

**PRÜFUNGSRICHTLINIEN FÜR
UNIONSMARKEN**

**AMT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR
GEISTIGES EIGENTUM
(EUIPO)**

Teil C

Widerspruch

**Abschnitt 5 Bekannte Marken (Artikel 8
Absatz 5**

UMV)

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung	1381
1.1 Der Zweck von Artikel 8 Absatz 5 UMV	1381
1.2 Rechtlicher Bezugsrahmen	1382
2 Anwendungsbereich	1382
2.1 Anwendbarkeit auf eingetragene Marken	1383
2.1.1 Das Erfordernis der Eintragung.....	1383
2.1.2 Die Beziehung zwischen bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV) und notorisch bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV).....	1383
2.2 Anwendbarkeit auf ähnliche und identische Waren und Dienstleistungen	1386
3 Voraussetzungen	1386
3.1 Bekanntheit der älteren Marke	1386
3.1.1 Rechtsnatur der Bekanntheit.....	1386
3.1.2 Umfang der Bekanntheit.....	1388
3.1.2.1 Grad der Bekanntheit.....	1388
3.1.2.2 Die maßgeblichen Verkehrskreise.....	1390
3.1.2.3 Die erfassten Waren und Dienstleistungen.....	1393
3.1.2.4 Maßgebliches Gebiet.....	1395
3.1.2.5 Maßgeblicher Zeitpunkt.....	1397
3.1.2.6 Bekanntheit aufgrund der Zugehörigkeit zu einer anderen Marke.....	1401
3.1.3 Beurteilung der Bekanntheit – Relevante Faktoren.....	1403
3.1.3.1 Bekanntheitsgrad der Marke.....	1404
3.1.3.2 Marktanteil.....	1406
3.1.3.3 Intensität der Benutzung.....	1409
3.1.3.4 Geografisches Ausmaß der Benutzung.....	1413
3.1.3.5 Dauer der Benutzung.....	1414
3.1.3.6 Verkaufsfördernde Maßnahmen.....	1415
3.1.3.7 Andere Faktoren.....	1417
3.1.4 Nachweis der Bekanntheit.....	1419
3.1.4.1 Anforderungen an die Beweismittel.....	1419
3.1.4.2 Beweislast.....	1419
3.1.4.3 Beweismittelwürdigung.....	1420
3.1.4.4 Beweismittel – Besonderheiten beim Nachweis der Bekanntheit.....	1421
3.2 Die Ähnlichkeit der Zeichen	1428

3.3 Die Verbindung zwischen den Zeichen.....	1430
3.4 Gefahr der Beeinträchtigung	1437
3.4.1 Geschützter Gegenstand.....	1437
3.4.2 Bewertung der Beeinträchtigungsgefahr.....	1438
3.4.3 Arten der Beeinträchtigung.....	1438
3.4.3.1 Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung in unlauterer Weise	1439
3.4.3.2 Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft.....	1449
3.4.3.3 Beeinträchtigung der Wertschätzung.....	1457
3.4.4 Nachweis der Beeinträchtigungsgefahr.....	1464
3.5 Benutzung ohne rechtfertigenden Grund.....	1465
3.5.1 Beispiele für die Rechtsprechung und Entscheidungen in Bezug auf den rechtfertigenden Grund.....	1466
3.5.1.1 Rechtfertigender Grund zuerkannt.....	1466
3.5.1.2 Kein rechtfertigender Grund zuerkannt.....	1467

1 Einleitung

1.1 Der Zweck von Artikel 8 Absatz 5 UMV

Während nach [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV](#) die doppelte Identität der Marken und Waren bzw. Dienstleistungen und nach [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) die Gefahr der Verwechslung notwendige Voraussetzungen für die Schutzausübung einer eingetragenen Marke darstellen, setzt [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) weder eine Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen noch eine Verwechslungsgefahr voraus. [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ermöglicht den Schutz eingetragener Marken, nicht nur für Waren oder Dienstleistungen, die mit denen, für die die ältere Marke eingetragen ist, identisch oder diesen ähnlich sind, sondern auch im Verhältnis zu nicht ähnlichen Waren und Dienstleistungen, und setzt auch keine Gefahr der Verwechslung voraus, soweit die Marken identisch oder ähnlich sind, wenn es sich im Falle der älteren Marke um eine bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Dem erweiterten Schutz unter [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) liegt die Überlegung zugrunde, dass sich die Funktion und der Wert einer Marke nicht auf die Herkunftsbezeichnung beschränken. Eine Marke kann neben der Herkunft der Waren und Dienstleistungen auch andere Informationen vermitteln, beispielsweise ein Qualitätsversprechen, eine Qualitätzusage oder ein bestimmtes Image, sei es in Bezug auf Luxus, Lifestyle, Exklusivität usw. („Werbefunktion“) (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378). Markeninhaber wenden häufig große Geldsummen und Mühen auf, um ihre Marke mit einem bestimmten Image zu verbinden. Dieses Image verleiht der Marke einen – oft erheblichen – wirtschaftlichen Wert, der nicht an die Waren und Dienstleistungen geknüpft ist, für welche sie eingetragen ist.

[Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) dient dem Schutz dieser Werbefunktion und der Investitionen, die für die Schaffung eines bestimmten Markenimages aufgewendet wurden, indem bekannte Marken unabhängig von der Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen oder der Verwechslungsgefahr geschützt werden, sofern der Nachweis erbracht wird, dass die Benutzung der angemeldeten Marke, deren Eintragung angefochten wird, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Der Schwerpunkt von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) liegt folglich nicht auf dem Schutz der Öffentlichkeit vor Verwechslungen der Herkunft, sondern auf dem Schutz des Markeninhabers vor einer unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer bekannten Marke, die er durch erhebliche Investitionen geschaffen hat.

1.2 Rechtlicher Bezugsrahmen

Nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer eingetragenen älteren Marke im Sinne des [Absatzes 2](#) von der Eintragung ausgeschlossen, wenn

„... sie mit einer älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist, ungeachtet dessen, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet wurde, mit denen identisch, ähnlich oder nicht ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Unionsmarke um eine in der Union bekannte Marke oder im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

Derselbe Wortlaut findet sich in den parallelen Bestimmungen der **Richtlinie (EU) 2015/2436 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (Markenrichtlinie)**, nämlich [Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der Markenrichtlinie](#).

Der Wortlaut von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ist auch dem Wortlaut von [Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) und [Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c der Markenrichtlinie](#) sehr ähnlich, d. h. den Bestimmungen, in denen die ausschließlichen Rechte des Markeninhabers näher bestimmt werden, allerdings lediglich mit einer geringfügigen Abweichung beim Tatbestandsmerkmal „beeinträchtigen/ausnutzen“: Während in [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) der Konjunktiv verwendet wird („... [wenn] die Benutzung der angemeldeten Marke [...] die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke [...] in unlauterer Weise **ausnutzen oder beeinträchtigen würde**“), heißt es in [Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) und in [Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe c der Markenrichtlinie](#): „in unlauterer Weise **ausnutzt oder beeinträchtigt**“. Dies liegt daran, dass [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ein relatives Eintragungshindernis darstellt, das unabhängig von einer tatsächlichen Benutzung der späteren Marke zu beurteilen ist, wohingegen es im zweiten Fall darum geht, die Benutzung einer Marke zu verbieten. Weiter unten wird dargestellt, wie sich dieser Unterschied auf die Nachweise auswirkt, die im einen oder anderen Fall vorzulegen sind (siehe [Abschnitt 3.4](#)).

2 Anwendungsbereich

Der frühere Wortlaut von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#), der bis zum 23/03/2016 anwendbar war, hat einige Kontroversen über seine Anwendbarkeit ausgelöst, und zwar, ob diese Bestimmung ausschließlich auf (a) ältere eingetragene Marken, und (b) nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen anwendbar war. Da diese Fragen unmittelbar den Anwendungsbereich dieser Bestimmung betrafen, musste gleich geklärt werden,

ob [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) auch auf (a) nicht eingetragene/notorisch bekannte Marken und (b) ähnliche oder identische Waren und Dienstleistungen Anwendung fand.

2.1 Anwendbarkeit auf eingetragene Marken

2.1.1 Das Erfordernis der Eintragung

Gemäß dem eindeutigen Wortlaut der derzeitigen Fassung von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#), wie durch die [Änderungsverordnung \(EU\) 2015/2424](#) eingeführt, schützt diese Vorgabe eine „eingetragene ältere Marke“. Wenn auch das Erfordernis der Eintragung in der früheren Fassung der Bestimmung nicht ausdrücklich genannt war, so erfolgte die Auslegung durch das Amt doch in diesem Sinne. Denn gemäß dem Wortlaut war die Anwendbarkeit der Bestimmung indirekt, aber eindeutig auf **eingetragene ältere Marken** beschränkt und schloss die Eintragung aus, wenn die Anmeldung mit der älteren Marke identisch oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die **die ältere Marke eingetragen ist**. Daraus folgt, dass [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) für seine Anwendung das Bestehen einer **älteren Eintragung** immer **vorausgesetzt** hat. Daher ist die Verweisung auf [Artikel 8 Absatz 2 UMV](#) so zu verstehen, dass sie auf ältere Eintragungen und Anmeldungen, die vor ihrer Eintragung stehen, beschränkt werden sollte (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1001&from=EN#d1e742-1-1>

2.1.2 Die Beziehung zwischen bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 5 UMV) und notorisch bekannten Marken (Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV)

Das Erfordernis der **Eintragung** dient dazu, [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) und [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) voneinander abzugrenzen. Doch weder in [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) noch in [Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft](#) ist ausdrücklich festgelegt, dass es sich bei einer notorisch bekannten Marke um eine nicht eingetragene Marke handeln muss. Der Grundsatz, dass sich die letztgenannten Bestimmungen nur auf nicht eingetragene Marken beziehen, ergibt sich mittelbar aus ihrem Geist und ihrer ratio legis.

Sinn und Zweck von [Artikel 6bis](#) der Pariser Verbandsübereinkunft, der 1925 eingeführt wurde, war die Verhinderung der Eintragung und Verwendung einer Marke, die im Land der Eintragung mit einer bereits notorisch bekannten Marke verwechselt werden konnte, und zwar auch dann, wenn diese notorisch bekannte Marke in dem betreffenden Land nicht bzw. noch nicht durch eine Eintragung geschützt war.

Sinn und Zweck von Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV war die Schließung einer Rechtslücke, da nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) nur eingetragene Unionsmarken geschützt sind. Ohne [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) wären bekannte nicht eingetragene Marken ohne Schutz geblieben (abgesehen von dem Schutz unter

[Artikel 8 Absatz 4 UMV](#)). Um eine solche Rechtslücke zu schließen, sah die UMV den Schutz bekannter Marken im Sinne von [Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft](#) vor, der in erster Linie nicht eingetragene Marken mit notorischer Bekanntheit schützen sollte.

Einerseits fallen in dem maßgeblichen Gebiet, **notorisch bekannte nicht eingetragene Marken** nicht unter den über den Warenähnlichkeitsbereich hinausgehenden Schutz nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#). Sie sind lediglich bei Verwechslungsgefahr im Bereich **identischer oder ähnlicher Waren** gemäß [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#), auf den [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) im Hinblick auf die Bestimmung des Schutzzumfanges verweist, geschützt. Dies gilt jedoch unbeschadet der Tatsache, dass notorisch bekannte Marken, soweit sie nicht eingetragen sind, auch im Sinne von [Artikel 8 Absatz 4 UMV](#) geschützt sein können. Wenn das maßgebliche nationale Recht für solche nicht eingetragenen Marken einen auf nicht ähnliche Waren und Dienstleistungen ausgedehnten Schutz vorsieht, kann dieser erweiterte Schutz auch über [Artikel 8 Absatz 4 UMV](#) geltend gemacht werden.

Andererseits kann ein Widerspruch nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) auf notorisch **bekannte**, eingetragene Unionsmarken oder nationale Markeneintragungen gestützt werden, vorausgesetzt, diese erfüllen ebenso die Bekanntheitskriterien im Sinne dieser Bestimmung.

Auch wenn die Begriffe „notorisch bekannt“ (ein traditioneller Begriff in [Artikel 6bis Buchstabe a der Pariser Verbandsübereinkunft](#)) und „Bekanntheit“ unterschiedliche Rechtsbegriffe bezeichnen, gibt es eine **wesentliche Überschneidung** zwischen ihnen. Dies zeigt ein Vergleich der Definition notorisch bekannter Marken in der [gemeinsamen Empfehlung der WIPO zum Schutz notorisch bekannter Marken](#) mit der vom Gerichtshof im Urteil vom 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (der zu dem Schluss kommt, dass es sich bei der unterschiedlichen Terminologie lediglich um eine „[...] Nuance, die keinen wirklichen Widerspruch enthält [...]“ handelt).

In der Praxis wird das Kriterium für die Bewertung einer Marke als notorisch bekannt oder als bekannt für gewöhnlich dasselbe sein. Daher werden Marken, die notorische Bekanntheit erworben haben, meist auch die im General-Motors-Urteil aufgestellte Bekanntheitsschwelle erreicht haben, da in beiden Fällen im Wesentlichen auf quantitative Kriterien abgestellt wird, nämlich auf den Grad der Bekanntheit der Marke beim Publikum. Zudem wird die erforderliche Bekanntheitsschwelle in beiden Fällen in sehr ähnlicher Weise beschrieben (in mindestens einem der maßgeblichen Verkehrskreise bekannte oder notorisch bekannte Marken⁷³für notorische Bekanntheit, und Bekanntheit bei einem bedeutenden Teil der betreffenden Verkehrskreise).

Dies wurde auch durch die Rechtsprechung bestätigt. In seinem Urteil vom 22/11/2007 in der Rechtssache [C-328/06](#), Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, sprach der Gerichtshof im Hinblick auf notorische Bekanntheit und Bekanntheit von ähnlichen Begriffen und unterstrich damit die erheblichen Überschneidungen und die enge

⁷³ [Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe c der gemeinsamen Empfehlungen der WIPO zum Schutz von notorisch bekannten Marken.](#)

Verwandtschaft zwischen beiden (§ 17). Siehe auch Urteil vom 11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

Die Überschneidungen zwischen bekannten Marken und eingetragenen notorisch bekannten Marken wirken sich in der Weise auf die Geltendmachung des Widerspruchsgrundes aus, dass es für die Anwendbarkeit von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) nicht darauf ankommen kann, ob der Widersprechende seine ältere Eintragung als notorisch bekannte oder als bekannte Marke bezeichnet. Aus diesem Grund ist die Wortwahl genau zu prüfen, insbesondere, wenn die Widerspruchsgründe nicht im Einzelnen erläutert werden, und wo dies angezeigt scheint, sollte eine flexible Handhabung vorgenommen werden.

Im Zusammenhang mit [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) sind die Voraussetzungen für die Anwendbarkeit von [Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft](#) und [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a oder b UMV](#) ungeachtet des abweichenden Wortlauts dieselben. Beide Bestimmungen setzen eine Ähnlichkeit oder Identität zwischen den Waren oder Dienstleistungen und ähnliche oder identische Zeichen voraus (in Artikel 6bis wird der Ausdruck „Abbildung“ verwendet, der gleichbedeutend mit Identität ist, und der Ausdruck „Nachahmung“ im Sinne von Ähnlichkeit). Außerdem setzen beide Artikel die Gefahr der Verwechslung voraus (in [Artikel 6bis](#) wird hierfür der Ausdruck „verwechslungsfähig“ verwendet). Während allerdings das Bestehen einer notorisch bekannten Marke gemäß [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) ein älteres Recht begründen kann und daher eine **Grundlage** für einen Widerspruch darstellt, bieten (ausschließlich) die [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) **Widerspruchsgründe** gemäß [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#).

Wenn der Widersprechende beispielsweise seinen Widerspruch a) auf eine ältere Eintragung gemäß [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) und [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) und b) auf eine identische ältere, im selben Gebiet notorisch bekannte Marke gemäß [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) stützt, dann ist eine Prüfung des älteren Rechts vorzunehmen:

1. nach [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) als ältere **eingetragene Marke** mit erhöhter Kennzeichnungskraft (hinsichtlich ihrer Notorietät);
2. nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) als ältere **eingetragene** bekannte Marke;
3. nach [Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe c UMV](#) in Verbindung mit [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) als **ältere nicht eingetragene, notorisch bekannte Marke** (was nur im Falle eines fehlenden Eintragungsnachweises sinnvoll ist, da sich andernfalls dasselbe Ergebnis ergibt wie im oben genannten Fall 1).

Selbst wenn sich der Widersprechende nicht ausdrücklich auf [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) berufen hat, ist anhand des Inhalts der Widerspruchsschrift und des Wortlauts der Darlegung der Widerspruchsbegründung sorgfältig zu prüfen, ob nach dem Willen des Widersprechenden nicht auch [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) herangezogen werden sollte.

2.2 Anwendbarkeit auf ähnliche und identische Waren und Dienstleistungen

Gemäß dem eindeutigen Wortlaut der derzeitigen Fassung von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) wird der nach dieser Bestimmung gewährte Schutz ungeachtet dessen gewährt, ob die Waren oder Dienstleistungen, für die die spätere Marke angemeldet wurde, mit denen der eingetragenen älteren Marke identisch, ähnlich oder nicht ähnlich sind. Hierbei handelt es sich um eine Kodifizierung der Rechtsprechung des Gerichtshofs in der Auslegung der früheren Fassung dieser Bestimmung (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

3 Voraussetzungen

Die folgenden Voraussetzungen müssen für die Anwendung von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) erfüllt sein (16/12/2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, bestätigt durch 10/05/2012, [C-100/11 P](#), Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. Ältere **eingetragene Marke, die** im maßgeblichen Gebiet **Bekanntheit genießt**;
2. **Identität oder Ähnlichkeit** der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung mit der älteren Marke;
3. die Benutzung der angemeldeten Marke muss in der Lage sein, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise auszunutzen oder zu beeinträchtigen;
4. **Fehlen eines rechtfertigenden Grundes** für eine solche Benutzung.

Diese Voraussetzungen müssen **zusammen erfüllt** sein, und eine Anwendung der Bestimmung scheidet aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Die Reihenfolge, in der diese sachlichen Voraussetzungen geprüft werden, kann sich je nach Fall unterscheiden. Beispielsweise kann die Prüfung mit der Bewertung der Ähnlichkeiten zwischen den Zeichen beginnen, insbesondere in Fällen, in denen dazu wenig oder nichts zu sagen ist, weil die Marken entweder identisch oder offenkundig ähnlich bzw. nicht ähnlich sind.

3.1 Bekanntheit der älteren Marke

3.1.1 Rechtsnatur der Bekanntheit

Der Begriff und der Umfang der Bekanntheit werden weder in der [UMV](#) noch in der [Markenrichtlinie](#) definiert. Zudem weisen die verschiedenen Sprachfassungen der fraglichen Vorschriften Abweichungen in der verwendeten Terminologie auf, was

zu beachtlichen Schwierigkeiten bei der Auslegung des Begriffs der Bekanntheit führte, worauf Generalanwalt Jacobs in seinem Schlussantrag vom 26/11/1998 in der Rechtssache [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36 hinweist.

Mangels einer Legaldefinition bestimmte der Gerichtshof den Begriff der Bekanntheit aus dem Zweck der relevanten Vorschriften. Aus der Systematik der [Richtlinie](#) gehe hervor, dass [Artikel 5 Absatz 2 Markenrichtlinie](#) einen „**bestimmten Bekanntheitsgrad der älteren Marke** beim Publikum“ voraussetze. „Denn nur wenn diese Marke einen genügenden Bekanntheitsgrad hat, kann das Publikum, wenn es mit der jüngeren Marke konfrontiert wird, gegebenenfalls (...) eine Verbindung zwischen den beiden Marken herstellen, so dass die ältere Marke beeinträchtigt werden kann“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Hieraus leitete der Gerichtshof das **Erfordernis einer Bekanntheitsschwelle** ab, demzufolge die Bekanntheit in erster Linie **in quantitativer Hinsicht** zu bestimmen ist. Die Voraussetzung der Bekanntheit sah der Gerichtshof als erfüllt an, wenn die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen angesprochen werden soll (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Wenn für die Beurteilung der Bekanntheit quantitative Kriterien maßgeblich sind, kommt Argumenten und Beweismitteln, die sich mehr auf das Ansehen der Marke beim Publikum beziehen als auf ihren Bekanntheitsgrad, keine unmittelbare Bedeutung für die Beurteilung zu, ob die ältere Marke eine für die Zwecke des [Artikels 8 Absatz 5 UMV](#) hinreichende Bekanntheit erlangt hat. Da jedoch auch der wirtschaftliche Wert des guten Rufs einer Marke zum Regelungsgehalt dieser Vorschrift gehört, sind **qualitative Aspekte** zu berücksichtigen, wenn die Möglichkeit einer Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung geprüft wird (siehe auch [Abschnitt 3.4](#) unten). [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) schützt „berühmte“ Marken nicht als solche, sondern aufgrund ihres Erfolgs und der Wertschätzung („ihres Goodwills“), den/die sie im Markt erlangt haben. Ein Zeichen genießt nicht von Haus aus Bekanntheit, z. B. weil es auf eine berühmte Person oder ein berühmtes Ereignis verweist, sondern nur aufgrund von der von ihm gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und der durchgeführten Benutzung hiervon.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
22/07/2010, R 11/2008-4 , CASAS DE FERNANO ALONSO (Bildmarke) / FERNANDO ALONSO	Die vom Widersprechenden eingereichten Beweismittel bezogen sich ausnahmslos auf den Ruhm Fernando Alonsos als erfolgreichen Rennfahrer und auf die Verwendung seines Bildes durch verschiedene Unternehmen zur Werbung für ihre Waren und Dienstleistungen. Die Bekanntheit der älteren, für die relevanten Waren und Dienstleistungen eingetragenen Marke konnte nicht nachgewiesen werden (Randnrn. 44, 48).
03/03/2011, R 201/2010-2 , BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Die einzigen Beweismittel, die im Hinblick auf die Bekanntheit der älteren Marke fristgerecht eingereicht wurden, nämlich eine Seite mit Abbildungen von Websites, die das Wort „BALMAIN“ enthalten, ein Auszug aus einem Wikipedia-Eintrag über den französischen Designer Pierre Balmain und fünf Auszüge aus der Website www.style.com , in denen die Kollektion „BALMAIN“ erwähnt wurde, stellten eindeutig keinen hinreichenden Nachweis für die Bekanntheit der älteren Marke in der EU dar. Daher wurde der Widerspruch als unbegründet zurückgewiesen (Randnrn. 36, 37).

3.1.2 Umfang der Bekanntheit

3.1.2.1 Grad der Bekanntheit

Nachdem nun das Erreichen einer Bekanntheitsschwelle als maßgebliches Kriterium für die Bekanntheit definiert wurde, stellt sich als Nächstes die Frage, welchen **Bekanntheitsgrad** die ältere Marke beim Publikum erreicht haben muss, um über dieser Schwelle zu liegen. Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem **erheblichen Teil der Verkehrskreise bekannt** ist, was jedoch nicht im Voraus anhand eines bestimmten Prozentsatzes festgestellt werden kann (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Indem er davon absah, den Inhalt des Begriffs „bedeutend“ näher zu definieren, und hervorhob, dass es nicht darauf ankomme, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des Publikums bekannt sein muss, sprach sich der Gerichtshof in der Sache **gegen die Anwendung** allgemein **feststehender Kriterien** aus, da ein im

Voraus festgelegter Bekanntheitsgrad für sich genommen wenig geeignet für eine realistische Beurteilung der Bekanntheit sein könnte.

Für die Frage, ob die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, kommt es daher nicht nur auf den Bekanntheitsgrad der Marke an, sondern es muss auch **jeder andere** relevante **Umstand** des konkreten Falls in Betracht gezogen werden. Weitere Informationen zu den relevanten Faktoren und ihrem Zusammenspiel finden Sie in [Unterabschnitt 3.1.3](#).

Wenn die Waren oder Dienstleistungen jedoch an **eng umgrenzte Verbrauchergruppen** gerichtet sind, kann aufgrund des begrenzten Gesamtumfangs dieses Markts bereits eine geringe Anzahl Verbraucher einen bedeutenden Teil des Publikums darstellen. Daher darf ein geringer Umfang des relevanten Markts als solcher nicht als Faktor gewertet werden, der Bekanntheit im Sinne von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ausschließt. Für das Vorliegen von Bekanntheit kommt es auf Prozente an und nicht auf absolute Zahlen.

Das Erfordernis, dass die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt sein muss, dient auch dazu, den Begriff der **Bekanntheit** im Sinne von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) von der **durch eine Benutzung erhöhten Kennzeichnungskraft**, die einen Faktor für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Rahmen von [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) darstellt, abzugrenzen.

Bei beiden Begriffen ist zwar auf die Bekanntheit der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen abzustellen, doch besteht im Falle der **Bekanntheit** ein **Schwellenwert**, der erreicht werden muss, damit dieser Schutz eingreift, wohingegen **bei der erhöhten Kennzeichnungskraft ein solcher Schwellenwert nicht besteht**. Daraus folgt, dass im letzteren Fall jeder Hinweis auf eine erhöhte Bekanntheit der Marke berücksichtigt und entsprechend seiner Bedeutung beurteilt werden muss, wobei es keine Rolle spielt, ob die Schwelle zur Bekanntheit im Sinne von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) erreicht wurde oder nicht. Wenn im Rahmen der Prüfung von [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) festgestellt wird, dass die ältere Marke eine „erhöhte Kennzeichnungskraft“ aufweist, so ist damit noch nicht gesagt, dass sie auch bekannt im Sinne von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ist.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
------------------------	-------------

<p>21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)</p>	<p>Aus den vom Widersprechenden eingereichten Unterlagen ging hervor, dass seine Werbemaßnahmen darauf ausgerichtet sind, die Kennzeichnungskraft durch Benutzung zu erhöhen. Die Verwendung der Marke reichte jedoch nicht aus, um die Bekanntheitsschwelle zu erreichen. Keine der Unterlagen enthielt einen Hinweis darauf, dass die maßgeblichen Endverbraucher die ältere Marke wiedererkennen, ebenso wenig wurden Nachweise für den Marktanteil der Waren des Widersprechenden eingereicht (Randnr. 61).</p>
--	---

3.1.2.2 Die maßgeblichen Verkehrskreise

Der Gerichtshof definiert die maßgeblichen Verkehrskreise für die Bewertung der Bekanntheit wie folgt: „Das Publikum, bei dem die ältere Marke Bekanntheit erlangt haben muss, ist **dasjenige [Publikum], das von dieser Marke betroffen ist**, also je nach der vermarkteten Ware oder Dienstleistung die breite Öffentlichkeit oder ein spezielleres Publikum, z. B. ein bestimmtes berufliches Milieu“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Wenn es sich bei den von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen um **Massenartikel** handelt, bestehen die relevanten Verkehrskreise aus der **breiten Öffentlichkeit**. Dienen die Waren jedoch einem sehr **speziellen Zweck** oder sind ausschließlich für die **professionelle oder gewerbliche Verwendung** bestimmt, so bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise aus den **spezifischen Abnehmern** der fraglichen Waren.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>04/08/2011, R 1265/2010-2, MATTONI (fig.) / MATTONI</p>	<p>In Anbetracht der Warenart, für die der Widersprechende die Bekanntheit der Marke geltend macht, nämlich <i>Mineralwässer</i>, bestehen die maßgeblichen Verkehrskreise aus der allgemeinen Öffentlichkeit (Randnr. 44).</p>

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
15/09/2011, R 2100/2010-1 , SEXIALIS / CIALIS et al.	Die Waren, für die das Zeichen Schutz genießt, sind <i>pharmazeutische Präparate zur Behandlung sexueller Fehlfunktionen</i> . Die maßgeblichen Verkehrskreise sind die allgemeine Öffentlichkeit und Fachleute mit einem hohen Aufmerksamkeitsgrad für solche Waren (Randnr. 64).
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, bestätigt durch 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl	Die Waren, für die die ältere Marke Schutz genießt, sind <i>pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von Falten</i> . Die nachgewiesene Werbung für die ältere Marke „BOTOX“ in wissenschaftlichen Zeitschriften und in der allgemeinen Presse genügt als Beweismittel für die Bekanntheit der Marke sowohl bei der breiten Öffentlichkeit als auch bei Fachleuten des Gesundheitswesens (C-100/11 P , Randnrn. 65-67). Daher sind beide Verbraucherkategorien zu berücksichtigen.

