

# Unionsmarkenverordnung: UMV

Hildebrandt / Sosnitzka

2021

ISBN 978-3-406-63761-2

C.H.BECK

schnell und portofrei erhältlich bei  
[beck-shop.de](http://beck-shop.de)

Die Online-Fachbuchhandlung [beck-shop.de](http://beck-shop.de) steht für Kompetenz aus Tradition. Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage C.H.BECK und Franz Vahlen.

[beck-shop.de](http://beck-shop.de) hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit: über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird [beck-shop.de](http://beck-shop.de) für sein umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund 700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

mittel entspricht oder aber aus traditionell verwendeten Rohstoffen oder Zutaten hergestellt ist.

Voraussetzung für den Schutz einer garantierten traditionellen Spezialität ist, dass diese in das Register eingetragen wurde. Auch hier unterhält die EU-Kommission eine **Datenbank**, die unter <https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html> abgerufen werden kann; daneben sind die traditionellen Spezialitäten auch in der neuen Zentralen Datenbank E Ambrosia gelistet. **319**

Ebenso wie bei Buchst. k kann eine Beanstandung überwunden werden, indem das **Warenverzeichnis** so **eingeschränkt** wird, so dass nur die mit der Bezeichnung geschützten Spezialitäten von der Marke umfasst werden.<sup>763</sup> **320**

Legt man den **Wortlaut** der Vorschrift zu Grunde, kommt allerdings derzeit eine Zurückweisung von Marken nach Buchst. l nicht in Betracht. Spiegelbildlich zu den Buchst. j und Buchst. k setzt auch Buchst. l eine EU-Vorschrift oder ein internationales Abkommen voraus, das die Eintragung untersagt. An solchen fehlt es. Verordnung (EU) 1151/2012 kennt keine Norm, die eine Eintragung von Marken, die mit entsprechenden garantierten traditionellen Spezialitäten in Konflikt stehen, ausschließt. Das Amt will allerdings in **analoger Anwendung** insbesondere zu Art. 7 Abs. 1 Buchst. j entsprechenden Marken die Eintragung versagen, soweit sie mit einer garantierten traditionellen Spezialität kollidieren.<sup>764</sup> Angesichts des abschließenden Charakters der absoluten Eintragungshindernisse ist dies bedenklich. **321**

#### **XIV. Sortenschutzrechte (Abs. 1 Buchst. m) (Kunz-Hallstein)**

Die Vorschrift wurde ebenfalls mit der Verordnung (EU) 2015/24 eingeführt. Sie sichert die **freie Verwendbarkeit von Sortenbezeichnungen** ab. Der Grundsatz der freien Verwendbarkeit einer Sortenbezeichnung<sup>765</sup> schließt die Existenz einer entsprechenden Marke aus.<sup>766</sup> Auch gebietet die gesetzliche Benutzungspflicht der Sortenbezeichnung<sup>767</sup>, die auch im Falle des Erlöschens des Sortenschutzes andauert,<sup>768</sup> die Gewährung von Monopolen an der Bezeichnung. **322**

Die Vorschrift greift **nur** bei Anmeldungen, die Schutz für **Waren** beanspruchen, **die Gegenstand des Sortenschutzes sein können**, etwa Saatgut oder lebende Pflanzen. **323**

Ein Zeichen ist zu beanstanden, wenn es **aus der Sortenbezeichnung besteht** oder diese in ihren **wesentlichen Elementen** wiedergibt. **324**

Das EuG, und wohl nunmehr auch das Amt, stellen bei der Frage, ob die Sortenbezeichnung ein **wesentliches Element** des angemeldeten Zeichens ist, ab auf die Unterscheidungskraft der übrigen Elemente des Zeichens, die mit der angemeldeten Marke in ihrer Gesamtheit vermittelte Botschaft, die visuelle Dominanz der **325**

<sup>763</sup> Prüfungsrichtlinien Teil B Abschnitt 4 Kapitel 12 S. 7.

<sup>764</sup> Prüfungsrichtlinien Teil B Abschnitt 4 Kapitel 12 S. 4.

<sup>765</sup> Art. 20 des internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen verlangt, dass Pflanzensorten mit einer Sortenbezeichnung als Gattungsbezeichnung zu kennzeichnen sind, und dass keine Rechte an der als Sortenbezeichnung eingetragenen Bezeichnung den freien Gebrauch der Sortenbezeichnung in Verbindung mit der Sorte einschränken, auch nicht nach Beendigung des Züchterrechts.

<sup>766</sup> Vgl. dazu auch Art. 2 der Richtlinien CPVO zu Art. 63 Verordnung (EG) 2100/94.

<sup>767</sup> Dazu *Keukenschrijver*, Sortenschutz, § 14 Rn. 8 und Rn. 27.

