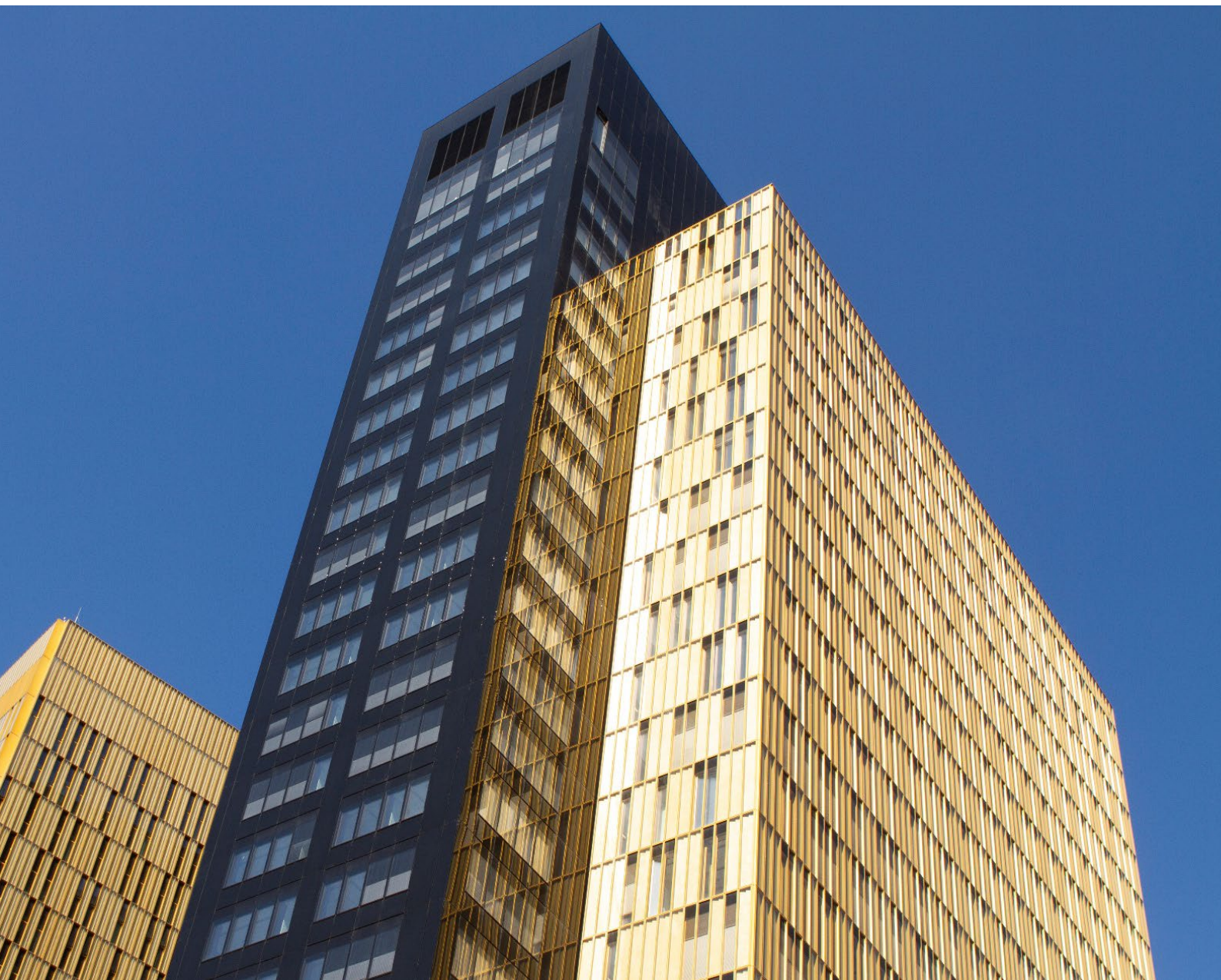




# Thematische Übersicht Markenrecht



## Inhaltsverzeichnis

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| VORWORT .....                                                                                      | 4   |
| LISTE DER ANGESPROCHENEN RECHTSAKTE .....                                                          | 6   |
| I. ABSOLUTE EINTRAGUNGSHINDERNISSE .....                                                           | 8   |
| 1. Grafische Darstellung eines Zeichens.....                                                       | 8   |
| 2. Marken, die keine Unterscheidungskraft haben.....                                               | 12  |
| 3. Beschreibende Marken .....                                                                      | 26  |
| 4. Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die üblich<br>geworden sind ..... | 39  |
| 5. Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen .....                                | 42  |
| 6. Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen ....                  | 46  |
| 7. Täuschende Marken.....                                                                          | 49  |
| 8. Bösgläubigkeit des Anmelders.....                                                               | 53  |
| 9. Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung .....                                           | 57  |
| II. RELATIVE EINTRAGUNGSHINDERNISSE.....                                                           | 64  |
| 1. Verwechslungsgefahr.....                                                                        | 64  |
| 2. Nicht eingetragene Marke, die im geschäftlichen Verkehr benutzt wird .....                      | 74  |
| 3. Bekannte Marke.....                                                                             | 76  |
| III. SONSTIGE FRAGEN DES MATERIELLEN RECHTS .....                                                  | 82  |
| 1. Wirkungen der Marke.....                                                                        | 82  |
| 2. Ernsthafte Benutzung .....                                                                      | 92  |
| 3. Kollektivmarke.....                                                                             | 106 |
| 4. Gewährleistungsmarke.....                                                                       | 108 |

## Vorwort

Eine Marke ist ein Zeichen, das im geschäftlichen Verkehr zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen benutzt wird. Mit der Verordnung (EG) Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke<sup>1</sup> wurde ein gemeinschaftliches Markensystem geschaffen, das es jedem Beteiligten ermöglicht, in einem einzigen Verfahren eine Marke zu erwerben, die einen einheitlichen Schutz genießt und im gesamten Gebiet der Europäischen Union wirksam ist. Heute ist dieses System in der Verordnung (EU) 2017/1001 über die Unionsmarke<sup>2</sup> geregelt. Darüber hinaus wurde der Markenschutz auf nationaler Ebene in den Mitgliedstaaten der Union durch die Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken<sup>3</sup> harmonisiert, wodurch die Eintragung und Verwaltung von Marken unionsweit erleichtert wurde.

Das Markenrecht ist heutzutage und seit vielen Jahren Quelle umfangreicher Rechtsstreitigkeiten für die Unionsgerichte. Zur Veranschaulichung sei darauf hingewiesen, dass der Gerichtshof und das Gericht in diesem Bereich im Jahr 2024 mehr als 360 Entscheidungen erlassen haben, was u. a. darauf zurückzuführen ist, dass zum einen das Gericht für die Prüfung von Klagen gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) zuständig ist und zum anderen der Gerichtshof über Rechtsmittel gegen die einschlägigen Entscheidungen des Gerichts sowie über Vorabentscheidungsfragen zur Auslegung der Richtlinie (EU) 2015/2436 entscheidet. Die beträchtliche Fülle dieser Rechtsstreitigkeiten rechtfertigt es daher voll und ganz, nicht nur dem Gerichtshof und dem Gericht, sondern jeder interessierten Person Instrumente zur Verfügung zu stellen, die ihr einen Überblick über die prägende Rechtsprechung in diesem Bereich geben. Diesem Zweck dient die vorliegende Thematische Übersicht.

Sie enthält die Zusammenfassungen von 50 Urteilen des Gerichtshofs und des Gerichts zum Markenrecht, die bis Ende 2025 ergangen sind. Die Auswahl der Rechtsprechung erfolgte im Rahmen der engen Zusammenarbeit zwischen dem Gerichtshof der Europäischen Union und der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) im Jahr 2023. In diesem Rahmen war die Direktion Wissenschaftlicher Dienst und Dokumentation namentlich damit betraut, eine Auswahl der wichtigsten Urteile des Gerichtshofs und des Gerichts auf dem Gebiet des geistigen Eigentums zu treffen, um sie in die Datenbank der WIPO einzuspeisen und so auf deren Website die allgemeine Linie der Unionsrechtsprechung auf diesem Gebiet der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die Auswahl wurde durch die wichtigsten einschlägigen Urteile der Jahre 2024 und 2025 ergänzt, die in dem Bereich in den Jahren 2024 und 2025 ergangen sind.

---

<sup>1</sup> Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

<sup>2</sup> Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Abl. 2017, L 154, S. 1).

<sup>3</sup> Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (ABl. 2015, L 336, S. 1).



## Liste der angesprochenen Rechtsakte

### VERORDNUNGEN

**Verordnung (EG) Nr. 40/94** des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

**Verordnung (EG) Nr. 6/2002** des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Unionsgeschmacksmuster (ABl. 2002, L 3, S. 1) in der Fassung vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2024/2822 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 (ABl. L 2024/2822).

**Verordnung (EG) Nr. 207/2009** des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1).

**Verordnung (EU) Nr. 528/2012** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. 2012, L 167, S. 1).

**Verordnung (EU) 2015/2424** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. 2015, L 341, S. 21).

**Verordnung (EU) 2017/1001** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (AbI. 2017, L 154, S. 1).

**Delegierte Verordnung (EU) 2018/625** der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 (ABl. 2018, L 104, S. 1, berichtigt in ABl. 2022, L 135, S. 34).

### RICHTLINIEN

**Richtlinie 84/450/EWG** des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABl. L 290) geänderten Fassung).

**Erste Richtlinie 89/104/EWG** des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

**Richtlinie 2000/31/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft,

insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178, S. 1).

**Richtlinie 2008/95/EG** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).

**Richtlinie (EU) 2015/2436** des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Neufassung) (ABl. L 336, S. 1).

### INTERNATIONALE ABKOMMEN

**Abkommen von Nizza** über die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

**Pariser Verbandsübereinkunft** zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am 20. März 1883 in Paris unterzeichnet, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (*United Nations Treaty Series*, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305).

## I. Absolute Eintragungshindernisse

### 1. Grafische Darstellung eines Zeichens

Urteil vom 27. November 2003, Shield Mark, C-283/01, [EU:C:2003:641](#)

*„Marken – Angleichung der Rechtsvorschriften – Richtlinie 89/104/EWG – Art. 2 – Markenfähige Zeichen – Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen – Hörzeichen – Darstellung in Notenschrift – Umschreibung in Worten – Lautmalerisches Wort (Onomatopoetikum)“*

Shield Mark ist Inhaberin von 14 Marken, die beim Benelux-Markenamt<sup>4</sup> für verschiedene Waren eingetragen sind, von denen elf aus den ersten neun Tönen des Musikstücks „Für Elise“ von L. van Beethoven und die übrigen drei aus dem Onomatopoetikum des Krähens eines Hahns bestehen.

Bei einer Werbekampagne, die 1995 begann, verwendete Herr Kist, Rechtsberater auf dem Gebiet der Kommunikation, eine Melodie, die aus den ersten neun Noten von „Für Elise“ bestand, und er verkaufte ein Computerprogramm, das beim Starten das Krähen eines Hahnes erklingen ließ. Shield Mark erhob gegen Joost Kist Klage wegen Markenverletzung und wegen unlauteren Wettbewerbs. Dem haftungsrechtlichen Teil der Klage wurde im ersten Rechtszug stattgegeben. Sie wurde aber, soweit sie auf Markenrecht gestützt war, mit der Begründung zurückgewiesen, nach dem Willen der Regierungen der Benelux-Staaten seien Klänge nicht als Marken eintragungsfähig.

Das mit einer Kassationsbeschwerde von Shield Mark befasste vorlegende Gericht hat ein Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung von Art. 2 der Richtlinie 89/104 über die Marken<sup>5</sup> und insbesondere zur Möglichkeit der Eintragung von Hörzeichen als Marken eingereicht.

Der Gerichtshof entscheidet zunächst, dass Art. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass Hörzeichen als Marken anerkannt werden müssen, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden, und sich grafisch darstellen lassen.

Zweitens ist er der Ansicht, dass Art. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern es Gegenstand einer grafischen Darstellung, insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen sein kann, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.

<sup>4</sup> Es handelte sich um Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 35, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza über die Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

<sup>5</sup> Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

Bei einem Hörzeichen sind diese Anforderungen nicht erfüllt, wenn das Zeichen grafisch dargestellt wird mittels einer Beschreibung durch Schriftsprache, etwa durch den Hinweis, dass das Zeichen aus den Noten eines bekannten musikalischen Werkes besteht oder dass es sich um einen Tierlaut handelt, oder mittels eines Onomatopoetikums ohne weitere Erläuterung oder mittels einer Notenfolge ohne weitere Erläuterung. Dagegen sind die genannten Anforderungen erfüllt, wenn das Zeichen durch ein in Takte gegliedertes Notensystem dargestellt wird, das insbesondere einen Notenschlüssel, Noten- und Pausenzeichen, deren Form ihren relativen Wert angeben, und gegebenenfalls Vorzeichen enthält.

**Urteil vom 27. Oktober 2005, Eden/HABM (Odeur de fraise mûre), T-305/04, [EU:T:2005:380](#)**

*„Gemeinschaftsmarke – Riechmarke Odeur de fraise mûre – Absolutes Eintragungshindernis – Nicht grafisch darstellbares Zeichen – Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94“*

Im Jahr 1999 meldete die Laboratoires France Parfum SA beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an, um eine visuell nicht wahrnehmbare Riechmarke, die mit den Worten „odeur de fraise mûre“ [Duft einer reifen Erdbeere] beschrieben wurde und der eine Farabbildung beigegefügt war, einzutragen.

Der Prüfer wies die Anmeldung jedoch zurück, weil sich die Riechmarke nicht grafisch darstellen lasse und weil sie für einige der beanspruchten Waren keine Unterscheidungskraft habe. Laboratoires France Parfum SA legte Beschwerde gegenüber der ersten Beschwerdekammer ein, die sie zurückwies. Sie war der Ansicht, das Zeichen lasse sich nicht im Sinne von Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94<sup>6</sup> grafisch darstellen, weshalb ihm das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehene absolute Eintragungshindernis entgegenstehe.

Das mit einer Klage gegen die zurückweisende Entscheidung der Beschwerdekammer des HABM befasste Gericht hat entschieden, dass ein Zeichen, das als solches nicht visuell wahrnehmbar ist, eine Marke sein kann, sofern es insbesondere mit Hilfe von Figuren, Linien oder Schriftzeichen grafisch dargestellt werden kann und die Darstellung klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Die grafische Darstellung des Zeichens muss dessen genaue Identifizierung ermöglichen, um die Funktionsfähigkeit des Systems der Eintragung der Marken zu gewährleisten. Folglich dürfen die Anforderungen an die Gültigkeit einer grafischen Darstellung weder geändert noch gelockert werden, um die Eintragung von Zeichen zu erleichtern, bei denen es ihrer Art nach schwieriger ist, sie grafisch darzustellen.

---

<sup>6</sup> Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1).

Da es sich um ein Riechzeichen handelt, stellt das Gericht fest, dass nicht völlig auszuschließen ist, dass ein solches Zeichen Gegenstand einer Beschreibung sein kann, die alle Voraussetzungen von Art. 4 der Verordnung Nr. 40/94 erfüllt.

Urteil vom 25. Januar 2007, Dyson, C-321/03, [EU:C:2007:51](#)

*„Marken – Rechtsangleichung – Richtlinie 89/104/EWG – Art. 2 – Begriff des markenfähigen Zeichens – Durchsichtiges Behältnis oder durchsichtiger Auffangbehälter als Teil der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers“*

Seit 1993 produziert und vertreibt Dyson LTD den Staubsauger Dual Cyclone, einen Staubsauger ohne Staubbeutel, bei dem Schmutz und Staub in einem durchsichtigen Behälter aus Kunststoff gesammelt werden, der Teil des Geräts ist. Im Jahr 1996 reichte das James Dyson gehörende Unternehmen Notettry Ltd beim Registrar of Trade Marks (Markenamt, Vereinigtes Königreich, im Folgenden: Registrar) einen Antrag auf Eintragung von sechs Marken für „Geräte zum Reinigen“<sup>7</sup> ein. Diese Anmeldung wurde für vier Marken zurückgenommen, für die übrigen beiden Marken jedoch aufrechterhalten, die wie folgt beschrieben wurden: „Die Marke besteht aus einem durchsichtigen Behältnis oder Auffangbehälter, der Teil der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers ist, wie in der Abbildung gezeigt.“

Der Registrar lehnte diesen Antrag jedoch ab, und der Hearing Officer bestätigte diese Entscheidung. Dyson legte daher ein Rechtsmittel beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Hoher Gerichtshof [England & Wales], Abteilung Chancery, Vereinigtes Königreich) ein, der die Ansicht vertrat, dass den beiden fraglichen Marken die Unterscheidungskraft fehle und sie eine Beschreibung der Merkmale der im Eintragungsantrag genannten Waren seien. Er fragte sich jedoch, ob diese Marken nicht zum Zeitpunkt der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hatten. Unter diesen Umständen hat er beschlossen, dem Gerichtshof ein Vorabentscheidungsersuchen zur Auslegung der Richtlinie 89/104 vorzulegen.

Der Gerichtshof ist der Auffassung, dass Art. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Gegenstand einer Markenmeldung, die sich auf alle denkbaren Formen eines durchsichtigen Behältnisses oder Auffangbehälters als Teil der äußeren Oberfläche eines Staubsaugers bezieht, kein „Zeichen“ im Sinne dieser Bestimmung darstellt und damit auch keine Marke im Sinne dieser Bestimmung sein kann.

Der Gegenstand einer solchen Anmeldung, der in Wirklichkeit in einer bloßen Eigenschaft der betreffenden Ware besteht, soll sich nämlich auf eine Vielzahl unterschiedlicher Erscheinungsformen erstrecken können und ist somit unbestimmt. Angesichts der Ausschließlichkeit des Markenrechts würde der Inhaber einer Marke, die sich auf einen solchen unbestimmten Gegenstand bezieht, entgegen dem Zweck von

---

<sup>7</sup> Es handelte sich um Waren der Klasse 9 im Sinne des Abkommens von Nizza.

Art. 2 der Richtlinie einen ungerechtfertigten Wettbewerbsvorteil erlangen, da er verhindern könnte, dass seine Wettbewerber Staubsauger anbieten, auf deren äußerer Oberfläche sich irgendeine Art von durchsichtigem Auffangbehälter gleich welcher Form befände.

Urteil vom 24. Oktober 2018, *Pirelli Tyre/EUIPO – Yokohama Rubber* (Darstellung einer Rille in Form eines „L“), T-447/16, [EU:T:2018:709](#)<sup>8</sup>

*„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionsbildmarke mit Darstellung einer Rille in Form eines „L“ – Absolutes Eintragungshindernis – Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist – Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung 2017/1001) – Verordnung (EU) 2015/2424 – Zeitliche Anwendung der Rechtsvorschrift – Form der Ware – Art des Zeichens – Berücksichtigung der für die Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens relevanten Aspekte – Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 zugrundeliegendes Allgemeininteresse“*

Seit 2002 ist die Klägerin, Pirelli Tyre SpA, Inhaberin der Unionsbildmarke mit Darstellung einer Rille in Form eines „L“ für Reifen<sup>9</sup>. Im Jahr 2012 stellte die Streithelferin, The Yokohama Rubber Co. Ltd, einen Antrag auf Nichtigerklärung<sup>10</sup>, dem die Nichtigkeitsabteilung des Europäischen Amtes für geistiges Eigentum (EUIPO) mit der Begründung stattgab, dass das beanstandete Zeichen ausschließlich aus der Form der betreffenden Waren bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.

Die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung wurde jedoch von der Beschwerdekammer des EUIPO aufgehoben, die der Beschwerde der Klägerin teilweise stattgab und der Ansicht war, dass die Nichtigkeitsabteilung die beanstandete Marke zu Unrecht für Waren für nichtig erklärt habe, die vom Antrag auf Nichtigerklärung nicht erfasst seien, und dass folglich die von ihr ausgesprochene Nichtigerklärung über diesen Antrag hinausgehe.

Das mit einer Klage der Klägerin gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer befasste Gericht hebt die Entscheidung der Beschwerdekammer teilweise auf und prüft, ob das beanstandete Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist<sup>11</sup>. Zu diesem Zweck prüft es die Art des beanstandeten Zeichens und insbesondere dessen grafische Darstellung.

Insoweit weist das Gericht zum einen darauf hin, dass die grafische Darstellung einer Marke in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sein muss, damit ein

<sup>8</sup> Die beiden Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurden mit Urteil vom 3. Juni 2021, *Yokohama Rubber und EUIPO/Pirelli Tyre* (C-818/18 P und C-6/19 P, [EU:C:2021:431](#)) zurückgewiesen.

<sup>9</sup> Es handelte sich um Waren, die zur Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza gehören.

<sup>10</sup> Gestützt auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bzw. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94.

<sup>11</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94.

Zeichen Gegenstand einer ständigen und sicheren Wahrnehmung sein kann, die die Herkunftsfunktion dieser Marke gewährleistet. Zum anderen betont es, dass das Erfordernis der grafischen Darstellung insbesondere den Zweck hat, die Marke selbst festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt.

## 2. Marken, die keine Unterscheidungskraft haben

Urteil vom 6. Mai 2003 (Kleines Plenum), *Libertel*, C-104/01, [EU:C:2003:244](#)

*„Marken – Rechtsangleichung – Richtlinie 89/104/EWG – Markenfähige Zeichen – Unterscheidungskraft – Farbe als solche – Farbe Orange“*

Libertel ist eine Gesellschaft mit Sitz in den Niederlanden, deren Haupttätigkeit in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des Mobilfunks besteht.

Das Benelux-Merkenbureau (Benelux-Markenamt, nachstehend: BBM) ist die im Königreich Belgien, im Großherzogtum Luxemburg und im Königreich der Niederlande für Marken zuständige Behörde. Seit dem 1. Januar 1996 ist das BBM damit betraut, hinterlegte Marken auf absolute Eintragungshindernisse zu prüfen.

Am 27. August 1996 hinterlegte Libertel beim BBM eine Farbe Orange als Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen des Telekommunikationsbereichs. Im hinterlegten Anmeldeformblatt enthielt das für die Wiedergabe der Marke vorgesehene Feld eine rechteckige Fläche der Farbe Orange, und in dem Feld für die Beschreibung der Marke war „Orange“ ohne Nennung irgendeines Farbcodes angegeben.

Mit Schreiben vom 21. Februar 1997 unterrichtete das BBM Libertel, dass es die Eintragung dieses Zeichens vorläufig ablehne, da ihm jede Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 6 *bis* Abs. 1 Buchst. a des Benelux-Markengesetzes, in geänderter Fassung (im Folgenden: LBM)<sup>12</sup> fehle. Auf Beschwerde von Libertel gegen die vorläufige Ablehnung sah das BBM keine Veranlassung, diese Ablehnung zu überprüfen, und teilte mit Schreiben vom 10. September 1997 die endgültige Ablehnung mit.

Die von Libertel gegen diese Ablehnung gemäß Art. 6 *ter* LBM beim Gerichtshof Den Haag (Berufungsgericht Den Haag, Niederlande) erhobene Klage wurde mit Urteil vom 4. Juni 1998 abgewiesen.

Am 3. August 1999 legte Libertel dagegen beim Hoge Raad der Nederlanden (Oberster Gerichtshof der Niederlande) Kassationsbeschwerde ein, der dem Gerichtshof mehrere

---

<sup>12</sup> Das Königreich Belgien, das Großherzogtum Luxemburg und das Königreich der Niederlande haben ihr Markenrecht in einem gemeinsamen Gesetz, dem Einheitlichen Benelux-Markengesetz (Trb. 1962, 58), niedergelegt. Dieses Gesetz wurde mit Wirkung vom 1. Januar 1996 durch das am 2. Dezember 1992 unterzeichnete Protokoll zur Änderung des Einheitlichen Benelux-Markengesetzes (Trb. 1993, 12) geändert, um die Richtlinie in die Rechtsordnungen der drei Mitgliedstaaten umzusetzen.

Fragen zur Vorabentscheidung insbesondere zur Auslegung von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 vorgelegt hat.

Der Gerichtshof weist zunächst darauf hin, dass eine Farbe als solche eine Marke im Sinne von Art. 2 der Richtlinie 89/104 sein kann, sofern sie ein Zeichen ist, das sich grafisch darstellen lässt und geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Zahl und die ausführliche Beschreibung der Eintragungshindernisse einer Marke in den Art. 2 und 3 der Richtlinie sowie der breite Fächer an Rechtsbehelfen bei Ablehnung der Eintragung sprechen dafür, dass die Prüfung der zuständigen Behörde anlässlich des Antrags auf Eintragung nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden darf. Diese Prüfung muss streng und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden. Aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung ist nämlich sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden.

Sodann stellt der Gerichtshof fest, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer bestimmten Farbe als Marke im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 89/104 das Allgemeininteresse zu berücksichtigen ist, das daran besteht, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird. Dass einer Farbe als solcher unabhängig von ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 89/104 zukommt, ist nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellbar. Aber selbst wenn einer Farbe als solcher nicht von vornherein Unterscheidungskraft in diesem Sinne zukommt, kann sie diese in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet wird, infolge ihrer Benutzung gemäß Abs. 3 dieses Artikels erwerben. Eine solche Unterscheidungskraft kann insbesondere nach einem normalen Prozess der Gewöhnung der beteiligten Verkehrskreise eintreten. Da es sich um eine Farbe als solche, ohne räumliche Begrenzung, handelt, ist der Gerichtshof der Ansicht, dass sie für bestimmte Waren oder Dienstleistungen Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 89/104 haben kann, sofern sie Gegenstand einer grafischen Darstellung sein kann, die klar, eindeutig, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist. Die bloße Wiedergabe der betreffenden Farbe auf Papier erfüllt diese Voraussetzung nicht, wohl aber die Bezeichnung der Farbe nach einem international anerkannten Kennzeichnungscode.

Der Gerichtshof stellt ferner klar, dass einer Farbe als solcher Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 89/104 zukommen kann, sofern die Marke in der Wahrnehmung des maßgeblichen Publikums geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware oder diese Dienstleistung von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Nach Ansicht des Gerichtshofs ist der Umstand, dass die Eintragung der Farbe als solcher für eine

Vielzahl von Waren oder Dienstleistungen oder aber für eine spezifische Ware oder Dienstleistung oder eine spezifische Gruppe von Waren oder Dienstleistungen beantragt wird, zusammen mit den anderen Umständen des Einzelfalls von Bedeutung ist, um sowohl die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 89/104 der Farbe, deren Eintragung beantragt wird, als auch die Frage zu beurteilen, ob ihre Eintragung dem Allgemeininteresse zuwiderläuft, das daran besteht, dass die Verfügbarkeit der Farben für die anderen Wirtschaftsteilnehmer, die Waren oder Dienstleistungen der von der Anmeldung erfassten Art anbieten, nicht ungerechtfertigt beschränkt wird. Schließlich weist der Gerichtshof darauf hin, dass die für die Eintragung von Marken zuständige Behörde zur Beurteilung, ob eine Marke Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Richtlinie 89/104 hat, eine konkrete Prüfung vorzunehmen hat, bei der alle Umstände des Einzelfalls, zu denen auch die Benutzung der Marke gehört, zu berücksichtigen sind.

**Urteil vom 3. Juli 2003, Best Buy Concepts/HABM (BEST BUY), T-122/01, [EU:T:2003:183](#)**

*„Gemeinschaftsmarke – Bildmarke, die das Wortzeichen BEST BUY enthält – Absolutes Eintragungshindernis – Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94“*

Die Klägerin reichte am 7. Mai 1999 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 die Anmeldung einer Gemeinschaftsbildmarke beim HABM ein. Die Marke, deren Eintragung beantragt worden war, bestand aus der Form eines Anhängers in gelber (Hintergrund) und schwarzer (Buchstaben, Umriss, Kreis) Farbe mit dem Wortzeichen BEST BUY und dem Symbol „®“. Die Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wurde, gehören zu den Klassen 35, 37 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken.

Mit Entscheidung vom 19. November 1999 wies der Prüfer nach Art. 38 der Verordnung Nr. 40/94 die Anmeldung mit der Begründung zurück, die angemeldete Marke falle unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c und d der Verordnung Nr. 40/94.

Am 22. Dezember 1999 legte die Klägerin nach Art. 59 der Verordnung Nr. 40/94 Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers beim Amt ein.

Mit Entscheidung vom 21. März 2001 wies die Beschwerdekammer die Beschwerde zurück. Sie vertrat die Auffassung, dem fraglichen Zeichen fehle die Unterscheidungskraft, es sei beschreibend und falle somit unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94.

Das Gericht, das mit einer Klage gegen diese Entscheidung der Beschwerdekammer befasst ist, die es zurückweist, stellt fest, dass die Bildmarke, die aus der Form eines farbigen Anhängers mit dem Wortzeichen BEST BUY und dem Symbol „®“ besteht und deren Eintragung für Dienstleistungen der Beratung in Fragen der Geschäftsführung

(Klasse 35 im Sinne des Abkommens von Nizza), für Dienstleistungen der Installation und Wartung von Anlagen (Klasse 37) sowie für Dienstleistungen der fachlichen Beratung bei der Einrichtung von Einzelhandelsgeschäften (Klasse 42) beantragt worden war, keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 aufweise. Denn das Wortzeichen, das aus gängigen Wörtern der englischen Sprache besteht, die offensichtlich auf ein günstiges Verhältnis zwischen dem Preis der angemeldeten Dienstleistungen und ihrem Verkehrswert hinweisen, wird von den maßgebenden Verkehrskreisen sofort als bloße Werbeformel oder als Slogan und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Dienstleistungen aufgefasst. Ebenso werden farbige Preisetiketten im Handel gemeinhin für Waren und Dienstleistungen jeder Art verwendet, und das Vorhandensein von Symbolen wie „®“ neben anderen Bestandteilen genügt nicht, um einer Marke im Rahmen einer Gesamtbetrachtung Unterscheidungskraft zu verleihen. Die angemeldete Marke besteht daher insgesamt nur aus Bestandteilen, die bei getrennter Betrachtungsweise bei der Vermarktung der betreffenden Dienstleistungen keine Unterscheidungskraft haben, ohne dass zwischen diesen Bestandteilen eine Wechselwirkung besteht, die der Gesamtheit möglicherweise Unterscheidungskraft verleihen könnte.

Urteil vom 21. Januar 2010, Audi/HABM, C-398/08 P, [EU:C:2010:29](#)

*„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Art. 63 – Wortmarke Vorsprung durch Technik – Marken, die aus Werbeslogans bestehen – Unterscheidungskraft – Markenmeldung für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen – Maßgebende Verkehrskreise – Umfassende Beurteilung und Begründung – Neue Unterlagen“*

Am 30. Januar 2003 meldete Audi gemäß der Verordnung Nr. 40/94 beim HABM die Wortmarke Vorsprung durch Technik als Gemeinschaftsmarke an. Die Marke wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28, 35 bis 43 und 45 im Sinne des Abkommens von Nizza angemeldet.

Am 7. Januar 2004 stellte der Prüfer in seiner Mitteilung über die Eintragungshindernisse fest, dass der Ausdruck „Vorsprung durch Technik“ für bestimmte technikbezogene Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 bis 40 und 42 eine unmittelbare Sachaussage sei, die vom angesprochenen Verbraucher als werbende Beschreibung aufgefasst werde. Der angemeldeten Marke fehle daher für die genannten Waren und Dienstleistungen die Unterscheidungskraft. Für die Waren in Klasse 12 könne die angemeldete Marke jedoch aufgrund Verkehrsdurchsetzung für Kraftfahrzeuge und deren Teile zur Eintragung zugelassen werden. Der Prüfer bezog sich insoweit auf die am 27. April 2001 für die genannten Waren der Klasse 12 unter der Nr. 621086 eingetragene Gemeinschaftswortmarke „Vorsprung durch Technik“.

Mit Schreiben vom 24. Februar 2004 stellte Audi die vom Prüfer in der genannten Mitteilung angeführten Eintragungshindernisse in Abrede und machte u. a. geltend, dass die Gemeinschaftsmarke Nr. 621086 nicht aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen

worden sei, sondern aufgrund ihrer Unterscheidungskraft. In einer zweiten Mitteilung über die Eintragungshindernisse vom 30. Juni 2004 erläuterte der Prüfer, dass die genannte Marke nur aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden sei, was Audi bei der Prüfung dieser Markenmeldung versehentlich nicht mitgeteilt worden sei. Da diese Anmeldung jedoch aus dem Jahr 1997 stamme, müsse Audi den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke nunmehr hinsichtlich aller beanstandeten Waren und Dienstleistungen einschließlich der Waren der Klasse 12 erbringen.

Mit Entscheidung vom 12. Januar 2005 wies der Prüfer die Markenmeldung für bestimmte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 12, 14, 25, 28, 37 bis 40 und 42 teilweise zurück und wiederholte die in seiner Mitteilung über die Eintragungshindernisse vom 7. Januar 2004 dargelegten Gründe. Der Prüfer stellte in dieser weiteren Zurückweisungsentscheidung ebenfalls fest, dass eine Verkehrsdurchsetzung für die Waren der Klasse 12 nicht nachgewiesen worden sei.

Mit der streitigen Entscheidung gab die Zweite Beschwerdekammer der Beschwerde von Audi hinsichtlich der in Klasse 12 angemeldeten Waren statt, da die frühere Entscheidung über die Eintragung der Marke Nr. 621086 den Beweis dafür liefere, dass die angemeldete Marke für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande Verkehrsdurchsetzung erlangt habe. Im Übrigen und insbesondere hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen, gegen die der Prüfer Einwände erhoben hatte, wurde die Beschwerde zurückgewiesen.

Insoweit sah die Beschwerdekammer die vom Prüfer vorgenommene Unterscheidung zwischen technikbezogenen Waren und Dienstleistungen als fragwürdig an. Sie führte hierzu aus: „Fast alle Waren und Dienstleistungen sind einigermaßen technikbezogen. Auch auf dem Gebiet der Bekleidung spielt die Technik eine wichtige Rolle. Ein technisch fortgeschrittener Hersteller solcher Waren besitzt einen großen Vorteil im Vergleich mit den Wettbewerbern. Der Werbespruch ‚Vorsprung durch Technik‘ enthält die Sachaussage, dass die Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen durch technische Überlegenheit herbeigeschafft wird. Eine Wortverbindung, die sich in dieser banalen Sachaussage erschöpft, ist von Haus aus grundsätzlich nicht unterscheidungskräftig. Da mit Ausnahme der Waren der Klasse 12 die Beschwerdeführerin keinen Beweis erbracht hat, dass sich der Werbespruch ‚Vorsprung durch Technik‘ als Marke im Verkehr durchgesetzt hat, ist die Anmeldung insofern zurückzuweisen, als ... sie Waren und Dienstleistungen anderer Klassen betrifft.“

Mit dem angefochtenen Urteil hat das Gericht die von Audi am 28. Februar 2006 gegen die streitige Entscheidung erhobene Klage abgewiesen.

Der seinerseits aufgrund eines von Audi eingelegten Rechtsmittels mit der Rechtssache befasste Gerichtshof hat dem gegen das angefochtene Urteil eingelegten Rechtsmittel stattgegeben.

Insoweit stellt er zunächst fest, dass die Tatsache allein, dass eine Marke von den angesprochenen Verkehrskreisen als Werbeslogan wahrgenommen wird und dass andere Unternehmen sie sich im Hinblick auf ihren lobenden Charakter zu eigen machen könnten, nicht ausreicht, um den Schluss zu ziehen, dass dieser Marke die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke fehlt. Denn der anpreisende Sinn einer Wortmarke schließt es nicht aus, dass sie geeignet ist, gegenüber den Verbrauchern die Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten. Eine solche Marke kann daher von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeslogan und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden. Daraus ergibt sich, dass, sofern diese Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, es für ihre Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeslogan aufgefasst wird.

Zweitens kann nach Ansicht des Gerichtshofs nicht verlangt werden, dass bei einem Werbeslogan für die Annahme des nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 erforderlichen Minimums an Unterscheidungskraft nicht verlangt werden kann, dass der Werbeslogan „phantasievoll“ sei und „ein begriffliches Spannungsfeld, das einen Überraschungs- und damit Merkeffekt zur Folge ha[be]“, aufweise.

Kann eine Marke mehrere Bedeutungen haben, ein Wortspiel darstellen oder als phantasievoll, überraschend und unerwartet und damit merkfähig aufgefasst werden, stellen solche Merkmale zwar keine notwendige Voraussetzung für die Feststellung der Unterscheidungskraft eines Werbeslogans dar, ihr Vorliegen ist aber gleichwohl geeignet, einem Werbeslogan Unterscheidungskraft zu verleihen.

Drittens stellt der Gerichtshof fest, dass die Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der mit diesen Marken bezeichneten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, naturgemäß in mehr oder weniger großem Umfang eine Sachaussage enthalten. Solchen Marken fehlt nicht allein deswegen die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.

Soweit solche Marken nicht beschreibend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung sind, können sie somit eine, und sei es auch einfache Sachaussage enthalten und dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewöhnlichen Werbemitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalität oder Prägnanz aufweisen, ein Mindestmaß an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesprochenen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslösen.

Viertens schließlich betont der Gerichtshof, dass dem Slogan „Vorsprung durch Technik“, dessen Eintragung für „Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser“ der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza sowie für

Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35 bis 43 und 45 beantragt wird, nicht die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke fehlt.

Selbst wenn der Slogan „Vorsprung durch Technik“ eine Sachaussage enthalten sollte, dass die Herstellung und Lieferung besserer Waren und Dienstleistungen durch technische Überlegenheit erreicht wird, könnte dies nicht den Schluss rechtfertigen, dass der angemeldeten Marke von Haus aus die Unterscheidungskraft fehlt. Eine solche Aussage, so einfach sie auch wäre, könnte nämlich nicht als so gewöhnlich eingestuft werden, dass unmittelbar und ohne weitere Prüfung ausgeschlossen werden könnte, dass diese Marke geeignet ist, den Verbraucher auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen.

Die genannte Aussage geht nicht offenkundig aus dem genannten Slogan hervor. Die Wortfolge „Vorsprung durch Technik“ lässt zunächst nur einen ursächlichen Zusammenhang erkennen und verlangt vom Publikum einen gewissen Interpretationsaufwand. Zudem weist dieser Slogan eine gewisse Originalität und Prägnanz auf, die ihn leicht merkfähig machen. Schließlich ist, da es sich um einen berühmten Slogan handelt, der seit vielen Jahren vom Anmelder verwendet wird, nicht auszuschließen, dass der Umstand, dass die angesprochenen Verkehrskreise daran gewöhnt sind, diesen Slogan mit den von dem Anmelder hergestellten Autos zu verbinden, es diesem Publikum auch erleichtert, die betriebliche Herkunft der bezeichneten Waren oder Dienstleistungen zu erkennen.

