftsmarke sich der Benutzung des älteren Rechts nicht widersetzen, obwohl dieses Recht gegenüber der jüngeren Gemeinschaftsmarke nicht mehr geltend gemacht werden kann.

ABSCHNITT 4

Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

Artikel 55

Wirkungen des Verfalls und der Nichtigkeit

(1) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Wirkungen der Gemeinschaftsmarke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für verfallen erklärt wird, als von dem Zeitpunkt der Antragstellung oder der Erhebung der Widerklage an nicht eingetreten. In der Entscheidung kann auf Antrag einer Partei ein früherer Zeitpunkt, zu dem einer der Verfallsgründe eingetreten ist, festgesetzt werden.

(2) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Wirkungen der Gemeinschaftsmarke gelten in dem Umfang, in dem die Marke für nichtig erklärt worden ist, als von Anfang an nicht eingetreten.

(3) Vorbehaltlich der nationalen Rechtsvorschriften über Klagen auf Ersatz des Schadens, der durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Markeninhabers verursacht worden ist, sowie vorbehaltlich der nationalen Rechtsvorschriften über ungerechtfertigte Bereicherung berührt die Rückwirkung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Marke nicht:

a) Entscheidungen in Verletzungsverfahren, die vor der Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit rechtskräftig geworden und vollstreckt worden sind;

b) vor der Entscheidung über den Verfall oder die Nichtigkeit geschlossene Verträge insoweit, als sie vor dieser Entscheidung erfüllt worden sind; es kann jedoch verlangt werden, dass in Erfüllung des Vertrags gezahlte Beträge aus Billigkeitsgründen insoweit zurückerstattet werden, als die Umstände dies rechtfertigen.

ABSCHNITT 5

Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit vor

dem Amt

Artikel 56

Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit

(1) Ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke kann beim Amt gestellt werden:

a) in den Fällen der Artikel 51 und 52 von jeder natürlichen oder juristischen Person sowie jedem Interessenverband von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungsunternehmen, Händlern oder Verbrauchern, der nach dem für ihn maßgebenden Recht prozessfähig ist;

b) in den Fällen des Artikels 53 Absatz 1 von den in Artikel 41 Absatz 1 genannten Personen;

c) in den Fällen des Artikels 53 Absatz 2 von den Inhabern der dort genannten älteren Rechte sowie von den Personen, die nach dem anzuwendenden nationalen Recht berechtigt sind, diese Rechte geltend zu machen.

(2) Der Antrag ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr entrichtet worden ist.

(3) Der Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ist unzulässig, wenn das Gericht eines Mitgliedstaats über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien bereits rechtskräftig entschieden hat.

Artikel 57

Prüfung des Antrags

(1) Bei der Prüfung des Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit fordert das Amt die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu seinen Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen.

(2) Auf Verlangen des Inhabers der Gemeinschaftsmarke hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke, der am Nichtigkeitsverfahren beteiligt ist, den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor Stellung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Antrags beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen, sofern zu diesem Zeitpunkt die ältere Gemeinschaftsmarke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. War die ältere Gemeinschaftsmarke am Tag der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bereits mindestens fünf Jahre eingetragen, so hat der Inhaber der älteren Gemeinschaftsmarke auch den Nachweis zu erbringen, dass die in Artikel 42 Absatz 2 genannten Bedingungen an diesem Tage erfüllt waren. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit zurückgewiesen. Ist die ältere Gemeinschaftsmarke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Antrags auf Erklärung der Nichtigkeit nur für diesen Teil der Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

(3) Absatz 2 ist auf ältere nationale Marken im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe a mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass an die Stelle der Benutzung in der Gemeinschaft die Benutzung in dem Mitgliedstaat tritt, in dem die ältere Marke geschützt ist.

(4) Das Amt kann die Beteiligten ersuchen, sich zu einigen, wenn es dies als sachdienlich erachtet.

(5) Ergibt die Prüfung des Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit, dass die Marke für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, von der Eintragung ausgeschlossen ist, so wird die Marke für diese Waren oder Dienstleistungen für verfallen oder für nichtig erklärt. Ist die Marke von der Eintragung nicht ausgeschlossen, so wird der Antrag zurückgewiesen.

(6) In das Register wird ein Hinweis auf die Entscheidung des Amtes über einen Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit eingetragen, sobald sie unanfechtbar geworden ist.

TITEL VII

BESCHWERDEVERFAHREN

Artikel 58

Beschwerdefähige Entscheidungen

(1) Die Entscheidungen der Prüfer, der Widerspruchsabteilungen, der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung und der Nichtigkeitsabteilungen sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.

(2) Eine Entscheidung, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließt, ist nur zusammen mit der Endentscheidung anfechtbar, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte Beschwerde zugelassen ist.

Artikel 59

Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an einem Verfahren beteiligt waren, das zu einer Entscheidung geführt hat, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind. Die übrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am Beschwerdeverfahren beteiligt.

Artikel 60

Frist und Form

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen.

Artikel 61

Abhilfe in einseitigen Verfahren

(1) Ist der Beschwerdeführer der einzige Verfahrensbeteiligte und erachtet die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde als zulässig und begründet, so hat sie ihr abzuhelpfen.

(2) Wird der Beschwerde nicht binnen eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung abgeholfen, so ist die Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen.

Artikel 62

Abhilfe in mehrseitigen Verfahren

(1) Steht dem Beschwerdeführer ein anderer Verfahrensbeteiligter gegenüber und erachtet die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde als zulässig und begründet, so hat sie ihr abzuhelpfen.

(2) Der Beschwerde kann nur abgeholfen werden, wenn die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, dem anderen Verfahrensbeteiligten mitgeteilt hat, dass sie der Beschwerde abhelfen will, und wenn dieser der Abhilfe innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung zustimmt.

(3) Stimmt der andere Verfahrensbeteiligte nicht innerhalb von zwei Monaten nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 2 der Abhilfe der Beschwerde zu und gibt er eine entsprechende Erklärung ab oder gibt er innerhalb der vorgesehenen Frist keine Erklärung ab, so ist die Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vorzulegen.

(4) Erachtet die Stelle, deren Entscheidung angefochten wird, die Beschwerde jedoch nicht binnen eines Monats nach Eingang der Beschwerdebegründung als zulässig und begründet, so ergreift sie nicht die in den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Maßnahmen, sondern legt die Beschwerde unverzüglich ohne sachliche Stellungnahme der Beschwerdekammer vor.

Artikel 63

Prüfung der Beschwerde

(1) Ist die Beschwerde zulässig, so prüft die Beschwerdekammer, ob die Beschwerde begründet ist.

(2) Bei der Prüfung der Beschwerde fordert die Beschwerdekammer die Beteiligten so oft wie erforderlich auf, innerhalb einer von ihr zu bestimmenden Frist eine Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsätzen der anderen Beteiligten einzureichen.

Artikel 64

Entscheidung über die Beschwerde

(1) Nach der Prüfung, ob die Beschwerde begründet ist, entscheidet die Beschwerdekammer über die Beschwerde. Die Beschwerdekammer wird entweder im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle tätig, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, oder verweist die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an diese Dienststelle zurück.

(2) Verweist die Beschwerdekammer die Angelegenheit zur weiteren Entscheidung an die Dienststelle zurück, die die angefochtene Entscheidung erlassen hat, so ist diese Dienststelle durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die der Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand derselbe ist.

(3) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern werden erst mit Ablauf der in Artikel 65 Absatz 5 vorgesehenen Frist oder, wenn innerhalb dieser Frist eine Klage beim Gerichtshof eingelegt worden ist, mit deren Abweisung wirksam.

Artikel 65

Klage beim Gerichtshof

(1) Die Entscheidungen der Beschwerdekammern, durch die über eine Beschwerde entschieden wird, sind mit der Klage beim Gerichtshof anfechtbar.

(2) Die Klage ist zulässig wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des EG-Vertrags, dieser Verordnung oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs.

(3) Der Gerichtshof kann die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern.

(4) Die Klage steht den an dem Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligten zu, soweit sie durch die Entscheidung beschwert sind.

(5) Die Klage ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung der Beschwerdekammer beim Gerichtshof einzulegen.

(6) Das Amt hat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofs ergeben.

TITEL VIII

GEMEINSCHAFTSKOLLEKTIVMARKEN

Artikel 66

Gemeinschaftskollektivmarken

(1) Eine Gemeinschaftskollektivmarke ist eine Gemeinschaftsmarke, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet wird und dazu dienen kann, Waren und Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Verbände von Herstellern, Erzeugern, Dienstleistungserbringern oder Händlern, die nach dem für sie maßgebenden Recht die Fähigkeit haben, im eigenen Namen Träger von Rechten und Pflichten jeder Art zu sein, Verträge zu schließen oder andere Rechtshandlungen vorzunehmen und vor Gericht zu stehen, sowie juristische Personen des öffentlichen Rechts können Gemeinschaftskollektivmarken anmelden.

(2) Abweichend von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c können Gemeinschaftskollektivmarken im Sinne des Absatzes 1 des vorliegenden Artikels aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der Waren oder der Dienstleistungen dienen können. Die Gemeinschaftskollektivmarke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, solche Zeichen oder Angaben im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern die Benutzung den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht; insbesondere kann eine solche Marke einem Dritten, der zur Benutzung einer geografischen Bezeichnung berechtigt ist, nicht entgegengehalten werden.

(3) Auf Gemeinschaftskollektivmarken sind die Vorschriften dieser Verordnung anzuwenden, soweit in den Artikeln 67 bis 74 nicht etwas anderes bestimmt ist.

Artikel 67

Markensatzung

(1) Der Anmelder einer Gemeinschaftskollektivmarke muss innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Satzung

vorlegen.

(2) In der Satzung sind die zur Benutzung der Marke befugten Personen, die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Verband und gegebenenfalls die Bedingungen für die Benutzung der Marke, einschließlich Sanktionen, anzugeben. Die Satzung einer Marke nach Artikel 66 Absatz 2 muss es jeder Person, deren Waren oder Dienstleistungen aus dem betreffenden geografischen Gebiet stammen, gestatten, Mitglied des Verbandes zu werden, der Inhaber der Marke ist.

Artikel 68

Zurückweisung der Anmeldung

(1) Über die in den Artikeln 36 und 37 genannten Gründe für die Zurückweisung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke hinaus wird die Anmeldung für eine Gemeinschaftskollektivmarke zurückgewiesen, wenn den Vorschriften der Artikel 66 oder 67 nicht Genüge getan ist oder die Satzung gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt.

(2) Die Anmeldung einer Gemeinschaftskollektivmarke wird außerdem zurückgewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum über den Charakter oder die Bedeutung der Marke irregeführt wird, insbesondere wenn diese Marke den Eindruck erwecken kann, als wäre sie etwas anderes als eine Kollektivmarke.

(3) Die Anmeldung wird nicht zurückgewiesen, wenn der Anmelder aufgrund einer Änderung der Markensatzung die Erfordernisse der Absätze 1 und 2 erfüllt.

Artikel 69

Bemerkungen Dritter

Außer in den Fällen des Artikels 40 können die in Artikel 40 genannten Personen und Verbände beim Amt auch schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen, dass die Anmeldung der Gemeinschaftskollektivmarke gemäß Artikel 68 zurückzuweisen ist.

Artikel 70

Benutzung der Marke

Die Benutzung der Gemeinschaftskollektivmarke durch eine hierzu befugte Person genügt den Vorschriften dieser Verordnung, sofern die übrigen Bedingungen, denen die Benutzung der Gemeinschaftsmarke aufgrund dieser Verordnung zu entsprechen hat, erfüllt sind.

Artikel 71

Änderung der Markensatzung

(1) Der Inhaber der Gemeinschaftskollektivmarke hat dem Amt jede Änderung der Satzung zu unterbreiten.

(2) Auf die Änderung wird im Register nicht hingewiesen, wenn die geänderte Satzung den Vorschriften des Artikels 67 nicht entspricht oder einen Grund für eine Zurückweisung nach Artikel 68 bildet.

(3) Artikel 69 gilt für geänderte Satzungen.

(4) Zum Zwecke der Anwendung dieser Verordnung wird die Satzungsänderung erst ab dem Zeitpunkt wirksam, zu dem der Hinweis auf die Änderung ins Register eingetragen worden ist.

Artikel 72

Erhebung der Verletzungsklage

(1) Die Vorschriften des Artikels 22 Absätze 3 und 4 über die Rechte der Lizenznehmer gelten für jede zur Benutzung einer Gemeinschaftskollektivmarke befugte Person.

(2) Der Inhaber der Gemeinschaftskollektivmarke kann im Namen der zur Benutzung der Marke befugten Personen Ersatz des Schadens verlangen, der diesen Personen aus der unberechtigten Benutzung der Marke entstanden ist.

Artikel 73

Verfallsgründe

Außer aus den in Artikel 51 genannten Verfallsgründen wird die Gemeinschaftskollektivmarke auf Antrag beim Amt

oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn

- a) ihr Inhaber keine angemessenen Maßnahmen ergreift, um eine Benutzung der Marke zu verhindern, die nicht im Einklang stünde mit den Benutzungsbedingungen, wie sie in der Satzung vorgesehen sind, auf deren Änderung gegebenenfalls im Register hingewiesen worden ist;
- b) die Art der Benutzung der Marke durch ihren Inhaber bewirkt hat, dass die Gefahr besteht, dass das Publikum im Sinne von Artikel 68 Absatz 2 irreführt wird;
- c) entgegen den Vorschriften von Artikel 71 Absatz 2 im Register auf eine Änderung der Satzung hingewiesen worden ist, es sei denn, dass der Markeninhaber aufgrund einer erneuten Satzungsänderung den Erfordernissen des Artikels 71 Absatz 2 genügt.

Artikel 74

Nichtigkeitsgründe

Außer aus den in den Artikeln 52 und 53 genannten Nichtigkeitsgründen wird die Gemeinschaftskollektivmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn sie entgegen den Vorschriften des Artikels 68 eingetragen worden ist, es sei denn, dass der Markeninhaber aufgrund einer Satzungsänderung den Erfordernissen des Artikels 68 genügt.

TITEL IX

VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

ABSCHNITT 1

Allgemeine Vorschriften

Artikel 75

Begründung der Entscheidungen

Die Entscheidungen des Amtes sind mit Gründen zu versehen. Sie dürfen nur auf Gründe gestützt werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten.

Artikel 76

Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen

(1) In dem Verfahren vor dem Amt ermittelt das Amt den Sachverhalt von Amts wegen. Soweit es sich jedoch um Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse handelt, ist das Amt bei dieser Ermittlung auf das Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt.

(2) Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.

Artikel 77

Mündliche Verhandlung

(1) Das Amt ordnet von Amts wegen oder auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten eine mündliche Verhandlung an, sofern es dies für sachdienlich erachtet.

(2) Die mündliche Verhandlung vor den Prüfern, vor der Widerspruchsabteilung und vor der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung ist nicht öffentlich.