<sup>768</sup> Dazu *Keukenschrijver*, Sortenschutz, § 14 Rn. 7.

verschiedenen Elemente aufgrund ihrer Größe und ihrer Position oder auf die Zahl der Elemente, aus denen sich die Marke zusammensetzt.<sup>769</sup>

- 326 Eine Beanstandung ist **nicht** gerechtfertigt, wenn die Sortenbezeichnung in der angemeldeten Marke ersichtlich einen ausschließlich **Informationszwecken** dienenden rein generischen Hinweis darstellt.<sup>770</sup>

## XV. Erwerb von Unterscheidungskraft infolge Benutzung (Abs. 3) (Sosnitza)

### 1. Allgemeines

- 327 **a) Normzweck.** Nach Art. 7 Abs. 3 finden die Eintragungshindernisse des Abs. 1 Buchst. b, c und d keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Aus der Norm folgt kein Anspruch auf Eintragung einer Marke.<sup>771</sup> Der Zweck der Vorschrift besteht darin, **ausnahmsweise** die Eintragung einer Marke zuzulassen, weil die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft eine zunächst fehlende Unterscheidungskraft, beschreibende Angabe oder eine im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Angabe **ausgleicht**, sodass die **Interessen der Allgemeinheit** am Ausschluss derartiger Zeichen **zurücktreten**,<sup>772</sup> zumal dieser Wandel in der Wahrnehmung der Verkehrskreise auf die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markenanmelders zurückzuführen sind.<sup>773</sup> Daher muss auch die Reichweite von Art. 7 Abs. 3 in Abhängigkeit von den Eintragungshindernissen nach Abs. 1 Buchst. b, c und d interpretiert werden.<sup>774</sup>
- 328 **b) Verkehrsdurchsetzung und Verkehrsgeltung.** Dem Begriff der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 3 entspricht der Begriff der Verkehrsdurchsetzung nach § 8 Abs. 3 deutsches MarkenG, sodass in der Sache keine Unterschiede bestehen.<sup>775</sup> Soweit in einigen Mitgliedstaaten auch Benutzungsmarken möglich sind, wie beispielsweise in Deutschland nach § 4 Nr. 2 MarkenG, muss die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft bzw. Verkehrsdurchsetzung von der Verkehrsgeltung abgegrenzt werden, die Voraussetzung für eine Benutzungsmarke ist. Tendenziell liegen die Hürden für die Verkehrsgeltung in Bezug auf die beteiligten Verkehrskreise wie auch in Bezug auf den erforderlichen Zuordnungsgrad niedriger als bei der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft oder Verkehrsdurchsetzung.<sup>776</sup>
- 329 **c) Anwendungsbereich. aa) Eintragungsverfahren.** Die Prüfung und Feststellung einer infolge Benutzung erlangten Unterscheidungskraft erfolgt regelmäßig im Eintragungsverfahren, dort aber auch nur, wenn sich der Anmelder darauf

<sup>769</sup> EuG 18.6.2019 – T-569/18, BeckRS 2019, 11457 Rn. 32 – Kordes' Rose Monique.

<sup>770</sup> EuG 18.6.2019 – T-569/18, BeckRS 2019, 11457 Rn. 32 – Kordes' Rose Monique.

<sup>771</sup> EuGH 7.9.2006 – C-108/05, GRUR 2007, 234 Rn. 21 – EUROPOLIS.

<sup>772</sup> Ebenso Pohlmann § 9 Rn. 274.

<sup>773</sup> EuG 21.4.2010 – T-7/09, BeckRS 2010, 90465 Rn. 38 – Teil eines Spannfutters.

<sup>774</sup> EuGH 7.9.2006 – C-108/05, GRUR 2007, 234 Rn. 21 – EUROPOLIS.

<sup>775</sup> Hildebrandt § 4 Rn. 153; Rohnke MarkenR 2006, 480 (483).

<sup>776</sup> Sosnitza § 5 Rn. 1; Ströbele/Hacker/Thiering/Ströbele § 8 Rn. 583.

rechtzeitig beruft.<sup>777</sup> Der Antragsteller muss die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft **spätestens** in der ersten **Stellungnahme zum Beanstandungsbescheid** des Prüfers geltend machen, vgl. Art. 42 Abs. 2 iVm Art. 27 Abs. 3 Buchst. a DVUM iVm Art. 2 Abs. 2 S. 2 UMDV. Der Antragsteller hat zwei verfahrensrechtliche Möglichkeiten, wie er die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft geltend machen möchte.<sup>778</sup> Zum einen kann er gem. Art. 2 Abs. 2 UMDV einen Anspruch als **Hauptanspruch** anmelden (dh ungeachtet der Wirkung in Bezug auf die innewohnende Unterscheidungskraft des Zeichens). In diesem Fall wird das Amt eine einzige Entscheidung in Bezug auf die dem Zeichen innewohnende Unterscheidungskraft und, wenn keine solche festgestellt wurde, in Bezug auf den Anspruch auf durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft treffen. Zum anderen kann der Anspruch als **Hilfsanspruch** in Abhängigkeit von einer Entscheidung zu der dem Zeichen innewohnenden Unterscheidungskraft angemeldet werden. In diesem Fall trifft das Amt zwei separate Entscheidungen zu verschiedenen Zeitpunkten, nämlich zunächst eine Entscheidung in Bezug auf die innewohnende Unterscheidungskraft der Marke und, wenn diese endgültig geworden ist, und fehlende innewohnende Unterscheidungskraft festgestellt wurde, eine zweite Entscheidung in Bezug auf die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft.