**Urteil vom 25. November 2020, Brasserie St Avold/EUIPO (Form einer dunklen Flasche), T-862/19, [EU:T:2020:561](#)**

*„Unionsmarke – Internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union – Dreidimensionales Zeichen – Form einer dunklen Flasche – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001“*

Die Brasserie St Avold benannte die Europäische Union für die internationale Registrierung eines dreidimensionalen Zeichens. Das Zeichen besteht aus der dreidimensionalen Wiedergabe einer dunklen Flasche, die mit einem Kronenkorken verschlossen ist. Ein weißes Etikett ist unregelmäßig um den unteren Flaschenkörper gewickelt, bis auf einen nach oben weisenden Vorsprung, der in diesem Bereich nicht am Flaschenkörper anliegt. Der Schutz der Marke wurde für Getränke beantragt. Das EUIPO verweigerte den Schutz der internationalen Registrierung, weil dem Zeichen die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 fehle<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Verordnung (EU) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke (Abl. 2017, L 154, S. 1).

Das Gericht, bei dem Klage auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO erhoben worden ist, weist die Klage ab. Es präzisiert die Definition der Branchennorm und -üblichkeit im Rahmen der Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken, die aus der Form der Ware bestehen.

Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass aufgrund dessen, dass die Aufmachung einer flüssigen Ware ein zwingendes Vertriebsanfordernis ist, der Durchschnittsverbraucher ihr in erster Linie bloß diese Funktion beimisst. Nur eine Marke, die erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit abweicht, besitzt Unterscheidungskraft. Besteht eine dreidimensionale Marke also aus der Form der Ware, deren Eintragung beantragt wird, oder aus der Form ihrer Verpackung, so reicht der bloße Umstand, dass diese Form eine Variante einer der üblichen Formen dieser Warengattung oder ihrer Verpackung ist, nicht aus, um nachzuweisen, dass es der Marke nicht an Unterscheidungskraft fehlt.

Sodann stellt das Gericht fest, dass das EUIPO dargetan hat, dass bei Getränken die Branchennorm und -üblichkeit durch eine Vielfalt an Formen und Arten der Etikettenpositionierung auf Flaschen gekennzeichnet sind. Das Gericht führt weiter aus, dass selbst unter der Annahme, dass die mehrheitliche Form eines Etiketts der fraglichen Waren rechteckig ist und vollständig auf einem Teil des zylindrischen Flaschenkörpers befestigt ist, so lässt sich die Branchennorm und -üblichkeit doch nicht auf die einzige statistisch häufigste Form reduzieren, sondern umfasst alle Formen, die der Verbraucher auf dem Markt zu sehen gewohnt ist.

Schließlich betont das Gericht, dass das fragliche Etikett nur eine mögliche Variante der bereits vorhandenen Formen ist. Es weicht nicht erheblich von der Branchennorm oder -üblichkeit ab. Folglich entscheidet das Gericht, dass das streitige Zeichen nicht geeignet ist, auf die Herkunft der fraglichen Waren hinzuweisen. Daher besitzt es nicht das erforderliche Mindestmaß an Unterscheidungskraft.

**Urteil vom 7. Juli 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Kombination von Klängen beim Öffnen einer Dose mit einem kohlenensäurehaltigen Getränk), T-668/19, [EU:T:2021:420](#)**

*„Unionsmarke – Anmeldung einer Unionsmarke, die aus einer Kombination von Klängen beim Öffnen einer Dose mit einem kohlenensäurehaltigen Getränk besteht – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 – Art. 95 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001“*

Die Ardagh Metal Beverage Holdings GmbH & Co. KG meldete beim EUIPO ein Hörzeichen als Unionsmarke an. Dieses mittels einer Audiodatei vorgelegte Zeichen erinnert an den Klang, der beim Öffnen einer Getränkedose entsteht, gefolgt von etwa einer Sekunde ohne Geräusch und einem Prickeln von etwa neun Sekunden. Die Eintragung wurde für verschiedene Getränke und Behälter aus Metall für Lagerung und Transport beantragt.

Das EUIPO wies die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke zurück.

In seinem Urteil weist das Gericht die Klage der Ardagh Metal Beverage Holdings zurück und äußert sich erstmals zur Eintragung einer im Audioformat vorgelegten Hörmarke. Es erläutert die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft von Hörmarken und die Wahrnehmung dieser Marken im Allgemeinen durch die Verbraucher.

Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft<sup>14</sup> von Klangmarken keine anderen sind als die für andere Kategorien von Marken geltenden und dass ein Hörzeichen über eine gewisse Resonanz verfügt, anhand deren der angesprochene Verbraucher es als Marke und nicht bloß als funktionalen Bestandteil oder als Indikator ohne wesenseigene Merkmale erkennen kann<sup>15</sup>. Daher muss der Verbraucher der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen durch die bloße Wahrnehmung der Marke, ohne dass diese mit anderen Elementen wie insbesondere Wort- oder Bildelementen oder gar einer anderen Marke kombiniert ist, in der Lage sein, die Verbindung zu dieser betrieblichen Herkunft herzustellen.

Soweit das EUIPO die Rechtsprechung<sup>16</sup> analog angewandt hat, nach der nur eine Marke, die erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht, auch Unterscheidungskraft besitzt, weist das Gericht sodann darauf hin, dass diese Rechtsprechung im Hinblick auf dreidimensionale Marken entwickelt worden ist, die aus dem Erscheinungsbild der Ware selbst oder ihrer Verpackung bestehen, obwohl es eine Norm oder Branchenüblichkeit in Bezug auf diese Form gibt. In diesem Fall wird der betroffene Verbraucher, der gewohnt ist, eine oder mehrere Formen zu sehen, die der Norm oder der Branchenüblichkeit entsprechen, die angemeldete Marke nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der von der Anmeldung erfassten Waren wahrnehmen, wenn die diese Marke bildende Form mit der oder den üblichen Formen identisch oder ihr ähnlich ist. Das Gericht fügt hinzu, dass diese Rechtsprechung keine neuen Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke aufstellt, sondern lediglich klarstellt, dass bei der Anwendung dieser Kriterien eine dreidimensionale Marke vom Durchschnittsverbraucher nicht notwendig in der gleichen Weise wahrgenommen wird wie eine Wort-, Bild- oder Hörmarke, die aus einem Zeichen besteht, das vom Erscheinungsbild oder der Form der Waren unabhängig ist. Folglich entscheidet das Gericht, dass genannte Rechtsprechung grundsätzlich nicht auf Hörmarken angewandt werden kann. Obwohl das EUIPO diese Rechtsprechung zu Unrecht angewandt hat, stellt das Gericht jedoch fest, dass dieser Fehler nicht geeignet ist, die in der angefochtenen Entscheidung angestellten Erwägungen fehlerhaft erscheinen zu lassen, da diese auch auf einen anderen Grund gestützt ist.

<sup>14</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001.

<sup>15</sup> Urteil vom 13. September 2016, *Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Hörmarke)* (T-408/15, [EU:T:2016:468](#), Rn. 41 und 45).

<sup>16</sup> Vgl. insbesondere Urteil vom 7. Oktober 2004, *Mag Instrument/HABM*, (C-136/02 P, [EU:C:2004:592](#), Rn. 31).

Zu diesem anderen Grund, der auf der Wahrnehmung der angemeldeten Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise als funktionelles Element der in Rede stehenden Waren beruht, führt das Gericht zum einen aus, dass der Klang, der beim Öffnen einer Dose entsteht, in Anbetracht der Art der Waren tatsächlich als ein rein technisches und funktionelles Element angesehen werden wird. Das Öffnen einer Dose oder Flasche ist nämlich einer technischen Lösung im Rahmen des Umgangs mit Getränken zum Zwecke ihres Verzehrs inhärent, so dass dieser Klang nicht als ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Waren wahrgenommen werden wird. Zum anderen verbinden die maßgeblichen Verkehrskreise den Klang des Prickelns von Perlen unmittelbar mit Getränken. Ferner weisen die Klangelemente und die etwa eine Sekunde dauernde Geräuschlosigkeit in ihrer Gesamtheit betrachtet kein wesentliches Merkmal auf, das es ermöglicht, von diesen Verkehrskreisen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft von Waren wahrgenommen zu werden. Diese Elemente sind nicht prägnant genug, um sich von vergleichbaren Klängen auf dem Gebiet der Getränke zu unterscheiden. Folglich bestätigt das Gericht das Ergebnis des EUIPO in Bezug auf die fehlende Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke.

Schließlich weist das Gericht die Feststellung des EUIPO zurück, wonach es auf den Märkten der Getränke und Getränkeverpackungen unüblich sei, ausschließlich mit Hilfe von Klängen den kommerziellen Ursprung eines Produkts zu signalisieren, da diese Waren bis zu ihrem Verzehr geräuschlos seien. Die meisten Waren sind nämlich an sich geräuschlos und erzeugen nur dann einen Klang, wenn sie konsumiert werden. Die bloße Tatsache, dass ein Klang nur dann zu hören ist, wenn ein Produkt konsumiert wird, bedeutet daher nicht, dass die Verwendung von Klängen zur Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft eines Produkts auf einem bestimmten Markt noch unüblich ist. Das Gericht erklärt jedoch, dass ein etwaiger Fehler des EUIPO in dieser Hinsicht nicht zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führt, da er keinen entscheidenden Einfluss auf den verfügenden Teil der angefochtenen Entscheidung gehabt hätte.

**Urteil vom 13. November 2024, Administration of the State Border Guard Service of Ukraine/EUIPO (RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF), T-82/24, [EU:T:2024:821](#)**

*„Unionsmarke – Anmeldung der Unionsbildmarke RUSSIAN WARSHIP, GO F\*\*K YOURSELF – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001 – Politische Aussage – Gleichbehandlung – Grundsatz der guten Verwaltung – Art. 71 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001“*

Mit seinem Urteil äußert sich das Gericht zum ersten Mal zu der Frage, ob eine „politische Aussage“ als Marke eingetragen werden kann.

Ein ukrainischer Grenzschrützer, Rechtsvorgänger der Klägerin, der Administration of the State Border Guard Service of Ukraine (Staatliche Grenzschutzverwaltung der Ukraine), beantragte für verschiedene Waren und Dienstleistungen beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum die Eintragung des Bildzeichens „RUSSIAN WARSHIP, GO

F\*\*K YOURSELF“ als Unionsmarke<sup>17</sup>. Der Prüfer wies die Anmeldung in vollem Umfang gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung 2017/1001 zurück, wonach Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Die Klägerin legte gegen die Entscheidung des Prüfers beim EUIPO Beschwerde ein. Mit der angefochtenen Entscheidung<sup>18</sup> wies die Beschwerdekammer die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen habe und daher nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Das Gericht führt aus, dass die Klägerin vergeblich geltend macht, dass die Beschwerdekammer die angemeldete Marke rechtsfehlerhaft als „politische Aussage“ eingestuft habe.

Tatsächlich wurde der in der angemeldeten Marke aufgegriffene Satz ab seiner ersten Benutzung umfassend verwendet, um Unterstützung für die Ukraine zu gewinnen, und er wurde so sehr schnell zu einem Symbol des ukrainischen Kampfes gegen die von der Russischen Föderation ausgehende Aggression. Dieser Satz wurde also wiederholt in einem politischen Kontext verwendet, um eine Unterstützung der Ukraine zum Ausdruck zu bringen und zu fördern. Eine solche Situation entspricht genau der von der Klägerin selbst in ihrer Klageschrift gegebenen Definition des Ausdrucks „politische Aussage“, also eines Ausdrucks, der eine Idee oder ein Ziel wiederholt und in einem politischen oder sozialen Kontext verwendet wird, um die Öffentlichkeit oder eine Zielgruppe innerhalb derselben zu überzeugen.

Der in der angemeldeten Marke aufgegriffene Satz wurde in einem nicht geschäftlichen Kontext sehr intensiv verwendet und wird von den maßgeblichen Verkehrskreisen zwangsläufig sehr eng mit diesem Kontext in Verbindung gebracht werden. Sehr schnell wurde dieser Satz eines der Symbole des von der Ukraine geführten Kampfes gegen die russische Aggression, das mit einem Soldaten der ukrainischen Armee und daher mit der Ukraine in Verbindung gebracht wird. In Anbetracht der umfangreichen Berichterstattung über dieses Ereignis in den Medien wird dieser Satz mit diesem neueren geschichtlichen Zeitpunkt verbunden werden, der dem durchschnittlichen Verbraucher in der Union wohlbekannt ist.

Insoweit ist das Gericht der Auffassung, dass die Beschwerdekammer keinen Rechtsfehler begangen hat, als sie davon ausging, dass der allgemeine Grundsatz, wonach die maßgeblichen Verkehrskreise einem Zeichen, das ihnen nicht auf Anhieb eine für die betreffenden Waren oder Dienstleistungen relevante Herkunfts- oder Bestimmungsangabe vermittelt, nur wenig Aufmerksamkeit entgegenbringen werden,

---

<sup>17</sup> Insbesondere wurde die Marke für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 14, 16, 18, 25, 28, und 41 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.

<sup>18</sup> Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 1. Dezember 2023 (Sache R 438/2023-1).

da sie dieses weder als Marke wahrnehmen noch sich als solche einprägen werden, auch auf Zeichen Anwendung finde, deren wesentliche Botschaft politischer Natur sei.

Im Hinblick auf die wesentliche Funktion einer Marke, nämlich die Herkunft der von der Marke erfassten Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, kann ein Zeichen diese Funktion nicht erfüllen, wenn der durchschnittliche Verbraucher in der Marke keinen Hinweis auf die Herkunft der Ware oder der Dienstleistung wahrnimmt, sondern nur eine politische Botschaft.

In Bezug auf die Begründungspflicht weist das Gericht darauf hin, dass die zuständige Behörde sich, wenn dasselbe Eintragungshindernis einer Kategorie oder einer Gruppe von Waren oder Dienstleistungen entgegengehalten wird, auf eine pauschale Begründung für alle betroffenen Waren oder Dienstleistungen beschränken kann. Nach der Rechtsprechung gilt dies zwar nur für Waren und Dienstleistungen, die einen so direkten und konkreten Zusammenhang untereinander aufweisen, dass sie eine hinreichend homogene Kategorie oder Gruppe von Waren oder Dienstleistungen bilden. Doch muss danach für die Beurteilung, ob die Waren und Dienstleistungen untereinander einen hinreichend direkten und konkreten Zusammenhang aufweisen und hinreichend homogenen Kategorien oder Gruppen zugeordnet werden können, das Ziel dieser Beurteilung berücksichtigt werden, das darin besteht, die konkrete Beantwortung der Frage, ob die angemeldete Marke unter eines der absoluten Eintragungshindernisse fällt, zu ermöglichen und zu erleichtern. Deshalb muss die Zuordnung der fraglichen Waren und Dienstleistungen zu einer oder mehreren Gruppen oder Kategorien u. a. auf der Grundlage der ihnen gemeinsamen Eigenschaften vorgenommen werden, die für die Beurteilung der Frage, ob der angemeldeten Marke für diese Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes absolutes Eintragungshindernis entgegengehalten werden kann, von Bedeutung sind. Daraus ergibt sich, dass eine solche Beurteilung konkret für die Prüfung jeder Anmeldung und gegebenenfalls für jedes der verschiedenen möglicherweise anwendbaren absoluten Eintragungshindernisse erfolgen muss.

Im vorliegenden Fall ging die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung davon aus, dass die angemeldete Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft wahrgenommen werde. Außerdem führte sie aus, dass der in der angemeldeten Marke aufgegriffene Satz vor allem als eine politische Botschaft interpretiert werde und diese Wahrnehmung für alle von dieser Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen identisch sei. Die Beschwerdekammer nahm demnach an, dass die von der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen im Hinblick auf das absolute Eintragungshindernis, das ihrer Auffassung nach der Eintragung der Marke entgegenstehe, eine hinreichend homogene Gruppe bildeten.

Da die Beschwerdekammer zutreffend davon ausging, dass die angemeldete Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf eine betriebliche Herkunft wahrgenommen werde, sondern als eine die Unterstützung des Kampfes der Ukraine

gegen die militärische Aggression der Russischen Föderation bewerbende politische Botschaft, konnte sie wirksam alle von der angemeldeten Marke beanspruchten Waren und Dienstleistungen in einer einzigen Gruppe zusammenfassen, obwohl sie unterschiedliche inhärente Merkmale aufwiesen.

Folglich hat die Beschwerdekammer in Anbetracht der Besonderheit der angemeldeten Marke und ihrer identischen Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise in Bezug auf alle von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen fehlerfrei angenommen, dass diese Teil einer einzigen Gruppe seien, auf die das von ihr festgestellte Eintragungshindernis unterschiedslos Anwendung finde, und gelangte zutreffend zu dem Ergebnis, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 habe.

**Urteil vom 10. September 2025, BVG/EUIPO (Klang einer Melodie), T-288/24, [EU:T:2025:847](#)**

*„Unionsmarke – Anmeldung einer Unionsmarke, die aus einem Klang einer Melodie besteht – Absolutes Eintragungshindernis – Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001“*

In seinem Urteil hebt das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO<sup>19</sup> auf, weil sie die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 eines als Unionsmarke angemeldeten Hörzeichens, das aus dem Klang einer Melodie besteht, nicht zutreffend beurteilt hat.

Die Klägerin, bei der es sich um die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) handelt, meldete für bestimmte Transportdienstleistungen<sup>20</sup> eine aus dem Klang einer Melodie bestehende Marke an. Nach der Zurückweisung dieser Anmeldung durch die Prüferin legte die Klägerin Beschwerde beim EUIPO ein.

Die Beschwerdekammer stellte fest, dass die angemeldete Marke keine Unterscheidungskraft habe. Da es sich bei ihr um ein Hörzeichen von zwei Sekunden handle, das nur aus einer einfachen Abfolge von vier verschiedenen wahrnehmbaren Tönen bestehe, sei sie so kurz und banal, dass ihr jede Resonanz sowie jeder Wiedererkennungswert bei Verbrauchern als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Dienstleistungen fehlten. Sie werde schlichtweg als ein funktionales Klangelement wahrgenommen, das die Aufmerksamkeit der Zuhörer wecken solle.

Die Klägerin hat dagegen beim Gericht Klage erhoben.

Das Gericht ist der Auffassung, dass mehrere Gesichtspunkte den Schluss zulassen, dass die Merkmale der angemeldeten Marke in Bezug auf Dauer und Resonanz zu belegen vermögen, dass die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der

<sup>19</sup> Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 2. April 2024 (Sache R 2220/2023 5).

<sup>20</sup> Die Marke wurde für folgende Dienstleistungen der Klasse 39 im Sinne des Abkommens von Nizza angemeldet: „Transportwesen; Personenbeförderung; Verpackung von Waren; Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen“.

Verordnung 2017/1001 und der dazu ergangenen Rechtsprechung vorliegt und nicht fehlt.

Erstens ist nämlich, was die Gewohnheiten in dem in Rede stehenden Wirtschaftssektor betrifft, allgemein bekannt, dass die Wirtschaftsteilnehmer des Transportsektors zunehmend auf „Jingles“, d. h. kurze Klangmotive, zurückgreifen, um den ihnen zuzuordnenden Waren und Dienstleistungen eine für das Publikum wiedererkennbare klangliche Identität zu verleihen, die ein Audioäquivalent zur visuellen Identität einer Marke darstellt. Diese Jingles ermöglichen es, die Aufmerksamkeit der Zuhörer in einem bisweilen geräuschvollen Umfeld, sei es in Flughafenwartehallen oder auf Zug- und Busbahnsteigen, zu erregen und zu Werbezwecken oder im Zusammenhang mit den zugeordneten Dienstleistungen Botschaften an die angesprochenen Verkehrskreise einzuleiten oder zu begleiten.

Zweitens weist der Klang der Melodie, aus der die angemeldete Marke besteht, keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den von dieser Marke erfassten Dienstleistungen auf und ist offenbar nicht aufgrund technischer oder funktionaler Überlegungen vorgegeben. Außerdem ist nicht nachgewiesen, dass dieser Klang dem Publikum bereits bekannt ist, so dass angenommen werden kann, dass es sich um ein Originalwerk handelt. In diesem Zusammenhang kann davon ausgegangen werden, dass er eher als Jingle, d. h. als kurze, prägnante und einprägsame Klangsequenz, dienen soll. Diese Beurteilung wird im Übrigen durch die Entscheidungspraxis und die Prüfungsrichtlinien für Hörmarken des EUIPO bestätigt, die eine Erkenntnisquelle darstellen können.

Angesichts der Merkmale der angemeldeten Marke in Bezug auf Dauer, benutzte Melodie und wahrnehmbare Klänge sowie der verschiedenen Angaben, die das EUIPO in der Vergangenheit zu der Rolle gemacht hat, die diese Merkmale bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer angemeldeten Hörmarke spielen, erweist sich die Beurteilung der Beschwerdekammer sowohl im Hinblick auf die Gewohnheiten im betreffenden Sektor als auch im Hinblick auf die Merkmale der angemeldeten Marke als fehlerhaft. Weder die Dauer der angemeldeten Marke noch ihre angebliche Einfachheit oder Banalität, die als solche einer Wiedererkennung der entsprechenden Melodie nicht entgegensteht, stellen Hindernisse dar, die als solche ausreichen, um ihr jede Unterscheidungskraft abzusprechen.

Drittens hat die Beschwerdekammer einen Fehler begangen, als sie davon ausging, dass die angemeldete Marke schlichtweg eine funktionale Aufgabe habe und dass üblicherweise vor Lautsprecherdurchsagen in Bezug auf Informationen zu Transportmitteln eine kurze Tonabfolge gespielt werde, um damit die Aufmerksamkeit der Reisenden zu erwecken. Selbst dann, wenn als eine der potenziellen Verwendungen der angemeldeten Marke die Nutzung in einem Bahnhof zur Ankündigung der zugehörigen Beförderungsleistung in Betracht zu ziehen wäre, wäre eine solche Verwendung, mag sie auch eine funktionale Aufgabe haben, kein Hindernis dafür, dass die angemeldete Marke ihre Funktion als Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieser Dienstleistung erfüllt.

Viertens ist das Gericht in Bezug auf die übrigen von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen, die nicht unmittelbar den Verkehr betreffen, sondern ihm zugeordnete Aspekte, der Auffassung, dass anhand der Erwägungen der Beschwerdekammer zum einen schwer nachvollziehbar ist, mit welchen Aspekten dieser Dienstleistungen der Klang der Melodie, aus der diese Marke besteht, in Verbindung gebracht werden kann, und zum anderen, inwiefern der Umstand, dass das angemeldete Hörzeichen im Rahmen der Werbung für diese Dienstleistungen eingesetzt werden kann, gegen seine Eintragung als Marke sprechen soll.

Im Licht dieser Erwägungen kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Beschwerdekammer die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke nicht zutreffend beurteilt hat.

### 3. Beschreibende Marken

Urteil vom 23. Oktober 2003 (Plenum), HABM/Wrigley, C-191/01 P, [EU:C:2003:579](#)

*„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Absolutes Eintragungshindernis – Unterscheidungskraft – Marken, die ausschließlich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben bestehen – Wortverbindung Doublemint“*

Im Jahr 1996 meldete die Wm. Wrigley Jr. Company (im Folgenden: Wrigley) beim HABM die Wortverbindung Doublemint als Gemeinschaftsmarke für Kaugummi an.

Der Prüfer des HABM wies die Anmeldung zurück, wogegen Wrigley Beschwerde bei der Beschwerdekammer einlegte. Diese wies die Beschwerde jedoch zurück, weil das Wort „Doublemint“ als Kombination von zwei englischen Wörtern ohne ein zusätzliches Element der Fantasie oder Vorstellungskraft für bestimmte Merkmale der in Frage stehenden Waren beschreibend sei und daher nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 nicht als Gemeinschaftsmarke eingetragen werden könne.

Der Klage von Wrigley gegen die letztgenannte Entscheidung wurde beim Gericht stattgegeben. Das Gericht ist zu dem Ergebnis gelangt, dass das Wort Doublemint in Bezug auf Kaugummi mehrdeutig und suggestiv sei und verschiedene Auslegungen zulasse. Es versetze die betroffenen Verkehrskreise nicht in die Lage, sofort und ohne weiteres Nachdenken zu erkennen, dass es sich um die Beschreibung eines Merkmals der fraglichen Waren handle. Da das Wort nicht ausschließlich beschreibend sei, könne es nicht von der Eintragung ausgeschlossen werden.

Mit diesem Urteil gibt der Gerichtshof dem Rechtsmittel des HABM gegen das Urteil des Gerichts statt und hebt das Urteil des Gerichts auf.

Zunächst weist er darauf hin, dass nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, 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“.

Sodann ist der Gerichtshof der Ansicht, dass die Zurückweisung einer Anmeldung nach dieser Bestimmung durch das Amt nicht voraussetzt, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die dort genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

Schließlich stellt der Gerichtshof klar, dass eine Auslegung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dahin, dass er der Eintragung von angemeldeten Marken entgegensteht, die für die von ihnen erfassten Waren oder Dienstleistungen oder deren Merkmale „ausschließlich beschreibend“ sind, impliziert, dass ein Kriterium angewandt wird, das nicht das in dieser Bestimmung niedergelegte Kriterium ist und das deren Tragweite verkennt.

**Urteil vom 12. Januar 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/HABM (EUROPREMIUM), T-334/03, [EU:T:2005:4](#)**<sup>21</sup>

*„Gemeinschaftsmarke – Wortzeichen EUROPREMIUM – Absolutes Eintragungshindernis – Beschreibender Charakter – Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94“*

Die Deutsche Post EURO EXPRESS GmbH meldete beim HABM das Wortzeichen EUROPREMIUM als Gemeinschaftsmarke an. Nach Zurückweisung dieser Anmeldung legte die Deutsche Post EURO EXPRESS Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers ein.

Die Beschwerdekammer des HABM wies die Beschwerde mit der Begründung zurück, dass die Marke EUROPREMIUM von den Verbrauchern als Hinweis auf hervorragende Qualität und europäische Herkunft der den Gegenstand der Marken Anmeldung bildenden Waren und Dienstleistungen wahrgenommen werden könne.

---

<sup>21</sup> Das Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurde mit Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 14. Dezember 2005, HABM/Deutsche Post EURO EXPRESS (C-121/05 P, [EU:C:2005:767](#)), gestrichen.

Das Gericht, das seinerseits mit einer Klage der Deutschen Post EURO EXPRESS gegen die letztgenannte Entscheidung befasst wird, die es aufhebt, hat den beschreibenden Charakter des angemeldeten Zeichens zu beurteilen<sup>22</sup>.

Das Gericht ist erstens der Ansicht, dass die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der Waren oder Dienstleistungen, auf die sich diese Marke bezieht, verwendet werden, nicht schon wegen dieser Verwendung ausgeschlossen ist, wenn die betreffende Marke unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können.

Diese Eignung einer solchen Marke, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen wahrgenommen zu werden, ist im Rahmen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu prüfen.

Dagegen fällt eine Marke nur dann unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94, wenn sie dazu dient, die wesentlichen Merkmale der fraglichen Waren und Dienstleistungen konkret, nicht vage und abstrakt, zu bezeichnen.

Zweitens ist nach der Feststellung des Gerichts nicht dargetan, dass das Wortzeichen EUROPREMIUM, dessen Eintragung als Gemeinschaftsmarke insbesondere für Erzeugnisse aus verschiedenen Materialien, die zur Verpackung, Verstauung und Beförderung dienen, Werbe-, Geschäftsführungs- und Unterstützungsdienstleistungen im geschäftlichen Bereich sowie Transport- und Lagerdienstleistungen der Klassen 16, 20, 35 und 39 im Sinne des Abkommens von Nizza beantragt wird, und vom englischsprachigen Durchschnittsverbraucher als Hinweis auf hochwertige Waren und Dienstleistungen europäischer Herkunft verstanden werden könnte, zur unmittelbaren Bezeichnung dieser Waren und Dienstleistungen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 dienen kann.

Zum einen setzt sich das fragliche Zeichen nämlich nicht aus Bestandteilen zusammen, die die beanspruchten Waren und Dienstleistungen beschreiben, da die Vorsilbe „euro“ diese weder unmittelbar noch durch Erwähnung eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnet und der Begriff „premium“ ein rein anpreisender Begriff ist, der auf ein Merkmal hinweisen soll, das die Anmelderin ihren Waren zuschreiben möchte, ohne die Verbraucher über die konkreten und abstrakten Merkmale der angebotenen Waren oder Dienstleistungen zu unterrichten.

---

<sup>22</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94.

Zum anderen ist nicht dargetan, dass der Ausdruck „EUROPREMIUM“ in seiner Gesamtheit eine Gattungs- oder gängige Bezeichnung ist oder sein könnte, um die betreffenden Waren oder Dienstleistungen zu bezeichnen.

Urteil vom 10. März 2011, *Agencja Wydawnicza Technopol/HABM*, C-51/10 P, [EU:C:2011:139](#)

*„Rechtsmittel – Gemeinschaftsmarke – Ausschließlich aus Ziffern bestehendes Zeichen – Eintragung des Zeichens ‚1000‘ als Marke für Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen – Angeblich beschreibender Charakter dieses Zeichens – Kriterien für die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Verpflichtung des HABM, seine frühere Entscheidungspraxis zu berücksichtigen“*

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. (im Folgenden: Technopol) meldete beim HABM das Zeichen „1000“ als Gemeinschaftsmarke für Broschüren, Zeitschriften und Zeitungen an. Diese Anmeldung wurde jedoch mit der Begründung zurückgewiesen, das Zeichen „1000“ habe keine Unterscheidungskraft und sei eine beschreibende Angabe des Inhalts oder anderer Merkmale der betreffenden Waren.

Die Beschwerde von Technopol gegen die Entscheidung des Prüfers wurde von der Beschwerdekammer des HABM zurückgewiesen, die der Auffassung war, dass das Zeichen „1000“ Veröffentlichungen von Technopol bezeichnen könne und dass dieses Zeichen jedenfalls nicht unterscheidungskräftig sei, weil es vom Verbraucher als Anpreisung verschiedener Veröffentlichungen und nicht als Herkunftsbezeichnung wahrgenommen werde.

In der Folge erhob Technopol beim Gericht Klage, die ebenfalls abgewiesen wurde. Der Gerichtshof, der mit einem Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts befasst ist, das er zurückweist, hatte Gelegenheit, sich mit den Kriterien für die Anwendung des absoluten Eintragungshindernisses der beschreibenden Eigenschaft eines Zeichens zu befassen.

Erstens ist der Gerichtshof der Auffassung, dass jedes der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen ist, das ihm zugrunde liegt. Das Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung zugrunde liegende Allgemeininteresse besteht darin, sicherzustellen, dass die Zeichen, die ein oder mehrere Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung als Gemeinschaftsmarke beantragt wird, beschreiben, von allen Wirtschaftsteilnehmern, die solche Waren oder Dienstleistungen anbieten, frei verwendet werden können.

Um die umfassende Verwirklichung dieses Ziels einer freien Verwendung zu garantieren, setzt die Zurückweisung einer Anmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 durch das HABM nicht voraus, dass das fragliche Zeichen zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet wird. Es genügt, dass das Zeichen zu diesem Zweck verwendet werden kann. Die Anwendung dieses

Eintragungshindernisses hängt nicht vom Bestehen eines konkreten, gegenwärtigen oder ernsthaften Freihaltebedürfnisses ab, und daher ist eine Kenntnis der Zahl der Konkurrenten, die ein Interesse an der Verwendung des fraglichen Zeichens haben könnten, unerheblich. Es spielt darüber hinaus keine Rolle, ob andere Zeichen, die gebräuchlicher als das fragliche sind, zur Bezeichnung derselben Merkmale der im Eintragungsantrag genannten Waren oder Dienstleistungen existieren. Aus dem Vorstehenden folgt, dass eine Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der genannten Verordnung nicht voraussetzt, dass das fragliche Zeichen der üblichen Art und Weise der Bezeichnung entspricht.

Zweitens ist der Gerichtshof der Ansicht, dass die von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 erfassten beschreibenden Zeichen auch keine Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung haben. Umgekehrt kann einem Zeichen aus anderen Gründen als wegen seines etwaigen beschreibenden Charakters die Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b fehlen. Es besteht daher zwischen den jeweiligen Anwendungsbereichen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und dem fraglichen Art. 7 Abs. 1 Buchst. c eine gewisse Überschneidung, wobei sich aber Art. 7 Abs. 1 Buchst. b von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dadurch unterscheidet, dass er alle Umstände erfasst, unter denen ein Zeichen nicht die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden vermag.

Vor diesem Hintergrund ist für die Zwecke einer ordnungsgemäßen Anwendung von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 darauf zu achten, dass die Anwendung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c genannten Eintragungshindernisses ordnungsgemäß den von diesem Eintragungshindernis tatsächlich erfassten Fällen vorbehalten bleibt.

Drittens weist der Gerichtshof darauf hin, dass die von diesem in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernis tatsächlich erfassten Fälle solche sind, in denen das als Marke angemeldete Zeichen ein „Merkmal“ der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, bezeichnen kann. Durch die Verwendung der Begriffe „Art, ... Beschaffenheit, ... Menge, ... Bestimmung, ... Wer[t], ... geografisch[e] Herkunft oder ... Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder ... sonstig[e] Merkmale der Ware oder Dienstleistung“ in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 hat der Gesetzgeber nämlich zum einen vorgegeben, dass die Art, die Beschaffenheit, die Menge, die Bestimmung, der Wert, die geografische Herkunft oder die Zeit der Herstellung oder der Erbringung allesamt als Merkmale der Waren oder Dienstleistungen anzusehen sind, und zum anderen klargestellt, dass diese Liste nicht abschließend ist und jedes andere Merkmal von Waren oder Dienstleistungen ebenfalls berücksichtigt werden kann.

Die Wahl des Begriffs „Merkmal“ durch den Gesetzgeber hebt den Umstand hervor, dass die von dieser Bestimmung erfassten Zeichen nur solche sind, die dazu dienen, eine leicht von den beteiligten Verkehrskreisen zu erkennende Eigenschaft der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, zu bezeichnen. Auf der

Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 kann die Eintragung eines Zeichens nur dann verweigert werden, wenn vernünftigerweise davon auszugehen ist, dass es von den beteiligten Verkehrskreisen tatsächlich als eine Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden wird.

Diese Präzisierungen sind von besonderer Bedeutung, wenn es um ausschließlich aus Ziffern gebildete Zeichen geht. Da solche Zeichen nämlich generell Zahlen gleichgesetzt werden, können sie im Handel insbesondere zur Bezeichnung einer Menge dienen. Damit die Eintragung eines ausschließlich aus Ziffern bestehenden Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c jedoch mit der Begründung, es bezeichne eine Menge, zurückgewiesen werden kann, muss vernünftigerweise davon auszugehen sein, dass die durch diese Ziffern angegebene Menge in den Augen der beteiligten Verkehrskreise die Waren oder Dienstleistungen charakterisiert, für die die Eintragung beantragt wird.

Viertens und letztens weist der Gerichtshof darauf hin, dass die in dieser Bestimmung aufgestellte Regel die Auslegung der in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung enthaltenen Regel nicht maßgeblich beeinflusst. Art. 12 der Verordnung Nr. 40/94 bezieht sich nämlich auf die Beschränkung der Wirkungen der Gemeinschaftsmarke, während Art. 7 der Verordnung die Gründe zum Gegenstand hat, die der Eintragung von Zeichen als Marken entgegenstehen.

Der Umstand, dass Art. 12 Buchst. b gewährleistet, dass jeder Wirtschaftsteilnehmer Angaben in Bezug auf die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen frei verwenden kann, schränkt in keiner Weise die Reichweite von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c ein. Vielmehr unterstreicht dieser Umstand das Interesse daran, dass das – überdies absolute – Eintragungshindernis von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c tatsächlich auf jedes Zeichen anzuwenden ist, das ein Merkmal von Waren oder Dienstleistungen bezeichnen kann, für die seine Eintragung beantragt wird.

**Urteil vom 25. Oktober 2018, Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, [EU:T:2018:719](#)<sup>23</sup>**

*„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionswortmarke DEVIN – Absolutes Eintragungshindernis – Beschreibender Charakter – Geografische Bezeichnung – Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001)“*

Am 11. Juli 2014 beantragte die Haskovo Chamber of Commerce and Industry (HCCI, Industrie- und Handelskammer von Haskovo, Bulgarien) die Nichtigserklärung der Unionswortmarke DEVIN, die der Devin AD gehört und 2011 vom EUIPO für Waren eingetragen wurde, die zur Klasse 32 im Sinne des Abkommens von Nizza gehören und alkoholfreien Getränken, insbesondere Mineralwasser, entsprechen.

---

<sup>23</sup> Das Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurde mit Beschluss vom 11. Juli 2019, Haskovo/Devin (C-800/18 P, [EU:C:2019:606](#)) zurückgewiesen.

Die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO gab dem Antrag auf Nichtigkeitsklärung, der auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009<sup>24</sup> gestützt war, statt und stellte die Nichtigkeit der angegriffenen Marke insgesamt fest, da die Marke aus einem Zeichen bestehe, das zur Kennzeichnung der geografischen Herkunft der Ware dienen könne<sup>25</sup>. Die Beschwerdekammer des EUIPO wies die Beschwerde gegen diese Entscheidung mit der Begründung zurück, dass die bulgarische Stadt Devin der breiten Öffentlichkeit in Bulgarien und einem erheblichen Teil der Verbraucher in Nachbarländern wie Griechenland und Rumänien vor allem als bedeutendes Thermalbad bekannt sei und dass in den beteiligten Verkehrskreisen der Name dieser Stadt mit den Waren der Klasse 32, vor allem Mineralwässer, in Verbindung gebracht werde.

In seinem Urteil hebt das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO auf und präzisiert die Beurteilung des beschreibenden Charakters eines aus einer geografischen Bezeichnung bestehenden Zeichens im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009.

Was insbesondere Zeichen oder Angaben betrifft, die zur Bezeichnung der geografischen Herkunft oder Bestimmung der Arten von Waren oder des Ortes der Erbringung der Arten von Dienstleistungen, für die eine Unionsmarke beantragt wird, dienen können, vor allem geografische Bezeichnungen, weist das Gericht darauf hin, dass ein Allgemeininteresse an ihrer Freihaltung besteht, das insbesondere darauf beruht, dass diese Zeichen oder Angaben nicht nur die Qualität und andere Eigenschaften der betroffenen Arten von Waren oder Dienstleistungen anzeigen, sondern auch die Vorlieben der Verbraucher in anderer Weise beeinflussen können, etwa dadurch, dass sie eine Verbindung zwischen den Waren und einem Ort herstellen, der positiv besetzte Vorstellungen hervorrufen kann.

Insoweit sind von der Eintragung als Marken zum einen geografische Bezeichnungen ausgeschlossen, die bestimmte geografische Orte bezeichnen, die für die betroffene Art von Waren oder Dienstleistungen bereits berühmt oder bekannt sind und die daher von den beteiligten Verkehrskreisen in dem Gebiet, für das die Eintragung beantragt wird, mit dieser Art von Waren in Verbindung gebracht werden, und zum anderen geografische Bezeichnungen, die von Unternehmen verwendet werden können und für diese ebenfalls als geografische Herkunftsangaben für die betreffende Art von Waren oder Dienstleistungen freigehalten werden müssen.

