

wird, wobei im Warenverzeichnis zu erwähnen ist, dass das Erzeugnis mit den Begriffsbestimmungen bzw. den Verwendungsbedingungen des maßgeblichen traditionellen Begriffs übereinstimmt.⁶¹⁷

Beispiel: Eine Bildmarke in Form eines Flaschenetiketts wird für „alkoholische Getränke“ in Klasse 33 angemeldet, wobei auf dem Etikett das Wort „château“ zu erkennen ist. Das Warenverzeichnis muss eingeschränkt werden auf „Weine gemäß der Definition und den Verwendungsbedingungen des traditionellen Begriffs für Wein ‚château‘; alkoholische Getränke (ausgenommen Weine)“.

314

XIII. Garantiert traditionelle Spezialitäten

Eine Eintragung als Unionsmarke kommt nicht in Frage für Marken, die nach Maßgabe von Unionsvorschriften oder von internationalen Übereinkünften, denen die Union angehört, und die dem Schutz von garantiert traditionellen Spezialitäten dienen, von der Eintragung ausgeschlossen sind (Art. 7 Abs. 1 Buchst. 1 UMV).

315

Nach Art. 53 Abs. 1 VO (EU) 2024/1143 beschreibt eine „**garantiert traditionelle Spezialität**“ ein spezifisches Erzeugnis oder Lebensmittel, das entweder eine traditionelle Herstellungsart, Verarbeitungsart oder eine traditionelle Zusammensetzung aufweist, die der traditionellen Praxis für jenes Erzeugnis oder Lebensmittel entspricht (Buchst. a) oder aus traditionell verwendeten Rohstoffen oder Zutaten hergestellt ist (Buchst. b). Voraussetzung für die Eintragung ist, dass der Name traditionell für das spezifische Erzeugnis verwendet worden ist oder die traditionellen Merkmale des Erzeugnisses zum Ausdruck bringt (Art. 53 Abs. 2 VO (EU) 2024/1143).

316

Ebenso wie bei den durch EU-Recht geschützten geografischen Ursprungsbezeichnungen und geografischen Angaben sieht die VO (EU) 2024/1143 auch für garantiert traditionelle Spezialitäten ein **formelles Eintragungsverfahren** mit Einspruchsmöglichkeit und Register vor. Auf der Internetseite der Europäischen Kommission steht eine Datenbank zur Verfügung (eAmbrosia), auf der beantragte oder bereits geschützte traditionelle Spezialitäten abrufbar sind.⁶¹⁸

317

Nach Art. 68 Abs. 1 VO (EU) 2024/1143 werden als garantiert traditionelle Spezialitäten eingetragene Namen geschützt gegen jede widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung oder gegen alle sonstigen Praktiken, die den Verbraucher irreführen können.

318

Beispiele geschützter garantiert traditioneller Spezialitäten sind die Bezeichnungen „Heumilch“, „traditional Bramley Apple Pie Filing“, „Holländischer Matjes“, „Jamón Serrano“ oder „Mozzarella“.

319

Die Zurückweisung einer Markenmeldung nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. 1 UMV setzt voraus, dass die Marke a) nach Einreichung des Antrags auf Eintragung einer traditionellen Spezialität angemeldet wurde, b) das von der garantiert traditionellen Spezialität geschützte Produkt umfasst und c) eine widerrechtliche Aneignung, Nachahmung oder Anspielung der

320

⁶¹⁷ EUIPO-Richtlinien (2024), Teil B, Abschnitt 4, Kapitel 11, Punkt 5.1.

⁶¹⁸ <https://ec.europa.eu/agriculture/eambrosia/geographical-indications-register/tsg>.

2. Kapitel. Erwerb und Durchsetzung der Unionsmarke

geschützten Bezeichnung darstellt oder sonstige Praktiken betrifft, die den Verbraucher irreführen können.

- 321 Durch eine entsprechende Einschränkung des Warenverzeichnisses kann das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. 1 UMV überwunden werden. Zu diesem Zweck muss das Verzeichnis auf das konkret geschützte Produkt beschränkt werden und eine Formulierung enthalten, nach die geschützte Spezialität mit der maßgeblichen Produktspezifikation übereinstimmt.⁶¹⁹

- 322 **Beispiel:** Die Wortmarke „Umberto Mozzarella“ wird als Unionsmarke für „Milchprodukte“ in Klasse 29 angemeldet. Das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. 1 UMV kann überwunden werden, wenn das Warenverzeichnis auf „Käse, der mit der Produktspezifikation der garantiert traditionellen Spezialität ‚Mozzarella‘ übereinstimmt“, eingeschränkt wird.