Der relevante **Zeitpunkt** für den Nachweis der infolge Benutzung erlangten Unterscheidungskraft ist der Tag **vor dem Datum der Anmeldung** der Unionsmarke,<sup>779</sup> vgl. Art. 4 Abs. 4 MRRL. Hierin liegt ein wichtiger Unterschied zum Markenrecht mancher Mitgliedstaaten, die – wie zB Deutschland nach § 37 Abs. 2 MarkenG – von der Option nach Art. 4 Abs. 5 MRRL Gebrauch gemacht haben und auch den Erwerb von Verkehrsdurchsetzung noch nach der Anmeldung bis zur Eintragung zulassen. Nachweise für die Benutzung der Marke, die nach dem relevanten Zeitpunkt beim EUIPO vorgelegt werden, sind jedoch nicht automatisch zu verwerfen, da sie möglicherweise aussagekräftige Angaben zur Situation vor dem Datum der Anmeldung enthalten können.<sup>780</sup>

**bb) Widerspruchsverfahren.** Im Widerspruchsverfahren erfolgt grundsätzlich **keine Prüfung**, ob das Widerspruchszeichen iSv Art. 7 Abs. 3 infolge Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Vielmehr wird für ältere eingetragene Marken angenommen, dass sie das Mindestmaß an originärer Kennzeichnungskraft besitzen.<sup>781</sup>

<sup>777</sup> EuGH 7.10.2004 – C-136/02 P, GRUR-Int 2005, 135 Rn. 53 – Mag Instrument; 4.10.2007 – C-144/06, GRUR-Int 2008, 43 Rn. 54 – Rot-weiße rechteckige Tablette mit einem blauen ovalen Kern; EuG 8.7.1999 – T-163/98, BeckRS 9998, 167833 Rn. 51 – BABY-DRY; 19.9.2001 – T-335/99 Rn. 62 – Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen I; 19.9.2001 – T-337/99 Rn. 62 – Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen III; 19.9.2001 – T-30/00 Rn. 66 – Tablette für Wasch- oder Geschirrspülmaschinen IV; 10.3.2010 – T-31/09, BeckRS 2011, 80254 Rn. 40f. – LE GOMMAGES DES FACADES.

<sup>778</sup> Vgl. Prüfungsrichtlinien Teil B Abschn. 4 Kap. 14 Ziff. 2.

<sup>779</sup> EuGH 11.6.2009 – C-542/07 P, MarkenR 2009, 365 Rn. 49, 60 – Pure Digital; EuG 11.2.2010 – T-289/08, GRUR-Int 2010, 520 Rn. 60 – Deutsche BKK; 29.9.2010 – T-378/07, BeckRS 2010, 91155 Rn. 34 – Farbkombination eines Traktors.

<sup>780</sup> EuGH 19.6.2014 – C-217/13, GRUR 2014, 776 Rn. 60 – Oberbank; EuG 28.10.2009 – T-137/08, GRUR-Int 2010, 153 Rn. 49 – Grün und Gelb.

<sup>781</sup> EuGH 24.5.2012 – C-196/11 P, GRUR 2012, 825 – F1-Live; Prüfungsrichtlinien Teil C Abschn. 2 Kap. 5 Ziff. 2.2.1.

- 332 **cc) Nichtigkeitsverfahren.** Ist eine Unionsmarke entgegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c oder d eingetragen worden, kann sie gem. Art. 59 Abs. 2 **nicht** für **nichtig** erklärt werden, wenn sie durch Benutzung im Verkehr Unterscheidungskraft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, erlangt hat. Zweck dieser Bestimmung ist es, die Eintragung dieser Marken aufrechtzuerhalten, die infolge ihrer Benutzung in der Zwischenzeit – also seit ihrer Eintragung und in jedem Falle vor der Einreichung eines Antrages auf Nichtigerklärung – Unterscheidungskraft erworben haben, obwohl sie zum Zeitpunkt der Eintragung nicht Art. 7 entsprechen haben.<sup>782</sup>
- 333 Nach dem Wortlaut von Art. 59 Abs. 2 gilt dies nur, wenn die Marke entgegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c oder d eingetragen wurde, also fälschlich **originäre** Unterscheidungskraft angenommen wurde. Nach dem beschriebenen Zweck des Art. 59 Abs. 2 muss aber das Gleiche gelten, wenn unzutreffend eine durch Benutzung **erlangte** Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 3 festgestellt wurde.<sup>783</sup>
- 334 Die **Darlegungs- und Beweislast** für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Art. 7 Abs. 3 trägt der **Markeninhaber**.<sup>784</sup>

