

# Die aktuelle Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EUIPO

---

SVEN STÜRMAN  
VORSITZENDER DER ZWEITEN BESCHWERDEKAMMER  
EUIPO

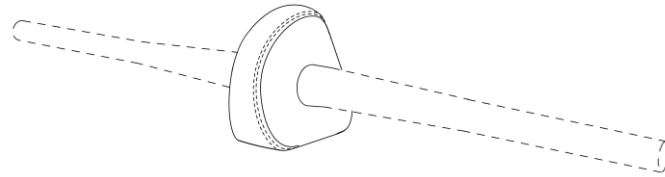
GRUR JAHRESTAGUNG 2022  
6. OKTOBER 2022

## Die Themen

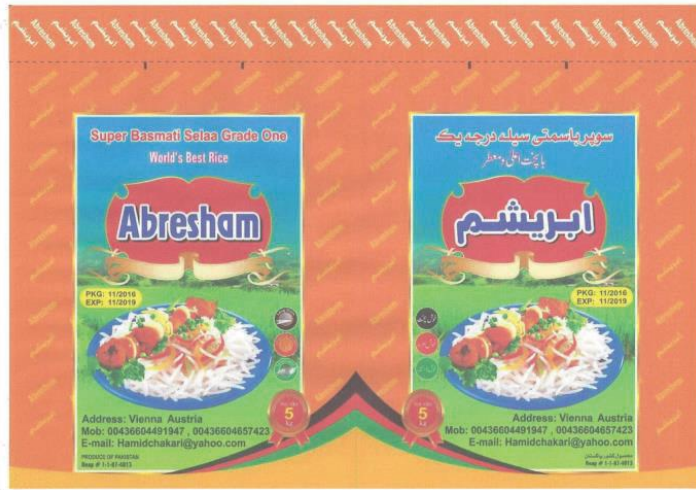
- ✓ Die ersten zwei Verfahren vor dem EuGH
- ✓ Rechtsprechung der Beschwerdekammern zu absoluten und relativen Eintragungshindernissen
- ✓ Die Große Beschwerdekammer