XIV. Bezeichnungen für Pflanzensorten

- 323 Art. 7 Abs. 1 Buchst. m UMV bezweckt die Freihaltung von Bezeichnungen für Pflanzensorten. Danach scheidet eine Eintragung aus, wenn die Marke aus einer früheren eingetragenen Sortenbezeichnung besteht oder diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergibt und sich auf Pflanzensorten derselben Art oder eng verwandter Arten bezieht. Die Sortenbezeichnung muss im Rahmen eines bestehenden Sortenschutzrechts eingetragen worden sein, das nach Unionsrecht, nationalen Vorschriften oder nach internationalen Übereinkünften, denen die Union oder der betreffende Mitgliedstaat angehört, geschützt ist.

- 324 Seit dem 29.7.2005 ist die Europäische Union Mitglied des Internationalen Übereinkommens zum Schutz von Pflanzenzüchtungen (**UPOV-Übereinkommen**). Zweck dieses Übereinkommens ist es, dem Züchter einer neuen Pflanzensorte oder seinem Rechtsnachfolger unter den im Übereinkommen festgelegten Bedingungen ein Recht zuzuerkennen und zu sichern. Die Vertragsstaaten bilden untereinander einen Verband zum Schutz von Pflanzenzüchtungen. Die Schutzsysteme der Verbandsstaaten müssen mit den Bestimmungen des UPOV-Übereinkommens im Einklang stehen. Zur Erlangung des Schutztitels stellt der Züchter einen Antrag bei den für die Erteilung der Züchterrechte zuständigen Behörden der UPOV-Mitglieder. Art. 13 des UPOV-Übereinkommens setzt die Voraussetzungen für die Eintragung oder Änderung von Sortenbezeichnungen und ihre Benutzung fest.

- 325 Das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. m UMV ist nachträglich vom Unionsgesetzgeber hinzugefügt worden, um den völkerrechtlichen Verpflichtungen aus Art. 20 UPOV-Übereinkommen nachzukommen. Gemäß Art. 20 UPOV-Übereinkommen ist die Sortenbezeichnung eine **Gattungsbezeichnung**, die zur **Identifizierung einer bestimmten Pflanzensorte** dient. Daher müssen sich neue Sortenbezeichnungen insbesondere von jeder Sortenbezeichnung zur Kennzeichnung bereits vorhandener Sorten derselben botanischen Art oder einer verwandten Art unterscheiden.⁶²⁰ Als Gattungsbezeichnung beschreibt sie bestimmte Merkmale der Sorte und ist daher für die bezeichnete Sorte eine rein beschreibende Angabe iSd Art. 7 Abs. 1 Buchst. c UMV. Aus Art. 20 Abs. 1 UPOV-Über-

⁶¹⁹ EUIPO-Richtlinien (2024), Teil B, Abschnitt 4, Kapitel 12, Punkt 5.1.

⁶²⁰ Vgl. Art. 20 Abs. 2 des UPOV-Übereinkommens.

§ 9 Absolute Schutzhindernisse

einkommen folgt, dass Sortenbezeichnungen nicht monopolisiert werden dürfen, sondern auch anderen Unternehmen zur Bezeichnung ihrer Produkte freistehen müssen. Insbesondere ist die freie Benutzung der Sortenbezeichnung im Zusammenhang mit Pflanzenmaterial der geschützten oder ehemals geschützten Sorte zu gewährleisten.

Auf EU-Ebene werden gemeinschaftliche Pflanzensorten nach Maßgabe der Verordnung Nr. 2100/94 geschützt. Für die Erteilung und Verwaltung gemeinschaftlicher Sortenschutzrechte ist das Gemeinschaftliche Sortenam (CPVO) mit Sitz in Angers (Frankreich) zuständig. Bei Antragstellung auf Erteilung des gemeinschaftlichen Sortenschutzes schlägt der Antragsteller eine Sortenbezeichnung vor.⁶²¹ Die vorgeschlagene Sortenbezeichnung wird vom CPVO genehmigt, soweit kein Hinderungsgrund nach Art. 63 Abs. 3 oder 4 der Verordnung Nr. 2100/94 vorliegt. **326**

Nach Art. 20 Abs. 5 UPOV-Übereinkommen dürfen Anträge für eine Sorte in allen Vertragsparteien nur unter derselben Sortenbezeichnung eingereicht werden. Aus dieser Vorschrift ergibt sich das Ziel einer einheitlichen Eintragung von Sortenbezeichnungen in allen UPOV-Vertragsstaaten. Bedenkt man, dass der Sinn und Zweck des Art. 7 Abs. 1 Buchst. m UMV gerade in der Umsetzung von Art. 20 UPOV-Übereinkommen besteht, muss auch die Eintragung einer eingetragenen Sortenbezeichnung in einem UPOV-Vertragsstaat, der **nicht ein Mitgliedstaat der Europäischen Union** ist, zur Zurückweisung nach dieser Vorschrift führen. Der Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. m UMV steht dieser Interpretation nicht entgegen. Im Einklang damit steht die auf Art. 63 Abs. 4 der Verordnung Nr. 2100/94 beruhende Praxis des CPVO, Sortenbezeichnungen zurückzuweisen, wenn sie in einem Vertragsstaat außerhalb der Europäischen Union eingetragen wurden. **327**