Neben den aktuellen Abnehmern der relevanten Waren erfasst der Begriff der maßgeblichen Verkehrskreise auch die **potenziellen Abnehmer** dieser Waren und auch diejenigen Verbraucher, die mit der Marke nur **indirekt in Berührung** kommen, weil die fraglichen Waren auch an sie gerichtet sind, z. B. Sportfans in Bezug auf Sportkleidung oder regelmäßige Flugreisende in Bezug auf verschiedene Fluggesellschaften usw.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	Die relevanten Dienstleistungen der Klassen 35 und 36 bestehen in der Angabe von Börsenkursen und richten sich üblicherweise an Fachleute. Der Widersprechende reichte Beweismittel ein, aus denen hervorgeht, dass die Marke „NASDAQ“ nahezu täglich in zahlreichen Zeitungen und Fernsehsendern , die in ganz Europa gelesen bzw. gesehen werden können, erwähnt wird. Die Beschwerdekammer war daher zu Recht davon ausgegangen, dass die Bekanntheit der Marke „NASDAQ“ bei den europäischen Verbrauchern nicht nur im Hinblick auf die Fachleute, sondern auch im Hinblick auf einen bedeutenden Teil der allgemeinen Öffentlichkeit (Randnrn. 47, 51) gegeben ist.
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348	Die Beweismittel für die Bekanntheit bestätigen, dass bei <i>Theaterproduktionen</i> nicht ein begrenzter und exklusiver Personenkreis, sondern die allgemeine Öffentlichkeit die maßgeblichen Verkehrskreise darstellen. Die Aktivitäten des Streithelfers wurden in zahlreichen Zeitungen, die sich an die allgemeine Öffentlichkeit richten, beworben, dargestellt und kommentiert. Der Streithelfer bereiste im Rahmen von Touren verschiedene Regionen des Vereinigten Königreichs und trat im Vereinigten Königreich vor einer breiten Öffentlichkeit auf. Sowohl der hohe Umsatz als auch die hohe Anzahl der verkauften Eintrittskarten belegen, dass diese Aktivität im großen Rahmen durchgeführt wird und daher eine Dienstleistung gegenüber der allgemeinen Öffentlichkeit darstellt. Darüber hinaus geht aus den vom Streithelfer eingereichten Unterlagen eindeutig hervor, dass dieser von Unternehmen verschiedener Wirtschaftszweige, die sich ebenfalls an die allgemeine Öffentlichkeit richten, z. B. Banken, Herstellern oder Vertreibern alkoholhaltiger Getränke oder Autoherstellern, mit erheblichen jährlichen Zuwendungen gesponsert wurde (Randnrn. 35-36).

Sehr häufig betrifft ein bestimmtes Produkt **verschiedene Abnehmerkreise** mit verschiedenen Profilen, wie zum Beispiel bei Mehrzweckwaren oder bei Waren, die über mehrere Zwischenhändler zu ihrer Endbestimmung gelangen (Vertrieb, Einzelhandel, Endabnehmer). In solchen Fällen stellt sich die Frage, ob die Bekanntheit in Bezug auf jede Gruppe einzeln zu beurteilen ist, oder ob sie alle verschiedenen Abnehmerkategorien abdecken sollte. Das vom Gerichtshof am 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy (General Motors), EU:C:1999:408 angeführte Beispiel (bestimmtes berufliches Milieu) macht deutlich, dass Bekanntheit bei einer einzigen Abnehmergruppe genügen kann.

Auch wenn die ältere Marke für sehr **unterschiedliche Waren** und Dienstleistungen eingetragen ist, können je nach Art der Ware verschiedene Abnehmerkreise in Betracht kommen, sodass die umfassende Bekanntheit der Marke für jede Art von Waren oder Dienstleistungen einzeln beurteilt werden muss.

Obige Ausführungen beziehen sich nur auf das Publikum, das in Betracht zu ziehen ist, wenn geprüft wird, ob die ältere Marke die vom Gerichtshof im Urteil „Chevy (General Motors)“ aufgestellte Bekanntheitsschwelle erreicht. Bei der Beurteilung der Beeinträchtigung und der Ausnutzung stellt sich jedoch die Frage, ob die ältere Marke auch dem von den Waren und Dienstleistungen der jüngeren Marke angesprochenen Publikum bekannt sein muss, da es ansonsten kaum ersichtlich ist, wie das Publikum die beiden Marken miteinander in Verbindung bringen könnte. Diese Frage wird in [Abschnitt 3.4](#) unten behandelt.

3.1.2.3 Die erfassten Waren und Dienstleistungen

Erfasst werden zunächst all diejenigen Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist und für die ihre Bekanntheit beansprucht wird.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
28/04/2011, R 1473/2010-1 , SÜDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al.	Der Widerspruch wurde abgewiesen, da die älteren Marken für die Dienstleistungen, für die sie nach Aussage des Widersprechenden Bekanntheit genossen, nicht eingetragen waren. Artikel 8 Absatz 5 UMV kann nur dann geltend gemacht werden, wenn es sich bei der Marke, für die Bekanntheit/Wertschätzung beansprucht wird, um eine eingetragene Marke handelt und wenn die Waren/Dienstleistungen, für die diese Bekanntheit/Wertschätzung beansprucht wird, auf der Eintragungskurkunde erscheinen (Randnr. 49).

Die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die Beweismittel beziehen, müssen mit den Waren und Dienstleistungen, für welche die ältere Marke eingetragen ist, identisch (und ihnen nicht nur ähnlich) sein.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
09/11/2010, R 1033/2009-4 , PEPE/ bebe	Die Waren, deren Bekanntheit in Deutschland durch die Entscheidung bewertet wurde, stammten ausschließlich aus dem Bereich Haut- und Körperpflege und Kindercremes. Diese Artikel sind nicht identisch mit den Waren der Klasse 3 der älteren Marke, d. h. <i>Make-up und Nagelpflegemittel, nämlich Nagellack und Nagellackentferner</i> . Der Widersprechende konnte daher keine Bekanntheit der älteren deutschen Marke in den maßgeblichen Gebieten nachweisen (Randnr. 31).

Wenn die ältere Marke für eine breite Palette an Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, die an verschiedene Abnehmerkreise gerichtet sind, ist es erforderlich, die Bekanntheit für jede einzelne Warenkategorie getrennt zu bestimmen. Es kann sein, dass die ältere Marke nicht für alle Waren Bekanntheit genießt, da sie für manche Waren vielleicht überhaupt nicht benutzt wurde, wohingegen sie bei anderen den für [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) erforderlichen Bekanntheitsgrad womöglich nicht erreicht hat.

Wenn aus den Beweismitteln hervorgeht, dass die ältere Marke **für einen Teil** der Waren/Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, bekannt ist, dann ist sie nur in diesem Ausmaß nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) geschützt. Folglich können **nur diese Waren** bei der Prüfung berücksichtigt werden.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
14/06/2011, R 1588/2009-4 , PINEAPPLE / APPLE	Die Beschwerdekammer entschied, dass die erhöhte Kennzeichnungskraft und die Bekanntheit der älteren Marken für die Waren und Dienstleistungen des Widersprechenden, die als denen der angefochtenen Marken ähnlich oder mit ihnen identisch angesehen wurden, nicht gegeben waren. Für diese Waren und Dienstleistungen wurde keine erhöhte Kennzeichnungskraft oder Bekanntheit nachgewiesen, mit Ausnahme der <i>Computersoftware</i> der Klasse 9 (Randnr. 43).

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Die eingereichten Beweismittel belegten hinreichend, dass die Marke „ARENA“ einem bedeutenden Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt war. Sie enthielten jedoch keine einschlägigen Informationen, aus denen auf den Bekanntheitsgrad der Marke „ARENA“ in anderen Sektoren als <i>Badebekleidung und Schwimmartikel</i> geschlossen werden konnte (Randnrn. 58, 60).

3.1.2.4 Maßgebliches Gebiet

Nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ist bei der Feststellung der Bekanntheit auf das **maßgebliche Gebiet** abzustellen, in dem die ältere Marke geschützt ist: Die ältere Marke muss **in dem Gebiet bekannt sein, für das sie eingetragen wurde**. Bei nationalen Marken ist dies der jeweilige Mitgliedstaat, bei Unionsmarken das Gebiet der Europäischen Union.

Im Urteil in der Rechtssache „General Motors“ hielt der Gerichtshof fest, dass bei nationalen Marken nicht verlangt werden dürfe, dass sich die Bekanntheit auf das gesamte Gebiet des Mitgliedstaats erstrecke. Es genüge, dass sie in einem wesentlichen Teil davon vorliege. Was die beim Benelux-Markenamt eingetragenen Marken betreffe, so könne das Gebiet eines Beneluxstaates, auch ein Teil davon, einen wesentlichen Teil darstellen (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

Der Gerichtshof hat klargestellt, dass für eine ältere Unionsmarke die Feststellung der Bekanntheit in einem einzigen Mitgliedstaat ausreichen kann.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
06/10/2009, C-301/07 , Pago, EU:C:2009:611	Bei dieser Rechtssache ging es um eine Unionsmarke, die in ganz Österreich bekannt war. Der Gerichtshof erklärte, dass eine Unionsmarke bei einem wesentlichen Teil des Publikums, das von den durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, in einem wesentlichen Teil des Gemeinschaftsgebiets bekannt sein muss. Angesichts der Umstände des Ausgangsverfahrens könne das Gebiet des betreffenden Mitgliedstaats (Österreich) als wesentlicher Teil des Unionsgebiets angesehen werden (Randnrn. 29-30).

Im Allgemeinen jedoch muss bei der Beurteilung, ob es sich um einen wesentlichen Teil des fraglichen Gebiets handelt, sowohl die Größe des geografischen Gebiets als auch der Anteil der dort lebenden Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden, da sich beide Kriterien auf die Gesamtbedeutung des spezifischen Gebiets auswirken können.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
21/08/2009, R 1283/2006-4 , RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO	Aus den eingereichten Beweismitteln ging hervor, dass die Marke im Jahr 2002 in 17 Restaurants in Frankreich verwendet wurde. Diese Zahl wurde in einem Land mit 65 Millionen Einwohnern als eher klein bewertet. Die Bekanntheit wurde folglich nicht nachgewiesen (Randnr. 22).

Die Widersprechenden geben in der Widerspruchsschrift häufig an, dass die ältere Marke in einem Gebiet bekannt ist, das über das Gebiet ihrer Eintragung hinausgeht (z. B. Geltendmachung europaweiter Bekanntheit für eine nationale Marke). In solch einem Fall muss das Vorbringen des Widersprechenden nur für das Gebiet der Eintragung untersucht werden.

Dementsprechend müssen die **vorgelegten Beweise ausdrücklich das maßgebliche Gebiet betreffen**. Wenn der Beweis zum Beispiel Japan oder nicht ausdrücklich definierte Regionen betrifft, wird er nicht die Bekanntheit in der Union oder in einem Mitgliedstaat nachweisen können. Somit sind Absatzzahlen für die Union als Ganze oder weltweite Absatzzahlen nicht geeignet, die Bekanntheit in einem konkreten Mitgliedstaat zu beweisen, wenn die relevanten Daten nicht nach Gebieten unterteilt sind. Mit anderen Worten muss eine „größere“ Bekanntheit ausdrücklich auch für das maßgebliche Gebiet bewiesen werden, wenn sie berücksichtigt werden soll.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
22/03/2011, R 1718/2008-1 , LINGLONG / LL (fig.) et al.	Die meisten eingereichten Unterlagen bezogen sich auf Länder außerhalb der Europäischen Union, hauptsächlich auf China, das Heimatland des Widersprechenden, und auf andere asiatische Länder. Der Widersprechende konnte daher nicht nachweisen, dass er Inhaber einer in der EU bekannten Marke ist (Randnr. 53).

<p>14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK (Rechtsmittel abgewiesen 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)</p>	<p>Der Beschwerdegegner hatte in seinem Nichtigkeitsantrag behauptet, dass die Bekanntheit für das Gebiet des Vereinigten Königreichs geltend gemacht worden sei. In der Internationalen Registrierung waren jedoch nur Spanien, Frankreich und Portugal aufgeführt, sie erstreckte sich folglich nicht auf das Gebiet des Vereinigten Königreichs. Darüber hinaus reichte der Beschwerdegegner keine Nachweise ein, aus denen die Bekanntheit der Marke in den Mitgliedstaaten, die in der Internationalen Registrierung aufgeführt werden, hervorgegangen wäre (Randnr. 45).</p>
--	--

Wenn jedoch eine Bekanntheit geltend gemacht wird, die über das Gebiet der Eintragung hinausgeht, und es diesbezüglich Beweise gibt, muss dies berücksichtigt werden, weil dadurch die Bekanntheit im Gebiet der Eintragung verstärkt werden kann.

3.1.2.5 Maßgeblicher Zeitpunkt

Der Widersprechende muss nachweisen, dass die ältere Marke zum **Anmeldetag** der angefochtenen Unionsmarkenmeldung Bekanntheit erworben hat, gegebenenfalls unter Berücksichtigung einer gültig geltend gemachten **Priorität**.

Darüber hinaus muss die Bekanntheit der älteren Marke zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Widerspruch noch bestehen. Jedoch wird es im Prinzip für den Widersprechenden ausreichend sein, nachzuweisen, dass die Bekanntheit seiner Marke bereits zu dem für den Anmelde-/Prioritätstag der Unionsmarkenmeldung maßgeblichen Zeitpunkt bestand, wohingegen jeder folgende **Verlust der Bekanntheit** vom Anmelder geltend gemacht und nachgewiesen werden muss. In der Praxis wird solch ein Vorfall ziemlich außergewöhnlich sein, da er eine dramatische Änderung der Marktbedingungen in relativ kurzer Zeit voraussetzt.

Wenn der Widerspruch auf eine **ältere Anmeldung** gestützt wurde, gibt es kein formales Hindernis für die Anwendung von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#), der ältere Anmeldungen unter Verweis auf [Artikel 8 Absatz 2 UMV](#) umfasst. Obwohl in den meisten Fällen die ältere Anmeldung in einem so kurzen Zeitraum keine ausreichende Bekanntheit erworben haben wird, kann es von vornherein nicht ausgeschlossen werden, dass ein ausreichender Grad an Bekanntheit in einem außergewöhnlich kurzen Zeitraum erreicht wird. Auch kann die Anmeldung für eine Marke erfolgt sein, die schon in Gebrauch war, lange bevor die Anmeldung eingereicht wurde, und daher ausreichend Zeit hatte, um Bekanntheit zu erwerben. Auf jeden Fall kann, da die Auswirkungen der Eintragung rückwirkend sind, die Anwendbarkeit von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) auf ältere Anmeldungen nicht als eine Ausnahme von der Regel

betrachtet werden, wonach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) nur für ältere Eintragungen gilt, wie weiter oben in [Unterabschnitt 2.1](#) dargelegt wurde.

Im Allgemeinen gilt, dass je **näher** der Beweis **am maßgeblichen Zeitpunkt** liegt, desto **leichter** wird es, anzunehmen, dass die ältere Marke zu diesem Zeitpunkt **Bekanntheit erworben** hatte. Die Beweiskraft eines gegebenen Dokuments hängt daher auch davon ab, wie nahe der von ihm abgedeckte Zeitraum am Anmeldedatum liegt. Nachweise für die Bekanntheit hinsichtlich eines späteren Zeitpunkts als dem maßgeblichen Zeitpunkt könnten dennoch Schlussfolgerungen in Bezug auf die Bekanntheit der älteren Marke zum maßgeblichen Zeitpunkt erlauben (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Aus diesem Grund müssen die Materialien, die als Nachweis für die Bekanntheit vorgelegt werden, datiert werden oder wenigstens **eindeutig angeben, wann** die darin bezeugten Tatsachen stattfanden. Daraus folgt, dass undatierte Dokumente oder Dokumente, die ein später eingefügtes Datum tragen (z. B. handgeschriebene Daten auf gedruckten Dokumenten) nicht geeignet sind, zuverlässige Informationen über den fraglichen Zeitpunkt zu liefern.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
15/03/2010, R 55/2009-2 , BRAVIA / BRAVIA	Aus den Beweismitteln geht hervor, dass die Marke „BRAVIA/BRAVIA“ in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Deutschland, der Türkei, Portugal, Österreich, Frankreich, Italien und den Niederlanden für LCD-Fernseher verwendet wurde. Allerdings war keines der Dokumente datiert. Der Widersprechende reichte keine Informationen zur Dauer ein. Daher genügten die Beweismittel insgesamt nicht zum Nachweis einer Bekanntheit in der Europäischen Union (Randnrn. 27-28).
09/11/2010, R 1033/2009-4 , PEPE / bebe	Nach Ansicht der Beschwerdekammer konnte ein Urteil aus dem Jahr 1972 nicht als Beweis für eine erhöhte Kennzeichnungskraft zum Zeitpunkt der Markenmeldung, also am 20/10/2006, dienen. Darüber hinaus folgt aus der Entscheidung des Gerichts (21/04/2005, T-164/03 , monBeBé, EU:T:2005:140), dass die Bekanntheit der älteren Marke am 13. Juni 1996 bewertet wurde, also mehr als zehn Jahre vor dem heranzuziehenden Bekanntheitsdatum (Randnr. 31).

Wenn zwischen der letzten nachgewiesenen Benutzung und der Einreichung der UM-Anmeldung ein recht **erheblicher Zeitraum** liegt, sollte die Relevanz des Beweises mit

Hinweis auf die Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen sorgfältig bewertet werden, weil Änderungen der Verbrauchergewohnheiten und der Wahrnehmungen einige Zeit dauern können und gewöhnlich vom jeweiligen Markt abhängen. Grund dafür ist, dass Veränderungen der Verbrauchergewohnheiten und -wahrnehmungen einige Zeit dauern können, was in der Regel von dem jeweiligen betroffenen Markt abhängt.

Zum Beispiel ist der Bekleidungsmarkt stark saisonabhängig und an die verschiedenen Quartalskollektionen gebunden. Dieser Faktor ist bei der Beurteilung eines möglichen Verlusts der Bekanntheit auf diesem speziellen Gebiet zu berücksichtigen. Ebenso ist der Markt für Internetanbieter und „E-Commerce“-Unternehmen sehr wettbewerbsorientiert und durch ein schnelles Auf und Ab gekennzeichnet, was bedeutet, dass die Bekanntheit auf diesem Gebiet schneller als auf anderen Marktsektoren verwässert werden kann.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
17/12/2010, R 883/2009-4 , MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	Der Beschwerdeführer konnte nicht nachweisen, dass seine ältere Marke zum Anmeldedatum der angefochtenen Marke bereits notorisch bekannt war. Die Bescheinigungen im Hinblick auf die Bekanntheit der „Bezeichnung Mustang“ beziehen sich weder auf die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Bildmarke „Calzados Mustang“ noch auf den Zeitpunkt, für den die Bekanntheit ermittelt werden muss (Randnr. 28).

Eine ähnliche Frage stellt sich im Falle von **Beweismitteln, die nach dem Anmeldedatum** der Unionsmarkenanmeldung liegen. Obwohl solche Beweismittel allein gewöhnlich nicht ausreichen, um zu beweisen, dass die Marke bereits Bekanntheit erworben hatte, als die Unionsmarke angemeldet wurde, ist es nicht angebracht, sie als irrelevant zurückzuweisen. Angesichts der Tatsache, dass die Bekanntheit gewöhnlich über eine Zeitdauer von Jahren aufgebaut wird nicht einfach ein- und ausgeschaltet werden kann, und dass bestimmte Beweismittel (z. B. Meinungsumfragen, eidesstattliche Versicherungen) nicht immer vor dem maßgeblichen Datum verfügbar sind, da sie gewöhnlich erst erstellt werden, nachdem der Konflikt entstanden ist, müssen solche Beweismittel auf der Grundlage ihres Inhalts und **im Zusammenhang mit dem Rest der Beweismittel** bewertet werden. Beispielsweise könnte eine Meinungsumfrage, die zwar nach dem maßgeblichen Zeitpunkt erstellt wurde, aus der aber eine hohe Kenntnis der Marke hervorgeht, als Nachweis dafür ausreichen, dass die Marke zum maßgeblichen Zeitpunkt bekannt war, wenn zugleich auch nachgewiesen wird, dass die Marktbedingungen sich nicht geändert haben (z. B. dass das gleiche Niveau von Verkäufen und Werbeausgaben bereits bestand, bevor eine solche Meinungsumfrage durchgeführt wurde).

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, bestätigt durch 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285</p>	<p>Obwohl die Bekanntheit einer älteren Marke zum Datum der Anmeldung der angefochtenen Marke nachgewiesen werden muss, kann auf einen späteren Zeitpunkt datierten Dokumenten die Beweiskraft nicht abgesprochen werden, wenn sie Aufschluss über die zum Anmeldedatum herrschenden Bedingungen geben können (Randnr. 52).</p>
<p>05/10/2020, T-51/19, apiheal (Bildmarke) / APIRETAL, EU:T:2020:468</p>	<p>Selbst wenn einige Dokumente, die zum Nachweis der Bekanntheit der älteren Marke eingereicht wurden, ein Datum aufweisen, das z. B. fünf Jahre vor dem Anmeldetag der angefochtenen Unionsmarke liegt, beraubt dieser Umstand solche Dokumente nicht ihrer Beweiskraft. Es kann nicht automatisch ausgeschlossen werden, dass ein Dokument, das einige Zeit vor oder nach dem maßgeblichen Zeitpunkt erstellt wurde, nützliche Informationen enthalten kann, da die Bekanntheit einer Marke im Allgemeinen schrittweise erworben wird (Unterabschnitt 112).</p>

Da die Bekanntheit einer Marke im Allgemeinen über eine gewisse Zeitspanne hinweg erworben wird, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass ein Dokument, das einige Zeit vor oder nach dem Datum der Anmeldung verfasst wurde, verwertbare Informationen enthält. Die Beweiskraft eines solchen Dokuments hängt davon ab, wie nahe der von ihm abgedeckte Zeitraum am Anmeldedatum liegt (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, bestätigt durch 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285</p>	<p>Die eingereichten Presseartikel bewiesen, dass die Produkte, die zum Anmeldedatum der angefochtenen Marken unter der Marke BOTOX vermarktet wurde, in den Medien ausführlich thematisiert wurden (Randnr. 53).</p>

3.1.2.6 Bekanntheit aufgrund der Zugehörigkeit zu einer anderen Marke

Die nachgewiesene Bekanntheit eines komplexen Zeichens bezieht sich auf dieses Zeichen im eigentlichen Sinn und nicht nur auf einen bestimmten Bestandteil davon. Die bereits erworbene Bekanntheit einer Bildmarke beispielsweise kann – muss aber nicht automatisch – einer Wortmarke zugutekommen, die anschließend gemeinsam mit dieser Bildmarke verwendet wird.

Um die Bekanntheit einer Marke anhand von Nachweisen für die Benutzung und Bekanntheit einer anderen Marke zu belegen, muss Erstere in Letzterer enthalten sein und darin „eine vorherrschende oder sogar signifikante Rolle“ spielen (21/05/2015, [T-55/13](#), F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309, § 47). Wenn die ältere Marke als Teil einer anderen Marke benutzt wurde, obliegt es dem Widersprechenden, nachzuweisen, dass die ältere Marke in unabhängiger Weise Bekanntheit erworben hat (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 121). Zur Erläuterung siehe die nachfolgenden Beispiele.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152 (Relevante Klassen 3, 24, 25, 43 und 44)</p>	<p>Die Wortmarke „Spa“ wurde als Bestandteil einer anderen eingetragenen Marke verwendet, bei der das Wortelement mit dem Logo einer pantomimischen Figur kombiniert wurde, so wie in der nebenstehenden Abbildung</p>  <p>. Das Wortelement nimmt in dem komplexen Zeichen eine zentrale Stellung ein und spielt daher eine „charakteristische und vorherrschende“ Rolle.</p>

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen

<p>17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (Relevante Klassen 16, 38 und 41)</p> <p>und</p> <p>21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (Relevante Klassen 9, 25, 38 und 41)</p>	<p>In der Rechtssache T-10/09 wurde hingegen festgestellt, dass sich der Nachweis der Bekanntheit auf die ältere Bildmarke „F1 Formel 1“</p>  <p>und nicht auf die älteren Wortmarken „F1“ bezog. Ohne den zugehörigen besonderen Schriftzug werden der Text „Formula 1“ und seine Abkürzung „F1“ als beschreibende Elemente für einen bestimmten Rennwagentyp oder für Rennen mit diesem Rennwagentyp wahrgenommen. Die Bekanntheit der Wortmarken wurde nicht nachgewiesen (siehe Randnrn. 53, 54, 67).</p> <p>In der Rechtssache T-55/13 entschied der Gerichtshof, dass die Bekanntheit, mit der das komplexe Zeichen „F1“ assoziiert wird, nicht dem Worтеlement allein zugutekommt, das innerhalb der älteren Bildmarke keine „vorherrschende oder sogar signifikante“ Rolle spielt (siehe Randnr. 47).</p>
--	--

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94</p>	<p>Dieselbe Schlussfolgerung gilt auch für ein Bildelement in Form einer „geflügelten Sanduhr“, das als Bestandteil einer komplexen Marke in Verbindung mit dem Word „Longines“</p>  <p>verwendet wird. Das Bildelement spielt im Rahmen des Gesamteindrucks, den die komplexe Marke vermittelt, eindeutig eine untergeordnete Rolle und bleibt im Hintergrund (Randnrn. 104 bis 106). Der Gerichtshof stellte fest, dass der Widersprechende keine Meinungsumfragen vorgelegt hatte, die die Bekanntheit des „geflügelten Sanduhr“-Logos unabhängig von dem Worтеlement nachweisen, und befand die Nutzung dieses Bildelements allein in einer begrenzten Zahl von Dokumenten sowohl aus quantitativer als auch aus qualitativer Sicht für unzureichend (Randnrn. 91-93, 112).</p>

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
27/06/2019, T-334/18 , ANA DE ALTUN (Bildmarke) / ANNA (Bildmarke) et al., EU:T:2019:451	<p>Die Nachweise zeigten die Bekanntheit der älteren Wortmarke „ANNA DE CODORNIU“ auf, konnten jedoch nicht die Bekanntheit der älteren Bildmarke</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>allein nachweisen (Randnrn. 38-39). Zwar kann eine Marke auch durch ihre Benutzung in einer anderen Form, insbesondere in Form einer anderen eingetragenen Marke, Bekanntheit erlangen, dies hängt jedoch von der Bedingung ab, dass die maßgeblichen Verkehrskreise die Waren weiterhin als von demselben Unternehmen stammend wahrnehmen (Unterabschnitt 45).</p>

3.1.3 Beurteilung der Bekanntheit – Relevante Faktoren

Der Gerichtshof stellte zum einen fest, dass „weder nach dem Buchstaben noch nach dem Geist des [Artikels 5 Absatz 2 der Richtlinie](#) verlangt werden [kann], dass die Marke einem **bestimmten Prozentsatz** des in dieser Weise definierten Publikums bekannt ist“, und zum anderen, dass bei der Prüfung der Bekanntheit **alle relevanten Umstände des Falles** zu berücksichtigen sind, also „**insbesondere** der **Marktanteil** der Marke, die **Intensität**, die **geografische Ausdehnung** und die **Dauer** ihrer Benutzung sowie den **Umfang der Investitionen**, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat“ (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Wenn diese zwei Feststellungen zusammen betrachtet werden, ergibt sich, dass der nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) erforderliche Bekanntheitsgrad nicht abstrakt definiert werden darf, sondern **von Fall zu Fall** bewertet werden sollte, wobei **nicht nur der Grad der Kenntnis der Marke, sondern auch jede andere Tatsache, die für den spezifischen Fall relevant ist**, zu berücksichtigen ist, das heißt jeder Faktor, der Aufschluss über die Leistungsfähigkeit der Marke auf dem Markt geben kann.