(3) Die mündliche Verhandlung, einschließlich der Verkündung der Entscheidung, ist vor der Nichtigkeitsabteilung und den Beschwerdekammern öffentlich, sofern die angerufene Dienststelle nicht in Fällen anderweitig entscheidet, in denen insbesondere für eine am Verfahren beteiligte Partei die Öffentlichkeit des Verfahrens schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile zur Folge haben könnte.

Artikel 78

Beweisaufnahme

(1) In den Verfahren vor dem Amt sind insbesondere folgende Beweismittel zulässig:

- a) Vernehmung der Beteiligten;

- b) Einholung von Auskünften;
 - c) Vorlegung von Urkunden und Beweisstücken;
 - d) Vernehmung von Zeugen;
 - e) Begutachtung durch Sachverständige;
 - f) schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben.
- (2) Die befassete Dienststelle kann eines ihrer Mitglieder mit der Durchführung der Beweisaufnahme beauftragen.
- (3) Hält das Amt die mündliche Vernehmung eines Beteiligten, Zeugen oder Sachverständigen für erforderlich, so wird der Betroffene zu einer Vernehmung vor dem Amt geladen.
- (4) Die Beteiligten werden von der Vernehmung eines Zeugen oder eines Sachverständigen vor dem Amt benachrichtigt. Sie sind berechtigt, an der Zeugenvernehmung teilzunehmen und Fragen an den Zeugen oder Sachverständigen zu richten.

Artikel 79

Zustellung

Das Amt stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie die Bescheide und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird oder die nach anderen Vorschriften dieser Verordnung oder nach der Durchführungsverordnung zuzustellen sind oder für die der Präsident des Amtes die Zustellung vorgeschrieben hat.

Artikel 80

Löschung oder Widerruf

- (1) Nimmt das Amt eine Eintragung ins Register vor oder trifft es eine Entscheidung, so löscht es diese Eintragung oder widerruft diese Entscheidung, wenn die Eintragung oder die Entscheidung offensichtlich mit einem dem Amt anzulastenden Verfahrensfehler behaftet ist. Gibt es nur einen einzigen Verfahrensbeteiligten und berührt die Eintragung oder der Vorgang dessen Rechte, so werden die Löschung bzw. der Widerruf auch dann angeordnet, wenn der Fehler für den Beteiligten nicht offenkundig war.
- (2) Die Löschung oder der Widerruf gemäß Absatz 1 werden von Amts wegen oder auf Antrag eines der Verfahrensbeteiligten von derjenigen Stelle angeordnet, die die Eintragung vorgenommen oder die Entscheidung erlassen hat. Die Löschung oder der Widerruf werden binnen sechs Monaten ab dem Datum der Eintragung in das Register oder dem Erlass der Entscheidung nach Anhörung der Verfahrensbeteiligten sowie der möglichen Inhaber der Rechte an der betreffenden Gemeinschaftsmarke, die im Register eingetragen sind, angeordnet.
- (3) Dieser Artikel gilt unbeschadet des Rechts der Beteiligten, gemäß den Artikeln 58 und 65 Beschwerde einzulegen, sowie der Möglichkeit, nach den in der Durchführungsverordnung festgelegten Verfahren und Bedingungen sprachliche Fehler, Schreibfehler und offensichtliche Fehler in Entscheidungen des Amtes sowie solche Fehler bei der Eintragung der Marke oder bei der Veröffentlichung der Eintragung, die dem Amt anzulasten sind, zu berichtigen.

Artikel 81

Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

- (1) Der Anmelder, der Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder jeder andere an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligte, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung nach dieser Verordnung den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat.
- (2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses schriftlich einzureichen. Die versäumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen. Der Antrag ist nur innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versäumten Frist zulässig. Ist der Antrag auf Verlängerung der Eintragung nicht eingereicht worden oder sind die Verlängerungsgebühren nicht entrichtet worden, so wird die in Artikel 47 Absatz 3 Satz 3 vorgesehene Frist von sechs

Monaten in die Frist von einem Jahr eingerechnet.

(3) Der Antrag ist zu begründen, wobei die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Er gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebühr entrichtet worden ist.

(4) Über den Antrag entscheidet die Dienststelle, die über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

(5) Dieser Artikel ist nicht auf die in Absatz 2 sowie in Artikel 41 Absätze 1 und 3 und Artikel 82 genannten Fristen anzuwenden.

(6) Wird dem Anmelder oder dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke die *Wiedereinsetzung in den vorigen Stand* gewährt, so kann er Dritten gegenüber, die in der Zeit zwischen dem Eintritt des Rechtsverlusts an der Anmeldung oder der Gemeinschaftsmarke und der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand unter einem mit der Gemeinschaftsmarke identischen oder ihr ähnlichen Zeichen gutgläubig Waren in den Verkehr gebracht oder Dienstleistungen erbracht haben, keine Rechte geltend machen.

(7) Dritte, die sich auf Absatz 6 berufen können, können gegen die Entscheidung über die Wiedereinsetzung des Anmelders oder des Inhabers der Gemeinschaftsmarke in den vorigen Stand binnen zwei Monaten nach dem Zeitpunkt der Bekanntmachung des Hinweises auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand Drittwiderspruch einlegen.

(8) Dieser Artikel lässt das Recht eines Mitgliedstaats unberührt, *Wiedereinsetzung in den vorigen Stand* in Bezug auf Fristen zu gewähren, die in dieser Verordnung vorgesehen und den Behörden dieses Staats gegenüber einzuhalten sind.

Artikel 82

Weiterbehandlung

(1) Dem Anmelder, dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke oder einem anderen an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligten, der eine gegenüber dem Amt einzuhaltende Frist versäumt hat, kann auf Antrag Weiterbehandlung gewährt werden, wenn mit dem Antrag die versäumte Handlung nachgeholt wird. Der Antrag auf Weiterbehandlung ist nur zulässig, wenn er innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der versäumten Frist gestellt wird. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Weiterbehandlungsgebühr gezahlt worden ist.

(2) Dieser Artikel gilt weder für die in Artikel 25 Absatz 3, Artikel 27, Artikel 29 Absatz 1, Artikel 33 Absatz 1, Artikel 36 Absatz 2, Artikel 41, Artikel 42, Artikel 47 Absatz 3, Artikel 60, Artikel 62, Artikel 65 Absatz 5, Artikel 81 und Artikel 112 genannten noch für die in diesem Artikel und für die in der Durchführungsverordnung vorgesehenen Fristen, um nach der Anmeldung eine Priorität gemäß Artikel 30, eine Ausstellungspriorität gemäß Artikel 33 oder einen Zeitrang gemäß Artikel 34 in Anspruch zu nehmen.

(3) Über den Antrag entscheidet die Stelle, die über die versäumte Handlung zu entscheiden hat.

(4) Gibt das Amt dem Antrag statt, so gelten die mit Fristversäumnis verbundenen Folgen als nicht eingetreten.

(5) Weist das Amt den Antrag zurück, so wird die Gebühr erstattet.

Artikel 83

Heranziehung allgemeiner Grundsätze

Soweit diese Verordnung, die Durchführungsverordnung, die Gebührenordnung oder die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern Vorschriften über das Verfahren nicht enthält, berücksichtigt das Amt die in den Mitgliedstaaten im Allgemeinen anerkannten Grundsätze des Verfahrensrechts.

Artikel 84

Beendigung von Zahlungsverpflichtungen

(1) Ansprüche des Amts auf Zahlung von Gebühren erlöschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Gebühr fällig geworden ist.

(2) Ansprüche gegen das Amt auf Rückerstattung von Gebühren oder von Geldbeträgen, die bei der Entrichtung einer Gebühr zu viel gezahlt worden sind, erlöschen nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch

entstanden ist.

(3) Die in Absatz 1 vorgesehene Frist wird durch eine Aufforderung zur Zahlung der Gebühr und die Frist des Absatzes 2 durch eine schriftliche Geltendmachung des Anspruchs unterbrochen. Diese Frist beginnt mit der Unterbrechung erneut zu laufen und endet spätestens sechs Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem sie ursprünglich zu laufen begonnen hat, es sei denn, dass der Anspruch gerichtlich geltend gemacht worden ist; in diesem Fall endet die Frist frühestens ein Jahr nach der Rechtskraft der Entscheidung.

ABSCHNITT 2

Kosten

Artikel 85

Kostenverteilung

(1) Der im Widerspruchsverfahren, im Verfahren zur Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder im Beschwerdeverfahren unterliegende Beteiligte trägt die von dem anderen Beteiligten zu entrichtenden Gebühren sowie — unbeschadet des Artikels 119 Absatz 6 — alle für die Durchführung der Verfahren notwendigen Kosten, die dem anderen Beteiligten entstehen, einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten und der Kosten der Bevollmächtigten, Beistände und Anwälte im Rahmen der Tarife, die für jede Kostengruppe gemäß der Durchführungsverordnung festgelegt werden.

(2) Soweit jedoch die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert, beschließt die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die Beschwerdekammer eine andere Kostenverteilung.

(3) Der Beteiligte, der ein Verfahren dadurch beendet, dass er die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, den Widerspruch, den Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit oder die Beschwerde zurücknimmt oder die Eintragung der Gemeinschaftsmarke nicht verlängert oder auf diese verzichtet, trägt die Gebühren sowie die Kosten der anderen Beteiligten gemäß den

Absätzen 1 und 2.

(4) Im Falle der Einstellung des Verfahrens entscheidet die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die Beschwerdekammer über die Kosten nach freiem Ermessen.

(5) Vereinbaren die Beteiligten vor der Widerspruchsabteilung, der Nichtigkeitsabteilung oder der Beschwerdekammer eine andere als die in den vorstehenden Absätzen vorgesehene Kostenregelung, so nimmt die betreffende Abteilung diese Vereinbarung zur Kenntnis.

(6) Die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die Beschwerdekammer setzt den Betrag der nach den vorstehenden Absätzen zu erstattenden Kosten fest, wenn sich diese Kosten auf die an das Amt gezahlten Gebühren und die Vertretungskosten beschränken. In allen anderen Fällen setzt die Geschäftsstelle der Beschwerdekammer oder ein Mitarbeiter der Widerspruchsabteilung oder der Nichtigkeitsabteilung auf Antrag den zu erstattenden Betrag fest. Der Antrag ist nur innerhalb einer Frist von zwei Monaten zulässig, die mit dem Tag beginnt, an dem die Entscheidung, für die die Kostenfestsetzung beantragt wird, unanfechtbar wird. Gegen die Kostenfestsetzung ist der fristgerechte Antrag auf Überprüfung durch die Widerspruchsabteilung, die Nichtigkeitsabteilung oder die Beschwerdekammer zulässig.

Artikel 86

Vollstreckung der Entscheidungen, die Kosten festsetzen

(1) Jede Entscheidung des Amtes, die Kosten festsetzt, ist ein vollstreckbarer Titel.

(2) Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozessrechts des Staates, in dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen Behörde erteilt, welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu diesem Zweck bestimmt und dem Amt und dem Gerichtshof benennt.

(3) Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden Partei erfüllt, so kann diese Zwangsvollstreckung nach innerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zuständige Stelle unmittelbar anruft.

(4) Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt werden. Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch die Rechtsprechungsorgane des betreffenden Staates zuständig.

ABSCHNITT 3

Unterrichtung der Öffentlichkeit und der Behörden der Mitgliedstaaten

Artikel 87

Register für Gemeinschaftsmarken

Das Amt führt ein Register mit der Bezeichnung „Register für Gemeinschaftsmarken“, in dem alle Angaben vermerkt werden, deren Eintragung oder Angabe in dieser Verordnung oder der Durchführungsverordnung vorgeschrieben ist. Jedermann kann in das Register Einsicht nehmen.

Artikel 88

Akteneinsicht

(1) Einsicht in die Akten von Anmeldungen für Gemeinschaftsmarken, die noch nicht veröffentlicht worden sind, wird nur mit Zustimmung des Anmelders gewährt.

(2) Wer nachweist, dass der Anmelder behauptet hat, dass die Gemeinschaftsmarke nach ihrer Eintragung gegen ihn geltend gemacht werden würde, kann vor der Veröffentlichung dieser Anmeldung und ohne Zustimmung des Anmelders Akteneinsicht verlangen.

(3) Nach der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag Einsicht in die Akten der Anmeldung und der darauf eingetragenen Marke gewährt.

(4) Im Falle einer Akteneinsicht entsprechend Absatz 2 oder 3 können Teile der Akten jedoch gemäß der Durchführungsverordnung von der Einsicht ausgeschlossen werden.

Artikel 89

Regelmäßig erscheinende Veröffentlichungen

Das Amt gibt regelmäßig folgende Veröffentlichungen heraus:

a) ein *Blatt für Gemeinschaftsmarken*, das die Eintragungen in das Register für Gemeinschaftsmarken wiedergibt sowie sonstige Angaben enthält, deren Veröffentlichung in dieser Verordnung oder in der Durchführungsverordnung vorgeschrieben ist;

b) ein *Amtsblatt*, das allgemeine Bekanntmachungen und Mitteilungen des Präsidenten des Amtes sowie sonstige diese Verordnung und ihre Anwendung betreffende Veröffentlichungen enthält.

Artikel 90

Amtshilfe

Das Amt und die Gerichte oder Behörden der Mitgliedstaaten unterstützen einander auf Antrag durch die Erteilung von Auskünften oder die Gewährung von Akteneinsicht, soweit nicht Vorschriften dieser Verordnung oder des nationalen Rechts dem entgegenstehen. Gewährt das Amt Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz Akteneinsicht, so unterliegt diese nicht den Beschränkungen des Artikels 88.

Artikel 91

Austausch von Veröffentlichungen

(1) Das Amt und die Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten übermitteln einander auf entsprechendes Ersuchen kostenlos für ihre eigenen Zwecke ein oder mehrere Exemplare ihrer Veröffentlichungen.

(2) Das Amt kann Vereinbarungen über den Austausch oder die Übermittlung von Veröffentlichungen treffen.

ABSCHNITT 4

Vertretung

Artikel 92

Allgemeine Grundsätze der Vertretung

- (1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 ist niemand verpflichtet, sich vor dem Amt vertreten zu lassen.
- (2) Unbeschadet des Absatzes 3 Satz 2 müssen natürliche oder juristische Personen, die weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft haben, in jedem durch diese Verordnung geschaffenen Verfahren mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 93 Absatz 1 vor dem Amt vertreten sein; in der Durchführungsverordnung können weitere Ausnahmen zugelassen werden.
- (3) Natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz oder einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft können sich vor dem Amt durch einen ihrer Angestellten vertreten lassen. Angestellte einer juristischen Person im Sinne dieses Absatzes können auch andere juristische Personen, die mit der erstgenannten Person wirtschaftlich verbunden sind, vertreten, selbst wenn diese anderen juristischen Personen weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft haben.
- (4) Die Durchführungsverordnung regelt, ob und unter welchen Bedingungen ein Angestellter beim Amt eine unterzeichnete Vollmacht zu den Akten einzureichen hat.