Das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. m UMV setzt erstens voraus, dass **vor Anmeldung** (bzw. dem Tag der Priorität) der Marke bereits eine eingetragene **Sortenbezeichnung** nach Unionsrecht, dem nationalem Recht eines Mitgliedstaats oder nach dem UPOV-Übereinkommen existiert. Die Sortenbezeichnung gilt weiter, auch wenn der Schutz an der Pflanzensorte **bereits abgelaufen** ist. Nach Art. 20 Abs. 1 UPOV-Übereinkommen ist der freie Gebrauch an der Sortenbezeichnung in Verbindung mit der Sorte auch „nach Beendigung des Züchterrechts“ zu gewährleisten. Daher greift das Schutzhindernis auch dann, wenn am Anmeldetag der Sortenschutz aufgegeben wurde oder abgelaufen ist. **328**

Zweitens muss die Anmeldung entweder **aus der älteren eingetragenen Sortenbezeichnung bestehen** oder **diese in ihren wesentlichen Elementen wiedergeben**. Bei dieser Prüfung ist das für Sortenbezeichnungen geltende Freihaltebedürfnis zu berücksichtigen. Es ist zu bestimmen, ob die Eintragung eines aus mehreren Elementen bestehenden Zeichens die freie Verwendung der in dieser Marke enthaltenen Sortenbezeichnung behindert. Die Sortenbezeichnung ist kein „wesentliches Element“ der angemeldeten Marke, wenn sich die wesentliche Herkunftsfunktion dieser Marke aus anderen Elementen ergibt.⁶²² So verstößt die Bezeichnung „Kordes“ Rose Monique » nicht gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. m UMV, da „Kordes“ als Unternehmenszeichen das einzige unterscheidungskräftige Element der Anmeldung ist und die Sortenbezeichnung „Rose Monique“ nicht als „wesentliches Element“ der Gesamtbezeichnung angesehen werden kann.⁶²³ **329**

Drittens muss die Markenmeldung die Pflanzensorten derselben Art wie die von der älteren Sortenbezeichnung geschützte Pflanzensorte umfassen oder verwandte Arten. Der Ver- **330**

⁶²¹ Art. 50 Abs. 3 der Verordnung Nr. 2100/94.

⁶²² EuG 18.6.2019 – T-569/18, BeckRS 2019, 11457 Rn. 30–32 – Kordes' Rose Monique.

⁶²³ EuG 18.6.2019 – T-569/18, BeckRS 2019, 11457 Rn. 36 – Kordes' Rose Monique.

waltungsrat des CPVO hat Leitlinien herausgegeben, in deren Anhang Kriterien für die Interpretation des Begriffs „verwandte Arten“ iSd Art. 63 Abs. 3 Buchst. c der Verordnung Nr. 2100/94 genannt werden.⁶²⁴

- 331 Auf der Internetseite des CPVO ist eine Datenbank abrufbar, auf der geschützte Sortenbezeichnungen recherchiert werden können.⁶²⁵
- 332 Fällt eine Markenmeldung unter das Eintragungshindernis des Art. 7 Abs. 1 Buchst. m UMV, muss das Warenverzeichnis entsprechend eingeschränkt werden.⁶²⁶