Die Liste von Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um die Bekanntheit der älteren Marke feststellen zu können (sowie der Marktanteil der Marke, Intensität der Benutzung, Geografisches Ausmaß der Benutzung, Dauer der Benutzung, und Werbebudget) zeigt nur Beispiele der relevanten Faktoren. Die Schlussfolgerung, dass die Marke Bekanntheit genießt, setzt nicht notwendigerweise Hinweise auf alle diese Faktoren voraus.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>Der Widersprechende legte detaillierte Beweise für die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung seiner Marke Nasdaq, sowie die Höhe der Förderungskosten der Marke vor und zeigte damit dass sie einem erheblichen Teil des maßgeblichen Verkehrskreises bekannt war. Nach Auffassung des Gerichts konnte die Tatsache, dass keine Angaben über die Marktanteile zur Verfügung gestellt worden sind, diese Feststellung nicht in Frage stellen (§ 51).</p> <p>Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Liste von Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um die Bekanntheit der älteren Marke feststellen zu können, nur Beispiele der relevanten Faktoren zeigt. Alle relevanten Beweise müssen berücksichtigt werden. Dazu kommt, dass die weiteren detaillierten und nachprüfbar Beweise, die der Streithelferin zur Verfügung gestellt worden sind, schon für sich genommen ausreichen, um die Bekanntheit ihrer Marke Nasdaq zu beweisen (§ 52).</p>

Außerdem sollten die relevanten Faktoren nicht nur im Hinblick auf die Festlegung des Bekanntheitsgrads der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen beurteilt werden, sondern auch um festzustellen, ob die **anderen Anforderungen**, die mit der Bekanntheit zusammenhängen, erfüllt sind, zum Beispiel, ob die behauptete Bekanntheit in einem wesentlichen Teil des betreffenden Gebiets vorliegt oder ob die Bekanntheit bereits zum für den Anmelde-/Prioritätstag der angefochtenen Unionsmarkenanmeldung maßgeblichen Zeitpunkt vorlag.

In ähnlicher Weise wird auch im Rahmen von [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) geprüft, ob die Marke kraft Benutzung eine **erhöhte Kennzeichnungskraft** erlangt hat oder ob es sich um eine **notorisch bekannte** Marke im Sinne von [Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft](#) handelt, da es in allen diesen Fällen um den Nachweis der Frage geht, in welchem Ausmaß die Marke unbeschadet der im Einzelfall erforderlichen Bekanntheitsschwelle den maßgeblichen Verkehrskreisen bekannt ist.

3.1.3.1 Bekanntheitsgrad der Marke

Die Feststellung des Gerichtshofs, es sei nicht erforderlich, dass die Marke einem bestimmten Prozentsatz des Publikums bekannt ist, bedeutet nicht, dass Zahlen über den Bekanntheitsgrad der Marke für die Beurteilung der Bekanntheit der Marke

irrelevant sind oder ihnen eine geringere Beweiskraft beizumessen wäre. Gemeint war vielmehr, dass allgemein festgelegte Prozentwerte nicht für alle Fälle passend sind, und es daher **nicht möglich** ist, **von vornherein einen allgemein gültigen Schwellenwert für die Bekanntheit festzulegen**, bei dessen Erreichen anzunehmen ist, dass die Marke bekannt ist (04/05/1999, [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Obwohl der Gerichtshof den Grad der Bekanntheit der Marke beim Publikum nicht ausdrücklich als einen der Faktoren genannt hat, die bei der Beurteilung der **Bekanntheit** der Marke in Betracht zu ziehen sind, ist er **von unmittelbarer Bedeutung** und kann insbesondere bei der Prüfung hilfreich sein, ob die Marke im Hinblick auf [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) hinreichend bekannt ist. Dies gilt natürlich nur dann, wenn ihm eine verlässliche Berechnungsmethode zugrunde liegt.

Je höher der Bekanntheitsgrad, desto eher ist in der Regel **von einer bekannten Marke auszugehen**. Da es aber keinen festen Schwellenwert gibt, kann nur **aus einem hohen Bekanntheitsgrad** auf tatsächliche Bekanntheit **geschlossen werden**. Die Prozentwerte allein beweisen jedoch noch nichts. Wie bereits oben erwähnt, kommt es bei der Bekanntheit vielmehr auf eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls an. Je höher der Bekanntheitsgrad, desto weniger zusätzliche Beweismittel sind für den Beweis der Bekanntheit erforderlich, und umgekehrt.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
------------------------	-------------

<p>24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.</p>	<p>Aus den eingereichten Beweismitteln ging hervor, dass die ältere Marke in Schweden für <i>Konfitüren, Gelees, Fruchtgelees, Fruchtgetränke und Fruchtsaftgetränkonzentrate</i> einen ausgesprochen großen Bekanntheitsgrad aufwies. Einer Erhebung von TNS Gallup zufolge betrug der Prozentsatz der Befragten, die spontan angaben, dass ihnen die Marke bekannt sei (telefonische Antwort auf die Frage: „Welche Marken für [die relevante Produktgruppe] sind Ihnen bekannt oder von welchen haben Sie schon gehört?“) für die Marke „BOB“ je nach Ware (<i>Apfelmus, Gelees, Konfitüren, alkoholfreie Getränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte</i>) zwischen 25 % und 71 %. Die gestützte Bekanntheit (Antworten auf einem Fragebogen, auf dem die mit der Marke gekennzeichneten Produkte abgebildet waren) betrug je nach Ware 49 % bis 90 %. Darüber hinaus betrug der Marktanteil der oben genannten Produktgruppen in den Jahren 2001 bis 2006 im Durchschnitt 30 bis 35 % (Randnr. 34).</p>
--	--

Wenn aus den Beweismitteln lediglich ein **geringerer Bekanntheitsgrad** hervorgeht, so sollte daraus nicht automatisch auf die Bekanntheit der Marke geschlossen werden. Das heißt, dass **bloße Prozentwerte** als solche in der Regel **keinen Nachweis darstellen**. Nur dann, wenn den Nachweisen über den Bekanntheitsgrad weitere Hinweise auf die gesamte Leistungsfähigkeit der Marke im Markt beigelegt werden, kann in solchen Fällen mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden, ob die Marke einem beachtlichen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist.

3.1.3.2 Marktanteil

Der von den Produkten, die unter der Marke angeboten oder verkauft werden, gehaltene **Marktanteil** und die **Position**, die sie auf dem Markt innehat, sind wertvolle Hinweise für die Bewertung der Bekanntheit, da sie beide dazu dienen, den **Prozentsatz der maßgeblichen Verkehrskreise** anzugeben, **der die Waren tatsächlich kauft**, und den Erfolg der Marke gegenüber konkurrierenden Produkten zu messen.

Unter Marktanteil wird der **Prozentsatz des Gesamtabsatzes** verstanden, der von einer Marke auf einem speziellen Sektor des Marktes erreicht wird. Wenn man den relevanten Marktsektor definiert, müssen die Waren und Dienstleistungen, für die die **Marke verwendet** worden ist, berücksichtigt werden. Wenn solche Waren und Dienstleistungen enger definiert sind als jene, für die die Marke eingetragen worden ist,

entsteht eine Situation teilweiser Bekanntheit, die derjenigen ähnlich ist, die existiert, wenn die Marke für eine Vielfalt von Waren eingetragen ist, aber Bekanntheit nur für Teile von ihnen erworben hat. Dies heißt, dass in solch einem Fall nur **die Waren und Dienstleistungen, für die die Marke tatsächlich benutzt worden ist und Bekanntheit erlangt hat**, bei der Prüfung berücksichtigt werden.

Somit bilden ein sehr **beachtlicher Marktanteil** oder eine **führende Position** auf dem Markt gewöhnlich einen **starken Hinweis auf Bekanntheit**, insbesondere, wenn dies mit einem relativ hohen Bekanntheitsgrad der Marke einhergeht. Umgekehrt bildet ein **kleiner Marktanteil** in den meisten Fällen einen **Hinweis gegen die Bekanntheit**, es sei denn, dass es andere Faktoren gibt, die für sich allein ausreichen, eine solche Annahme zu untermauern.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, bestätigt durch 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	Der Marktanteil von BOTOX im Vereinigten Königreich, der 2003 74,3 % betrug , war ebenso wie der Bekanntheitsgrad der Marke von 75 % bei dem Fachpublikum, das mit der pharmazeutischen Behandlung von Falten befasst ist, hoch genug, um von einem erheblichen Wiedererkennungswert auf dem Markt auszugehen (Randnr. 76).
13/12/2004, T-08/03 , Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Das Gericht war der Auffassung, dass die angebliche erhöhte Kennzeichnungskraft der älteren Marken der Klägerin durch die von der Klägerin im Verwaltungsverfahren vorgelegten Beweismittel (Werbefotos, sieben Schreiben von verschiedenen Medienunternehmen und eine Videokassette) nicht hinreichend nachgewiesen sind, „da sie keine hinreichend belegten oder nachprüfbaren objektiven Angaben enthalten, um den von den Marken Emilio Pucci in Spanien gehaltenen Marktanteil , die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Werbeaufwand des Unternehmens für diese Marken zu beurteilen“ (Randnr. 73).

Ein anderer Grund, warum ein **geringer Marktanteil nicht immer gegen Bekanntheit spricht**, ist, dass der Anteil des Publikums, der die Marke in Wirklichkeit kennt, viel höher sein kann als die tatsächlichen Käufer der relevanten Waren. Dies wäre beispielsweise der Fall bei Waren, die üblicherweise von mehr als einem Benutzer verwendet werden (z. B. Familienmagazine oder Zeitungen) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51) oder bei Luxusgütern, die viele kennen, aber nur wenige

kaufen können (z. B. ein hoher Prozentsatz europäischer Verbraucher kennt die Marke „Ferrari“ für Autos, aber nur wenige besitzen ein solches Fahrzeug). Aus diesem Grund sollten bei der Beurteilung des Marktanteils, der aus den vorgelegten Dokumenten hervorgeht, die Besonderheiten des spezifischen Marktes berücksichtigt werden.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO / KENZO	KENZO steht in den Augen des europäischen Publikums für einen herausragenden Anbieter anerkannter Mode- und Luxusartikel wie Parfüm, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Bekleidungsstücke. Als maßgebliche Verkehrskreise wurde die allgemeine Öffentlichkeit erachtet (Randnr. 29).

In manchen Fällen wird es **nicht leicht** sein, **den Marktanteil** der älteren Marke **zu bestimmen**, zum Beispiel, wenn die Größe des relevanten Marktes wegen der Eigenheiten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht genau gemessen werden kann.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
12/01/2011, R _____ 446/2010-1 , TURBOMANIA / TURBOMANIA	Die eingeschränkte Präsenz des Produkts auf dem Markt stellte keineswegs ein Hindernis dafür dar, dass es bei den maßgeblichen Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte. Aus den Beweismitteln ging eindeutig hervor, dass die Marke im Zeitraum Dezember 2003 bis März 2007 (dem Datum der Anmeldung als Unionsmarke) in Fachzeitschriften für den betreffenden Markt durchgängig erwähnt wurde. Das Zielpublikum dieser Zeitschriften war der Marke des Widersprechenden also vor dem maßgeblichen Zeitpunkt über einen langen Zeitraum, der sich über mehr als drei Jahre erstreckte, ständig und laufend ausgesetzt. Eine derart starke Präsenz in der Presse, die sich gezielt an die maßgeblichen Verkehrskreise richtete, war ein mehr als hinreichender Beweis für die Bekanntheit der Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen (Randnr. 31).

In solchen Fällen können **andere ähnliche Hinweise** von Relevanz sein wie zum Beispiel Einschaltquoten, wie bei Autorennen und anderen Sport- oder Kulturveranstaltungen.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	Der Widersprechende reichte Beweismittel ein, aus denen hervorgeht, dass die Marke Nasdaq insbesondere im Zusammenhang mit Hinweisen auf den Nasdaq-Index nahezu täglich in zahlreichen Zeitungen und Fernsehsendern , die in ganz Europa gelesen bzw. gesehen werden können, erwähnt wird. Ferner legte der Widersprechende Beweise für erhebliche Investitionen in Werbung vor. Das Gericht erachtete die Bekanntheit als erwiesen, obwohl der Widersprechende keine Angaben über den Marktanteil vorlegte (Randnrn. 47-52).

3.1.3.3 Intensität der Benutzung

Die Intensität der Benutzung einer Marke kann am **Verkaufsvolumen** (d. h. die verkaufte Stückzahl) und am **Umsatz** abgelesen werden (d. h. der Gesamtwert dieser Verkäufe), den der Widersprechende unter dieser Marke erwirtschaftet. Gewöhnlich beziehen sich die relevanten Zahlen auf die in einem Jahr erzielten Verkäufe, aber es kann Fälle geben, in denen ein anderer Bezugszeitraum verwendet wird.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
15/09/2011, R 2100/2010-1 , SEXIALIS / CIALIS et al.	Aus den eingereichten Dokumenten (Presseartikel, Absatzzahlen, Erhebungen) ging hervor, dass das ältere Zeichen CIALIS vor dem Datum der Unionsmarkenanmeldung intensiv verwendet wurde, dass die Produkte unter der Marke CIALIS in mehreren Mitgliedstaaten vermarktet wurden, die sich dort als eine der führenden Marken etabliert hatte, und dass im Vergleich zum Marktführer Viagra ein hoher Bekanntheitsgrad bestand. Auch der große und stetig wachsende Marktanteil sowie die Absatzzahlen belegten die ausgesprochen starke Verbreitung von CIALIS (Randnr. 55).

Bei der Bewertung von Umsatzzahlen oder des Verkaufsvolumens sollte berücksichtigt werden, **wie groß der relevante Markt im Hinblick auf die Bevölkerungszahl ist**, da sich dies auf die Anzahl potenzieller Käufer der betreffenden Produkte auswirkt. Zum Beispiel wird das relative Gewicht der gleichen Absatzzahlen in Luxemburg viel größer sein als in Deutschland.

Ob ein bestimmtes Verkaufsvolumen oder ein bestimmter Umsatz wesentlich sind, hängt ferner von der betreffenden **Produktart** ab. Zum Beispiel ist es bei Massengütern des täglichen Bedarfs viel leichter, ein hohes Volumen zu erzielen, als im Falle der luxuriösen oder dauerhaften Produkte, die selten gekauft werden, was jedoch nicht bedeutet, dass im ersteren Fall mehr Verbraucher in Kontakt mit der Marke gekommen sind, da es wahrscheinlich ist, dass die gleiche Person mehrmals das gleiche Produkt gekauft hat. Daraus folgt, dass **die Art, der Wert und die Lebensdauer** der betreffenden Waren und Dienstleistungen bei der Bestimmung der Bedeutung eines bestimmten Verkaufsvolumens oder Umsatzes in Betracht gezogen werden sollten.

Umsatzzahlen und Verkäufe eignen sich nicht als direkte Beweise für Bekanntheit, sondern eher als **indirekte Hinweise**, die in Verbindung mit dem Rest der Beweismittel gewürdigt werden sollten. Insbesondere können solche Hinweise für die **Vervollständigung der Informationen** hilfreich sein, die im Hinblick auf den Marktanteil und den Bekanntheitsgrad **in Prozenten** gegeben werden, indem sie einen **realistischeren Eindruck** des Marktes vermitteln. Zum Beispiel können sie zeigen, dass sich hinter einem eher bescheidenen Marktanteil hohe Absatzzahlen verbergen, und damit zu einer zutreffenden Einschätzung der Bekanntheit auf stark umkämpften Märkten beitragen, denn auf diesen ist es für eine einzelne Marke im Allgemeinen schwieriger, einen wesentlichen Teil des Gesamtabsatzes auszumachen.

Wenn andererseits der Marktanteil der Produkte, für die die Marke benutzt wird, nicht getrennt angegeben wird, kann nicht bestimmt werden, ob ein bestimmter Umsatz einer wesentlichen Präsenz auf dem Markt entspricht oder nicht, es sei denn, dass der Widersprechende auch Beweise vorlegt, aus denen die **wertmäßige Gesamtgröße des relevanten Marktes** hervorgeht, sodass daraus auf einen Prozentsatz des Widersprechenden auf dem Markt geschlossen werden kann.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
------------------------	-------------

<p>21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)</p>	<p>Die Bekanntheit wurde insbesondere deshalb nicht hinreichend nachgewiesen, weil keine der Unterlagen Hinweise auf die Bekanntheit der älteren Marke bei den relevanten Endverbrauchern enthielt. Auch wurden keine Beweise für den Marktanteil der Waren des Widersprechenden vorgelegt. In dem Sektor, in dem der Widersprechende sein Kerngeschäft betreibt (<i>Handtaschen, Reiseartikel, Accessoires und Bekleidungsstücke</i>), sind Angaben über den Marktanteil von besonderer Bedeutung, denn er ist recht zersplittert und von starkem Wettbewerb geprägt, so dass in diesem Produktbereich zahlreiche verschiedene Wettbewerber und Designer tätig sind (Randnrn. 59-61).</p>
--	--

Dies bedeutet nicht, dass die Bedeutung von Umsatzzahlen oder eines Verkaufsvolumens unterschätzt werden sollte, da beide signifikante Hinweise auf **die Anzahl der Verbraucher** geben, bei denen davon auszugehen ist, dass sie der Marke begegnet sind. Deshalb **kann es nicht ausgeschlossen werden**, dass in bestimmten Fällen allein aufgrund **beachtlicher** Umsatzzahlen oder eines beachtlichen Verkaufsvolumens – für sich allein oder gegebenenfalls in Verbindung mit sehr geringfügigen anderen Beweisen – auf Bekanntheit geschlossen werden kann.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
12/01/2011, R 445/2010 1 , FLATZ / FLATZ	Obwohl die ältere Marke aus Gründen der höheren Gewalt durch die herkömmlichen Methoden, d. h. durch den Verkauf des Produktes, keine notorische Bekanntheit erlangen konnte, wurde sie doch durch Werbeaktivitäten äußerst bekannt, d. h. durch die umfassende, fortdauernde und ständige Nennung der Marke in der Fachpresse und ihre Ausstellung auf Fachmessen, wodurch in den drei relevanten Sektoren praktisch das gesamte Publikum erreicht wurde. Die eingeschränkte Präsenz des Produkts auf dem Markt stellte keineswegs ein Hindernis dafür dar, dass es bei den maßgeblichen Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte; zum relevanten Zeitpunkt war FLATZ die Marke, mit welcher der Widersprechende seine <i>elektronischen Bingoautomaten</i> kennzeichnete (Randnrn. 41, 42, 50, 51).
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Allein aufgrund des Fehlens von Zahlenangaben über den Marktanteil der Marke ARENA in den maßgeblichen Ländern konnte die Feststellung der Bekanntheit nicht in Zweifel gezogen werden. Die Liste der Faktoren, die zur Feststellung der Bekanntheit einer älteren Marke herangezogen werden sollen, dient nur zur beispielhaften Veranschaulichung, denn erstens müssen sämtliche relevanten Beweise des Einzelfalls berücksichtigt werden, und zweitens reichen die übrigen umfassenden und überprüfbaren Beweise des Widersprechenden an sich schon aus, um den erheblichen Bekanntheitsgrad der Marke ARENA bei den maßgeblichen Verkehrskreisen schlüssig nachzuweisen (Randnr. 59).

Da dies jedoch eine Abweichung von der Regel wäre, dass die Bekanntheit bewertet werden muss, indem man eine Gesamtbewertung aller für den Fall relevanten Faktoren vornimmt, sollte im Allgemeinen die Annahme von Bekanntheit, die fast ausschließlich auf solchen Zahlen basiert, vermieden oder auf Ausnahmefälle begrenzt werden, die eine solche Annahme wirklich rechtfertigen würden.

3.1.3.4 Geografisches Ausmaß der Benutzung

Hinweise zum territorialen Ausmaß der Benutzung sind hauptsächlich nützlich für die Bestimmung, ob die mutmaßliche Bekanntheit **weit genug verbreitet ist und somit einen beachtlichen Teil** des maßgeblichen Gebiets darstellt, wie oben in [Abschnitt 3.1](#) beschrieben wurde. Dabei sollte auch die Bevölkerungsdichte in den betreffenden Gebieten berücksichtigt werden, da es letztlich mehr auf den Anteil der Verbraucher ankommt, die die Marke kennen, als auf die Größe des geografischen Gebiets als solche. Wichtig ist die Bekanntheit der Marke beim Publikum und nicht so sehr die Verfügbarkeit von Waren oder Dienstleistungen. Eine Marke kann deshalb aufgrund von Werbung, Verkaufsförderung, Medienberichten usw. in einem großen Gebiet Bekanntheit erlangt haben.

Je größer das Gebiet der Benutzung, desto eher ist davon auszugehen, dass die Marke den erforderlichen Schwellenwert erreicht hat. Auch Hinweise auf eine über einen beachtlichen Teil des maßgeblichen Gebiets hinaus reichende Benutzung sprechen für die Annahme von Bekanntheit. Umgekehrt spricht eine geringfügige Benutzung im relevanten Gebiet gegen Bekanntheit, wie zum Beispiel, wenn die Waren überwiegend für den Export in Drittländer bestimmt sind und ihr Herstellungsland in versiegelten Containern verlassen.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
26/05/2011, R 966/2010-1 , ERT (fig.) / ERT (fig.)	Wenn die ältere Marke in den 27 Mitgliedstaaten der EU für Fernsehsender und Zeitschriften tatsächlich so bekannt wäre, wie der Widersprechende behauptet, dann hätte es für ihn ein Leichtes sein müssen, die Reichweite der Marke in der Zeit unmittelbar vor 2008, dem Eingangsjahr der Unionsmarkenanmeldung, nachzuweisen. Die Absatzzahlen für die Zeitschriften bezogen sich nicht auf den richtigen Zeitraum. Auch die eingereichten Dokumente ließen keinerlei Rückschlüsse auf die Bekanntheit der Marke beim Publikum zu (Randnrn. 16, 18).

Jedoch sollte der Nachweis einer tatsächlichen Benutzung im maßgeblichen Gebiet nicht als notwendige Voraussetzung für den Erwerb von Bekanntheit betrachtet werden, da es in erster Linie auf die Bekanntheit der Marke ankommt und nicht darauf, wie diese erlangt wurde.

Eine solche Bekanntheit kann z. B. auf intensive Werbung vor der Markteinführung eines neuen Produkts zurückzuführen sein. Ebenso kann im Falle bedeutender grenzüberschreitender Einkäufe ein signifikanter Preisunterschied in den jeweiligen Märkten die Ursache sein, ein Phänomen, das häufig als „**territoriales Überschwappen**“ der **Bekanntheit** von einem Gebiet auf ein anderes bezeichnet

wird. Wenn jedoch solche Umstände geltend gemacht werden, müssen sie durch die entsprechenden Beweismittel tatsächlich belegt werden. So kann zum Beispiel nicht angenommen werden, dass allein wegen des Prinzips des freien Handels in der Europäischen Union Waren, die im Mitgliedstaat X die auf dem Markt gebracht wurden, sich auch auf dem Markt des Mitgliedstaates Y in signifikantem Ausmaße durchgesetzt haben.

3.1.3.5 Dauer der Benutzung

Hinweise, die die Dauer der Benutzung betreffen, sind besonders nützlich für die Bestimmung der **Lebensdauer** der Marke. Je länger die Marke auf dem Markt verwendet worden ist, desto größer dürfte die Anzahl der Verbraucher sein, die wahrscheinlich in Kontakt mit ihr gekommen sind, und desto wahrscheinlicher ist es, dass solche Verbraucher der Marke mehrmals begegnet sind. Zum Beispiel wird eine Marktpräsenz von 45, 50 oder mehr als 100 Jahren als ein starker Hinweis auf Bekanntheit betrachtet.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Die eingereichten Beweismittel belegten für die Marke ARENA eine außerordentliche Dauer (mehr als 30 Jahre) und ein ebensolches geografisches Ausmaß (mehr als 75 Länder, einschließlich der betroffenen Mitgliedstaaten) der Benutzung (Randnr. 55).
29/03/2012, T-369/10 , Beatle EU:T:2012:177 (Rechtsmittel abgewiesen durch 14/05/2013, C-294/12 P , EU:C:2013:300)	Der Musikband der Beatles wurde eine außergewöhnliche Bekanntheit zuerkannt, die seit mehr als 40 Jahren andauert (Randnr. 36).

Die Dauer der Benutzung der Marke sollte nicht allein aus der Dauer ihrer Eintragung abgeleitet werden. Eintragung und Benutzung stimmen nicht zwangsläufig überein, da die tatsächliche Benutzung der Marke entweder vor oder nach ihrer Anmeldung aufgenommen worden sein kann.

Letztlich ist entscheidend, ob die ältere Marke zum Zeitpunkt der angefochtenen Anmeldung bekannt war. Ob diese Bekanntheit bereits zu einem früheren Zeitpunkt bestand, ist rechtlich irrelevant. Es muss also eine **ununterbrochene Benutzung bis zum Tag der Anmeldung** der Anmeldemarke nachgewiesen werden, damit diese als ein Indiz für Bekanntheit gewertet werden kann.

Wenn dagegen die **Benutzung der Marke** über einen beachtlichen Zeitraum **unterbrochen wurde**, oder wenn zwischen der letzten nachgewiesenen Benutzung und dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke ein ziemlich großer Zeitraum liegt, wird es schwierig sein, davon auszugehen, dass die Bekanntheit der Marke die Unterbrechung der Benutzung überdauert hat, oder dass sie zum Zeitpunkt der Anmeldung noch bestand (siehe [Abschnitt 3.1.2.5](#)).

3.1.3.6 Verkaufsfördernde Maßnahmen

Die **Art** und der **Umfang der verkaufsfördernden Maßnahmen**, die vom Widersprechenden unternommen werden, sind insoweit nützliche Hinweise bei der Beurteilung der Bekanntheit der Marke, als diese Aktivitäten zum Aufbau eines Markenimages unternommen wurden und die Bekanntheit der Marke beim Publikum vergrößern. Eine **lange, intensive und weit verbreitete** Werbekampagne kann daher ein **starker Hinweis** darauf sein, dass die Marke bei den potenziellen oder tatsächlichen Käufern dieser Waren Bekanntheit erlangt hat und über den Kreis der tatsächlichen Käufer der Waren hinaus bekannt geworden sein kann.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl	Die nachgewiesene Werbung für die ältere Marke BOTOX in wissenschaftlichen Zeitschriften und in der allgemeinen Presse genügte als Beweismittel für die Bekanntheit der Marke – sowohl bei der breiten Öffentlichkeit als auch bei Fachleuten des Gesundheitswesens (Randnrn. 65-66).
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ / FLATZ	Obwohl die ältere Marke aus Gründen der höheren Gewalt durch die herkömmlichen Methoden, d. h. durch den Verkauf des Produktes, keine notorische Bekanntheit erlangen konnte, wurde sie doch durch Werbeaktivitäten äußerst bekannt, d. h. durch die umfassende, fortdauernde und ständige Nennung der Marke in der Fachpresse und ihre Ausstellung auf Fachmessen, wodurch in den drei relevanten Sektoren praktisch das gesamte Publikum erreicht wurde. Die eingeschränkte Präsenz des Produkts auf dem Markt stellte keineswegs ein Hindernis dafür dar, dass es bei den maßgeblichen Verkehrskreisen notorische Bekanntheit erlangte; zum relevanten Zeitpunkt war FLATZ die Marke, mit welcher der Widersprechende seine <i>elektronischen Bingoautomaten</i> kennzeichnete (Randnrn. 41, 42, 50, 51).