Artikel 93

Zugelassene Vertreter

- (1) Die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen vor dem Amt kann nur wahrgenommen werden
 - a) durch einen Rechtsanwalt, der in einem der Mitgliedstaaten zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in der Gemeinschaft hat, soweit er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Markenwesens ausüben kann;
 - b) durch zugelassene Vertreter, die in einer beim Amt geführten Liste eingetragen sind. Die Durchführungsverordnung regelt, ob und unter welchen Bedingungen Vertreter, die vor dem Amt auftreten, beim Amt eine unterzeichnete Vollmacht zu den Akten einzureichen haben. Die vor dem Amt auftretenden Vertreter haben eine unterzeichnete Vollmacht zu den Akten einzureichen; die entsprechenden Einzelheiten sind in der Durchführungsverordnung geregelt.
- (2) In die Liste der zugelassenen Vertreter kann jede natürliche Person eingetragen werden, die folgende Voraussetzungen erfüllt:
 - a) Sie muss die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen;
 - b) sie muss ihren Geschäftssitz oder Arbeitsplatz in der Gemeinschaft haben;
 - c) sie muss befugt sein, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Markenwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats zu vertreten. Unterliegt in diesem Staat die Befugnis nicht dem Erfordernis einer besonderen beruflichen Befähigung, so muss die Person, die die Eintragung in die Liste beantragt, die Vertretung auf dem Gebiet des Markenwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz dieses Staates mindestens fünf Jahre lang regelmäßig ausgeübt haben. Die Voraussetzung der Berufsausübung ist jedoch nicht erforderlich für Personen, deren berufliche Befähigung, natürliche oder juristische Personen auf dem Gebiet des Markenwesens vor der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitgliedstaats zu vertreten, nach den Vorschriften dieses Staates amtlich festgestellt worden ist.
- (3) Die Eintragung erfolgt auf Antrag, dem eine Bescheinigung der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz des betreffenden Mitgliedstaats beizufügen ist, aus der sich die Erfüllung der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen ergibt.
- (4) Der Präsident des Amtes kann Befreiung erteilen

- a) vom Erfordernis nach Absatz 2 Buchstabe c Satz 2, wenn der Antragsteller nachweist, dass er die erforderliche Befähigung auf andere Weise erworben hat;
- b) in besonders gelagerten Fällen vom Erfordernis nach Absatz 2 Buchstabe a.
- (5) In der Durchführungsverordnung wird festgelegt, unter welchen Bedingungen eine Person von der Liste der zugelassenen Vertreter gestrichen werden kann.

TITEL X

ZUSTÄNDIGKEIT UND VERFAHREN FÜR KLAGEN, DIE GEMEINSCHAFTSMARKEN BETREFFEN

ABSCHNITT 1

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001

Artikel 94

Anwendung der Verordnung (EG) Nr. 44/2001

- (1) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, ist die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 auf Verfahren betreffend Gemeinschaftsmarken und Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken sowie auf Verfahren, die gleichzeitige oder aufeinander folgende Klagen aus Gemeinschaftsmarken und aus nationalen Marken betreffen, anzuwenden.
- (2) Auf Verfahren, welche durch die in Artikel 96 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden,
- a) sind Artikel 2, Artikel 4, Artikel 5 Nummern 1, 3, 4 und 5 sowie Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 nicht anzuwenden;
- b) sind Artikel 23 und 24 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vorbehaltlich der Einschränkungen in Artikel 97 Absatz 4 dieser Verordnung anzuwenden;
- c) sind die Bestimmungen des Kapitels II der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, die für die in einem Mitgliedstaat wohnhaften Personen gelten, auch auf Personen anzuwenden, die keinen Wohnsitz, jedoch eine Niederlassung in einem Mitgliedstaat haben.

ABSCHNITT 2

Streitigkeiten über die Verletzung und Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarken

Artikel 95

Gemeinschaftsmarkengerichte

- (1) Die Mitgliedstaaten benennen für ihr Gebiet eine möglichst geringe Anzahl nationaler Gerichte erster und zweiter Instanz, nachstehend „Gemeinschaftsmarkengerichte“ genannt, die die ihnen durch diese Verordnung zugewiesenen Aufgaben wahrnehmen.
- (2) Jeder Mitgliedstaat übermittelt der Kommission innerhalb von drei Jahren ab Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 40/94 eine Aufstellung der Gemeinschaftsmarkengerichte mit Angabe ihrer Bezeichnungen und örtlichen Zuständigkeit.
- (3) Änderungen der Anzahl, der Bezeichnung oder der örtlichen Zuständigkeit der Gerichte, die nach der in Absatz 2 genannten Übermittlung der Aufstellung eintreten, teilt der betreffende Mitgliedstaat unverzüglich der Kommission mit.
- (4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Angaben werden von der Kommission den Mitgliedstaaten notifiziert und im *Amtsblatt der Europäischen Union* veröffentlicht.
- (5) Solange ein Mitgliedstaat die in Absatz 2 vorgesehene Übermittlung nicht vorgenommen hat, sind Verfahren, welche durch die in Artikel 96 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden und für die die Gerichte dieses Mitgliedstaats nach Artikel 97 zuständig sind, vor demjenigen Gericht dieses Mitgliedstaats anhängig zu machen, das örtlich und sachlich zuständig wäre, wenn es sich um Verfahren handeln würde, die eine in diesem Staat eingetragene nationale Marke betreffen.

Artikel 96

Zuständigkeit für Verletzung und Rechtsgültigkeit

Die Gemeinschaftsmarkengerichte sind ausschließlich zuständig

- a) für alle Klagen wegen Verletzung und — falls das nationale Recht dies zulässt — wegen drohender Verletzung einer Gemeinschaftsmarke;
- b) für Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung, falls das nationale Recht diese zulässt;
- c) für Klagen wegen Handlungen im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2;
- d) für die in Artikel 100 genannten Widerklagen auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke.

Artikel 97

Internationale Zuständigkeit

(1) Vorbehaltlich der Vorschriften dieser Verordnung sowie der nach Artikel 94 anzuwendenden Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 sind für die Verfahren, welche durch eine in Artikel 96 genannte Klage oder Widerklage anhängig gemacht werden, die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder — in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat — eine Niederlassung hat.

(2) Hat der Beklagte weder einen Wohnsitz noch eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind für diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem der Kläger seinen Wohnsitz oder — in Ermangelung eines Wohnsitzes in einem Mitgliedstaat — eine Niederlassung hat.

(3) Hat weder der Beklagte noch der Kläger einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in einem der Mitgliedstaaten, so sind für diese Verfahren die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Amt seinen Sitz hat.

(4) Ungeachtet der Absätze 1, 2 und 3 ist

- a) Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 anzuwenden, wenn die Parteien vereinbaren, dass ein anderes Gemeinschaftsmarkengericht zuständig sein soll,
- b) Artikel 24 der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 anzuwenden, wenn der Beklagte sich auf das Verfahren vor einem anderen Gemeinschaftsmarkengericht einlässt.

(5) Die Verfahren, welche durch die in Artikel 96 genannten Klagen und Widerklagen anhängig gemacht werden — ausgenommen Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung einer Gemeinschaftsmarke —, können auch bei den Gerichten des Mitgliedstaats anhängig gemacht werden, in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht oder in dem eine Handlung im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2 begangen worden ist.

Artikel 98

Reichweite der Zuständigkeit

(1) Ein Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf Artikel 97 Absätze 1 bis 4 beruht, ist zuständig für:

- a) die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen;
- b) die in einem jeden Mitgliedstaat begangenen Handlungen im Sinne des Artikels 9 Absatz 3 Satz 2.

(2) Ein nach Artikel 97 Absatz 5 zuständiges Gemeinschaftsmarkengericht ist nur für die Handlungen zuständig, die in dem Mitgliedstaat begangen worden sind oder drohen, in dem das Gericht seinen Sitz hat.

Artikel 99

Vermutung der Rechtsgültigkeit; Einreden

(1) Die Gemeinschaftsmarkengerichte haben von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen, sofern diese nicht durch den Beklagten mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit angefochten wird.

(2) Die Rechtsgültigkeit einer Gemeinschaftsmarke kann nicht durch eine Klage auf Feststellung der Nichtverletzung angefochten werden.

(3) Gegen Klagen gemäß Artikel 96 Buchstaben a und c ist der Einwand des Verfalls oder der Nichtigkeit der Gemeinschaftsmarke, der nicht im Wege der Widerklage erhoben wird, insoweit zulässig, als sich der Beklagte darauf beruft, dass die Gemeinschaftsmarke wegen mangelnder Benutzung für verfallen oder wegen eines älteren Rechts des Beklagten für nichtig erklärt werden könnte.

Artikel 100

Widerklage

(1) Die Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit kann nur auf die in dieser Verordnung geregelten Verfalls- oder Nichtigkeitsgründe gestützt werden.

(2) Ein Gemeinschaftsmarkengericht weist eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit ab, wenn das Amt über einen Antrag wegen desselben Anspruchs zwischen denselben Parteien bereits eine unanfechtbar gewordene Entscheidung erlassen hat.

(3) Wird die Widerklage in einem Rechtsstreit erhoben, in dem der Markeninhaber noch nicht Partei ist, so ist er hiervon zu unterrichten und kann dem Rechtsstreit nach Maßgabe des nationalen Rechts beitreten.

(4) Das Gemeinschaftsmarkengericht, bei dem Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke erhoben worden ist, teilt dem Amt den Tag der Erhebung der Widerklage mit. Das Amt vermerkt diese Tatsache im Register für Gemeinschaftsmarken.

(5) Die Vorschriften des Artikels 57 Absätze 2 bis 5 sind anzuwenden.

(6) Ist die Entscheidung des Gemeinschaftsmarkengerichts über eine Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit rechtskräftig geworden, so wird eine Ausfertigung dieser Entscheidung dem Amt zugestellt. Jede Partei kann darum ersuchen, von der Zustellung unterrichtet zu werden. Das Amt trägt nach Maßgabe der Durchführungsverordnung einen Hinweis auf die Entscheidung im Register für Gemeinschaftsmarken ein.

(7) Das mit einer Widerklage auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit befasste Gemeinschaftsmarkengericht kann auf Antrag des Inhabers der Gemeinschaftsmarke nach Anhörung der anderen Parteien das Verfahren aussetzen und den Beklagten auffordern, innerhalb einer zu bestimmenden Frist beim Amt die Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit zu beantragen. Wird der Antrag nicht innerhalb der Frist gestellt, wird das Verfahren fortgesetzt; die Widerklage gilt als zurückgenommen. Die Vorschriften des Artikels 104 Absatz 3 sind anzuwenden.

Artikel 101

Anwendbares Recht

(1) Die Gemeinschaftsmarkengerichte wenden die Vorschriften dieser Verordnung an.

(2) In allen Fragen, die nicht durch diese Verordnung erfasst werden, wenden die Gemeinschaftsmarkengerichte ihr nationales Recht einschließlich ihres internationalen Privatrechts an.

(3) Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, wendet das Gemeinschaftsmarkengericht die Verfahrensvorschriften an, die in dem Mitgliedstaat, in dem es seinen Sitz hat, auf gleichartige Verfahren betreffend nationale Marken anwendbar sind.

Artikel 102

Sanktionen

(1) Stellt ein Gemeinschaftsmarkengericht fest, dass der Beklagte eine Gemeinschaftsmarke verletzt hat oder zu verletzen droht, so verbietet es dem Beklagten, die Handlungen, die die Gemeinschaftsmarke verletzen oder zu verletzen drohen, fortzusetzen, sofern dem nicht besondere Gründe entgegenstehen. Es trifft ferner nach Maßgabe seines innerstaatlichen Rechts die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dieses Verbot befolgt wird.

(2) In Bezug auf alle anderen Fragen wendet das Gemeinschaftsmarkengericht das Recht des Mitgliedstaats,

einschließlich dessen internationalen Privatrechts, an, in dem die Verletzungshandlungen begangen worden sind oder drohen.

Artikel 103

Einstweilige Maßnahmen einschließlich

Sicherungsmaßnahmen

(1) Bei den Gerichten eines Mitgliedstaats — einschließlich der Gemeinschaftsmarkengerichte — können in Bezug auf eine Gemeinschaftsmarke oder die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke alle einstweiligen Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen beantragt werden, die in dem Recht dieses Staates für eine nationale Marke vorgesehen sind, auch wenn für die Entscheidung in der Hauptsache aufgrund dieser Verordnung ein Gemeinschaftsmarkengericht eines anderen Mitgliedstaats zuständig ist.

(2) Ein Gemeinschaftsmarkengericht, dessen Zuständigkeit auf Artikel 97 Absätze 1, 2, 3 oder 4 beruht, kann einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen anordnen, die vorbehaltlich des gegebenenfalls gemäß Titel III der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 erforderlichen Anerkennungs- und Vollstreckungsverfahrens in einem jeden Mitgliedstaat anwendbar sind. Hierfür ist kein anderes Gericht zuständig.

Artikel 104

Besondere Vorschriften über im Zusammenhang stehende

Verfahren

(1) Ist vor einem Gemeinschaftsmarkengericht eine Klage im Sinne des Artikels 96 — mit Ausnahme einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung — erhoben worden, so setzt es das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke bereits vor einem anderen Gemeinschaftsmarkengericht im Wege der Widerklage angefochten worden ist oder wenn beim Amt bereits ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt worden ist.

(2) Ist beim Amt ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt worden, so setzt es das Verfahren, soweit keine besonderen Gründe für dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke im Wege der Widerklage bereits vor einem Gemeinschaftsmarkengericht angefochten worden ist. Das Gemeinschaftsmarkengericht kann jedoch auf Antrag einer Partei des bei ihm anhängigen Verfahrens nach Anhörung der anderen Parteien das Verfahren aussetzen. In diesem Fall setzt das Amt das bei ihm anhängige Verfahren fort.

(3) Setzt das Gemeinschaftsmarkengericht das Verfahren aus, kann es für die Dauer der Aussetzung einstweilige Maßnahmen einschließlich Sicherungsmaßnahmen treffen.

Artikel 105

Zuständigkeit der Gemeinschaftsmarkengerichte zweiter

Instanz; weitere Rechtsmittel

(1) Gegen Entscheidungen der Gemeinschaftsmarkengerichte erster Instanz über Klagen und Widerklagen nach Artikel 96 findet die Berufung bei den Gemeinschaftsmarkengerichten zweiter Instanz statt.

(2) Die Bedingungen für die Einlegung der Berufung bei einem Gemeinschaftsmarkengericht zweiter Instanz richten sich nach dem nationalen Recht des Mitgliedstaats, in dem dieses Gericht seinen Sitz hat.

(3) Die nationalen Vorschriften über weitere Rechtsmittel sind auf Entscheidungen der Gemeinschaftsmarkengerichte zweiter Instanz anwendbar.

ABSCHNITT 3

Sonstige Streitigkeiten über Gemeinschaftsmarken

Artikel 106

Ergänzende Vorschriften über die Zuständigkeit der nationalen Gerichte, die keine

Gemeinschaftsmarkengerichte sind

(1) Innerhalb des Mitgliedstaats, dessen Gerichte nach Artikel 94 Absatz 1 zuständig sind, sind andere als die in Artikel 96 genannten Klagen vor den Gerichten zu erheben, die örtlich und sachlich zuständig wären, wenn es sich um Klagen handeln würde, die eine in diesem Staat eingetragene nationale Marke betreffen.