## 2. Tatbestandsvoraussetzungen

- 335 **a) Eintragungshindernis nach Abs. 1 Buchst. b, c und d.** Voraussetzung für die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft ist das Vorliegen eines absoluten Schutzhindernisses nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c oder d. Auf die **übrigen** Eintragungshindernisse des Art. 7 Abs. 1 kann Abs. 3 daher **grundsätzlich nicht** angewendet werden. Eine Ausnahme kann aber bei täuschungsgerechten Marken nach Art. 7 Abs. 2 Buchst. g gelten, wenn das Verfahren zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung ergibt, dass das zu prüfende Zeichen bei den angesprochenen Verkehrskreisen keine unrichtigen Vorstellungen hervorruft.<sup>785</sup>
- 336 Im Anwendungsbereich der Eintragungshindernisse nach Abs. 1 lit. b, c und d kommt eine infolge Benutzung erlangte Unterscheidungskraft **grundsätzlich für alle Markenformen** in Betracht. Je nach Markenform können – trotz des Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Markenformen – allerdings unterschiedliche Anforderungen an das Maß der Benutzung zu stellen sein (→ Rn. 344, 348, 350, 351).
- 337 **b) Erlangte Unterscheidungskraft. aa) Kriterien.** Bei der Feststellung, ob eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, kommt es auf sämtliche Gesichtspunkte an, die zeigen können, dass die Marke die Eignung als

<sup>782</sup> EuG 14.12.2011 – T-237/10, BeckRS 2012, 80391 Rn. 86 – Clasp lock; 15.10.2008 – T-405/05, GRUR-Int 2009, 427 Rn. 127 – MANPOWER; 10.12.2008 – T-365/06 Rn. 37f. – Bateaux-Mouches.

<sup>783</sup> EuG 14.12.2011 – T-237/10, BeckRS 2012, 80391 Rn. 86 – Clasp lock; 15.10.2008 – T-405/05, GRUR-Int 2009, 427 Rn. 127 – MANPOWER; 10.12.2008 – T-365/06 Rn. 37f. – Bateaux-Mouches.

<sup>784</sup> EuGH 19.6.2014 – C-217/13, GRUR 2014, 776 Rn. 68 – Oberbank; vgl. auch EuG 25.9.2014 – T-474/12, BeckRS 2014, 81973 Rn. 57 – Giorgis, bestätigt durch EuGH 2.9.2015 – C-531/14 P, BeckRS 2016, 80022 – Giorgis; EuG 10.12.2008 – T-365/06 Rn. 40ff. – Bateaux-Mouches, bestätigt durch EuGH 24.9.2009 – C-78/09 P, BeckRS 2011, 87159 – Compagnie des bateaux Avches.

<sup>785</sup> Vgl. BPatG 15.2.1966 – 26 W 1907/61, GRUR 1967, 489f. – Atlanta-Extra.

Herkunftshinweis erlangt hat.<sup>786</sup> Zu berücksichtigen sind insbesondere<sup>787</sup> der von der Marke gehaltene **Marktanteil**, die **Intensität**, die **geographische Verbreitung** und die **Dauer** der Benutzung der Marke, der **Werbeaufwand** für die Marke, der **Teil der beteiligten Verkehrskreise**, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie **Erklärungen** von Industrie- und Handelskammern oder von anderen Berufsverbänden.<sup>788</sup> Der von der Marke gehaltene Marktanteil kann vor allem für den Nachweis relevant sein, wenn eine Marke, die aus dem Erscheinungsbild der Ware besteht, deshalb keine Unterscheidungskraft hat, weil sie nicht erheblich von der Norm oder der Branchenüblichkeit abweicht, weil es dann wahrscheinlich ist, dass die Marke Unterscheidungskraft nur erwerben kann, wenn infolge ihrer Benutzung die mit ihr gekennzeichneten Waren einen nicht zu vernachlässigenden Anteil am betreffenden Produktmarkt erreichen.<sup>789</sup> Entsprechendes gilt für den Werbeaufwand.<sup>790</sup>

Alle im konkreten Fall zur Verfügung stehenden Kriterien sind im Rahmen **338** einer **Gesamtschau** zu prüfen und zu würdigen.<sup>791</sup> Erkennt zumindest ein erheblicher Teil der beteiligten Verkehrskreise die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend, ist Art. 7 Abs. 3 allerdings zwingend erfüllt.<sup>792</sup>