Jedoch steht Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 grundsätzlich nicht der Eintragung von geografischen Bezeichnungen entgegen, die den beteiligten Verkehrskreisen nicht oder zumindest nicht als Bezeichnung eines geografischen Ortes bekannt sind, und auch nicht der Eintragung von Bezeichnungen, bei denen es wegen der Eigenschaften des bezeichneten Ortes wenig wahrscheinlich ist, dass die beteiligten

---

<sup>24</sup> Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1).

<sup>25</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009.

Verkehrskreise annehmen könnten, dass die betreffende Art von Waren oder Dienstleistungen von diesem Ort stammt oder dort konzipiert wird.

Im Übrigen stellt das Gericht zur Beurteilung des beschreibenden Charakters eines solchen Zeichens fest, dass es Sache des EUIPO ist, nachzuweisen, dass die geografische Bezeichnung den beteiligten Verkehrskreisen als Bezeichnung eines Ortes bekannt ist. Ferner muss die fragliche Bezeichnung von den beteiligten Verkehrskreisen aktuell mit der beanspruchten Art von Waren oder Dienstleistungen in Verbindung gebracht werden oder es muss vernünftigerweise zu erwarten sein, dass mit einer solchen Bezeichnung nach Auffassung dieser Kreise die geografische Herkunft dieser Art von Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden kann. Bei dieser Prüfung ist insbesondere von Belang, inwieweit den beteiligten Verkehrskreisen die betreffende geografische Bezeichnung bekannt ist und welche Eigenschaften der bezeichnete Ort und die betreffende Art von Waren oder Dienstleistungen haben.

Im vorliegenden Fall entscheidet das Gericht, dass die Wortmarke DEVIN nach dem Verständnis der Durchschnittsverbraucher in den Nachbarländern Bulgariens, nämlich Griechenland und Rumänien, sowie der Durchschnittsverbraucher in den übrigen Mitgliedstaaten der Union, mit Ausnahme Bulgariens, keine geografische Herkunft beschreibe.

Zwar ist die geografische Bezeichnung Devin den beteiligten Verkehrskreisen in Bulgarien bekannt, doch ist für die beteiligten Verkehrskreise der anderen Mitgliedstaaten der Union die geografische Bezeichnung Devin weithin unbekannt oder zumindest als Bezeichnung eines geografischen Ortes unbekannt.

Die bloße Tatsache, dass die Stadt Devin durch Internetsuchmaschinen auffindig gemacht wird, genügt nicht als Nachweis dafür, dass es sich um einen Ort handelt, der einem wichtigen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise in Griechenland und Rumänien bekannt ist. Ein „touristisches Profil im Internet“ kann für sich genommen nicht ein Nachweis dafür sein, dass eine kleine Stadt bei den maßgeblichen Verkehrskreisen im Ausland bekannt ist. Der Durchschnittsverbraucher von Mineralwasser und Getränken in der Union verfügt nämlich über kein hohes Maß an Spezialwissen in Geografie und Tourismus. Indem sie sich zu Unrecht auf die ausländischen, insbesondere griechischen und rumänischen Touristen konzentrierte, die Bulgarien oder Devin besuchen, berücksichtigte die Beschwerdekammer nicht das gesamte maßgebliche Publikum, das aus dem Durchschnittsverbraucher in der Union, insbesondere dem griechischen und rumänischen Durchschnittsverbraucher besteht, sondern beschränkte sich zu Unrecht auf einen kleinen oder gar sehr kleinen Teil des maßgeblichen Publikums, d. h. auf die ausländischen Touristen, die Bulgarien oder Devin besuchen, der in jedem Fall unerheblich ist und gemessen an der Rechtsprechung nicht als ausreichend repräsentativ für das maßgebliche Publikum angesehen werden kann. Die Beschwerdekammer ist daher bei der Prüfung falsch vorgegangen, was dazu führte, dass sie die Wahrnehmung des Ausdrucks „devin“ fehlerhaft beurteilte.

Was die Freihaltung des geografischen Namens Devin betrifft, ist eine beschreibende Verwendung des Namens „Devin“ für die Bewerbung der Stadt als touristisches Ziel erlaubt. Die Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke regelt in der Definition des durch eine Marke verliehenen ausschließlichen Rechts Vorkehrungen zur Wahrung der Interessen Dritter. Der Name der Stadt Devin bleibt für Dritte nicht nur bezüglich einer beschreibenden Verwendung wie die Förderung des Tourismus in dieser Stadt freigegeben, sondern auch als Unterscheidungszeichen, wenn ein „rechtfertigender Grund“ vorliegt und keine Verwechslungsgefahr besteht, die die Anwendung der Art. 8 und 9 der Verordnung Nr. 207/2009 ausschließt. Das Allgemeininteresse an der Freihaltung eines geografischen Namens wie dem des Thermalbads Devin kann somit geschützt werden, weil beschreibende Verwendungen dieser Namen gestattet sind und Vorkehrungen zur Einschränkung des ausschließlichen Rechts des Inhabers der angegriffenen Marke bestehen, ohne dass es erforderlich wäre, diese Marke für nichtig zu erklären.

Urteil vom 7. Mai 2019, Fissler/EUIPO (vita), T-423/18, [EU:T:2019:291](#)

*„Unionsmarke – Anmeldung der Unionswortmarke vita – Absolute Eintragungshindernisse – Fehlende Unterscheidungskraft – Beschreibender Charakter – Begriff ‚Merkmal‘ – Farbname – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EU) 2017/1001“*

Mit dem am 7. Mai 2019 ergangenen Urteil Fissler/EUIPO (vita) (T-423/18) hat das Gericht die Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), das Wortzeichen vita nicht als Unionsmarke für Waren wie Universalküchenmaschinen, elektrische Kochtöpfe und Haushaltsgeräte einzutragen, aufgehoben. Im vorliegenden Fall lehnte das EUIPO die Eintragung dieser Marke für Waren der Klassen 7, 11 und 21 (insbesondere für elektrische Universalküchenmaschinen, elektrische Schnellkochtöpfe und Haushaltsgeräte) mit der Begründung ab, dass sie beschreibend und ohne Unterscheidungskraft sei (Art. 7 Abs. 1 Buchst. c und b der Verordnung 2017/1001). Es führte u. a. aus, dass das schwedischsprachige Publikum der Europäischen Union das maßgebliche Publikum sei, da es sich bei der angemeldeten Marke um einen Begriff in schwedischer Sprache (vita ist die bestimmte Form und die Pluralform des Wortes „vit“, das im Schwedischen „weiß“ bedeutet) handle. Das EUIPO stützte seine Feststellung, dass die angemeldete Marke beschreibend sei, im Wesentlichen auf zwei Gründe. Erstens seien die angemeldeten Waren in weißer Farbe erhältlich; dies sei zwar nicht die meist benutzte, aber eine recht übliche Farbe. Zweitens würden diese Waren im Schwedischen oft „vitvaror“ („weiße Waren“) genannt.

Was die mehr oder weniger übliche Verwendung der Farbe Weiß bei der Herstellung der fraglichen Waren betrifft, hat das Gericht geprüft, ob eine solche Verwendung als „Merkmal“ dieser Waren im Sinne der Rechtsprechung eingestuft werden kann. Es hat daran erinnert, dass die Eintragung eines Zeichens auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 nur dann verweigert werden kann, wenn bei

vernünftiger Betrachtung abzusehen ist, dass es von den angesprochenen Verkehrskreisen tatsächlich als Beschreibung eines dieser Merkmale erkannt werden wird. Zudem muss, auch wenn es keine Rolle spielt, ob ein solches Merkmal in wirtschaftlicher Hinsicht wesentlich oder nebensächlich ist, ein Merkmal im Sinne dieser Bestimmung gleichwohl ein „objektives, dem Wesen der Ware [oder Dienstleistung] innewohnendes“ Merkmal oder ein „intrinsisches und dauerhaftes“ Merkmal dieser Ware oder Dienstleistung sein.

Im vorliegenden Fall hat das Gericht festgestellt, dass die Farbe Weiß kein „intrinsisches“ und „dem Wesen innewohnendes“ Merkmal der betreffenden Waren (wie Universalküchenmaschinen, elektrische Schnellkochtöpfe und Haushaltsgeräte) ist, sondern ein rein zufälliger und beliebiger Aspekt, den unter Umständen nur ein Bruchteil dieser Waren aufweist und der jedenfalls in keinem direkten und unmittelbaren Zusammenhang mit ihrem Wesen steht. Solche Waren sind nämlich in einer Vielzahl von Farben erhältlich, zu denen, keineswegs überwiegend, die Farbe Weiß gehört. Die bloße Tatsache, dass bei den betreffenden Waren die Verwendung der Farbe Weiß neben anderen Farben mehr oder weniger üblich ist, ist unstrittig, aber ohne Belang, da bei vernünftiger Betrachtung im Sinne der Rechtsprechung nicht abzusehen ist, dass die Farbe Weiß allein aufgrund dieser Tatsache von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Beschreibung eines intrinsischen und dem Wesen dieser Waren innewohnenden Merkmals erkannt werden wird. Der Begriff „vita“ ist daher nicht für ein Merkmal der in Rede stehenden Waren beschreibend und fällt somit nicht unter das in Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001 aufgestellte Eintragungshindernis.

Außerdem hat das Gericht daran erinnert, dass das Allgemeininteresse, das Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 zugrunde liegt, der die Eintragung einer Marke ohne Unterscheidungskraft ausschließt, den Schutz des Verbrauchers betrifft, indem es ihm ermöglicht wird, ohne die Möglichkeit von Verwechslungen die Herkunft der mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen im Einklang mit der wesentlichen Funktion der Marke als Herkunftshinweis zu unterscheiden, während das Allgemeininteresse, auf dem Art. 7 Abs. 1 Buchst. c beruht, der der Eintragung einer beschreibenden Marke entgegensteht, in erster Linie im Schutz der Wettbewerber vor jeder Gefahr einer Monopolisierung von Angaben, die für Merkmale dieser Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind, durch nur einen Wirtschaftsteilnehmer besteht. Eine Marke, die – wie im vorliegenden Fall – nicht beschreibend ist, besitzt also nicht schon deshalb Unterscheidungskraft.

Das Gericht ist, da es der Auffassung ist, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die angemeldete Marke nicht als reine Sachaussage verstehen werden, wonach die betreffenden Waren in Weiß erhältlich sind, sondern eher als Hinweis auf ihre Herkunft, zu dem Ergebnis gelangt, dass diese Marke Unterscheidungskraft hat.

Nach alledem hat das Gericht den beiden Klagegründen stattgegeben und die Entscheidung des EUIPO aufgehoben.

Urteil vom 16. Juli 2025, Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) u. a. (ICELAND), T-105/23, [EU:T:2025:729](#)

*„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionswortmarke ICELAND – Absoluter Nichtigkeitsgrund – Beschreibender Charakter – Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001)“*

Mit seinen Urteilen entscheidet das Gericht über den beschreibenden Charakter zweier Zeichen, die den Namen eines europäischen Landes (ICELAND) aufgreifen, und weist die Klagen gegen die Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit der Begründung ab, dass diese Zeichen die geografische Herkunft der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen oder ihre Merkmale beschreiben.

Die Iceland Foods Ltd, die Klägerin, meldete am 19. April 2002 bzw. am 12. Februar 2013 beim EUIPO das Wortzeichen ICELAND und das Bildzeichen Iceland für mehrere Waren und Dienstleistungen an. Daraufhin wurde vor der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO die Nichtigklärung der beiden betreffenden Marken in Bezug auf bestimmte von diesen Marken erfasste Waren und Dienstleistungen<sup>26</sup> beantragt. Die Nichtigkeitsabteilung gab diesen Anträgen auf Nichtigklärung für alle betreffenden Waren und Dienstleistungen statt.

Die Klägerin legte daraufhin zwei Beschwerden gegen diese Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung ein. Mit Entscheidungen vom 15. Dezember 2022 wies die Große Beschwerdekammer diese Beschwerden zurück (im Folgenden: angefochtene Entscheidungen). Sie vertrat die Ansicht, dass die angegriffenen Marken von den maßgeblichen Verkehrskreisen, d. h. von der breiten englischsprachigen Öffentlichkeit der Europäischen Union, als Hinweis darauf wahrgenommen würden, dass die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen aus Island stammten, und dass sie als beschreibend<sup>27</sup> anzusehen seien. Unter Hinweis darauf, dass das Vorliegen bereits eines der absoluten Eintragungshindernisse ausreiche, um Zeichen von der Eintragung als Unionsmarke auszuschließen, stellte die Große Beschwerdekammer fest, dass die angegriffenen Marken auch bei einer Prüfung im Hinblick auf ihre Unterscheidungskraft<sup>28</sup> jedenfalls als nicht unterscheidungskräftig anzusehen seien<sup>29</sup>.

<sup>26</sup> Die Waren und Dienstleistungen unterfielen den Klassen 7, 11, 16, 29 bis 32 und 35 bzw. den Klassen 29, 30 und 35 im Sinne des Abkommens von Nizza.

<sup>27</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 40/94, später Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009, jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EU) 2017/1001.

<sup>28</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, später Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 2017/1001.

<sup>29</sup> Das Vorbringen der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren, die in Rede stehenden Marken verstießen gegen die öffentliche Ordnung (im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 40/94 [später Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 59 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001] in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 [später Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung 2017/1001]), wurde von der Großen Beschwerdekammer wegen verspäteter Vorlage als unzulässig zurückgewiesen. Somit wurde diese Frage weder von der Beschwerdekammer noch später vom Gericht geprüft.

Die Klägerin erhob daher gegen jede der angefochtenen Entscheidungen Klage beim Gericht<sup>30</sup>.

Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass zwei Arten geografischer Bezeichnungen von der Eintragung ausgeschlossen sind. Die Erste betrifft die Eintragung geografischer Bezeichnungen als Marken, die bestimmte geografische Orte bezeichnen, die für die betroffene Waren- oder Dienstleistungsgruppe bereits berühmt oder bekannt sind und daher von den beteiligten Verkehrskreisen mit dieser Gruppe in Verbindung gebracht werden. Die Zweite betrifft die Eintragung geografischer Bezeichnungen als Marke, die von Unternehmen verwendet werden können und für diese als geografische Herkunftsangaben für die betreffende Waren- oder Dienstleistungsgruppe ebenfalls freigehalten werden müssen.

Außerdem stellt das Gericht fest, dass bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters der angegriffenen Marken eine Gesamtheit relevanter Faktoren wie die Bekanntheit Islands und seiner Eigenschaften sowie die Verbindung zwischen den Waren- und Dienstleistungsgruppen und den angegriffenen Marken zu berücksichtigen sind.

In dieser Hinsicht weist es darauf hin, dass die angegriffenen Marken den Namen eines Landes in Europa bezeichnen, das aus einem zwar relativ dünn besiedelten Gebiet besteht, aber über eine größere Fläche verfügt als bestimmte Mitgliedstaaten der Union und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR).

Das Gericht stellt daher fest, dass das Wort „Iceland“ einem erheblichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist, die aus der breiten englischsprachigen Öffentlichkeit in der Union bestehen.

Darüber hinaus bestätigt das Gericht, dass die Beweismittel, auf die sich die Große Beschwerdekammer gestützt hat, bestätigen, dass Island erstens ein umweltfreundliches Land ist, insbesondere aufgrund der zahlreichen geothermischen und Wasserkraftwerke, dass Island zweitens ein beliebtes Reiseziel ist, und dass Island drittens ein breites Spektrum von Waren und Dienstleistungen anbietet und gleichzeitig im Zusammenhang damit wichtige Handelsbeziehungen mit den EWR-Ländern unterhält.

Das Gericht stellt ferner fest, dass eine Reihe von Umständen zu berücksichtigen ist, die zum Zeitpunkt der Anmeldung der in Rede stehenden Marke vorlagen, auch unter Berücksichtigung eines prospektiven Ansatzes, und man sich nicht allein auf die Frage des „Rufs“ beschränken darf, den Island bei den maßgeblichen Verkehrskreisen im Zusammenhang mit den mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen genossen hat oder in Zukunft hätte genießen können. Darüber hinaus sind die verschiedenen Merkmale Islands wichtig für die Feststellung, inwieweit die

---

<sup>30</sup> Rechtssachen Iceland Foods/EUIPO – Íslandsstofa (Promote Iceland) u. a. (ICELAND)(T-105/23) betreffend die Wortmarke ICELAND und Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23) betreffend die Bildmarke Iceland.

geografische Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen in den Augen der beteiligten Verkehrskreise für die Beurteilung ihrer Qualität oder sonstigen Merkmale relevant sein kann. Aus denselben Gründen entscheidet das Gericht, dass die Große Beschwerdekammer zu Recht den wirtschaftlichen Wohlstand einschließlich der Beurteilung des Bruttoinlandsprodukts, der qualifizierten Arbeitskräfte oder auch des Vorhandenseins unterschiedlicher Industriezweige berücksichtigt hat, da anhand dieser Kriterien festgestellt werden kann, ob Island als geografischer Herkunftsort für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen bekannt sein oder als solcher gelten konnte.

Was sodann die Waren betrifft, die Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft sowie für den menschlichen Verzehr bestimmte Flüssigkeiten umfassen, ist das Gericht der Auffassung, dass die angegriffenen Marken in Bezug auf diese Waren beschreibenden Charakter haben. So stellte Island zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marken solche Waren her, führte diese aus und war zu Herstellung weiterer Waren in der Lage, so dass eine dieser Waren, wenn sie unter einer der angegriffenen Marken vertrieben wird, als aus diesem Land stammend wahrgenommen werden kann. Selbst wenn man im Übrigen davon ausgeht, dass derzeit der Anteil der Ausfuhren von Lebensmitteln an den Gesamtausfuhren Islands nicht als relativ groß bezeichnet werden kann, ist das Gericht der Ansicht, dass mit dieser Behauptung die beschreibende Verbindung zwischen den Marken und den betreffenden Waren nicht in Frage gestellt werden kann, da sie nicht dem Umstand Rechnung trägt, dass aus prospektiver Sicht vernünftigerweise eine Verbindung zwischen den angegriffenen Marken und den genannten Waren hergestellt werden kann.

Schließlich stellt das Gericht fest, dass die Große Beschwerdekammer den beschreibenden Charakter der angegriffenen Marken im Hinblick auf alle in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen eingehend geprüft hat. In Bezug auf die Bildmarke Iceland<sup>31</sup> fügt es hinzu, dass weder die Typografie noch die Farbe der angegriffenen Marke dieser eine ungewöhnliche oder auffallende Wirkung verleihen. Der Wortbestandteil dieser Marke wird nämlich in einer weißen Standardbuchstabenart ohne jede typografische Besonderheit dargestellt. Zwar ist er auf einem rechteckigen Hintergrund in Rot, Orange und Gelb platziert, dessen Gelb- und Orange-Effekt den Eindruck eines leicht verwaschenen Aussehens vermittelt, jedoch ist der farbige Hintergrund, insbesondere in Orange und Gelb, im Wesentlichen in der Werbung oder auf Verpackungen üblich, so dass ihn der Verbraucher als dekoratives Element ansieht. Unter diesen Umständen dienen die Bildbestandteile der angegriffenen Marke nur dazu, den Wortbestandteil dieser Marke hervorzuheben, und verändern ihren durch diesen Bestandteil vermittelten beschreibenden Inhalt in keiner Weise.

Zu Art. 12 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94<sup>32</sup>, der die Beschränkung der Wirkungen der Marke betrifft und gewährleistet, dass isländische Unternehmen die Bezeichnung

<sup>31</sup> Urteil vom 16. Juli 2025, Iceland Foods/EUIPO – Icelandic Trademark (Iceland) (T-106/23, [EU:T:2025:730](#)).

<sup>32</sup> Später Art. 12 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, jetzt Art. 14 Buchst. b der Verordnung 2017/1001.

„Iceland“ verwenden können, weist das Gericht darauf hin, dass diese Bestimmung u. a. den Fall regeln soll, dass eine Marke, die ganz oder zum Teil aus einer geografischen Bezeichnung besteht, eingetragen worden ist, Dritten jedoch nicht das Recht einräumt, eine solche Bezeichnung als Marke zu verwenden, sondern nur das Recht, die Bezeichnung beschreibend, d. h. als Angabe über die geografische Herkunft, zu benutzen, sofern die Benutzung den anerkannten Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht. Außerdem kann der Umstand, dass Art. 12 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gewährleistet, dass jeder Wirtschaftsteilnehmer Angaben in Bezug auf die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen frei verwenden kann, den Schutz des Allgemeininteresses, das Art. 7 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung zugrunde liegt, nicht gewährleisten. Vielmehr unterstreicht dieser Umstand das Interesse daran, dass der – überdies absolute – Nichtigkeitsgrund von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der genannten Verordnung Nr. 40/94 tatsächlich auf jedes Zeichen anzuwenden ist, das ein Merkmal von Waren oder Dienstleistungen bezeichnen kann, für die die Marke eingetragen ist.

#### **4. Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die üblich geworden sind**

Urteil vom 16. März 2006, Telefon & Buch/HABM – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, [EU:T:2006:87](#)

*„Gemeinschaftsmarke – Zulässigkeit der Klage – Zufall – Antrag auf Nichtigerklärung – Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Wortmarke WEISSE SEITEN – Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d der Verordnung Nr. 40/94“*

Die Telefon & Buch Verlagsgesellschaft mbH meldete beim HABM die Wortkombination WEISSE SEITEN für verschiedene Waren<sup>33</sup> an. Die Herold Business Data GmbH & Co. KG beantragte die Nichtigerklärung dieser Eintragung gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d und g der Verordnung Nr. 40/94. Diesem Antrag gab die Nichtigkeitsabteilung teilweise statt. Die Beschwerdekammer erklärte die Marke mit der Begründung für nichtig, dass sie in Bezug auf die Waren der Klassen 9 und 16 ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehe, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden seien. Außerdem sei Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 40/94 auch auf alle erfassten Waren und Dienstleistungen anwendbar.

Das mit einer Klage gegen die letztgenannte Entscheidung befasste Gericht weist zunächst darauf hin, dass der Üblichkeitscharakter einer Marke nur in Bezug auf die von

<sup>33</sup> Es handelte sich um Waren der Klassen 9, 16, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza.

der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen, auch wenn die fragliche Bestimmung diese nicht ausdrücklich erwähnt, sowie in Bezug auf die Wahrnehmung der angesprochenen Verkehrskreise beurteilt werden kann. Sodann stellt es in Bezug auf Letztere klar, dass die mutmaßliche Erwartung eines Durchschnittsverbrauchers des betreffenden Warentyps, der als normal informiert und angemessen aufmerksam und verständig anzusehen ist, zu berücksichtigen ist. Schließlich weist es darauf hin, dass Zeichen oder Angaben, die eine Marke bilden und im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der von dieser Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, nicht geeignet sind, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, und daher nicht die Hauptfunktion dieser Marke erfüllen.

In Anbetracht dieser Erwägungen ist das Gericht der Auffassung, dass die Wortkombination WEISSE SEITEN im vorliegenden Fall aufgrund des Vorliegens des absoluten Eintragungshindernisses von Art. 7 Abs. 1 Buchst. d der Verordnung Nr. 40/94 für die Waren der Klassen 9 und 16 im Sinne des Abkommens von Nizza nicht als Gemeinschaftsmarke hätte eingetragen werden dürfen, da nachgewiesen worden ist, dass für den deutschsprachigen Durchschnittsverbraucher der Ausdruck „weiße Seiten“ im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke als Gattungsbezeichnung für Verzeichnisse der Telefonanschlüsse von Privatpersonen nicht nur in Papierversion, sondern auch in elektronischer Form üblich geworden war.

**Urteil vom 18. Mai 2018, Mendes/EUIPO – Actial Farmaceutica (VSL#3), T-419/17, [EU:T:2018:282](#)**

*„Unionsmarke – Verfallsverfahren – Unionswortmarke VSL#3 – Marke, die im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist – Marke, die geeignet ist, das Publikum irrezuführen – Art. 51 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EU] 2017/1001)“*

Die Actial Farmaceutica Srl war Inhaberin der Unionswortmarke „VSL#3“ für pharmazeutische Erzeugnisse. Die Mendes SA stellte einen Antrag auf Erklärung des Verfalls dieser Marke und machte zum einen geltend, dass diese infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit der Streithelferin im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der in Rede stehenden Waren geworden sei, und zum anderen, dass sie das Publikum aufgrund ihrer Benutzung irreführe. Dieser Antrag wurde von der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO zurückgewiesen. Die gegen diese Entscheidung eingelegte Beschwerde wurde von der Beschwerdekammer ebenfalls zurückgewiesen.

Das mit einer Klage gegen die letztgenannte Entscheidung befasste Gericht weist diese ab und stellt in einem ersten Schritt fest, dass der Rechtsprechung des Gerichtshofs, die *mutatis mutandis* für Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gilt, zu

entnehmen ist, dass dieser Artikel einen Fall betrifft, in dem die Marke nicht mehr geeignet ist, ihre Funktion als Herkunftshinweis zu erfüllen. Unter den verschiedenen Funktionen der Marke bildet diese herkunftshinweisende Funktion die Hauptfunktion, da sie es ermöglicht, die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren und damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei handelt es sich um das Unternehmen, unter dessen Kontrolle die Ware oder Dienstleistung vermarktet wird. Der Gesetzgeber der Europäischen Union hat die herkunftshinweisende Funktion der Marke bestätigt, indem er in Art. 4 der Richtlinie Nr. 207/2009 bestimmt hat, dass Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen, nur dann eine Marke sein können, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Während Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 Fälle aufzählt, in denen die Marke die Herkunftsfunktion von vornherein nicht erfüllen kann, betrifft Art. 51 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung den Fall, dass die Verwendung der Marke so üblich geworden ist, dass das die Marke bildende Zeichen eher die Gruppe, die Gattung oder die Art der von der Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen und nicht mehr die speziellen Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens bezeichnet. Die Marke, die zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware geworden ist, hat dadurch ihre Unterscheidungskraft verloren, so dass sie diese Funktion nicht mehr erfüllt. Die dem Inhaber einer Marke durch Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährten Rechte können also für verfallen erklärt werden, sofern erstens diese Marke im geschäftlichen Verkehr eine gebräuchliche Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist und sofern zweitens dieser Wandel auf das Verhalten oder die Untätigkeit dieses Inhabers zurückzuführen ist. Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen.

In einem zweiten Schritt weist das Gericht auf die Rechtsprechung hin, nach der im Fall der Beteiligung von Zwischenhändlern beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke erfassten Ware an den Verbraucher oder Endabnehmer die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob diese Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus sämtlichen Verbrauchern oder Endabnehmern und je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware aus sämtlichen am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden bestehen. Die Marke ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation zwischen den Verkäufern und den Käufern. Dieser Kommunikationsprozess zeitigt nur dann den mit ihm intendierten Erfolg und die Marke erfüllt nur dann die ihre Existenz rechtfertigende Funktion, wenn beide an der Kommunikation beteiligten Parteien die Marke „verstehen“, sich also ihrer Herkunftsfunktion bewusst sind. Wenn eine der beiden Gruppen die Marke als Gattungsbezeichnung auffasst, scheitert die Übertragung der mit der Marke vermittelten Information. Dennoch kann die Marke trotz der Unkenntnis des Käufers von der Markeneigenschaft ihre Herkunftsfunktion dann weiter erfüllen, wenn ein Zwischenhändler für den Käufer einen maßgeblichen Einfluss auf

dessen Kaufentscheidung nimmt, und so seine Kenntnis der Herkunftsfunktion der Marke zu einem Gelingen des Kommunikationsprozesses führt. Dies ist der Fall, wenn auf dem entsprechenden Markt eine die Kaufentscheidung maßgeblich bestimmende Beratung durch den Zwischenhändler üblich ist oder der Zwischenhändler die Kaufentscheidung gar selbst für den Verbraucher trifft, so wie dies bei Apothekern und Ärzten hinsichtlich verschreibungspflichtiger Medikamente der Fall ist.

Somit umfassen die maßgeblichen Verkehrskreise zwar vor allem die Verbraucher und Endabnehmer, aber die Zwischenhändler, die bei der Beurteilung der Gebräuchlichkeit der Marke eine Rolle spielen, sind auch zu berücksichtigen. Aus dieser Rechtsprechung leitet sich ab, dass die maßgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob die angegriffene Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der darunter vertriebenen Ware geworden ist, unter Berücksichtigung der Merkmale des Marktes dieser Ware zu bestimmen sind.

## 5. Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen

Urteil vom 14. September 2010 (Große Kammer), Lego Juris/HABM, C-48/09 P, [EU:C:2010:516](#)

*„Rechtsmittel – Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Gemeinschaftsmarke – Eignung der Form einer Ware zur Eintragung als Marke – Eintragung eines dreidimensionalen Zeichens, das aus der Oberseite und zwei Seiten eines Lego-Steins besteht – Nichtigserklärung dieser Eintragung auf Antrag eines Unternehmens, das Spielbausteine gleicher Form und Abmessungen vertreibt – Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 – Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“*

Die Gesellschaft Kirkbi A/S, deren Rechtsnachfolgerin die Lego Juris A/S ist, hat das aus einem roten Lego-Stein bestehende dreidimensionale Zeichen als Unionsmarke eingetragen. Die Mega Brands Inc. stellte gegen diese Eintragung einen auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. a und e Ziff. ii und iii sowie Buchst. f der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Antrag auf Nichtigserklärung, dem die Nichtigkeitsabteilung des HABM stattgab. Diese Entscheidung wurde zunächst von der Großen Beschwerdekammer des HABM und sodann vom Gericht<sup>34</sup> mit der Begründung bestätigt, dass die angegriffene Marke ausschließlich aus der Form der Ware bestehe, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.

Der Gerichtshof, der mit einem Rechtsmittel befasst ist, das er zurückweist, präzisiert die Tragweite und die Kriterien für die Beurteilung des absoluten Eintragungshindernisses für Zeichen, die ausschließlich aus der Form der Ware bestehen<sup>35</sup>.

<sup>34</sup> Urteil vom 12. November 2008, Lego Juris/HABM – Mega Brands (Roter Lego-Stein), T-270/06, [EU:T:2008:483](#).

<sup>35</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94.

Erstens weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Voraussetzung, dass unter das genannte Eintragungshindernis alle Zeichen fallen, die „ausschließlich“ aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, dann als erfüllt anzusehen ist, wenn alle wesentlichen Merkmale der Form der technischen Funktion entsprechen, während insoweit das Vorhandensein nicht wesentlicher Merkmale ohne technische Funktion unerheblich ist. Diese Auslegung spiegelt den Gedanken wider, dass das Vorhandensein eines oder mehrerer geringfügiger willkürlicher Elemente in einem dreidimensionalen Zeichen, bei dem alle wesentlichen Merkmale durch die technische Lösung bestimmt werden, der dieses Zeichen Ausdruck verleiht, nichts daran ändert, dass das Zeichen ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist. Soweit die genannte Auslegung weiter impliziert, dass das Eintragungshindernis von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 nur anwendbar ist, wenn alle wesentlichen Merkmale des Zeichens funktionell sind, gewährleistet sie, dass die Eintragung eines solchen Zeichens als Marke nach dieser Bestimmung nicht abgelehnt werden kann, wenn in der Form der betreffenden Ware ein wichtiges nicht funktionelles Element, wie ein dekoratives oder phantasievolles Element, verkörpert wird, das für diese Form von Bedeutung ist.

Zweitens stellt der Gerichtshof klar, dass die Voraussetzung, dass eine Form einer Ware nur dann von der Markeneintragung ausgeschlossen werden kann, wenn sie zur Erreichung der gewünschten technischen Wirkung „erforderlich“ ist, nicht bedeutet, dass die betreffende Form die einzige sein müsste, die die Erreichung dieser Wirkung erlaube. Zwar kann in bestimmten Fällen ein und dieselbe technische Wirkung durch unterschiedliche Lösungen erzielt werden. So kann es alternative Formen mit anderen Abmessungen oder anderer Gestaltung geben, die dieselbe technische Wirkung ermöglichen. Dieser Umstand hat jedoch als solcher nicht zur Folge, dass eine Eintragung der betreffenden Form als Marke die Verfügbarkeit der in der Form verkörperten technischen Lösung für die übrigen Wirtschaftsteilnehmer unberührt ließe. Insoweit könnte nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 die Eintragung einer ausschließlich funktionellen Form einer Ware als Marke es deren Inhaber ermöglichen, den anderen Unternehmen die Verwendung nicht nur der gleichen Form, sondern auch ähnlicher Formen zu verbieten. Damit besteht die Gefahr, dass zahlreiche alternative Formen für die Wettbewerber dieses Markeninhabers unbenutzbar werden. Das gilt besonders für den Fall der Kumulierung von Eintragungen verschiedenartiger, ausschließlich funktioneller Formen einer Ware; durch eine solche Kumulierung könnten andere Unternehmen gänzlich daran gehindert werden, bestimmte Waren mit einer bestimmten technischen Funktion herzustellen und zu vertreiben.

Drittens weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Situation eines Unternehmens, das eine technische Lösung entwickelt hat, gegenüber Wettbewerbern, die sklavische Nachahmungen der Form der Ware unter Verkörperung genau derselben Lösung in den Verkehr bringen, nicht in der Weise schutzfähig ist, dass ihm durch Eintragung des aus der genannten Form bestehenden dreidimensionalen Zeichens als Marke ein Monopol

eingräumt wird; diese Situation kann jedoch gegebenenfalls im Licht der Regeln über den unlauteren Wettbewerb geprüft werden.

Viertens betont der Gerichtshof, dass eine korrekte Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 voraussetzt, dass die wesentlichen Merkmale des betreffenden dreidimensionalen Zeichens von der Behörde, die über die Markenmeldung dieses Zeichens zu entscheiden hat, ordnungsgemäß ermittelt werden. Der Ausdruck „wesentliche Merkmale“ ist daher so zu verstehen, dass er sich auf die wichtigsten Merkmale des Zeichens bezieht. Die Ermittlung dieser wesentlichen Merkmale ist im Wege einer Einzelfallbeurteilung vorzunehmen. Es gibt nämlich keine systematische Rangfolge zwischen den verschiedenen Arten möglicher Bestandteile eines Zeichens. Im Übrigen kann sich die zuständige Behörde bei ihrer Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines Zeichens entweder unmittelbar auf den von dem Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck stützen oder zunächst die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln prüfen. Außerdem kann die Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines dreidimensionalen Zeichens im Hinblick auf eine etwaige Anwendung des Eintragungshindernisses der genannten Verordnung je nach Fallgestaltung, insbesondere unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads des Falls, anhand einer bloßen visuellen Prüfung dieses Zeichens oder aber auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung erfolgen, in deren Rahmen für die Beurteilung nützliche Elemente, wie Meinungsumfragen und Gutachten oder Angaben zu Rechten des geistigen Eigentums, die im Zusammenhang mit der betreffenden Ware früher verliehen wurden, berücksichtigt werden können. Nach der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens hat die zuständige Behörde weiter zu prüfen, ob alle diese Merkmale der technischen Funktion der fraglichen Ware entsprechen. Denn Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 kann keine Anwendung finden, wenn sich die Markenmeldung auf die Form einer Ware bezieht, für die ein nicht funktionelles – wie ein dekoratives oder phantasievolles – Element von Bedeutung ist. In diesem Fall haben konkurrierende Unternehmen leicht Zugang zu alternativen Formen mit gleichwertiger Funktionalität, so dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Verfügbarkeit der technischen Lösung nicht besteht. Letztere kann im genannten Fall von den Wettbewerbern des Inhabers der Marke ohne Schwierigkeit in Warenformen verkörpert werden, die nicht das gleiche nicht funktionelle Element wie die Form der Ware des Markeninhabers aufweisen und weder mit ihr identisch noch ihr ähnlich sind.

Fünftens und letztens ist der Gerichtshof der Ansicht, dass die vermutete Wahrnehmung des Zeichens durch den Durchschnittsverbraucher kein entscheidender Faktor bei der Anwendung des Eintragungshindernisses von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 ist, sondern allenfalls ein nützliches Beurteilungskriterium für die zuständige Behörde bei der Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens bilden kann.

Urteil vom 6. Oktober 2011, Bang & Olufsen/HABM (Darstellung eines Lautsprechers), T-508/08, [EU:T:2011:575](#)

*„Gemeinschaftsmarke – Anmeldung einer dreidimensionalen Gemeinschaftsmarke – Darstellung eines Lautsprechers – Durchführung eines Urteils, mit dem eine Entscheidung einer der Beschwerdekammern des HABM aufgehoben wird, durch das HABM – Art. 63 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 65 Abs. 6 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009) – Absolutes Eintragungshindernis – Zeichen, das ausschließlich aus einer Form besteht, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht – Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung Nr. 207/2009)“*

Bang & Olufsen A/S meldete beim HABM ein dreidimensionales Zeichen in Form eines Lautsprechers als Gemeinschaftsmarke an. Der Prüfer wies die Anmeldung mit der Begründung zurück, dass es der angemeldeten Marke an Unterscheidungskraft fehle und dass sie keine durch Benutzung erworbene besitze<sup>36</sup>. Diese Entscheidung wurde zunächst von der Beschwerdekammer bestätigt, dann aber vom Gericht aufgehoben<sup>37</sup>. Die Beschwerdekammer zog die Konsequenzen aus diesem Urteil des Gerichts, indem sie einerseits die Entscheidung des Prüfers hinsichtlich der Unterscheidungskraft der Marke aufhob und andererseits die Anmeldung mit der Begründung zurückwies, dass das in Rede stehende Zeichen ausschließlich aus einer Form bestehe, die der Ware einen wesentlichen verleihe.

Das Gericht, das mit einer Klage gegen diese letztgenannte Entscheidung befasst ist, die es zurückweist, bestätigt die Entscheidung der Beschwerdekammer und präzisiert das Verhältnis zwischen dem absoluten Eintragungshindernis für Zeichen, die ausschließlich aus der Form bestehen, die der Ware einen wesentlichen Wert im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. iii der Verordnung Nr. 40/94 verleiht, und dem Erwerb der Unterscheidungskraft durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung.

Insoweit betont das Gericht, dass ein unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 fallendes Zeichen nie nach Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung durch seine Benutzung Unterscheidungskraft erlangen kann, während diese Möglichkeit nach der letztgenannten Vorschrift für Zeichen besteht, denen ein Eintragungshindernis nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c oder d der Verordnung Nr. 40/94 entgegensteht.

Wenn daher die Prüfung eines Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 zu der Feststellung führt, dass eines der in dieser Vorschrift genannten Kriterien erfüllt ist, entbindet dies von einer Prüfung des Zeichens nach Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung, da eine Eintragung dieses Zeichens in diesem Fall offenkundig unmöglich ist. Aus dieser Entbindung wird das Interesse an einer vorherigen Prüfung des Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 deutlich, wenn mehrere absolute Eintragungshindernisse nach Art. 7 Abs. 1 in Betracht kommen, ohne dass indessen eine solche Entbindung dahin ausgelegt werden könnte, dass sie eine

<sup>36</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94.