(2) Ist nach Artikel 94 Absatz 1 und Absatz 1 des vorliegenden Artikels kein Gericht für die Entscheidung über andere als die in Artikel 96 genannten Klagen, die eine Gemeinschaftsmarke betreffen, zuständig, so kann die Klage vor den Gerichten des Mitgliedstaats erhoben werden, in dem das Amt seinen Sitz hat.

Artikel 107

Bindung des nationalen Gerichts

Das nationale Gericht, vor dem eine nicht unter Artikel 96 fallende Klage betreffend eine Gemeinschaftsmarke anhängig ist, hat von der Rechtsgültigkeit der Gemeinschaftsmarke auszugehen.

ABSCHNITT 4

Übergangsbestimmung

Artikel 108

Übergangsbestimmung betreffend die Anwendung der

Verordnung (EG) Nr. 44/2001

Die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 44/2001, die aufgrund der vorstehenden Artikel anwendbar sind, gelten für einen Mitgliedstaat nur in der Fassung der genannten Verordnung, die für diesen Staat jeweils in Kraft ist.

TITEL XI

AUSWIRKUNGEN AUF DAS RECHT DER MITGLIEDSTAATEN

ABSCHNITT 1

Zivilrechtliche Klagen aufgrund mehrerer Marken

Artikel 109

Gleichzeitige und aufeinander folgende Klagen aus Gemeinschaftsmarken und aus nationalen Marken

(1) Werden Verletzungsklagen zwischen denselben Parteien wegen derselben Handlungen bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten anhängig gemacht, von denen das eine Gericht wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke und das andere Gericht wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufen wird,

a) so hat sich das später angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären, wenn die betreffenden Marken identisch sind und für identische Waren oder Dienstleistungen gelten. Das Gericht, das sich für unzuständig zu erklären hätte, kann das Verfahren aussetzen, wenn der Mangel der Zuständigkeit des anderen Gerichts geltend gemacht wird;

b) so kann das später angerufene Gericht das Verfahren aussetzen, wenn die betreffenden Marken identisch sind und für ähnliche Waren oder Dienstleistungen gelten oder wenn sie ähnlich sind und für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen gelten.

(2) Das wegen Verletzung einer Gemeinschaftsmarke angerufene Gericht weist die Klage ab, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein rechtskräftiges Urteil in der Sache aufgrund einer identischen nationalen Marke für identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(3) Das wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufene Gericht weist die Klage ab, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein rechtskräftiges Urteil in der Sache aufgrund einer identischen Gemeinschaftsmarke für identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für einstweilige Maßnahmen einschließlich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind.

ABSCHNITT 2

*Anwendung des einzelstaatlichen Rechts zum Zweck der
Untersagung der Benutzung von Gemeinschaftsmarken*

Artikel 110

Untersagung der Benutzung von Gemeinschaftsmarken

(1) Diese Verordnung lässt, soweit nichts anderes bestimmt ist, das nach dem Recht der Mitgliedstaaten bestehende Recht unberührt, Ansprüche wegen Verletzung älterer Rechte im Sinne des Artikels 8 oder des Artikels 53 Absatz 2 gegenüber der Benutzung einer jüngeren Gemeinschaftsmarke geltend zu machen. Ansprüche wegen Verletzung älterer Rechte im Sinne des Artikels 8 Absätze 2 und 4 können jedoch nicht mehr geltend gemacht werden, wenn der Inhaber des älteren Rechts nach Artikel 54 Absatz 2 nicht mehr die Nichtigerklärung der Gemeinschaftsmarke verlangen kann.

(2) Diese Verordnung lässt, soweit nichts anderes bestimmt ist, das Recht unberührt, aufgrund des Zivil-, Verwaltungs- oder Strafrechts eines Mitgliedstaats oder aufgrund von Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts Klagen oder Verfahren zum Zweck der Untersagung der Benutzung einer Gemeinschaftsmarke anhängig zu machen, soweit nach dem Recht dieses Mitgliedstaats oder dem Gemeinschaftsrecht die Benutzung einer nationalen Marke untersagt werden kann.

Artikel 111

Ältere Rechte von örtlicher Bedeutung

(1) Der Inhaber eines älteren Rechts von örtlicher Bedeutung kann sich der Benutzung der Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem dieses ältere Recht geschützt ist, widersetzen, sofern dies nach dem Recht des betreffenden Mitgliedstaats zulässig ist.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, wenn der Inhaber des älteren Rechts die Benutzung der Gemeinschaftsmarke in dem Gebiet, in dem dieses ältere Recht geschützt ist, während fünf aufeinander folgender Jahre in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, es sei denn, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.

(3) Der Inhaber der Gemeinschaftsmarke kann sich der Benutzung des in Absatz 1 genannten älteren Rechts nicht widersetzen, auch wenn dieses ältere Recht gegenüber der Gemeinschaftsmarke nicht mehr geltend gemacht werden kann.

ABSCHNITT 3

Umwandlung in eine Anmeldung für eine nationale Marke

Artikel 112

Antrag auf Einleitung des nationalen Verfahrens

(1) Der Anmelder oder Inhaber einer Gemeinschaftsmarke kann beantragen, dass seine Anmeldung oder seine Gemeinschaftsmarke in eine Anmeldung für eine nationale Marke umgewandelt wird,

a) soweit die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückgewiesen wird oder zurückgenommen worden ist oder als zurückgenommen gilt;

b) soweit die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verliert.

(2) Die Umwandlung findet nicht statt,

a) wenn die Gemeinschaftsmarke wegen Nichtbenutzung für verfallen erklärt worden ist, es sei denn, dass in dem Mitgliedstaat, für den die Umwandlung beantragt wird, die Gemeinschaftsmarke benutzt worden ist und dies als eine ernsthafte Benutzung im Sinne der Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats gilt;

b) wenn Schutz in einem Mitgliedstaat begehrt wird, in dem gemäß der Entscheidung des Amtes oder des einzelstaatlichen Gerichts der Anmeldung oder der Gemeinschaftsmarke ein Eintragungshindernis oder ein Verfalls- oder Nichtigkeitsgrund entgegensteht.

(3) Die nationale Anmeldung, die aus der Umwandlung einer Anmeldung oder einer Gemeinschaftsmarke hervorgeht,

genießt in dem betreffenden Mitgliedstaat den Anmeldetag oder den Prioritätstag der Anmeldung oder der Gemeinschaftsmarke sowie gegebenenfalls den nach Artikel 34 oder Artikel 35 beanspruchten Zeitrang einer Marke dieses Staates.

(4) Für den Fall, dass die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke als zurückgenommen gilt, teilt das Amt dies dem Anmelder mit und setzt ihm dabei für die Einreichung eines Umwandlungsantrags eine Frist von drei Monaten nach dieser Mitteilung.

(5) Wird die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückgenommen oder verliert die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung, weil ein Verzicht eingetragen oder die Eintragung nicht verlängert wurde, so ist der Antrag auf Umwandlung innerhalb von drei Monaten nach dem Tag einzureichen, an dem die Gemeinschaftsmarke zurückgenommen wurde oder die Eintragung der Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung verloren hat.

(6) Wird die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke durch eine Entscheidung des Amtes zurückgewiesen oder verliert die Gemeinschaftsmarke ihre Wirkung aufgrund einer Entscheidung des Amtes oder eines Gemeinschaftsmarkengerichts, so ist der Umwandlungsantrag innerhalb von drei Monaten nach dem Tag einzureichen, an dem diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist.

(7) Die in Artikel 32 genannte Wirkung erlischt, wenn der Antrag nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit eingereicht wurde.

Artikel 113

Einreichung, Veröffentlichung und Übermittlung des Umwandlungsantrags

(1) Der Umwandlungsantrag ist beim Amt zu stellen; im Antrag sind die Mitgliedstaaten zu bezeichnen, in denen die Einleitung des Verfahrens zur Eintragung einer nationalen Marke gewünscht wird. Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Umwandlungsgebühr entrichtet worden ist.

(2) Falls die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke veröffentlicht worden ist, wird ein Hinweis auf den Eingang des Antrags im Register für Gemeinschaftsmarken eingetragen und der Antrag veröffentlicht.

(3) Das Amt überprüft, ob der Umwandlungsantrag den Erfordernissen dieser Verordnung, insbesondere Artikel 112 Absätze 1, 2, 4, 5 und 6 sowie Absatz 1 des vorliegenden Artikels entspricht und die formalen Erfordernisse der Durchführungsverordnung erfüllt. Sind diese Bedingungen erfüllt, so übermittelt das Amt den Umwandlungsantrag den Behörden für den gewerblichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Mitgliedstaaten.

Artikel 114

Formvorschriften für die Umwandlung

(1) Jede Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, der der Umwandlungsantrag übermittelt worden ist, kann vom Amt alle ergänzenden Auskünfte bezüglich dieses Antrags erhalten, die für sie bei der Entscheidung über die nationale Marke, die aus der Umwandlung hervorgeht, sachdienlich sein können.

(2) Eine Anmeldung bzw. Gemeinschaftsmarke, die nach Artikel 113 übermittelt worden ist, darf nicht solchen Formerfordernissen des nationalen Rechts unterworfen werden, die von denen abweichen, die in der Verordnung oder in der Durchführungsverordnung vorgesehen sind, oder über sie hinausgehen.

(3) Die Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz, der der Umwandlungsantrag übermittelt worden ist, kann verlangen, dass der Anmelder innerhalb einer Frist, die nicht weniger als zwei Monate betragen darf,

a) die nationale Anmeldegebühr entrichtet;

b) eine Übersetzung — in einer der Amtssprachen des betreffenden Staats — des Umwandlungsantrags und der ihm beigefügten Unterlagen einreicht;

c) eine Anschrift angibt, unter der er in dem betreffenden Staat zu erreichen ist;

d) in der von dem betreffenden Staat genannten Anzahl eine bildliche Darstellung der Marke übermittelt.

DAS AMT

ABSCHNITT 1

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 115

Rechtsstellung

(1) Das Amt ist eine Einrichtung der Gemeinschaft und besitzt Rechtspersönlichkeit.

(2) Es besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Geschäftsfähigkeit, die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist; es kann insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben oder veräußern und vor Gericht auftreten.

(3) Das Amt wird von seinem Präsidenten vertreten.

Artikel 116

Personal

(1) Die Vorschriften des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, nachstehend „Statut“ genannt, der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften und der von den Organen der Europäischen Gemeinschaften im gegenseitigen Einvernehmen erlassenen Regelungen zur Durchführung dieser Vorschriften gelten für das Personal des Amtes unbeschadet der Anwendung des Artikels 136 auf die Mitglieder der Beschwerdekammern.

(2) Das Amt übt unbeschadet der Anwendung des Artikels 125 die der Anstellungsbehörde durch das Statut und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten übertragenen Befugnisse gegenüber seinem Personal aus.

Artikel 117

Vorrechte und Immunitäten

Das Protokoll über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften gilt für das Amt.

Artikel 118

Haftung

(1) Die vertragliche Haftung des Amtes bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag anzuwenden ist.

(2) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel zuständig, die in einem vom Amt abgeschlossenen Vertrag enthalten ist.

(3) Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt das Amt den durch seine Dienststellen oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind.

(4) Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Absatz 3 vorgesehenen Schadensersatz zuständig.

(5) Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber dem Amt bestimmt sich nach den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen.

Artikel 119

Sprachen

(1) Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken sind in einer der Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft einzureichen.

(2) Die Sprachen des Amtes sind Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch.

(3) Der Anmelder hat eine zweite Sprache, die eine Sprache des Amtes ist, anzugeben, mit deren Benutzung als möglicher Verfahrenssprache er in Widerspruchs-, Verfalls- und Nichtigkeitsverfahren einverstanden ist. Ist die Anmeldung in einer Sprache, die nicht eine Sprache des Amtes ist, eingereicht worden, so sorgt das Amt dafür, dass die in Artikel 26 Absatz 1 vorgesehene Anmeldung in die vom Anmelder angegebene Sprache übersetzt wird.

(4) Ist der Anmelder der Gemeinschaftsmarke in einem Verfahren vor dem Amt der einzige Beteiligte, so ist Verfahrenssprache die Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht worden ist. Ist die Anmeldung in einer Sprache, die nicht eine Sprache des Amtes ist, eingereicht worden, so kann das Amt für schriftliche Mitteilungen an den Anmelder auch die zweite Sprache wählen, die dieser in der Anmeldung angegeben hat.

(5) Widersprüche und Anträge auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit sind in einer der Sprachen des Amtes einzureichen.

(6) Ist die nach Absatz 5 gewählte Sprache des Widerspruchs oder des Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit die Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde, oder die bei der Einreichung dieser Anmeldung angegebene zweite Sprache, so ist diese Sprache Verfahrenssprache. Ist die nach Absatz 5 gewählte Sprache des Widerspruchs oder des Antrags auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit weder die Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde, noch die bei der Einreichung der Anmeldung angegebene zweite Sprache, so hat der Widersprechende oder derjenige, der einen Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit gestellt hat, eine Übersetzung des Widerspruchs oder des Antrags auf eigene Kosten entweder in der Sprache, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde —sofern sie eine Sprache des Amtes ist—, oder in der bei der Einreichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke angegebenen zweiten Sprache vorzulegen. Die Übersetzung ist innerhalb der in der Durchführungsverordnung vorgesehenen Frist vorzulegen. Die Sprache, in der die Übersetzung vorliegt, wird dann Verfahrenssprache.

(7) Die an den Widerspruchs-, Verfalls-, Nichtigkeits- oder Beschwerdeverfahren Beteiligten können vereinbaren, dass eine andere Amtssprache der Europäischen Gemeinschaft als Verfahrenssprache verwendet wird.

Artikel 120

Veröffentlichung, Eintragung

(1) Die in Artikel 26 Absatz 1 beschriebene Anmeldung der Gemeinschaftsmarke und alle sonstigen Informationen, deren Veröffentlichung in dieser Verordnung oder in der Durchführungsverordnung vorgeschrieben ist, werden in allen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft veröffentlicht.

(2) Sämtliche Eintragungen in das Gemeinschaftsmarkenregister werden in allen Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft vorgenommen.

(3) In Zweifelsfällen ist der Wortlaut in der Sprache des Amtes maßgebend, in der die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke eingereicht wurde. Wurde die Anmeldung in einer Amtssprache der Europäischen Gemeinschaft eingereicht, die nicht eine Sprache des Amtes ist, so ist der Wortlaut in der vom Anmelder angegebenen zweiten Sprache verbindlich.

Artikel 121

Die für die Arbeit des Amtes erforderlichen Übersetzungen werden von der Übersetzungszentrale für die Einrichtungen der Europäischen Union angefertigt.