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
29/05/2012, R_1659/2011-2 , KENZO / KENZO; (bestätigt durch 22/01/2015, T-393/12 , EU:T:2015:45, § 57)	Die Waren des Widersprechenden, <i>Kosmetika, Parfüms und Bekleidungsstücke</i> , wurden in zahlreichen weltweit führenden, mit Mode befassten Lifestyle-Zeitschriften und in einigen führenden Zeitschriften Europas, die sich an ein allgemeines Publikum richten, beworben und in Artikeln besprochen. Im Einklang mit der Rechtsprechung wird die Bekanntheit der Marke KENZO für besagte Artikel bestätigt (Randnr. 29).

Obwohl es nicht ausgeschlossen werden kann, dass eine Marke bereits vor einer tatsächlichen Benutzung Bekanntheit erlangt, werden verkaufsfördernde Aktivitäten allein gewöhnlich nicht für die Feststellung ausreichend sein, dass die ältere Marke tatsächlich Bekanntheit erlangt hat (siehe auch [Abschnitt 3.1.3.4](#) weiter oben). Zum Beispiel wird es schwierig sein, die Bekanntheit bei einem bedeutenden Teil des Publikums allein mit Verkaufsförderung oder Werbung zu begründen, wenn diese als Vorbereitung auf die Markteinführung eines neuen Produkts durchgeführt wurden. In solchen Situationen bilden Meinungsumfragen und ähnliche Gutachten das einzig verfügbare Beweismittel für den Widersprechenden. Allerdings hängt deren Beweiskraft von der Zuverlässigkeit der angewendeten Methode, dem Umfang der statistischen Befragung usw. ab (zur Beweiskraft von Meinungsumfragen, siehe weiter unten [Abschnitt 3.1.4](#)).

Die Auswirkung der verkaufsfördernden Maßnahmen des Widersprechenden kann entweder **unmittelbar** aus dem **Umfang des Werbebetats** abgelesen werden, oder sie ergibt sich **mittelbar** aus der vom Widersprechenden gewählten **Art der Verkaufsförderung** und der **Art der Medien, die** für die Werbung für die Marke **verwendet werden**.

Zum Beispiel sollte der Werbung in einem überregionalen Fernsehsender oder in einer renommierten Zeitschrift mehr Gewicht beigemessen werden als Kampagnen von regionaler oder lokaler Reichweite, vor allem, wenn dies mit hohen Einschaltquoten oder einer hohen Auflage einhergeht. Ebenso kann das Sponsoring renommierter sportlicher oder kultureller Veranstaltungen ein weiterer Hinweis auf eine intensive Verkaufsförderung sein, da solche Aktivitäten häufig recht beträchtliche Investitionen erfordern.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen

<p>22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA / FIESTA (fig.) et al.</p>	<p>Aus diversen Werbekampagnen von Ferrero in italienischen Fernsehsendern (einschließlich RAI) ergibt sich, dass die Zuschauer in den Jahren 2005 und 2006 in hohem Maße mit der Marke in Berührung kamen. Viele dieser Werbespots wurden zu den besten Sendezeiten gezeigt (z. B. während der Berichterstattung über den Grand Prix in der Formel 1) (Randnr. 41).</p>
---	--

Außerdem kann der **Inhalt der Werbestrategie**, die vom Widersprechenden gewählt wird, für den Nachweis des **Images** nützlich sein, das der Widersprechende seiner Marke geben will. Dies kann von besonderer Bedeutung sein, wenn die Möglichkeit einer Beeinträchtigung oder einer Imageausbeutung zu beurteilen ist, da die Existenz und der Inhalt eines solchen Images aus den vom Widersprechenden vorgelegten Beweismitteln klar hervorgehen muss (siehe auch [Abschnitt 3.4](#) unten).

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>11/01/2011, R 306/2010-4, CARRERA / CARRERA, (Rechtsmittel 27/11/2014, T-173/11, CARRERA / CARRERA, EU:T:2014:1001)</p>	<p>Die Marke des Widersprechenden ist nicht nur für sich genommen bekannt, sondern auch aufgrund des hohen Preises von Sportwagen und der umfangreichen Werbeausgaben des Widersprechenden, und vor dem Hintergrund der damit verbundenen Rennerfolge wird sie vom Publikum mit Luxus, Hochtechnologie und Spitzenleistungen in Zusammenhang gebracht (Randnr. 31).</p>

3.1.3.7 Andere Faktoren

Die oben aufgeführten Faktoren dienen lediglich als Beispiele. Bei der Beurteilung der Bekanntheit der älteren Marke sind alle für den konkreten Fall relevanten Tatsachen zu berücksichtigen (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Weitere Faktoren sind der Rechtsprechung oder der [gemeinsamen Empfehlung der WIPO](#) zu entnehmen. Somit können je nach Relevanz im Einzelfall folgende Faktoren zu hinzugefügt werden: Nachweise über erfolgreiche Rechtsdurchsetzungen, Anzahl der Eintragungen, Bescheinigungen und Auszeichnungen und der wirtschaftliche Wert der Marke.

Nachweise über erfolgreiche Rechtsdurchsetzungen

Nachweise darüber, dass die Marke mit Erfolg gegen nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt wurde, sind von Bedeutung, da sie zeigen können, dass

es zumindest in Bezug auf andere Händler eine Akzeptanz des Schutzes gegen nicht ähnliche Waren oder Dienstleistungen gibt.

Solche Nachweise können sich auf eine erfolgreiche Rechtsverfolgung außerhalb der Gerichte beziehen, wie zum Beispiel Abmahnschreiben, Abgrenzungsvereinbarungen für Marken und Ähnliches.

Auch **gerichtliche oder behördliche Entscheidungen**, aus denen hervorgeht, dass die Bekanntheit der Marke des Widersprechenden wiederholt anerkannt wurde und ihr Schutz gegen Verletzungen gewährt wurde, sind als wichtiges Indiz dafür zu werten, dass die Marke im relevanten Gebiet Bekanntheit genießt. Dies gilt vor allem dann, wenn diese Entscheidungen in jüngster Zeit erlassen wurden. Diese Wirkung kann auch dadurch verstärkt werden, dass solche Entscheidungen in beachtlicher Anzahl ergangen sind (zur Beweiskraft von Entscheidungen siehe [Unterabschnitt 3.1.4.4](#)). Dieser Faktor wird auch in [Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 5 der gemeinsamen Empfehlung der WIPO](#) erwähnt.

Anzahl der Eintragungen

Die **Anzahl** und **Dauer von Eintragungen** und Anmeldungen der Marke in Europa oder weltweit sind auch relevant, bilden aber an sich viel schwächere Hinweise auf den Grad der Bekanntheit des Zeichens bei den maßgeblichen Verkehrskreisen. Die Tatsache, dass der Widersprechende viele Markeneintragungen in vielen Klassen hat, kann indirekt auf eine internationale Verbreitung der Marke hinweisen, kann aber an sich, was die Existenz einer Bekanntheit betrifft, nicht entscheidend sein. Dieser Faktor wird in [Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 4 der gemeinsamen Empfehlung der WIPO](#) erwähnt, wo das Erfordernis der tatsächlichen Benutzung erläutert wird: Die Dauer und das geografische Gebiet aller Eintragungen und/oder aller Anträge auf Eintragung der Marke sind insoweit relevant, als sie die Benutzung oder Bekanntheit der Marke reflektieren.

Bescheinigungen und Auszeichnungen

Bescheinigungen, Preise und ähnliche öffentliche Anerkennungen liefern gewöhnlich Informationen über die Geschichte der Marke oder zeigen bestimmte Qualitätsaspekte der Produkte des Widersprechenden. In der Regel werden sie aber an sich für die Bejahung von Bekanntheit nicht ausreichend und als indirekte Hinweise nützlicher sein. Zum Beispiel kann die Tatsache, dass der Widersprechende seit vielen Jahren Inhaber einer königlichen Auszeichnung als „Hoflieferant“ ist, vielleicht zeigen, dass die betreffende Marke eine traditionelle Marke ist, sie sagt aber nichts über die Bekanntheit der Marke aus. Wenn die Bescheinigung jedoch Tatsachen betrifft, die mit der Leistungsfähigkeit der Marke zusammenhängen, wird ihre Relevanz viel höher sein. Dieser Faktor ist vom Gerichtshof in den Rechtssachen „Lloyd Schuhfabrik“ (Lloyd Schuhfabrik Meyer) und „Chiemsee“ (Windsurfing Chiemsee) im Zusammenhang mit der Beurteilung erhöhter Kennzeichnungskraft durch Benutzung erwähnt worden.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
------------------------	-------------

<p>14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since 1975 / Apart et al.</p>	<p>Aus den neuen vom Beschwerdeführer eingereichten Beweisen, die von der Beschwerdekammer angenommen wurden, geht hervor, dass die ältere Marke in den Jahren 2005 bis 2009 in Umfragen, die von spezialisierten Unternehmen in Polen durchgeführt wurden, durchgängig hohe Bewertungen und Auszeichnungen erhielt (Randnr. 30). Daher wurde davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer in Polen die Bekanntheit der Marke für Schmuckwaren nachgewiesen hatte, nicht jedoch für die sonstigen Waren und Dienstleistungen, die von seinen älteren Zeichen erfasst wurden.</p>
---	--

Der wirtschaftliche Wert der Marke

Die Tatsache, dass eine Marke von dritten Unternehmen für die Reproduktion auf ihren Produkten entweder als eine Marke oder als bloße Dekoration verwendet wird, ist ein starker Hinweis, dass die Marke einen hohen Grad an Anziehungskraft und einen bedeutenden wirtschaftlichen Wert besitzt. Somit sind das Ausmaß, in dem die Marke durch **Lizenzierung, Merchandising und Sponsoring** verwertet wird, sowie die Bedeutung der jeweiligen Programme nützliche Hinweise bei der Beurteilung der Bekanntheit. Dieser Faktor wird in [Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b Satz 6 der gemeinsamen Empfehlung der WIPO](#) erwähnt.

3.1.4 Nachweis der Bekanntheit

3.1.4.1 Anforderungen an die Beweismittel

Der Widersprechende muss Beweise vorlegen, die es dem Amt ermöglichen, **positiv festzustellen**, dass die ältere Marke im maßgeblichen Gebiet tatsächlich Bekanntheit erlangt hat. Der Wortlaut von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) und [Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f DVUM](#) ist in dieser Hinsicht eindeutig: Der erweiterte Schutz setzt voraus, dass es sich bei der älteren Marke um eine „bekannte Marke handelt“.

Daraus folgt, dass die **Beweise klar und überzeugend sein müssen**, das heißt, dass der Widersprechende eindeutig alle Tatsachen nachweisen muss, sodass mit Sicherheit darauf geschlossen werden kann, dass die Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist. Das Amt muss von der Bekanntheit der älteren Marke überzeugt sein, eine bloße Vermutung reicht nicht aus.

3.1.4.2 Beweislast

Der zweite Satz von [Artikel 95 Absatz 1 UMV](#) besagt, dass das Amt bei der Ermittlung des Sachverhalts in mehrseitigen Verfahren „auf das Vorbringen und die Anträge der

Beteiligten beschränkt“ ist. Das Amt kann daher bei der Beurteilung der Bekanntheit der älteren Marke weder Tatsachen **berücksichtigen**, die ihm aufgrund seiner eigenen **privaten Marktkenntnis** bekannt sind, noch **von Amts wegen eine Ermittlung durchführen**. Darüber hinaus obliegt gemäß [Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe f DVUM](#) die Darlegungs- und Beweislast dem Widersprechenden, von dem ausdrücklich verlangt wird, dass er die Bekanntheit der älteren Marke in Bezug auf die geltend gemachten Waren und Dienstleistungen nachweist.

Ob eine Marke die erforderliche Bekanntheitsschwelle erreicht oder nicht, ist an sich keine reine Tatsachenfrage, da sie eine rechtliche Würdigung mehrerer wirklicher Anhaltspunkte erfordert. Daher kann die Bekanntheit einer Marke nicht als offenkundige Tatsache betrachtet werden. Qualitative Aspekte der Bekanntheit, wie ein bestimmtes Bild im Zusammenhang mit der bekannten Marke, können nur auf der Grundlage spezifischer einschlägiger Beweismittel bewertet werden.

3.1.4.3 Beweismittel

Die folgenden Leitlinien betreffen die Besonderheiten der Beweisaufnahme zum Nachweis der Bekanntheit einer älteren Marke und ergänzen als solche die allgemeinen Informationen über die Einreichung von Beweismitteln, die in den Richtlinien, [Teil A, Abschnitt 10, Beweismittel](#), bereitgestellt werden.

Auch hier gelten die allgemeinen Regeln der Beweismittelprüfung: Die Beweise sollten **umfassend** gewürdigt werden, d. h. alle Indizien sind gegeneinander abzuwägen, wobei Informationen, die von mehr als einer Quelle bestätigt werden, im Allgemeinen zuverlässiger sind als Tatsachen, die aus einzelnen Hinweisen abgeleitet werden. Je unabhängiger, verlässlicher und besser informiert die Informationsquelle ist, desto größer ist die Beweiskraft der Beweismittel.

Informationen, die **direkt vom Widersprechenden stammen**, reichen daher wahrscheinlich nicht aus, besonders, wenn sie nur **Meinungen** und **Schätzungen** enthalten anstatt Tatsachen, oder wenn sie **von nichtoffizieller Art** sind und keine objektive Bestätigung enthalten, wie zum Beispiel interne Memoranden oder Tabellen mit Daten und Zahlen unbekanntes Ursprungs.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
29/04/2010, R_295/2009-4 , PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.	Aus dem Inhalt der eingereichten Dokumentation geht nicht eindeutig hervor, dass die ältere Marke Bekanntheit genießt. Die Dokumentation geht vorwiegend unmittelbar auf den Beschwerdegegner zurück und enthält Informationen aus dessen Vertriebskatalogen sowie eigene Anzeigen und Dokumente, die von seiner Website heruntergeladen wurden. Es mangelt an hinreichenden Unterlagen/Informationen Dritter, aus denen die Stellung des Beschwerdegegners auf dem Markt klar und objektiv hervorgehen würde. Die Bekanntheit wird nicht nachgewiesen (Randnr. 26).
16/11/2011, T-500/10 , Doorsa, EU:T:2011:679	Aus den vom Unternehmen selbst stammenden Unterlagen in der Verfahrensakte schließt das Gericht, dass die Beweiskraft solcher Dokumente in erster Linie anhand der Glaubwürdigkeit der darin enthaltenen Darstellung zu bewerten ist. Das Gericht fügte hinzu, dass dann zu berücksichtigen ist, von wem das Dokument stammt, unter welchen Umständen es erstellt wurde, an wen es gerichtet ist und ob es seinem Inhalt nach auf den ersten Blick vernünftig und glaubwürdig wirkt (§ 49).

Wenn jedoch solche Informationen öffentlich verfügbar sind oder für offizielle Zwecke zusammengestellt wurden und Informationen und Daten enthalten, die objektiv überprüft worden sind oder Erklärungen wiedergeben, die öffentlich abgegeben wurden, ist ihre Beweiskraft im Allgemeinen höher.

Je mehr Hinweise über die verschiedenen Bekanntheitsfaktoren sich einem Beweismittel entnehmen lassen, desto größer ist seine Relevanz und Beweiskraft. Insbesondere wird ein Beweismittel, das insgesamt **kaum bzw. keine quantitativen Daten und Informationen** enthält, nicht geeignet sein, Hinweise über **wesentliche Faktoren** zu liefern, wie Bekanntheitsgrad der Marke, Marktanteil und Intensität der Benutzung, und wird deshalb nicht ausreichen, um Bekanntheit anzunehmen.

3.1.4.4 Beweismittel – Besonderheiten beim Nachweis der Bekanntheit

Der Widersprechende kann alle in [Artikel 97 Absatz 1 UMV](#) aufgeführten Beweisarten in Anspruch nehmen. In jedem Fall steht es dem Widersprechenden frei, die Beweismittel zu wählen, die als nützlich erachtet werden (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 35).

Folgende Beweisarten können für den Nachweis der Bekanntheit relevant sein (diese Liste spiegelt nicht deren relative Bedeutung oder Beweiskraft wider):

1. eidesstattliche Erklärungen;
2. Entscheidungen von Gerichten oder Verwaltungsbehörden;
3. Entscheidungen des Amtes;
4. Meinungsumfragen und Markterhebungen;
5. Audits und Inspektionen;
6. Bescheinigungen und Auszeichnungen;
7. Artikel in der Presse oder in Fachveröffentlichungen;
8. Jahresberichte über die wirtschaftlichen Ergebnisse und Unternehmensprofile;
9. Rechnungen und andere Handelsdokumente;
10. Werbe- und Werbematerial;
11. Nachweis über Präsenz und Aktivität im Internet.

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, 4 Spezifische Beweismittel](#).

Eidesstattliche Erklärungen

Die Gewichtung und der Beweiswert von eidesstattlichen Erklärungen richten sich nach den allgemeinen Regeln, die das Amt bei der Beurteilung solcher Beweismittel anwendet. So sind sowohl die Eigenschaft der Person, die den Beweis erbringt, als auch seine Relevanz für den konkreten Fall zu berücksichtigen. Weitere Einzelheiten zur Gewichtung und zum Beweiswert von eidesstattlichen Versicherungen sind den Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Abschnitt 4.2, Eidesstattliche Erklärungen](#) und [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 7, Benutzungsnachweis](#) zu entnehmen.

Entscheidungen von Gerichten oder Verwaltungsbehörden

Widersprechende berufen sich häufig auf Entscheidungen von staatlichen Behörden oder Gerichten, in welchen die Bekanntheit der älteren Marke bestätigt wurde. Obwohl nationale Entscheidungen zulässige Beweise sind und aussagekräftig sein können, besonders, wenn sie aus einem Mitgliedstaat stammen, dessen Gebiet für den Widerspruch relevant ist, sind sie für das Amt nicht in dem Sinne verbindlich, dass es ihrem Ergebnis folgen müsste.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553	Das System der Unionsmarken ist gegenüber Urteilen der spanischen Gerichte autonom, es umfasst eigene Regeln und Zielsetzungen, die unabhängig von jedem nationalen System angewandt werden (§ 79).

Da solche Entscheidungen als Hinweise auf die Existenz der Bekanntheit und auf eine erfolgreiche Durchsetzung der Marke dienen können, sollte ihre Relevanz angesprochen und untersucht werden. Berücksichtigt werden sollten dabei die Art des

betreffenden Verfahrens und ob die vom Gericht entschiedene Frage tatsächlich die Bekanntheit im Sinne von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) war, die Rangfolgestellung des Gerichtes sowie die Anzahl solcher Entscheidungen.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	Eine Entscheidung, die das nationale Amt des Vereinigten Königreichs im Zusammenhang mit der Bekanntheit von BOTOX getroffen hat, stellt eine Tatsache dar, die, wenn sie relevant ist, vom Gericht auch dann berücksichtigt werden darf, wenn die Inhaber der Unionsmarke nicht an dem diesbezüglichen Rechtsstreit beteiligt waren (§ 78).

Es kann Unterschiede zwischen den materiell- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen geben, die im nationalen Verfahren zur Anwendung kamen, und jenen, die im Widerspruchsverfahren vor dem Amt angewendet wurden. Erstens kann es Unterschiede in Bezug darauf geben, wie das Erfordernis der Bekanntheit definiert oder interpretiert wird. Zweitens ist das Gewicht, das das Amt dem Beweis beimisst, nicht zwangsläufig das Gleiche wie das Gewicht, das ihm im nationalen Verfahren beigemessen wird. Außerdem können in nationalen Fällen möglicherweise amtsbekannte Tatsachen berücksichtigt worden sein, wohingegen das Amt dies gemäß [Artikel 95 UMV](#) nicht kann.

Deshalb ist die Beweiskraft nationaler Entscheidungen auf der Grundlage ihres Inhalts zu bewerten und kann sich in Abhängigkeit vom Einzelfall verändern.

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 3.2 Verweise auf nationale Ämter und Gerichtsentscheidungen sowie Entscheidungen des Amtes](#).

Entscheidungen des Amtes

Der Widersprechende kann auch auf frühere Entscheidungen des Amtes verweisen, unter der Voraussetzung, dass solch ein Verweis klar und eindeutig ist und dass die Sprache des Verfahrens gleich ist. Andernfalls muss der Widersprechende auch eine Übersetzung der Entscheidung innerhalb der Viermonatsfrist für die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen vorlegen, damit der Anmelder sein Recht auf Verteidigung ausüben kann.

Im Hinblick auf die Relevanz und die Beweiskraft früherer Amtsentscheidungen kommen die gleichen Regeln wie für nationale Entscheidungen zur Anwendung. Sogar wenn der Verweis zulässig ist und die Entscheidung relevant ist, ist das Amt nicht daran gebunden, zur gleichen Schlussfolgerung zu kommen, und muss jeden Fall anhand seiner konkreten Umstände untersuchen. Die Anerkennung der Bekanntheit einer älteren Marke kann nicht von der Anerkennung derselben Unterscheidungskraft im Rahmen eines anderen Verfahrens zwischen den Parteien abhängen, das eine andere Sach- und Rechtslage betrifft. Es obliegt somit jeder Partei, im Kontext eines

jeden sie betreffenden Verfahrens anhand der ihr am geeignetsten erscheinenden Sachverhalte die Bekanntheit der betreffenden Marke geltend zu machen; sie kann diesen Nachweis nicht allein aus der Tatsache ableiten, dass die Bekanntheit im Rahmen eines anderen Verwaltungsverfahrens anerkannt wurde, selbst wenn es sich um dieselbe Marke handelt (23/10/2015, [T-597/13](#), *dadida (fig.) / CALIDA*, EU:T:2015:804, § 43-45).

Daraus folgt, dass ältere Amtsentscheidungen nur einen relativen Beweiswert haben und in Verbindung mit dem Rest der Beweise bewertet werden sollten, besonders, wenn der Verweis des Widersprechenden sich nicht auf die Materialien erstreckt, die im betreffenden Verfahren eingereicht wurden, sondern auf eine frühere Entscheidung des Amtes, also wenn der Anmelder nie die Möglichkeit hatte, zu diesen Materialien Stellung zu nehmen, oder wenn die Zeit, die zwischen den zwei Fällen verstrichen ist, ziemlich lang ist. Anders kann es sich verhalten, wenn die Beweismittel, auf die sich der Widersprechende bezieht, im Rahmen eines anderen Verfahrens zwischen denselben Parteien vorgelegt wurden und der Anmelder Kenntnis von den Beweisen für die Bekanntheit einer älteren Marke hatte (22/01/2015, [T-322/13](#), *KENZO*, EU:T:2015:47, § 18).

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 3.2 Verweise auf nationale Ämter und Gerichtsentscheidungen sowie Entscheidungen des Amtes](#).

Meinungsumfragen und Markterhebungen

Meinungsumfragen und Markterhebungen sind die am besten geeigneten Beweismittel für Informationen über den Bekanntheitsgrad der Marke, ihren Marktanteil oder die Position, die sie auf dem Markt in Bezug auf konkurrierende Produkte innehat.

Der Beweiswert von Meinungsumfragen und Markterhebungen wird durch den Status, das Fachwissen und die Unparteilichkeit der Einheit, die sie durchführt, durch die Relevanz und Genauigkeit der von ihr bereitgestellten Informationen und durch die Zuverlässigkeit der angewendeten Methode bestimmt. Meinungsumfragen und Markterhebungen, die diese Anforderungen erfüllen, werden einen starken Hinweis auf Bekanntheit darstellen, insbesondere, wenn sie einen hohen Bekanntheitsgrad der Marke ergeben.

Für Informationen zur Bewertung des Beweiswerts einer Meinungsumfrage oder Markterhebung siehe Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.3 Meinungsumfragen und Markterhebungen](#).

Buchprüfungen und Inspektionen

Buchprüfungen und Inspektionen des Unternehmens des Widersprechenden können nützliche Informationen über die Intensität der Benutzung der Marke liefern, da sie gewöhnlich Daten über Finanzergebnisse, Verkaufsvolumen, Umsätze, Gewinne usw. enthalten. Jedoch wird dieser Beweis nur einschlägig sein, wenn er ausdrücklich auf die Waren, die unter der betreffenden Marke verkauft werden, und nicht lediglich auf die Aktivitäten des Widersprechenden im Allgemeinen verweist.

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.4 Audits](#).

Bescheinigungen und Auszeichnungen

Diese Art Beweis bezieht Bescheinigungen und Auszeichnungen ein, die von Behörden oder offiziellen Institutionen wie zum Beispiel Industrie- und Handelskammern, Berufsverbänden oder Verbraucherorganisationen ausgestellt werden.

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Nachweise, Unterabschnitt 4.7 Bescheinigungen, Bewertungen und Auszeichnungen](#).

Artikel in der Presse oder in Fachveröffentlichungen

Der Beweiswert von Presseartikeln und anderen Veröffentlichungen hinsichtlich der Marke des Widersprechenden hängt hauptsächlich davon ab, ob solche Veröffentlichungen verdeckte verkaufsfördernde Angelegenheiten oder im Gegenteil Ergebnis einer unabhängigen und objektiven Untersuchung sind.

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.8 Werbematerial und Veröffentlichungen](#).

Jahresberichte über die wirtschaftlichen Ergebnisse und Unternehmensprofile

Diese Art von Beweisen umfasst alle Arten interner Veröffentlichungen, die vielseitige Informationen über die Geschichte, die Aktivitäten und die Perspektiven des Unternehmens des Widersprechenden oder genauere Zahlen über Umsätze, Absatz, Werbung usw. enthalten.

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.5 Jahresberichte über die wirtschaftlichen Ergebnisse und Unternehmensprofile](#).

Rechnungen und andere Handelsdokumente

Alle Arten von Handelsdokumenten können unter dieser Überschrift zusammengefasst werden, z. B. Rechnungen, Bestellformulare, Vertriebs- und Sponsoringverträge, Stichproben des Schriftverkehrs mit Kunden, Lieferanten oder Partnern usw. Solche Dokumente können eine große Vielfalt an Informationen über die Intensität der Benutzung, die geografische Ausdehnung und die Dauer der Benutzung der Marke enthalten (weitere Informationen siehe Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.6 Rechnungen und andere Handelsdokumente](#)).