XV. Erlangte Unterscheidungskraft aufgrund von Benutzung

- 333 Nach Art. 7 Abs. 3 UMV stehen die absoluten Eintragungshindernisse gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b–d UMV der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn die Marke für die von ihr umfassten Waren oder Dienstleistungen infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Das ursprünglich nicht unterscheidungskräftige Zeichen hat aufgrund der Benutzung eine „neue Bedeutung“ erworben.⁶²⁷ Die Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b UMV sind also nicht mehr gegeben. Zwar mögen die Wettbewerber des Anmelders weiterhin ein Interesse an der freien Verwendung des Zeichens haben. Dieses allgemeine Interesse steht jedoch unter den Voraussetzungen des Art. 7 Abs. 3 UMV gegenüber dem Interesse des Markeninhabers an der Eintragung der Marke zurück. Gerechtfertigt wird das Ergebnis dieser Abwägung mit den **wirtschaftlichen Anstrengungen** des Markeninhabers, die erforderlich waren, damit das Zeichen von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Angabe der betrieblichen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen wird.⁶²⁸
- 334 Die Prüfung erlangter Unterscheidungskraft setzt voraus, dass der Anmelder einen entsprechenden Anspruch geltend macht. Seit dem 1.10.2017 kann sich der Anmelder auf diesen Anspruch auch **hilfsweise** berufen (Art. 2 Abs. 2 S. 1 DurchfV). Das Amt trifft dann zunächst eine abschließende Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. b–d UMV. Erst nachdem diese Entscheidung rechtskräftig geworden ist, wird die erlangte Unterscheidungskraft geprüft.
- 335 Der Anspruch auf Prüfung erlangter Unterscheidungskraft ist **spätestens** mit der **Stellungnahme zur ersten Beanstandung** des Prüfers geltend zu machen (Art. 2 Abs. 2 S. 2 DurchfV). Berufte sich der Anmelder auf die erlangte Unterscheidungskraft erst im Beschwerdeverfahren, so wird sein Begehren als verspätet zurückgewiesen.⁶²⁹
- 336 Der Anmelder erhält auf Antrag die Gelegenheit, entsprechende Unterlagen einzureichen. Die Stellungnahmefrist kann auf Antrag verlängert werden.⁶³⁰

⁶²⁴ Leitlinien zu Art. 63 der Verordnung (EG) 2100/94 des Rates vom 27.7.1994 über den gemeinschaftlichen Sortenschutz, abrufbar unter http://cpvo.europa.eu/sites/default/files/documents/lex/guidelines/VD_Guidelines_DE.pdf.

⁶²⁵ <https://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/cpvo-variety-finder>.

⁶²⁶ Siehe die Beispiele in den EUIPO-Richtlinien (2024), Teil B, Abschnitt 4, Kapitel 13, Punkt 4.3.

⁶²⁷ Vgl. EuGH 4.5.1999 – C-108/97 und C-109/97, GRUR-Int 1999, 727 Rn. 47 – Chiemsee.

⁶²⁸ EuG 21.4.2010 – T-7/09, BeckRS 2010, 90465 Rn. 38 – Abbildung eines Teils eines Spannfutters; 22.3.2013 – T-409/10, BeckRS 2013, 80652 Rn. 74 – Handtasche; 24.2.2016 – T-411/14, MittdtPatA 2016, 181 Rn. 66 – Konturflasche ohne Riffelung; 15.12.2016 – T-112/13, BeckRS 2016, 115119 Rn. 67 – Schokoladenwaffelriegel.

⁶²⁹ EUIPO-BK 22.2.2021 – R 2127/2020–4, GRUR-RS 2021, 43566 Rn. 7, 22 – Clustermedizin (bestätigt vom EuG 26.1.2022 – T-233/21, GRUR-RS 2022, 491 Rn. 39).

⁶³⁰ Dazu → § 14 Rn. 105 ff.

Bei der Feststellung, ob eine Marke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat, hat das Amt eine konkrete und gründliche Prüfung vorzunehmen und sämtliche Gesichtspunkte zu berücksichtigen, die zeigen können, dass die Marke die Eignung zur Unterscheidungskraft erworben hat.⁶³¹ Das Amt ist insbesondere verpflichtet, auch umfangreiche Unterlagen zum Nachweis erlangter Unterscheidungskraft **umfassend zu prüfen**. Hat das Amt Schwierigkeiten, unter den vom Markeninhaber eingereichten Dokumente die für die Prüfung relevanten Beweismittel zu identifizieren, kann es den Markeninhaber um Unterstützung bitten.⁶³² 337

Bei der Prüfung erlangter Unterscheidungskraft können insbesondere der von der Marke gehaltene **Marktanteil**, die **Intensität**, die **geografische Verbreitung** und die **Dauer der Benutzung** dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens 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 berücksichtigt werden.⁶³³ Diese Liste ist nicht abschließend.⁶³⁴ Dass die eingereichten Erklärungen von der Partei selbst (oder ihren Vertretern) vorbereitet wurden, schmälert ihren Beweiswert nicht.⁶³⁵ Andererseits genügen generelle und abstrakte Angaben nicht, um eine erworbene Unterscheidungskraft durch Benutzung nachzuweisen.⁶³⁶ 338