Artikel 122

Rechtsaufsicht

(1) Die Kommission überwacht die Rechtmäßigkeit derjenigen Handlungen des Präsidenten des Amtes, über die im Gemeinschaftsrecht keine Rechtsaufsicht durch ein anderes Organ vorgesehen ist, sowie der Handlungen des nach Artikel 138 beim Amt eingesetzten Haushaltsausschusses.

(2) Sie verlangt die Änderung oder Aufhebung von Handlungen nach Absatz 1, die das Recht verletzen.

(3) Jede ausdrückliche oder stillschweigende Handlung nach Absatz 1 kann von jedem Mitgliedstaat oder jeder dritten Person, die hiervon unmittelbar und individuell betroffen ist, zur Kontrolle ihrer Rechtmäßigkeit vor die Kommission gebracht werden. Die Kommission muss innerhalb eines Monats nach dem Zeitpunkt, zu dem der Beteiligte von der

betreffenden Handlung erstmals Kenntnis erlangt hat, damit befasst werden. Die Kommission trifft innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung. Wird innerhalb dieser Frist keine Entscheidung getroffen, so gilt dies als Ablehnung.

Artikel 123

Zugang zu den Dokumenten

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2001 über den Zugang der Öffentlichkeit zu Dokumenten des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission⁸⁹⁶ findet Anwendung auf die Dokumente des Amtes.

(2) Der Verwaltungsrat erlässt in Bezug auf die vorliegende Verordnung die praktischen Durchführungsbestimmungen für die Verordnung (EG) Nr. 1049/2001.

(3) Gegen die Entscheidungen, die das Amt gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 trifft, kann Beschwerde beim Bürgerbeauftragten oder Klage beim Gerichtshof nach Maßgabe von Artikel 195 bzw. 230 EG Vertrag erhoben werden.

ABSCHNITT 2

Leitung des Amtes

Artikel 124

Befugnisse des Präsidenten

(1) Das Amt wird von einem Präsidenten geleitet.

(2) Zu diesem Zweck hat der Präsident insbesondere folgende Aufgaben und Befugnisse:

a) Er trifft alle für die Tätigkeit des Amtes zweckmäßigen Maßnahmen, einschließlich des Erlasses interner Verwaltungsvorschriften und der Veröffentlichung von Mitteilungen;

b) er kann der Kommission Entwürfe für Änderungen dieser Verordnung, der Durchführungsverordnung, der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern und der Gebührenordnung sowie jeder anderen Regelung betreffend die Gemeinschaftsmarke vorlegen, nachdem er den Verwaltungsrat sowie zu der Gebührenordnung und den Haushaltsvorschriften dieser Verordnung den Haushaltsausschuss angehört hat;

c) er stellt den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Amtes auf und führt den Haushaltsplan des Amtes aus;

d) er legt der Kommission, dem Europäischen Parlament und dem Verwaltungsrat jedes Jahr einen Tätigkeitsbericht vor;

e) er übt gegenüber dem Personal die in Artikel 116 Absatz 2 vorgesehenen Befugnisse aus;

f) er kann seine Befugnisse übertragen.

(3) Der Präsident wird von einem oder mehreren Vizepräsidenten unterstützt. Ist der Präsident abwesend oder verhindert, so wird er nach dem vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren vom Vizepräsidenten oder von einem der Vizepräsidenten vertreten.

Artikel 125

Ernennung hoher Beamter

(1) Der Präsident des Amtes wird anhand einer Liste von höchstens drei Kandidaten, die der Verwaltungsrat aufstellt, vom Rat ernannt. Er wird auf Vorschlag des Verwaltungsrates vom Rat entlassen.

(2) Die Amtszeit des Präsidenten beläuft sich auf höchstens fünf Jahre. Wiederernennung ist zulässig.

(3) Der oder die Vizepräsidenten des Amtes werden nach Anhörung des Präsidenten entsprechend dem Verfahren nach Absatz 1 ernannt und entlassen.

(4) Der Rat übt die Disziplinargewalt über die in den Absätzen 1 und 3 genannten Beamten aus.

ABSCHNITT 3

Verwaltungsrat

⁸⁹⁶ ABl. L 145 vom 31.5.2001, S. 43.

Artikel 126

Errichtung und Befugnisse

- (1) Beim Amt wird ein Verwaltungsrat errichtet. Unbeschadet der Befugnisse, die dem Haushaltsausschuss im fünften Abschnitt — Haushalt und Finanzkontrolle — übertragen werden, übt er die nachstehend bezeichneten Befugnisse aus.
- (2) Der Verwaltungsrat stellt die in Artikel 125 genannte Liste von Kandidaten auf.
- (3) Er berät den Präsidenten im Zuständigkeitsbereich des Amtes.
- (4) Er wird vor der Genehmigung von Richtlinien für die vom Amt durchgeführte Prüfung sowie in den übrigen in dieser Verordnung vorgesehenen Fällen gehört.
- (5) Soweit er es für notwendig erachtet, kann er Stellungnahmen abgeben und den Präsidenten und die Kommission um Auskunft ersuchen.

Artikel 127

Zusammensetzung

- (1) Der Verwaltungsrat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats und einem Vertreter der Kommission sowie aus je einem Stellvertreter.
- (2) Die Mitglieder des Verwaltungsrates können nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung Berater oder Sachverständige hinzuziehen.

Artikel 128

Vorsitz

- (1) Der Verwaltungsrat wählt aus seinen Mitgliedern einen Präsidenten und einen Vizepräsidenten. Der Vizepräsident tritt im Falle der Verhinderung des Präsidenten von Amts wegen an dessen Stelle.
- (2) Die Amtszeit des Präsidenten und des Vizepräsidenten beträgt drei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.

Artikel 129

Tagungen

- (1) Der Verwaltungsrat wird von seinem Präsidenten einberufen.
- (2) Der Präsident des Amtes nimmt an den Beratungen teil, sofern der Verwaltungsrat nicht etwas anderes beschließt.
- (3) Der Verwaltungsrat hält jährlich eine ordentliche Tagung ab; außerdem tritt er auf Veranlassung seines Präsidenten oder auf Antrag der Kommission oder eines Drittels der Mitgliedstaaten zusammen.
- (4) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.
- (5) Der Verwaltungsrat fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten. Beschlüsse, zu denen der Verwaltungsrat nach Artikel 125 Absätze 1 und 3 befugt ist, bedürfen jedoch der Dreiviertelmehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten. In beiden Fällen verfügt jeder Mitgliedstaat über eine Stimme.
- (6) Der Verwaltungsrat kann Beobachter zur Teilnahme an den Tagungen einladen.
- (7) Die Sekretariatsgeschäfte des Verwaltungsrates werden vom Amt wahrgenommen.

ABSCHNITT 4

Durchführung der Verfahren

Artikel 130

Zuständigkeit

Für Entscheidungen im Zusammenhang mit den in dieser Verordnung vorgeschriebenen Verfahren sind zuständig:

- a) die Prüfer;
- b) die Widerspruchsabteilungen;
- c) die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung;
- d) die Nichtigkeitsabteilungen;
- e) die Beschwerdekammern.

Artikel 131

Prüfer

Die Prüfer sind zuständig für namens des Amtes zu treffende Entscheidungen im Zusammenhang mit einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, einschließlich der in den Artikeln 36, 37 und 68 genannten Angelegenheiten, sofern nicht eine Widerspruchsabteilung zuständig ist.

Artikel 132

Widerspruchsabteilungen

(1) Die Widerspruchsabteilungen sind zuständig für Entscheidungen im Zusammenhang mit Widersprüchen gegen eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

(2) Die Widerspruchsabteilungen entscheiden in der Besetzung von drei Mitgliedern. Mindestens ein Mitglied muss rechtskundig sein. In bestimmten in der Durchführungsverordnung geregelten Fällen kann die Entscheidung durch ein Mitglied getroffen werden.

Artikel 133

Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung

(1) Die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung ist zuständig für Entscheidungen aufgrund dieser Verordnung, die nicht in die Zuständigkeit eines Prüfers, einer Widerspruchs- oder einer Nichtigkeitsabteilung fallen. Sie ist insbesondere zuständig für Entscheidungen über Eintragungen und Löschungen von Angaben im Register für Gemeinschaftsmarken.

(2) Die Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung ist ferner zuständig für die Führung der in Artikel 93 genannten Liste der zugelassenen Vertreter.

(3) Entscheidungen der Abteilung ergehen durch eines ihrer Mitglieder.

Artikel 134

Nichtigkeitsabteilungen

(1) Die Nichtigkeitsabteilungen sind zuständig für Entscheidungen im Zusammenhang mit einem Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit einer Gemeinschaftsmarke.

(2) Die Nichtigkeitsabteilungen entscheiden in der Besetzung von drei Mitgliedern. Mindestens ein Mitglied muss rechtskundig sein. In bestimmten in der Durchführungsverordnung geregelten Fällen kann die Entscheidung durch ein Mitglied getroffen werden.

Artikel 135

Beschwerdekammern

(1) Die Beschwerdekammern sind zuständig für Entscheidungen über Beschwerden gegen Entscheidungen der Prüfer, der Widerspruchsabteilungen, der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung und der Nichtigkeitsabteilungen.

(2) Die Beschwerdekammern entscheiden in der Besetzung von drei Mitgliedern. Mindestens zwei Mitglieder müssen rechtskundig sein. Bestimmte Fälle werden in der Besetzung einer erweiterten Kammer unter dem Vorsitz des Präsidenten der Beschwerdekammern oder durch ein Mitglied entschieden, das rechtskundig sein muss.

(3) Bei der Festlegung der Fälle, in denen eine erweiterte Kammer entscheidungsbefugt ist, sind die rechtliche Schwierigkeit, die Bedeutung des Falles und das Vorliegen besonderer Umstände zu berücksichtigen. Solche Fälle können an die erweiterte Kammer verwiesen werden

a) durch das Präsidium der Beschwerdekammern, das gemäß der in Artikel 162 Absatz 3 genannten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern eingerichtet ist;

b) durch die Kammer, die mit der Sache befasst ist.

(4) Die Zusammensetzung der erweiterten Kammer und die Einzelheiten ihrer Anrufung werden gemäß der in Artikel 162 Absatz 3 genannten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geregelt.

(5) Bei der Festlegung der Fälle, in denen ein Mitglied allein entscheidungsbefugt ist, wird berücksichtigt, dass es sich

um rechtlich oder sachlich einfache Fragen oder um Fälle von begrenzter Bedeutung handelt und dass keine anderen besonderen Umstände vorliegen. Die Entscheidung, einen Fall einem Mitglied allein zu übertragen, wird von der den Fall behandelnden Kammer getroffen. Weitere Einzelheiten werden in der in Artikel 162 Absatz 3 genannten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geregelt.

Artikel 136

Unabhängigkeit der Mitglieder der Beschwerdekammern

(1) Der Präsident der Beschwerdekammern und die Vorsitzenden der einzelnen Kammern werden nach dem in Artikel 125 für die Ernennung des Präsidenten des Amtes vorgesehenen Verfahren für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt. Sie können während ihrer Amtszeit nicht ihres Amtes enthoben werden, es sei denn, dass schwerwiegende Gründe vorliegen und der Gerichtshof auf Antrag des Organs, das sie ernannt hat, einen entsprechenden Beschluss fasst. Die Amtszeit des Präsidenten der Beschwerdekammern und der Vorsitzenden der einzelnen Kammern kann jeweils um fünf Jahre oder bis zu ihrem Eintritt in den Ruhestand verlängert werden, sofern sie das Ruhestandsalter während ihrer neuen Amtsperiode erreichen. Der Präsident der Beschwerdekammern ist unter anderem für Verwaltungs- und Organisationsfragen zuständig, insbesondere dafür,

- a) dem Präsidium der Beschwerdekammern vorzusitzen, das in der in Artikel 162 Absatz 3 genannten Verfahrensordnung vorgesehen und damit beauftragt ist, die Regeln und die Organisation der Aufgaben der Kammern festzulegen;
- b) die Durchführung der Entscheidungen dieses Präsidiums sicherzustellen;
- c) die Fälle aufgrund der vom Präsidium der Beschwerdekammern festgelegten objektiven Kriterien einer Kammer zuzuteilen;
- d) dem Präsidenten des Amtes den Ausgabenbedarf der Kammern zu übermitteln, damit der entsprechende Ausgabenplan erstellt werden kann. Der Präsident der Beschwerdekammern führt den Vorsitz der erweiterten Kammer. Weitere Einzelheiten werden in der in Artikel 162 Absatz 3 genannten Verfahrensordnung der Beschwerdekammern geregelt.

(2) Die Mitglieder der Beschwerdekammern werden vom Verwaltungsrat für einen Zeitraum von fünf Jahren ernannt. Ihre Amtszeit kann jeweils um fünf Jahre oder bis zum Eintritt in den Ruhestand verlängert werden, sofern sie das Ruhestandsalter während ihrer neuen Amtszeit erreichen.

(3) Die Mitglieder der Beschwerdekammern können ihres Amtes nicht enthoben werden, es sei denn, dass schwerwiegende Gründe vorliegen und der Gerichtshof, der auf Vorschlag des Präsidenten der Beschwerdekammern nach Anhörung des Vorsitzenden der Kammer, der das betreffende Mitglied angehört, vom Verwaltungsrat angerufen wurde, einen entsprechenden Beschluss fasst.

(4) Der Präsident der Beschwerdekammern sowie die Vorsitzenden und die Mitglieder der einzelnen Kammern genießen Unabhängigkeit. Bei ihren Entscheidungen sind sie an keinerlei Weisung gebunden.

(5) Der Präsident der Beschwerdekammern sowie die Vorsitzenden und die Mitglieder der einzelnen Kammern dürfen weder Prüfer sein noch einer Widerspruchsabteilung, der Marken- und Musterverwaltungs- und Rechtsabteilung oder einer Nichtigkeitsabteilung angehören.

Artikel 137

Ausschließung und Ablehnung

(1) Die Prüfer, die Mitglieder der im Amt gebildeten Abteilungen und die Mitglieder der Beschwerdekammern dürfen nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, an der sie ein persönliches Interesse haben oder in der sie vorher als Vertreter eines Beteiligten tätig gewesen sind. Zwei der drei Mitglieder einer Widerspruchsabteilung dürfen nicht bei der Prüfung der Anmeldung mitgewirkt haben. Die Mitglieder der Nichtigkeitsabteilungen dürfen nicht an der Erledigung einer Sache mitwirken, wenn sie an deren abschließender Entscheidung im Verfahren zur Eintragung der

Marke oder im Widerspruchsverfahren mitgewirkt haben. Die Mitglieder der Beschwerdekammern dürfen nicht an einem Beschwerdeverfahren mitwirken, wenn sie an der abschließenden Entscheidung in der Vorinstanz mitgewirkt haben.

(2) Glaubt ein Mitglied einer Abteilung oder einer Beschwerdekammer, aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder aus einem sonstigen Grund an einem Verfahren nicht mitwirken zu können, so teilt es dies der Abteilung oder der Kammer mit.