Obwohl die Relevanz und Glaubwürdigkeit von Handelsdokumenten außer Frage steht, dürfte es angesichts der Vielfalt der beteiligten Faktoren und des erforderlichen Volumens der Dokumente in der Regel schwierig sein, Bekanntheit allein auf der Grundlage solcher Materialien zu beweisen. Außerdem eignen sich Vertriebs- und Sponsoringverträge, Geschäftsbriefe und Ähnliches eher als Nachweis für die geografische Reichweite oder den verkaufsfördernden Aspekt der Aktivitäten des

Widersprechenden denn als Gradmesser für den Erfolg der Marke auf dem Markt. Sie können somit nur als indirekte Hinweise auf Bekanntheit dienen.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al.</p> <p>(08/07/2015, T-357/11, GRUPO BIMBO (Bildmarke) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)</p>	<p>Aus den eingereichten Beweisen geht hervor, dass die Marke auf dem spanischen Markt über einen hohen Bekanntheitsgrad verfügt. Für Werbung für Kastenbrot wurden auf dem spanischen Markt im Jahr 2004 insgesamt 346,7 Mio. EUR in Rechnung gestellt, von denen 204,9 Mio. EUR auf den Widersprechenden entfielen. Die eingereichten Rechnungen betreffen Werbespots im Fernsehen sowie Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften. Die Bekanntheit der Marke „BIMBO“ für <i>industriell hergestelltes Brot</i> ist damit in Spanien erweisen (§ 64).</p> <p>Das Gericht ist auf diesen Punkt nicht eingegangen.</p>

Werbung und Werbematerial

Solche Beweismittel können verschiedene Formen einnehmen, wie Presseauschnitte, Werbespots, Werbeartikel, Angebote, Broschüren, Kataloge und Faltblätter. Solche Beweismittel können im Allgemeinen die Bekanntheit für sich genommen nicht eindeutig belegen, da sie nicht viele Informationen über die tatsächliche Markenbekanntheit bieten können.

Sofern entsprechende Angaben verfügbar sind, können jedoch einige Schlussfolgerungen über den Grad der Einwirkung der Werbebotschaft auf das Publikum hinsichtlich der Marke aus der Art des verwendeten Mediums (national, regional, lokal) und den Einschaltquoten oder Auflagehöhen, die von den relevanten Werbespots oder Veröffentlichungen erreicht werden, gezogen werden.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen

<p>10/01/2011, R_43/2010-4, F.F.R. (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.) (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)</p>	<p>Die eingereichten Unterlagen belegen, dass das Siegel mit einem schwarzen Hahn Bekanntheit erlangt hat und mit Weinen aus der DOC-Region Chianti Classico in Verbindung gebracht wird. Der Widersprechende reichte Kopien mehrerer Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften ein, die seine Werbeaktivitäten belegen, sowie Artikel unabhängiger Dritter, die im Zusammenhang mit der Region Chianti Classico einen schwarzen Hahn als Illustration verwenden. Da sich die Bekanntheit allerdings nur auf das Siegel mit dem schwarzen Hahn erstreckt und dieses Siegel nur einen Bestandteil der älteren Marken darstellt, ist ernsthaft infrage zu stellen, ob die Marken insgesamt Bekanntheit beanspruchen können. Aus dem gleichen Grund bestehen auch Zweifel, welchen Marken angesichts der Tatsache, dass der Widersprechende Inhaber mehrerer Marken ist, die Bekanntheit zuerkannt werden könnte. (§ 26, 27).</p> <p>Das Gericht hat die Beweise zur Bekanntheit nicht bewertet.</p>
--	--

Darüber hinaus kann ein solcher Beweis nützliche Hinweise im Hinblick auf die Art der erfassten Waren, die Form, in der die Marke tatsächlich benutzt wird und das Image geben, das der Widersprechende für seine Marke aufzubauen versucht. Wenn der Beweis z. B. zeigt, dass die ältere Eintragung, für die Bekanntheit geltend gemacht wird, ein Bildelement erfasst, dieses Bildelement aber in Wirklichkeit in Kombination mit einem Wordelement verwendet wird, wäre es nicht richtig, anzunehmen, dass das Bildelement als solches bekannt ist. Man sollte vielmehr beurteilen, ob sich die Bekanntheit auf das Bildelement erstreckt. Hierfür ist es wichtig, zu prüfen, ob das Bildelement bei Benutzung in Kombination mit dem Wordelement eine vorherrschende oder sogar signifikante Rolle spielt und von sich aus Bekanntheit erworben hat. Dies ist fallweise zu beurteilen. Siehe die angeführten Urteile in [Unterabschnitt 3.1.2.6](#).

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.8 Werbematerial und Veröffentlichungen](#).

Nachweis über Präsenz und Aktivität im Internet

Infolge der zunehmenden Bedeutung der Informationstechnologien und des Internets für das persönliche, soziale und wirtschaftliche Leben stützen sich die Beteiligten zunehmend auf Beweismittel aus dem Internet, um die Benutzung und Bekanntheit ihrer Marken zu belegen. Es muss jedoch klargestellt werden, dass ein bloßer Verweis auf eine Website (selbst durch einen direkten Hyperlink), auf der das Amt weitere Informationen finden kann, unzureichend ist.

Für weitere Informationen siehe die Richtlinien, [Teil A, Allgemeine Regeln, Abschnitt 10, Beweismittel, Unterabschnitt 4.1 Online-Beweismittel](#).

3.2 Die Ähnlichkeit der Zeichen

Die Ähnlichkeit oder Identität der Zeichen ist Voraussetzung für die Anwendung sowohl von [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b](#) als auch von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#). Dementsprechend steht die Feststellung von Unähnlichkeit sowohl der Anwendung von [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b](#) als auch von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) entgegen (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

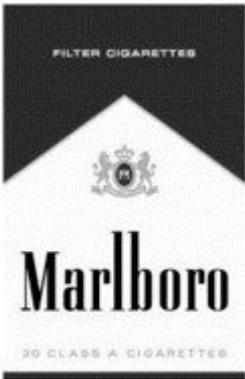
Weder aus dem Wortlaut dieser Vorschriften noch aus der Rechtsprechung geht hervor, dass die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken in anderer Weise zu beurteilen ist. Dementsprechend sollte die Ähnlichkeit nach denselben Kriterien beurteilt werden, die im Zusammenhang mit [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) Anwendung finden, also unter Berücksichtigung von Elementen visueller, klanglicher oder begrifflicher Ähnlichkeit (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Siehe Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 4, Vergleich von Zeichen](#).

Dennoch **unterscheiden sich** die beiden Vorschriften **im Hinblick auf den Grad der Ähnlichkeit**. Während der unter [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) gewährte Schutz davon abhängt, dass wegen der Identität oder Ähnlichkeit der in Frage kommenden Marken für die einschlägigen Verkehrskreise die Gefahr von Verwechslungen besteht, setzt [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) für den Schutz der Marke keine solche Verwechslungsgefahr voraus. Dementsprechend können sich die in [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) genannten Beeinträchtigungen aus **einem geringeren Grad an Ähnlichkeit** zwischen den betreffenden Marken ergeben, sofern es ausreicht, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen diesen Marken herstellen, das heißt, sie gedanklich miteinander verknüpfen. Wenn zwischen den Marken eine gewisse, **selbst schwache** Ähnlichkeit zwischen den Marken besteht, muss eine umfassende Beurteilung vorgenommen werden, um festzustellen, ob trotz des geringen Grades der Ähnlichkeit andere relevante Faktoren wie das Ansehen oder die Bekanntheit der älteren Marke dazu dienen, eine Verbindung zwischen den Marken herzustellen (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, [C-581/13 P](#) und [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Zwar kann ein geringerer Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken ausreichen, um eine Verbindung und eine Gefahr der Verletzung festzustellen, jedoch ist dies kein Faktor, der sich auf den Vergleich der Marken auswirkt. Zweck des Vergleichs ist es, festzustellen, ob die Marken ähnlich sind oder nicht, und, wenn ja, den Grad ihrer Ähnlichkeit zu bestimmen. Zu diesem Zeitpunkt soll nicht erörtert werden, ob der festgestellte Grad für die Anwendung von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ausreichend ist. Dies muss zu einem späteren Zeitpunkt bei der Bewertung des Zusammenhanges zwischen den Marken und der Gefahr einer Rechtsverletzung geprüft werden.

Die folgenden Beispiele aus der Rechtsprechung veranschaulichen den Grad der Ähnlichkeit, der für die Anwendung von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) erforderlich ist.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
		11/12/2014, T-480/12 , MASTER, EU:T:2014:1062
<p><i>Waren und Dienstleistungen:</i> Klassen 29, 30, 32</p> <p>Gebiet: EU</p> <p><i>Beurteilung:</i> Die ältere Marke ist für <i>nicht alkoholische Getränke</i> bekannt. Es bestehen zwar deutliche visuelle Unterschiede zwischen den Marken, aber es gibt auch Elemente visueller Ähnlichkeit. Die Marken weisen jeweils einen „Schwanz“ auf, der aus ihren ersten Buchstaben in einem Zeichenschnörkel resultiert. Darüber hinaus verwenden sie dieselbe Schriftart, die Schulschreibschrift „Spencerian“, die im heutigen Geschäftsleben wenig verbreitet ist. Angesichts des Grades der noch so schwachen Ähnlichkeit zwischen diesen Marken ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen ihnen herstellen und, selbst wenn keine Verwechslungsgefahr besteht, dazu führen könnten, dass das Bild und die Werte der älteren Marke auf die Waren übertragen werden, die die angefochtene Marke tragen (Randnrn. 46-48, 57, 74).</p>		

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
		01/02/2018, T-105/16 , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (Bildmarke) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (Bildmarke) et al., EU:T:2018:51

Waren und Dienstleistungen: Klasse 34

Gebiet: EU

Beurteilung: Da [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) lediglich verlangt, dass die bestehende Ähnlichkeit geeignet ist, die maßgeblichen Verkehrskreise dazu zu veranlassen, einen Zusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen, d. h. eine gedankliche Verknüpfung, zwischen ihnen herzustellen, er jedoch nicht verlangt, dass die Ähnlichkeit dazu führen kann, dass diese Verkehrskreise diese Zeichen verwechseln, kann der Schutz, den diese Bestimmung zugunsten bekannter Marken vorsieht, auch dann Anwendung finden, wenn der Grad der Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Zeichen geringer ist (Randnr. 75).

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
		16/01/2018, T-398/16 , COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

Waren und Dienstleistungen: Klasse 43

Gebiet: EU

Beurteilung: Es wird geltend gemacht, dass die ältere Marke für *Kaffee* und *Dienstleistungen einer Cafeteria* bekannt ist. Die Marken weisen das gleiche allgemeine Erscheinungsbild auf, insofern sie aus kreisförmigen Geräten bestehen, die aus einem in der Mitte angeordneten Bildelement und einer sie umgebenden breiten Banderole bestehen, die Wortelemente mit identischen Strukturen und zwei kleineren weißen Bildelementen aufweisen; sie verwenden die gleichen Farben (Schwarz und Weiß) und dieselbe Schriftart; sie stimmen in dem Wort „coffee“ (Kaffee) überein, das trotz seines beschreibenden Charakters ein wichtiger Faktor für die Ähnlichkeit ist, insbesondere im Hinblick auf die behauptete Bekanntheit. Klanglich sind die Zeichen aufgrund der Anwesenheit des Wortes „coffee“ (Kaffee) und der phonetischen Ähnlichkeit der Endung „rocks“ zu der Endung „bucks“ ähnlich, insbesondere aufgrund der Aussprache der Buchstaben „o“ und „u“ durch die relevanten englischsprachigen Verkehrskreise. In begrifflicher Hinsicht werden die maßgeblichen Verkehrskreise aufgrund des allgemeinen Erscheinungsbilds der Marken sowie der Präsenz des Wortes „coffee“ (Kaffee) in beiden Marken beide Marken mit dem Begriff „Kaffeehaus“ in Verbindung bringen (Randnrn. 51-64).

3.3 Die Verbindung zwischen den Zeichen

Die Beeinträchtigungen im Sinne von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#), sofern sie auftreten, sind die Folge eines bestimmten Grades der Ähnlichkeit zwischen der älteren und der jüngeren Marke, aufgrund derer die beteiligten Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Marken sehen, d. h. sie stellen einen Zusammenhang zwischen ihnen her, auch wenn sie sie nicht verwechseln (27/11/2008,

[C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 30 und die dort angeführte Rechtsprechung). Daher ist vor der Prüfung der Gefahr einer Rechtsverletzung zu beurteilen, ob die maßgeblichen Verkehrskreise **eine Verbindung zwischen den Marken herstellen**, d. h. ob die angefochtene Marke im Zusammenhang mit den angefochtenen Waren und Dienstleistungen die ältere bekannte Marke in Erinnerung rufen würde. Diese Verbindung zwischen den Marken ist unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, insbesondere der folgenden, umfassend zu beurteilen.

- Die Stärke der Bekanntheit der älteren Marke.
- der Grad der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken. Je ähnlicher sie sind, desto wahrscheinlicher ist es, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere bekannte Marke in Erinnerung ruft (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 und analog 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 44).
- Die Art der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke bekannt ist und für die die jüngere Marke Schutz beantragt.
- Der Grad der Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen und jede Überschneidung der von diesen Waren und Dienstleistungen betroffenen maßgeblichen Verkehrskreise. Die Waren oder Dienstleistungen können so weit voneinander entfernt sein, dass es unwahrscheinlich ist, dass die jüngere Marke den maßgeblichen Verkehrskreisen die ältere Marke in Erinnerung zu rufen vermag (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 49). Dennoch ist daran zu erinnern, dass eines der wesentlichen Merkmale von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) darin besteht, dass er auch Schutz gegen unähnliche Waren und Dienstleistungen bietet.
- der Grad der Unterscheidungskraft der älteren bekannten Marke, unabhängig davon, ob diese von Haus aus besteht oder durch Benutzung erworben wurde. Je mehr originäre Kennzeichnungskraft die ältere Marke hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Verbraucher sich angesichts einer ähnlichen (oder identischen) jüngeren Marke an die ältere Marke erinnert. Je geringer hingegen die originäre Unterscheidungskraft der älteren Marke ist, desto schwieriger kann es sein, eine Verbindung herzustellen.
- das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum.

Diese Liste ist nicht erschöpfend, und eine Verbindung zwischen den Marken kann auch auf der Grundlage nur einiger dieser Kriterien hergestellt oder ausgeschlossen werden.

Die Frage, ob die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Marken herstellen werden, ist angesichts der Fakten und Umstände des jeweiligen Falls sowie der von den Beteiligten vorgelegten Beweismittel und Bemerkungen zu beantworten, die dann zu gewichten sind. Selbst eine geringe Ähnlichkeit zwischen den Zeichen (die möglicherweise für die Feststellung einer Verwechslungsgefahr gemäß [Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV](#) nicht ausreicht) erfordert eine Beurteilung, ob in den Augen der maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Zeichen hergestellt wird (11/12/2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Darüber hinaus reicht das Fehlen einer kohärenten Begründung durch den Widersprechenden nicht aus, um die Klage abzuweisen, wenn die für die Beurteilung relevanten

Faktoren darauf hinweisen, dass eine Verbindung hergestellt wird (Faktoren wie der Bekanntheitsgrad, das Verhältnis zwischen den Zeichen, die Nähe der Marktsektoren, eine Überschneidung der maßgeblichen Verkehrskreise).

Die Feststellung einer Verbindung wird schwieriger sein, wenn die von den Waren und Dienstleistungen betroffenen Marktsektoren nicht einander nah sind in dem Sinne, dass eine Verbindung zwischen den jeweiligen Verkehrskreisen nicht offensichtlich ist. In solchen Situationen muss der Widersprechende unter Hinweis auf eine andere Verbindung zwischen seinen Aktivitäten und denen des Anmelders begründen, warum die Marken in Assoziation gebracht werden, beispielsweise, wenn die ältere Marke außerhalb ihres natürlichen Marktsektors verwertet wird, beispielsweise durch Lizenzierung oder Merchandising.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5 , Twitter (fig.) / TWITTER
Bekannt für Dienstleistungen der Klassen 38, 42 und 45, u.a. <i>eine Website für soziale Netze</i>	Klassen 14, 18 und 25	
Die angefochtenen Waren wie T-Shirts, Schlüsselanhänger, Uhren, Handtaschen, Schmuckwaren, Kappen usw. werden sehr häufig für Marketingzwecke oder Merchandising-Produkte verwendet, die mit Marken versehen sind, die sich auf völlig andere Waren und Dienstleistungen beziehen. Aufgrund der hohen Bekanntheit der älteren Marke würde der maßgebliche Verbraucher, wenn er mit dieser Marke konfrontiert wird, auf einer Uhr, einem Schal oder einem T-Shirt zwangsläufig eine gedankliche Verbindung herstellen (Randnr. 40).		

Die Tatsache, dass die mit den fraglichen Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen zu entfernt liegenden Branchen gehören, reicht als solche nicht aus, um das Bestehen einer Verbindung auszuschließen. Die spezifische Bekanntheit der älteren Marke (einschließlich qualitativer Aspekte, wie z. B. ein bestimmtes Image, ein bestimmter Lebensstil oder besondere Vermarktungsbedingungen, die mit der Bekanntheit der Marke in Verbindung gebracht werden) und der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken könnten es ermöglichen, das Image der bekannten Marke trotz der Entfernung zwischen den relevanten Marktsektoren auf die angefochtene Marke zu übertragen.

Wenn sich die mit den Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen jedoch einerseits an die breite Öffentlichkeit und andererseits an ein Fachpublikum richten, ist die bloße Tatsache, dass die Mitglieder des Fachpublikums notwendigerweise der breiten Öffentlichkeit angehören, für das Bestehen einer Verbindung nicht

ausschlaggebend. Die Tatsache, dass ein Fachpublikum die ältere Marke, die für die breite Öffentlichkeit bestimmte Waren oder Dienstleistungen erfasst, möglicherweise kennt, kann im Übrigen nicht für den Nachweis genügen, dass dieses Fachpublikum einen Zusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen wird (26/09/2018, [T-62/16](#), PUMA fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Wenn die ältere Marke eine Unionsmarke ist, kann die Bekanntheit einer Unionsmarke, die für das Gebiet eines einzigen Mitgliedstaats nachgewiesen wurde, ausreichen, um die Bekanntheit einer Unionsmarke nachzuweisen (06/10/2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Unionsmarke Bekanntheit **in der gesamten** EU verliehen wird (im Gegensatz zu **in der EU**) und folglich der Unionsmarke in der gesamten EU der volle Schutzzumfang verliehen wird. Die Verbindung ist anhand der Wahrnehmung der tatsächlichen Verkehrskreise zu beurteilen, für die die ältere Unionsmarke als bekannt befunden wurde, da nur diese Verkehrskreise, die mit der Unionsmarke vertraut sind, möglicherweise eine Verbindung zwischen den Marken herstellen können (03/09/2015, [C-125/14](#), Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). Wenn jedenfalls in einem Teil der EU, in dem die ältere Unionsmarke einem wirtschaftlich relevanten Teil der maßgeblichen Verkehrskreise bekannt ist, keine Verbindung hergestellt werden kann, wäre es nicht richtig, eine Verbindung in einem anderen Teil der EU festzustellen, in dem die ältere Marke nicht bekannt ist, nur beispielsweise auf der Grundlage, dass die Marken als ähnlicher wahrgenommen würden (z. B. aus sprachlichen Gründen, was zum Fehlen begrifflicher Unterschiede oder zu einer höheren Unterscheidungskraft des übereinstimmenden Elements führt).

Das Vorhandensein einer Markenfamilie ist zudem ein Faktor, der bei der Beurteilung der Feststellung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den in Rede stehenden Marken seitens der maßgeblichen Verkehrskreise zu berücksichtigen ist (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Beispiele für eine nachgewiesene Verbindung zwischen Zeichen

Bei den folgenden Beispielen wurde festgestellt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen (im Zusammenwirken mit weiteren Faktoren) ausreichte, um die Feststellung zu begründen, dass die Verbraucher eine Verbindung zwischen ihnen herstellen würden.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
BOTOX	BOTOLIST und BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 und T-357/08 , Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, bestätigt durch 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285,

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
<p>Es besteht eine geringe Ähnlichkeit zwischen den <i>pharmazeutischen Präparaten für die Behandlung von Falten</i> des Widersprechenden, für die die ältere Marke bekannt ist, und den angefochtenen <i>Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege und anderen Cremes</i>. Die übrigen angefochtenen Waren, nämlich u. a. <i>Parfüms, Bräunungsmilch, Shampoos, Badesalze</i> sind unähnlich. Ungeachtet dessen betreffen die fraglichen Waren verwandte Marktsektoren. Den maßgeblichen Verkehrskreisen – Fachleuten wie auch den allgemeinen Verkehrskreisen – würde nicht entgehen, dass beide angefochtenen Marken mit „BOTO-“ beginnen, das nahezu die gesamte ältere Marke BOTOX umfasst. „BOTO-“ ist weder im pharmazeutischen noch im kosmetischen Bereich ein gängiger Präfix und hat keine beschreibende Bedeutung. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden eine Verbindung zwischen den betreffenden Marken herstellen (Randnrn. 65-79).</p>		

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1 , RED DOG (Bildmarke) / RED BULL et al.
<p>Die maßgeblichen Verkehrskreise würden eine Verbindung zwischen den Marken herstellen, weil i) die Marken einige relevante gemeinsame Merkmale aufweisen, ii) die einander gegenüberstehenden Waren in den Klassen 32-33 identisch sind, iii) die ältere Marke bekannt ist, iv) die ältere Marke durch Benutzung eine starke Unterscheidungskraft erworben hat und v) Verwechslungsgefahr bestehen könnte (Randnrn. 19 und 24).</p>		

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , Viaguara, EU:T:2012:26
<p>Die ältere Marke ist bekannt für <i>pharmazeutische Erzeugnisse zur Behandlung von erektiler Dysfunktion</i> in Klasse 5, während die angefochtene Marke <i>alkoholfreie und alkoholische Getränke</i> in den Klassen 32 und 33 umfasst. Obwohl die fraglichen Waren unähnlich sind, ist es wahrscheinlich, dass aufgrund der hochgradigen Ähnlichkeit und der hohen Bekanntheit der älteren Marke eine Verbindung zwischen den Marken hergestellt wird (Randnr. 52).</p>		

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348

Die ältere Marke ist für *Theateraufführungen* bekannt, während die angefochtene Marke *alkoholfreie und alkoholische Getränke sowie Bereitstellung von Lebensmitteln und Getränken, Restaurants, Bars, Gaststätten, Hotels; Beherbergung von Gästen* umfasst. Zwischen den angefochtenen Waren und den *Theateraufführungen* der Widersprechenden besteht eine gewisse Nähe. Es ist in Theatern üblich, neben und während der Aufführung Bar- und Catering-Dienste anzubieten. Angesichts der außerordentlichen Bekanntheit der älteren Marke und der Ähnlichkeit der Marken würden die maßgeblichen Verkehrskreise des Vereinigten Königreichs eine Verbindung zu der älteren Marke herstellen, wenn sie mit den angefochtenen Waren konfrontiert würden, die die angefochtene Marke in einem Supermarkt oder einer Bar zeigen (Randnr. 60).

Beispiele für Zeichen, zwischen denen keine Verbindung nachgewiesen wurde

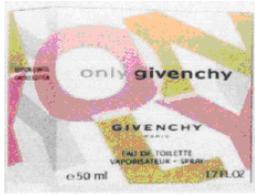
Nachstehend eine Reihe von Beispielen, bei denen die Gesamtbeurteilung aller maßgeblichen Faktoren ergab, dass eine gedankliche Verknüpfung zwischen den Zeichen unwahrscheinlich war.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
		11/11/2020, T-820/19 , Lottoland / LOTTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 64, 66

Ungeachtet der hohen Bekanntheit der älteren Bildmarke und des überdurchschnittlichen Grades an Ähnlichkeit zwischen den Marken, sind das Fehlen einer Verbindung zwischen den Dienstleistungen (in Bezug auf Glücksspiele in Klasse 41 der älteren Marke und wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen in Klasse 42 der angefochtenen Marke) und der Unterschied zwischen den maßgeblichen Verkehrskreisen, von denen eines ein Fachpublikum mit hohem Aufmerksamkeitsgrad ist, derartig, dass das Bestehen einer Verbindung zwischen den Marken ausgeschlossen werden kann (Randnr. 66).

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
G-STAR und 		21/01/2010, T-309/08 , G Stor, EU:T:2010:22

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
<p>Schriftbildlich vermitteln die Zeichen wegen des Bildelements, das den Kopf eines chinesischen Drachens zu Beginn der angemeldeten Marke zeigt, einen verschiedenen Gesamteindruck. Vom Klang her sind die Marken hochgradig ähnlich. In begrifflicher Hinsicht wird das Element „star“ der älteren Marken EU-weit als Hinweis auf einen Stern oder eine berühmte Person wahrgenommen. Es ist denkbar, dass ein Teil der maßgeblichen Verkehrskreise dem Element „Stor“ in der angefochtenen Marke die Bedeutung des dänischen und schwedischen Worts „stor“ (groß) beilegt oder es als Hinweis auf das englische Wort „store“ (Geschäft, Lager) begreift. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diesem Element in ihrer Mehrheit keine besondere Bedeutung zuordnen. Aus diesem Grund werden die maßgeblichen Verkehrskreise die fraglichen Marken insofern als begrifflich verschieden wahrnehmen, als die älteren Marken in der gesamten Europäischen Union eine eindeutige Bedeutung haben, während die angemeldete Marke für die maßgeblichen Verkehrskreise entweder eine andere oder gar keine Bedeutung hat. Wie der ständigen Rechtsprechung zu entnehmen ist, können die begrifflichen Unterschiede zwischen den Zeichen den bildlichen und klanglichen Ähnlichkeiten zwischen ihnen entgegenwirken, wenn die Bedeutung zumindest eines der beiden strittigen Zeichen so klar und spezifisch ist, dass sie vom maßgeblichen Publikum sofort begriffen wird. Daher verhindern die bildlichen und begrifflichen Unterschiede zwischen den Marken eine mögliche Verbindung zwischen ihnen (Randnrn. 25-36).</p>		

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
ONLY		<p>07/10/2010, R 1556/2009-2, only givenchy (fig.) / ONLY et al. (bestätigt durch 08/12/2011, T-586/10, Only Givenchy, EU:T:2011:722)</p>
<p>Die zur Debatte stehenden Waren sind identisch (Klasse 3). Selbst wenn die ältere Marke bekannt wäre, wären die Unterschiede zwischen den Marken, insbesondere aufgrund der begrifflichen Einheit, die durch die Kombination des Elements „only“ mit dem unterscheidungskräftigen dominanten Element „givenchy“ entsteht, so erheblich, dass die Verkehrskreise keine Verbindung zwischen ihnen herstellen würde (Randnrn. 65 und 66).</p>		

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
SYLVANIA		<p>30/09/2016, T-430/15, Sylvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590</p>

Das Fehlen jeglicher Ähnlichkeit zwischen den Waren und Dienstleistungen in Verbindung mit der Tatsache, dass die ältere Marke keine hohe Bekanntheit besitzt, schließt eine Verbindung zwischen den fraglichen Marken aus. Es ist unwahrscheinlich, dass das Qualitätsbild der älteren Marke, das mit *Leuchten und Lampen* assoziiert ist, auf die von der angefochtenen Marke erfassten *Dienstleistungen für die Nahrungs- bzw. Lebensmittelindustrie* übertragen werden könnte (Randnr. 46).

3.4 Gefahr der Beeinträchtigung ⁷⁴

3.4.1 Geschützter Gegenstand

[Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) schützt die Bekanntheit der älteren Marke nicht als solche in dem Sinne, dass er nicht beabsichtigt, die Eintragung aller Marken zu verhindern, die mit der bekannten Marke identisch oder ihr ähnlich sind. Sobald die Voraussetzung der Bekanntheit erfüllt und ein Zusammenhang hergestellt wurde, ist zu prüfen, ob die ältere Marke beeinträchtigt würde. Eine nachgewiesene Verbindung zwischen den Marken allein genügt nicht, um das Vorliegen einer der in [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) genannten Beeinträchtigungen zu begründen (26/09/2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, § 96 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Eine Marke kann neben der Herkunftsangabe auch andere schützenswerte Funktionen erfüllen. Eine Marke kann insbesondere gewährleisten, dass alle Waren, die aus einem einzigen Unternehmen stammen, die gleiche Qualität haben (Garantiefunktion), und sie kann als Werbeträger dienen, indem sie den Geschäftswert und das Prestige widerspiegelt, die sie im Markt erworben hat (Werbefunktion) (17/10/1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359; 01/07/1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) & [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb and Others / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, [C-349/95](#), Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, [C-337/95](#), Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, [C-63/97](#), BMW, EU:C:1999:82).