Die Frage, ob die Unterscheidungskraft einer Marke durch Benutzung erworben wurde, ist aus der Perspektive und nach der mutmaßlichen Wahrnehmung der von den angemeldeten Waren oder Dienstleistungen angesprochenen Verkehrskreise zu beurteilen.⁶³⁷ Beziehen sich die Unterlagen lediglich auf ein **Teilesegment** der vom Warenverzeichnis umfassten Produkte, liegt darin kein Nachweis erlangter Unterscheidungskraft für die angemeldete Oberkategorie. Dies ist besonders wichtig für Meinungsumfragen: Wird die Umfrage nur unter Verbrauchern eines bestimmten Warenssegments durchgeführt, obwohl das Warenverzeichnis weiter gefasst ist, wirkt sich dies auf den Beweiswert der Umfrage aus, weil sie keinen Aufschluss über die Wahrnehmung des Zeichens durch die von den angemeldeten Waren angesprochenen Verkehrskreise gibt.⁶³⁸ Bei Teilbenutzung ist die Rechtsprechung zur rechtserhaltenden Benutzung von selbständigen Unterkategorien im Rahmen von Art. 47 Abs. 2 UMV anwendbar.⁶³⁹ 339

⁶³¹ EuGH 4.5.1999 – C-108/97 und C-109/97, GRUR-Int 1999, 727 Rn. 49 – Chiemsee; 19.6.2014 – C-217/13 und C-218/13, GRUR-Int 2014, 815 Rn. 40 – Oberbank.

⁶³² EuG 14.12.2017 – T-304/16, BeckRS 2017, 135373 Rn. 63 – BET 365.

⁶³³ EuGH 4.5.1999 – C-108/97 und C-109/97, GRUR-Int 1999, 727 Rn. 51 – Chiemsee; 19.6.2014 – C-217/13 und C-218/13, GRUR-Int 2014, 815 Rn. 41 – Oberbank; EuG 21.4.2010 – T-7/09, BeckRS 2010, 90465 Rn. 41 – Abbildung eines Teils eines Spannfutters; 22.3.2013 – T-409/10, BeckRS 2013, 80652 Rn. 77 – Handtasche; 24.2.2016 – T-411/14, MitttdtPatA 2016, 181 Rn. 70 – Konturflasche ohne Riffelung.

⁶³⁴ EuG 15.12.2016 – T-112/13, BeckRS 2016, 115119 Rn. 77 – Schokoladenwaffelriegel.

⁶³⁵ EuG 19.10.2022 – T-275/21, BeckRS 2022, 27912 Rn. 106 – Darstellung eines Schachbrettmusters.

⁶³⁶ EuG 21.4.2010 – T-7/09, BeckRS 2010, 90465 Rn. 39 – Abbildung eines Teils eines Spannfutters; 22.3.2013 – T-409/10, BeckRS 2013, 80652 Rn. 75 – Handtasche; 30.11.2017 – T-798/16, BeckRS 2017, 133335 Rn. 44 – REAL.

⁶³⁷ EuGH 19.6.2014 – C-217/13 und C-218/13, GRUR-Int 2014, 815 Rn. 39 – Oberbank; EuG 15.12.2005 – T-262/04, GRUR-Int 2006, 315 Rn. 65 – Steinfeuerzeug.

⁶³⁸ EuG 21.4.2015 – T-359/12, MarkenR 2015, 410 Rn. 116 – Schachbrettmuster.

⁶³⁹ EuG 15.12.2016 – T-112/13, BeckRS 2016, 115119 Rn. 26–28 – Schokoladenwaffelriegel.