(3) Die Prüfer und die Mitglieder der Abteilungen oder einer Beschwerdekammer können von jedem Beteiligten aus einem der in Absatz 1 genannten Gründe oder wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden. Die Ablehnung ist nicht zulässig, wenn der Beteiligte im Verfahren Anträge gestellt oder Stellungnahmen abgegeben hat, obwohl er bereits den Ablehnungsgrund kannte. Die Ablehnung kann nicht mit der Staatsangehörigkeit der Prüfer oder der Mitglieder begründet werden.

(4) Die Abteilungen und die Beschwerdekammern entscheiden in den Fällen der Absätze 2 und 3 ohne Mitwirkung des betreffenden Mitglieds. Bei dieser Entscheidung wird das Mitglied, das sich der Mitwirkung enthält oder das abgelehnt worden ist, durch seinen Vertreter ersetzt.

ABSCHNITT 5

Haushalt und Finanzkontrolle

Artikel 138

Haushaltsausschuss

(1) Beim Amt wird ein Haushaltsausschuss eingesetzt. Der Haushaltsausschuss übt die Befugnisse aus, die ihm in diesem Abschnitt sowie in Artikel 38 Absatz 4 übertragen werden.

(2) Artikel 126 Absatz 6, die Artikel 127 und 128, sowie Artikel 129 Absätze 1 bis 4 und Absätze 6 und 7 finden auf den Haushaltsausschuss entsprechend Anwendung.

(3) Der Haushaltsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten. Beschlüsse, zu denen der Haushaltsausschuss nach Artikel 38 Absatz 4, Artikel 140 Absatz 3 und Artikel 143 befugt ist, bedürfen jedoch der Dreiviertelmehrheit der Vertreter der Mitgliedstaaten. In beiden Fällen verfügen die Mitgliedstaaten über je eine Stimme.

Artikel 139

Haushalt

(1) Alle Einnahmen und Ausgaben des Amtes werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan des Amtes eingesetzt. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

(2) Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

(3) Die Einnahmen des Haushalts umfassen unbeschadet anderer Einnahmen das Aufkommen an Gebühren, die aufgrund der Gebührenordnung zu zahlen sind, das Aufkommen an Gebühren, die aufgrund des Madrider Protokolls gemäß Artikel 140 dieser Verordnung für eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, zu zahlen sind und sonstige Zahlungen an Vertragsparteien des Madrider Protokolls, das Aufkommen an Gebühren, die aufgrund der Genfer Akte gemäß Artikel 106c der Verordnung (EG) Nr. 6/ 2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster⁸⁹⁷ für eine internationale Eintragung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, zu zahlen sind und sonstige Zahlungen an die Vertragsparteien der Genfer Akte, und, soweit erforderlich, einen Zuschuss, der in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften, Einzelplan Kommission, unter einer besonderen Haushaltlinie eingesetzt wird.

Artikel 140

Feststellung des Haushaltsplans

⁸⁹⁷ ABl. L 3 vom 5.1.2002, S. 1.

- (1) Der Präsident stellt jährlich für das folgende Haushaltsjahr einen Vorschlag der Einnahmen und Ausgaben des Amtes auf und übermittelt ihn sowie einen Stellenplan spätestens am 31. März jedes Jahres dem Haushaltsausschuss.
- (2) Ist in den Haushaltsvoranschlägen ein Gemeinschaftszuschuss vorgesehen, so übermittelt der Haushaltsausschuss den Voranschlag bezüglich der Kommission, die ihn an die Haushaltsbehörde der Gemeinschaften weiterleitet. Die Kommission kann diesem Voranschlag eine Stellungnahme mit abweichenden Voranschlägen beifügen.
- (3) Der Haushaltsausschuss stellt den Haushaltsplan fest, der auch den Stellenplan des Amtes umfasst. Enthalten die Haushaltsvoranschläge einen Zuschuss zu Lasten des Gesamthaushaltsplans der Gemeinschaften, so wird der Haushaltsplan des Amtes gegebenenfalls angepasst.

Artikel 141

Rechnungsprüfung und Kontrolle

- (1) Beim Amt wird die Funktion eines Internen Prüfers eingerichtet, die unter Einhaltung der einschlägigen internationalen Normen ausgeübt werden muss. Der von dem Präsidenten benannte Interne Prüfer ist diesem gegenüber für die Überprüfung des ordnungsgemäßen Funktionierens der Systeme und der Vollzugsverfahren des Amtshaushalts verantwortlich.
- (2) Der Interne Prüfer berät den Präsidenten in Fragen der Risikokontrolle, indem er unabhängige Stellungnahmen zur Qualität der Verwaltungs- und Kontrollsysteme und Empfehlungen zur Verbesserung der Bedingungen für die Abwicklung der Vorgänge sowie zur Förderung einer wirtschaftlichen Haushaltsführung abgibt.
- (3) Der Anweisungsbefugte führt interne Kontrollsysteme und -verfahren ein, die für die Ausführung seiner Aufgaben geeignet sind.

Artikel 142

Rechnungsprüfung

- (1) Der Präsident übermittelt der Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Haushaltsausschuss und dem Rechnungshof spätestens am 31. März jedes Jahres die Rechnung für alle Einnahmen und Ausgaben des Amtes im abgelaufenen Haushaltsjahr. Der Rechnungshof prüft die Rechnung nach Artikel 248 EG-Vertrag.
- (2) Der Haushaltsausschuss erteilt dem Präsidenten des Amtes Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans.

Artikel 143

Finanzvorschriften

Der Haushaltsausschuss erlässt nach Stellungnahme der Kommission und des Rechnungshofs der Europäischen Gemeinschaften die internen Finanzvorschriften, in denen insbesondere die Einzelheiten der Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans des Amtes festgelegt werden. Die Finanzvorschriften lehnen sich, soweit dies mit der Besonderheit des Amtes vereinbar ist, an die Haushaltsordnungen anderer von der Gemeinschaft geschaffener Einrichtungen an.

Artikel 144

Gebührenordnung

- (1) Die Gebührenordnung bestimmt insbesondere die Höhe der Gebühren und die Art und Weise, wie sie zu entrichten sind.
- (2) Die Höhe der Gebühren ist so zu bemessen, dass die Einnahmen hieraus grundsätzlich den Ausgleich des Haushaltsplans des Amtes gewährleisten.
- (3) Die Gebührenordnung wird nach dem in Artikel 163 Absatz 2 genannten Verfahren angenommen und geändert.

TITEL XIII

INTERNATIONALE REGISTRIERUNG VON MARKEN

ABSCHNITT 1

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 145

Anwendung der Bestimmungen

Sofern in diesem Titel nichts anderes bestimmt ist, gelten die vorliegende Verordnung und ihre Durchführungsverordnungen für Anträge auf internationale Registrierung nach dem am 27. Juni 1989 in Madrid unterzeichneten Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (nachstehend „internationale Anmeldungen“ bzw. „Madrider Protokoll“ genannt), die sich auf die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder auf eine Gemeinschaftsmarke stützen, und für Markeneintragungen im internationalen Register des Internationalen Büros der Weltorganisation für geistiges Eigentum (nachstehend „internationale Registrierungen“ bzw. „Internationales Büro“ genannt), deren Schutz sich auf die Europäische Gemeinschaft erstreckt.

ABSCHNITT 2

Internationale Registrierung auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder einer Gemeinschaftsmarke

Artikel 146

Einreichung einer internationalen Anmeldung

- (1) Internationale Anmeldungen gemäß Artikel 3 des Madrider Protokolls, die sich auf eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder auf eine Gemeinschaftsmarke stützen, werden beim Amt eingereicht.
- (2) Wird eine internationale Registrierung beantragt, bevor die Marke, auf die sich die internationale Registrierung stützen soll, als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, so muss der Anmelder angeben, ob die internationale Registrierung auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke oder auf der Grundlage der Eintragung als Gemeinschaftsmarke erfolgen soll. Soll sich die internationale Registrierung auf eine Gemeinschaftsmarke stützen, sobald diese eingetragen ist, so gilt für den Eingang der internationalen Anmeldung beim Amt das Datum der Eintragung der Gemeinschaftsmarke.

Artikel 147

Form und Inhalt der internationalen Anmeldung

- (1) Die internationale Anmeldung wird mittels eines vom Amt bereitgestellten Formblatts in einer der Amtssprachen der Europäischen Gemeinschaft eingereicht. Gibt der Anmelder auf diesem Formblatt bei der Einreichung der internationalen Anmeldung nichts anderes an, so korrespondiert das Amt mit dem Anmelder in der Sprache der Anmeldung in standardisierter Form.
- (2) Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache als den Sprachen eingereicht, die nach dem Madrider Protokoll zulässig sind, so muss der Anmelder eine zweite Sprache aus dem Kreis dieser Sprachen angeben. Das Amt legt die internationale Anmeldung dem Internationalen Büro in dieser zweiten Sprache vor.
- (3) Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache als den Sprachen eingereicht, die nach dem Madrider Protokoll für die Einreichung internationaler Anmeldungen zulässig sind, so kann der Anmelder eine Übersetzung der Liste der Erzeugnisse oder Dienstleistungen in der Sprache vorlegen, in der die internationale Anmeldung dem Internationalen Büro gemäß Absatz 2 vorgelegt werden soll.
- (4) Das Amt übermittelt die internationale Anmeldung so rasch wie möglich dem Internationalen Büro.
- (5) Für die Einreichung einer internationalen Anmeldung wird eine an das Amt zu entrichtende Gebühr verlangt. In den in Artikel 146 Absatz 2 Satz 2 genannten Fällen wird diese Gebühr zum Zeitpunkt der Eintragung der Gemeinschaftsmarke fällig. Die Anmeldung gilt erst als eingereicht, wenn die Gebühr gezahlt worden ist.
- (6) Die internationale Anmeldung muss den einschlägigen Bedingungen genügen, die in der Durchführungsverordnung vorgesehen sind.

Artikel 148

Eintragung in die Akte und in das Register

- (1) Tag und Nummer einer auf der Grundlage einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke beantragten internationalen Registrierung werden in die Akte der betreffenden Anmeldung eingetragen. Wird im Anschluss an die Anmeldung

eine Gemeinschaftsmarke eingetragen, so werden Tag und Nummer der internationalen Registrierung in das Register eingetragen.

(2) Tag und Nummer einer auf der Grundlage einer Gemeinschaftsmarke beantragten internationalen Registrierung werden in das Register eingetragen.

Artikel 149

Antrag auf territoriale Ausdehnung des Schutzes im Anschluss an die internationale Registrierung

Ein Antrag auf territoriale Ausdehnung des Schutzes im Anschluss an die internationale Registrierung gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls kann über das Amt gestellt werden. Der Antrag muss in der Sprache eingereicht werden, in der die internationale Anmeldung gemäß Artikel 147 eingereicht wurde.

Artikel 150

Internationale Gebühren

Alle an das Internationale Büro aufgrund des Madrider Protokolls zu entrichtenden Gebühren sind unmittelbar an das Internationale Büro zu zahlen.

ABSCHNITT 3

Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist

Artikel 151

Wirkung internationaler Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist

(1) Eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, hat vom Tage der Registrierung gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder vom Tage der nachträglichen Benennung der Europäischen Gemeinschaft gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls an dieselbe Wirkung wie die Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

(2) Wurde keine Schutzverweigerung gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 des Madrider Protokolls mitgeteilt oder wurde eine solche Verweigerung widerrufen, so hat die internationale Registrierung einer Marke, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt wird, von dem in Absatz 1 genannten Tag an dieselbe Wirkung wie die Eintragung einer Marke als Gemeinschaftsmarke.

(3) Für die Zwecke der Anwendung des Artikels 9 Absatz 3 tritt die Veröffentlichung der in Artikel 152 Absatz 1 genannten Einzelheiten der internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt wird, an die Stelle der Veröffentlichung der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke, und die Veröffentlichung gemäß Artikel 152 Absatz 2 tritt an die Stelle der Veröffentlichung der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke.

Artikel 152

Veröffentlichung

(1) Das Amt veröffentlicht das Datum der Eintragung einer Marke, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder das Datum der nachträglichen Benennung der Europäischen Gemeinschaft gemäß Artikel 3ter Absatz 2 des Madrider Protokolls, die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, und die zweite Sprache, die vom Anmelder angegeben wurde, die Nummer der internationalen Registrierung und das Datum der Veröffentlichung dieser Registrierung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Blatt, eine Wiedergabe der Marke und die Nummern der Erzeugnis- oder Dienstleistungsklassen, für die ein Schutz in Anspruch genommen wird.

(2) Wurde für eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, gemäß Artikel 5 Absätze 1 und 2 des Madrider Protokolls keine Schutzverweigerung mitgeteilt oder wurde eine solche Verweigerung widerrufen, so veröffentlicht das Amt diese Tatsache gleichzeitig mit der Nummer der internationalen Registrierung

und gegebenenfalls das Datum der Veröffentlichung dieser Registrierung in dem vom Internationalen Büro herausgegebenen Blatt.

Artikel 153

Zeitrang

(1) Der Anmelder einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, kann in der internationalen Anmeldung gemäß Artikel 34 den Zeitrang einer älteren Marke in Anspruch nehmen, die in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder gemäß internationaler Regelungen mit Wirkung für einen Mitgliedstaat registriert ist.

(2) Der Inhaber einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, kann ab dem Datum der Veröffentlichung der Wirkungen der Registrierung im Sinne von Artikel 152 Absatz 2 beim Amt gemäß Artikel 35 den Zeitrang einer älteren Marke in Anspruch nehmen, die in einem Mitgliedstaat, einschließlich des Benelux-Gebiets, oder gemäß internationaler Regelungen mit Wirkung für einen Mitgliedstaat registriert ist. Das Amt setzt das Internationale Büro davon in Kenntnis.

Artikel 154

Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse

(1) Internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist, werden ebenso wie Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken auf absolute Eintragungshindernisse geprüft.

(2) Der Schutz aus einer internationalen Registrierung darf nicht verweigert werden, bevor dem Inhaber der internationalen Registrierung Gelegenheit gegeben worden ist, auf den Schutz in der Europäischen Gemeinschaft zu verzichten, diesen einzuschränken oder eine Stellungnahme einzureichen.

(3) Die Schutzverweigerung tritt an die Stelle der Zurückweisung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

(4) Wird der Schutz einer internationalen Registrierung aufgrund dieses Artikels durch eine unanfechtbare Entscheidung verweigert oder hat der Inhaber einer internationalen Registrierung auf den Schutz in der Europäischen Gemeinschaft gemäß Absatz 2 verzichtet, so erstattet das Amt dem Inhaber der internationalen Registrierung einen Teil der individuellen Gebühr, die in der Durchführungsverordnung festzulegen ist.

Artikel 155

Recherche

(1) Hat das Amt die Mitteilung einer internationalen Registrierung erhalten, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, erstellt es gemäß Artikel 38 Absatz 1 einen Gemeinschaftsrecherchenbericht.

(2) Sobald das Amt die Mitteilung einer internationalen Registrierung erhalten hat, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, übermittelt es der Zentralbehörde für den gewerblichen Rechtsschutz eines jeden Mitgliedstaats, die dem Amt mitgeteilt hat, dass sie in ihrem eigenen Markenregister eine Recherche durchführt, gemäß Artikel 38 Absatz 2 ein Exemplar der internationalen Registrierung.