Daraus folgt, dass Marken nicht nur dazu dienen, auf die Herkunft eines Produkts hinzuweisen, sondern auch dazu, dem Verbraucher eine bestimmte Botschaft oder ein bestimmtes Image zu vermitteln, die größtenteils aufgrund der Benutzung durch das Zeichen Gestalt annehmen wird und, wenn sie einmal erworben ist, einen Teil seiner Kennzeichnungskraft und Wertschätzung bildet. Bei den meisten bekannten Marken sind diese Merkmale besonders ausgeprägt, und da der kommerzielle Erfolg einer Marke für gewöhnlich auf der Produktqualität und erfolgreicher Werbung oder auf beidem beruht, sind diese Merkmale für den Markeninhaber von hohem Wert. Eben dieser Mehrwert einer bekannten Marke soll durch [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) vor unlauterer Beeinträchtigung oder Ausnutzung geschützt werden.

⁷⁴ Für die Zwecke dieser Richtlinien umfasst der Begriff „Beeinträchtigung“ auch die „unlautere Ausnutzung“, wengleich in diesen Fällen nicht notwendigerweise eine „Beeinträchtigung“ im Sinne einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke oder, allgemeiner gesehen, einer Schädigung des Markeninhabers vorliegt.

Der Schutz gemäß [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) erstreckt sich daher auf alle Fälle, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke die ältere Marke wahrscheinlich in dem Sinne beeinträchtigt, dass sie ihre Attraktivität (Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft) oder das Bild, das sie in der Öffentlichkeit erworben hat (Beeinträchtigung der Wertschätzung) verringert, oder wenn die Benutzung der angefochtenen Marke wahrscheinlich dazu führt, dass die Anziehungskraft oder die Ausnutzung des Bildes und des Prestiges der älteren Marke (unter unlauterer Ausnutzung ihrer Unterscheidungskraft oder Wertschätzung) beeinträchtigt wird.

Da zudem eine sehr hohe Wertschätzung aufgrund des großen Wertes, den sie verkörpert, leichter zu beeinträchtigen ist und mehr dazu verleitet, sie auszunutzen, unterstrich der Gerichtshof, „dass eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spafinders, EU:T:2005:179, § 41). Gleiches ist in Bezug auf den ungerechtfertigten Vorteil zu akzeptieren, die der Anmelder auf Kosten der älteren Marke genießen könnte.

3.4.2 Bewertung der Beeinträchtigungsgefahr

Wie in [Unterabschnitt 3.3](#) dargelegt, ist jede Art von Beeinträchtigung im Sinne von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) die Folge einer gedanklichen Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken in der Öffentlichkeit, die durch die Ähnlichkeiten zwischen den Marken, ihre Unterscheidungskraft, die Bekanntheit und andere Faktoren ermöglicht wird.

Je unmittelbarer und stärker die ältere Marke von der jüngeren Marke in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Daraus folgt, dass die Beurteilung der Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung auf eine Gesamtbewertung aller relevanten Faktoren des Falles (insbesondere die Zeichenähnlichkeit, die Bekanntheit der älteren Marke, die jeweiligen Verbrauchergruppen und Marktsektoren) gestützt werden muss, um zu bestimmen, ob die Marken in einer Weise miteinander in Verbindung gebracht werden können, die die ältere Marke schädigen kann.

3.4.3 Arten der Beeinträchtigung

In [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) werden folgende Beeinträchtigungen aufgeführt: Ausnutzung in unlauterer Weise und Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke. Somit kommt [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) zur Anwendung, wenn durch die Benutzung der angefochtenen Marke eine der folgenden **drei Voraussetzungen alternativ** erfüllt ist:

- Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise;
- Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft;
- Beeinträchtigung der Wertschätzung.

Was die erste Art der Beeinträchtigung anbelangt, so legt der Wortlaut von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) nahe, dass es zwei Arten der unlauteren Ausnutzung gibt, doch die ständige Rechtsprechung behandelt beide als einen einzigen Verstoß nach [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Der Vollständigkeit halber werden beide Aspekte desselben Rechtsverstoßes nachstehend in [Abschnitt 3.4.3.1](#) gemeinsam abgehandelt.

Wie in den Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr](#), aufgezeigt, bezieht sich die Verwechslungsgefahr ausschließlich auf die gewerbliche Herkunft der Waren und Dienstleistungen. [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) hingegen schützt ältere bekannte Marken vor Verbindungen und Verwechslungen, die nicht unbedingt mit der betrieblichen Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zusammenhängen. [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) dient dem Schutz des Aufwands und der Investitionen, die mit der Schaffung der Marken und der Werbung für sie verbunden sind, um sie in dem Maße, wie sie bekannt werden, vor jüngeren ähnlichen Marken zu schützen, welche die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen könnten. Im Zusammenhang mit diesem Bereich des Markenrechts wird eine große Vielfalt an Bezeichnungen verwendet. Die Gängigsten sind nachstehend aufgeführt.

Begriffe in Artikel 8 Absatz 5 UMV	Gebräuchliche Synonyme
Ausnutzung in unlauterer Weise	Trittbrettfahren
Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft	Verwässerung, Schwächung
Beeinträchtigung der Wertschätzung	Rufschädigung, Herabsetzung, Verunglimpfung

3.4.3.1 Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung in unlauterer Weise

Art des Verstoßes

Der Begriff der **unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung** erfasst Fälle, in denen der Anmelder von der Anziehungskraft der älteren Marke profitiert, indem er seine Waren oder Dienstleistungen mit einem Zeichen versieht, das ähnlich zu (oder identisch zu) einer Marke ist, die auf dem Markt weithin bekannt ist, und sich dadurch dessen Anziehungskraft und Werbekraft widerrechtlich aneignet oder dessen Ruf, Image und Prestige ausnutzt. Dies kann zu nicht hinnehmbaren Situationen wirtschaftlichen Schmarotzertums führen, in denen der Anmelder „kostenlos“ von den Investitionen des Widersprechenden in die Förderung und den Aufbau des Geschäftswert seiner Marke profitieren darf, da dies den Absatz

der Produkte des Anmelders in unverhältnismäßig hohem Maße im Verhältnis zum Umfang seiner verkaufsfördernden Investitionen fördern kann.

Eine unlautere Ausnutzung liegt vor, wenn der Ruf der Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit dem identischen oder ähnlichen Zeichen gekennzeichneten Waren übertragen werden. Der Anmelder, der sich an die bekannte Marke anhängt, profitiert von ihrer Anziehungskraft, ihrer Bekanntheit und ihrem Prestige. Außerdem nutzt der Anmelder ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Erhaltung des Ansehens dieser Marke (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49). Es geht um die Gefahr, dass der Ruf 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 (19/06/2008, [T-93/06](#), Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, [T-128/06](#), Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Der maßgebliche Verbraucher

Der Begriff der „unlauteren Ausnutzung“ bezieht sich eher auf die Vorteile der jüngeren als auf die Schädigung der älteren Marke; verboten ist die Ausnutzung der älteren Marke durch den Inhaber der jüngeren Marke. Demgemäß ist das Vorliegen derjenigen Beeinträchtigungen, bei denen es sich um die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke handelt, **im Hinblick auf den Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen** zu beurteilen, für die diese Marke angemeldet ist (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Beurteilung der unlauteren Ausnutzung

Um festzustellen, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist eine **Gesamtbeurteilung** erforderlich, bei der alle relevanten Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, bestätigt durch 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; siehe auch 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Die Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der älteren Marke setzt eine **gedankliche Verknüpfung** zwischen den beiden Marken voraus, die **eine Übertragung der Anziehungskraft und des Prestiges** auf das Zeichen des Anmelders ermöglicht. Je unmittelbarer und stärker die ältere bekannte Marke von der angefochtenen Marke in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung der Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Eine solche Assoziation ist in der Regel anzunehmen, wenn einer der folgenden Umstände vorliegt:

1. Die ältere Marke besitzt einen **hohen Bekanntheitsgrad oder eine sehr starke (originäre) Kennzeichnungskraft**. In einem solchen Fall wird der Anmelder eher versucht sein, den Wert der älteren Marke für sich auszunutzen und es ist wahrscheinlicher, dass die angemeldete Marke mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht wird. Solche Marken werden in nahezu jedem Zusammenhang erkannt, gerade weil sie über eine herausragende Unterscheidungskraft verfügen oder in dem Sinne einen „guten“ bzw. „besonderen“ Ruf genießen, dass sie ein Image von Spitzenleistungen, Zuverlässigkeit oder Qualität vermitteln oder irgendeine andere positive Botschaft transportieren, die die Wahl der Verbraucher im Hinblick auf die Waren anderer Hersteller günstig beeinflussen könnten (12/07/2011, [C-324/09](#), L'Oréal gegen eBay, EU:C:2011:474, § 44). Je stärker die Unterscheidungskraft der älteren Marke, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass die identische oder ähnliche jüngere Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen die Erinnerung an diese ältere Marke wachruft (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).
2. Je **ähnlicher die Marken** sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit einer unlauteren Ausnutzung.
3. Es besteht ein **besonderer Zusammenhang** zwischen den Waren/Dienstleistungen, aufgrund dessen einige Eigenschaften der Waren/Dienstleistungen des Widersprechenden den Waren des Anmelders zugeschrieben werden können. Dies ist häufig bei **benachbarten Märkten** der Fall, bei denen eine „Markenerweiterung“ natürlich erscheinen würde, wie zum Beispiel bei *pharmazeutischen Produkten*, deren heilende Eigenschaften zum Beispiel von *Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege* in Anspruch genommen werden können, die unter derselben Marke angeboten werden. Ebenso hat der Gerichtshof festgestellt, dass bestimmte Getränke (Klassen 32 und 33), die damit vermarktet werden, dass sie die sexuelle Leistungsfähigkeit verbessern, mit den Eigenschaften der Waren der Klasse 5 (pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse und Stoffe) in Verbindung gebracht werden, für die die ältere Marke, Viagra, eingetragen war (25/01/2012, [T-332/10](#) Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Umgekehrt besteht ungeachtet der weitgehenden Übereinstimmung ihrer Benutzerkreise keine solche Verbindung zwischen *Kreditkartendiensten* und *Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege*, da das Image der Ersteren nicht auf die Letzteren übertragen werden kann.
4. Die ältere Marke kann angesichts ihrer besonderen Anziehungskraft **sogar außerhalb ihres natürlichen Marktsektors gewinnbringend** benutzt werden, z. B. durch Lizenzierung oder Merchandising. Wenn der Anmelder in diesem Fall ein mit der älteren Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren benutzt, für die Erstere schon benutzt wird, profitiert er offensichtlich von ihrem de facto vorhandenen wirtschaftlichen Wert auf diesem Sektor (16/03/2012, [R 1074/2011-5](#), Twitter (fig.) / TWITTER).
5. Zwar muss keine **Verwechslungsgefahr** zwischen den beiden einander gegenüberstehenden Marken vorliegen, um nachzuweisen, dass eine unlautere Ausnutzung der älteren durch die jüngere Marke vorliegt, doch wird, wenn eine solche Verwechslungsgefahr anhand von Tatsachen festgestellt wird, dies zum

Nachweis der unlauteren Ausnutzung oder zumindest der ernsthaften Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung herangezogen (07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).

6. Das Vorliegen einer **Markenfamilie** kann ebenfalls ein relevanter Faktor bei der Beurteilung der Frage sein, ob eine unlautere Ausnutzung vorliegt (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

Die unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer Marke kann auf eine bewusste Entscheidung zurückgehen, beispielsweise, wenn eine eindeutige Ausnutzung durch Trittbrettfahren in Bezug auf eine berühmte Marke vorliegt oder wenn versucht wird, mit Hilfe der Bekanntheit einer berühmten Marke Geschäfte zu machen. Doch die unlautere Ausnutzung setzt nicht zwingend eine bewusste Absicht voraus, sich den mit der Marke eines anderen verbundenen Goodwill anzueignen.

[Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) setzt lediglich eine Ausnutzung „in unlauterer Weise“ voraus, das heißt, dass es **keinen rechtfertigenden Grund** für den Nutzen des Anmelders geben darf; Bösgläubigkeit als solche ist jedoch keine Voraussetzung für die Anwendung des Artikels. Geht jedoch aus Beweisen eindeutig hervor, dass der Anmelder bösgläubig handelt, so stellt dies einen starken Hinweis auf eine unlautere Ausnutzung dar. Böser Glaube kann aus verschiedenen Faktoren abgeleitet werden, z. B. aus einem offensichtlichen Versuch des Anmelders, das ältere kennzeichnungskräftige Zeichen so gut wie möglich nachzuahmen, oder aus dem Fehlen eines ersichtlichen Grundes, warum er für seine Waren eine Marke wählte, die ein solches Zeichen enthält. Im Übrigen können im Rahmen der Beurteilung, ob die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung besteht, Fälle der tatsächlichen Benutzung der angemeldeten Marke (auch außerhalb der EU) als Grundlage für zur Feststellung einer Beeinträchtigung bezüglich der wahrscheinlichen gewerblichen Nutzung der angemeldeten Marke in der EU dienen (07/12/2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Und schließlich bezieht sich der Begriff der unlauteren Ausnutzung in [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) nicht auf die **Beschädigung** der bekannten Marke. Dementsprechend kann ein Dritter die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung einer Marke auch dann in unlauterer Weise ausnutzen, wenn die Benutzung eines identischen oder ähnlichen Zeichens diese beiden Markeneigenschaften nicht beeinträchtigt oder, allgemeiner gesprochen, den Markeninhaber nicht schädigt. Daher muss der Widersprechende keinen Nachweis dafür erbringen, dass der Vorteil des Anmelders seinen eigenen wirtschaftlichen Interessen oder dem Ruf der Marke zuwiderläuft (im Unterschied zur Rufschädigung, siehe weiter unten), da in den meisten Fällen die „ausgeliehene“ Unterscheidungskraft bzw. der ausgeliehene Ruf des Zeichens hauptsächlich die direkten Konkurrenten des Anmelders betrifft, d. h. Händler, die im Bereich identischer, ähnlicher oder benachbarter Märkte tätig sind, indem sie einem Wettbewerbsnachteil ausgesetzt werden. Jedoch sollte die Möglichkeit einer simultanen Beeinträchtigung der Interessen des Widersprechenden nicht vollständig ausgeschlossen werden, vor allem nicht in Fällen, in denen die Benutzung des Zeichens der Anmeldung die

Vermarktungspläne des Widersprechenden beeinflussen oder seinen Plänen, einen neuen Marktsektor zu erobern, zuwiderlaufen könnte.

Rechtsprechung zur unlauteren Ausnutzung

Gefahr der unlauteren Ausnutzung festgestellt

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07 , EU:C:2008:370
<p>In ihrem Schlussantrag im Vorabentscheidungsverfahren zur Rechtssache „Intel“ führte die Generalanwältin Sharpston zum Begriff der unlauteren Ausnutzung aus: „Die Begriffe der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke sollen hingegen ‚instances where there is clear exploitation and free-riding on the coattails of a famous mark or an attempt to trade upon its reputation‘ [Fälle, in denen eine berühmte Marke eindeutig von Trittbrettfahrern ausgenutzt wird oder versucht wird, ihren guten Ruf auszunutzen] erfassen. So wäre beispielsweise Rolls Royce berechtigt, einen Whiskyhersteller daran zu hindern, die Wertschätzung der Marke Rolls Royce auszunutzen, um für seine Marke zu werben. „Es ist nicht klar, ob es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem Ausnutzen der Unterscheidungskraft einer Marke und dem Ausnutzen ihrer Wertschätzung gibt; da es jedoch auf einen solchen Unterschied hier nicht ankommt, werde ich beides als ‚free-riding‘ bezeichnen“ (Randnr. 33).</p>		

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
CITIBANK und andere		16/04/2008, T-181/05 , EU:T:2008:112

„Wie oben festgestellt, ist die Bekanntheit der Marke CITIBANK in der Europäischen Gemeinschaft für die Bankbranche unstreitig. Diese Bekanntheit verbindet sich mit Merkmalen des Bankwesens wie Solvenz, Verlässlichkeit und finanzielle Unterstützung privater und gewerblicher Kunden in ihren beruflichen und Investitionstätigkeiten.

Wie das Amt anerkannt hat, bestehen zwischen Zollabfertigungsdiensten und von Banken wie den Klägerinnen angebotenen Finanzdiensten eine offenkundige Beziehung sowie eine Überschneidung der Kundenkreise der Klägerin und der Streithelferin, da im internationalen Handel sowie im Im- und Exportgeschäft tätige Kunden auch die für solche Geschäftstätigkeiten erforderlichen Finanz- und Bankdienste in Anspruch nehmen. Es besteht folglich eine Wahrscheinlichkeit, dass die Bank der Klägerinnen infolge ihrer großen internationalen Bekanntheit solchen Kunden bekannt ist.

Unter diesen Umständen ist das Gericht der Auffassung, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Benutzung der Anmeldeemarke CITI für Zollspeditionen und daher für Tätigkeiten der Verwaltung von Geldbeträgen oder Immobilien als bevollmächtigter Vertreter für Kunden zu einem Parasitismus, d. h. zu einer unlauteren Ausnutzung der gefestigten Wertschätzung der Marke CITIBANK und der für deren Erlangung erbrachten erheblichen Investitionen der Klägerinnen, führen wird. Eine solche Benutzung der Anmeldeemarke CITI könnte auch den Eindruck hervorrufen, dass die Streithelferin mit den Klägerinnen verbunden ist oder zu ihnen gehört, und so die Vermarktung der von der Anmeldeemarke erfassten Dienstleistungen erleichtern. Diese Gefahr wird überdies dadurch erhöht, dass die Klägerinnen Inhaberinnen mehrerer Marken mit dem Bestandteil „Citi“ sind“ (Randnr. 81-83).

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06 , EU:T:2008:215

Bei MINERAL SPA (für *Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel* der Klasse 3) war eine unlautere Ausnutzung des Rufs der älteren Marke SPA und der von ihr übermittelten Botschaften möglich, da die von der angefochtenen Anmeldung erfassten Waren von den maßgeblichen Verkehrskreisen als Mittel für Gesundheit, Schönheit und Reinheit aufgefasst würden. Entscheidend ist nicht, ob Zahnpflegemittel oder Parfüm Mineralwasser enthalten, sondern ob das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren aus oder unter Zugabe von Mineralwasser hergestellt werden (Randnrn. 43-44).

Ältere Marke	Nummer der Rechtssache
L'Oréal und andere	12/07/2011, C-324/09 , EU:C:2011:474

Nach Angaben von L'Oréal und anderen produzierten und importierten die Beklagten Parfüme, die in ihrem Geruch denjenigen von L'Oréal ähnelten, verkauften sie jedoch zu einem erheblich geringeren Preis und gestalteten die Verpackung so, dass sie an die Firmenaufmachung für die Marken von L'Oréal erinnerte. Die von den Beklagten verwendeten Preislisten stellten die von ihnen vermarkteten Parfüme als Imitation oder Nachahmung der Waren einer bekannten Marke dar. Vergleichende Werbung, die die Waren des Werbenden als Imitation einer Markenware darstellt, verstößt gemäß der Richtlinie Nr. 84/450 gegen den lautereren Wettbewerb ist somit unerlaubt. Daher ist der aufgrund einer solchen Werbung durch den Werbenden erzielte Vorteil das Ergebnis eines unlauteren Wettbewerbs und ist daher als unlautere Ausnutzung des Rufs dieser Marke zu betrachten.

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
Nasdaq		10/05/2007, T-47/06 , EU:T:2007:131

Zu berücksichtigen ist der Umstand, dass die vom Streithelfer unter seiner Marke Nasdaq angebotenen Finanz- und Börseninformationen und damit die auch Marke Nasdaq an sich unstreitig ein bestimmtes Image der Modernität vermitteln (die Verbindung zwischen den Zeichen), das auf Sportgeräte und insbesondere die Hochtechnologie-Verbundstoffe übertragen werden kann, die der Anmelder unter seiner Marke vermarkten würde – ein Umstand, den der Anmelder indirekt eingesteht, indem er erklärt, dass das Wort „nasdaq“ seine Hauptaktivitäten beschreibt.

Im Lichte dieser Beweise und unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit der fraglichen Marken, der Bedeutung des Rufs und der starken Unterscheidungskraft der Marke Nasdaq erbrachte der Streithelfer einen augenfälligen Nachweis für die nicht hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung des Rufs der Marke Nasdaq durch die Benutzung der angemeldeten Marke seitens des Anmelders. Von daher ist es nicht erforderlich, die diesbezügliche angefochtene Entscheidung aufzuheben (Randnrn. 60-61).

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , EU:T:2012:348

Zwischen *Unterhaltungsdienstleistungen* und *Bier* besteht eine gewisse Nähe und Verbindung, und aufgrund ihrer Komplementarität auch eine gewisse Ähnlichkeit. Das Publikum im Vereinigten Königreich wäre in der Lage, beim Anblick eines Biers der angefochtenen Marke Royal Shakespeare in einem Supermarkt oder einer Bar eine gedankliche Verbindung zur Royal Shakespeare Company herzustellen. Die angefochtene Marke würde von der Anziehungskraft, der Bekanntheit und dem Ansehen der älteren Marke im Interesse der von ihr erfassten Waren und Dienstleistungen profitieren, Verbraucher aufgrund der Assoziation mit der RSC anziehen und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber den konkurrierenden Waren erlangen. Dieser wirtschaftliche Vorteil würde sich aus der Ausbeutung der Bemühungen ergeben, die die RSC aufgewendet hat, um den Ruf und das Ansehen der älteren Marke aufzubauen, ohne dass dafür ein Entgelt entrichtet würde. Dies kommt einer unlauteren Ausnutzung gleich (Randnr. 61).

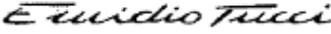
Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , EU:T:2012:26

Das Gericht erkannte zwar die primäre Funktion einer Marke als Herkunftsbezeichnung an, befand jedoch, dass eine Marke auch zur Vermittlung anderer Botschaften dienen kann, die sich auf besondere Qualitäten oder Merkmale der durch sie bezeichneten Waren oder Dienstleistungen beziehen oder aber auf die von der Marke selbst geweckten Vorstellungen und Empfindungen wie Luxus, Lebensstil, Exklusivität, Abenteuerlichkeit oder Jugendlichkeit. In diesem Sinne besitzt eine Marke einen immanenten eigenständigen wirtschaftlichen Wert, der von dem der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, abzugrenzen ist (Randnr. 57).

Die Gefahr der unlauteren Ausnutzung besteht in Fällen von offensichtlicher Ausnutzung oder schmarotzerhaftem Verhalten auf Kosten einer bekannten Marke, und zwar die Gefahr, dass das Image 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 Verknüpfung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird (Randnr. 59).

Das Gericht kam zu dem Schluss, dass die Getränke, für die die angemeldete Marke beansprucht wurde, zwar in der Realität nicht den gleichen Nutzen hervorbringen würden wie das außerordentlich bekannte Arzneimittel zur Behandlung von Erektionsstörungen; wichtig ist jedoch, dass der Verbraucher aufgrund der Übertragung von positiven Assoziationen, die durch das Image der älteren Marke geweckt werden, geneigt wäre, solche Getränke zu kaufen, weil er sich davon ähnliche Qualitäten erwartet, etwa eine Steigerung der Libido (Randnrn. 52, 67).

Ältere Marke	Angefochtenes Zeichen	Nummer der Rechtssache
--------------	-----------------------	------------------------

<p>EMILIO PUCCI</p> 		<p>27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))</p>
<p>Obwohl die Kosmetikprodukte des Anmelders keine Ähnlichkeiten zur Bekleidung des Widersprechenden aufweisen, gehören sie beide der Gruppe von Produkten an, die häufig unter berühmten Marken bekannter Designer und Hersteller als Luxusartikel verkauft werden. Unter Berücksichtigung des hohen Bekanntheitsgrads der älteren Marke und des Umstands, dass die Waren in verhältnismäßig eng benachbarten gewerblichen Bereichen beworben werden, kam die Beschwerdekammer zu dem Schluss, dass die Verbraucher von Luxusbekleidung zwischen den Marken des Anmelders für Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege und Haarwässer der Klasse 3 und der berühmten Marke „EMILIO PUCCI“ eine Verbindung herstellen, die von wirtschaftlichem Vorteil ist (Entscheidung der Beschwerdekammer, Randnr. 129).</p> <p>Nach Einschätzung der Beschwerdekammer bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Anmelder die Bekanntheit der Marke des Widersprechenden zu seinem Vorteil ausnutzen konnte. Die Benutzung der für die angeführten Waren und Dienstleistungen angemeldeten Marke wird die maßgeblichen Verbraucherkreise mit annähernder Gewissheit an die höchst ähnliche und notorisch sehr bekannte Marke des Widersprechenden erinnern. Der Anmelder wird gedanklich mit der Aura des Luxus verknüpft, von der die Marke „EMILIO PUCCI“ umgeben ist. Viele Verbraucher dürften glauben, dass ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen den Waren des Anmelders und dem berühmten italienischen Modehaus besteht, vielleicht in Form eines Lizenzvertrags. Der Anmelder könnte die Bekanntheit der Marke „EMILIO PUCCI“ beim Publikum in unlauterer Weise ausnutzen, um seine eigene höchst ähnliche Marke auf den Markt zu bringen, ohne größere Risiken auf sich zu nehmen oder die Kosten zu tragen, die mit der Markteinführung einer völlig unbekanntem Marke verbunden sind (Entscheidung der Beschwerdekammer, Randnr. 130).</p> <p>Das Gericht bestätigte die Feststellungen der Beschwerdekammer.</p>		

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
<p>McDONALD'S et al</p>	 <p><i>Träumen zum kleinen Preis!</i></p>	<p>10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.) / McDONALD'S et al., EU:T:2019:738</p>

Das Präfix „mc“ der Markenfamilie der Widersprechenden hat durch seine Verwendung auf dem Fast-Food-Markt einen hohen Grad an Unterscheidungskraft gewonnen. Angesichts der außergewöhnlichen Bekanntheit der älteren Marke, des durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrads der maßgeblichen Verkehrskreise, des Bestehens einer gewissen Ähnlichkeit zwischen den Marken und der erheblichen Ähnlichkeit zwischen den Dienstleistungen sowie des Bestehens einer Markenfamilie, deren Struktur zumindest teilweise von der angemeldeten Marke wiedergegeben ist, würden die maßgeblichen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen den Marken herstellen, auch wenn die Widersprechende keine wie auch immer geartete Beherbergung oder Hoteldienstleistungen angeboten hat. Die maßgeblichen Verkehrskreise würden die angemeldete Marke mit Zuverlässigkeit, Effizienz, günstigen Dienstleistungen in Verbindung bringen und sich daher für sie statt für die Dienstleistungen der Mitwettbewerber entscheiden. Die angemeldete Marke würde daher die ältere Marke parasitär ausnutzen, um so von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren. Der wirtschaftliche Vorteil bestünde für die Anmelderin darin, die Bemühungen der Widersprechenden um den Aufbau der Bekanntheit und des Rufs ihrer älteren Marke auszunutzen, ohne dafür eine Gegenleistung zu zahlen (Randnrn. 71, 85, 90 und 98).