<sup>37</sup> Urteil vom 10. Oktober 2007, Bang & Olufsen/HABM (Form eines Lautsprechers) (T-460/05, [EU:T:2007:304](#)).

Pflicht zu einer vorherigen Prüfung dieses Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 implizierte.

## 6. Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoßen

Urteil vom 15. März 2018, La Mafia Franchises/EUIPO – Italien (La Mafia SE SIENTA A LA MESA), T-1/17, [EU:T:2018:146](#)

*„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionsbildmarke La Mafia SE SIENTA A LA MESA – Absolutes Eintragungshindernis – Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten – Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung [EU] 2017/1001)“*

Die Honorable Hermandad, SL, deren Rechtsnachfolgerin die La Mafia Franchises, SL ist, war Inhaberin der Unionsbildmarke La Mafia SE SIENTA A LA MESA. Die Italienische Republik stellte einen Antrag auf Nichtigerklärung dieser Marke, da sie der Ansicht war, dass diese gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoße. Diesem Antrag wurde von der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO stattgegeben, deren Entscheidung von der Beschwerdekammer bestätigt wurde.

Das Gericht, das mit einer Klage befasst ist, die es abweist, präzisiert die Beurteilung des absoluten Eintragungshindernisses einer Verletzung der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009.

Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass das dem in Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen absoluten Eintragungshindernis zugrunde liegende Allgemeininteresse darin besteht, die Eintragung von Zeichen zu verhindern, deren Benutzung im Gebiet der Union gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen. Der Eintragung einer Marke als Unionsmarke steht dieses absolute Eintragungshindernis insbesondere dann entgegen, wenn das Zeichen zutiefst beleidigend ist.

Es ist ferner der Ansicht, dass bei der Beurteilung des Eintragungshindernisses weder auf die Wahrnehmung des Teils der maßgeblichen Verkehrskreise abgestellt werden kann, der unempfindlich ist, noch auf die Wahrnehmung des Teils dieser Kreise, der besonders leicht Anstoß nimmt, sondern es müssen die Kriterien einer vernünftigen Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle zugrunde gelegt werden. Des Weiteren können die maßgeblichen Verkehrskreise für die Prüfung des Eintragungshindernisses nicht auf die Verkehrskreise begrenzt werden, an die sich die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Anmeldung bezieht, unmittelbar richten. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass die von diesem Eintragungshindernis erfassten Zeichen nicht nur bei den Verkehrskreisen, an die sich die von dem Zeichen erfassten

Waren und Dienstleistungen richten, sondern auch bei anderen Personen Anstoß erregen, die dem Zeichen, ohne an den genannten Waren und Dienstleistungen interessiert zu sein, im Alltag zufällig begegnen.

Im Übrigen weist das Gericht darauf hin, dass sich die maßgeblichen Verkehrskreise in der Union definitionsgemäß im Gebiet eines Mitgliedstaats befinden und dass die Zeichen, die als gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßend angesehen werden können, insbesondere aus sprachlichen, historischen, sozialen und kulturellen Gründen nicht in allen Mitgliedstaaten die gleichen sind. Daraus folgt, dass für die Anwendung des absoluten Eintragungshindernisses sowohl auf die allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Umstände abzustellen ist, als auch auf die besonderen Umstände in den einzelnen Mitgliedstaaten, die einen Einfluss auf die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise im Gebiet dieser Staaten haben können.

Schließlich stellt es klar, dass ein Zeichen, das besonders anstößig oder beleidigend ist, als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten anzusehen ist, unabhängig davon, für welche Waren und Dienstleistungen es angemeldet worden ist. Zudem geht aus einer Gesamtschau der verschiedenen Unterabsätze von Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 hervor, dass sich diese auf Eigenschaften beziehen, die die angemeldete Marke selbst besitzt, und nicht auf Umstände, die das Verhalten des Anmelders betreffen.

**Urteil vom 27. Februar 2020, Constantin Film Produktion/EUIPO, C-240/18 P, [EU:C:2020:118](#)**

*„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 7 Abs. 1 Buchst. f – Absolutes Eintragungshindernis – Marke, die gegen die guten Sitten verstößt – Wortzeichen ‚Fack Ju Göhte‘ – Zurückweisung der Anmeldung“*

Die Constantin Film Produktion meldete beim EUIPO das Wortzeichen „Fack Ju Göhte“ als Unionsmarke an, was außerdem der Titel einer von der Rechtsmittelführerin produzierten deutschen Filmkomödie für verschiedene Waren und Dienstleistungen ist<sup>38</sup>. Die Anmeldung wurde jedoch vom Prüfer mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sitten verstoße<sup>39</sup>. Diese Zurückweisung wurde zunächst von der Beschwerdekammer des EUIPO und anschließend vom Gericht bestätigt<sup>40</sup>.

Der mit einem Rechtsmittel der Rechtsmittelführerin befasste Gerichtshof hebt die Urteile des Gerichts und der Beschwerdekammer des EUIPO auf und äußert sich zum Begriff „gute Sitten“ sowie zu den Kriterien für die Beurteilung des Eintragungshindernisses nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009.

<sup>38</sup> Es handelte sich um Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 33, 38 und 41 im Sinne des Abkommens von Nizza.

<sup>39</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit deren Art. 7 Abs. 2.

<sup>40</sup> Urteil vom 24. Januar 2018, Constantin Film Produktion/EUIPO (Fack Ju Göhte) (T-69/17, [EU:T:2018:27](#)).

Zunächst stellt der Gerichtshof klar, dass der Begriff „gute Sitten“ in der Verordnung Nr. 207/2009 nicht definiert und daher unter Berücksichtigung seiner gewöhnlichen Bedeutung sowie des Zusammenhangs auszulegen ist, in dem er normalerweise verwendet wird. Dieser Begriff bezieht sich in seiner gewöhnlichen Bedeutung auf die grundlegenden moralischen Werte und Normen, an denen eine bestimmte Gesellschaft im jeweiligen Zeitpunkt festhält, die sich im Lauf der Zeit entwickeln und von Ort zu Ort unterschiedlich sein können und daher anhand des gesellschaftlichen Konsenses bestimmt werden müssen, der innerhalb dieser Gesellschaft zum Zeitpunkt der Beurteilung vorherrscht, unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Kontexts, wozu gegebenenfalls diesen kennzeichnende kulturelle, religiöse oder philosophische Unterschiede gehören.

Außerdem weist der Gerichtshof darauf hin, dass die Frage, ob ein als Marke angemeldetes Zeichen gegen die guten Sitten verstößt, eine Prüfung aller Aspekte des Einzelfalls erforderlich macht, um zu bestimmen, wie die maßgeblichen Verkehrskreise ein solches Zeichen im Fall seiner Verwendung als Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen auffassen werden. Insoweit stellt der Gerichtshof klar, dass es nicht ausreicht, wenn das betreffende Zeichen als geschmacklos angesehen wird, sondern dass es zum Zeitpunkt der Prüfung von den maßgeblichen Verkehrskreisen dahin verstanden werden muss, dass es mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden grundlegenden moralischen Werten und Normen der Gesellschaft unvereinbar ist. Um festzustellen, ob dies der Fall ist, muss die Wahrnehmung einer vernünftigen Person mit durchschnittlicher Empfindlichkeits- und Toleranzschwelle zugrunde gelegt werden, wobei der Kontext, in dem die Marke voraussichtlich wahrgenommen werden wird, sowie gegebenenfalls die für diesen Teil der Union maßgeblichen besonderen Umstände zu berücksichtigen sind. Hierfür sind Aspekte wie Gesetzestexte und Verwaltungspraktiken, die öffentliche Meinung und, gegebenenfalls, die Art und Weise, in der die maßgeblichen Verkehrskreise bisher auf dieses Zeichen oder auf vergleichbare Zeichen reagiert haben, sowie jedes andere Element maßgeblich, anhand dessen die Wahrnehmung durch diese Verkehrskreise beurteilt werden kann. Daher darf sich eine solche Prüfung nicht auf eine abstrakte Beurteilung der angemeldeten Marke oder gar nur einzelner Bestandteile derselben beschränken, sondern es muss nachgewiesen werden, dass die Benutzung dieser Marke im konkreten und gegenwärtigen sozialen Kontext von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Verstoß gegen die grundlegenden moralischen Werte und Normen der Gesellschaft wahrgenommen würde. Im Übrigen ist die in Art. 11 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankerte Meinungsfreiheit zu berücksichtigen, was sowohl durch den 21. Erwägungsgrund der Verordnung 2015/2424<sup>41</sup>, durch die die Verordnung Nr. 207/2009 geändert wurde, als auch durch den 21. Erwägungsgrund der Verordnung 2017/1001 gestützt wird, die jeweils ausdrücklich das Erfordernis betonen, diese

---

<sup>41</sup> Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (ABl. 2015, L 341, S. 21).

Verordnungen so anzuwenden, dass den Grundrechten und Grundfreiheiten, insbesondere dem Recht auf freie Meinungsäußerung, in vollem Umfang Rechnung getragen wird.

Was insbesondere das geprüfte Zeichen betrifft, ist der Gerichtshof der Ansicht, dass es nicht erforderlich ist, dass der Titel eines Films dessen Inhalt beschreibt, damit dieser als maßgebliches Hintergrundelement für die Beurteilung der Frage herangezogen werden kann, ob die relevanten Verkehrskreise diesen und ein gleichlautendes Wortzeichen als sittenwidrig wahrnehmen werden. Außerdem beweist zwar der Erfolg eines Films nicht ohne Weiteres die gesellschaftliche Akzeptanz seines Titels und eines gleichlautenden Wortzeichens, stellt aber doch zumindest ein Indiz für eine solche Akzeptanz dar, die im Licht aller maßgeblichen Elemente des Einzelfalls zu bewerten ist, um die Wahrnehmung dieses Zeichens im Fall seiner Verwendung als Marke konkret beurteilen zu können. Unter diesen Umständen und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass kein konkreter Aspekt vorgetragen wurde, um plausibel zu erklären, weshalb das allgemeine deutschsprachige Publikum das geprüfte Wortzeichen als Verstoß gegen grundlegende moralische Werte und Normen der Gesellschaft wahrnehme, wenn es als Marke verwendet würde, obwohl dasselbe Publikum den Titel der gleichnamigen Komödien offenbar nicht für sittenwidrig hielt, entscheidet der Gerichtshof, dass sowohl die Beschwerdekammer des EUIPO als auch das Gericht Art. 7 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 falsch ausgelegt und angewandt haben.

## 7. Täuschende Marken

Urteil vom 20. März 2020, SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker), T-86/19, [EU:T:2020:199](#)

*„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionswortmarke BIO-INSECT Shocker – Absolutes Eintragungshindernis – Marke, die geeignet ist, das Publikum zu täuschen – Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung (EG) Nr. 207/2009“*

Mit seinem Urteil SolNova/EUIPO – Canina Pharma (BIO-INSECT Shocker) (T-86/19) vom 13. Mai 2020 hat das Gericht die Entscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) teilweise aufgehoben, da es mit seiner Feststellung, dass die Wortmarke BIO-INSECT Shocker für Biozidprodukte nicht täuschend sei, einen Beurteilungsfehler begangen hat.

Die SolNova AG, die Klägerin, hatte die Nichtigserklärung der Wortmarke BIO-INSECT Shocker für alle von ihr erfassten Waren einschließlich Biozidprodukten beantragt, u. a. da sie geeignet sei, das Publikum über die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu täuschen. Das EUIPO hatte diesen Antrag zurückgewiesen, da die angegriffene Marke nicht geeignet sei, das Publikum zu täuschen. Die Klägerin habe nicht nachgewiesen,

dass die Marke als täuschend im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 eingestuft werden könne. Eine nicht täuschende Verwendung der Marke sei möglich. In ihrer Klage vor dem Gericht machte die Klägerin u. a. geltend, dass die angegriffene Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen dahin gehend verstanden werde, dass sie sich auf biologische oder umweltfreundliche Produkte bezieht.

Das Gericht hat zunächst auf seine ständige Rechtsprechung hingewiesen, nach der die Ablehnung der Eintragung von Marken, die geeignet sind, das Publikum zu täuschen, nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 eine tatsächliche Täuschung des Verbrauchers oder eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer solchen Täuschung voraussetzt.

Sodann hat das Gericht auf die Bestimmungen der Verordnung Nr. 528/2012<sup>42</sup> verwiesen, die den Begriff der Biozidprodukte definiert und die Anforderungen an die Kennzeichnung und Werbung für diese Produkte festlegt, und anschließend festgestellt, dass aus diesen Bestimmungen hervorgeht, dass Angaben auf Biozidprodukten wie die, für die die angegriffene Marke eingetragen wurde, die den Eindruck entstehen lassen, dass das Produkt natürlich, nicht gesundheitsschädlich oder umweltfreundlich sei, dazu geeignet sind, den Verbraucher irrezuführen und ihn zu täuschen. Demnach reicht eine solche Angabe auf einem Biozidprodukt aus, um eine hinreichend schwerwiegende Gefahr einer Täuschung des Verbrauchers festzustellen.

Insoweit hat das Gericht zum Wortbestandteil „bio“ der angegriffenen Marke ausgeführt, dass dieser bereits eine in hohem Maße evozierende Wirkung erlangt hat, die allgemein auf den Gedanken der Achtung der Umwelt sowie der Verwendung natürlicher Stoffe und ökologischer Herstellungsverfahren verweist.

Somit kam das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Kennzeichnung von Biozidprodukten mit dem Begriff „bio“ ausreicht, um eine hinreichend schwerwiegende Gefahr der Verbrauchertäuschung zu begründen.

Schließlich war das Gericht entgegen dem EUIPO der Auffassung, dass die – als erwiesen unterstellte – Möglichkeit, dass die Marke in nicht täuschender Weise benutzt werden kann, nicht ausschließen kann, dass ein Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 vorliegt.

---

<sup>42</sup> Art. 3 Abs. 1 Buchst. a, Art. 69 Abs. 2 und Art. 72 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten (ABl. 2012, L 167, S. 1).

Urteil vom 29. Juni 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irland und Ornua (La Irlandesa 1943), T-306/20, [EU:T:2022:404](#)<sup>43</sup>

*„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionsbildmarke La Irlandesa 1943 – Absolute Nichtigkeitsgründe – Nichtigserklärung durch die Große Beschwerdekammer des EUIPO – Erstmals vor dem Gericht vorgelegte Beweise – Maßgeblicher Zeitpunkt für die Prüfung eines absoluten Nichtigkeitsgrundes – Marke, die geeignet ist, das Publikum zu täuschen – Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung [EU] 2017/1001) – Bösgläubigkeit – Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 59 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001)“*

Die Hijos de Moisés Rodríguez González, SA, die Klägerin, kaufte über Jahrzehnte hinweg irische Butter von der Ornua Co-operative Ltd und verkaufte sie unter Marken mit dem Element „la irlandesa“ auf den Kanarischen Inseln (Spanien). Nach der Beendigung dieser Handelsbeziehung im Jahr 2011 verkaufte die Klägerin weiterhin Waren unter diesen Marken. Im Jahr 2014 erwirkte sie beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung der Unionsbildmarke La Irlandesa 1943 für verschiedene Lebensmittel<sup>44</sup>. Irland und Ornua Co-operative beantragten beim EUIPO die Nichtigserklärung dieser Marke mit der Begründung, dass sie einen täuschenden Charakter habe und ihre Eintragung bösgläubig beantragt worden sei<sup>45</sup>. Die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO wies den Antrag auf Nichtigserklärung zurück. Die Große Beschwerdekammer des EUIPO hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung jedoch auf und erklärte die angegriffene Marke für nichtig. Sie stellte fest, dass diese Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung geeignet gewesen sei, das Publikum über die geografische Herkunft der fraglichen Waren zu täuschen, und dass ihre Eintragung bösgläubig beantragt worden sei.

Die Klägerin hat beim Gericht Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer erhoben. Das Gericht weist diese Klage mit der Begründung ab, dass die angegriffene Marke zum Zeitpunkt der Anmeldung nicht täuschend gewesen, die Klägerin aber bei dieser Anmeldung bösgläubig gewesen sei. Dabei gibt es klarstellende Hinweise zu den Anwendungsvoraussetzungen der Begriffe „täuschende Marke“ und „Bösgläubigkeit des Anmelders“ im Zusammenhang mit Marken, die auf eine geografische Herkunft der Waren hinweisen.

Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass die spanischsprachigen Verbraucher, die die maßgeblichen Verkehrskreise bilden, beim Anblick der auf den fraglichen Waren angebrachten angegriffenen Marke glauben werden, dass diese Waren aus Irland stammen.

<sup>43</sup> Das Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurde nicht zugelassen (Beschluss vom 8. März 2023, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO, C-605/22 P, [EU:C:2023:199](#)).

<sup>44</sup> Es handelte sich um Waren wie Fleisch oder Milchprodukte der Klasse 29 im Sinne des Abkommens von Nizza.

<sup>45</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. g und Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009.

Was sodann den täuschenden Charakter der angegriffenen Marke betrifft, setzt im Unterschied zur Prüfung eines Antrags auf Verfallserklärung<sup>46</sup>, bei der auf Umstände abzustellen ist, die wie die Benutzung der Marke nach deren Anmeldung liegen, die Prüfung eines auf den täuschenden Charakter der Marke gestützten Antrags auf Nichtigkeitserklärung<sup>47</sup> den Nachweis voraus, dass das den Gegenstand der Markenmeldung bildende Zeichen selbst geeignet war, den Verbraucher zum Zeitpunkt der Anmeldung zu täuschen, wobei es unerheblich ist, wie das Zeichen später verwaltet worden ist. Bei der Nichtigkeitsprüfung ist nämlich zu beurteilen, ob die Marke aus Gründen, die bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung vorlagen, von Anfang an nicht hätte eingetragen werden dürfen, wobei die Berücksichtigung späterer Umstände nur dazu dienen kann, den zu diesem Zeitpunkt gegebenen Sachverhalt zu klären.

Im vorliegenden Fall musste die Große Beschwerdekammer prüfen, ob zum Zeitpunkt der Anmeldung ein Widerspruch zwischen der Information, die die angegriffene Marke vermittelte, und den Eigenschaften der in dieser Anmeldung genannten Waren bestand. Da das Warenverzeichnis jedoch keine Angaben zu deren geografischer Herkunft enthielt und daher Waren aus Irland erfassen konnte, bestand zum Zeitpunkt der Anmeldung kein solcher Widerspruch, so dass nicht festgestellt werden konnte, dass die angegriffene Marke zu diesem Zeitpunkt einen täuschenden Charakter hatte. Somit hat die Große Kammer der Klägerin zu Unrecht vorgeworfen, dieses Verzeichnis nicht auf Waren aus Irland beschränkt zu haben. Da die angegriffene Marke nicht als täuschend zum Zeitpunkt der Anmeldung angesehen werden kann, konnten außerdem die späteren Beweise, die sich nicht auf die Situation zu diesem Zeitpunkt beziehen, einen solchen täuschenden Charakter nicht bestätigen. Folglich hat die Große Kammer insoweit einen Fehler begangen.

Schließlich stellt das Gericht in Bezug auf die Bösgläubigkeit der Klägerin bei der Anmeldung der angegriffenen Marke<sup>48</sup> fest, dass sich die Große Beschwerdekammer bei der Entscheidung dieser Frage zu Recht auf Beweise – und selbst auf die Benutzung der Marke – aus der Zeit nach der Anmeldung stützen durfte, da sie Indizien darstellten, die sich auf die Situation zum maßgeblichen Zeitpunkt bezogen.

Im vorliegenden Fall ist erstens ein nicht unerheblicher Teil der von der Klägerin unter der angegriffenen Marke verkauften Waren nicht irischer Herkunft gewesen und hat daher nicht der Wahrnehmung der Waren durch die maßgeblichen Verkehrskreise entsprochen. Dieser Umstand ist zwar für die Prüfung des täuschenden Charakters der Marke unerheblich, nicht aber für die Prüfung der Bösgläubigkeit der Klägerin. Da die spanischsprachigen Verbraucher jahrzehntelang daran gewöhnt waren, dass die angegriffene Marke auf Butter aus Irland angebracht war, konnten sie nämlich hinsichtlich der geografischen Herkunft dieser Waren irregeführt werden, sobald die

---

<sup>46</sup> Im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009.

<sup>47</sup> Erhoben gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009.

<sup>48</sup> Im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

Klägerin die Benutzung der Marke auf andere Waren als Butter irischer Herkunft erstreckt hatte.

Zweitens bestätigen die Rechtssachen, in denen Marken, die der im vorliegenden Fall fraglichen Marke ähnlich sind, vom EUIPO und den spanischen Behörden für nichtig erklärt oder zurückgewiesen worden sind, dass die angegriffene Marke als Hinweis auf die irische Herkunft der Waren aufgefasst werden konnte. Diese Rechtssachen weisen auch darauf hin, dass die Benutzung der Marke für Waren, die nicht irischer Herkunft sind, hinsichtlich ihres möglicherweise täuschenden Charakters umstritten war. Dieser Umstand war der Klägerin zum Zeitpunkt der Anmeldung zwangsläufig bekannt und ist daher geeignet, das Vorliegen ihrer Bösgläubigkeit zu diesem Zeitpunkt zu untermauern.

Drittens hatte die Klägerin eine Geschäftsstrategie zur gedanklichen Verbindung mit den Marken mit dem Element „la irlandesa“ verfolgt, die mit ihrer früheren Handelsbeziehung mit Ornua Co-operative in Zusammenhang standen, um weiterhin einen Vorteil aus dieser beendeten Beziehung und den damit verbundenen Marken zu ziehen.

Das Gericht stellt daher fest, dass die Eintragung der angegriffenen Marke den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel zuwidergelaufen ist und dass die Große Beschwerdekammer zu Recht festgestellt hat, dass die Klägerin bösgläubig war. Da dieses Ergebnis allein den verfügenden Teil der Entscheidung der Großen Beschwerdekammer rechtfertigen kann, weist das Gericht die Klage ab.

## 8. Bösgläubigkeit des Anmelders

Urteil vom 12. September 2019, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, [EU:C:2019:724](#)

*„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Absolute Nichtigkeitsgründe – Art. 52 Abs. 1 Buchst. b – Bösgläubigkeit bei Anmeldung der Marke“*

In dem am 12. September 2019 verkündeten Urteil Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C-104/18 P) hat der Gerichtshof das Urteil des Gerichts<sup>49</sup> aufgehoben und den Begriff der „Bösgläubigkeit“ bei Anmeldung einer Unionsmarke konkretisiert.

Herr Nadal Esteban und Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret, ein Unternehmen, das Inhaber der Bildmarken KOTON ist, unterhielten bis 2004 Geschäftsbeziehungen. Am 25. April 2011 meldete Herr Esteban das Bildzeichen STYLO & KOTON für Waren und Dienstleistungen der Klassen 25, 35 und 39 im Sinne des Abkommens von Nizza als Unionsmarke an. Nachdem dem Widerspruch, den Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve

<sup>49</sup> Urteil des Gerichts vom 30. November 2017, Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, [EU:T:2017:853](#)).

Ticaret auf ihre für Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25 und 35 eingetragenen Marken KOTON gestützt hatte, teilweise stattgegeben worden war, wurde die Marke STYLO & KOTON für die Dienstleistungen der Klasse 39 eingetragen. Daher stellte Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret einen Antrag auf Nichtigerklärung auf der Grundlage von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, nach dem die Bösgläubigkeit des Anmelders bei der Markenmeldung einen absoluten Nichtigkeitsgrund darstellt.

Das Gericht bestätigte die Zurückweisungsentscheidung des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO). Dabei ging es davon aus, dass keine Bösgläubigkeit vorliegen könne, wenn die Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen worden seien, nicht identisch oder verwechselbar ähnlich seien. Der mit dem Rechtsmittel befasste Gerichtshof war dazu angehalten, den Begriff der „Bösgläubigkeit“ zu konkretisieren.

Der Gerichtshof hat zunächst klargestellt, dass der Begriff „Bösgläubigkeit“ in seiner üblichen Bedeutung in der Umgangssprache eine unredliche Geisteshaltung oder Absicht voraussetzt, er aber zudem im markenrechtlichen Zusammenhang, also dem Geschäftsleben, verstanden werden muss. Die Regelungen über die Unionsmarke sollen insbesondere zu einem unverfälschten Wettbewerbssystem in der Union beitragen, in dem jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualität seiner Waren und Dienstleistungen an sich zu binden, die Möglichkeit haben muss, Zeichen als Marken eintragen zu lassen, die es dem Verbraucher ermöglichen, diese Waren oder diese Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden. Der Gerichtshof ging folglich davon aus, dass eine Marke wegen Bösgläubigkeit für nichtig zu erklären ist, wenn sich aus schlüssigen und übereinstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken – u. a. der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe – zu verschaffen.

Sodann hat der Gerichtshof festgestellt, dass sich dem Urteil vom 11. Juni 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, [EU:C:2009:361](#)), nicht entnehmen lässt, dass Bösgläubigkeit ausschließlich in der Fallkonstellation festgestellt werden kann, in der auf dem Binnenmarkt ein gleiches oder ähnliches Zeichen für gleiche oder mit dem angemeldeten Zeichen verwechselbar ähnliche Waren verwendet wird. Es mag nämlich Fallgestaltungen geben, in denen die Anmeldung einer Marke, ungeachtet der zum Zeitpunkt dieser Anmeldung fehlenden Nutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren durch einen Dritten auf dem Binnenmarkt, als bösgläubig angesehen werden kann. Bei einem auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Antrag auf Nichtigerklärung ist es keineswegs

erforderlich, dass der Antragsteller Inhaber einer älteren Marke für die gleichen oder ähnliche Waren bzw. Dienstleistungen ist. Ferner muss das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen diesen Zeichen für das Publikum nicht zwingend festgestellt werden, falls sich herausstellt, dass ein Dritter zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke in mindestens einem Mitgliedstaat ein mit der angegriffenen Marke identisches oder ähnliches Zeichen benutzt. Bei Fehlen einer Verwechslungsgefahr zwischen dem von einem Dritten verwendeten Zeichen und der angegriffenen Marke oder bei Fehlen der Nutzung eines mit der angegriffenen Marke identischen oder ähnlichen Zeichens durch einen Dritten können gegebenenfalls andere tatsächliche Umstände schlüssige und übereinstimmende Indizien für den Nachweis einer Bösgläubigkeit des Anmelders darstellen.

Letztlich hat der Gerichtshof festgestellt, dass das Gericht in seiner Gesamtwürdigung nicht alle erheblichen tatsächlichen Umstände, wie sie sich zum Zeitpunkt der Anmeldung darstellten, berücksichtigt hat, obwohl dieser Zeitpunkt maßgeblich war. Da die Nichtigkeitsklärung der Marke insgesamt beantragt worden war, musste die Absicht von Herrn Esteban nämlich zu dem Zeitpunkt beurteilt werden, zu dem er die Marke angemeldet hatte. Daher hat der Gerichtshof das angefochtene Urteil aufgehoben.

**Urteil vom 6. Juli 2022, Zdút/EUIPO – Nehera u. a. (nehera), T-250/21, [EU:T:2022:430](#)**

*„Unionsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Unionsbildmarke NEHERA – Absoluter Nichtigkeitsgrund – Keine Bösgläubigkeit – Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 59 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung [EU] 2017/1001)“*

Im Jahr 2014 erwirkte Herr Ladislav Zdút, der Kläger, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung der Unionsbildmarke NEHERA für Waren der Textilbranche.

Im Jahr 2019 stellten Frau Nehera, Herr Nehera und Frau Sehnal einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung der Marke, der auf die Bösgläubigkeit des Klägers bei der Anmeldung<sup>50</sup> gestützt wurde. Sie machten geltend, dass ihr Großvater, Herr Jan Nehera, in den Dreißigerjahren in der Tschechoslowakei ein Unternehmen gegründet habe, das Bekleidung und Accessoires vertrieben habe, und eine nationale Marke angemeldet und benutzt habe, die mit der angegriffenen Marke identisch sei und über Bekanntheit verfügte. Diesem Antrag gab die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO statt. Sie kam zu dem Schluss, dass es die Absicht des Klägers gewesen sei, die Bekanntheit von Herrn Jan Nehera und der älteren tschechoslowakischen Marke in unlauterer Weise auszunutzen, und dass der Kläger daher bei der Anmeldung der angegriffenen Marke bösgläubig gewesen sei. Der Kläger hat beim Gericht Klage auf Aufhebung dieser Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO erhoben.

---

<sup>50</sup> Im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

Das Gericht hebt die angefochtene Entscheidung auf und erläutert den Begriff der Bösgläubigkeit, wenn diese auf der Absicht beruht, die Wertschätzung einer älteren Marke oder der Berühmtheit des Namens einer Person in unlauterer Weise auszunutzen.

Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass es möglich ist, bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit des Anmelders den Bekanntheitsgrad zu berücksichtigen, der dem in Rede stehenden Zeichen zum Zeitpunkt seiner Anmeldung zukam, insbesondere wenn dieses Zeichen zuvor von einem Dritten als Marke eingetragen oder benutzt worden ist. Der Umstand, dass die Benutzung eines angemeldeten Zeichens es dem Anmelder ermöglichen würde, die Wertschätzung einer älteren Marke oder eines älteren Zeichens oder auch des Namens einer berühmten Person in unlauterer Weise auszunutzen, ist nämlich geeignet, die Bösgläubigkeit des Anmelders zu belegen. Die für die Beurteilung des Vorliegens der Wertschätzung und ihrer unlauteren Ausnutzung maßgeblichen Verkehrskreise sind die Durchschnittsverbraucher der Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen worden ist.

Sodann ist nach Ansicht des Gerichts ein parasitäres Verhalten in Bezug auf die Bekanntheit eines Zeichens oder eines Namens grundsätzlich nur dann möglich, wenn dieses Zeichen oder dieser Name tatsächlich und gegenwärtig eine gewisse Bekanntheit oder eine gewisse Berühmtheit genießt. Im vorliegenden Fall waren jedoch die ältere tschechoslowakische Marke und der Name von Herrn Jan Nehera zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke weder eingetragen noch geschützt, noch wurden sie von einem Dritten für den Vertrieb von Bekleidung benutzt oder waren sie bei den maßgeblichen Verkehrskreisen auch nur bekannt. Der bloße Umstand, dass der Markenanmelder wusste oder hätte wissen müssen, dass ein Dritter in der Vergangenheit eine mit der angemeldeten Marke identische oder ähnliche Marke benutzt hatte, genügt nicht für die Bejahung der Bösgläubigkeit dieses Anmelders.

Außerdem weist das Gericht darauf hin, dass es für sich allein nicht genügt, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine gedankliche Verknüpfung zwischen der angegriffenen Marke und dem älteren Zeichen herstellen, um daraus den Schluss zu ziehen, dass eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des älteren Zeichens oder Namens gegeben ist. Der Kläger hat eine eigene wirtschaftliche Anstrengung unternommen, um das Image der älteren tschechoslowakischen Marke zu neuem Leben zu erwecken, und die bloße Bezugnahme auf diese Marke und das historische Image ihres Schöpfers zu Werbezwecken steht nicht im Widerspruch zu den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel.

Im Übrigen erkennt das Gericht an, dass unter bestimmten besonderen Umständen die Wiederverwendung einer älteren, ehemals bekannten Marke oder des Namens einer ehemals berühmten Person durch einen Dritten einen falschen Eindruck der Kontinuität oder der Vererbung in Bezug auf diese ältere Marke oder diese Person vermitteln kann. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn sich der Markenanmelder bei den maßgeblichen Verkehrskreisen als rechtlicher oder wirtschaftlicher Nachfolger des

Inhabers der älteren Marke ausgibt, obwohl zwischen ihm und dem Inhaber der älteren Marke kein Kontinuitäts- oder Erbschaftsverhältnis besteht. Ein solcher Umstand könnte berücksichtigt werden, um gegebenenfalls die Bösgläubigkeit des Anmelders zu bejahen. Im vorliegenden Fall ist jedoch nach Ansicht des Gerichts nicht ersichtlich, dass der Kläger absichtlich versucht hat, einen falschen Eindruck von Kontinuität oder Vererbung zwischen seinem Unternehmen und dem von Herrn Jan Nehera zu wecken.

Schließlich befindet das Gericht über die behauptete Absicht des Klägers, die Nachkommen und die Erben von Herrn Jan Nehera zu betrügen und sich deren Rechte widerrechtlich anzueignen. Es stellt hierzu fest, dass die ältere tschechoslowakische Marke und der Name von Herrn Jan Nehera zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke nicht mehr rechtlich geschützt waren. Folglich waren dessen Nachkommen und Erben nicht Inhaber eines Rechts, das Gegenstand eines Betrugs oder einer widerrechtlichen Aneignung durch den Kläger hätte sein können.

Folglich kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Kläger nicht bösgläubig war, und hebt die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des EUIPO auf.

## 9. Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung

Urteil vom 12. Dezember 2002, eCopy/HABM (ECOPY), T-247/01, [EU:T:2002:319](#)

*„Gemeinschaftsmarke – Wort ECOPY – Ermessensmissbrauch – Durch Benutzung nach dem Anmeldetag erworbene Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94“*

Die Gesellschaft eCopy, Inc., vormals Simplify Development Corporation, meldete beim HABM die Wortmarke ECOPY für Software und Geräte zum Scannen und zur elektronischen Verteilung von Dokumenten an. Diese Anmeldung wurde jedoch vom Prüfer mit der Begründung zurückgewiesen, dass die angemeldete Marke für die fraglichen Waren beschreibend sei und keine Unterscheidungskraft habe.

Das Gericht, das mit einer Klage gegen diese Entscheidung befasst ist, die es abweist, präzisiert die Kriterien für die Beurteilung der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 sowie den Umfang der vom HABM vorgenommenen Prüfung.

Nach Ansicht des Gerichts ist Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 dahin auszulegen, dass die Unterscheidungskraft einer Marke durch die Benutzung vor ihrem Anmeldetag erlangt sein muss. Es ist deshalb unerheblich, dass eine Marke zwischen dem Anmeldetag und dem Zeitpunkt, zu dem das Amt, d. h. der Prüfer oder gegebenenfalls die Beschwerdekammer, über die Frage entscheidet, ob ihrer Eintragung absolute Hindernisse entgegenstehen, Unterscheidungskraft erlangt hat. Beweismittel, die sich

auf die Benutzung nach dem Anmeldetag beziehen, können daher vom Amt nicht berücksichtigt werden.

Zu der vom HABM vorgenommenen Prüfung führt das Gericht aus, dass das HABM bei der Beurteilung der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft einer Gemeinschaftsmarke Tatsachen, die der angemeldeten Marke einen derartigen Charakter verleihen können, nur dann zu prüfen hat, wenn der Anmelder sie geltend gemacht hat. Zwar gibt es im Hinblick auf Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94, anders als in Art. 74 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung hinsichtlich der relativen Eintragungshindernisse vorgesehen, keine Regelung, wonach die Prüfung des Amtes (d. h. des Prüfers oder gegebenenfalls der Beschwerdekammer) auf die von den Beteiligten vorgetragenen Tatsachen beschränkt ist, doch ist dem Amt, wenn der Markenanmelder die Unterscheidungskraft der Marke durch Benutzung nicht geltend macht, die Prüfung eines durch Benutzung erlangten derartigen Charakters der angemeldeten Marke faktisch unmöglich. Ebenso ist das Amt zur Berücksichtigung eines Beweismittels, mit dem eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke belegt werden soll, nur dann verpflichtet, wenn der Anmelder dieses Beweismittel in dem beim Amt durchgeführten Verwaltungsverfahren vorgelegt hat, weil kein substantieller Unterschied zwischen der Geltendmachung der Tatsache, dass die angemeldete Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe, und der Vorlage der diese Tatsachenbehauptung stützenden Beweismittel besteht.

Urteil vom 19. Juni 2014, Oberbank u. a., C-217/13 und C-218/13, [EU:C:2014:2012](#)

*„Vorabentscheidungsersuchen – Marken – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 3 Abs. 1 und 3 – Für Bankdienstleistungen angemeldete konturlose Marke in Rot – Antrag auf Ungültigerklärung – Infolge Benutzung erworbene Unterscheidungskraft – Nachweis – Verbraucherbefragung – Zeitpunkt, zu dem die Unterscheidungskraft infolge Benutzung erworben sein muss – Beweislast“*

Die DSGV war Inhaberin einer konturlosen Marke in Rot, einer nationalen Marke, die beim Deutschen Patent- und Markenamt (im Folgenden: DPMA) für Bankdienstleistungen eingetragen wurde. Die Oberbank beantragte die Löschung der fraglichen Marke und machte insbesondere geltend, diese habe nicht infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben. Das DPMA wies den Antrag zurück. Außerdem stellten Banco Santander und Santander Consumer Bank auch einen Antrag auf Nichtigerklärung der in Rede stehenden Marke wegen fehlender Unterscheidungskraft durch Benutzung, der ebenfalls zurückgewiesen wurde.

Das mit zwei Beschwerden – eingelegt zum einen von der Oberbank und zum anderen von Banco Santander und Santander Consumer Bank – befasste Bundespatentgericht (Deutschland) ersuchte den Gerichtshof um Klärung des Zuordnungsgrads, der erforderlich sei, um davon auszugehen, dass eine Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben habe, und des für eine solche Prüfung maßgeblichen Zeitpunkts.

Als Erstes stellt der Gerichtshof fest, dass Art. 3 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 2008/95 über die Marken<sup>51</sup> dahin auszulegen ist, dass er einer Auslegung des nationalen Rechts entgegensteht, wonach es in Verfahren, in denen fraglich ist, ob eine konturlose Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, stets erforderlich ist, dass eine Verbraucherbefragung einen Zuordnungsgrad dieser Marke von mindestens 70 % ergibt.

Als Zweites ist der Gerichtshof der Ansicht, dass Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 über die Marken, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen ist, dass im Rahmen eines Verfahrens zur Ungültigerklärung einer nicht originär unterscheidungskräftigen Marke bei der Beurteilung, ob diese Marke infolge Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, zu prüfen ist, ob die Unterscheidungskraft vor der Anmeldung der Marke erworben wurde. Unerheblich ist insoweit, dass der Inhaber der streitigen Marke geltend macht, sie habe jedenfalls nach der Anmeldung, aber noch vor ihrer Eintragung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt.

Drittens und letztens kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass Art. 3 Abs. 3 Satz 1 der Richtlinie 2008/95 über die Marken, wenn ein Mitgliedstaat von der in Satz 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Befugnis keinen Gebrauch gemacht hat, dahin auszulegen ist, dass er es nicht verbietet, die streitige Marke im Rahmen eines Lösungsverfahrens für ungültig zu erklären, sofern sie nicht originär unterscheidungskräftig ist und ihr Inhaber nicht den Nachweis erbringen kann, dass die Marke vor der Anmeldung infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hatte.