(3) Artikel 38 Absätze 3 bis 6 gilt entsprechend.

(4) Das Amt unterrichtet die Inhaber älterer Gemeinschaftsmarken oder Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken, die in dem Gemeinschaftsrecherchenbericht genannt sind, von der in Artikel 152 Absatz 1 vorgesehenen Veröffentlichung der internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist.

Artikel 156

Widerspruch

(1) Gegen internationale Registrierungen, in denen die Europäische Gemeinschaft benannt ist, kann ebenso Widerspruch erhoben werden wie gegen veröffentlichte Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken.

(2) Der Widerspruch ist innerhalb einer Frist von drei Monaten zu erheben, die sechs Monate nach dem Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 152 Absatz 1 beginnt. Er gilt erst als erhoben, wenn die Widerspruchsgebühr

entrichtet worden ist.

(3) Die Schutzverweigerung tritt an die Stelle der Zurückweisung einer Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

(4) Wird der Schutz einer internationalen Registrierung aufgrund einer gemäß diesem Artikel ergangenen unanfechtbaren Entscheidung verweigert oder hat der Inhaber einer internationalen Registrierung auf den Schutz in der Europäischen Gemeinschaft vor einer gemäß diesem Artikel ergangenen unanfechtbaren Entscheidung verzichtet, so erstattet das Amt dem Inhaber der internationalen Registrierung einen Teil der individuellen Gebühr, die in der Durchführungsverordnung festzulegen ist.

Artikel 157

Ersatz einer Gemeinschaftsmarke durch eine internationale Registrierung

Das Amt trägt auf Antrag in das Register ein, dass eine Gemeinschaftsmarke als durch eine internationale Registrierung gemäß Artikel 4*bis* des Madrider Protokolls ersetzt anzusehen ist.

Artikel 158

Nichtigerklärung der Wirkung einer internationalen Registrierung

(1) Die Wirkung einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, kann für nichtig erklärt werden.

(2) Der Antrag auf Nichtigerklärung der Wirkung einer internationalen Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist, tritt an die Stelle eines Antrags auf Erklärung des Verfalls gemäß dem Artikel 51 oder der Nichtigkeit gemäß Artikel 52 oder 53.

Artikel 159

Umwandlung einer im Wege einer internationalen Registrierung erfolgten Benennung der Europäischen Gemeinschaft in eine nationale Markenmeldung oder in eine Benennung von Mitgliedstaaten

(1) Wurde eine Benennung der Europäischen Gemeinschaft im Wege einer internationalen Registrierung zurückgewiesen oder hat sie ihre Wirkung verloren, so kann der Inhaber der internationalen Registrierung beantragen, dass die Benennung der Europäischen Gemeinschaft umgewandelt wird, und zwar

a) gemäß den Artikeln 112, 113 und 114 in eine Anmeldung für eine nationale Marke;

b) in eine Benennung eines Mitgliedstaats, der Vertragspartei des Madrider Protokolls oder des am 14. April 1891 in Madrid unterzeichneten Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken in seiner revidierten und geänderten Fassung (nachstehend das „Madrider Abkommen“ genannt) ist, sofern die direkte Benennung dieses Mitgliedstaats auf der Grundlage des Madrider Protokolls oder des Madrider Abkommens zum Zeitpunkt des Antrags auf Umwandlung möglich war. Die Artikel 112, 113 und 114 finden Anwendung.

(2) Die nationale Markenmeldung oder die Benennung eines Mitgliedstaats, der Vertragspartei des Madrider Protokolls oder des Madrider Abkommens ist, die sich aus der Umwandlung der Benennung der Europäischen Gemeinschaft im Wege einer internationalen Registrierung ergibt, erhält in dem betreffenden Mitgliedstaat das Datum der internationalen Eintragung gemäß Artikel 3 Absatz 4 des Madrider Protokolls oder das Datum der Ausdehnung auf die Europäische Gemeinschaft gemäß Artikel 3*ter* Absatz 2 des Madrider Protokolls, wenn diese Ausdehnung nach der internationalen Registrierung erfolgte, oder den Prioritätstag dieser Eintragung sowie gegebenenfalls den nach Artikel 153 beanspruchten Zeitrang einer Marke dieses Staates.

(3) Der Umwandlungsantrag wird veröffentlicht.

Artikel 160

Benutzung einer Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung ist

Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 15 Absatz 1, Artikel 42 Absatz 2, Artikel 51 Absatz 1 Buchstabe a und Artikel 57 Absatz 2 tritt zur Festlegung des Datums, ab dem die Marke, die Gegenstand einer internationalen Registrierung mit Benennung der Europäischen Gemeinschaft ist, ernsthaft in der Gemeinschaft benutzt werden muss, das Datum der Veröffentlichung gemäß Artikel 152 Absatz 2 an die Stelle des Datums der Eintragung.

Artikel 161

Umwandlung

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 2 gelten die für Anmeldungen von Gemeinschaftsmarken anwendbaren Vorschriften entsprechend für Anträge auf Umwandlung einer internationalen Registrierung in eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke gemäß Artikel 9*quinquies* des Madrider Protokolls.

(2) Betrifft der Umwandlungsantrag eine internationale Registrierung, in der die Europäische Gemeinschaft benannt ist und deren Einzelheiten gemäß Artikel 152 Absatz 2 veröffentlicht worden sind, so sind die Artikel 37 bis 42 nicht anwendbar.

TITEL XIV

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 162

Gemeinschaftliche Durchführungsvorschriften

(1) Die Einzelheiten der Anwendung dieser Verordnung werden in einer Durchführungsverordnung geregelt.

(2) Außer den in den vorstehenden Artikeln vorgesehenen Gebühren werden Gebühren für die nachstehend aufgeführten Tatbestände nach Maßgabe der Durchführungsverordnung erhoben:

- a) verspätete Zahlung der Eintragungsgebühr;
- b) Ausstellung einer Ausfertigung der Eintragungsurkunde;
- c) Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts an einer Gemeinschaftsmarke;
- d) Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts an der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke;
- e) Löschung der Eintragung einer Lizenz oder eines anderen Rechts;
- f) Änderung einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke;
- g) Erteilung eines Auszugs aus dem Register;
- h) Einsicht in die Akten;
- i) Erteilung von Kopien;
- j) Ausstellung von beglaubigten Kopien der Anmeldung;
- k) Auskunft aus den Akten;
- l) Überprüfung der Festsetzung zu erstattender Verfahrenskosten.

(3) Die Durchführungsverordnung und die Verfahrensordnung der Beschwerdekammern werden nach dem in Artikel 163 Absatz 2 genannten Verfahren angenommen und geändert.

Artikel 163

Einsetzung eines Ausschusses und Verfahren für die Annahme der Durchführungsvorschriften

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss, dem „Ausschuss für Gebühren, Durchführungsvorschriften und das Verfahren der Beschwerdekammern des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“, unterstützt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 164

Vereinbarkeit mit anderen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts

Die Verordnung (EG) Nr. 510/2006 und insbesondere deren Artikel 14 bleibt von der vorliegenden Verordnung unberührt.

Artikel 165

Bestimmungen über die Erweiterung der Gemeinschaft

(1) Ab dem Tag des Beitritts Bulgariens, der Tschechischen Republik, Estlands, Zyperns, Lettlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens Rumäniens, Sloweniens und der Slowakei, nachstehend „neuer Mitgliedstaat“ oder „neue Mitgliedstaaten“ wird eine gemäß dieser Verordnung vor dem Tag des jeweiligen Beitritts eingetragene oder angemeldete Gemeinschaftsmarke auf das Hoheitsgebiet dieser Mitgliedstaaten erstreckt, damit sie dieselbe Wirkung in der gesamten Gemeinschaft hat.

(2) Die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die am Tag des Beitritts bereits angemeldet war, darf nicht aufgrund der in Artikel 7 Absatz 1 aufgeführten absoluten Eintragungshindernisse abgelehnt werden, wenn diese Hindernisse lediglich durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind.

(3) Wird eine Gemeinschaftsmarke während der sechs Monate vor dem Tag des Beitritts angemeldet, so kann gemäß Artikel 41 Widerspruch erhoben werden, wenn eine ältere Marke oder ein sonstiges älteres Recht im Sinne von Artikel 8 in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Beitritt erworben wurde, sofern der Erwerb gutgläubig war und das Anmeldedatum oder gegebenenfalls das Prioritätsdatum oder das Datum der Erlangung der älteren Marke bzw. des sonstigen älteren Rechts im neuen Mitgliedstaat vor dem Anmeldedatum oder gegebenenfalls vor dem Prioritätsdatum der angemeldeten Gemeinschaftsmarke liegt.

(4) Eine Gemeinschaftsmarke im Sinne von Absatz 1 kann nicht für nichtig erklärt werden

a) gemäß Artikel 52, wenn die Nichtigkeitsgründe lediglich durch den Beitritt eines neuen Mitgliedstaats entstanden sind;

b) gemäß Artikel 53 Absätze 1 und 2, wenn das ältere innerstaatliche Recht in einem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des Beitritts eingetragen, angemeldet oder erworben wurde.

(5) Die Benutzung einer Gemeinschaftsmarke im Sinne von Absatz 1 kann gemäß Artikel 110 und Artikel 111 untersagt werden, wenn die ältere Marke oder das sonstige ältere Recht in dem neuen Mitgliedstaat vor dem Tag des Beitritts dieses Staates eingetragen, angemeldet oder gutgläubig erworben wurde oder gegebenenfalls ein Prioritätsdatum hat, das vor dem Tag des Beitritts dieses Staates liegt.

Artikel 166

Aufhebung

Die Verordnung (EG) Nr. 40/94 in der durch die in Anhang I angegebenen Rechtsakte geänderten Fassung wird aufgehoben. Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang II zu lesen.

Artikel 167

Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

(2) Die Mitgliedstaaten treffen die nach den Artikeln 95 und 114 erforderlichen Maßnahmen innerhalb einer Frist von drei Jahren nach Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. 40/94. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 26. Februar 2009

Im Namen des Rates

Der Präsident

LANGER

VERORDNUNG (EG) Nr. 510/2006 DES RATES vom 20. März 2006

zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel⁸⁹⁸

Artikel 13

Schutz

(1) Eingetragene Namen werden geschützt gegen

- a) jede direkte oder indirekte kommerzielle Verwendung eines eingetragenen Namens für Erzeugnisse, die nicht unter die Eintragung fallen, soweit diese Erzeugnisse mit den unter diesem Namen eingetragenen Erzeugnissen vergleichbar sind oder soweit durch diese Verwendung das Ansehen des geschützten Namens ausgenutzt wird;
- b) jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung, selbst wenn der tatsächliche Ursprung des Erzeugnisses angegeben ist oder wenn der geschützte Name in Übersetzung oder zusammen mit Ausdrücken wie „Art“, „Typ“, „Verfahren“, „Fasson“, „Nachahmung“ oder dergleichen verwendet wird;
- c) alle sonstigen falschen oder irreführenden Angaben, die sich auf Herkunft, Ursprung, Natur oder wesentliche Eigenschaften der Erzeugnisse beziehen und auf der Aufmachung oder der äußeren Verpackung, in der Werbung oder in Unterlagen zu den betreffenden Erzeugnissen erscheinen, sowie die Verwendung von Behältnissen, die geeignet sind, einen falschen Eindruck hinsichtlich des Ursprungs zu erwecken;
- d) alle sonstigen Praktiken, die geeignet sind, den Verbraucher in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen. Enthält ein eingetragener Name den als Gattungsbezeichnung angesehenen Namen eines Agrarerzeugnisses oder Lebensmittels, so gilt die Verwendung dieser Gattungsbezeichnung für das betreffende Agrarerzeugnis oder Lebensmittel nicht als Verstoß gegen die Buchstaben a oder b.

(2) Geschützte Namen dürfen nicht zu Gattungsbezeichnungen werden.

(3) Für Namen, deren Eintragung gemäß Artikel 5 beantragt wird, kann im Rahmen von Artikel 7 Absatz 5 eine Übergangszeit von höchstens fünf Jahren vorgesehen werden; dies gilt ausschließlich für den Fall eines Einspruchs, der für zulässig erklärt wurde, weil sich die Eintragung des vorgeschlagenen Namens nachteilig auf das Bestehen eines ganz oder teilweise gleich lautenden Namens oder auf das Bestehen von Erzeugnissen auswirken würde, die zum Zeitpunkt der in Artikel 6 Absatz 2 genannten Veröffentlichung seit mindestens fünf Jahren rechtmäßig vermarktet werden. Außerdem kann für Unternehmen in einem Mitgliedstaat oder in einem Drittland, in dem das geografische Gebiet liegt, eine Übergangszeit festgesetzt werden, sofern diese Unternehmen die betreffenden Erzeugnisse vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung gemäß Artikel 6 Absatz 2 mindestens fünf Jahre lang rechtmäßig unter ständiger Verwendung des betreffenden Namens vermarktet haben und darauf im Rahmen eines nationalen Einspruchsverfahrens gemäß Artikel 5 Absatz 5 Unterabsätze 1 und 2 oder des gemeinschaftlichen Einspruchsverfahrens gemäß Artikel 7 Absatz 2 hingewiesen haben. Die Übergangszeit nach diesem Absatz und die Anpassungsfrist gemäß Artikel 5 Absatz 6 dürfen insgesamt höchstens fünf Jahre betragen. Beträgt die Anpassungsfrist gemäß Artikel 5 Absatz 6 mehr als fünf Jahre, so wird keine Übergangszeit gewährt.

(4) Unbeschadet des Artikels 14 kann die Kommission nach dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 2 das gemeinsame Weiterbestehen sowohl eines eingetragenen als auch eines nicht eingetragenen Namens beschließen, der einen Ort in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland bezeichnet, wenn dieser Name mit dem eingetragenen Namen identisch ist und alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

⁸⁹⁸ ABI-EU L 93/19 v. 31.3.2006.

- a) Der identische nicht eingetragene Name wurde vor dem 24. Juli 1993 seit mindestens 25 Jahren auf der Grundlage der ständigen und redlichen Gebräuche verwendet;
- b) es ist nachgewiesen, dass mit dieser Verwendung zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt wurde, das Ansehen des eingetragenen Namens auszunutzen, und dass der Verbraucher in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses nicht irreführt wurde und dies auch nicht möglich war;
- c) auf das Problem des identischen Namens wurde vor der Eintragung des Namens hingewiesen. Der eingetragene Name und der betreffende identische nicht eingetragene Name dürfen nur für einen Zeitraum von höchstens 15 Jahren gleichzeitig weiter bestehen; danach darf der nicht eingetragene Name nicht mehr verwendet werden. Die Verwendung der betreffenden nicht eingetragenen geografischen Bezeichnung ist nur zulässig, wenn das Ursprungsland auf dem Etikett deutlich sichtbar angegeben ist.