Die Unterscheidungskraft des Zeichens ist in Bezug auf die Wahrnehmung des **339 durchschnittlichen Adressaten bzw. Verbrauchers** für die Kategorie der betreffenden Waren und Dienstleistungen festzustellen. Zu den maßgeblichen Verbrauchern sind nicht nur Personen zu zählen, die diese Waren und Dienstleistungen tatsächlich schon erworben haben, sondern auch alle potenziell Interessierten iSv potenziellen Käufern.<sup>793</sup>

<sup>786</sup> EuGH 4.5.1999 – C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 Rn. 49 u. 54 – Chiemsee; 6.5.2003 – C-104/01, GRUR 2003, 604 Rn. 67 – Libertel; 7.10.2004 – C-136/02 P, GRUR-Int 2005, 135 Rn. 48 – Mag Instrument; 7.7.2005 – C-353/03, GRUR 2005, 763 Rn. 31f. – Nestlé; 22.6.2006 – C-24/05 P, GRUR-Int 2006, 842 Rn. 71 – Storck I; 19.6.2014 – C-217/13, GRUR 2014, 776 Rn. 40 – Oberbank; auch BGH 3.7.2003 – I ZB 21/01, GRUR 2004, 331 (332) – Westie-Kopf; 23.10.2014 – I ZB 61/13, GRUR 2015, 581 Rn. 29 – Langenscheidt-Gelb; 21.7.2016 – I ZB 52/15, GRUR 2016, 1167 Rn. 93 – Sparkassen-Rot.

<sup>787</sup> Natürlich müssen nicht in jedem Fall alle Kriterien geprüft werden, vgl. EuG 15.10.2008 – T-405/05, GRUR-Int 2009, 427 Rn. 139 – MANPOWER, bestätigt durch EuGH 2.12.2009 – C-553/08 P, GRUR-Int 2010, 495 – MANPOWER II.

<sup>788</sup> EuGH 4.5.1999 – C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 Rn. 51 – Chiemsee; 7.7.2005 – C-353/03, GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé; EuG 19.6.2019 – T-307/17, MarkenR 2019, 315 Rn. 109 – adidas.

<sup>789</sup> EuGH 22.6.2006 – C-24/05 P, GRUR-Int 2006, 842 Rn. 76 – Storck II.

<sup>790</sup> EuGH 22.6.2006 – C-24/05 P, GRUR-Int 2006, 842 Rn. 77 – Storck II.

<sup>791</sup> EuGH 4.5.1999 – C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 Rn. 54 – Chiemsee; 14.9.1999 – C-375/97, GRUR-Int 2000, 73 Rn. 27 – Chevy.

<sup>792</sup> EuGH 19.6.2014 – C-217/13, GRUR 2014, 776 Rn. 41f. – Oberbank; 22.6.2006 – C-24/05 P, GRUR-Int 2006, 842 Rn. 75 – Storck II; 7.7.2005 – C-353/03, GRUR 2005, 763 Rn. 31 – Nestlé; 18.6.2002 – C-299/99, GRUR 2002, 804 Rn. 60ff. – Philips/Remington; 4.5.1999 – C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 Rn. 51ff. – Chiemsee.

<sup>793</sup> EuG 29.9.2010 – T-378/07, BeckRS 2010, 91155 Rn. 41ff. – Farbkombination eines Traktors.

340 Für die zu erbringenden **Nachweise** sieht Art. 97 Abs. 1 eine nicht abschließende Liste von Beweismitteln vor (→ Art. 97 Rn. 10ff.). Beispiele für Nachweise, die herangezogen werden können, um eine erworbene Unterscheidungskraft aufzuzeigen, sind ua Verkaufsbroschüren, Kataloge, Preislisten, Rechnungen, Jahresberichte, Umsatzzahlen, Zahlen und Berichte zu Werbeausgaben, Werbeanzeigen (Presseveröffentlichungen, Werbeplakate, TV-Werbung) zusammen mit Belegen für deren Intensität und Reichweite, Kunden- und Markterhebungen sowie eidesstattliche Erklärungen.<sup>794</sup> Dabei soll sogenannten direkten Belegen, wie beispielsweise Erklärungen von Berufsverbänden und Marktstudien, in der Regel größere Bedeutung zukommen als indirekten Belegen, wie Rechnungen, Werbeausgaben, Zeitschriften und Katalogen, die uU zur Untermauerung solcher direkten Belege herangezogen werden können.<sup>795</sup> **Nicht** als Nachweis geeignet sind Vereinbarungen mit Dritten, das Zeichen nicht beschreibend zu benutzen.<sup>796</sup> Auch allgemeine Verkaufszahlen sind ungeeignet, wenn diese keine Angaben zu dem auf die konkrete Anmeldemarke entfallenden Marktanteil enthalten, ebenso Marktanteile innerhalb der gesamten Union ohne Aufschlüsselung nach einzelnen Mitgliedstaaten.<sup>797</sup> Nicht geeignet sind außerdem Aufrufzahlen einer Website oder Downloadzahlen einer App für Mobiltelefone selbst von über einer Million Downloads.<sup>798</sup> Kataloge können nur den Vertrieb als solchen, nicht aber dessen Umfang oder die Art der Wahrnehmung des Zeichens durch die Verkehrskreise belegen.<sup>799</sup> Auch Veranstaltungen mit mehreren Tausend Besuchern beweisen keine Bekanntheit beim allgemeinen Publikum, wenn die Veranstaltungen nur von einem speziellen Publikum besucht wurden; in diesem Fall kann die Marke nur für Produkte eingetragen werden, die sich ausschließlich an dieses spezielle Publikum richten.<sup>800</sup>