Gefahr der unlauteren Ausnutzung nicht zuerkannt

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
	BEPOST	20/02/2018, T-118/16 , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86

Aufgrund der erheblichen Unterschiede zwischen den Marken und der geringen Unterscheidungskraft des gemeinsamen Elements „Post“ werden die maßgeblichen Verkehrskreise keine Verbindung zwischen der angemeldeten Marke und der älteren nationalen Wortmarke POST herstellen, da der Begriff „Post“ im Kontext der angemeldeten Marke wahrscheinlich nur als Hinweis auf Postdienstleistungen wahrgenommen wird (Randnr. 115).

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
Vips	Vips	22/03/2007, T-215/03 , EU:T:2007:93

Die ältere Marke VIPS war für Restaurants, insbesondere für Schnellrestaurantketten, bekannt. Allerdings wurde nicht nachgewiesen, dass sie über besonderes Ansehen verfügt. Der Ausdruck Vips ist an sich schon positiv konnotiert und wird sehr häufig in diesem Sinne verwendet. Selbst wenn unter der Marke Vips vertriebene Softwareprodukte gedanklich mit einer Schnellrestaurantkette verknüpft würden, wäre nicht ersichtlich, weshalb sie in irgendeiner Weise von dieser Verbindung profitieren würden. Daher schließt der Gerichtshof aus, dass die Gefahr besteht, dass durch die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt würden.

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04 , EU:T:2005:179

Die Marke SPA ist in den Beneluxstaaten für *Mineralwässer* bekannt. Die angefochtene Marke, Spa-Finders, erfasst *Veröffentlichungen, Kataloge, Zeitschriften, Informationsblätter und Dienstleistungen von Reiseagenturen*. Das Gericht befand, dass keine beeinträchtigende Verbindung zwischen den Zeichen bestand. Das Zeichen Spa wird auch als Bezeichnung für die Stadt Spa und für die Rennstrecke desselben Namens verwendet. Es gibt keine Beweise für die unlautere Ausnutzung oder jegliche Ausbeutung des Ruhms der älteren Marke. Das Wort Spa in der angemeldeten Marke bezeichnet lediglich die Art der betreffenden Publikation.

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
TDK	TDK-EPC	19/12/2014, R 2090/2013-2 , TDK / TDK-EPC (fig.) et al.

Die ältere Marke „TDK“ ist in der Europäischen Union für „Audio- und Videoprodukte“ bekannt. Der Widersprechende machte geltend, dass das „Bauwesen ein spezifischer Gewerbebereich ist, in dem die Nutzung der Marke ‚TDK‘ das Ansehen eines Unternehmens wie der Firma des Widersprechenden schmälern könnte“. Die Beschwerdekammer kam zu dem Schluss, dass dieses Argument, das eine Mischung aus einer angeblichen Rufschädigung einerseits und einer angeblichen Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke andererseits zu sein scheint, eine reine Behauptung ist, die durch keinerlei Nachweise gestützt wird, die dem ersten Anschein nach belegen würden, dass die ernsthafte Gefahr einer Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens besteht oder dass die Anziehungskraft der Marke abnimmt.

3.4.3.2 Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Art des Verstoßes

Die auch als „Verwässerung“ oder „Schwächung“ bezeichnete Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren bekannten Marke liegt vor, wenn die Eignung dieser Marke, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und benutzt wird, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, geschwächt wird, weil die Benutzung der jüngeren Marke zur Auflösung der Identität der älteren Marke und ihrer Bekanntheit beim Publikum führt, sei es durch den Verlust an Unterscheidungskraft oder an ihrem einzigartigen Charakters (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 29).

[Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) besagt, dass der Inhaber einer bekannten Marke Unionsmarkenanmeldungen widersprechen kann, die „die **Unterscheidungskraft** oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund“ beeinträchtigen würden. Gegenstand des Schutzes ist also eindeutig die **Unterscheidungskraft** der älteren bekannten Marke. Wie in den Richtlinien, [Teil C, Widerspruch, Abschnitt 2, Doppelte Identität und Verwechslungsgefahr, Kapitel 5, Kennzeichnungskraft der älteren Marke](#) ausgeführt, bezieht sich dieser Begriff darauf, inwieweit die Marke geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen. [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) dient daher dem Schutz bekannter Marken gegen eine Schwächung ihrer kennzeichnenden Eigenschaft durch eine ähnliche jüngere Marke auch dann, wenn sich Letztere auf unähnliche Waren oder Dienstleistungen erstreckt.

Zwar bezog sich [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) in seinem früheren Wortlaut nur auf Konflikte zwischen unähnlichen Waren oder Dienstleistungen, doch stellte sich der Gerichtshof in einem Urteil vom 09/01/2003 in der Rechtssache [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9, und in seinem Urteil vom 23/10/2003 in der Rechtssache [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582 auf den Standpunkt, dass dieser Artikel auch auf ähnliche und identische Waren oder Dienstleistungen anzuwenden ist.

Der durch [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) garantierte Schutz impliziert daher, dass die ungehinderte Benutzung einer bekannten Marke durch Dritte, und sei es für unähnliche Waren, die Kennzeichnungskraft bzw. Einzigartigkeit der bekannten Marke mit der Zeit verringert. Ein Beispiel: Wenn das Zeichen „Rolls Royce“ für Restaurants, Hosen, Süßigkeiten, Kunststoffstifte, Besen usw. verwendet würde, würde es seine Unterscheidungskraft mit der Zeit einbüßen und das Publikum nicht mehr im selben Maße in seinen Bann ziehen können wie zuvor, und zwar auch nicht im Zusammenhang mit den Autos, für welche die Marke berühmt ist. Die Fähigkeit der Marke Rolls Royce zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie auf Initiative ihres Inhabers eingetragen ist und benutzt wird, würde in dem Sinne geschwächt, dass die Verbraucher der Waren, für welche die bekannte Marke geschützt ist, weniger Neigung zeigen würden, sie **unmittelbar** mit dem Inhaber in Verbindung zu bringen, der der Marke zu ihrer Bekanntheit verholfen hat. Der Grund liegt darin, dass die Marke bei den besagten Verbrauchern nun nicht mehr nur eine, sondern mehrere oder viele „andere“ Assoziationen hervorruft.

Der maßgebliche Verbraucher

Die Beeinträchtigungen der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke ist „im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen

und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, **für die diese Marke eingetragen ist**“ (Hervorhebung hinzugefügt) (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35).

Beurteilung der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft

Die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke wird beeinträchtigt, wenn die Benutzung einer ähnlichen jüngeren Marke deren Unterscheidungskraft schwächt. Dies kann jedoch nicht allein daraus abgeleitet werden, dass die ältere Marke bekannt und mit der angemeldeten Marke identisch oder ihr ähnlich ist, denn eine solche Herangehensweise würde dazu führen, dass für alle Marken, die bekannten Marken ähnlich sind, automatisch und unterschiedslos eine Verwässerung als wahrscheinlich angenommen und der geforderte Nachweis einer Beeinträchtigung entfallen würde.

In seinem Urteil „*Intel*“ legte der Gerichtshof Artikel 4 Absatz 4 der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG (die Entsprechung zu [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#)) dahin gehend aus, dass der Nachweis, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigt, voraussetzt, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat oder dass die ernsthafte Gefahr einer künftigen Änderung dieses Verhaltens besteht.

Der Gerichtshof hat in seinem Urteil vom 14/11/2013 in der Rechtssache [C-383/12 P](#), *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, nähere Ausführungen zum Konzept der „Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens des Durchschnittsverbrauchers“ gemacht. Der Gerichtshof führte aus, dass dieser Begriff eine objektive selbstständige Voraussetzung darstellt, die nicht nur aus subjektiven Gesichtspunkten abgeleitet werden kann, z. B. wie Verbraucher die Auflösung des Bildes und der Identität der bekannten Marke wahrnehmen. Der bloße Umstand, dass die Verbraucher feststellen, dass es ein neues ähnliches Zeichen gibt, das die Eignung der älteren Marke beeinträchtigen kann, die Waren, für die sie eingetragen ist, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren, reicht allein nicht aus, um das Vorliegen einer Beeinträchtigung oder einer drohenden Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke darzutun (Randnrn. 35-40).

Das Gericht besteht auf „erhöhten Beweisanforderungen“ für die Feststellung einer Verwässerung. Zwei **unabhängige** Bedingungen müssen vom Widersprechenden nachgewiesen und vom Amt bewertet werden:

- die Auflösung des Bildes und der Identität der bekannten Marke in der Wahrnehmung des maßgeblichen Publikums (**subjektive Voraussetzung**);
- die Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens dieses Publikums (**objektive Voraussetzung**).

Zwar muss der Widersprechende keinen Nachweis **tatsächlicher** Beeinträchtigung erbringen, er muss aber dem Amt Beweise dafür vorlegen, dass die Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung nicht rein hypothetisch, sondern ernsthaft gegeben ist. „Ein solcher Schluss kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose (und nicht bloßen

Vermutungen) beruhen und für die die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt wurden“ (16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78, zitiert nach 22/05/2012, [T-570/10](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:T:2012:250, § 52; bestätigt durch 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Erste Benutzung

Die Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft ist durch einen „Lawineneffekt“ gekennzeichnet; dies bedeutet, dass die erste Benutzung einer ähnlichen Marke auf einem getrennten Markt an sich die Identität oder „Einzigartigkeit“ der bekannten Marke vielleicht noch nicht verwässert, mit der Zeit aber zu diesem Ergebnis führen würde, weil diese erste Benutzung weitere Benutzungen unterschiedlicher Akteure nach sich ziehen und damit zu einer Verwässerung oder Beeinträchtigung der Kennzeichnungskraft führen würde.

Der Gerichtshof hat festgestellt, dass eine erste Benutzung einer identischen oder ähnlichen Marke **unter bestimmten Umständen** genügen kann, „um eine tatsächliche und aktuelle Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke oder die Entstehung der ernsthaften Gefahr einer derartigen künftigen Beeinträchtigung zu verursachen“ (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 75). In Widerspruchsverfahren vor dem Amt ist es möglich, dass das angefochtene Zeichen noch überhaupt nicht benutzt wurde. In dieser Hinsicht berücksichtigt das Amt, dass unter besonderen, vom Widersprechenden dazulegenden Umständen die künftige Benutzung des angefochtenen Zeichens selbst dann, wenn es sich um eine erste Benutzung handelt, weitere Benutzungen anderer Akteure nach sich ziehen und daher eine Verwässerung bedingen kann. Wie oben aufgezeigt, ist dies durch den Wortlaut von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) vorgegeben, der besagt, dass die „Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund beeinträchtigen **würde**.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Ungeachtet dessen obliegt es, wie oben dargelegt, dem Widersprechenden, den Nachweis dafür zu erbringen, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung die Unterscheidungskraft der bekannten älteren Marke beeinträchtigt bzw. beeinträchtigen würde.

Originäre Kennzeichnungskraft der älteren Marke Der Gerichtshof hat erklärt:

„Je mehr jedoch die ältere Marke einen einmaligen Charakter aufweist, desto mehr ist die Benutzung einer identischen oder ähnlichen jüngeren Marke geeignet, die Unterscheidungskraft der älteren Marke zu beeinträchtigen“ (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, [T-131/09](#), Botumax, EU:T:2010:458). Die ältere Marke muss in dem Sinne einen einzigartigen Charakter aufweisen, als sie von den Verbrauchern mit einem einzigen Ursprung in Zusammenhang gebracht wird, denn nur in diesem Fall kommt eine Wahrscheinlichkeit, dass die Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird, überhaupt in Betracht. Wenn dasselbe Zeichen oder eine Abwandlung desselben bereits in Verbindung mit diversen Waren benutzt wird, dann kann keine unmittelbare gedankliche Verbindung zwischen den dadurch

gekennzeichneten Waren entstehen und somit ist auch eine weitere Verwässerung weitgehend ausgeschlossen.

Entsprechend „ist die Verwässerungsgefahr grundsätzlich weniger ausgeprägt, wenn die ältere Marke aus einem Begriff besteht, der aufgrund einer ihm eigenen Bedeutung unabhängig von der 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“ (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Wenn die Marke daher eine Eigenschaft suggeriert, die von einer breiten Palette anderer Waren geteilt wird, dann bringt der Verbraucher sie eher mit dem durch sie vermittelten besonderen Produktmerkmal als mit einer anderen Marke in Verbindung.

Im Urteil vom 25/05/2005 in der Rechtssache [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179 bestätigte das Gericht, dass die Benutzung der Marke Spa-Finders für *Publikationen* und *Dienstleistungen von Reiseagenturen* weder die Unterscheidungskraft der Marke Spa für *Mineralwässer* schwächen noch ihren Ruf schädigen würde: Da das Wort „Spa“ in Spa-Finders häufig auch außerhalb des Markenkontextes verwendet wird, „etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein für Hydrotherapieanlagen, wie Hammams oder Saunen [...] erweist sich die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA als gering“ (Randnr. 44).

Wenn der Anmelder also nachweist, dass das ältere Zeichen oder das Element, das die Ähnlichkeit bedingt, allgemein verbreitet ist und bereits von verschiedenen Unternehmen in diversen Marktsektoren verwendet wird, dann kann er die Wahrscheinlichkeit einer Verwässerung widerlegen, denn es ist schwer nachvollziehbar, dass die Anziehungskraft der älteren Marke verwässert zu werden droht, wenn sie nicht besonders einzigartig ist.

Rechtsprechung zur Verwässerung durch Schwächung

Verwässerung festgestellt

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
--------------	--------------------	------------------------

		R 69/2013 4
<p>Bekannt für Tabakerzeugnisse</p>	<p>Nahrungsmittel der Klassen 29, 30 und 32</p>	
<p>Zieht man die sehr starke Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und den hohen Bekanntheitsgrad der älteren Marke in Betracht, besteht die Gefahr, dass das Publikum veranlasst wird, zu glauben, dass die Nahrungsmittelerzeugnisse der Marke CAMEL vom Widersprechenden stammen oder dass die Marke mit Zustimmung des Widersprechenden benutzt wird. Darüber hinaus wird die Fähigkeit der bekannten Marke CAMEL, eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit dem Unternehmen des Widersprechenden hervorzurufen, durch die Benutzung der angefochtenen Marke beeinträchtigt. Die Benutzung einer sehr ähnlichen Marke für Nahrungsmittelerzeugnisse würde die Unterscheidungskraft der bekannten Marke CAMEL für Tabakerzeugnisse beeinträchtigen und diese zu einer durchschnittlichen Marke machen, was eine Minderung der Anziehungskraft der Marke darstellen würde. Dies würde zu einer Auflösung der Identität und der Bekanntheit der älteren Marke führen. Die ältere Marke, die verwendet wird, um eine unmittelbare gedankliche Verbindung mit den Waren hervorzurufen, für die sie eingetragen ist, wäre zu diesem Zweck nicht mehr geeignet. Daraus ergibt sich die klare Wahrscheinlichkeit einer Beeinträchtigung der Werbefunktion der älteren Marke als Medium für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Markenbindung sowie einer mittel- oder langfristigen Minderung des wirtschaftlichen Werts der älteren bekannten Marke infolge der Benutzung der angefochtenen Marke in dem Sinne, dass die Verbraucher der Waren, für die die bekannte Marke geschützt und bekannt ist, weniger Neigung zeigen würden, sie unmittelbar mit dem Unternehmen in Verbindung zu bringen, das der Marke zu ihrer Bekanntheit verholfen hat, was als Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens der Verbraucher angesehen werden muss (Randnr. 41).</p>		

Verwässerung nicht bestätigt

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
<p>Vips</p>	<p>Vips</p>	
<p>Bekannt für <i>Schnellgaststättenkette</i> Klasse 42</p>	<p>Erstellung von <i>Computerprogrammen für den</i> <i>Betrieb von Hotels</i> der Klasse 42</p>	<p>T-215/03</p>

„Was zunächst die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die nicht gerechtfertigte Benutzung der angemeldeten Marke betrifft, so kann es zu einer solchen Beeinträchtigung 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 (Urteil *SPA-FINDERS*, oben in Randnr. 34 angeführt, Randnr. 43). Die Gefahr liegt somit in der „Verwässerung“ oder „allmählichen Schwächung“ der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit (Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache *Adidas-Salomon und Adidas Benelux*, oben in Randnr. 36 angeführt, Nr. 37)“ (Randnr. 37).

„Was erstens die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke anbelangt, also die oben in den Randnrn. 37 und 38 beschriebene Gefahr einer „Verwässerung“ oder ‚allmählichen Schwächung‘ dieser Marke, so ist zu bemerken, dass der Ausdruck „VIPS“ in der englischen Sprache die Pluralform des Sigels VIP (englisch: ‚Very Important Person‘, d. h. „sehr wichtige Person“) ist, das sowohl auf internationaler als auch auf nationaler Ebene weit verbreitet ist und häufig gebraucht wird, um berühmte Persönlichkeiten zu bezeichnen. Unter diesen Umständen erscheint die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marke durch die Benutzung der angemeldeten Marke begrenzt“ (Randnr. 62).

„Diese Gefahr erscheint im vorliegenden Fall auch umso weniger wahrscheinlich, als mit der angemeldeten Marke Dienstleistungen des „Erstellen[s] von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels, Verpflegung von Gästen in Restaurants, Gaststätten“ beansprucht werden, die sich an ein spezielles und notwendig enger begrenztes Publikum wenden, nämlich die Inhaber solcher Betriebe. Das hat zur Folge, dass die angemeldete Marke, wenn sie zur Eintragung zugelassen wird, über ihre Benutzung voraussichtlich nur diesem verhältnismäßig begrenzten Publikum bekannt wird, was gewiss die Gefahr der Verwässerung oder allmählichen Schwächung der älteren Marke durch die Auflösung ihrer Identität und ihrer Bekanntheit reduziert“ (Randnr. 63).

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
Spa	Spa-Finders	T-67/04
Bekannt für <i>Mineralwässer</i> der Klasse 32.	<i>Gedruckte Veröffentlichungen, einschließlich Kataloge, Magazine, Informationsblätter</i> der Klasse 16; <i>Reiseagentur</i> der Klasse 39	

„Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Klägerin nichts vorträgt, was auf das Vorliegen einer Gefahr der Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA durch die Benutzung der Marke SPA-FINDERS schließen ließe. Die Klägerin behauptet nämlich, dass die Verkehrskreise eine unmittelbare gedankliche Verbindung zwischen der Marke SPA und der Marke SPA-FINDERS herstellten. Aus dieser gedanklichen Verbindung leitet sie eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft her. Wie die Klägerin jedoch in der mündlichen Verhandlung eingeräumt hat, genügt das Bestehen einer solchen gedanklichen Verbindung nicht für den Nachweis der Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft. „Da im Übrigen der Gebrauch des Wortes ‚Spa‘ etwa zur Bezeichnung der belgischen Stadt Spa und der belgischen Motorsportrennbahn Spa-Francorchamps oder allgemein für Hydrotherapieanlagen, wie Hammams oder Saunen, gängig ist, erweist sich die Gefahr einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke SPA als gering“ (Randnr. 44).

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
 <p>The image shows two logos. The top one features the word 'Outils' on the left, a black wolf head silhouette in a circle in the middle, and the word 'WOLF' on the right. The bottom one features the word 'WOLF' in white on a red background, followed by a yellow wolf head silhouette in a circle, and the word 'Jardin' on the right.</p>	 <p>A stylized black and white illustration of a wolf's head, facing forward with its mouth slightly open.</p>	<p>C-383/12 P</p>
<p>Bekannt für <i>Werkzeugmaschinen</i> der Klasse 7</p>	<p><i>Maschinen für die professionelle und industrielle Verarbeitung von Holz und Grünabfall; professionelle und industrielle Holzerkleinerungsmaschinen und -häcksler der Klasse 7</i></p>	

Im vorliegenden Fall hebt der Gerichtshof das Urteil des Gerichts auf, indem er darlegt, dass eine Beeinträchtigung oder drohende Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der älteren Marken nicht festgestellt werden kann, ohne dass der Nachweis für eine „Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens des Durchschnittsverbrauchers“ (Randnr. 36) erbracht wird. Während die Auflösung des Bildes und der Identität der bekannten Marke in der Wahrnehmung des Publikums eine subjektive Voraussetzung darstellt, handelt es sich bei der Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens dieses Publikums um eine objektive Voraussetzung. Diese kann nicht aus dem bloßen Umstand abgeleitet werden, dass die Verbraucher feststellen, dass es ein neues, ähnliches Zeichen gibt, das die Eignung der älteren Marke beeinträchtigen kann, die Waren, für die sie eingetragen ist, als vom Inhaber dieser Marke stammend zu identifizieren (Randnrn. 37 und 39). Das Gericht hätte untersuchen müssen, ob eine tatsächliche Änderung des wirtschaftlichen Verhaltens stattgefunden oder eine ernsthafte Gefahr einer solchen Änderung bestanden hat, ausgehend von einer Wahrscheinlichkeitsprognose und unter Berücksichtigung der Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie aller anderen Umstände des Falles (Randnr. 43). Da es dies nicht getan habe, habe das Gericht gegen [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) verstoßen.

3.4.3.3 Beeinträchtigung der Wertschätzung

Art des Verstoßes

Die letzte Art von Verstoß, die in [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) aufgeführt wird, betrifft die Beschädigung der älteren Marke durch eine Beeinträchtigung ihrer Wertschätzung. Dies geht gewissermaßen noch über die Verwässerung hinaus, da die Marke nicht nur geschwächt, sondern infolge der gedanklichen Verbindung, welche das Publikum zur älteren Marke herstellt, direkt beschädigt wird. Der Begriff der Beeinträchtigung der Wertschätzung, der auch häufig als „Rufschädigung“ bezeichnet wird, betrifft Situationen, in denen die Benutzung der angefochtenen Marke ohne rechtfertigenden Grund wahrscheinlich das Image oder den guten Ruf beschädigen wird, den eine bekannte Marke beim Publikum erworben hat.

Die Wertschätzung der älteren Marke kann auf diese Weise entweder durch einen obszönen, herabsetzenden oder unangemessenen Zusammenhang beeinträchtigt werden oder durch einen Zusammenhang, der an sich nicht negativ ist, aber der sich als mit einem speziellen Image, das die ältere Marke aufgrund verkaufsfördernder Bemühungen ihres Inhabers beim Publikum erworben hat, als unvereinbar erweist. „Die Gefahr einer solchen Beeinträchtigung kann sich insbesondere daraus ergeben, dass die von Dritten angebotenen Waren oder Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die sich negativ auf das Bild einer bekannten älteren Marke auswirken können“ (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Wenn beispielsweise eine für Gin bekannte Marke von einem Dritten für Flüssigwaschmittel verwendet würde, dann hätte dies negative Auswirkungen auf die bekannte Marke, denn es würde ihre Anziehungskraft schwächen.

Kurz, eine Rufschädigung liegt vor, wenn entweder auf der Ebene des Zeichens oder auf der Ebene der Waren eine die Wertschätzung der älteren Marke beeinträchtigende Verbindung zu Letzterer hergestellt wird.

Der maßgebliche Verbraucher

Ebenso wie im Falle der Verwässerung durch Schwächung ist die Beeinträchtigung der Wertschätzung der älteren Marke „im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen zu beurteilen, für die diese Marke eingetragen ist“ (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Bewertung der Rufschädigung

Der Nachweis einer Beeinträchtigung der Wertschätzung einer älteren Marke kann nicht allein oder maßgeblich darauf gestützt werden, dass der Verbraucher eine gedankliche Verbindung zwischen ihr und der angemeldeten Marke herstellt. Eine solche Verbindung muss in der Tat vorliegen, doch **darüber hinaus** müssen entweder die Zeichen oder die von der jüngeren Marke erfassten Waren bzw. Dienstleistungen, wenn sie mit der bekannten Marke in Verbindung gebracht werden, negative oder schädliche Auswirkungen auf diese ältere Marke haben.

Wenn beispielsweise eine Marke, die das Publikum gedanklich mit Gesundheit, Dynamik und Jugend in Verbindung bringt, für *Tabakerzeugnisse* benutzt würde, dann würde die negative Konnotation von Tabak in klarem Gegensatz zum Image dieser Marke stehen (nachstehend weitere Beispiele). Zur Rufschädigung kann es also nur dann kommen, wenn die mit der angefochtenen Marke beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen Merkmale oder Eigenschaften aufweisen, die der Wertschätzung der älteren Marke potenziell abträglich sind (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 67).

Von Widersprechenden wird häufig geltend gemacht, dass die Waren bzw. Dienstleistungen des Anmelders von minderwertiger Qualität seien oder dass der Widersprechende selbst die Qualität dieser Waren und Dienstleistungen nicht kontrollieren könne. Das Amt kann dieser Argumentation nicht folgen, wenn es um den Nachweis einer Schädigung geht. Die Verfahren vor dem Amt sehen keine Bewertung der Qualität von Waren und Dienstleistungen vor, denn eine solche wäre nicht nur höchst subjektiv, sondern auch in Fällen, in denen die Waren oder Dienstleistungen nicht identisch sind oder in denen das angefochtene Zeichen noch gar nicht verwendet wurde, gar nicht machbar.

Bei der Bewertung, ob die Benutzung der angefochtenen Marke die Wertschätzung einer älteren Marke beeinträchtigen würde, kann das Amt daher nur diejenigen Waren und Dienstleistungen berücksichtigen, die im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der jeweiligen Marken angegeben sind. Zu Zwecken der Analyse seitens des Amtes müssen die schädlichen Wirkungen der Benutzung des angefochtenen Zeichens in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen, für welche es angemeldet wurde, also aus der Art und den üblichen Eigenschaften der fraglichen Waren im Allgemeinen, und nicht aus ihrer Qualität in besonderen Fällen abgeleitet werden. Diese Herangehensweise beraubt den Widersprechenden nicht des Schutzes, denn wenn eine jüngere Marke in einer Weise für minderwertige Waren bzw. Dienstleistungen benutzt wird, die dem Publikum eine ältere bekannte Marke ins

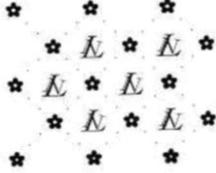
Gedächtnis ruft, dann bedeutet dies in der Regel, dass die Kennzeichnungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder ihre Unterscheidungskraft beeinträchtigt wird.

Rechtsprechung zur Verwässerung durch Rufschädigung

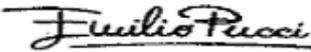
Rufschädigung festgestellt

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5 , KAPPA / KAPPA et al.
Bekannt für <i>Sportbekleidung und -schuhe</i>	<i>Tabakerzeugnisse, Zigaretten, Zigarren u. a.</i>	
Die angefochtene Marke wurde für Tabak und verwandte Produkte der Klasse 34 angemeldet. Das Tabakrauchen gilt allgemein als äußerst gesundheitsschädliche Gewohnheit. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich, dass die Benutzung des Zeichens KAPPA für Tabak und verwandte Erzeugnisse negative gedankliche Verknüpfungen zur älteren Marke des Beschwerdegegners auslöst oder zu Assoziationen führt, die dem Image einer gesunden Lebensführung widersprechen und es beeinträchtigen (Randnr. 38).		

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
		22/07/2010, R 417/2008-1 , SPACE NK (Bildmarke) / SPA, LES THERMES DE SPA et al.
Bekannt für <i>Mineralwässer</i>	<i>Putz-, Scheuer- und Poliermittel und -substanzen; Potpourri; Weihrauch; Weihrauchstäbchen; Raumduftstoffe und Artikel zur Raumparfümierung</i>	
Die angenehmen Vorstellungen, die im Allgemeinen durch Mineralwasser geweckt werden, lassen sich nicht ohne Weiteres mit den Vorstellungen von Putz- und Scheuermitteln vereinbaren. Die Benutzung von Marken, die das Wort SPA für Waren mit derart unterschiedlichen Konnotationen verwenden, dürfte die Kennzeichnungskraft der älteren Marke beeinträchtigen oder ihren Ruf beschädigen (Randnr. 101). Die meisten Verbraucher bringen Mineralwässer nicht mit angenehmen Gedanken an Duft oder Potpourris in Zusammenhang. Die Benutzung einer Marke, die ein Wort (SPA) enthält, das die belgischen Verbraucher stark mit in Flaschen abgefülltem Mineralwasser in Verbindung bringen, zur Kennzeichnung von Düften und Duftmitteln ist daher geeignet, die durch Beweise belegte aktuelle Anziehungs- und Suggestivkraft der Marke zu beschädigen (Randnr. 103).		