**Urteil vom 21. April 2015, Louis Vuitton Malletier/HABM – Nanu-Nana (Darstellung eines Schachbrettmusters in Braun und Beige), T-359/12, [EU:T:2015:215](#)**<sup>52</sup>

*„Gemeinschaftsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Gemeinschaftsbildmarke, die ein Schachbrettmuster in Braun und Beige darstellt – Absolutes Eintragungshindernis – Fehlende Unterscheidungskraft – Keine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft – Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 52 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 207/2009“*

Louis Vuitton Malletier war Inhaberin der Gemeinschaftsbildmarke, die ein Schachbrettmuster in Braun und Beige darstellt. Die Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG beantragte die Nichtigkeitsklärung, dem die Nichtigkeitsabteilung des HABM mit der Begründung stattgab, dass die Marke keine Unterscheidungskraft habe und diese nicht durch Benutzung erworben habe. Die Beschwerdekammer des HABM bestätigte diese Entscheidung.

<sup>51</sup> Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 2008, L 299, S. 25).

<sup>52</sup> Das Rechtsmittel gegen dieses Urteil wurde mit Beschluss des Präsidenten des Gerichtshofs vom 21. Juli 2016, Louis Vuitton Malletier/EUIPO (C-363/15 P und C-364/15 P, [EU:C:2016:595](#)) zurückerwiesen.

Das mit einer Klage gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer befasste Gericht, die es zurückweist, entscheidet, dass das absolute Eintragungshindernis eines Zeichens<sup>53</sup> der Eintragung einer Marke nicht entgegensteht, wenn sie für die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft braucht nur für die Staaten erbracht zu werden, die zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke Mitgliedstaaten der Union waren. So wird ein Zeichen ohne originäre Unterscheidungskraft, das durch die vor seiner Anmeldung als Gemeinschaftsmarke erfolgte Benutzung Unterscheidungskraft für die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen erlangt hat, zur Eintragung zugelassen, weil es nicht „entgegen den Vorschriften des Art. 7 eingetragen worden“ ist. Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 ist also in einem solchen Fall überhaupt nicht einschlägig, da er sich auf Marken bezieht, deren Eintragung den Eintragungshindernissen in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d der Verordnung Nr. 207/2009 zuwiderlief und die ohne eine solche Bestimmung nichtig zu erklären gewesen wären. Art. 52 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 hat nämlich gerade den Zweck, die Eintragung derjenigen Marken, die zwischenzeitlich, d. h. nach ihrer Eintragung, durch ihre Benutzung für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurden, Unterscheidungskraft erlangt haben, trotz des Umstands aufrechtzuerhalten, dass ihre Eintragung zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erfolgte, Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 zuwiderlief.

Die Gemeinschaftsmarke ist „einheitlich“, was bedeutet, dass sie „einheitliche Wirkung für die gesamte Gemeinschaft [hat]“. Daraus folgt, dass ein Zeichen, um zur Eintragung zugelassen zu werden, in der gesamten Union Unterscheidungskraft haben muss. Daher ist nach Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 eine Marke von der Eintragung auszuschließen, wenn sie in einem Teil der Union keine Unterscheidungskraft besitzt. Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ist im Licht dieser Anforderungen zu verstehen. Folglich ist der Nachweis erforderlich, dass die Marke in dem gesamten Gebiet durch Benutzung Unterscheidungskraft erworben hat, in dem ihr diese Eigenschaft ursprünglich nicht. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich zwangsläufig, dass, wenn die angegriffene Marke in der gesamten Union keine Unterscheidungskraft besitzt, der Nachweis, dass sie Unterscheidungskraft erlangt hat, für jeden Mitgliedstaat zu erbringen ist. Zwar hat der Gerichtshof entschieden, dass es, auch wenn der infolge Benutzung erfolgte Erwerb von Unterscheidungskraft durch eine Marke für den Teil der Union nachgewiesen werden muss, in dem die Marke keine originäre Unterscheidungskraft besaß, zu weit ginge, zu verlangen, dass der Nachweis eines solchen Erwerbs für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden muss. Gleichwohl ist festzustellen, dass der Gerichtshof mit seinem Hinweis auf die Rechtsprechung, nach der eine Marke nur zur Eintragung zugelassen werden kann, wenn der Nachweis erbracht ist, dass sie durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft in dem Teil der Union

---

<sup>53</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

erworben hat, in dem sie keine originäre Unterscheidungskraft besaß, und dass dies die gesamte Union war, nicht von seiner Rechtsprechung abgewichen ist.

Urteil vom 25. Juli 2018, *Société des produits Nestlé u. a./Mondelez UK Holdings & Services*, C-84/17 P, C-85/17 P und C-95/17 P, [EU:C:2018:596](#)

*„Rechtsmittel – Unionsmarke – Dreidimensionale Marke in Form einer vierfach gerippten Schokoladentafel – Gegen die Urteilsbegründung gerichtetes Rechtsmittel – Unzulässigkeit – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 7 Abs. 3 – Nachweis der infolge Benutzung erlangten Unterscheidungskraft“*

Die Société des produits Nestlé SA meldete beim EUIPO ein dreidimensionales Zeichen in Form einer vierfach gerippten Schokoladentafel für Waren des Sektors für Bonbons und Bäckereierzeugnisse<sup>54</sup> als Unionsmarke an. Die Cadbury Schweppes plc (später Cadbury Holdings, dann Mondelez) erhob eine auf die fehlende Unterscheidungskraft dieses Zeichens gestützte Klage auf Nichtigkeitserklärung dieses Zeichens<sup>55</sup>, der von der Nichtigkeitsabteilung des EUIPO stattgegeben wurde. Die Beschwerdekammer des EUIPO hob diese Entscheidung jedoch mit der Begründung auf, dass das angegriffene Zeichen durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe<sup>56</sup>.

Das mit einer Klage gegen die letztgenannte Entscheidung befasste Gericht<sup>57</sup> hob sie in der Folge in vollem Umfang auf, da es der Ansicht war, dass sich diese Entscheidung nicht zur Wahrnehmung der angegriffenen Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise in mehreren Mitgliedstaaten geäußert habe.

Im Anschluss an die von Nestlé und vom EUIPO eingelegten Rechtsmittel, die er zurückweist, präzisiert der Gerichtshof die Größe des Gebiets, das für die Benutzung eines Zeichens erforderlich ist, um als unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 angesehen werden zu können.

Erstens präzisiert der Gerichtshof die Tragweite des Urteils vom 18. April 2013, *Colloseum Holding* (C-12/12, [EU:C:2013:253](#)). Zwar habe er bereits entschieden, dass die Anforderungen an die Prüfung der ernsthaften Benutzung einer Marke<sup>58</sup> denen entsprechen, die für den Erwerb der Unterscheidungskraft eines Zeichens infolge seiner Benutzung im Hinblick auf dessen Eintragung gelten<sup>59</sup>, und dass für die Beurteilung, ob eine „ernsthafte Benutzung in der Gemeinschaft“ vorliegt, die Grenzen der Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten außer Betracht zu lassen sind. Jedoch betrifft das Urteil *Colloseum Holding* nicht die zur Beurteilung der ernsthaften Benutzung im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 maßgebliche geografische Ausdehnung,

<sup>54</sup> Es handelte sich um Waren der Klasse 30 im Sinne des Abkommens von Nizza.

<sup>55</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009.

<sup>56</sup> Im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009.

<sup>57</sup> Urteil vom 15. Dezember 2016, *Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé* (Form einer Schokoladentafel) (T-112/13, [EU:T:2016:735](#)).

<sup>58</sup> Im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 und Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009.

<sup>59</sup> Urteil vom 19. Dezember 2012, *Leno Marken* (C-149/11, [EU:C:2012:816](#)).

sondern die Frage, ob die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Marke im Sinne dieser Bestimmung als erfüllt angesehen werden kann, wenn eine eingetragene Marke, die ihre Unterscheidungskraft infolge der Benutzung einer anderen, zusammengesetzten Marke erlangt hat, deren Bestandteil sie ist, nur vermittels dieser anderen zusammengesetzten Marke benutzt wird oder wenn sie nur in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind. Rn. 34 des Urteils Colloseum Holding ist somit nicht so zu verstehen, dass die Anforderungen an die Beurteilung der Größe des Gebiets, von deren Einhaltung die Eintragung einer Marke wegen ihrer Verkehrsdurchsetzung abhängt, denen entsprechen, von deren Einhaltung die Erhaltung der Rechte des Inhabers einer eingetragenen Marke abhängt.

Zudem gibt es im Bereich der ernsthaften Benutzung einer bereits eingetragenen Unionsmarke keine Bestimmung, die Art. 7 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 entspricht, so dass nicht ohne Weiteres davon auszugehen ist, dass eine solche Benutzung nur deswegen nicht vorliegt, weil die betreffende Marke in einem Teil der Union nicht benutzt worden ist. Auch wenn die Erwartung berechtigt ist, dass eine Unionsmarke in einem größeren Gebiet als dem eines einzigen Mitgliedstaats benutzt wird, um diese Benutzung als „ernsthafte Benutzung“ qualifizieren zu können, ist es daher nicht ausgeschlossen, dass der Markt der Waren oder Dienstleistungen, für die eine Unionsmarke eingetragen wurde, unter bestimmten Umständen faktisch auf das Hoheitsgebiet eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt ist, so dass eine Benutzung der Marke in diesem Gebiet die Voraussetzung der ernsthaften Benutzung einer Unionsmarke erfüllen könnte.

Was zweitens den infolge Benutzung erfolgten Erwerb von Unterscheidungskraft durch eine Marke angeht, weist der Gerichtshof auf seine Rechtsprechung hin, nach der ein Zeichen nur dann als Unionsmarke gemäß Art. 7 Abs. 3 eingetragen werden kann, wenn der Nachweis erbracht wird, dass es infolge seiner Benutzung in dem Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat, in dem es keine originäre Unterscheidungskraft von Anfang an hatte. Dieser Teil der Union kann gegebenenfalls aus nur einem einzigen Mitgliedstaat bestehen. Daher kann eine Marke, die keine originäre Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten hat, nach dieser Bestimmung nur eingetragen werden, wenn nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung im gesamten Hoheitsgebiet der Union Unterscheidungskraft erlangt hat. Außerdem betont der Gerichtshof, dass sich aus dem Urteil vom 24. Mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/HABM (C-98/11 P, EU:C:2012:307, Rn. 62), nicht ergibt, dass, wenn eine Marke keine originäre Unterscheidungskraft in der gesamten Union hat, für die Eintragung als Unionsmarke der Nachweis ausreicht, dass sie infolge ihrer Benutzung in einem bedeutenden Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat, obwohl dieser Nachweis nicht für jeden Mitgliedstaat erbracht wurde.

Drittens und letztens stellt der Gerichtshof in Bezug auf den Nachweis des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung fest, dass, da keine Bestimmung der

Verordnung Nr. 207/2009 vorschreibt, dass die Verkehrsdurchsetzung mit unterschiedlichen Beweisen für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen wird, nicht auszuschließen ist, dass Beweismittel dafür, dass ein bestimmtes Zeichen infolge der Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, für mehrere Mitgliedstaaten, ja sogar die gesamte Union, einen Aussagewert hat. Insbesondere kann es sein, dass die Wirtschaftsbeteiligten im Hinblick auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen mehrere Mitgliedstaaten im gleichen Vertriebsnetz zusammengefasst und diese Mitgliedstaaten besonders aus der Sicht ihrer Marketingstrategien behandelt haben, als ob sie einen einzigen und einheitlichen nationalen Markt darstellen würden. In einem solchen Fall können die Beweise für die Benutzung eines Zeichens auf einem solchen grenzüberschreitenden Markt für alle betreffenden Mitgliedstaaten aussagekräftig sein. Dies gilt auch dann, wenn aufgrund der geografischen, kulturellen oder sprachlichen Nähe zweier Mitgliedstaaten die maßgeblichen Verkehrskreise des einen Mitgliedstaats über ausreichende Kenntnisse der Waren oder Dienstleistungen verfügen, die es auf dem nationalen Markt des anderen Mitgliedstaats gibt.

Nach diesen Erwägungen ist es zwar nicht erforderlich, dass für die Eintragung einer Marke gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, die keine originäre Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union hat, für jeden einzelnen Mitgliedstaat nachgewiesen wird, dass sie durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, jedoch müssen die vorgebrachten Beweismittel den Nachweis ermöglichen, dass die Unterscheidungskraft in allen Mitgliedstaaten der Union erlangt wurde. Die Frage, ob die vorgelegten Beweismittel für den Nachweis ausreichen, dass ein bestimmtes Zeichen infolge seiner Benutzung in einem bestimmten Teil des Unionsgebiets Unterscheidungskraft erlangt hat, in dem es über keine originäre Unterscheidungskraft verfügte, ist Teil der Beweiswürdigung, die in erster Linie den Stellen des EUIPO obliegt. Diese Würdigung unterliegt der Kontrolle des Gerichts, das bei einer bei ihm erhobenen Klage gegen eine Entscheidung der Beschwerdekammer allein zuständig ist, diese Tatsachen festzustellen und somit zu würdigen. Die Tatsachenwürdigung stellt hingegen, vorbehaltlich dessen, dass das Gericht den ihm unterbreiteten Sachvortrag entstellt, keine Rechtsfrage dar, die als solche der Kontrolle des Gerichtshofs im Rechtsmittelverfahren unterläge. Davon bleibt unberührt, dass die Stellen des EUIPO bzw. die Instanzen des Gerichts, wenn sie nach der Würdigung der ihnen unterbreiteten Beweismittel feststellen, dass bestimmte Beweismittel ausreichen, um nachzuweisen, dass ein bestimmtes Zeichen infolge seiner Benutzung in dem Teil des Unionsgebiets Unterscheidungskraft erlangt hat, in dem es über keine originäre Unterscheidungskraft verfügte, und somit ausreichen, seine Eintragung als Unionsmarke zu rechtfertigen, diese Feststellung in ihren jeweiligen Entscheidungen klar zum Ausdruck bringen müssen.

## II. Relative Eintragungshindernisse

### 1. Verwechslungsgefahr

Urteil vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, [EU:T:2003:199](#)

*„Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Ältere Wortbildmarken mit dem Wort GIORGI – Anmeldung des Wortzeichens GIORGIO BEVERLY HILLS als Gemeinschaftsmarke – Relatives Eintragungshindernis – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 40/94“*

Die Giorgio Beverly Hills, Inc. meldete beim HABM das Wortzeichen GIORGIO BEVERLY HILLS für Waren verschiedener Klassen im Sinne des Abkommens von Nizza als Gemeinschaftsmarke an<sup>60</sup>.

Laboratorios RTB erhob gegen die Eintragung dieser Gemeinschaftsmarke Widerspruch mit der Begründung, dass zwischen der angemeldeten Marke und den älteren Bildmarken mit den Wortzeichen J GIORGI, GIORGI LINE und MISS GIORGI, deren Inhaberin die Klägerin war, Verwechslungsgefahr bestehe.

Die Widerspruchsabteilung des HABM wies den Widerspruch mit der Begründung zurück, die einander gegenüberstehenden Zeichen seien hinreichend unterschiedlich, um bei den Verkehrskreisen im spanischen Hoheitsgebiet, in dem die älteren Marken geschützt seien, keine Verwechslungsgefahr entstehen zu lassen.

Die Klägerin erhob gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung beim HABM eine Beschwerde, die von der Beschwerdekammer zurückgewiesen wurde. Zur Begründung führte Letztere im Wesentlichen aus, dass trotz der Identität der in Frage stehenden Waren zwischen der angemeldeten Marke GIORGIO BEVERLY HILLS und den älteren Bildmarken mit den Wortbestandteilen J GIORGI, GIORGI LINE und MISS GIORGI hinreichende Unterschiede bestünden, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.

Die Klägerin erhob gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer Klage, die vom Gericht abgewiesen wurde.

Insoweit ist das Gericht der Auffassung, dass für das spanische Publikum keine Verwechslungsgefahr zwischen der Wortmarke „GIORGIO BEVERLY HILLS“, deren Eintragung als Gemeinschaftsmarke für Toilettenseifen, Parfümerien usw. im Sinne der Klasse 3 des Abkommens von Nizza beantragt wird, und Bildmarken mit den Wortzeichen „J GIORGI“, „GIORGIO LINE“ und „MISS GIORGI“, die zuvor in Spanien zur Bezeichnung von Parfümerie- und Kosmetikprodukte derselben Klasse eingetragen worden sind, besteht. Denn obgleich zwischen den Waren, die von den konfligierenden Marken erfasst sind, Identität oder Ähnlichkeit besteht, sind die bildlichen, klanglichen

<sup>60</sup> Es handelt sich um die Klassen 3, 14, 18 und 25 im Sinne des Abkommens von Nizza.

und begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen hinreichend, um die Gefahr von Verwechslungen auszuschließen, so dass eine der Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke nicht erfüllt ist.

Urteil vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, [EU:T:2009:14](#)

*„Gemeinschaftsmarke – Nichtigkeitsverfahren – Gemeinschaftswortmarke easyHotel – Ältere nationale Wortmarke EASYHOTEL – Relatives Eintragungshindernis – Keine Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Prozesskostenhilfe – Antrag des Insolvenzverwalters einer Handelsgesellschaft – Art. 94 § 2 der Verfahrensordnung“*

Die easyGroup IP Licensing Ltd meldete beim HABM das Wortzeichen easyHotel für verschiedene Waren und Dienstleistungen als Gemeinschaftsmarke an<sup>61</sup>. Die Commercy AG stellte einen Antrag auf Nichtigserklärung der in Rede stehenden Marke, gestützt auf die ältere nationale Wortmarke EASYHOTEL, die in Deutschland für verschiedene Waren und Dienstleistungen eingetragen ist. Die EasyGroup IP Licensing verzichtete auf die streitige Marke für bestimmte Waren und Dienstleistungen.

Die Nichtigkeitsabteilung wies den Antrag auf Nichtigserklärung zurück, weil ihrer Ansicht nach eine der notwendigen Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94, nämlich die Identität oder Ähnlichkeit der für die einander gegenüberstehenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen, nicht erfüllt sei. Mit ihrer Entscheidung wies die Beschwerdekammer die Beschwerde der Klägerin unter Bestätigung der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung zurück. Sie war im Wesentlichen der Ansicht, dass die streitigen, für die einander gegenüberstehenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen weder identisch noch ähnlich seien und dass daher Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 keine Anwendung finde.

Das Gericht wies die gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer erhobene Klage ab und stellte erstens fest, dass ein auf Art. 8 Abs. 1 dieser Verordnung gestützter Antrag auf Nichtigserklärung nur von den Inhabern der älteren Marken, die dem Nichtigkeitsantrag zugrunde liegen, oder von den Lizenznehmern geltend gemacht werden kann, die von den Inhabern dieser Marken hierzu ermächtigt worden sind<sup>62</sup>. Der Insolvenzverwalter fällt unter keine dieser beiden Gruppen. Ein von diesem Insolvenzverwalter im eigenen Namen gestellter Antrag auf Nichtigserklärung ist daher als unzulässig zurückzuweisen.

<sup>61</sup> Die Marke wurde für Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 41 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza angemeldet.

<sup>62</sup> Art. 55 Abs. 1 Buchst. b in Verbindung mit Art. 42 Abs. 1 und Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke.

Hat nämlich die betreffende Gesellschaft unter Berufung auf ältere Marken, deren Inhaberin sie ist, einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung einer Gemeinschaftsmarke gestellt, so ist diese Gesellschaft befugt, gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung und der Beschwerdekammer, gegebenenfalls vertreten durch den Insolvenzverwalter, vorzugehen. Dagegen sind eine Beschwerde bei der Beschwerdekammer und eine Klage vor dem Gericht, die der Insolvenzverwalter dieser Gesellschaft im eigenen Namen erhoben hat, mit der Begründung abzuweisen, dass sie von einer Person erhoben wurden<sup>63</sup>, die in Bezug auf die Entscheidungen nicht beschwerde- oder klageberechtigt war.

Zweitens ist das Gericht der Ansicht, dass für die breite Öffentlichkeit keine Verwechslungsgefahr<sup>64</sup> zwischen dem Wortzeichen easyHotel, dessen Eintragung als Gemeinschaftsmarke für Dienstleistungen der Klassen 39 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza sowie für Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 25, 32, 33, 35, 36 und 41 beantragt wird, und der in Deutschland früher für Software der Klassen 9 und 42 dieses Abkommens eingetragenen Wortmarke EASYHOTEL besteht.

Die betroffenen Waren und Dienstleistungen sind nach Art, Verwendungszweck und Nutzung unterschiedlich, und weder konkurrieren sie miteinander noch ergänzen sie einander. Denn die von der älteren Marke erfassten fraglichen Waren und Dienstleistungen sind informationstechnischer Art, während die von der angemeldeten Marke erfassten Auskunfts-, Buchungs- und Reservierungsleistungen anderer Art sind und sich der Informatik lediglich zur Weitergabe von Informationen oder zur Ermöglichung der Reservierung von Unterkünften oder Reisen bedienen.

Die von der älteren Marke erfassten fraglichen Waren und Dienstleistungen sind nämlich speziell für die Unternehmen des Hotel- und Reisegewerbes und die von der streitigen Marke erfassten Auskunfts-, Buchungs- und Reservierungsleistungen für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Außerdem dienen die von der älteren Marke erfassten fraglichen Waren und Dienstleistungen zur Ermöglichung des Betriebs eines Informatiksystems – genauer: eines Internetshops –, während die von der streitigen Marke umfassten Auskunfts-, Buchungs- und Reservierungsleistungen zur Reservierung von Unterkünften und Reisen genutzt werden. Der Umstand allein, dass die von der angemeldeten Marke erfassten Auskunfts-, Buchungs- und Reservierungsleistungen ausschließlich über das Internet erbracht werden und somit eines Datenträgers desjenigen bedürfen, der durch die von der älteren Marke erfassten Waren und Dienstleistungen bereitgestellt wird, reicht nicht aus, um die erheblichen Unterschiede in Bezug auf Art, Verwendungszweck und Nutzung zwischen den betroffenen Waren und Dienstleistungen zu überdecken.

Drittens und letztens ergänzen Waren oder Dienstleistungen einander, wenn zwischen ihnen ein enger Zusammenhang in dem Sinn besteht, dass die eine Ware oder

<sup>63</sup> Im Gegensatz zu den Regelungen in Art. 58 bzw. Art. 63 Abs. 4 der Verordnung Nr. 40/94.

<sup>64</sup> Im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.

Dienstleistung für die Verwendung der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren oder die Erbringung dieser Dienstleistungen liege bei demselben Unternehmen.

Nach dieser von der Rechtsprechung entwickelten Definition können einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen zusammen genutzt werden, was voraussetzt, dass sie sich an dasselbe Publikum richten. Somit kann zwischen den Waren oder Dienstleistungen, die für den Betrieb eines Handelsunternehmens erforderlich sind, einerseits und den Waren und Dienstleistungen, die dieses Unternehmen herstellt oder erbringt, andererseits kein Ergänzungsverhältnis bestehen. Diese beiden Gruppen von Waren oder Dienstleistungen werden nicht zusammen genutzt, da die Waren und Dienstleistungen der ersten Gruppe vom betroffenen Unternehmen selbst, die Waren und Dienstleistungen der zweiten Gruppe aber von dessen Kunden genutzt werden.

Urteil vom 18. Juni 2009, L'Oréal u. a., C-487/07, [EU:C:2009:378](#)

*„Richtlinie 89/104/EWG – Marken – Art. 5 Abs. 1 und 2 – Benutzung in vergleichender Werbung – Recht, diese Benutzung zu untersagen – Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung – Beeinträchtigung der Funktionen der Marke – Richtlinie 84/450/EWG – Vergleichende Werbung – Art. 3a Abs. 1 Buchst. g und h – Zulässigkeitsvoraussetzungen für vergleichende Werbung – Unlautere Ausnutzung des Rufs einer Marke – Darstellung einer Ware als Imitation oder Nachahmung“*

Die L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC und Laboratoire Garnier & Cie sind Mitglieder des L'Oréal-Konzerns, der Luxusparfums herstellt und vertreibt. Sie sind Inhaber der bekannten Marken Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs und Noa.

Malaika und Starion vertreiben im Vereinigten Königreich von Bellure hergestellte Imitationen dieser Parfüms. Die Flakons und Verpackungen, die für die Vermarktung dieser Imitationen verwendet werden, weisen eine allgemeine Ähnlichkeit mit den von L'Oréal verwendeten Flakons und Verpackungen auf, die durch Wort- und Bildmarken geschützt sind. Diese Gesellschaften verwenden Vergleichslisten, die den Einzelhändlern übermittelt werden und die die Wortmarke des Luxusparfums aufweisen, das das vertriebene Parfum imitiert.

L'Oréal erhob beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Vereinigtes Königreich, gegen Bellure, Malaika und Starion Klage wegen Markenverletzung.

Das nationale Gericht ersucht den Gerichtshof um Klärung der Auslegung bestimmter Vorschriften der Markenrichtlinie und der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 über irreführende und vergleichende Werbung (ABl. L 250, S. 17) in der durch die Richtlinie 97/55/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Oktober 1997 (ABl. L 290) geänderten Fassung).

Was die Verwendung von Parfumschachteln und Flakons betrifft, die denen der von L'Oréal u. a. vertriebenen Luxusparfums ähneln, wurde der Gerichtshof gefragt, ob ein Dritter, der ein Zeichen benutzt, das einer Marke mit Wertschätzung ähnelt, die Marke in unlauterer Weise ausnutzt, wenn ihm diese Benutzung einen Vorteil beim Vertrieb seiner Waren bringt, ohne aber für das Publikum eine Verwechslungsgefahr mit sich zu bringen oder den Inhaber der Marke zu schädigen oder die Gefahr einer solchen Schädigung zu schaffen.

Der Gerichtshof bejaht diese Frage. So entscheidet er, dass die Feststellung einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung des Inhabers der Marke voraussetzt. Er ist der Ansicht, dass zur Feststellung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, eine umfassende Beurteilung insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe notwendig ist. Im vorliegenden Fall ziehen Malaika und Starion einen wirtschaftlichen Vorteil daraus, dass sie für die Vermarktung ihrer Imitationen „minderwertige“ Verpackungen und Flakons verwenden, die denen entsprechen, die L'Oréal für ihre Luxusparfums verwendet. Im Übrigen wurde die Ähnlichkeit absichtlich gesucht, um beim Publikum eine gedankliche Verbindung zur Erleichterung des Vertriebs der Waren zu schaffen. Unter diesen Bedingungen ist nach Ansicht des Gerichtshofs insbesondere der Umstand zu berücksichtigen, dass mit der Verwendung von Parfumschachteln und Flakons, die denen der imitierten Parfums ähnlich sind, von der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marken, unter denen diese Parfums vertrieben werden, zu Werbezwecken profitiert werden soll. Der Gerichtshof kommt zu dem Schluss, dass dann, wenn ein Dritter versucht, sich durch die Verwendung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnlich ist, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung seines Images auszunutzen, der sich aus dieser Verwendung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen ist.

Zu den Vergleichslisten von Parfums mit den Namen der durch Wortmarken geschützten Luxusparfums von L'Oréal stellt der Gerichtshof zunächst fest, dass diese als vergleichende Werbung eingestuft werden können. Sodann weist er darauf hin, dass die Benutzung eines mit der Marke eines Mitbewerbers identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Werbenden in einer vergleichenden Werbung gegebenenfalls nach der Markenrichtlinie verboten werden kann, es sei denn, diese Werbung erfüllt alle Zulässigkeitsbedingungen der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung. Der Gerichtshof ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, dass der Inhaber einer Marke

die Benutzung eines mit seiner Marke identischen Zeichens durch einen Dritten untersagen kann, auch wenn diese Benutzung die Hauptfunktion der Marke, die darin besteht, auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen, nicht beeinträchtigen kann, vorausgesetzt, diese Benutzung beeinträchtigt eine der anderen Funktionen der Marke oder könnte sie beeinträchtigen, wie u. a. die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktionen. Zur Frage, ob die Vergleichslisten der Parfümeriewaren alle in der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung aufgestellten Zulässigkeitsbedingungen erfüllen, entscheidet der Gerichtshof, dass diese dem Werbenden verbietet, in der vergleichenden Werbung darauf hinzuweisen, dass die von ihm vertriebene Ware eine Imitation oder Nachahmung der Markenware oder -dienstleistung ist. Die Vergleichslisten haben jedoch den Zweck und die Wirkung, die betreffenden Verkehrskreise auf das Originalparfum hinzuweisen, als dessen Imitationen die von Malaika und Starion vertriebenen Parfums gelten. Der Gerichtshof stellt fest, dass diese Listen daher beweisen, dass die Parfums Imitationen der von L'Oréal vertriebenen Parfums sind, und sie stellen folglich die vom Werbenden vertriebenen Waren als Imitationen von Waren mit geschützter Marke dar. Schließlich stellt der Gerichtshof klar, dass der aufgrund einer solchen Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil als „unlautere Ausnutzung“ des Rufs dieser Marke zu betrachten ist, was auch den Anforderungen der Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung widerspricht.

Urteil vom 22. September 2016, *combit Software*, C-223/15, [EU:C:2016:719](#)

*„Vorlage zur Vorabentscheidung – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Unionsmarke – Einheitlichkeit – Feststellung einer Verwechslungsgefahr nur für einen Teil der Union – Territoriale Reichweite des in Art. 102 dieser Verordnung geregelten Verbots“*

Combit Software GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts, war Inhaberin der deutschen Wortmarke und der Unionswortmarke „combit“ für Waren und Dienstleistungen des Informatikbereichs.

Commit Business Solutions Ltd, eine Gesellschaft israelischen Rechts, verkaufte über ihre Website „www.commitcrm.com“ in einer Vielzahl von Ländern mit dem Wortzeichen „Commit“ gekennzeichnete Software.

Combit Software erhob gegen Commit Business Solutions Klage vor dem Landgericht Düsseldorf (Deutschland) und beantragte in erster Linie – gestützt auf die Unionsmarke, deren Inhaberin sie ist – Commit Business Solutions zu verpflichten, die Benutzung des Wortzeichens „Commit“ für die von ihr vermarktete Software in der Union zu unterlassen und, hilfsweise, die genannte Gesellschaft zu verpflichten, die Benutzung dieses Wortzeichens in Deutschland zu unterlassen.

Das Landgericht Düsseldorf wies den Hauptantrag von combit Software zurück, gab aber ihrem Hilfsantrag statt.

Das mit der Berufung von combit Software befasste Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) ersuchte den Gerichtshof um eine Entscheidung über die Benutzung eines Unionszeichens, das in einem Teil des Unionsgebiets zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt, während in einem anderen Teil dieses Gebiets keine solche Gefahr besteht.

Erstens weist der Gerichtshof darauf hin, dass er in einer Rechtssache, die das Recht des Inhabers einer Unionsmarke betraf, der Eintragung einer ähnlichen, eine Verwechslungsgefahr schaffenden Unionsmarke zu widersprechen, bereits entschieden hat, dass einem solchen Widerspruch stattzugeben ist, wenn die Verwechslungsgefahr in einem Teil der Union dargetan worden ist, wobei dieser Teil beispielsweise das Gebiet eines Mitgliedstaats sein kann. Der Gerichtshof folgert daraus, dass Entsprechendes in Rechtssachen gelten muss, deren Gegenstand das Recht des Inhabers einer Unionsmarke ist, die Benutzung eines Zeichens untersagen zu lassen, das eine Verwechslungsgefahr hervorruft, weil der Inhaber einer Unionsmarke vor jeder Benutzung, die die herkunftshinweisende Funktion dieser Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, geschützt ist. Der Markeninhaber hat daher das Recht, eine solche Benutzung verbieten zu lassen, selbst wenn die betreffende Funktion nur in einem Teil der Union beeinträchtigt wird.

Zweitens ist der Gerichtshof der Ansicht, dass das Verbot der Fortsetzung von Verletzungshandlungen oder von Handlungen, die eine Verletzung begründen könnten, grundsätzlich auf das gesamte Gebiet der Union ausgedehnt werden muss, um den einheitlichen Schutz der Unionsmarke im gesamten Gebiet der Union zu gewährleisten.

Das Unionsmarkengericht muss jedoch die territoriale Reichweite dieses Verbots begrenzen, falls es feststellt, dass die Benutzung des in Rede stehenden ähnlichen Zeichens für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die die fragliche Unionsmarke eingetragen ist, in einem bestimmten Teil der Union insbesondere aus sprachlichen Gründen keine Verwechslungsgefahr hervorruft und dort die herkunftshinweisende Funktion der Marke somit nicht beeinträchtigen kann.

Kommt das Unionsmarkengericht auf der Grundlage der Tatsachen, die ihm grundsätzlich vom Beklagten zu unterbreiten sind, zu dem Schluss, dass in einem Teil der Union keine Verwechslungsgefahr besteht, kann nämlich der aus der Benutzung des fraglichen Zeichens resultierende rechtmäßige Handel in diesem Teil der Union nicht verboten werden. Ein solches Verbot würde über das durch die Unionsmarke verliehene ausschließliche Recht hinausgehen, da dieses Recht dem Inhaber der Marke nur gestattet, seine spezifischen Interessen als solche zu schützen, d. h., sicherzustellen, dass die Marke die ihr eigenen Funktionen erfüllen kann.

Die Feststellung des Fehlens einer Verwechslungsgefahr in einem Teil der Union kann sich nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs nur auf eine Prüfung aller relevanten Umstände des Einzelfalls stützen. Die Beurteilung muss einen Vergleich der einander gegenüberstehenden Zeichen in bildlicher, klanglicher und begrifflicher

Hinsicht umfassen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

Überdies muss der Teil der Union, für den das betreffende Unionsmarkengericht das Fehlen einer tatsächlichen oder möglichen Beeinträchtigung der Funktionen der Marke feststellt, von diesem Gericht genau bestimmt werden, damit dem gemäß Art. 102 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Unionsmarke ausgesprochenen Verbot der Benutzung des fraglichen Zeichens eindeutig zu entnehmen ist, welcher Teil des Unionsgebiets nicht von ihm erfasst wird. Will das Gericht bestimmte Sprachräume der Union, etwa die als „englischsprachig“ bezeichneten, vom Benutzungsverbot ausnehmen, muss es umfassend angeben, welche Gebiete dabei gemeint sind.

Die Auslegung, nach der das Verbot der Benutzung eines Zeichens, das die Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke hervorruft, für das gesamte Gebiet der Union – mit Ausnahme des Teils dieses Gebiets, für den eine solche Gefahr verneint wurde – gilt, beeinträchtigt nicht die Einheitlichkeit der Unionsmarke im Sinne von Art. 1 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, da das Recht des Markeninhabers gewahrt bleibt, jede Benutzung verbieten zu lassen, die die seiner Marke eigenen Funktionen beeinträchtigt.

Schließlich kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass Art. 1 Abs. 2, Art. 9 Abs. 1 Buchst. b und Art. 102 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass ein Unionsmarkengericht, wenn es feststellt, dass die Benutzung eines Zeichens in einem Teil des Unionsgebiets zur Gefahr von Verwechslungen mit einer Unionsmarke führt, während in einem anderen Teil dieses Gebiets keine solche Gefahr besteht, zu dem Schluss kommen muss, dass eine Verletzung des durch die Marke verliehenen ausschließlichen Rechts vorliegt, und die Benutzung des Zeichens für das gesamte Unionsgebiet mit Ausnahme des Teils, für den eine Verwechslungsgefahr verneint wurde, untersagen muss.

**Urteil vom 25. Juli 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha und Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, [EU:C:2018:594](#)**

*„Vorlage zur Vorabentscheidung – Unionsmarke – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 5 – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 9 – Recht des Inhabers einer Marke, sich dem zu widersetzen, dass ein Dritter auf Waren, die mit denen, für die diese Marke eingetragen wurde, identisch sind, im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und neue Zeichen anbringt“*

Die Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (im Folgenden: Mitsubishi) mit Sitz in Japan war Inhaberin der Unionswortmarke MITSUBISHI<sup>66</sup>, der Unionsbildmarke MITSUBISHI<sup>67</sup>, der Benelux-

<sup>66</sup> Eingetragen am 24. September 2001 unter der Nr. 118042 u. a. für Waren der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von, dar unter Motorfahrzeuge, Elektrofahrzeuge und Gabelstapler.

<sup>67</sup> Eingetragen am 3. März 2000 unter der Nr. 117713 u. a. für Waren der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza, dar unter Motorfahrzeuge, Elektrofahrzeuge und Gabelstapler.

Wortmarke MITSUBISHI<sup>68</sup> und der Benelux-Bildmarke MITSUBISHI<sup>69</sup> (im Folgenden: Mitsubishi-Marken).

Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (im Folgenden: MCFE), in den Niederlanden ansässig, verfügte über das ausschließliche Recht, mit Mitsubishi-Marken versehene Gabelstapler im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) herzustellen und in den Verkehr zu bringen.

Duma Forklifts NV, in Belgien ansässig, war hauptsächlich im weltweiten An- und Verkauf von neuen und gebrauchten Gabelstaplern tätig. Sie bietet auch ihre eigenen Gabelstapler unter den Bezeichnungen „GSI“, „GS“ oder „Duma“ zum Verkauf an. Sie war früher offizielle Zwischenhändlerin von Mitsubishi-Gabelstaplern in Belgien.

G.S. International BVBA (im Folgenden: GSI), ebenfalls in Belgien ansässig, war ein mit Duma verbundenes Unternehmen mit derselben Firmenleitung und demselben Sitz. Sie baute und reparierte Gabelstapler, die sie zusammen mit den entsprechenden Ersatzteilen aus dem Weltmarkt einfuhrte und in diesen ausfuhrte. Sie kümmerte sich um ihre Anpassung an die in Europa geltenden Normen, versah sie mit eigenen Seriennummern und lieferte sie an Duma, wobei sie die EU-Konformitätsbescheinigungen ausstellte.

Der Hof van beroep te Brussel (Appellationshof Brüssel, Belgien), der u. a. über die Frage zu entscheiden hatte, ob die Paralleleinfuhr von mit den Mitsubishi-Marken versehenen Gabelstaplern in den EWR eine Verletzung des Markenrechts darstellt, hat beschlossen, das Verfahren auszusetzen und den Gerichtshof um Vorabentscheidung zu ersuchen.

Erstens ist der Gerichtshof der Ansicht, dass Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, die inhaltlich identisch sind, gleich auszulegen sind.

Zweitens hebt der Gerichtshof hervor, dass es, um den Schutz der von der Marke gewährten Rechte sicherzustellen, entscheidend ist, dass der Inhaber einer in einem oder mehreren Mitgliedstaaten eingetragenen Marke das erste Inverkehrbringen der mit dieser Marke versehenen Waren im EWR kontrollieren kann. Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs ergibt sich ferner, dass sich dieses Recht auf jedes einzelne Exemplar der Ware erstreckt.