341 **bb) Zuordnungsgrad.** Nach der *Chiemsee*-Rechtsprechung erfordert die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft, dass ein **erheblicher Teil** der beteiligten Verkehrskreise in dem angemeldeten Zeichen einen kennzeichnenden Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen sieht.<sup>801</sup> Zwar verbietet das Unionsrecht nicht, die Frage der erlangten Unterscheidungskraft durch Benutzung nach Maßgabe ihres nationalen Rechts durch eine Verbraucherbefragung<sup>802</sup> zu klären.<sup>803</sup> Jedoch kann die erworbene Unterscheidungskraft **nicht alleine** aufgrund **bestimm-**

<sup>794</sup> Prüfungsrichtlinien Teil B Abschn. 4 Kap. 14 Ziff. 8.

<sup>795</sup> EuG 29. 1. 2013 – T-25/11, BeckRS 2013, 80215 Rn. 74 – Carrelette manuelle.

<sup>796</sup> EuG 5. 3. 2003 – T-237/01 Rn. 55ff. – BSS.

<sup>797</sup> EuG 14. 6. 2007 – T-207/06, BeckRS 2009, 70038 Rn. 58f. – EUROPIG; 6. 3. 2007 – T-230/05 Rn. 69ff. – GOLF USA; 15. 12. 2005 – T-263/04 Rn. 73ff. – BIC-Feuerzeug II; 15. 12. 2005 – T-262/04, GRUR-Int 2006, 315 Rn. 73ff. – BIC-Feuerzeug I; 29. 4. 2004 – T-399/02, GRUR-Int 2004, 664 Rn. 50 – Flasche mit Limettenscheibe; 3. 12. 2003 – T-16/02, GRUR-Int 2004, 328 Rn. 60f., 66 – TDI I.

<sup>798</sup> EuG 20. 7. 2017 – T-395/16, BeckRS 2017, 117759 Rn. 83f. – Windfinder.

<sup>799</sup> EuG 16. 3. 2016 – T-363/15, BeckRS 2016, 128680 Rn. 46 – Työhönvalmennus Valma.

<sup>800</sup> EuG 12. 5. 2016 – T-590/14, BeckRS 2016, 127699 Rn. 86ff. – ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP.

<sup>801</sup> EuGH 4. 5. 1999 – C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 Rn. 52 – Chiemsee.

<sup>802</sup> Dazu im Einzelnen *Niedermann* GRUR 2006, 367; *Pflüger* GRUR 2006, 818.

<sup>803</sup> Zum Markenrecht EuGH 4. 5. 1999 – C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 Rn. 54 – Chiemsee; 19. 6. 2014 – C-345/13, GRUR 2014, 776 Rn. 43 – Sparkassen-Rot; zum Lauterkeitsrecht 16. 7. 1998 – C-210/96, GRUR-Int 1998, 795 Rn. 37 – Gut Springenheide.

**ter Prozentsätze** eines Zuordnungsgrades festgestellt werden.<sup>804</sup> Umgekehrt können Umfragewerte von unter 50% die Annahme eines Erwerbs von Unterscheidungskraft infolge Benutzung nicht ohne weiteres belegen.<sup>805</sup>

Demgegenüber tendiert die deutsche Rechtsprechung traditionell zur Prüfung **342** anhand von Prozentsätzen.<sup>806</sup>

**cc) Gebiet.** Aus dem aus Art. 1 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 2 folgenden Grundsatz **343** der Einheitlichkeit der Unionsmarke (dazu → Art. 1 Rn. 13) ergibt sich, dass die Marke Unterscheidungskraft **in der gesamten Union** erlangt haben muss.<sup>807</sup> Fehlt die Unterscheidungskraft von Hause aus in einem wesentlichen Teil der Union, wobei ein Mitgliedstaat „wesentlich“ ist,<sup>808</sup> so muss dort durch Benutzung die Unterscheidungskraft erlangt worden sein; bei mehreren Mitgliedstaaten in all diesen Mitgliedstaaten.<sup>809</sup>

Bei **Wortmarken** kommt es auf die Gebiete der Union an, in denen ein großer **344** Teil der Verbraucher die Sprache spricht, in der das Eintragungshindernis vorliegt, während Gebiete, in denen die maßgeblichen Verkehrskreise allenfalls über passive Kenntnisse der betreffenden Sprache verfügen, nicht zu berücksichtigen sind.<sup>810</sup> Bei Eintragungshindernissen in englischer Sprache kommt es danach auf die Verkehrskreise in Dänemark, Irland, Malta, den Niederlanden, Finnland, Schweden, dem Vereinigten Königreich und Zypern an.<sup>811</sup> Bei Eintragungshindernissen in deut-

<sup>804</sup> EuGH 19.6.2014 – C-217/13, GRUR 2014, 776 Rn. 43f. – Oberbank; 18.6.2002 – C-299/99, GRUR 2002, 804 Rn. 62 – Philips/Remington; 4.5.1999 – C-108/97 u. C-109/97, GRUR 1999, 723 Rn. 52ff. – Chiemsee.