- 340 Der Nachweis der durch Benutzung erlangten Unterscheidungskraft kann generell nicht allein durch Angaben zu Verkaufsmengen und die Vorlage von Werbematerial erbracht werden. **Verkaufszahlen und Werbematerial** sind nur **Sekundärbeweise**, die ggf. die direkten Beweise für die durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft – wie insbesondere Umfragen – verstärken können.⁶⁴⁰ Ebenso wenig genügt allein die Tatsache, dass das Zeichen seit einiger Zeit in der Union benutzt wurde, für den Nachweis, dass das von den fraglichen Waren oder Dienstleistungen angesprochene Publikum das Zeichen als Hinweis auf die betriebliche Herkunft auffasst.⁶⁴¹
- 341 Auf dem Gebiet von kostspieligen **Luxusartikeln** spielen Umsatzangaben und Verkaufszahlen eine zweitrangige Rolle. Auch wenn weite Teile des Publikums diese Waren wegen ihres hohen Preises nicht erwerben würden, können sie in der Lage sein, das Zeichen aufgrund seiner Bekanntheit mit einem bestimmten Unternehmen zu assoziieren.⁶⁴²
- 342 Alle eingereichten Unterlagen müssen **die Anmeldemarke selbst** betreffen. Werden Zahlen zu Werbeausgaben oder Umsatzangaben zu einem Produkt vorgelegt, das unter einer bestimmten Wortmarke vertrieben wird, so liegt darin nicht ohne weiteres auch ein Nachweis intensiver Benutzung der als Marke angemeldeten Warenform oder eines Zeichens, das mit der Warenform verschmilzt. Andererseits darf der Nachweis erlangter Unterscheidungskraft einer aus einer Warenform bestehenden Marke nicht allein daran scheitern, dass die Warenform selbst zum Zeitpunkt des Kaufes nicht zu sehen ist. Die erlangte Unterscheidungskraft solcher Marken kann auch dadurch erreicht werden, dass die aus einer Warenform bestehenden oder mit ihr verschmelzenden Marke bei der Konsumierung des Produkts oder in der Werbung sichtbar ist.⁶⁴³
- 343 Es ist nicht erforderlich, dass das tatsächlich benutzte Zeichen identisch ist zu der angemeldeten Marke. Der Rechtsgedanke des Art. 18 Abs. 1 Buchst. a UMV, nach dem die **abweichende Benutzung** einer Unionsmarke gestattet ist, sofern sie nur in Bestandteilen abweicht, die die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflussen, lässt sich auf Art. 7 Abs. 3 UMV übertragen. Unterlagen, die die angemeldete oder eingetragene Marke mit unwesentlichen Abweichungen zeigen, im Übrigen aber ein im Wesentlichen gleichartiges Zeichen zeigen, eignen sich daher zum Nachweis erlangter Unterscheidungskraft.⁶⁴⁴ Das ist zB nicht der Fall, wenn die eingetragene Marke aus drei parallelen schwarzen Streifen vor einem weißen Hintergrund besteht, die die Benutzungsunterlagen dagegen drei weiße Streifen vor einem schwarzen Hintergrund zeigen.⁶⁴⁵

⁶⁴⁰ EuG 29.1.2013 – T-25/11, BeckRS 2013, 80215 Rn. 74 – Keramikschnidegerät; 24.2.2016 – T-411/14, MittdtPatA 2016, 181 Rn. 83 – Konturflasche ohne Riffelung; 15.12.2016 – T-112/13, BeckRS 2016, 115119 Rn. 87 – Schokoladenwaffelriegel; 30.11.2017 – T-798/16, BeckRS 2017, 133335 Rn. 49 – REAL; 24.9.2019 – T-404/18, GRUR-RS 2019, 22716 Rn. 33, 36 – PDF Expert; 24.9.2019 – T-492/18, BeckRS 2019, 22863 Rn. 54, 68 – Scanner Pro.

⁶⁴¹ EuG 12.9.2007 – T-141/06, BeckRS 2007, 148384 Rn. 41–42 – Maserung einer Glasoberfläche; 8.7.2009 – T-28/08, BeckRS 2009, 70779 Rn. 66 – Bounty Schokoriegel; 24.2.2016 – T-411/14, MittdtPatA 2016, 181 Rn. 72 – Konturflasche ohne Riffelung; 7.12.2017 – T-332/16, BeckRS 2017, 144450 Rn. 61 – 360.

⁶⁴² EuG 19.10.2022 – T-275/21, BeckRS 2022, 27912 Rn. 47, 60, 126 – Darstellung eines Schachbrettmusters.

⁶⁴³ EuGH 22.6.2006 – C-25/05 P, GRUR 2006, 1022 Rn. 70–71 – Bonbonverpackung; EuG 15.12.2016 – T-112/13, BeckRS 2016, 115119 Rn. 103 – Schokoladenwaffelriegel.

⁶⁴⁴ EuG 19.6.2019 – T-307/17, BeckRS 2019, 11610 Rn. 59, 62 – Drei schwarze Streifen.

⁶⁴⁵ EuG 19.6.2019 – T-307/17, BeckRS 2019, 11610 Rn. 74, 77 – Drei schwarze Streifen.

Die **Beweislast** für das Vorliegen erworbener Unterscheidungskraft trifft sowohl im Anmeldeverfahren als auch im Nichtigkeitsverfahren den Inhaber der betroffenen Marke.⁶⁴⁶ Dies folgt zum einen daraus, dass Art. 7 Abs. 3 UMV eine Ausnahme von der Regel ist, dass unter Art. 7 Abs. 1 Buchst. b–d UMV fallende Marken nicht eingetragen werden können. Derjenige, der sich auf diese Ausnahme beruft, muss ihre Voraussetzungen nachweisen. Zum anderen ist der Markeninhaber am besten in der Lage, den Nachweis für eine solche Benutzung durch Einreichung geeigneter Unterlagen zu erbringen.⁶⁴⁷ 344