Drittens besteht nach Auffassung des Gerichtshofs die Werbefunktion der Marke darin, eine Marke für Zwecke der Werbung einzusetzen, um den Verbraucher zu informieren oder zu überzeugen. Der Inhaber einer Marke darf es daher insbesondere verbieten, dass ohne seine Zustimmung ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn durch diese Benutzung seine Möglichkeit, die Marke als Element

---

<sup>68</sup> Eingetragen am 1. Juni 1974 unter der Nr. 93812 u. a. für Waren der Klasse 12, darunter Landfahrzeuge und -beförderungsmittel, und der Klasse 16, darunter Bücher und Druckereierzeugnisse.

<sup>69</sup> Eingetragen am 1. Juni 1974 unter der Nr. 92755 für Waren der Klasse 12, darunter Landfahrzeuge und -beförderungsmittel, und der Klasse 16, darunter Bücher und Druckereierzeugnisse, identisch mit der Unionsbildmarke.

der Verkaufsförderung oder Instrument der Handelsstrategie einzusetzen, beeinträchtigt wird.

Viertens erinnert der Gerichtshof zum Begriff „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ daran, dass die in Art. 5 Abs. 3 der Richtlinie 2008/95 und in Art. 9 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltene Aufzählung von Benutzungsformen, die der Markeninhaber verbieten kann, nicht erschöpfend ist und ausschließlich aktive Handlungen Dritter umfasst.

Fünftens und letztens kommt der Gerichtshof zu dem Schluss, dass Art. 5 der Richtlinie 2008/95 und Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass sich der Inhaber einer Marke dem widersetzen kann, dass ein Dritter – wie im Ausgangsverfahren – ohne seine Zustimmung auf in das Zolllagerverfahren überführten Waren im Hinblick auf ihre Einfuhr in den oder ihr Inverkehrbringen im EWR, wo sie noch nie vertrieben wurden, alle mit dieser Marke identischen Zeichen entfernt und andere Zeichen anbringt.

Gleichwohl ist erstens darauf hinzuweisen, dass die Entfernung von mit der Marke identischen Zeichen verhindert, dass die Waren, für die diese Marke eingetragen ist, dann, wenn sie erstmals im EWR in den Verkehr gebracht werden, mit dieser Marke versehen sind, und damit dem Markeninhaber das ihm nach der in Rn. 31 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung zustehende Recht nimmt, das erstmalige Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren im EWR zu kontrollieren.

Zweitens beeinträchtigen die – im Hinblick auf das erstmalige Inverkehrbringen der Waren im EWR erfolgende – Entfernung der mit der Marke identischen Zeichen und die Anbringung neuer Zeichen auf den Waren die Funktionen der Marke.

Drittens verstößt es gegen das Ziel, einen unverfälschten Wettbewerb zu gewährleisten, wenn Dritte ohne Zustimmung des Markeninhabers die mit der Marke identischen Zeichen entfernen und neue Zeichen auf den Waren anbringen, um diese unter Umgehung des Rechts des Inhabers, die Einfuhr der mit seiner Marke versehenen Waren zu verbieten, in den EWR einzuführen bzw. dort in den Verkehr zu bringen, und dadurch das Recht des Markeninhabers, das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Waren in den EWR zu kontrollieren, und die Funktionen der Marke beeinträchtigt werden.

Schließlich ist der Gerichtshof in Bezug auf den Begriff „Benutzung im geschäftlichen Verkehr“ der Ansicht, dass der Vorgang, der darin besteht, dass der Dritte die mit der Marke identischen Zeichen entfernt, um seine eigenen Zeichen anzubringen, eine aktive Handlung dieses Dritten darstellt, die – da sie im Hinblick auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen der Waren in den bzw. im EWR und somit im Zusammenhang mit einer geschäftlichen Tätigkeit erfolgt, die auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichtet ist – als Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr angesehen werden kann. In diesem Zusammenhang weist der Gerichtshof auch darauf hin, dass der Inhaber gemäß Art. 9

Abs. 4 der Verordnung über die Unionsmarke<sup>70</sup>, die ab dem 23. März 2016 auf den dem Ausgangsverfahren zugrunde liegenden Sachverhalt anwendbar ist, nunmehr berechtigt ist, Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Waren in die Union zu verbringen, ohne diese in den zollrechtlich freien Verkehr zu überführen, wenn die Waren, einschließlich ihrer Verpackung, aus Drittstaaten stammen und ohne Zustimmung eine Marke aufweisen, die mit der für derartige Waren eingetragenen Unionsmarke identisch ist oder in ihren wesentlichen Aspekten nicht von dieser Marke zu unterscheiden ist. Dieses Recht des Inhabers erlischt nur, wenn während eines Verfahrens, das der Feststellung dient, ob eine Unionsmarke verletzt wurde, der zollrechtliche Anmelder oder der Besitzer der Waren nachweist, dass der Inhaber nicht berechtigt ist, das Inverkehrbringen der Waren im endgültigen Bestimmungsland zu untersagen.

## 2. Nicht eingetragene Marke, die im geschäftlichen Verkehr benutzt wird

Urteil vom 11. November 2020, EUIPO/John Mills, C-809/18 P, [EU:C:2020:902](#)

*„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Widerspruchsverfahren – Relatives Eintragungshindernis – Art. 8 Abs. 3 – Geltungsbereich – Identität oder Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit der älteren Marke – Unionswortmarke MINERAL MAGIC – Anmeldung durch den Agenten oder den Vertreter des Inhabers der älteren Marke – Ältere nationale Wortmarke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“*

Die Jerome Alexander Consulting Corp. ist Inhaberin der amerikanischen Wortmarke „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“, mit der „mineralhaltiger Gesichtspuder“ gekennzeichnet wird. Die John Mills Ltd war durch eine Vertriebsvereinbarung mit dem Vertrieb der Waren von Jerome Alexander Consulting in der Europäischen Union und weltweit betraut.

Am 18. September 2013 meldete John Mills das Wortzeichen „MINERAL MAGIC“ auf ihren eigenen Namen als Unionsmarke für Kosmetikprodukte an. Daraufhin legte Jerome Alexander Consulting unter Berufung auf Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch ein. Nach dieser Bestimmung ist „von der Eintragung auch eine Marke ausgeschlossen, die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet“.

Der Widerspruch wurde zurückgewiesen. Die Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hob jedoch die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und lehnte die Eintragung der Marke MINERAL MAGIC ab. Dabei kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass diese Marke von John Mills als „Agentin“ ohne Zustimmung der Markeninhaberin angemeldet worden sei. Sie führte

---

<sup>70</sup> Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung.

ferner aus, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren seien identisch oder ähnlich und die Zeichen seien ähnlich.

Das mit einer Klage von John Mills befasste Gericht hob die Entscheidung der Beschwerdekammer mit der Begründung auf, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nur bei identischen Marken Anwendung finde.

Der Gerichtshof, bei dem das EUIPO ein Rechtsmittel eingelegt hat, hebt das Urteil des Gerichts auf und befindet, dass die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht allein auf den Fall der Identität der älteren Marke und der vom Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldeten Marke beschränkt ist.

Der Gerichtshof stellt erstens fest, dass in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung nicht ausdrücklich klargestellt wird, ob er nur Anwendung findet, wenn die vom Agenten oder Vertreter angemeldete Marke mit der älteren Marke identisch ist. Die Prüfung der Entstehungsgeschichte durch den Gerichtshof zeigt nämlich, dass aus ihr nicht abgeleitet werden kann, dass der Geltungsbereich der genannten Bestimmung allein auf die Fälle der Identität der einander gegenüberstehenden Marken beschränkt wäre. Vielmehr geht aus der Entstehungsgeschichte hervor, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 die Entscheidung des Unionsgesetzgebers zum Ausdruck bringt, im Wesentlichen Art. 6septies Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft<sup>71</sup> wiederzugeben. Nach Ansicht des Gerichtshofs hätte das Gericht deren Entstehungsgeschichte<sup>72</sup> berücksichtigen müssen, aus der sich ergibt, dass auch eine vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke angemeldete Marke unter die Übereinkunft fallen kann, wenn sie der älteren Marke ähnlich ist.

Zweitens führt der Gerichtshof aus, eine andere Auslegung würde die Systematik der Verordnung Nr. 207/2009 in Frage stellen, da sie den Inhaber einer Marke daran hindern würde, der Anmeldung einer ähnlichen Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersprechen, während Letzterer gegen die spätere Anmeldung der ursprünglichen Marke durch den Inhaber aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der von dessen Agenten oder Vertreter angemeldeten Marke Widerspruch einlegen könnte.

Drittens weist der Gerichtshof darauf hin, dass der Zweck von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 darin besteht, den Missbrauch der älteren Marke durch den Agenten oder Vertreter ihres Inhabers zu verhindern, da der Agent oder Vertreter ungerechtfertigt Vorteile aus den vom Inhaber erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könnte. Ein solcher Missbrauch kann auch dann eintreten, wenn die einander gegenüberstehenden Marken ähnlich sind.

Schließlich hält der Gerichtshof die Klage von John Mills für entscheidungsreif und entscheidet endgültig über sie.

---

<sup>71</sup> Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, am 20. März 1883 in Paris unterzeichnet, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (*United Nations Treaty Series*, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305).

<sup>72</sup> Akten der Konferenz von Lissabon, die vom 6. bis 31. Oktober 1958 zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft stattfand und in deren Verlauf Art. 6septies eingeführt wurde.

John Mills wirft der Beschwerdekammer vor, sie fälschlich als „Agentin“ von Jerome Alexander Consulting angesehen zu haben. Nach Ansicht des Gerichtshofs sind die Begriffe „Agent“ und „Vertreter“ weit auszulegen, so dass sie alle Formen von Beziehungen abdecken, die auf einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien über eine geschäftliche Zusammenarbeit beruhen, die geeignet ist, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, indem sie dem Anmelder explizit oder implizit eine allgemeine Treue- und Loyalitätspflicht im Hinblick auf die Interessen des Inhabers der älteren Marke auferlegt.

Hierzu stellt der Gerichtshof fest, dass John Mills ein bevorzugter Vertriebshändler der Waren von Jerome Alexander Consulting war und dass es eine Wettbewerbsverbotsklausel sowie Bestimmungen über die Rechte des geistigen Eigentums an diesen Waren gab. Folglich hat die Beschwerdekammer John Mills zu Recht als „Agentin“ von Jerome Alexander Consulting angesehen.

Hinsichtlich der Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken hebt der Gerichtshof hervor, dass diese Beurteilung zwecks Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht anhand des Bestehens von Verwechslungsgefahr vorzunehmen ist. Die wesentliche Funktion einer Marke besteht darin, auf die betriebliche Herkunft der erfassten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen. Daher kann die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht ausgeschlossen werden, wenn die von der angemeldeten Marke erfassten und die von der älteren Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen ähnlich sind.

Im vorliegenden Fall sind die in Rede stehenden Zeichen ähnlich, und die Waren sind teils identisch und teils ähnlich.

Daher ist die Klage von John Mills in vollem Umfang abzuweisen.

### 3. Bekannte Marke

Urteil vom 22. März 2007, Sigla/HABM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, [EU:T:2007:93](#)

*„Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Anmeldung der Gemeinschaftswortmarke VIPS – Ältere nationale Wortmarke VIPS – Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 74 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Dispositionsmaxime – Verteidigungsrechte“*

Am 7. Februar 1997 meldete die Elleni Holding BV beim HABM eine Gemeinschaftsmarke an. Bei der angemeldeten Marke (im Folgenden: angemeldete

Marke) handelt es sich um das Wortzeichen VIPS<sup>73</sup>. Am 14. September 1999 erhob die Sigla SA gegen die Anmeldung Widerspruch<sup>74</sup>.

Die Widerspruchsabteilung des HABM<sup>75</sup> gab dem Widerspruch für die Dienstleistungen in Klasse 42 statt und wies ihn für die Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9 und 35 zurück. Die Beschwerdekammer<sup>76</sup> gab jedoch der Beschwerde der Elleni Holding statt und hob die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf. Die Beschwerdekammer war der Ansicht, dass die Klägerin die Bekanntheit ihrer älteren Marke in Spanien nachgewiesen habe, aber nicht begründet habe, warum die angemeldete Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Das mit einer Klage der Sigla SA befasste Gericht hebt die Entscheidung der Beschwerdekammer auf.

Insoweit weist das Gericht zunächst darauf hin, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, der einen auf nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterten Schutz der früher eingetragenen bekannten Marke vorsieht, dahin auszulegen ist, dass sich ein Widerspruch auf ihn sowohl dann stützen lässt, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung für Waren und Dienstleistungen richtet, die nicht mit denen der älteren Marke identisch und ihnen nicht ähnlich sind, als auch dann, wenn er sich gegen eine Gemeinschaftsmarkenanmeldung für Waren und Dienstleistungen richtet, die mit denen der älteren Marke identisch oder ihnen ähnlich sind. Diese Bestimmung kann nämlich keine Auslegung erhalten, die zur Folge hätte, dass bekannte Marken im Fall der Benutzung eines Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen in geringerem Maße geschützt wären als im Fall der Benutzung eines Zeichens für nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen. Das Gericht stellt klar, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke, der einen auf nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen erweiterten Schutz der früher eingetragenen bekannten Marke vorsieht, es dem Inhaber der bekannten älteren Marke u. a. erlaubt, der Eintragung von Marken zu widersprechen, die geeignet sind, die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen. Zu einer solchen Beeinträchtigung kann es kommen, wenn die ältere Marke nicht mehr geeignet ist, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, für die sie eingetragen ist und verwendet wird. Die Gefahr liegt somit in der „Verwässerung“ oder „allmählichen Schwächung“ der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit. Allerdings ist die Verwässerungsgefahr grundsätzlich weniger ausgeprägt, wenn die ältere Marke aus einem Begriff besteht, der aufgrund einer ihm eigenen Bedeutung unabhängig von der

<sup>73</sup> Die Waren und Dienstleistungen, für die die Anmeldung gilt, sind „Computer und auf Band oder Platte gespeicherte Computerprogramme“ (Klasse 9); „Beratung in Geschäftsangelegenheiten; Dienstleistungen zur Sichtung von Computerdaten“ (Klasse 35); „Erstellen von Computerprogrammen, Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Gaststätten“ (Klasse 42) im Sinne des Abkommens von Nizza.

<sup>74</sup> Gemäß Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.

<sup>75</sup> Entscheidung Nr. 2221/2000 vom 28. September 2000.

<sup>76</sup> Entscheidung vom 1. April 2003 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung), die der Klägerin am 3. April 2003 zugestellt wurde.

daraus gebildeten älteren Marke weit verbreitet ist und häufig gebraucht wird. In einem solchen Fall ist es weniger wahrscheinlich, dass die Übernahme des fraglichen Begriffs durch die angemeldete Marke zu einer Verwässerung der älteren Marke führt. Die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 genannte Beeinträchtigung ist auch dann zu bejahen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen auf die Öffentlichkeit in einer solchen Weise wirken können, dass die Anziehungskraft der älteren Marke geschmälert wird. Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung kann insbesondere dann bestehen, wenn die entsprechenden Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten älteren Marke auswirken können, weil sie mit der angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich ist.

Sodann hebt das Gericht hervor, dass unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke alle Fälle zu fassen sind, in denen eine berühmte Marke eindeutig parasitär ausgebeutet wird oder versucht wird, Vorteil aus ihrem guten Ruf zu ziehen. Es handelt sich somit, anders gesagt, um die Gefahr, dass das Bild der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese gedankliche Verbindung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird. Die Gefahr der letztgenannten Art ist von der Verwechslungsgefahr nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 zu unterscheiden. In den Fällen, auf die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 abstellt, sehen die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang, d. h. sie stellen eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken her, ohne sie jedoch zu verwechseln. Folglich ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für die Anwendung dieser Bestimmung.

Nach Ansicht des Gerichts bezweckt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 nicht, die Eintragung jeder mit einer bekannten Marke identischen oder ihr ähnlichen Marke zu verhindern. Daher ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen. Er muss allerdings Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann. In diesem Zusammenhang kann insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der Widerspruchsmarke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein, dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss. Allerdings kann nicht unterstellt werden, dass dies immer der Fall ist.

Schließlich stellt das Gericht klar, dass das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen der angemeldeten und der älteren Marke eine wesentliche Voraussetzung für die

Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 ist. Im vorliegenden Fall reicht das Bestehen eines Zusammenhangs zwischen den Dienstleistungen, die mit dem Wortzeichen VIPS bezeichnet werden, dessen Eintragung als Gemeinschaftsmarke für Software und Dienstleistungen in den Klassen 9, 35 und 42 im Sinne des Abkommens von Nizza beantragt wird, und den Dienstleistungen, die mit der in Spanien früher für Dienstleistungen in Klasse 42 des genannten Abkommens eingetragenen Wortmarke VIPS bezeichnet werden, in Ermangelung anderer relevanter Umstände nicht aus, um dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder des Ansehens der älteren Marke oder ihrer unlauteren Ausnutzung im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 durch die Benutzung des genannten Zeichens zu schließen. Erstens erscheint nämlich, da der Ausdruck „VIPS“ in der englischen Sprache die Pluralform des Sigels VIP ist, das sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene weit verbreitet ist und häufig gebraucht wird, um berühmte Persönlichkeiten zu bezeichnen, die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke begrenzt. Diese Gefahr erscheint umso weniger wahrscheinlich, als mit der angemeldeten Marke Dienstleistungen beansprucht werden, die sich an ein spezielles und notwendig enger begrenztes Publikum wenden. Zweitens weisen die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen keine Merkmale oder Eigenschaften auf, die eine Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke wahrscheinlich erscheinen ließen. Das bloße Bestehen eines Zusammenhangs zwischen den Dienstleistungen, die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils bezeichnen, ist insoweit weder hinreichend noch ausschlaggebend. Zwar verstärkt das Bestehen eines solchen Zusammenhangs die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkehrskreise, wenn sie mit der angemeldeten Marke konfrontiert werden, zugleich an die ältere Marke denken. Doch reicht dieser Umstand für sich genommen nicht aus, um die Anziehungskraft der älteren Marke zu verringern. Dazu kann es nur dann kommen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen nachweislich Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die der Wertschätzung der älteren Marke potenziell abträglich sind. Drittens könnte die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke nur dann eintreten, wenn das maßgebliche Publikum, ohne die Herkunft der mit den einander gegenüberstehenden Marken gekennzeichneten Dienstleistungen zu verwechseln, die Software des Anmelders allein deshalb besonders attraktiv fände, weil sie mit einer Marke gekennzeichnet ist, die mit der bekannten älteren Marke identisch ist. Trägt der Inhaber dieser Marke nicht vor, welche besonderen Merkmale er für seine ältere Marke geltend macht und wie diese die Vermarktung der mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen erleichtern könnten, können die üblicherweise mit der bekannten Marke einer Schnellgaststättenkette assoziierten Merkmale als solche nicht als geeignet angesehen werden, für Dienstleistungen der Computerprogrammierung einen Vorteil zu bieten, auch wenn sich diese an Hotels oder Restaurants richten.

Urteil vom 22. September 2011, Interflora und Interflora British Unit, C-323/09, [EU:C:2011:604](#)

*„Marken – Werbung im Internet anhand von Schlüsselwörtern (keyword advertising) – Auswahl eines Schlüsselworts durch den Werbenden, das der bekannten Marke eines Mitbewerbers entspricht – Richtlinie 89/104/EWG – Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Abs. 2 – Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und c – Voraussetzung der Beeinträchtigung einer der Funktionen der Marke – Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer bekannten Marke (Verwässerung) – Unlauteres Ausnutzen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung dieser Marke (Trittbrettfahren)“*

Die Gesellschaft Interflora British Unit ist Lizenznehmerin von Interflora Inc., einer amerikanischen Gesellschaft, die ein weltweites Blumenliefernetz betrieb. Das Netz von Interflora besteht aus Floristen, bei denen persönlich, telefonisch oder über das Internet Bestellungen aufgegeben werden können, die dann von dem Mitglied des Netzes, das der Adresse, an die die Blumen geliefert werden sollen, am nächsten ist, ausgeführt werden.

INTERFLORA ist eine nationale Marke im Vereinigten Königreich und auch eine Gemeinschaftsmarke. Diese Marken haben im Vereinigten Königreich und in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union einen hohen Bekanntheitsgrad.

Marks & Spencer plc („M & S“), eine Gesellschaft englischen Rechts, gehört zu den wichtigsten Einzelhandelsunternehmen im Vereinigten Königreich. Zu ihren Tätigkeiten gehören auch der Verkauf und die Lieferung von Blumen, wodurch diese Geschäftstätigkeit im Wettbewerb mit derjenigen von Interflora erfolgt.

Im Zusammenhang mit dem „AdWords“-Referenzierungsdienst von Google wählte M & S das Wort „Interflora“ und dessen Varianten (wie „Interflora Flowers“, „Interflora Delivery“, „Interflora.com“, „Interflora.co.uk“ usw.) als Schlüsselwörter. Folglich erschien, wenn Internetnutzer das Wort „Interflora“ oder eine dieser Varianten als Suchbegriff in die Suchmaschine Google eingaben, eine Anzeige von M & S.

Der mit einer Klage von Interflora gegen M & S wegen einer angeblichen Verletzung ihrer Markenrechte befasste High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Vereinigtes Königreich), befragte den Gerichtshof zu mehreren Aspekten der Benutzung von mit der Marke identischen Schlüsselwörtern durch einen Mitbewerber im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes<sup>77</sup> ohne Zustimmung des Markeninhabers.

Der Gerichtshof weist zunächst darauf hin, dass der Inhaber der Marke im Fall der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist, diese Benutzung nur dann verbieten darf, wenn sie geeignet ist, eine der „Funktionen“ der Marke zu beeinträchtigen. Seine Hauptfunktion besteht darin, die Herkunft der von der Marke erfassten Ware oder Dienstleistung gegenüber den Verbrauchern zu gewährleisten.

---

<sup>77</sup> Richtlinie 89/104 und Verordnung Nr. 40/94.

(herkunftshinweisende Funktion), wobei die anderen Funktionen insbesondere Werbe- und Investitionsfunktionen sind. Der Gerichtshof betont insoweit, dass die herkunftshinweisende Funktion der Marke nicht deren einzige Funktion ist, die gegenüber Beeinträchtigungen durch Dritte schutzwürdig ist. Eine Marke stellt nämlich häufig – neben einem Hinweis auf die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen – ein Instrument der Geschäftsstrategie dar, das u. a. zu Werbezwecken oder zum Erwerb eines Rufs eingesetzt wird, um den Verbraucher zu binden.

Unter Bezugnahme auf seine Google-Rechtsprechung<sup>78</sup> weist der Gerichtshof darauf hin, dass die herkunftshinweisende Funktion der Marke beeinträchtigt ist, wenn aus der Anzeige für einen normal informierten und angemessen aufmerksamen Internetnutzer nicht oder nur schwer zu erkennen ist, ob die in der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen von dem Inhaber der Marke oder einem mit ihm wirtschaftlich verbundenen Unternehmen oder vielmehr von einem Dritten stammen. Dagegen beeinträchtigt die Benutzung eines mit einer fremden Marke identischen Zeichens im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes wie „AdWords“ die Werbefunktion der Marke nicht.

Im Übrigen prüft der Gerichtshof erstmals den Schutz der Investitionsfunktion der Marke. Diese Funktion wird dann beeinträchtigt, wenn ein Mitbewerber ein mit der Marke identisches Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen benutzt und es dadurch dem Markeninhaber wesentlich erschwert wird, seine Marke zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs einzusetzen, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden. In einer Situation, in der die Marke bereits einen solchen Ruf genießt, wird die Investitionsfunktion beeinträchtigt, wenn die Benutzung Auswirkungen auf diesen Ruf hat und damit dessen Wahrung gefährdet.

Dagegen darf der Markeninhaber einen Mitbewerber nicht an einer solchen Benutzung hindern, sofern diese Benutzung lediglich zur Folge hat, dass der Inhaber dieser Marke seine Anstrengungen zum Erwerb oder zur Wahrung eines Rufs, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden, anpassen muss. Ebenso wenig kann der Markeninhaber mit Erfolg den Umstand anführen, dass diese Benutzung einige Verbraucher veranlassen werde, sich von Waren oder Dienstleistungen der genannten Marke abzuwenden.

Im vorliegenden Fall ist es Sache des nationalen Gerichts, zu prüfen, ob die Benutzung des mit der Marke INTERFLORA identischen Zeichens durch M & S die Möglichkeit von Interflora gefährdet, einen Ruf, der geeignet ist, Verbraucher anzuziehen und zu binden, zu wahren.

Zur Frage nach dem verstärkten Schutz bekannter Marken und insbesondere nach der Tragweite der Begriffe „Verwässerung“ (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der bekannten Marke) und „Trittbrettfahren“ (unlautere Ausnutzung der

---

<sup>78</sup> Urteil vom 23. März 2010, Google France und Google (verbundene Rechtssachen C-236/08 bis C-238/08, [EU:C:2010:159](#)).

Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund) stellt der Gerichtshof u. a. fest, dass die Auswahl von Zeichen, die mit einer bekannten Marke eines anderen identisch oder ihnen ähnlich sind, ohne rechtfertigenden Grund im Rahmen eines Referenzierungsdienstes als Trittbrettfahrerei angesehen werden kann. Dies kann insbesondere für Fälle anzunehmen sein, in denen Werbende im Internet mittels Benutzung von Schlüsselwörtern, die bekannten Marken entsprechen, Waren zum Verkauf anbieten, die Nachahmungen von Waren des Inhabers dieser Marken sind.

Wenn dagegen im Internet anhand eines Schlüsselworts, das einer bekannten Marke entspricht, eine Werbung gezeigt wird, mit der eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen des Inhabers der bekannten Marke vorgeschlagen wird, ohne eine bloße Nachahmung von Waren oder Dienstleistungen des Inhabers dieser Marke anzubieten, ohne eine Verwässerung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung (Verunglimpfung) herbeizuführen und ohne im Übrigen die Funktionen dieser Marke zu beeinträchtigen, fällt eine solche Benutzung grundsätzlich unter einen gesunden und lautereren Wettbewerb im Bereich der betreffenden Waren oder Dienstleistungen.

### III. Sonstige Fragen des materiellen Rechts

#### 1. Wirkungen der Marke

Urteil vom 12. Juli 2011 (Große Kammer), L'Oréal u. a., C-324/09, [EU:C:2011:474](#)

*„Marken – Internet – Feilbieten von Markenprodukten auf einem für Verbraucher in der Union bestimmten Online-Marktplatz, die vom Rechtsinhaber zum Verkauf in Drittstaaten bestimmt sind – Entfernen der Verpackung von diesen Waren – Richtlinie 89/104/EWG – Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Verantwortlichkeit des Betreibers des Online-Marktplatzes – Richtlinie 2000/31/EG (Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr) – Gerichtliche Anordnungen gegenüber diesem Betreiber – Richtlinie 2004/48/EG (Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums)“*

eBay betreibt einen weltweiten elektronischen Marktplatz im Internet, auf dem Privatpersonen und Unternehmen eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen können.

Der Vertrieb ihrer Erzeugnisse (vor allem Kosmetika und Parfums) erfolgt über ein geschlossenes Vertriebssystem, in dessen Rahmen Vertragshändler keine Produkte an Nichtvertragshändler liefern dürfen.

L'Oréal warf eBay vor, in markenrechtliche Verstöße von Nutzern ihrer Website verwickelt zu sein. Im Übrigen lenke eBay ihre Nutzer dadurch, dass sie bei entgeltlichen

Internetreferenzierungsdiensten wie „AdWords“ von Google Schlüsselwörter kaufe, die den Markennamen von L'Oréal entsprächen, auf markenrechtsverletzende Produkte, die auf ihrer Website zum Verkauf angeboten würden. Nach Ansicht von L'Oréal waren die Bemühungen von eBay, den Verkauf der gefälschten Produkte auf ihrer Website zu verhindern, unzureichend. L'Oréal stellte verschiedene Arten von Verstößen fest, darunter den Verkauf und das Anbieten zum Verkauf von Produkten der L'Oréal-Marken, die von L'Oréal für den Verkauf in Drittstaaten bestimmt waren, an Verbraucher in der Union (Parallelimport).

Der mit der Rechtssache befasste High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Vereinigtes Königreich), hat dem Gerichtshof mehrere Fragen zu den Verpflichtungen vorgelegt, die eine Gesellschaft, die einen Marktplatz im Internet betreibt, treffen kann, um ihre Nutzer daran zu hindern, Verstöße gegen das Markenrecht zu begehen.

Der Gerichtshof weist vorab darauf hin, dass sich der Markeninhaber gegenüber einer natürlichen Person, die Markenprodukte online verkauft, nur dann auf sein ausschließliches Recht berufen kann, wenn diese Verkäufe im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit stattfinden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Verkäufe aufgrund ihres Umfangs und ihrer Häufigkeit über die Sphäre einer privaten Tätigkeit hinausweisen.

Der Gerichtshof äußert sich zunächst zu gewerblichen Handlungen, die über Online-Marktplätze wie eBay in die Union gerichtet sind. Er stellt fest, dass die Unionsvorschriften im Bereich der Marken auf Verkaufsangebote und Werbung für Markenprodukte in Drittstaaten Anwendung finden, sobald sich herausstellt, dass sich diese Angebote und diese Werbung an Verbraucher in der Union richten.

Es ist Sache der nationalen Gerichte, im Einzelfall zu prüfen, ob Indizien vorliegen, die darauf schließen lassen, dass sich ein Verkaufsangebot, das auf einem Online-Marktplatz angezeigt wird, an in der Union ansässige Verbraucher richtet. So können die nationalen Gerichte die geografischen Gebiete berücksichtigen, in die der Verkäufer bereit ist, die Ware zu liefern.

Sodann entscheidet der Gerichtshof, dass der Betreiber eines Internetmarktplatzes die Marken nicht selbst im Sinne des Unionsrechts benutzt, wenn er eine Dienstleistung erbringt, die lediglich darin besteht, seinen Kunden zu ermöglichen, im Rahmen ihrer geschäftlichen Tätigkeiten Marken entsprechende Zeichen auf seiner Website erscheinen zu lassen.

Darüber hinaus präzisiert der Gerichtshof bestimmte Aspekte der Verantwortlichkeit des Betreibers eines Online-Marktplatzes. Unter Hinweis darauf, dass diese Beurteilung Sache der nationalen Gerichte ist, stellt der Gerichtshof fest, dass der Betreiber eine aktive Rolle spielt, die ihm eine Kenntnis der diese Angebote betreffenden Daten oder eine Kontrolle über sie verschafft, wenn er Hilfestellung leistet, die u. a. darin besteht,

die Präsentation von Online-Verkaufsangeboten zu optimieren oder diese Angebote zu bewerben.

Hat der Betreiber eine solche aktive Rolle gespielt, kann er sich nicht auf die Ausnahme von der Verantwortlichkeit berufen, die das Unionsrecht Anbietern von Online-Diensten wie den Betreibern von Internet-Marktplätzen unter bestimmten Voraussetzungen gewährt.

Im Übrigen kann sich der Betreiber selbst in den Fällen, in denen er keine solche aktive Rolle gespielt hat, nicht auf die genannte Ausnahme von der Verantwortlichkeit berufen, wenn er sich etwaiger Tatsachen oder Umstände bewusst war, auf deren Grundlage ein sorgfältiger Wirtschaftsteilnehmer die Rechtswidrigkeit der Online-Verkaufsangebote hätte feststellen müssen, und im Fall einer solchen Kenntnis nicht unverzüglich tätig wurde, um die fraglichen Daten zu löschen oder den Zugang zu ihnen zu sperren.

Schließlich äußert sich der Gerichtshof zu der Frage, welche gerichtlichen Anordnungen gegen den Betreiber eines Online-Marktplatzes ergehen können, wenn er sich nicht aus eigenem Antrieb entschließt, Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums abzustellen und deren Wiederholung zu verhindern.

So kann diesem Betreiber aufgegeben werden, Maßnahmen zu ergreifen, die die Identifizierung seiner als Verkäufer auftretenden Kunden erleichtern. Insoweit ist es zwar erforderlich, den Schutz der personenbezogenen Daten zu beachten, doch muss der Urheber der Verletzung, sofern er im geschäftlichen Verkehr und nicht als Privatmann tätig wird, gleichwohl klar identifizierbar sein.

Der Gerichtshof ist daher der Ansicht, dass das Unionsrecht von den Mitgliedstaaten verlangt, sicherzustellen, dass die für den Schutz der Rechte des geistigen Eigentums zuständigen nationalen Gerichte dem Betreiber aufgeben können, Maßnahmen zu ergreifen, die nicht nur zur Beendigung der von Benutzern hervorgerufenen Verletzungen, sondern auch zur Vorbeugung gegen erneute derartige Verletzungen beitragen. Diese Maßnahmen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und dürfen keine Schranken für den rechtmäßigen Handel errichten.

Urteil vom 23. März 2010 (Große Kammer), *Google France und Google*, C-236/08 bis C-238/08, [EU:C:2010:159](#)

*„Marken – Internet – Suchmaschine – Werbung anhand von Schlüsselwörtern (keyword advertising) – Anhand von Schlüsselwörtern, die Marken entsprechen, erfolgende Anzeige von Links zu Internetseiten von Mitbewerbern der Inhaber der betreffenden Marken oder Internetseiten, auf denen nachgeahmte Waren dargeboten werden – Richtlinie 89/104/EWG – Art. 5 – Verordnung (EG) Nr. 40/94 – Art. 9 – Verantwortlichkeit des Betreibers der Suchmaschine – Richtlinie 2000/31/EG („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr)“*

Das gemeinschaftliche Markenrecht<sup>79</sup> berechtigt die Markeninhaber unter bestimmten Voraussetzungen, Dritten zu verbieten, mit ihren Marken identische oder ähnliche Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen gleichwertig sind, für die diese Marken eingetragen sind.

Google betreibt eine Internetsuchmaschine. Führt ein Internetnutzer eine Suche anhand eines oder mehrerer Schlüsselwörter durch, zeigt die Suchmaschine die Internetseiten, die diesen Wörtern am ehesten zu entsprechen scheinen, nach abnehmender Relevanz an. Dies sind die sogenannten „natürlichen“ Suchergebnisse.

Daneben bietet Google gegen Entgelt einen „AdWords“ genannten Referenzierungsdienst an. Dieser ermöglicht es einem Wirtschaftsteilnehmer mittels Auswahl eines oder mehrerer Schlüsselwörter, für den Fall der Übereinstimmung zwischen diesen und den Wörtern, die in der von einem Internetnutzer an die Suchmaschine gerichteten Suchanfrage enthalten sind, einen Werbelink zu seiner Internetseite, dem eine Werbebotschaft beigelegt ist, erscheinen zu lassen. Diese Anzeige erscheint in der Rubrik „Gewerbliche Links“ (deutsche Google-Fassung: „Anzeigen“), die am rechten Bildschirmrand, rechts von den natürlichen Ergebnissen, oder im oberen Teil des Bildschirms oberhalb dieser Ergebnisse angezeigt wird.

Die Gesellschaft Louis Vuitton Malletier SA (im Folgenden: Vuitton), Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „Vuitton“ und der französischen nationalen Marken „Louis Vuitton“ und „LV“, Viaticum, Inhaberin der französischen Marken „Bourse des Vols“ (Flugbörse), „Bourse des Voyages“ (Reisebörse) und „BDV“, sowie Herr Thonet, Inhaber der französischen Marke „Eurochallenges“, stellten fest, dass die Suchmaschine von Google bei der Eingabe von Wörtern, aus denen ihre Marken bestehen, in der Rubrik „Anzeigen“ Links zu Websites gezeigt habe, auf denen Nachahmungen von Waren von Vuitton dargeboten worden seien, bzw. Links zu Websites von Mitbewerbern von Viaticum und vom Centre national de recherche en relations humaines. Sie verklagten daher Google, um feststellen zu lassen, dass dieses Unternehmen ihre Marken verletzt habe.

Die Cour de cassation (Kassationsgerichtshof, Frankreich), die in letzter Instanz über die von den Markeninhabern gegen Google eingeleiteten Verfahren entschied, befragte den Gerichtshof zur Rechtmäßigkeit der Verwendung von Zeichen, die Marken entsprechen, als Schlüsselwörter im Rahmen eines Internetreferenzierungsdienstes, deren Inhaber dieser Verwendung nicht zugestimmt haben.

Insoweit stellt der Gerichtshof fest, dass der Werbende dadurch, dass er die Referenzierungsdienstleistung kauft und als Schlüsselwort ein mit einer Marke eines anderen identisches Zeichen auswählt, um den Internetnutzern eine Alternative zu den Waren oder Dienstleistungen dieses Markeninhabers vorzuschlagen, dieses Zeichen für seine Waren oder Dienstleistungen benutzt. Dies ist jedoch bei dem Anbieter des Referenzierungsdienstes nicht der Fall, wenn er die Werbenden mit Marken identische

---

<sup>79</sup> Richtlinie 89/104.

Zeichen als Schlüsselwörter aussuchen lässt, diese Zeichen speichert und anhand dieser Zeichen die Werbeanzeigen seiner Kunden einblendet.

Der Gerichtshof stellt klar, dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten jedenfalls bedeutet, dass der Dritte das Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt. Im Fall eines Referenzierungsdienstes lässt dessen Anbieter zu, dass seine Kunden, d. h. die Werbenden, Zeichen benutzen, die mit Marken identisch oder ihnen ähnlich sind, benutzt diese Zeichen jedoch nicht selbst.

Wurde eine Marke als Schlüsselwort benutzt, kann daher ihr Inhaber das ausschließliche Recht aus seiner Marke Google nicht entgegenhalten. Er kann sich jedoch auf dieses Recht gegenüber Werbenden berufen, die mit dem ihrer Marke entsprechenden Schlüsselwort von Google Anzeigen schalten lassen, die es dem durchschnittlichen Internetnutzer nicht oder nur schwer ermöglichen, zu erkennen, von welchem Unternehmen die von der Anzeige beworbenen Waren oder Dienstleistungen stammen.

In einer solchen Situation, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die fragliche Anzeige sofort erscheint, sobald ein Internetnutzer die Marke als Suchwort eingegeben hat, und zu einem Zeitpunkt gezeigt wird, zu dem die Marke auf dem Bildschirm auch in ihrer Eigenschaft als Suchwort sichtbar ist, kann sich der Internetnutzer hinsichtlich des Ursprungs der betroffenen Waren oder Dienstleistungen irren. Es liegt dann eine Beeinträchtigung der Funktion der Marke vor, die darin besteht, den Verbrauchern die Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu garantieren („herkunftshinweisende Funktion“ der Marke).

Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Einzelfall zu würdigen, ob nach dem Sachverhalt des bei ihm anhängigen Rechtsstreits eine derartige Beeinträchtigung der herkunftshinweisenden Funktion vorliegt oder vorliegen könnte.

Benutzen Werbende im Internet ein mit einer Marke eines anderen identisches Zeichen als Schlüsselwort für die Anzeige von Werbebotschaften, ist der Gerichtshof zudem der Ansicht, dass diese Benutzung geeignet ist, auf die Möglichkeit für den Inhaber der Marke, sie für Werbung einzusetzen, und auf seine Handelsstrategie Auswirkungen zu entfalten. Diese Auswirkungen der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens durch Dritte stellen jedoch für sich allein keine Beeinträchtigung der „Werbefunktion“ der Marke dar.