Artikel 14

Beziehungen zwischen Marken, Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben

(1) Ist eine Ursprungsbezeichnung oder eine geografische Angabe nach Maßgabe dieser Verordnung eingetragen, so wird der Antrag auf Eintragung einer Marke, auf die einer der in Artikel 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft und die die gleiche Erzeugnisklasse betrifft, abgelehnt, wenn dieser Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung bei der Kommission eingereicht wird. Marken, die unter Verstoß gegen Unterabsatz 1 eingetragen wurden, werden gelöscht.

(2) Unter Wahrung des Gemeinschaftsrechts darf eine Marke, auf die einer der in Artikel 13 aufgeführten Tatbestände zutrifft und die vor dem Zeitpunkt des Schutzes der Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe im Ursprungsland oder vor dem 1. Januar 1996 in gutem Glauben im Gebiet der Gemeinschaft angemeldet, eingetragen oder, sofern dies nach den einschlägigen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, durch Verwendung erworben wurde, ungeachtet der Eintragung einer Ursprungsbezeichnung oder geografischen Angabe weiter verwendet werden, sofern für die Marke keine Gründe für die Ungültigerklärung oder den Verfall gemäß der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken⁸⁹⁹ oder der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke⁹⁰⁰ vorliegen.

⁸⁹⁹ ABl. L 40 vom 11.2.1989, S. 1.

⁹⁰⁰ ABl. L 11 vom 14.1.1994, S. 1.

V. Literaturverzeichnis

Werke

Calliess / Ruffert, EUV/AEUV - Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta (Kommentar) 4. Auflage 2011. Buch. LXXI, 3148 S. C.H.BECK

Günther Eisenführ/Detlef Schennen, GMVO – Heymanns Taschenkommentar (2010)

KERLY DUNCAN M. SIR/ KITCHIN DAVID, KERLY'S LAW OF TRADE MARKS AND TRADE NAMES - FOURTEENTH EDITION, SWEET & MAXWELL (LONDON, 2005), par. 6-215 – 6-227;

Alexander v. Mühlendahl, Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht, in: Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrecht. Festschrift für Gerhard Schrickler zum 70. Geburtstag, S. 853.

Günther Eisenführ, Die Koexistenz von nationaler und supranationaler Markeneintragung für dieselbe Marke, in: FS für von Mühlendahl, 2005, S. 341.

Alexander v. Mühlendahl/ Dietrich C. Ohlgart/ Verena v. Bomhard,
Die Gemeinschaftsmarke, C.H. Beck München 1998.

Claudius Marx, Deutsches und Europäisches Markenrecht, Luchterhand 1996.

Tobias Cohen Jehoram/Constant van Nispen/Tony Huydecoper, European Trademark Law, COMMUNITY TRADEMARK LAW AND HARMONIZED NATIONAL TRADEMARK LAW, 2010 Kluwer Law International, p. 46.

Quellen

VO (EG) Nr. 207/2009 des Rates v. 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. EU Nr. L 78/1 v. 24.3.2009].

Mitteilung Nr. 05/03 des Präsidenten des Harmonisierungsamtes v. 16. Oktober 2003 über die Erweiterung der EU im Jahr 2004.

Leitsätze, ÖBl 2005, 70.

Leitsätze, ÖBl 2005, 71.

Leitsätze, ÖBl 2005, 107.

Leitsätze, ÖBl 2006, 215.

Leitsätze, ÖBl 2006, 110.

Leitsätze, ÖBl 2006, 117.

Aufsätze

Achim Bender, Europäisches Markenrecht in neuer (Ver-)Fassung: Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2009, Teil 1 – Die absoluten Schutzversagungsgründe, MarkenR 01/2010, 1.

Achim Bender, Europäisches Markenrecht in neuer (Ver-)Fassung: Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2009, Teil 2 – Die relativen Schutzversagungsgründe, MarkenR 02/2010, 57.

Roland Knaak, Alexander Vida: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf das Markenrecht in Europa am Beispiel Ungarns = GRUR Int. 2005, 886.

Alexander von Mühlendahl, Die Bedeutung der Erweiterung und der Ausweitung des Madrider Markensystems für die Gemeinschaftsmarke und die Arbeit des HABM = GRUR 2005, 113, 114.

Georg Kresbach/Veronika Grögerova, Die Gemeinschaftsmarke nach dem Beitritt von Bulgarien und Rumänien zur Europäischen Union, ÖBl[2007], 153-156.

Emanuel Boesch, Die Auswirkungen der Erweiterung der EU auf die Gemeinschaftsmarke, Vorteile und Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Erstreckung der Gemeinschaftsmarke = ÖBl 2005, 100.

Felix Herzog, Gemeinschaftsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern auf die neuen Mitgliedstaaten der EU = MarkenR 05/2003, 182.

Georg Kresbach/Markus Bruckmüller, The Protection of Unregistered Trade Marks under Slovenian Law, 3. The legal effects of the accession of Slovenia to the EC-Community Trade Mark Regulation with respect to unregistered trade marks = MR-Int 2004 (Vol. 1), 27, 29.

Clemens Grünzweig, Neueste Entwicklungen im EU- und internationalen Markenrecht = ecolex 2004, 343.

Bojan Pretnar, Is the Future Enlargement of the European Union an Immediate Issue for the Community Trade Mark System? = [1997]EIPR, 185.

Arnaud Folliard-Monguiral and David Rogers, The Community Trade Mark and Designs System and the Enlargement of the European Union, [2004] E.I.P.R., 48.

Volker Bugdahl, Die EU-Erweiterung: Praktische Hinweise für Markenanmelder, MarkenR 11-12/2003, 425.

Knaak, Grundzüge des Gemeinschaftsmarkenrechts und Unterschiede zum nationalen Markenrecht = GRUR Int. 2001, 665, 666.

Dr. Herbert E. Meister, Beschaffenheitsangaben in Art. 7 (1) lit. c) Gemeinschaftsmarkenverordnung = WRP 2001, 207.

Christof Krüger, Zur gemeinschaftsrechtlichen Bedeutung des markenrechtlichen Freihaltebedürfnisses, MarkenR 5/2002, 145.

Achim Bender, Das Allgemeininteresse am Freihaltungsbedürfnis: Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2008 – Teil 1: Die absolute Schutzversagungsgründe, MarkenR 2/2009, 85/90.

Achim Bender, Das Allgemeininteresse am Freihaltungsbedürfnis: Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2008 – Teil 2: Die relativen Schutzversagungsgründe, MarkenR 3/2009, 133.

Achim Bender, Mit Celltech über die Bainbridge und vorbei am Arcol-Cap ins Limoncello-Land: Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2007 – Teil 1: Die absoluten Schutzversagungsgründe, MarkenR 02/2008, 41.

Achim Bender, Mit Celltech über die Bainbridge und vorbei am Arcol-Cap ins Limoncello-Land: Die Entwicklung der Gemeinschaftsmarke in Rechtsprechung und Praxis im Jahr 2007 – Teil 1: Die relativen Schutzversagungsgründe, MarkenR 03/2008, 89.

Helmuth Gamerith, ÖBl 2006, 183.

Achim Bender, Das Prinzip der (Un-)Bequemlichkeit, MarkenR 01/2005, 2.

RA Thomas Felchner, Amer PICASSO – Die „Neutralisierungslehre“ des EuG = MarkenR 09/2005, 377.

Thomas Felchner, Sei kein FROSCHE – Machen Marken mit eindeutigem Sinngehalt „apetito“?, MarkenR 06/2006, 253.

V. Mühlendahl, Alexander, Community Trade Mark Riddles: Territoriality and Unitary Charakter, [2008] E.I.P.R., p. 66.

Ilse Mayer, Die Marke nach europäischem Recht – die Gemeinschaftsmarke, ÖBl 1994, 207.

Karin Stumpf, Die Eintragung von Lizenzen im Markenregister, MarkenR 2005, 425.

Michael Fammler, Die Gemeinschaftsmarke als Kreditsicherheit, WRP 5/2006, 534.

Karin Klüpfel, Die Nichtigkeitsklage vor dem Europäischen Gericht erster Instanz gegen Entscheidungen des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt, MarkenR 2000, 237.

Leonhard Reis, Der Buchstabe „α“ kann als Gemeinschaftsmarke schutzfähig sein (EuGH C-265/09P v. 9.9.2010)= ecoloex 2010, 1176.

Urteilen des EuG:

CANNABIS, EuG T-234/06 v. 19.11.2009 = wbl 2010, 32.

Matratzen Concord, T-6/01 v. 23.10.2002.

Last Minute Network Ltd, EuG T-114/07 v. 11.6.2009 = wbl 2009, 455.

„Dr. N°“, EuG T- 435/05 v. 30.6.2009 = wbl 2009, 454.

Jurado Hermanos SL, EuG T-410/07 v. 12.5.2009 = wbl 2009, 402.

Anheuser Busch Inc/ Budějovický Budvar, EuG T-191/07 v. 25.3.2009 = wbl 2009, 298.

HONEYCOMB, EuG T-256/06 v. 5.11.2008 = wbl 2009, 85.

Ecoblue, EuG T-281/07 v. 12.11.2008 = wbl 2009, 84.

Casa Editorial El Tiempo, EuG T-233/06 v. 22.4.2008 = wbl 2008, 384.

Citibank, EuG T-181/05 v. 16.4.2008 = wbl 2008, 383.

La Mer, EuG T-418/03 v. 27.9.2007 = wbl 2008, 85.

LIGHT&SPACE, EuG T-224/07 v. 10.10.2008 = wbl 2008, 34.

Bodegas Franco-Españolas, SA/Companhia Geral de Agricultura das Vinhas do Alto Douro, SA EuG T-501/04 v. 15.2.2007 = wbl 2007, 280.

Mundipharma AG/Altana Pharma AG, EuG, T-256/04 v. 13.2.2007 = wbl 2007, 280.

Calavo Growers, Inc/HABM – Luis Calvo Sanz, EuG T-53/05 v. 16.1.2006 = wbl 2007, 132.

WEISSE SEITEN, EuG T-322/03 v. 16.3.2006 = wbl 2006, 226, 227.

FERRÓ, EuG T-35/04 v. 15.3.2005 = wbl 2006, 225.

VARIANT, EuG T-317/03 v. 26.1.2006 = wbl 2006, 175.

MISS ROSSI, EuG T-169/03 v. 1.3.2005 = wbl 2005, 225

Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG, EuG T-316/03 v. 7.6.2005 = wbl 2005, 427.

Anne Geddes NURSERYROOM (EuG T-173/03 v. 30.11.2004) = wbl 2005, 128.

[Georgia-Pacific Sárl] (EuG T-283/04 v. 17.1.2007), Rn. 44: [Form von Taschenlampen], Rn. 31= wbl 2007, 132.

Indorata-Serviços e Gestão / HABM [HAIRTRANSFER], EuG T-204/04 v. 15.2.2007 = wbl 2007, 281

BLUE SOFT, EuG T-330/06 = wbl 2008, 433, 434.

[NEGRA MODELO], EuG T-169/02 = wbl 2005, 225.

Turkish Power/ POWER, EuG T-34/04 v. 22.6.2005, Rn. 62.

XTREME, EuG T-286/03 v. 13.4.2005 = wbl 2005, 326;

Zirh, EuG T-355/02 = wbl 2004, 232.

BIOKNOWLEDGE, EuG T-387/03 v. 19.1.2005 = wbl 2005, 175.

LINDENHOF, EuG T-296/02 v. 15.2.2005 = wbl 2005, 225.

JELLO SCHUHPARK, T-32/03 v. 8.3.2005 = wbl 2005, 274.

INTEA/INTESA, EuG T-353/02 v. 13.4.2005 = wbl 2005, 326;

Shaker di L Laudato & C Sas, EuG T-7/04 v. 15.6.2005 = wbl 2005, 473.

Canali Ireland Ltd, EuG T-301/03 v. 28.6.2005 = wbl 2005, 474.

PAPERLAB, EuG T-19/04 v. 22.6.2005 = wbl 2005, 474.

CeWe Color AG & Co OHG – Digi Film, EuG T-178/03 und T-179/03 v. 8.9.2005 = wbl 2005, 523.

BioID, EuGH C-37/03P v.16.9.2005 = wbl 2005, 577.

Rechtsprechungen des EuGH

Matratzen, EuGH, C-3/03 P v. 28.4.2004.

Matratzen II, EuGH C-421/04 v. 9.3.2006 = ABI-HABM 2006, 857.

Rs. Baby-Dry, EuGH C-383/99 v. 20.9.2001 = MarkenR 2001, 400.

Rs. Das Prinzip der Bequemlichkeit, EuGH C-64/02 P v. 21.10.2004, Rn. 37 = MarkenR 2005, 22.

PICARO/PICASSO, EuG T-185/02 v. 22.Juni 2004 = MarkenR 2004, 305.

Zirh, EuGH C-206/04 = wbl 2006, 227.

VI. Lebenslauf

CURRICULUM VITAE

Mag. iur. Vesna Nagy

Geboren am 8. Juni 1974 in Kroatien (Osijek, neben Vukovar)

Europäische Abstammung (von italienischer Familienname: De Berti; **kroatischer F.:** Švaganović; deutscher F.: Scheiling; österreichischer F.: Hofmann; ungarischer F: Nagy;)

- 1991** besuchte den Englischunterricht in der Brighton & Hove Schule und dahin verschaffte Diplom mit IELTS;
- 1993** schloss Sprachgymnasium (besuchte Deutsch-, Englisch- und Italienischfächer) ab;
- 1998** inskribierte wegen des in Slawonien von kroatischem Ostgebiet gedauerten Kriegs paar Jahre später das juristische MA-Studium (von 5 Jahren) an der Universität Zagreb;
- 2000-2002** besuchte französischen Unterricht an der Juristischen Fakultät Zagreb (legte Französisch für Juristen I und II ab);
- 2003** beendete das Juristische MA-Studium mit den ausgezeichneten Zeugnissen und mit dem Master - Thesis „*Renvoi*“ (65 Seiten);
- 2003-2005** machte das Rechtsanwaltspraktikum
- 2005** legte die ergänzenden Prüfungen an der Universität Wien bzw. an die Rechtswissenschaftlichen Fakultät – am Juridicum (Deutsch, Österreichisches Verfassungsrecht, Europäisches Beihilfenrecht, Europäisches Wettbewerbsrecht, Europäische Grundfreiheiten u. a.) ab;
- 2006** inskribierte auf Grund des Bescheides von der Universität Wien das Doktoratstudium aus der Rechtswissenschaft an der Universität Wien (legte ich drei Prüfungen von den Wahlfächern aus dem Strafrechtsbereich ab; absolvierte ein Seminar aus dem Handelsrecht und zweites Seminar am Institut für Europarecht beim Prof. DDr. Peter Fischer aus der Judikatur des Europarechts als Hauptfach);
- Ab 2007** im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit habe ich am Institut für Handels- und Unternehmensrecht beim Herrn Prof. Dr. Josef Aicher die Dissertation aus dem Fachbereich Europarecht mit dem Titel

„Gemeinschaftsmarken in den neuen Mitgliedstaaten“.