1. Benutzung als Marke. Die Dokumente zum Nachweis erlangter Unterscheidungskraft des Zeichens aufgrund seiner Benutzung müssen erkennen lassen, dass der Verkehr die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Dies setzt voraus, dass das Zeichen *als Marke* benutzt wurde, also in einer Weise, die geeignet ist, die betroffene Ware von den Waren anderer Unternehmen zu unterscheiden.⁶⁴⁸ Insbesondere wenn ein Marktteilnehmer mit einem bestimmten Produkt den Markt dominiert, ist genau zu prüfen, ob die Tatsache, dass die betroffenen Verkehrskreise die Ware als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, auf der Benutzung des Zeichens als Marke beruht. 345

Die Frage, ob eine Benutzung als Marke vorliegt, ist insbesondere bei Marken, die aus einer **Warenform bestehen oder mit der Warenform verschmelzen**, relevant. Auch solche Marken können grundsätzlich Unterscheidungskraft durch Benutzung erwerben, wenn sie – was die Regel ist – in Verbindung mit einer Wort- oder Bildmarke benutzt werden. Wird eine solche Marke systematisch mit einer Wortmarke versehen, unter der das Produkt vertrieben wird, kann eine Unterscheidungskraft nach Art. 7 Abs. 3 UMV für die aus einer Warenform bestehenden (oder mit ihr verschmelzenden) Marke insbesondere nach einem normalen Prozess der Gewöhnung der beteiligten Verkehrskreise eintreten.⁶⁴⁹ 346

Der Erwerb von Unterscheidungskraft einer Marke kann sich sowohl aus ihrer Benutzung als **Element einer anderen Marke** als auch aus der Benutzung in **Verbindung einer anderen Marke** ergeben.⁶⁵⁰ Allerdings muss der Markeninhaber dann seine Behauptung, dass das angemeldete Zeichen selbst (zB ein rein beschreibendes Wortzeichen oder ein Zeichen, das mit der Warenform verschmilzt) von den maßgeblichen Verbrauchern als Hinweis auf seine kommerzielle Herkunft angesehen werde, konkret mit entsprechenden Unterlagen un- 347

⁶⁴⁶ EuGH 19.6.2014 – C-217/13 und C-218/13, GRUR-Int 2014, 815 Rn. 68 – Oberbank. Als Folge dieses Urteils änderte der BGH seine Rechtsprechung. Auch für deutsche Marke gilt nun, dass der Markeninhaber im Anmelde- und Lösungsverfahren die Feststellungslast dafür trägt, dass sich das maßgebliche Zeichen im Verkehr infolge Benutzung durchgesetzt hat, BGH 22.7.2021 – I ZB 16/20, WRP 2021, 1566 Rn. 38 – NJW-Orange.

⁶⁴⁷ EuGH 19.6.2014 – C-217/13 und C-218/13, GRUR-Int 2014, 815 Rn. 69–70 – Oberbank.

⁶⁴⁸ EuGH 18.6.2002 – C-299/99, GRUR 2002, 804 Rn. 64 – Philips; 19.6.2014 – C-217/13 und C-218/13, GRUR-Int 2014, 815 Rn. 40 – Oberbank; 16.9.2015 – C-215/14, GRUR 2015, 1198 Rn. 63 – Schokoladenwaffelriegel; EuG 26.6.2019 – T-117/18 bis T-121/18, BeckRS 2019, 12291 Rn. 93 – 200 PANORAMICZNYCH et al.

⁶⁴⁹ EuGH 22.6.2006 – C-25/05 P, GRUR 2006, 1022 Rn. 59 – Bonbonverpackung; EuG 29.1.2013 – T-25/11, BeckRS 2013, 80215 Rn. 83 – Keramikschnidegerät; 25.9.2014 – T-474/12, BeckRS 2014, 81973 Rn. 55 – Kelchgläser; 15.12.2016 – T-112/13, BeckRS 2016, 115119 Rn. 52 – Schokoladenwaffelriegel.

⁶⁵⁰ EuGH 7.7.2005 – C-353/03, GRUR 2005, 763 Rn. 27–32 – Nestlé; 16.9.2015 – C-215/14, GRUR 2015, 1198 Rn. 64 – Schokoladenwaffelriegel; EuG 24.2.2016 – T-411/14, MitttdtPatA 2016, 181 Rn. 76 – Konturflasche ohne Riffelung; 14.12.2017 – T-304/16, BeckRS 2017, 135373 Rn. 39 – BET 365; 24.9.2019 – T-404/18, GRUR-RS 2019, 22716 Rn. 26 – PDF Expert; 24.9.2019 – T-492/18, BeckRS 2019, 22863 Rn. 41 – Scanner Pro.