Was die Haftung eines Betreibers wie Google für die Daten seiner Kunden betrifft, die er auf seinem Server speichert, weist der Gerichtshof zunächst darauf hin, dass die Haftungsfragen durch das nationale Recht geregelt werden. Das Unionsrecht sieht

jedoch zugunsten der Vermittler von Diensten der Informationsgesellschaft Beschränkungen der Verantwortlichkeit vor<sup>80</sup>.

Zu der Frage, ob ein Internetreferenzierungsdienst wie „AdWords“ einen Dienst der Informationsgesellschaft darstellt, der in der Speicherung von durch den Werbenden eingegebenen Informationen besteht, und ob die Verantwortlichkeit des Anbieters des Referenzierungsdienstes in den Genuss einer Haftungsbeschränkung kommt, weist der Gerichtshof darauf hin, dass es Sache des vorlegenden Gerichts ist, zu prüfen, ob die Rolle dieses Anbieters insofern neutral ist, als sein Verhalten rein technischer, automatischer und passiver Art ist und er weder Kenntnis noch Kontrolle über die weitergeleitete oder gespeicherte Information besitzt.

Urteil vom 22. Dezember 2022 (Große Kammer), Louboutin (Benutzung eines rechtsverletzenden Zeichens auf einem Online-Marktplatz), C-148/21 und C-184/21, [EU:C:2022:1016](#)

*„Vorlage zur Vorabentscheidung – Unionsmarke – Verordnung (EU) 2017/1001 – Art. 9 Abs. 2 Buchst. a – Rechte aus der Unionsmarke – Begriff ‚Benutzung‘ – Betreiber einer Online-Verkaufsplattform mit integriertem Online-Marktplatz – Anzeigen, die auf diesem Marktplatz von Drittanbietern veröffentlicht werden, die in diesen Anzeigen ein mit einer fremden Marke identisches Zeichen für Waren benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die diese Marke eingetragen ist – Wahrnehmung dieses Zeichens als fester Bestandteil der kommerziellen Kommunikation dieses Betreibers – Präsentationsweise der Anzeigen, die es nicht ermöglicht, die Angebote des Betreibers klar von denen der Drittanbieter zu unterscheiden“*

Amazon ist sowohl ein renommierter Vertreiber als auch Betreiber eines Online-Marktplatzes. Amazon veröffentlicht auf ihren Online-Verkaufsseiten sowohl Anzeigen für ihre eigenen Produkte, die sie im eigenen Namen und für eigene Rechnung verkauft und versendet, als auch Anzeigen von Drittanbietern. Amazon bietet Drittanbietern auch zusätzliche Dienstleistungen der Lagerung und des Versands der auf ihrem Marktplatz angebotenen Waren an und informiert potenzielle Erwerber, wenn sie mit diesen Tätigkeiten betraut ist.

Auf den Websites von Amazon erscheinen regelmäßig Anzeigen von Drittanbietern für rotbesohlte Schuhe. Christian Louboutin, ein französischer Designer von hochhackigen Damenpumps, deren rote Außensohle ihn bekannt gemacht hat, behauptet, dass er dem Inverkehrbringen dieser Waren nicht zugestimmt habe. Er erhob beim Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Bezirksgericht Luxemburg, Luxemburg), dem vorlegenden Gericht in der Rechtssache C-148/21, und dem Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (französischsprachiges Unternehmensgericht von Brüssel,

---

<sup>80</sup> Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr“) (ABl. L 178, S. 1).

Belgien), dem vorlegenden Gericht in der Rechtssache C-184/21, zwei Klagen gegen Amazon. Er macht geltend, Amazon habe rechtswidrig ein mit seiner Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch seien, für die die fragliche Marke eingetragen sei. Er betont insbesondere, dass die streitigen Anzeigen fester Bestandteil der kommerziellen Kommunikation von Amazon seien.

Die beiden nationalen Gerichte stellen sich insbesondere die Frage, ob der Betreiber eines Online-Marktplatzes wie Amazon unmittelbar für die Verletzung der Rechte des Markeninhabers haftbar gemacht werden kann, die sich aus einer Anzeige eines Drittanbieters ergibt. Diese Frage ist im Gegensatz zur Frage der mittelbaren Haftung Gegenstand einer harmonisierten unionsrechtlichen Regelung<sup>81</sup>.

In seinem Urteil antwortet der Gerichtshof (Große Kammer) den beiden nationalen Gerichten, dass ein solcher Betreiber tatsächlich als jemand angesehen werden kann, der das mit einer Unionsmarke identische Zeichen, das in der Anzeige eines Drittanbieters auf seinem Online-Marktplatz erscheint, selbst benutzt, wenn der normal informierte und angemessen aufmerksame Nutzer seiner Website den Eindruck hat, dass es dieser Betreiber ist, der die in Rede stehenden markenverletzenden Waren im eigenen Namen und für eigene Rechnung vertreibt.

Der Gerichtshof weist vorab darauf hin, dass die Benutzung eines mit einer Marke identischen Zeichens durch einen Dritten zumindest bedeutet, dass dieser das Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt, und dass der bloße Umstand, dass die technischen Voraussetzungen für die Benutzung eines Zeichens geschaffen werden und diese Dienstleistung vergütet wird, nicht bedeutet, dass deren Erbringer dieses Zeichen selbst benutzt, selbst wenn er im eigenen wirtschaftlichen Interesse handelt. Dementsprechend hat der Gerichtshof in Bezug auf den Betreiber eines Online-Marktplatzes wie eBay festgestellt, dass die Benutzung von mit Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichen in Verkaufsangeboten, die auf diesem Marktplatz angezeigt werden, ausschließlich durch die als Verkäufer auftretenden Kunden dieses Betreibers, nicht aber durch den Betreiber selbst erfolgt, sofern dieser das betreffende Zeichen nicht in seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt.

Der Gerichtshof weist jedoch darauf hin, dass er im Rahmen dieser früheren Rechtsprechung nicht danach gefragt wurde, wie sich der Umstand auswirkt, dass die fragliche Verkaufsplattform neben dem Online-Marktplatz auch Verkaufsangebote des Plattformbetreibers selbst umfasst, während es in den vorliegenden Rechtssachen gerade um diesen Umstand geht.

Der Gerichtshof stellt fest, dass dieser Umstand gegebenenfalls zur Folge haben kann, dass die Nutzer des Online-Marktplatzes den Eindruck haben, dass die Anzeigen für die betreffenden Waren nicht von Drittanbietern, sondern vom Betreiber dieses

---

<sup>81</sup> Verordnung 2017/1001.

Marktplatzes stammen, so dass dieser das fragliche Zeichen im Rahmen seiner eigenen kommerziellen Kommunikation benutzt.

Es ist letztlich Sache der vorlegenden Gerichte, zu beurteilen, ob dies der Fall ist. Der Gerichtshof stellt jedoch klar, dass für diese Beurteilung die Tatsache relevant ist, dass die Gesellschaft Amazon die auf ihrer Plattform veröffentlichten Verkaufsangebote einheitlich präsentiert, indem sie ihre eigenen Anzeigen zusammen mit den Anzeigen von Drittanbietern einblendet und bei all diesen Anzeigen ihr eigenes Logo als renommierter Vertreiber erscheinen lässt, und dass sie diesen Drittverkäufern zusätzliche Dienstleistungen anbietet, die u. a. darin bestehen, deren Waren zu lagern und zu versenden.

Diese Umstände können nämlich eine klare Unterscheidung erschweren und dem normal informierten und angemessen aufmerksamen Nutzer den Eindruck vermitteln, dass Amazon die von Drittverkäufern zum Verkauf angebotenen Louboutin-Produkte im eigenen Namen und für eigene Rechnung vertreibt.

Urteil vom 25. Januar 2024, Audi (Emblemhalterung auf einem Kühlergrill), C-334/22, [EU:C:2024:76](#)

*„Vorlage zur Vorabentscheidung – Unionsmarke – Verordnung (EU) 2017/1001 – Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 Buchst. a bis c – Recht aus der Unionsmarke – Begriff, Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr – Art. 14 Abs. 1 Buchst. c – Beschränkungen der Wirkungen der Unionsmarke – Recht des Inhabers einer Unionsmarke, sich der Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Autoersatzteile durch einen Dritten zu widersetzen – Teil eines Kühlergrills, das für die Anbringung eines die Marke eines Automobilherstellers darstellenden Emblems gedacht ist“*

In einem Vorabentscheidungsverfahren erläutert der Gerichtshof den Begriff der Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, wenn ein Dritter Autoersatzteile ohne Zustimmung des Automobilherstellers, der Inhaber einer Unionsmarke ist, importiert und zum Kauf anbietet. Des Weiteren stellt der Gerichtshof den Umfang des ausschließlichen Rechts dieses Herstellers klar, dem Dritten die Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für solche Ersatzteile zu verbieten.

GQ ist eine natürliche Person, die über eine Website Autoersatzteile vertreibt. Im Rahmen dieser Tätigkeit machte GQ Werbung für Kühlergrills, die für ältere Fahrzeugmodelle von Audi der 1980er und 1990er Jahre gestaltet und gedacht waren, und bot sie zum Kauf an. Sie enthielten ein Element, das für die Anbringung eines Emblems der Marke des Automobilherstellers Audi gedacht war.

Audi, Inhaber der Unionsbildmarke, die vier sich überlappende Kreise darstellt (im Folgenden: Marke AUDI), erhob beim Sąd Okręgowy w Warszawie (Regionalgericht Warschau, Polen), dem vorlegenden Gericht, Klage, um GQ zu verbieten, nachgebaute

Kühlergrills mit einem Zeichen, das mit der Marke AUDI identisch oder ihr ähnlich ist, zu bewerben, zu importieren, anzubieten oder zu vermarkten.

Das vorlegende Gericht hat beschlossen, den Gerichtshof zur Auslegung der Verordnung 2017/1001 zu befragen, und ersucht um Klarstellung des Begriffs der Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr und des Umfangs des Rechts eines Automobilherstellers, der Inhaber einer Unionsmarke ist, einem Dritten die Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Ersatzteile zu verbieten.

Erstens stellt der Gerichtshof fest, dass eine sogenannte „Reparaturklausel“ wie die im Geschmacksmusterrecht<sup>82</sup> bestehende vom Unionsgesetzgeber in der Verordnung 2017/1001 nicht vorgesehen worden ist, und weist darauf hin, dass diese Klausel das Unionsmarkenrecht unberührt lässt.

Daher kann die sogenannte „Reparaturklausel“ nicht analog angewendet werden, um das Ziel der Wahrung eines unverfälschten Wettbewerbs zwischen Automobilherstellern und Verkäufern von nachgebauten Ersatzteilen zu wahren, da dieses Ziel vom Unionsgesetzgeber im Rahmen der Verordnung 2017/1001<sup>83</sup> berücksichtigt wurde, und das dem Unionsmarkeninhaber gewährte Recht nicht auf der Grundlage dieser Klausel beschränkt werden<sup>84</sup>.

Zweitens stellt der Gerichtshof fest, dass die Form des Teils der Kühlergrills, das für die Anbringung des die Marke AUDI darstellenden Emblems gedacht ist, nach Ansicht des vorlegenden Gerichts mit dieser Marke identisch oder ihr ähnlich ist. Diese Form stellt somit ein Zeichen im Sinne der Verordnung 2017/1001 dar<sup>85</sup>. Des Weiteren stellt die Anbringung dieses Zeichens auf den Kühlergrills oder ihr Einbau in diese für deren Vermarktung eine Benutzung dar, die unter diese Verordnung<sup>86</sup> fällt, und, soweit GQ Kühlergrills mit diesem Zeichen importiert und zum Kauf anbietet, vollzieht er Formen der Benutzung, die unter diese Verordnung fallen. Die Tatsache, dass dieses Element auf dem Ersatzteil, und zwar dem Kühlergrill, derart angebracht ist, dass das mit der Marke des Fahrzeugherstellers identische oder ihr ähnliche Zeichen für die maßgeblichen Verkehrskreise sichtbar ist, wenn sie dieses Teil sehen, ist geeignet, das Bestehen eines sachlichen Zusammenhangs zwischen diesem Teil, das ein Dritter importiert, für das er Werbung macht und das er zum Kauf anbietet, und dem Inhaber der Marke AUDI zu konkretisieren.

Daher ist der Gerichtshof der Auffassung, dass der Dritte, der ohne Zustimmung des Automobilherstellers, der Inhaber einer Unionsmarke ist, Ersatzteile, und zwar

---

<sup>82</sup> Art. 110 der Verordnung (EG) Nr. 6/2002 des Rates vom 12. Dezember 2001 über das Unionsgeschmacksmuster (ABl. 2002, L 3, S. 1) in der Fassung vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2024/2822 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2024 (ABl. L 2024/2822). Gemäß diesem Artikel „besteht für ein Muster, das als Bauelement eines komplexen Erzeugnisses im Sinne des Art. 19 Abs. 1 mit dem Ziel verwendet wird, die Reparatur dieses komplexen Erzeugnisses zu ermöglichen, um diesem wieder sein ursprüngliches Erscheinungsbild zu verleihen, kein Schutz als Gemeinschaftsgeschmacksmuster“.

<sup>83</sup> Art. 14 der Verordnung 2017/1001.

<sup>84</sup> Art. 9 dieser Verordnung.

<sup>85</sup> Art. 9 Abs. 2 dieser Verordnung.

<sup>86</sup> Art. 9 Abs. 3 Buchst. a bis c der Verordnung 2017/1001.

Kühlergrills für diese Fahrzeuge, importiert und zum Kauf anbietet, die ein Element enthalten, das für die Anbringung des Emblems, das diese Marke wiedergibt, gedacht ist und dessen Form mit dieser Marke identisch oder ihr ähnlich ist, ein Zeichen im geschäftlichen Verkehr in einer Weise benutzt, die eine oder mehrere Funktionen dieser Marke beeinträchtigen kann, was das nationale Gericht prüfen muss.

Drittens hebt der Gerichtshof hervor, dass es sich bei der für den Inhaber einer Marke bestehenden Unmöglichkeit, einem Dritten die Benutzung dieser Marke zu verbieten, falls diese Benutzung notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung hinzuweisen, und den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht, um einen der Fälle handelt, in denen dem Dritten das ausschließliche Recht aus der Marke nicht entgegengehalten werden kann.

Das Ziel der in diesem Fall angestrebten Begrenzung besteht nämlich darin, es den Anbietern von Waren oder Dienstleistungen, die die vom Markeninhaber angebotenen Waren oder Dienstleistungen ergänzen, zu erlauben, diese Marke zu benutzen, um das Publikum über die Bestimmung der von ihnen vertriebenen Ware oder angebotenen Dienstleistung, also über den Sachzusammenhang zwischen ihren eigenen Waren und Dienstleistungen und denen des Markeninhabers verständlich und umfassend zu unterrichten.

Wenn ein Zeichen, das mit einer Unionsmarke identisch oder ihr ähnlich ist, ein Element eines Autoersatzteils darstellt, das für die Anbringung des Emblems des Herstellers dieser Fahrzeuge auf diesem Ersatzteil gedacht ist und nicht zu Zwecken der Identifizierung oder zum Verweis auf Waren oder Dienstleistungen als die des Inhabers dieser Marke verwendet wird, sondern um so getreu wie möglich eine Ware dieses Inhabers darzustellen, fällt eine solche Benutzung dieser Marke allerdings nicht unter diesen Fall.

Der Gerichtshof ist daher der Auffassung, dass der Automobilhersteller, der Inhaber einer Unionsmarke ist, berechtigt ist, einem Dritten<sup>87</sup> die Benutzung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für Autoersatzteile, und zwar Kühlergrills, zu verbieten, wenn dieses Zeichen in der Form eines Elements des Kühlergrills besteht, das für die Anbringung des diese Marke darstellenden Emblems auf diesem Kühlergrill gedacht ist, ohne dass es insoweit von Bedeutung ist, ob es technisch möglich ist, dieses Emblem auf dem Kühlergrill zu befestigen, ohne das Zeichen auf ihm anzubringen.

---

<sup>87</sup> Auf der Grundlage von Art. 14 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001.

## 2. Ernsthafte Benutzung

Urteil vom 8. Juli 2004, Sunrider/HABM – Espadafor (VITAFRUIT), T-203/02, [EU:T:2004:225](#)<sup>88</sup>

*„Gemeinschaftsmarke – Widerspruchsverfahren – Ältere Wortmarke VITAFRUIT – Anmeldung des Wortzeichens VITAFRUIT als Gemeinschaftsmarke – Ernsthafte Benutzung der älteren Marke – Ähnlichkeit der Waren – Art. 8 Abs. 1 Buchst. b, Art. 15 und Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94“*

Am 1. April 1996 meldete die Klägerin beim HABM eine Gemeinschaftsmarke an. Die angemeldete Marke ist das Wortzeichen VITAFRUIT für verschiedene Waren<sup>89</sup>.

Der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte erhob Widerspruch<sup>90</sup> gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für alle von der Anmeldung erfassten Waren. Der Widerspruch wurde auf eine in Spanien eingetragene Marke mit dem Prioritätstag 19. Oktober 1960 gestützt, die aus dem Wortzeichen VITAFRUIT besteht<sup>91</sup>.

Die Klägerin verlangte, dass der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte den Nachweis erbringt<sup>92</sup>, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Marke in dem Mitgliedstaat, in dem diese Marke geschützt ist, ernsthaft benutzt hat.

Mit Entscheidung wies die Widerspruchsabteilung die Markenanmeldung<sup>93</sup> für folgende Waren zurück: „Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke.“<sup>94</sup>

Mit Entscheidung wies die Beschwerdekammer des HABM die Beschwerde zurück. Sie bestätigte im Wesentlichen die in der Entscheidung der Widerspruchsabteilung enthaltene Beurteilung, wobei sie allerdings feststellte, dass die Benutzung der älteren Marke nur für Waren mit der Bezeichnung „Saftkonzentrat“ („juice concentrate“) nachgewiesen worden sei.

Das Gericht weist die von der Klägerin gegen diese Entscheidung erhobene Klage ab und führt dazu aus, dass im Rahmen von Beschwerden, die vor einer Beschwerdekammer des HABM erhoben werden, der Umfang, in dem die Beschwerdekammer die mit der

<sup>88</sup> Das gegen dieses Urteil eingelegte Rechtsmittel wurde mit Urteil vom 11. Mai 2006, Sunrider/HABM (C-416/04 P, [EU:C:2006:310](#)), zurückgewiesen.

<sup>89</sup> Die Waren, für die die Eintragung der Marke beantragt wurde, gehören zu den Klassen 5, 29 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza und umfassen u. a. „Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Kräutern, Kräutertees, alle für Gesundheitszwecke“ (Klasse 5), „nichtmedizinische Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsmittel auf Kräuterbasis, Lebensmittel auf Kräuterbasis, auch in Form von Snackriegeln“ (Klasse 29) und „Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte“ (Klasse 32).

<sup>90</sup> Gemäß Art. 42 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94.

<sup>91</sup> Diese Marke war für folgende Waren der Klassen 30 und 32 im Sinne des Abkommens von Nizza eingetragen: „Alkoholfreie und nichttherapeutische kohlensäurehaltige Getränke, nichttherapeutische Kaltgetränke aller Art, mit Kohlensäure versetzt, körnig sprudelnd; Frucht- und Gemüsesäfte ohne Fermentation (ausgenommen Most), Limonaden, Orangeaden, Kaltgetränke (ausgenommen Mandelmilchgetränke), Sodawasser, Seidlitzwasser und künstliches Eis.“

<sup>92</sup> Gemäß Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94.

<sup>93</sup> Gemäß Art. 43 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94.

<sup>94</sup> Gemäß Art. 43 Abs. 5 Satz 1 der Verordnung Nr. 40/94.

Beschwerde angefochtene Entscheidung zu prüfen hat, nicht davon abhängt, ob der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund gegenüber dieser Entscheidung geltend gemacht hat, mit dem er die Auslegung oder Anwendung einer Rechtsnorm durch die Stelle des HABM, die in erster Instanz entschieden hat, oder die von ihr vorgenommene Würdigung eines Beweismittels gerügt hat. Daher hat die Beschwerdekammer, auch wenn der Beschwerdeführer einen bestimmten Beschwerdegrund nicht vorgetragen hat, gleichwohl im Licht aller verfügbaren relevanten rechtlichen und tatsächlichen Gesichtspunkte zu prüfen, ob in dem Zeitpunkt, in dem über die Beschwerde entschieden wird, eine neue Entscheidung mit dem gleichen Tenor wie die mit der Beschwerde angefochtene Entscheidung rechtmäßig erlassen werden kann oder nicht.

Da es sich um ein Widerspruchsverfahren des Inhabers einer älteren Marke handelt, gehört zu dieser Prüfung auch die Frage, ob der andere am Verfahren vor der Beschwerdekammer Beteiligte in Anbetracht der von ihm vorgebrachten Tatsachen und Beweise eine ernsthafte Benutzung durch den Inhaber der älteren Marke oder einen ermächtigten Dritten nachgewiesen hat<sup>95</sup>. Inwieweit das Vorbringen des HABM, der Markenmelder habe weder vor der Widerspruchsabteilung noch vor der Beschwerdekammer das Vorliegen einer Zustimmung des Inhabers der älteren Marke bestritten, relevant ist, ist dagegen eine Frage der Begründetheit.

Zweitens ist bei der Auslegung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94 zu berücksichtigen, dass der Normzweck des Erfordernisses, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung entgegengehalten werden zu können, darin besteht, Markenkonflikte zu begrenzen, soweit kein berechtigter wirtschaftlicher Grund vorliegt, der einer tatsächlichen Funktion der Marke auf dem Markt entspringt. Dagegen zielt diese Bestimmung weder auf eine Bewertung des kommerziellen Erfolgs noch auf eine Überprüfung der Geschäftsstrategie eines Unternehmens oder darauf ab, den Markenschutz nur umfangreichen Verwertungen von Marken vorzubehalten.

Drittens weist das Gericht darauf hin, dass eine Gemeinschaftsmarke ernsthaft benutzt wird<sup>96</sup>, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion, die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren, benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Marke wird deswegen verlangt, dass die Marke so, wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird.

Die Ernsthaftigkeit der Benutzung der Marke ist anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände zu prüfen, die die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen

---

<sup>95</sup> Im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 und Art. 15 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94.

<sup>96</sup> Im Sinne von Art. 43 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 40/94.

können; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke.

Bezüglich des Umfangs der Benutzung der älteren Marke sind insbesondere das Handelsvolumen aller Benutzungshandlungen sowie die Länge des Zeitraums, in dem Benutzungshandlungen erfolgt sind, und die Häufigkeit dieser Handlungen zu berücksichtigen.

Viertens ist das Gericht der Ansicht, dass bei der Prüfung der Ernsthaftigkeit der Benutzung einer älteren Marke im konkreten Fall eine umfassende Beurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren vorzunehmen ist. Diese Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Außerdem können der erzielte Umsatz und die Zahl der unter der älteren Marke verkauften Waren nicht absolut beurteilt werden, sondern müssen im Zusammenhang mit anderen relevanten Faktoren wie dem Umfang der Geschäftstätigkeit, den Produktions- oder Vertriebskapazitäten oder dem Grad der Diversifizierung des Unternehmens, das die Marke verwertet, sowie den charakteristischen Merkmalen der Waren oder Dienstleistungen auf dem betreffenden Markt gesehen werden. Die Benutzung der älteren Marke braucht daher nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden.

Fünftens und letztens sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren oder Dienstleistungen<sup>97</sup> alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen, insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen.

In diesem Sinne sind konzentrierte Fruchtsäfte, für die eine ältere Marke geschützt ist, und Kräuter- und Vitamingetränke, die Gegenstand einer Markenmeldung sind, ähnlich. Denn diese Waren haben denselben Verwendungszweck, nämlich den Durst zu stillen, und sie konkurrieren in hohem Maße miteinander. Was ihre Art und ihre Nutzung anbelangt, so handelt es sich in beiden Fällen um normalerweise kalt konsumierte, alkoholfreie Getränke, deren Zusammensetzung allerdings zumeist unterschiedlich ist. Die unterschiedliche Zusammensetzung dieser Waren ändert jedoch nichts an der Feststellung, dass sie austauschbar sind, weil sie dazu bestimmt sind, dasselbe Bedürfnis zu befriedigen.

---

<sup>97</sup> Im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94.

**Urteil vom 8. Juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei und Gözze, C-689/15, [EU:C:2017:434](#)**

*„Vorlage zur Vorabentscheidung – Geistiges Eigentum – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 9 und 15 – Anmeldung des Zeichens ‚Baumwollblüte‘ durch einen Verein – Eintragung als Individualmarke – Vergabe von Lizenzen für die Benutzung der Marke an die Hersteller von Baumwolltextilien, die Mitglieder des Vereins sind – Antrag auf Nichtigerklärung oder auf Verfallserklärung – Begriff ‚ernsthafte Benutzung‘ – Hauptfunktion als Herkunftshinweis“*

Der Verein Bremer Baumwollbörse (im Folgenden: VBB) ist ein Verein, der verschiedene Tätigkeiten im Zusammenhang mit Baumwolle ausübt. Er ist Inhaber der Unionsbildmarke (im Folgenden: Marke „Baumwollblüte“), die am 22. Mai 2008 für Waren – insbesondere Textilien – eingetragen wurde.

Eben dieses Bildzeichen (im Folgenden: Zeichen „Baumwollblüte“) wurde vor seiner Eintragung mehrere Jahrzehnte lang von den Herstellern von Textilien aus Baumwollfasern zur Gewährleistung der Zusammensetzung und Qualität ihrer Waren verwendet. Seit der Eintragung hat der VBB mit Unternehmen, die Mitglieder dieses Vereins sind, Lizenzverträge über seine Marke „Baumwollblüte“ geschlossen. Die Unternehmen verpflichteten sich, die Marke nur für Waren aus Baumwollfasern guter Qualität zu verwenden. Der VBB durfte die Einhaltung dieser Verpflichtung kontrollieren.

Gözze, deren Geschäftsführer Herr Gözze war und die dem VBB nicht angehört, hat mit dem Verein keinen Lizenzvertrag geschlossen; sie stellt Textilien aus Baumwollfasern her, auf denen sie seit mehreren Jahrzehnten das Zeichen „Baumwollblüte“ anbrachte.

VBB erhob beim zuständigen Unionsmarkengericht, dem Landgericht Düsseldorf (Deutschland), eine Verletzungsklage gegen Gözze und Herrn Gözze, weil Gözze Handtücher verkaufte, die mit Hängeetiketten versehen waren. In diesem Verfahren erhob Gözze Widerklage auf Nichtigerklärung der Marke „Baumwollblüte“ ab dem 22. Mai 2008 oder, hilfsweise, auf Erklärung des Verfalls der Marke ab dem 23. Mai 2013.

Mit Urteil vom 19. November 2014 gab das Landgericht Düsseldorf der Klage des VBB statt und wies die Widerklage von Gözze ab.

Gözze legte gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) ein, das beschlossen hat, das Verfahren auszusetzen und den Gerichtshof um Vorabentscheidung zu ersuchen.

In seinem Urteil stellt der Gerichtshof erstens klar, dass Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass die durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung erfolgende Anbringung einer Unionsindividualmarke auf Waren als Gütezeichen keine markenmäßige Benutzung ist, die unter den Begriff „ernsthafte Benutzung“ im Sinne dieser Bestimmung fällt. Die Anbringung der Marke stellt jedoch eine solche ernsthafte Benutzung dar, wenn sie den Verbrauchern auch und zugleich garantiert, dass diese Waren aus einem einzigen Unternehmen stammen, unter dessen Kontrolle die Waren hergestellt werden und das für ihre Qualität verantwortlich

gemacht werden kann. Im letztgenannten Fall ist es dem Inhaber der Marke nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gestattet, die Anbringung eines ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf identischen Waren zu verbieten, wenn dessen Anbringung für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen schafft.

Zweitens stellt der Gerichtshof fest, dass Art. 52 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 Buchst. g der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen sind, dass eine Individualmarke nicht auf der Grundlage einer gemeinsamen Anwendung dieser Bestimmungen mit der Begründung für nichtig erklärt werden kann, dass der Markeninhaber die Richtigkeit der mit der Marke im Verkehr verbundenen Qualitätserwartungen nicht durch regelmäßige Qualitätskontrollen bei seinen Lizenznehmern gewährleistet.

Drittens und letztens weist der Gerichtshof darauf hin, dass der Anwendungsbereich der die Unionskollektivmarken betreffenden Art. 66 bis 74 der Verordnung Nr. 207/2009 nach dem Wortlaut von Art. 66 Abs. 1 ausdrücklich auf Marken beschränkt ist, die bei der Anmeldung als solche bezeichnet werden. Diese Beschränkung der Anwendbarkeit der genannten Artikel ist strikt zu beachten, zumal die mit ihnen eingeführten Regeln, wie die in Art. 67 der Verordnung enthaltenen Regeln über die Markensatzung, ab der Anmeldung der als Kollektivmarke beantragten Marke mit dieser ausdrücklichen Bezeichnung einhergehen. Eine entsprechende Anwendung dieser Regeln auf Unionsindividualmarken kommt folglich nicht in Betracht.

Der Gerichtshof kommt daher zu dem Ergebnis, dass die Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass ihre Bestimmungen über Unionskollektivmarken nicht entsprechend auf Unionsindividualmarken angewandt werden können.

Urteil vom 7. Mai 2025, RTL Group Markenverwaltung/EUIPO – Örtl (RTL), T-1088/23, [EU:T:2025:446](#)

*„Unionsmarke – Verfallsverfahren – Unionsbildmarke RTL – Keine ernsthafte Benutzung der Marke – Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) 2017/1001 – Tatsachen und Beweise, die zum ersten Mal vor der Beschwerdekammer vorgelegt werden – Art. 95 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 – Art. 27 Abs. 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 – Rechtsmissbrauch“*

Mit seinem Urteil hat das Gericht die Entscheidung der Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) abgeändert. Das Gericht macht dabei klarstellende Ausführungen zur Missbräuchlichkeit eines Antrags auf Erklärung des Verfalls, zur Ermessensausübung durch die Beschwerdekammer des EUIPO in Bezug auf die Weigerung, Beweismittel zu berücksichtigen, die erstmals vor ihr außerhalb der in der Delegierten Verordnung 2018/625<sup>98</sup> vorgesehenen Schriftsätze vorgelegt wurden, zur ernsthaften Benutzung einer Marke für Werbung, Marketing und Verkaufsförderung

---

<sup>98</sup> Delegierte Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 (ABl. 2018, L 104, S. 1, berichtigt in ABl. 2022, L 135, S. 34).

betreffende Dienstleistungen eines Unternehmens, das zu einem Konzern gehört, der u. a. Dienstleistungen zur Verbreitung von Werbung erbringt, und zur Auswirkung der Bekanntheit einer Marke auf die Beurteilung ihrer ernsthaften Benutzung für andere Waren und Dienstleistungen.

Seit 2016 ist die klageführende RTL Group Markenverwaltungs GmbH für mehrere Waren und Dienstleistungen<sup>99</sup> Inhaberin der Unionsbildmarke RTL. Die Streithelferin Marcella Örtl stellte im Jahr 2021 einen Antrag auf Erklärung des Verfalls<sup>100</sup> der Marke, da sie innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden sei, nicht ernsthaft benutzt worden sei. Diesem Antrag gab die Nichtigkeitsabteilung in Bezug auf bestimmte Waren und Dienstleistungen teilweise statt.

Auf eine Beschwerde der Klägerin hin erklärte die Beschwerdekammer des EUIPO zum einen den Antrag auf Erklärung des Verfalls für zulässig und hob zum anderen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung teilweise auf, namentlich soweit darin die angegriffene Marke in Bezug auf eine Untergruppe der „Werbung, Marketing und Verkaufsförderung“ betreffenden Dienstleistungen, nämlich Dienstleistungen der „Verbreitung von Werbung über Fernsehen, Rundfunk und elektronisch[e] Medien“<sup>101</sup>, für verfallen erklärt worden war; im Übrigen wies sie die Beschwerde zurück. Mit ihrer beim Gericht erhobenen Klage beantragte die Rechtsmittelführerin die Aufhebung oder Abänderung dieser Entscheidung.

Als Erstes führt das Gericht aus, dass die Verfallsgründe den Schutz des ihnen zugrunde liegenden Allgemeininteresses bezwecken, was erklärt, dass vom Antragsteller nicht verlangt wird, ein Rechtsschutzbedürfnis nachzuweisen. Diese Analyse wird durch den 24. Erwägungsgrund der Verordnung 2017/1001 und durch den Telos von Art. 63 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung bestätigt, der darin besteht, einem möglichst breiten Personenkreis die Möglichkeit zu bieten, eine Unionsmarke anzufechten, die während eines bestimmten Zeitraums nicht ernsthaft benutzt wurde, ohne von diesen Personen den Nachweis eines Rechtsschutzbedürfnisses zu verlangen. Da ein Antrag auf Erklärung des Verfalls wegen fehlender oder unzureichender Benutzung einer Marke von „jeder natürlichen oder juristischen Person“ gestellt werden kann, ist die Frage, ob Rechtsmissbrauch vorliegt, für die Prüfung der Zulässigkeit eines solchen Antrags ohne Belang. Ebenso wenig hängt die Zulässigkeit oder die Begründetheit eines Antrags auf Erklärung des Verfalls vom guten Glauben des Antragstellers ab, denn der Verfall einer Marke wegen fünfjähriger Nichtbenutzung ist eine durch die Verordnung 2017/1001 vorgegebene Rechtsfolge<sup>102</sup>.

---

<sup>99</sup> Es handelte sich um Waren und Dienstleistungen der Klassen 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 43 und 45 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

<sup>100</sup> Auf der Grundlage von Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001.

<sup>101</sup> Des Weiteren wurde die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung in Bezug auf folgende Waren und Dienstleistungen aufgehoben: „optische Speicherplatten“ der Klasse 9 und „Online-Dienstleistungen eines sozialen Netzwerks [Bekanntschaftsvermittlung]; Online-Dienstleistungen zum Knüpfen sozialer Kontakte“ der Klasse 45.

<sup>102</sup> Vgl. Art. 58 Abs. 1 Buchst. a und Art. 64 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001.

Soweit sich die Klägerin hierzu auf den Fall Sandra Pabst<sup>103</sup> beruft, stellt das Gericht fest, dass dieser Fall durch außergewöhnliche Umstände gekennzeichnet war, die im vorliegenden Fall nicht gegeben sind. Anders als im Fall Sandra Pabst handelt es sich bei der Streithelferin nicht um eine Gesellschaft, die künstlich mit dem alleinigen Ziel gegründet wurde, eine Vielzahl von Verfallsanträgen zu stellen. Darüber hinaus hat die Klägerin nicht nachgewiesen, dass der Verfallsantrag im vorliegenden Fall zum Scheitern verurteilt wäre und daher nur dazu diene, ihr eine unbillige Belastung aufzubürden oder sie in irgendeiner Weise unter Druck zu setzen. Vielmehr belegt die Absicht der Streithelferin, eine Marke zu benutzen, die zu einer Verwechslung mit der angegriffenen Marke Anlass geben kann, deren tatsächliches Interesse an einer Aktualisierung des Markenregisters hinsichtlich des Umfangs des Monopols der Klägerin an der angegriffenen Marke.

Folglich weist das Gericht das Vorbringen der Klägerin zurück, dass der Antrag auf Verfallserklärung wegen seines angeblich missbräuchlichen Charakters unzulässig sei.

Als Zweites weist das Gericht auf die Rechtsprechung zum Ermessen des EUIPO hinsichtlich der Berücksichtigung verspätet vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel hin<sup>104</sup> und betont, dass sich insoweit das Ergebnis einer objektiven und mit Gründen versehenen Ausübung des Ermessens niederschlagen hat, dessen Kontrolle dem Gericht obliegt.

Das Gericht stellt fest, dass die Klägerin im vorliegenden Fall verspätet eine Eingabe eingereicht und Beweise vorgelegt hat, so dass die Beschwerdekammer von ihrem Ermessen Gebrauch machen musste, um zu entscheiden, ob diese bei der von ihr zu erlassenden Entscheidung zu berücksichtigen seien oder nicht. Eine solche objektive und begründete Ermessensausübung fehlt jedoch im vorliegenden Fall, da die Beschwerdekammer sie allein deshalb zurückgewiesen hat, weil sie nicht mit einem der in der Delegierten Verordnung 2018/625<sup>105</sup> genannten Schriftsätze eingereicht worden waren, ohne geprüft zu haben, ob die in Art. 27 Abs. 4 dieser Verordnung genannten Voraussetzungen erfüllt waren. Die Prüfung der Zulässigkeit der vor der Beschwerdekammer zum ersten Mal vorgelegten Eingaben und Beweismittel kann nämlich nicht auf Tatsachen und Beweise beschränkt werden, die mit den in der Delegierten Verordnung 2018/625 genannten Schriftsätzen vorgebracht bzw. vorgelegt wurden, da sich eine solche Beschränkung weder aus Art. 95 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 noch aus Art. 27 Abs. 4 der Delegierten Verordnung 2018/625 ergibt.

Folglich ist der Beschwerdekammer ein Fehler unterlaufen, als sie die von der Klägerin verspätet eingereichte Eingabe und die verspätet vorgelegten Beweismittel von ihrer Prüfung ausgenommen hat, ohne das ihr eingeräumte Ermessen auszuüben.

---

<sup>103</sup> Hierzu erging die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer vom 1. Februar 2020 (Sache R 2445/2017-G, im Folgenden: Fall Sandra Pabst).

<sup>104</sup> Vorgesehen in Art. 95 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 und durch Art. 27 Abs. 4 der Delegierten Verordnung 2018/625 näher geregelt.

<sup>105</sup> Art. 22, 24 und 26 der Delegierten Verordnung 2018/625.

Als Drittes prüft das Gericht, ob die von der Klägerin vorgelegten Beweise, die sich auf die Tätigkeiten der Gesellschaften ihres Konzerns beziehen, nicht nur für die Untergruppe der Dienstleistungen zur Verbreitung von Werbung den Nachweis der Benutzung der angegriffenen Marke ermöglichen, wie die Beschwerdekammer festgestellt hat, sondern über diese bloße Untergruppe hinaus auch für die Kategorie der Dienstleistungen „Werbung, Marketing und Verkaufsförderung“ insgesamt.

Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass die Klägerin nachgewiesen hat, dass die Gesellschaften des Konzerns, zu dem sie gehört, den Werbetreibenden Dienstleistungen erbracht haben, die sich auf die Erstellung und Durchführung von u. a. Fernsehwerbung beziehen. Somit hat sie Beweismittel vorgelegt, die sich auf Dienstleistungen beziehen, die einen kreativen Beitrag dieser Gesellschaften bei der Gestaltung der Werbung implizieren und sich nicht auf die bloße Verbreitung von Werbeinhalten, die von einem Dritten erstellt wurden, beschränken.