<sup>805</sup> EuG 11.2.2010 – T-289/08, GRUR-Int 2010, 520 Rn. 79ff. – Deutsche BKK.

<sup>806</sup> BGH 17.10.2013 – I ZB 65/12, GRUR 2014, 483 Rn. 34 – Test; 9.7.2009 – I ZB 88/07, GRUR 2010, 138 Rn. 41 – ROCHER-Kugel; 2.4.2009 – I ZB 94/06, GRUR 2009, 954 Rn. 24 – Kinder III; 25.10.2007 – I ZB 22/04, GRUR 2008, 510 Rn. 23 – Milchschmitte; 20.9.2007 – I ZR 6/05, GRUR 2007, 1071 Rn. 30 – Kinder II; 1.3.2001 – I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042f. – REICH UND SCHOEN.

<sup>807</sup> EuGH 25.7.2018 – C-84/17 P, C-85/17 P u. C-95/17 P, GRUR 2018, 1141 Rn. 76 – Nestlé (KitKat 4 Finger); 6.9.2018 – C-547/17 P, BeckRS 2018, 20556 Rn. 25 – Basic Net.

<sup>808</sup> EuGH 22.6.2006 – C-24/05 P, GRUR-Int 2006, 842 Rn. 83ff. – Storck II; 25.7.2018 – C-84/17 P, C-85/17 P u. 95/17 P, GRUR 2018, 1141 Rn. 75 – Nestlé (KitKat 4 Finger); 6.9.2018 – C-547/17 P, BeckRS 2018, 20556 Rn. 24 – Basic Net; BGH 9.11.2017 – I ZB 45/16, GRUR 2018, 79 Rn. 23 – OXFORD/Oxford Club; vgl. auch EuG 29.4.2004 – T-399/02, GRUR-Int 2004, 664 Rn. 43 – Flasche mit Limettenscheibe; 15.12.2005 – T-262/04, GRUR-Int 2006, 315 Rn. 62 – BIC-Feuerzeug I; 15.12.2005 – T-263/04 Rn. 62 – BIC-Feuerzeug II; 5.4.2004 – T-388/04 Rn. 43 – Triangel; 14.9.2009 – T-152/07, BeckRS 2009, 70997 Rn. 133 – Geometrische Felder auf dem Ziffernblatt einer Uhr; 21.4.2015 – T-359/12, GRUR-RS 2015, 80568 Rn. 91 – Lous Vuitton Malletier; entspr. zur bekannten Marke auch 14.9.1999 – C-375/97, GRUR-Int 2000, 73 Rn. 28 – Chevy.

<sup>809</sup> EuGH 7.9.2006 – C-108/05, GRUR 2007, 234 Rn. 23 – EUROPOLIS; EuG 30.3.2000 – T-91/99, MarkenR 2000, 150 Rn. 27 – OPTIONS; 19.11.2008 – T-269/06 Rn. 45 – RAUTARUUKKI; Sosnitsa GRUR 2013, 105 (107).

<sup>810</sup> EuG 14.12.2017 – T-304/16, BeckRS 2017, 135373 Rn. 32f. – bet365; bestätigt durch EuGH 6.9.2018 – C-136/18 P, BeckRS 2018, 21983 – Hansen.

<sup>811</sup> EuG 14.12.2017 – T-304/16, BeckRS 2017, 135373 Rn. 32 – bet365; bestätigt durch EuGH 6.9.2018 – C-136/18 P, BeckRS 2018, 21983 – Hansen; vgl. auch EuG 14.12.2018 – T-801/17, BeckRS 2018, 032422 Rn. 74f. – ORIGINAL excellent derma-



scher Sprache sind die Verkehrskreise in Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg und Österreich relevant.<sup>812</sup>

**345** Bei **anderen Marken** als Wortmarken ist dagegen zu vermuten, dass die Verkehrskreise die Unterscheidungskraft in der gesamten Union gleich beurteilen, es sei denn, es liegen konkrete Anhaltspunkte für das Gegenteil vor.<sup>813</sup>