termauern. In der Praxis ist der Markeninhaber eines Zeichens, das zB aus einer Warenform besteht oder mit der Warenform verschmilzt, zum Nachweis erlangter Unterscheidungskraft auf **Meinungsumfragen** angewiesen. Normalerweise werden solche Marken **mit zusätzlichen Wort- oder Bildmarken** benutzt. Daher können Unterlagen wie Werbematerial für diese Kategorie von Marken allein keinen Nachweis dafür darstellen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Anmeldemarke als solche, also unabhängig von der ebenfalls auf dem Produkt angebrachten Wort- oder Bildmarke, als Herkunftsnachweis für die betroffenen Produkte auffassen.⁶⁵¹

- 348 Auch **Angaben zu Marktanteilen** sind für den Nachweis erworbener Unterscheidungskraft besonders relevant. Zeigen die nachgewiesenen Marktanteile, dass die Marke infolge ihrer Benutzung die mit ihr gekennzeichneten Waren einen nicht zu vernachlässigenden Anteil am fraglichen Produktmarkt erreicht, kann dies auf eine erworbene Unterscheidungskraft hinweisen.⁶⁵²
- 349 Beziehen sich die eingereichten Unterlagen ausschließlich auf eine rein **beschreibende oder generische Benutzung** des Zeichens, können sie keine erlangte Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke belegen. Ein als Marke angemeldeter generischer Begriff für ein Produkt, der vom Anmelder lediglich als Produktbezeichnung benutzt wird, überwindet das Eintragungshindernis nicht deshalb, weil der Anmelder den Markt beherrscht.
- 350 Die **Benutzung einer Individualmarke durch mehrere Unternehmen** setzt voraus, dass die von der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise unter der **Kontrolle eines einzigen Unternehmens** hergestellt oder erbracht werden, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann.⁶⁵³ Die Annahme, dass der Markeninhaber einer Benutzung der Individualmarke durch Dritte zugestimmt habe, reicht für den Nachweis erlangter Unterscheidungskraft nicht aus. Eine analoge Anwendung des Art. 18 Abs. 2 UMV kommt im Rahmen von Art. 7 Abs. 3 UMV nicht in Frage.⁶⁵⁴
- 351 Unterlagen, die auf eine Verwendung des Zeichens als **Domainname oder als Firmenbezeichnung** hinweisen, können zugleich auch geeignet sein, eine erlangte Unterscheidungskraft des Zeichens als Marke zu belegen. Die Benutzung des Zeichens als Marke hängt davon ab, wie der angesprochene Verkehr das Zeichen wahrnimmt, wenn er mit dem gleichlautenden entsprechenden Domain- oder Firmennamen konfrontiert wird.⁶⁵⁵
- 352 **2. Zeitpunkt des Nachweises erlangter Unterscheidungskraft.** Art. 7 Abs. 3 UMV setzt voraus, dass die Unterscheidungskraft durch Benutzung **vor dem Anmeldetag** erworben wurde.⁶⁵⁶ Benutzungsnachweise für eine Marke, die erst nach ihrem Anmeldetag erstellt

⁶⁵¹ EuG 29.4.2004 – T-399/02, GRUR-Int 2004, 664 Rn. 51 – Bierflasche mit Zitrone; 15.12.2005 – T-262/04, GRUR-Int 2006, 315 Rn. 77 – Steinfeuerzeug.

⁶⁵² EuGH 22.6.2006 – C-25/05 P, GRUR 2006, 1022 Rn. 76 – Bonbonverpackung; EuG 15.12.2016 – T-112/13, BeckRS 2016, 115119 Rn. 82 – Schokoladenwaffelriegel.

⁶⁵³ EuG 24.9.2019 – T-13/18, BeckRS 2019, 22719 Rn. 143 – Crédit Mutuel.

⁶⁵⁴ EuG 24.9.2019 – T-13/18, BeckRS 2019, 22719 Rn. 166–167 – Crédit Mutuel.

⁶⁵⁵ EuG 14.12.2017 – T-304/16, BeckRS 2017, 135373 Rn. 41–52 – BET 365.

⁶⁵⁶ EuG 12.12.2002 – T-247/01, GRUR-Int 2003, 646 Rn. 36 – ECOPY; 13.12.2004 – T-8/03, BeckRS 2004, 78263 Rn. 71 – EMILIO PUCCI; 15.12.2005 – T-262/04, GRUR-Int 2006, 315 Rn. 65 – Steinfeuerzeug; 21.4.2010 – T-7/09, BeckRS 2010, 90465 Rn. 40 – Abbildung eines Teils eines Spannfutters; 22.3.2013 – T-409/10, BeckRS 2013, 80652 Rn. 76 – Handtasche; 24.2.2016 – T-411/14, MitttdtPatA 2016, 181 Rn. 67 – Konturflasche ohne Riffelung.