Des Weiteren ist das Gericht der Auffassung, dass sich aus den von der Klägerin vorgelegten Beweisen ergibt, dass sie den Werbetreibenden ihre Dienste bei der Entwicklung von Werbestrategien in den ihr gehörenden Medien angeboten und ihnen dabei die Möglichkeit geboten hat, sich an Werbeaktionen zu beteiligen, die von dem Konzern, dem sie angehört, ins Leben gerufen worden sind.

Schließlich hat das Gericht in Anbetracht der vorgelegten Beweise entschieden, dass die Gesellschaften des Konzerns, zu dem die Klägerin gehört, Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermarktung von Fernsehwerbung erbracht haben. Diese fallen unter beratende und fachliche Unterstützungsdienstleistungen für Unternehmen, die den Absatz ihrer Waren und Dienstleistungen fördern und ihre Werbestrategien weiterentwickeln wollen.

Daher ist das Gericht der Auffassung, dass die von der Klägerin vorgelegten Beweise belegen, dass der Konzern, zu dem sie gehört, gegenüber Dritten unter der angegriffenen Marke und während des relevanten Zeitraums Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Marketing und Verkaufsförderung erbracht hat, die sich nicht auf die Verbreitung von Werbung beschränkten, sondern darauf abzielten, aktiv zur Entwicklung einer Werbestrategie dieser Dritten beizutragen. Somit ändert das Gericht die angefochtene Entscheidung insofern ab, als es den Antrag auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke in Bezug auf die Werbung, Marketing und Verkaufsförderung betreffenden Dienstleistungen der Klasse 35 zurückweist.

Abschließend stellt das Gericht klar, dass Wortlaut und Zweck von Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001 die Aufrechterhaltung der mit der Unionsmarke verbundenen Rechte davon abhängig machen, dass die Unionsmarke tatsächlich benutzt wird. Es wäre nämlich nicht gerechtfertigt, wenn eine nicht benutzte Marke den Wettbewerb behinderte und den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr beschränkte. Darüber hinaus haben die Unionsgerichte bereits entschieden, dass die Bestimmungen über den erweiterten Schutz einer in der Union bekannten Unionsmarke

ein anderes Ziel verfolgen als diejenigen, die den Nachweis der ernsthaften Benutzung verlangen, so dass diese beiden Arten von Bestimmungen autonom auszulegen sind. Selbst wenn die im vorliegenden Fall angegriffene Marke im Mediensektor bekannt sein sollte, kann dieser Umstand daher für sich genommen nicht nachweisen, dass die Marke für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen ernsthaft benutzt wurde. Im Übrigen kann weder die Einheitlichkeit der Unionsmarke noch der siebte Erwägungsgrund der Delegierten Verordnung 2018/625, der nur Verfahrensvorschriften betrifft, von der Klägerin zur Auslegung der materiell-rechtlichen Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 mit Erfolg herangezogen werden.

Urteil vom 2. Juli 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1103/23, [EU:T:2025:659](#)<sup>106</sup>

*„Unionsmarke – Verfallsverfahren – Internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union – Wortmarke TESTAROSSA – Ernsthafte Benutzung der Marke – Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001) – Benutzung durch Dritte – Art der Benutzung – Stillschweigende Zustimmung des Inhabers der Marke – Nachweis der ernsthaften Benutzung – Gebrauchtfahrzeuge – Ersatzteile und Zubehör“*

Das in erweiterter Kammerbesetzung entscheidende Gericht hebt die Entscheidung der Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)<sup>107</sup> auf und äußert sich zum Begriff der ernsthaften Benutzung im Kontext des Wiederverkaufs von mit der angegriffenen Marke versehenen Gebrauchtgut durch Dritte mit stillschweigender Zustimmung des Inhabers der Marke. Es präzisiert somit die auf das Urteil Ferrari<sup>108</sup> zurückgehende Rechtsprechung.

Die Ferrari SpA, die Klägerin, ist Inhaberin der internationalen Registrierung der Wortmarke TESTAROSSA mit Benennung der Europäischen Union u. a. für Fahrzeuge<sup>109</sup>. Am 7. September 2015 stellte Herr Kurt Hesse, der Streithelfer, einen Antrag auf Nichtigerklärung der Wirkungen dieser internationalen Registrierung<sup>110</sup>. Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Antrag auf Erklärung des Verfalls teilweise statt und wies ihn für „Automobile“ zurück.

Der Streithelfer und die Klägerin legten jeweils Beschwerde gegen diese Entscheidung ein, mit der sie deren teilweise Aufhebung beantragten. Die Beschwerdekammer des EUIPO gab der Beschwerde des Streithelfers statt und wies die Beschwerde der Klägerin zurück, deren Rechte an der angegriffenen Marke somit für alle Waren für verfallen

<sup>106</sup> Anhängiges Rechtsmittel (Rechtssache C-597/25 P).

<sup>107</sup> Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 29. August 2023 (verbundene Sachen R 334/2017-5 und R 343/2017-5) in der am 28. September 2023 berichtigten Fassung (im Folgenden: angefochtene Entscheidung).

<sup>108</sup> Urteil vom 22. Oktober 2020, Ferrari (C-720/18 und C-721/18, [EU:C:2020:854](#)).

<sup>109</sup> Waren der Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung.

<sup>110</sup> Auf der Grundlage von Art. 158 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (ABl. 2009, L 78, S. 1) in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung.

erklärt wurden. Die Klägerin erhob beim Gericht Klage auf Aufhebung dieser Entscheidung.

Als Erstes äußert sich das Gericht zur ernsthaften Benutzung der angegriffenen Marke für Automobile. Zunächst stellt es fest, dass im relevanten Zeitraum keine neuen Automobile unter der angegriffenen Marke hergestellt oder auf den Markt gebracht wurden und dass mit der angegriffenen Marke versehene Gebrauchtwagen durch autorisierte Vertrags- oder Vertriebshändler vertrieben wurden. Insofern weist es darauf hin, dass der Vertrieb gebrauchter Markenwaren als solcher zwar nicht zwangsläufig eine ernsthafte Benutzung<sup>111</sup> darstellt, dass aber, wenn der Inhaber der angegriffenen Marke diese beim Vertrieb entsprechend ihrer Hauptfunktion benutzt, dies als „ernsthafte Benutzung“ dieser Marke angesehen werden kann. Diese Auslegung wird durch Art. 13 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt, aus dem sich ergibt, dass eine Marke für Waren benutzt werden kann, die unter dieser Marke bereits in den Verkehr gebracht wurden, so dass ihr Inhaber Dritten eine solche Benutzung nicht verbieten kann. Dagegen bedeutet dies nicht, dass der Inhaber seine Marke nicht selbst für solche Waren benutzen darf. Dies gilt auch für die Benutzung der Marke durch Dritte mit Zustimmung des Inhabers, so dass es dem Markeninhaber unbenommen bleibt, nachzuweisen, dass die Marke ernsthaft für gebrauchte Waren benutzt wurde, die unter dieser Marke von Dritten mit seiner Zustimmung verkauft wurden.

Sodann weist das Gericht darauf hin, dass die Klägerin zwar keine Beweise vorgelegt hat, die ihre ausdrückliche Zustimmung zur Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte während des relevanten Zeitraums belegen, eine solche Zustimmung sich aber auch konkludent aus Umständen und Anhaltspunkten vor, bei oder nach der Benutzung der Marke durch einen Dritten ergeben kann. Allerdings kann eine stillschweigende Zustimmung im spezifischen Rahmen der Benutzung einer Marke für gebrauchte Waren nicht aus der bloßen Tatsache abgeleitet werden, dass der Inhaber Kenntnis von der Benutzung der Marke durch einen Dritten hatte, sondern sie erfordert, dass der Inhaber an dieser Benutzung beteiligt ist. Außerdem sind die maßgeblichen Umstände und Anhaltspunkte, die eine stillschweigende Zustimmung zum Ausdruck bringen können, im Licht der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, und der Merkmale des Marktes zu prüfen.

Somit stellt das Gericht zum einen fest, dass der Verkauf eines Gebrauchtwagens der angegriffenen Marke durch einen vom Inhaber dieser Marke autorisierten Vertrags- oder Vertriebshändler – und nicht durch einen beliebigen Dritten, der in keiner Beziehung zum Markeninhaber steht – ein Indiz dafür ist, dass der Verkauf mit der stillschweigenden Zustimmung des Inhabers der angegriffenen Marke erfolgt. Insoweit weist es darauf hin, dass die Benutzung der Marke einer Herstellergesellschaft durch eine vom Inhaber dieser Marke autorisierte Vertriebsgesellschaft als mit Zustimmung des Inhabers erfolgt angesehen werden kann, da eine solche Autorisierung eine

---

<sup>111</sup> Im Sinne von Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 207/2009.

Verbindung zwischen diesen beiden Gesellschaften herstellt, die voraussetzt, dass der Markeninhaber diesem autorisierten Vertrags- oder Vertriebs Händler die Benutzung seiner Marke gestattet hat. Diese Beurteilung wird durch die auf dem Automobilmarkt als gerechtfertigt angesehenen Verwendungen gestützt, auf dem davon ausgegangen wird, dass ein vom Hersteller autorisierter Vertrags- oder Vertriebs Händler berechtigt ist, alle Automobilmodelle dieses Herstellers zu vermarkten. Das Gleiche gilt auf dem Gebrauchtfahrzeugmarkt, auf dem grundsätzlich zwischen dem Verkauf von Gebrauchtwagen durch einen unabhängigen Dritten und dem Verkauf durch einen autorisierten Vertrags- oder Vertriebs Händler unterschieden wird.

Was zum anderen den Zertifizierungsdienst betrifft, der von der Klägerin erbracht wird und den Zweck hat, gegen Entgelt die Echtheit von mit der angegriffenen Marke versehenen Gebrauchtwagen zu bescheinigen, weist das Gericht darauf hin, dass die tatsächliche Benutzung einer für bestimmte Waren eingetragenen Marke durch den Markeninhaber für Dienstleistungen, die in unmittelbarem Zusammenhang mit bereits vertriebenen Waren stehen und die Bedürfnisse der Abnehmer dieser Waren befriedigen sollen, eine „ernsthafte Benutzung“ der Marke darstellen kann. Im vorliegenden Fall bezieht sich der Zertifizierungsdienst unmittelbar auf den Verkauf von Gebrauchtwagen der angegriffenen Marke durch Vertragshändler und zielt darauf ab, die Bedürfnisse der Kunden dieser Automobile zu befriedigen, so dass eine solche Benutzung eine „ernsthafte Benutzung“ dieser Marke darstellen kann. Die gleichzeitige Verwendung der Marke Ferrari und der angegriffenen Marke auf den Rechnungen für diesen Dienst entspricht den Gepflogenheiten des Marktes, da Automobile üblicherweise sowohl unter einer Marke vermarktet werden, die den Hersteller bezeichnet, als auch unter einer zweiten Marke, die das Modell bezeichnet.

Schließlich gelangt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die Klägerin nachgewiesen hat, dass sie der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte für „Automobile“ stillschweigend zugestimmt hat.

Als Zweites prüft das Gericht die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Marke für Ersatz- und Zubehöerteile, bei denen es sich überwiegend um gebrauchte Teile handelt. Zum einen stellt es fest, dass diese Benutzung während des relevanten Zeitraums von autorisierten Vertrags- und Vertriebs Händlern vorgenommen wurde, und zum anderen, dass die Klägerin einen Zertifizierungsdienst anbietet, der eine Überprüfung der betrieblichen Herkunft der Teile einschließt, aus denen die Gebrauchtwagen der angegriffenen Marke bestehen. Somit hat die Klägerin nachgewiesen, dass sie der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte für Ersatzteile und Zubehör stillschweigend zugestimmt hat. Ferner stellt das Gericht fest, dass die Beschwerdekammer nicht hinreichend berücksichtigt hat, dass die Verkäufe von Ersatzteilen und Zubehör durch Vertragshändler auch speziell mit der angegriffenen Marke bezeichnete Originalteile betrafen. Aus diesen Gründen ist es der Auffassung, dass die Beurteilungen der Beschwerdekammer fehlerhaft sind.

Als Letztes weist das Gericht darauf hin, dass die Benutzung der angegriffenen Marke für Ersatzteile und Zubehör auch eine Benutzung der Marke für „Automobile“ darstellen kann. Bei einer Marke, die für eine Gruppe von Waren und für deren Einzelteile eingetragen ist, wird nämlich davon ausgegangen, dass sie für alle zu dieser Gruppe gehörenden Waren und für deren Einzelteile ernsthaft benutzt worden ist, wenn sie nur für bestimmte Waren oder nur für die Einzelteile oder das Zubehör einiger dieser Waren benutzt worden ist, es sei denn, es stellt sich heraus, dass der Verbraucher in ihnen eine selbständige Untergruppe der Gruppe von Waren sieht, für die die betreffende Marke eingetragen wurde. Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer diese Elemente jedoch nicht geprüft und nicht festgestellt, dass diese Ersatz- und Zubehörteile im Verhältnis zu den Automobilen eine selbständige Untergruppe bildeten, so dass der Nachweis der Benutzung für Erstere ohne Bedeutung für Letztere wäre. Zum einen hat sich die Beschwerdekammer darauf beschränkt, ein Missverhältnis zwischen dem wirtschaftlichen Wert von Ersatzteilen und Zubehör einerseits und dem von Automobilen andererseits festzustellen, ohne die Rechtsprechung zu berücksichtigen, nach der das Kriterium des Zwecks oder der Bestimmung ein Kriterium ist, das für die Definition einer Untergruppe von Waren oder Dienstleistungen maßgebend ist. Zum anderen hat sie die Auffassung vertreten, dass die maßgeblichen Verkehrskreise nicht davon ausgehen würden, dass die Hersteller der Ersatz- und Zubehörteile die technische Fähigkeit zur Fertigung von Automobilen hätten. Das Gericht weist darauf hin, dass es eine solche allgemeine Regel – nach der die maßgeblichen Verkehrskreise notwendigerweise davon ausgehen, dass die Automobile einerseits und die Ersatzteile sowie das Zubehör andererseits von zwei verschiedenen Herstellern stammen – nicht gibt, wobei es klarstellt, dass eine Reihe von Ersatz- und Zubehörteilen von den Automobilherstellern selbst hergestellt werden. Folglich ist die angefochtene Entscheidung auch insoweit fehlerhaft.

Urteil vom 2. Juli 2025, Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA), T-1104/23, [EU:T:2025:660](#)

*„Unionsmarke – Verfallsverfahren – Internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union – Wortmarke TESTAROSSA – Ernsthafte Benutzung der Marke – Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung [EU] 2017/1001) – Benutzung durch Dritte – Art der Benutzung – Stillschweigende Zustimmung des Inhabers der Marke – Nachweis der ernsthaften Benutzung – Verkleinerte Modelle motorgetriebener Landkraftfahrzeuge (Spielzeug)“*

Das in erweiterter Kammerbesetzung entscheidende Gericht hebt die Entscheidung der Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO)<sup>112</sup> teilweise auf und äußert sich zum Begriff der ernsthaften Benutzung im Kontext der Benutzung einer Marke durch Dritte mit stillschweigender Zustimmung des

---

<sup>112</sup> Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 29. August 2023 (Sache R 887/2016-5).

Inhabers dieser Marke. Es verdeutlicht insbesondere die auf das Urteil Opel<sup>113</sup> zurückgehende Rechtsprechung und präzisiert die Voraussetzungen, unter denen die ernsthafte Benutzung einer Marke nachgewiesen werden kann, wenn die Gewohnheiten der in Rede stehenden Branche und des in Rede stehenden Marktes unter bestimmten Voraussetzungen die Benutzung der eingetragenen Marke durch bestimmte Marktteilnehmer zur Beschreibung der in Rede stehenden Waren zulassen.

Die Ferrari SpA, die Klägerin, ist Inhaberin der internationalen Registrierung der Wortmarke TESTAROSSA mit Benennung der Europäischen Union u. a. für Modellfahrzeuge und Spielzeug<sup>114</sup>. Am 14. November 2014 stellte Herr Kurt Hesse, der Streithelfer, einen Antrag auf Nichtigkeitsklärung der Wirkungen dieser internationalen Registrierung<sup>115</sup>. Die Nichtigkeitsabteilung gab dem Antrag auf Erklärung des Verfalls teilweise statt und wies ihn für „verkleinerte Modelle motorgetriebener Landkraftfahrzeuge (Spielzeug)“ zurück.

Der Streithelfer und die Klägerin legten jeweils Beschwerde gegen diese Entscheidung ein, mit der sie deren teilweise Aufhebung beantragten. Die Beschwerdekammer des EUIPO gab der Beschwerde des Streithelfers statt und wies die Beschwerde der Klägerin zurück, deren Rechte an der angegriffenen Marke somit für alle Waren für verfallen erklärt wurden. Die Klägerin erhob beim Gericht Klage auf Aufhebung dieser Entscheidung.

Zunächst weist das Gericht darauf hin, dass die Anbringung eines mit einer für Spielzeug eingetragenen Marke identischen Zeichens durch einen Dritten auf Modellfahrzeugen nur verboten werden kann, wenn sie die Funktionen dieser Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, was anhand der Merkmale des Markts für Modellfahrzeuge zu beurteilen ist. Dieser Markt ist durch die Koexistenz von unabhängigen Spielzeugherstellern – die Marken, die für Automobile eingetragen sind, als bloße Hinweise darauf verwenden, dass ein Modellfahrzeug eine originalgetreue Nachbildung eines realen Automobilmodells ist – und Modellfahrzeugen, die von den Inhabern von für Automobile eingetragenen Marken oder von Unternehmen, die mit ihnen im Rahmen einer Lizenz wirtschaftlich verbunden sind, hergestellt und vermarktet werden, gekennzeichnet. Die maßgeblichen Verkehrskreise sind somit an Modellfahrzeuge mit oder ohne Lizenz des Automobilherstellers sowie daran gewöhnt, diese je nach den Angaben auf ihren Verpackungen zu unterscheiden. Daher darf ein Dritter eine solche Marke ohne Zustimmung ihres Inhabers benutzen, sofern sich seine Benutzung der Marke auf einem Modellfahrzeug darauf beschränkt, die maßgeblichen Verkehrskreise darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Modell um eine originalgetreue Nachbildung eines realen Automobilmodells handelt. Wird bei der Benutzung der Marke durch einen Dritten hingegen auf eine mit dem Inhaber dieser Marke geschlossene Lizenzvereinbarung verwiesen, wird diese Benutzung als Hinweis darauf aufgefasst, dass

<sup>113</sup> Urteil vom 25. Januar 2007, Adam Opel (C-48/05, [EU:C:2007:55](#)).

<sup>114</sup> Waren der Klasse 28 im Sinne des Abkommens von Nizza.

<sup>115</sup> Auf der Grundlage von Art. 158 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009.

diese Waren vom Automobilhersteller oder von einem Unternehmen stammen, das mit diesem verbunden ist. In diesem Fall ist der Markeninhaber berechtigt, sich einer solchen Benutzung zu widersetzen, wenn sie ohne seine Zustimmung erfolgt ist.

In Bezug auf den vorliegenden Fall prüft das Gericht als Erstes, ob die Benutzung der Marke durch Dritte ihrer Hauptfunktion entspricht. Es stellt fest, dass es sich bei den von der Klägerin vorgelegten Beweismitteln u. a. um mehrere Kataloge und Fotografien von Modellen handelt, in bzw. auf denen die angegriffene Marke, Marken von Dritten, aber auch der Hinweis „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ erscheinen. Diese Angaben ermöglichen es den maßgeblichen Verkehrskreisen, zu verstehen, dass diese Modelle von einem Dritten unter Lizenz der Klägerin hergestellt werden, auch wenn die angegriffene Marke neben den Marken von Dritten angebracht ist. Daher entspricht eine solche Benutzung der angegriffenen Marke ihrer Hauptfunktion, den Verbrauchern die gewerbliche Herkunft dieser Waren zu garantieren. Der Umstand, dass die mit der angegriffenen Marke versehenen Modellfahrzeuge von verschiedenen Unternehmen vertrieben werden und sich in Qualität und Preis unterscheiden, kann dieses Ergebnis nicht in Frage stellen. Ebenso ist es ohne Belang, dass die Angaben „offizielles Lizenzprodukt von Ferrari“ nicht auf die angegriffene Marke verweisen, da die Verbindung zwischen der Benutzung der Marke Ferrari und der angegriffenen Marke auf den Verpackungen und Katalogen den Gewohnheiten des in Rede stehenden Markts entspricht. Auf dem Automobilmarkt werden Automobile nämlich zugleich unter einer ersten Marke, die ihren Hersteller bezeichnet, und unter einer zweiten Marke, die ihr Modell bezeichnet, vermarktet, und diese Erwägungen sind auch für den Markt für Modellfahrzeuge relevant. Im Übrigen ändert das Fehlen der Symbole „®“ oder „TM“ neben der angegriffenen Marke nichts an der Eignung dieser Marke, ihre Hauptfunktion zu erfüllen. Nach alledem ist das Gericht der Auffassung, dass die Benutzung der angegriffenen Marke für Modellfahrzeuge während des relevanten Zeitraums der Hauptfunktion dieser Marke entsprach.

Als Zweites prüft das Gericht, ob die Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte mit Zustimmung des Inhabers erfolgte. Es stellt fest, dass die von der Klägerin vorgelegten Auszüge aus Lizenzverträgen keine Liste der Marken enthalten, die Gegenstand dieser Verträge sind, so dass sie nicht belegen, dass die Klägerin der Benutzung ihrer Marke durch diese Dritten ausdrücklich zugestimmt hat. Es weist jedoch darauf hin, dass sich die Zustimmung des Inhabers zur Benutzung der Marke durch Dritte auch konkludent aus Umständen und Anhaltspunkten vor, bei oder nach dieser Benutzung ergeben kann, die im Licht der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, zu prüfen sind.

Somit führt das Gericht erstens aus, dass sich im spezifischen Rahmen des in Rede stehenden Markts die stillschweigende Zustimmung des Markeninhabers aus der Tatsache ergibt, dass er von der Benutzung seiner Marke durch Dritte wusste und sich dieser nicht widersetzt hat, und vertritt die Auffassung, dass dies vorliegend der Fall ist. Zweitens weist es darauf hin, dass die Benutzung der Marke einer Herstellergesellschaft

durch eine andere Gesellschaft, die die in Rede stehenden Waren als „offizielle“, in Lizenz der erstgenannten Gesellschaften hergestellte Waren vermarktet, als mit Zustimmung des Inhabers dieser Marke erfolgt angesehen werden kann, da eine solche Benutzung eine Verbindung zwischen diesen beiden Gesellschaften herstellt, die voraussetzt, dass der Markeninhaber die Benutzung seiner Marken durch die in Rede stehende Gesellschaft gestattet hat. Drittens stellt es fest, dass die Klägerin, indem sie zum Nachweis der ernsthaften Benutzung mehrere Rechnungen und Bestellscheine vorgelegt hat, die von Dritten im Zusammenhang mit dem Verkauf von mit der angegriffenen Marke versehenen Modellfahrzeugen ausgestellt worden waren, implizit behauptet, dass diese Benutzung mit ihrer Zustimmung erfolgt sei. Daher ist das Gericht der Auffassung, dass die Klägerin der Benutzung der angegriffenen Marke durch Dritte für die in Rede stehenden Waren stillschweigend zugestimmt hat.

Nach alledem hebt das Gericht daher die Entscheidung der Beschwerdekammer auf, soweit die angegriffene Marke für Modellfahrzeuge für verfallen erklärt wurde.

### 3. Kollektivmarke

Urteil vom 12. Dezember 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C-143/19 P, [EU:C:2019:1076](#)

*„Rechtsmittel – Unionsmarke – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 15 und 66 – Ernsthafte Benutzung einer Unionskollektivmarke – Marke betreffend ein System zur Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen – Anbringung auf der Verpackung der Waren, für die die Marke eingetragen ist“*

Mit dem Urteil *Der Grüne Punkt/EUIPO* (C-143/19 P) vom 12. Dezember 2019 hat der Gerichtshof das Urteil des Gerichts<sup>116</sup> aufgehoben, weil dieses bei der Anwendung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ auf eine Unionskollektivmarke einen Rechtsfehler begangen hat.

Im vorliegenden Fall war für die Rechtsmittelführerin, der Grüne Punkt, die Kollektivbildmarke, die einen Kreis mit zwei Pfeilen darstellt und ein System zur Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen betrifft, eingetragen worden. Nach einem Antrag auf Verfallserklärung hatte das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) diesem Antrag mit der Begründung teilweise stattgegeben, dass diese Marke – mit Ausnahme der aus Verpackung bestehenden Waren – nicht für alle Waren, für die sie eingetragen worden sei, ernsthaft benutzt worden sei.

Die von der Rechtsmittelführerin erhobene Nichtigkeitsklage gegen die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO wurde vom Gericht abgewiesen.

---

<sup>116</sup> Urteil vom 12. Dezember 2018, *Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties* (Darstellung eines Kreises mit zwei Pfeilen) (T-253/17, [EUT:2018:909](#)).

Zur Stützung ihres Rechtsmittels hat die Rechtsmittelführerin geltend gemacht, dass das Gericht die Auslegung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 verkannt und die in Art. 66 dieser Verordnung genannten Eigenschaften von Kollektivmarken nicht gebührend berücksichtigt habe.

Zunächst hat der Gerichtshof darauf hingewiesen, dass die Hauptfunktion einer Kollektivmarke darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen der Mitglieder des Verbands, der Markeninhaber ist, von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Im Unterschied zu einer Individualmarke hat eine Kollektivmarke somit nicht die Funktion, den Verbraucher darauf hinzuweisen, was die „Ursprungsidentität“ der Waren oder Dienstleistungen ist, für die sie eingetragen ist. Insoweit hat der Gerichtshof festgestellt, dass Art. 66 der Verordnung Nr. 207/2009 keineswegs verlangt, dass die Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmen oder Händler, die sich einem Verband anschließen, der Inhaber einer Unionskollektivmarke ist, zu ein und derselben Gruppe von Gesellschaften gehören, die Waren oder Dienstleistungen unter einheitlicher Kontrolle herstellt oder erbringt. Ferner hat der Gerichtshof festgestellt, dass Kollektivmarken wie Individualmarken im Geschäftsleben angesiedelt sind. Ihre Benutzung muss sich daher, um als „ernsthaft“ im Sinne von Art. 15 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 eingestuft werden zu können, tatsächlich in das Ziel der betreffenden Unternehmen einfügen, einen Absatzmarkt für ihre Waren und Dienstleistungen zu erschließen oder zu sichern.

Sodann ist der Gerichtshof zu dem Schluss gekommen, dass eine Kollektivmarke entsprechend ihrer Hauptfunktion ab dem Augenblick benutzt wird, in dem die Benutzung dem Verbraucher ermöglicht, nachzuvollziehen, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von Unternehmen stammen, die Mitglieder des Verbands sind, der Markeninhaber ist, und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denen zu unterscheiden, die von anderen Unternehmen stammen, die nicht Mitglieder dieses Verbands sind. Im vorliegenden Fall war der Gerichtshof der Auffassung, dass aus den Feststellungen des Gerichts hervorgeht, dass in Anbetracht der Tatsache, dass der Hersteller oder Verteiler der streitigen Waren Teil des Lizenzvertragssystems der Rechtsmittelführerin ist, die Kollektivmarke gemäß ihrer Hauptfunktion benutzt wurde.

Schließlich hat der Gerichtshof festgestellt, dass die Beurteilung, ob die Benutzung der Marke ernsthaft ist, durch eine Bewertung insbesondere der Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch die Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen, der Art dieser Waren oder Dienstleistungen, der Merkmale des Marktes sowie des Umfangs und der Häufigkeit der Benutzung der Marke zu erfolgen hat. Hierzu hat der Gerichtshof festgestellt, dass das Gericht diese Kriterien nicht auf den vorliegenden Fall angewandt hat. Der Gerichtshof war insbesondere der Auffassung, dass es dem Gericht oblag, zu prüfen, ob die im vorliegenden Fall ordnungsgemäß nachgewiesene Benutzung, d. h. die Anbringung der in Rede stehenden Marke auf der Verpackung der Waren der dem System zur ortsnahe Sammlung und ökologischen Verwertung von

Verpackungsabfällen angeschlossenen Unternehmen, in den betreffenden Wirtschaftszweigen als gerechtfertigt angesehen wird, um Marktanteile für die Waren zu behalten oder zu gewinnen. Nach Ansicht des Gerichtshofs kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der vom Hersteller oder Verteiler auf der Verpackung von Waren des täglichen Gebrauchs angebrachte Hinweis auf die Zugehörigkeit zu einem solchen Recyclingsystem auf die Kaufentscheidungen der Verbraucher auswirken und so zur Erhaltung oder Erschließung von Marktanteilen bezüglich dieser Produkte beitragen kann.

Da der Gerichtshof der Auffassung war, dass das Gericht bei der Anwendung des Begriffs „ernsthafte Benutzung“ einen Rechtsfehler begangen hat, hat er daher das angefochtene Urteil und die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO aufgehoben.

#### 4. Gewährleistungsmarke

Urteil vom 11. April 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, [EU:C:2019:317](#)

*„Vorlage zur Vorabentscheidung – Geistiges Eigentum – Marken – Verordnung (EG) Nr. 207/2009 – Art. 9 Abs. 1 – Richtlinie 2008/95/EG – Art. 5 Abs. 1 und 2 – Rechte aus der Marke – Individualmarke, die aus einem Testsiegel besteht“*

Das Unternehmen ÖKO-Test Verlag prüft Waren auf ihre Leistung und Eignung, um sodann die Öffentlichkeit über die Ergebnisse dieser Tests zu informieren. Es vertreibt eine Zeitschrift, die in Deutschland erscheint und neben allgemeinen Verbraucherinformationen diese Ergebnisse enthält.

Seit 2012 ist ÖKO-Test Verlag Inhaberin einer Unionsmarke, die aus einem Zeichen besteht, das ein Siegel zur Angabe des Testergebnisses der Waren darstellt (im Folgenden: Testsiegel). Sie ist auch Inhaberin einer aus demselben Testsiegel bestehenden nationalen Marke. Diese Marken (im Folgenden zusammen: ÖKO-TEST-Marken) sind u. a. für Druckerzeugnisse und für Dienstleistungen eingetragen, die in der Durchführung von Tests und der Bereitstellung von Informationen sowie der Verbraucherberatung bestehen.

ÖKO-Test Verlag wählt die Waren, die sie testen möchte, aus und bewertet sie auf der Grundlage ebenfalls von ihr gewählter wissenschaftlicher Parameter, ohne die Hersteller um Zustimmung zu fragen. Die Ergebnisse dieser Tests veröffentlicht sie sodann in ihrer Zeitschrift.

Dr. Liebe stellt Zahncremes, u. a. die Serie „Aminomed“, her und vertreibt diese. Von diesen Zahncremes wurde 2005 die „Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme“ von ÖKO-

Test Verlag getestet und erhielt die Bewertung „sehr gut“. Im selben Jahr schloss Dr. Liebe mit ÖKO-Test Verlag einen Lizenzvertrag.

Im Jahr 2014 erfuhr ÖKO-Test Verlag, dass Dr. Liebe eine ihrer Waren in einer Aufmachung mit der Marke ÖKO-TEST vertreibt.

ÖKO-Test Verlag erhob beim Landgericht Düsseldorf (Deutschland) eine Klage wegen Verletzung des Markenrechts gegen Dr. Liebe und machte geltend, dass diese nach dem 2005 geschlossenen Lizenzvertrag im Jahr 2014 nicht dazu berechtigt gewesen sei, die ÖKO-TEST-Marken zu verwenden, da namentlich 2008 ein neuer Test mit neuen Testparametern für Zahncreme veröffentlicht worden sei und zudem die Ware von Dr. Liebe nicht mehr der 2005 getesteten Ware entspreche, da sich ihre Bezeichnung, ihre Beschreibung und ihre Verpackung geändert hätten.

Das Landgericht Düsseldorf verurteilte Dr. Liebe, die Verwendung des Testsiegels für die Serie „Aminomed“ zu unterlassen und die betreffenden Waren zurückzurufen und zu vernichten. Dr. Liebe habe die ÖKO-TEST-Marken verletzt, indem sie das Testsiegel für die Dienstleistungen „Verbraucherinformation und -beratung“ verwendet habe, die zu den von der Marke geschützten Dienstleistungen gehörten.

Dr. Liebe legte gegen das Urteil Berufung beim Oberlandesgericht Düsseldorf (Deutschland) (im Folgenden: vorlegendes Gericht) ein. ÖKO-Test Verlag ihrerseits erhob Anschlussberufung mit dem Antrag, die erstinstanzliche Entscheidung auf die Verwendung bestimmter Wort- und Bildzeichen von Dr. Liebe auszudehnen, die nicht als Marke eingetragen, aber mit den ÖKO-TEST-Marken identisch seien.

Das vorlegende Gericht war mit dem erstinstanzlichen Gericht der Auffassung, dass der genannte Lizenzvertrag vor 2014 ausgelaufen sei. Daher habe Dr. Liebe ein Zeichen, das mit den ÖKO-TEST-Marken identisch oder ihnen ähnlich sei, ohne Zustimmung von ÖKO-Test Verlag im geschäftlichen Verkehr verwendet. Unklar sei dagegen, ob sich ÖKO-Test Verlag gegenüber Dr. Liebe auf ihr ausschließliches Recht nach Art. 9 Abs. 1 Buchst. a oder b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 der Richtlinie 2008/95 berufen könne. Das Zeichen, das mit den ÖKO-TEST-Marken identisch oder ihnen ähnlich sei, sei von Dr. Liebe nämlich auf Waren angebracht worden, die mit den Waren, für die die ÖKO-TEST-Marken eingetragen seien, weder identisch noch ihnen ähnlich seien. Im Übrigen könne davon ausgegangen werden, dass dieses Zeichen nicht „als Marke“ verwendet worden sei.

Das Gericht hegte daher Zweifel am Ansatz des erstinstanzlichen Gerichts, das die Verwendung des mit den ÖKO-TEST-Marken identischen oder ihnen ähnlichen Zeichens durch Dr. Liebe einer Verwendung für die Dienstleistungen, für die diese Marken eingetragen seien, gleichgestellt habe. Darüber hinaus fragt es nach der Tragweite von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95.

Vor diesem Hintergrund hat das vorlegende Gericht beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof mehrere Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen.

Zur ersten Frage erinnert der Gerichtshof daran, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und b der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden Individualmarke nicht gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren zu widersetzen, die mit den Waren oder den Dienstleistungen, für die diese Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind.

Er weist erstens darauf hin, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 den Fall „doppelter Identität“ betreffen, bei dem ein Dritter ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist. Dagegen erfasst die Wendung „für Waren oder Dienstleistungen“ im Grundsatz nicht die Waren oder Dienstleistungen des Markeninhabers, die in Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 unter die Wendung „denjenigen ..., für die sie eingetragen ist“ fallen. Jedoch kann die Benutzung des Zeichens durch den Dritten zur Identifizierung der Waren des Inhabers der Marke ausnahmsweise unter diese Bestimmungen fallen, wenn diese Waren gerade Gegenstand der von diesem Dritten erbrachten Dienstleistungen sind. In einem solchen Fall wird dieses Zeichen nämlich benutzt, um die Herkunft der Waren zu bestimmen, die Gegenstand dieser Dienstleistungen sind, und es besteht eine spezifische und unlösbare Verbindung zwischen den mit der Marke versehenen Waren und diesen Dienstleistungen.

Zweitens unterstreicht der Gerichtshof, dass sich aus Art. 9 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 1 Buchst. b der Richtlinie 2008/95, die dem Markeninhaber einen besonderen Schutz gegen die Benutzung mit der Marke identischer oder ihr ähnlicher Zeichen durch Dritte gewähren, die für das Publikum zur Gefahr von Verwechslungen führt, ergibt, dass dieser dem Inhaber der Marke gewährte Schutz den Fällen vorbehalten ist, in denen eine Identität oder Ähnlichkeit nicht nur zwischen dem von dem Dritten benutzten Zeichen und der Marke besteht, sondern auch zwischen den Waren oder Dienstleistungen, die von diesem Zeichen erfasst werden, auf der einen und denen, die von der Marke erfasst werden, auf der anderen Seite. Ebenso wie die Wendung „für Waren oder Dienstleistungen“ in Art. 9 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 und in Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie 2008/95 bezieht sich daher die in diesen Abs. 1 Buchst. b enthaltene Formulierung „durch ... das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen“ grundsätzlich auf von dem Dritten vertriebene Waren oder erbrachte Dienstleistungen. Besteht keine Ähnlichkeit zwischen den Waren oder den Dienstleistungen des Dritten und denjenigen, für die die Marke eingetragen ist, kann der von diesen Bestimmungen gewährte Schutz nicht angewandt werden.

Zur zweiten Frage stellt der Gerichtshof klar, dass Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dahin auszulegen sind, dass sie dem Inhaber einer aus einem Testsiegel bestehenden bekannten Individualmarke gestatten, sich der Anbringung eines mit dieser Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten auf Waren, die mit denen, für die diese Marke eingetragen ist, weder identisch noch ihnen ähnlich sind, zu widersetzen, vorausgesetzt, es ist erwiesen, dass dieser Dritte aufgrund dieser Anbringung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder diese Unterscheidungskraft oder Wertschätzung beeinträchtigt und er in diesem Fall für diese Anbringung keinen „rechtfertigenden Grund“ im Sinne dieser Bestimmungen dargetan hat. Mit diesen Bestimmungen wird nämlich der Umfang des Schutzes festgelegt, der den Inhabern bekannter Marken gewährt wird. Sie gestatten diesen Inhabern, es Dritten zu verbieten, ohne ihre Zustimmung und ohne rechtfertigenden Grund im geschäftlichen Verkehr ein identisches oder ähnliches Zeichen zu benutzen – unabhängig davon, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die es benutzt wird, denjenigen, für die diese Marken eingetragen sind, ähnlich sind –, wenn diese Benutzung die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marken in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Die Ausübung dieses Rechts setzt nicht voraus, dass für die beteiligten Verkehrskreise eine Verwechslungsgefahr besteht. Es ist daher Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob dadurch, dass Dr. Liebe das mit den ÖKO-TEST-Marken identische oder ihnen ähnliche Zeichen auf ihren Waren angebracht hat, sie die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung dieser Marken in unlauterer Weise ausnutzen konnte oder diese Unterscheidungskraft oder Wertschätzung beeinträchtigt wurde. Sollte es feststellen, dass dies der Fall ist, hat es darüber hinaus zu prüfen, ob im vorliegenden Fall Dr. Liebe für die Anbringung des Zeichens auf den Waren einen „rechtfertigenden Grund“ im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 und Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2008/95 dargetan hat. Im letzteren Fall wäre nämlich zu schließen, dass ÖKO-TEST Verlag nicht berechtigt ist, die Benutzung auf der Grundlage dieser Bestimmungen zu verbieten.





GERICHTSHOF  
DER EUROPÄISCHEN UNION

Direktion Wissenschaftlicher Dienst und Dokumentation

Januar 2026