**346** Allerdings ginge es zu weit, zu verlangen, dass der **Nachweis** eines solchen Erwerbs für jeden Mitgliedstaat einzeln erbracht werden muss.<sup>814</sup> Es genügt vielmehr, wenn die vorgelegten Nachweise im Rahmen einer Gesamtschau den Schluss zulassen, dass in der gesamten Union Unterscheidungskraft erworben wurde.<sup>815</sup> Daraus folgt allerdings nicht, dass es ausreicht, dass die Unionsmarke infolge ihrer Benutzung in einem bedeutenden Teil der Union Unterscheidungskraft erlangt hat.<sup>816</sup> Nach der Rechtsprechung ist vielmehr zwischen den zu beweisenden Tatsachen, nämlich dem Erwerb von Unterscheidungskraft infolge der Benutzung eines Zeichens ohne originäre Unterscheidungskraft einerseits, und den zum Nachweis dieser Tatsachen geeigneten Beweismitteln andererseits zu unterscheiden.<sup>817</sup> Danach ist nicht auszuschließen, dass Beweismittel dafür, dass ein bestimmtes Zeichen infolge der Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, für mehrere Mitgliedstaaten, ja sogar die gesamte Union, einen Aussagewert hat.<sup>818</sup> Insbesondere wenn Unter-

test 3-star-guarantee.de; 14.12.2018 – T-802/17, BeckRS 2018, 032183 Rn. 74f. – ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de; 14.12.2018 – T-803/17, BeckRS 2018, 032181 Rn. 75f. – ORIGINAL excellent dermatest.

<sup>812</sup> EuGH 24.6.2014 – T-273/12, BeckRS 2014, 81051 Rn. 39 – Ab in den Urlaub.

<sup>813</sup> EuG 29.4.2004 – T-399/02, GRUR-Int 2004, 664 Rn. 47 – Flasche mit Limettenscheibe; 12.9.2007 – T-141/06 Rn. 34ff. – Glass Pattern II, im Ergebnis bestätigt durch EuGH 17.10.2008 – C-513/07 P – AGC Flat Glass Europe; EuG 15.11.2007 – T-71/06, BeckRS 2007, 70924 Rn. 44 – Form der Gondelverkleidung eines Windenergiekonverters, im Ergebnis bestätigt durch EuGH 9.12.2008 – C-20/08 P, BeckRS 2009, 70115 – Enercon; EuG 10.3.2008 – T-8/08 Rn. 37 – Form einer Muschel; 14.12.2011 – T-237/10 Rn. 90ff. – Schließmechanismus, im Ergebnis bestätigt durch EuGH 15.5.2014 – C-97/12 P, BeckRS 2014, 80878 – Louis Vuitton Malletier; EuG 24.2.2016 – T-411/14, BeckRS 2016, 80388 Rn. 68 – Coca-Cola-Flasche; vgl. auch 14.6.2007 – T-207/06, BeckRS 2009, 70038 Rn. 58f. – EUROPIG; 8.7.2009 – T-28/08 Rn. 46f. – Schokoriegel.

<sup>814</sup> EuGH 24.5.2012 – C-98/11 P, GRUR-Int 2012, 637 Rn. 62 – Schokoladenfabriken Lindt & Sprüngli/HABM; 25.7.2018 – C-84/17 P, C-85/17 P und C-95/17 P, GRUR-Int 2018, 922 Rn. 77 – Nestlé/Mondelez; 6.9.2018 – C-547/17 P, BeckRS 2018, 20556 Rn. 26ff. Basic Net; auch EuG 28.10.2009 – T-137/08, GRUR-Int 2010, 153 Rn. 36ff. – Grün und Gelb; EuG 21.4.2015 – T-359/12, BeckRS 2015, 80568 Rn. 92f. – Louis Vuitton Malletier; 14.12.2018 – T-801/17, BeckRS 2018, 32422 Rn. 73, 75 – ORIGINAL excellent dermatest 3-star-guarantee.de; 14.12.2018 – T-802/17, BeckRS 2018, 032183 Rn. 73, 75 – ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de; 14.12.2018 – T-803/17, BeckRS 2018, 032181 Rn. 74, 76 – ORIGINAL excellent dermatest; 19.6.2019 – T-307/17, MarkenR 2019, 315 Rn. 145 – adidas.

<sup>815</sup> EuGH 6.9.2018 – C-547/17 P, BeckRS 2018, 20556 Rn. 28 – Basic Net.

<sup>816</sup> EuGH 25.7.2018 – C-84/17 P, C-85/17 P und C-95/17 P, GRUR-Int 2018, 922 Rn. 78 – Nestlé/Mondelez.

<sup>817</sup> EuGH 25.7.2018 – C-84/17 P, C-85/17 P und C-95/17 P, GRUR-Int 2018, 922 Rn. 79 – Nestlé/Mondelez.

<sup>818</sup> EuGH 25.7.2018 – C-84/17 P, C-85/17 P und C-95/17 P, GRUR-Int 2018, 922 Rn. 80 – Nestlé/Mondelez.