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
		<p>06/10/2011, R 2124/2010-1,</p>
<p>Bekannt für Waren der Klassen 18 und 25</p>	<p><i>Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und -instrumente u. a.</i></p>	<p>LN (Bildmarke) / LV (Bildmarke) et al.</p>
<p>Der Widersprechende erbrachte den Nachweis, dass das renommierte Image seiner Marken mit den traditionellen Herstellungsverfahren für seine Feinlederwaren zusammenhängt, die von Handwerksmeistern ausschließlich aus hochwertigen Rohstoffen gefertigt werden. Wie aus den beigebrachten Beweisen hervorgeht, war der Widersprechende stets bestrebt, dem Publikum dieses Image von Luxus, Glamour und Exklusivität in Verbindung mit der herausragenden Qualität seines Produkts zu vermitteln. Dieses Image wäre gänzlich unvereinbar mit Waren ausgesprochen industrieller und technischer Art, wie elektrische Messgeräte, wissenschaftliche Mikroskope, Batterien, Registrierkassen für Supermärkte, Feuerlöschgeräte oder andere Instrumente, für welche der Anmelder seine Marke benutzen möchte (Randnr. 28).</p> <p>Die Benutzung einer Marke, die an die Marke des Widersprechenden erinnert und für Waren benutzt wird, die in der Wahrnehmung des Publikums mit Waren ausgesprochen technologischer Art (im Gegensatz zu Feinleder, das kaum mit Technologie in Verbindung gebracht wird) oder aus industrieller Fertigung (im Gegensatz zu Feinleder, das traditionell mit Handwerkskunst in Verbindung gebracht wird) verknüpft sind, würde das über Jahrzehnte sorgsam gepflegte Image der Marke des Widersprechenden beeinträchtigen (Randnr. 29).</p> <p>Wenn eine Marke, die so gut wie identisch ist mit einer älteren Marke, die in der Vorstellung des Publikums mit Feinlederwaren aus hervorragender Fertigung verbunden ist, für technische Apparate oder Elektrogeräte jeder Art benutzt würde, dann würde die Anziehungskraft der älteren Marke und damit deren Ruf beim Publikum, das die ältere Marke kennt und wertschätzt, beeinträchtigt (Randnr. 30).</p>		

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
--------------	--------------------	------------------------

EMILIO PUCCI 		
Bekannt für <i>Damenbekleidung und -schuhe</i>	Klasse 3: <i>Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel.</i> Klasse 21: <i>Putzzeug und Stahlwolle</i>	27/09/2012, T-373/09 , Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (R 770/2008-2 & R 826/2008-2)
In ihren Entscheidungen über die Beschwerdesachen R 770/2008-2 & R 826/2008-2 vom 18/06/2009 erklärt die Beschwerdekammer, dass die Gefahr einer Rufschädigung dann eintreten kann, wenn die von der angemeldeten Marke erfassten Waren und Dienstleistungen ein Merkmal oder eine Eigenschaft aufweisen, die sich negativ auf das Image einer älteren, bekannten Marke auswirken können, sofern diese mit der angemeldeten Marke identisch oder ähnlich ist. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der Beschwerdekammer und fügte hinzu, dass in Anbetracht der großen Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Marken, der starken Kennzeichnungskraft der italienischen Marke und ihrer notorischen Bekanntheit auf dem italienischen Markt davon auszugehen ist, dass zwischen den einander gegenüberstehenden Marken eine Verbindung besteht, die zu einer Beeinträchtigung der Vorstellung von Exklusivität, Luxus und hoher Qualität führen und daher die notorische Bekanntheit der italienischen Marke beschädigen könnte (Randnr. 68).		

Keine Rufschädigung zuerkannt

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
		17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553
Bekannt für die <i>Veranstaltung von Sportturnieren</i>	Klasse 9	

Das Gericht stellte fest, dass der Widersprechende keinen Nachweis für die Gefahr erbracht hatte, dass der Ruf der älteren Marke beschädigt werden könnte, da er nicht gezeigt hatte, in welcher Weise die Anziehungskraft der älteren Marken durch die Benutzung der angefochtenen Marke für die angefochtenen Waren beeinträchtigt würde. Insbesondere hatte er nicht geltend gemacht, dass die angefochtenen Waren irgendwelche Merkmale oder Eigenschaften aufwiesen, die sich negativ auf das Image der älteren Marke auswirken könnten (Randnr. 68).

Ältere Marke	Angefochtenes Marke	Nummer der Rechtssache
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04 , Spa-Finders, EU:T:2005:179
Bekannt für <i>Mineralwässer</i> der Klasse 32.	<i>Gedruckte Veröffentlichungen, einschließlich Kataloge, Magazine, Informationsblätter der Klasse 16; Reiseagentur der Klasse 39</i>	

„Im vorliegenden Fall werden mit den Marken SPA und SPA-FINDERS jedoch ganz unterschiedliche Produkte bezeichnet, nämlich Mineralwässer einerseits und Veröffentlichungen sowie Reisebürodienstleistungen andererseits. Es ist daher wenig wahrscheinlich, dass die von der Marke SPA-FINDERS erfassten Waren und Dienstleistungen die Anziehungskraft der Marke SPA mindern, selbst wenn sie von geringerer Qualität sein sollten“ (Randnr. 49).

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
Vips	Vips	T-215/03
Bekannt für <i>Schnellgaststättenkette</i> der Klasse 42	<i>Erstellung von Computerprogrammen für den Betrieb von Hotels</i> der Klasse 42	

Der Gerichtshof verwies darauf, „dass zwar die Marken bestimmter Schnellgaststätten unbestreitbar bekannt sind, sie aber grundsätzlich, sofern nicht das Gegenteil nachgewiesen ist, nicht das Bild eines besonderen Ansehens oder einer gehobenen Qualität vermitteln, da der Sektor der Schnellgastronomie eher mit anderen Eigenschaften assoziiert wird, etwa Schnelligkeit, Verfügbarkeit und, in gewissem Maße, Jugendlichkeit, da viele Jugendliche diese Art von Betrieben aufsuchen“ (Randnr. 57).

Der Gerichtshof stellte ferner fest, dass die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen keine Merkmale oder Eigenschaften aufwiesen, die eine derartige Beeinträchtigung der älteren Marke wahrscheinlich erscheinen ließen. Die Klägerin habe keine solchen Merkmale oder Eigenschaften geltend gemacht und sie erst recht nicht bewiesen. Das bloße Bestehen eines Zusammenhangs zwischen den Dienstleistungen, die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils bezeichneten, sei weder hinreichend noch ausschlaggebend. Zwar verstärke das Bestehen eines solchen Zusammenhangs die Wahrscheinlichkeit, dass die Verkehrskreise, wenn sie mit der angemeldeten Marke konfrontiert würden, zugleich an die ältere Marke dächten. Doch reiche dieser Umstand für sich genommen nicht aus, um die Anziehungskraft der älteren Marke zu verringern. Dazu könne es nur dann kommen, wenn die mit der angemeldeten Marke beanspruchten Dienstleistungen nachweislich Merkmale oder Eigenschaften aufwiesen, die der Wertschätzung der älteren Marke potenziell abträglich seien. Dafür sei im vorliegenden Fall aber kein Beweis erbracht worden (Randnr. 67)

Ältere Marke	Angefochtene Marke	Nummer der Rechtssache
WATERFORD		23/11/2010, R 240/2004-2 , WATERFORD STELLENBOSCH
Bekannt für <i>Kristallerzeugnisse einschließlich Glaswaren</i> der Klasse 21.	<i>Alkoholische Getränke, nämlich Weine, erzeugt im Distrikt Stellenbosch, Südafrika,</i> der Klasse 33	(fig.) / WATERFORD

In dieser Sache ist es zum einen weder möglich, der bekannten Marke von vornherein ein besonderes Image zuzuschreiben, noch augenfällige Nachweise für eine Rufschädigung der Marke zu erkennen. Zum anderen hat sich der Widersprechende darauf beschränkt, geltend zu machen, dass die Benutzung und Anmeldung der angefochtenen Marke die Marke des Widersprechenden in unlauterer Weise ausnutze, ohne nachzuweisen (oder einen augenfälligen Nachweis dafür zu erbringen, und sei es auch nur durch logische Ableitungen), dass eine solche Rufschädigung besteht. Andererseits kann die Beschwerdekammer weder bei der Art noch bei der Nutzung von Glaswaren und Wein Gegensätze feststellen, durch die die Benutzung der angefochtenen Marke das Bild der älteren Marke schädigen könnte (Randnr. 91).

3.4.4 Nachweis der Beeinträchtigungsgefahr

Wie in [Unterabschnitt 3.4.1](#) dargelegt, ist jede Gefahr einer Beeinträchtigung der älteren bekannten Marke gesondert nachzuweisen. Im Widerspruchsverfahren können die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung auch nur eine Möglichkeit darstellen, wie durch die einschränkende Formulierung in [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) bestätigt wird, wonach die Benutzung der angemeldeten Marke „die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise **ausnutzen** oder **beeinträchtigen würde**“.

Aus der Bestimmung, dass auch eine potenzielle Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung als Widerspruchsgrund gilt, ergibt sich allerdings nicht, dass eine bloße Möglichkeit für die Zwecke von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ausreicht. Die Gefahr einer Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung muss in dem Sinne ernsthaft sein, dass sie bei gewöhnlichem Lauf der Dinge vorhersehbar (d. h. nicht rein hypothetisch) ist. Daher genügt es nicht, lediglich zu zeigen, dass eine Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung im Allgemeinen nicht ausgeschlossen werden kann oder entfernt möglich ist. Mit anderen Worten, der Inhaber der älteren Marke muss Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die **nicht nur hypothetische Gefahr** geschlossen werden kann (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Ein solcher Schluss kann insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen erreicht werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen und für die die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt wurden (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, Rechtsmittel abgewiesen durch 12/03/2009 [C-320/07 P](#); EU:C:2009:146; 16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, [C-383/12 P](#), Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

In der Regel werden allgemeine Anschuldigungen (z. B. unter bloßer Anrufung des Wortlauts der einschlägigen UMV) der Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung allein nicht ausreichen, um eine solche nachzuweisen; der Widersprechende muss vielmehr Beweise anführen und/oder eine überzeugende Argumentation vorbringen, aus der im Einzelnen hervorgeht, in welcher Weise die mutmaßliche Beeinträchtigung unter Berücksichtigung beider Marken, der fraglichen Waren und Dienstleistungen und sämtlicher relevanter Umstände erfolgen könnte. Der Widersprechende kann sich daher nicht bloß darauf berufen, dass die Beeinträchtigung oder unlautere Ausnutzung aufgrund der hohen Bekanntheit der älteren Marke eine notwendige Folge wäre, die sich automatisch aus der Benutzung des angemeldeten Zeichens ergibt, da bekannte Marken sonst einen pauschalen Schutz gegen identische oder ähnliche Zeichen für nahezu jede Art von Ware genießen würden. Dies stünde eindeutig im Widerspruch zu Wortlaut und Geist des [Artikels 8 Absatz 5 UMV](#), denn sonst wäre Bekanntheit die einzige Voraussetzung und nicht nur eine von mehreren Bedingungen.

Der genaue Schwellenwert für den Nachweis der Gefahr einer Beeinträchtigung wird jedenfalls für jeden Fall einzeln festgelegt. Wird beispielsweise eine unlautere Ausnutzung geltend gemacht, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem

hohen Bekanntheitsgrad der Marke und einem nachgewiesenen Zusammenhang die Gefahr einer Beeinträchtigung leichter festgestellt werden kann.

3.5 Benutzung ohne rechtfertigenden Grund

Die letzte Voraussetzung für die Anwendung von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) ist das Fehlen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung des angemeldeten Zeichens.

Stellt sich jedoch heraus, dass keine der drei Beeinträchtigungen vorliegt, so lassen sich die Eintragung und die Benutzung der angemeldeten Marke nicht verhindern, da das Bestehen oder Fehlen rechtfertigender Gründe für die Benutzung der angemeldeten Marke in diesem Fall ohne Bedeutung ist (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, [T-124/09](#), Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Das Bestehen eines rechtfertigenden Grundes für die Benutzung der angemeldeten Marke kann vom Anmelder zu seiner **Verteidigung** angeführt werden. **Es obliegt daher dem Anmelder, nachzuweisen, dass er einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke hat.** Dies ist eine Anwendung des alten Grundsatzes, dass die Beweisführung dem obliegt, der einen Anspruch behauptet (*ei qui affirmat incumbit probatio*) (01/03/2004, [R 145/2003-2](#), T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). Wenn es dem Inhaber der älteren Marke gelungen ist, entweder das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer ernsthaften Gefahr einer künftigen solchen Beeinträchtigung nachzuweisen, obliegt es dem Inhaber der jüngeren Marke, nachzuweisen, dass es für die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund gibt. Dies geht aus der Rechtsprechung klar hervor (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Wenn die Beweismittel keinerlei Hinweise enthalten, dass der Anmelder einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angefochtenen Marke hat, ist in der Regel **davon auszugehen**, dass ein solcher nicht vorliegt (29/03/2012, [T-369/10](#), Beatle, EU:T:2012:177, § 76, und die dort angeführte Rechtsprechung; Rechtsmittel abgewiesen durch 14/05/2013, [C-294/12 P](#), Beatle, EU:C:2013:300). Jedoch kann der Anmelder diese Vermutung widerlegen, indem er nachweist, dass er einen legitimen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der Marke hat.

Ein rechtfertigender Grund kann zum Beispiel vorliegen, wenn der Anmelder das Zeichen im relevanten Gebiet für nicht ähnliche Waren verwendet hatte, bevor die Marke des Widersprechenden angemeldet wurde oder Bekanntheit erlangt hat. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine solche Koexistenz die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der älteren Marke in keiner Weise beeinflusst hat.

Das Gericht legte Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie 89/104/EWG des Rates (dessen Regelungsgehalt mit dem von [Artikel 8 Absatz 5 UMV](#) im Wesentlichen identisch ist) dahin gehend aus, dass sich der Inhaber einer bekannten Marke wegen eines „rechtfertigenden Grundes“ im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann, zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen für eine Ware benutzt,

die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass das Zeichen vor Hinterlegung der Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung für die identische Ware in gutem Glauben erfolgt (06/02/2014, [C-65/12](#), Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Das Gericht führt hierzu weitere Faktoren im Einzelnen aus, die bei der Beurteilung eines rechtfertigenden Grundes aufgrund einer früheren Benutzung zu berücksichtigen sind.

Wie aus der nachstehend aufgeführten Rechtsprechung hervorgeht, liegt ein rechtfertigender Grund dann vor, wenn der Anmelder nachweist, dass er vernünftigerweise nicht verpflichtet werden kann, auf die Benutzung der Marke zu verzichten (beispielsweise, weil er das Zeichen in generischer Weise zur Kennzeichnung der Art von Waren und Dienstleistungen benutzt, sei es durch generische Wörter oder Bilder), oder wenn er ein spezifisches Recht auf die Benutzung der Marke für die Waren und Dienstleistungen geltend machen kann (indem er beispielsweise nachweist, dass die Benutzung des Zeichens durch eine Abgrenzungsvereinbarung geregelt und erlaubt ist).

Ein rechtfertigender Grund kann nicht allein dadurch nachgewiesen werden, dass a) das Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, für die es benutzt wird, besonders gut geeignet ist, b) der Anmelder das Zeichen für diese oder ähnliche Produkte bereits innerhalb und/oder außerhalb des maßgeblichen Gebiets der Europäischen Union verwendet hat und c) der Anmelder sein Recht aus einer Anmeldung ableitet, der gegenüber die Anmeldung der Marke des Widersprechenden Vorrang genießt (unter anderem 23/11/2011, [R 240/2004-2](#), WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, [R 1142/2005-2](#), MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). Die bloße Benutzung des Zeichens reicht nicht aus, sondern die Rechtfertigung dafür muss durch einen plausiblen Grund nachgewiesen werden.

3.5.1 Beispiele für die Rechtsprechung und Entscheidungen in Bezug auf den rechtfertigenden Grund

3.5.1.1 Rechtfertigender Grund zuerkannt

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
02/06/2010, R 1000/2009-1 , GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72	Der Anmelder hatte den Ausdruck FLEX aus einem rechtfertigenden Grund im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV in die angemeldete Marke eingefügt, denn auf diesen Ausdruck bestünden keinerlei ausschließliche Rechte und er stelle in vielen Sprachen der Union eine passende Abkürzung dar, mit der zum Ausdruck gebracht wird, dass Betten und Matratzen verstellbar sind.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
30/07/2007, R 1244/2006-1 , MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	Der Anmelder hatte zwei rechtfertigende Gründe, den Namen MARTINI in der angemeldeten Marke zu verwenden: i) MARTINI ist der Familienname des Gründers seines Unternehmens, und ii) seit dem Jahr 1990 besteht eine Koexistenzvereinbarung.
20/04/2007, R 710/2006-2 , SPA et al. / CAL SPAS	Die Anmelderin hatte einen rechtfertigenden Grund, den Begriff SPAS zu verwenden, da dieser Begriff einer der allgemeinen Verwendungen des Begriffs „Spa“ entspricht, wie im Urteil vom 19/06/2008, T-93/06 , Mineral Spa, EU:T:2008:215, angegeben.
25/08/2011, B 1 708 398 , Posten AB vs. Česká pošta s.p.	Der Anmelder hatte einen berechtigenden Grund für die Benutzung eines Posthorns als Bildelement, da ein solches Horn seit Langem als allgemein gebräuchliches und historisches Symbol für Postdienstleistungen verwendet wird (aus den vorgelegten Markeneintragungen und Beweismitteln aus dem Internet ging hervor, dass 29 europäische Länder das Posthorn als Symbol für ihre Postdienstleistungen verwenden).

3.5.1.2 Kein rechtfertigender Grund zuerkannt

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare	Um einen rechtfertigenden Grund zu begründen, ist nicht die Benutzung der angefochtenen Marke an sich erforderlich, sondern ein Grund, der die Benutzung der Marke rechtfertigt. Im vorliegenden Fall hatte der Anmelder lediglich erklärt, er habe nachgewiesen, wie und für welches Produkt die Marke in der Vergangenheit benutzt worden ist, ließ aber selbst unter Annahme, dass dieser Aspekt maßgeblich wäre, jegliche weitere Bemerkungen oder Erläuterungen vermissen. Dementsprechend hatte die Anmelderin keinen rechtfertigenden Grund für eine solche Benutzung nachgewiesen.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
25/03/2009, T-21/07 , Spaline, EU:T:2009:80	Es bestehe kein rechtfertigender Grund, da nicht nachgewiesen worden sei, dass das Wort „Spa“ für die Vermarktung von Kosmetikprodukten so notwendig geworden sei, dass der Anmelderin nicht zugemutet werden könne, von der Benutzung der angemeldeten Marke abzusehen. Das Argument, dass „spa“ im beschreibenden und allgemeinen Sinne für Kosmetikprodukte gebräuchlich sei, wurde zurückgewiesen, da sich diese Eigenschaft nicht auf Kosmetikprodukte, sondern nur auf einen ihrer Verwendungszwecke oder -orte bezieht.
16/04/2008, T-181/05 , Citi	Die Benutzung der Marke Citi in nur einem EU-Mitgliedstaat (Spanien) könne keinen rechtfertigenden Grund darstellen, da zum einen der Umfang des geografischen Schutzes der nationalen Marke nicht mit dem Gebiet der angemeldeten Marke übereinstimme, und zum anderen die rechtliche Gültigkeit dieser nationalen Eintragung vor nationalen Gerichten angefochten worden sei. In diesem Zusammenhang wurde der Besitz des Domain-Namens „citi.es“ für unbeachtlich befunden.
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, bestätigt durch 12/03/2009, C-327/07 P , Nasdaq	Das einzige Argument, das gegenüber der Beschwerdekammer zugunsten eines rechtfertigenden Grundes geltend gemacht wurde (dass das Wort Nasdaq gewählt worden sei, weil es eine Abkürzung für „Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità“ sei), war nicht überzeugend, da Präpositionen normalerweise nicht in Akronyme eingehen.

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>23/11/2010, R_240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD</p>	<p>Im Gegensatz zur Argumentation des Anmelders, der einen rechtfertigenden Grund daraus ableitete, dass der Ausdruck WATERFORD in Namen und Handelsmarken sehr häufig vorkomme, war die Beschwerdekammer der Auffassung, dass der Anmelder keine Beweise dafür beigebracht hatte, dass Marken mit der Bezeichnung WATERFORD nebeneinander auf dem Markt existierten, und auch keine Beweise vorgelegt hatte, aus denen der Schluss zu ziehen wäre, dass das maßgebliche Publikum (im Vereinigten Königreich) Waterford als gängige geografische Bezeichnung auffasst.</p> <p>Derartige Argumente spielen eine gewisse Rolle für die Bewertung der Einzigartigkeit eines Zeichens, um wie gefordert nachzuweisen, dass das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen den strittigen Zeichen herstellt; doch sie stellen, wie die Beschwerdekammer feststellte, auch bei erfolgtem Nachweis der Einzigartigkeit keinen rechtfertigenden Grund dar.</p> <p>Ein rechtfertigender Grund kann nicht allein dadurch nachgewiesen werden, dass a) das Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, für die es benutzt wird, besonders gut geeignet ist, b) der Anmelder das Zeichen für diese oder ähnliche Produkte bereits innerhalb und/oder außerhalb des maßgeblichen Gebiets der Europäischen Union verwendet hat oder c) der Anmelder sein Recht aus einer Anmeldung ableitet, der gegenüber die Anmeldung der Marke des Widersprechenden Vorrang genießt.</p>
<p>22/01/2015, T-322/13, KENZO</p>	<p>Die Tatsache, dass der Vorname der Anmelderin Kenzo ist, stelle im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV keinen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke dar.</p>

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>06/10/2006, R 428/2005-2, TISSOT / TISSOT</p>	<p>Die (durch keine Beweise gestützte) Behauptung des Anmelders, wonach das Zeichen „TISSOT“ aus dem Namen eines Handelsunternehmens abgeleitet sei, das seit den frühen 1970er Jahren mit dem Unternehmen des Anmelders verbunden sei, würde selbst dann, wenn sie bewiesen werden könnte, an sich keinen rechtfertigenden Grund im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV darstellen. Personen, deren Familienname zufällig mit einem berühmten Markennamen übereinstimmt, haben keinen Anspruch darauf, diesen Namen gewerblich so zu benutzen, dass die Bekanntheit, die der Markeninhaber geschaffen hat, in unlauterer Weise ausgenutzt würde.</p>
<p>18/08/2005, R 1062/200-4, GRAMMY / GRAMMY</p>	<p>Das Argument, dass es sich bei GRAMMY um eine einfache und gut klingende Abkürzung des Nachnamens der Anmelderin (Grammatikopoulos) handele, reiche zum Nachweis eines rechtfertigenden Grundes nicht aus.</p>

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.</p>	<p>Ein rechtfertigender Grund gemäß Artikel 8 Absatz 5 UMV liegt dann vor, wenn ungeachtet der Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der Kennzeichnungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke die Eintragung und Benutzung der angemeldeten Marke für die von ihr erfassten Waren gerechtfertigt sein kann, wenn dem Anmelder vernünftigerweise nicht zugemutet werden kann, auf die Benutzung der angefochtenen Marke zu verzichten, oder wenn der Anmelder über ein spezifisches Recht auf die Benutzung der Marke für besagte Waren verfügt, das gegenüber der älteren Marke, auf die sich das Widerspruchsverfahren bezieht, vorrangig ist. Insbesondere kann ein rechtfertigender Grund nicht allein dadurch nachgewiesen werden, dass a) das Zeichen zur Kennzeichnung der Produkte, für die es benutzt wird, besonders gut geeignet ist, b) der Anmelder das Zeichen für diese oder ähnliche Produkte bereits innerhalb und/oder außerhalb des maßgeblichen Gebiets der Union verwendet hat oder c) der Anmelder sein Recht aus einer Marke ableitet, deren Anmeldedatum vor demjenigen der Marke des Widersprechenden liegt (siehe Entscheidung vom 25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).</p> <p>Im Hinblick auf die Duldung vonseiten des Inhabers der älteren Marke stellte die Beschwerdekammer fest, dass sich diese lediglich auf Zeitschriften beziehe und nicht auf Waren, die seinem Marktsektor näher liegen (d. h. Textilien). Sie stellte fest, dass aus der nationalen Rechtsprechung hervorging, dass zwar jede Partei innerhalb ihres Geschäftsfelds Schutz genieße, die Ausweitung dieses Schutzes jedoch abzulehnen sei, sobald er sich Bereichen nähere, die der Geschäftstätigkeit der anderen Partei näher liegen, sodass deren Rechte verletzt werden könnten.</p> <p>In Anbetracht dieser Faktoren stellte die Beschwerdekammer fest, dass die Koexistenz keinen rechtfertigenden Grund für die Eintragung einer Unionsmarke darstellte.</p>

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 und 126.</p>	<p>Im Hinblick auf das Vorbringen des Anmelders, dass er über einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke (Citigate) verfüge, da er im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, auf welche sich die Anmeldung erstrecke, bereits verschiedene Marken mit dem Namen oder dem Namensbestandteil Citigate verwendet habe, traf das Gericht folgende Feststellung: Aus den vom Anmelder vorgelegten Dokumenten geht lediglich hervor, dass es verschiedene Unternehmen gibt, deren Name das Wort Citigate enthält, und dass auch eine Reihe Domainnamen dasselbe Wort enthalten. Dies stellt keinen hinreichenden Beweis für einen rechtfertigenden Grund dar, da die tatsächliche Benutzung der Marke Citigate damit nicht nachgewiesen ist.</p> <p>Im Hinblick auf das Vorbringen des Anmelders, dass ein rechtfertigender Grund für die Benutzung der angemeldeten Marke vorliege, da die Streithelfer die Benutzung von Citigate für die in der Anmeldung genannten Waren und Dienstleistungen geduldet hätten, erklärte es das Gericht für nicht ausgeschlossen, dass die Wahrscheinlichkeit einer gedanklichen Verbindung zwischen zwei Marken im Sinne von Artikel 8 Absatz 5 UMV in bestimmten Fällen durch die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt verringert werden könnte.</p> <p>Im vorliegenden Fall wurde die Koexistenz als nicht bewiesen erachtet.</p>

Nummer der Rechtssache	Anmerkungen
<p>01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 192, 207-212</p>	<p>Die Anmelderin hat vorgetragen, dass die einander gegenüberstehenden Marken mit Duldung der Widersprechenden seit mehreren Jahrzehnten koexistieren. Damit ein rechtfertigender Grund vorliegt, muss die Benutzung der angemeldeten Marke jedoch eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen.</p> <p>Das Argument des Anmelders kann keinen Erfolg haben, wenn die angefochtene Marke nicht i) im gesamten maßgeblichen Gebiet ii) friedlich und iii) gutgläubig benutzt wurde.</p> <p>Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der Verwendung des Slogans „two stripes are enough“ (zwei Streifen sind genug), dass mit der Benutzung der angefochtenen Marke bereits zumindest ein Versuch unternommen wurde, die Wertschätzung der älteren Marke auszunutzen. Daher könne die Benutzung der angefochtenen Marke nicht als stets in gutem Glauben erfolgt angesehen werden.</p>