# Die ersten zwei Verfahren vor dem EuGH

## Rechtsmittel in Geschmacksmuster C-382/21 P



## Rechtsmittel in Marken: C-801/21 P: Basmati



Angefochtene UMA

Basmati

Nicht eingetragene UK Marke

## Zulassung des Rechtsmittel anhängig: C-337/22 P



Angefochtene UM



Ältere nicht eingetragene UK Marke

# Rechtsprechung der Beschwerdekammern

# Absolute Eintragungshindernisse

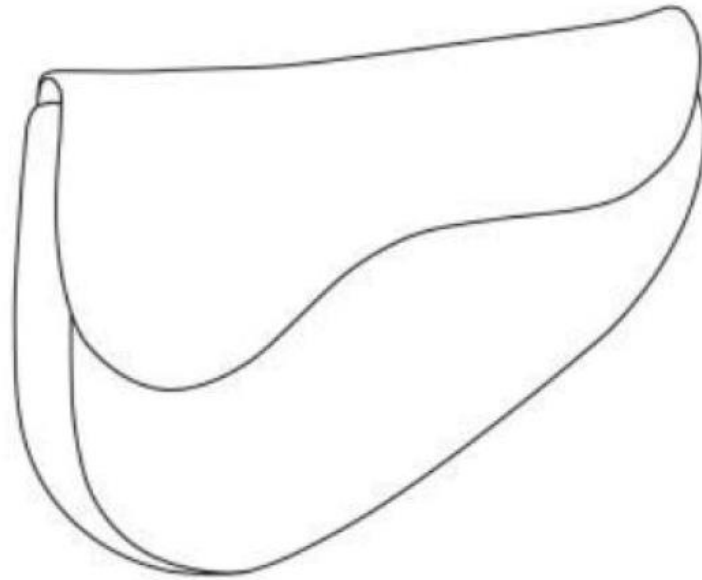


03/06/2022, R 1839/2021-5



Klasse 33

27/09/2022, R 32/2022-2



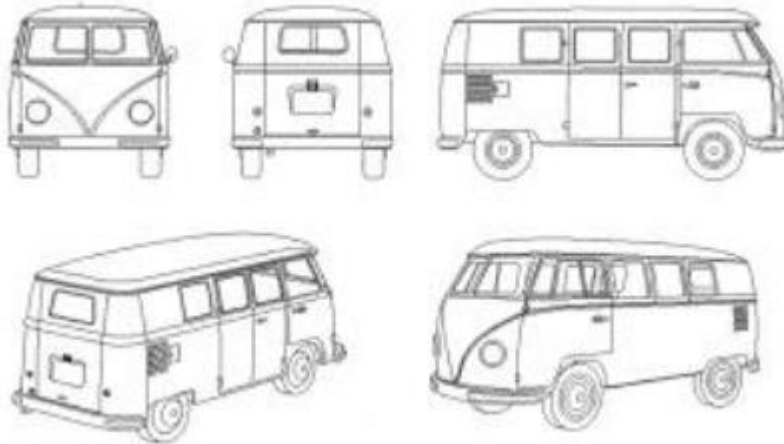
Klassen 9, 18

24/05/2022, R 503/2021-2



Klasse 9

29/11/2021, R2421/2020-1



Klasse 12

29/08/2022, R 296/2022-5



Klassen: 3, 5, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35

07/09/2022, R 615/2022-2



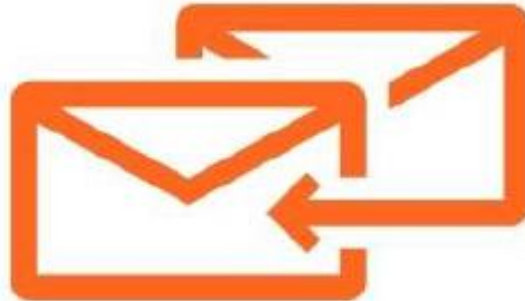
Klassen 7, 9, 11

23/08/2022, R 663/2022-1



Klassen 3, 5, 35, 44

26/01/2022, R 1321/2021-1



Klassen 9 und 42



16/08/2022, R 207/2022-2



Klassen 3 und 25

**19/07/2021, 1938/2020-1 und 1939/2021-1**

**Blue**

**Green**

**Klassen 6, 17, 19**

# Just Egg

Klasse 29: Eiersubstitut auf pflanzlicher Basis; flüssiger Eiersubstitut; verarbeitete Lebensmittel auf pflanzlicher Basis

## Exkurs: Metaverse

9 Virtuelle Mundpflege, Mundwasser, Zahnpasta, Kaugummi, Pfefferminzbonbons und Produkte zur Erfrischung des Atems; herunterladbare Multimediadateien, die Grafiken, Text-, Audio- und Videodateien enthalten, sowie nicht fungible Token.

35 Online-Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf virtuelle Waren, nämlich virtuelle Schönheitspflegeprodukte, Hautpflege, Sonnenpflege, Kosmetikprodukte, ätherische Öle und aromatische Extrakte, Hygienepreparate und -artikel, Mundpflegeprodukte, Mundwasser, Mundspülung, Atemstreifen, Atemnebel, Zahnpasta, zahnmedizinische Präparate und Artikel und medizinische Zahnarzneimittel, Hygienepreparate und -artikel, Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Präparate, Luftdesodorierungs- und Luftreinigungspräparate und Toilettenartikel.

41 Unterhaltungsdienstleistungen, nämlich die Bereitstellung von virtuellen Mundpflege-, Mundwasser-, Zahnpasta- und Atempfrischungserzeugnissen zur Verwendung in zu Unterhaltungszwecken geschaffenen virtuellen Umgebungen, die nicht heruntergeladen werden können.



**018686713**

# Relative Eintragungshindernisse

## Rechtsprechung des EuG zu schwachen Marken

### Trend 1: Extensive Anwendung des F1 Urteils des EuGH

- Die Unterscheidungskraft einer älteren Marke ist zwar im Rahmen der umfassenden Beurteilung des Vorliegens von Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen, aber sie stellt nur einen der bei dieser Beurteilung zu berücksichtigenden Faktoren dar (C-43/15, Kompressor, Rn. 61).
- Konsequenz: Bei der Übereinstimmung der Zeichen in einem beschreibenden Bestandteil kann Verwechslungsgefahr vorliegen, wenn die Zeichen und Waren/Dienstleistungen ähnlich sind.
- Das Argument der Monopolisierung von beschreibenden Bestandteilen spielt bei Artikel 8 EUTMR keine Rolle.

### Trend 2: Restriktive Anwendung des F1 Urteils des EUGH

- In Bezug auf eine Marke mit einer schwachen Kennzeichnungskraft, die daher weniger in der Lage ist, die Waren oder Dienstleistungen zu identifizieren, für die sie als von einem bestimmten Unternehmen stammend registriert wurde, muss der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen hoch sein, um eine Verwechslungsgefahr feststellen zu können. Andernfalls bestünde das Risiko, dieser Marke und ihrem Inhaber einen übermäßigen Schutz zu gewähren (NATURANOVE ./ NATURALIUM, T-602/19).
- Vor allem kommt es insoweit entscheidend auf die Kennzeichnungskraft dieser älteren Marke an. Zwar ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs die Verwechslungsgefahr umso größer, je kennzeichnungskräftiger sich die ältere Marke darstellt<sup>(81)</sup>; diese Aussage lässt sich aber auch umkehren (Advocate General in C-328/18 (Black Label).

# Beispiele Trend 1

T-35/21, 30/03/2022

ALLMAX NUTRITION





T-351/20, 20/10/2021



*Vital*  
like nature

# Beispiele Trend 2

T-602/19, 05/10/2020

NATURANOVE

NATURALIUM

R 1758/2021-2, 25/08/2022

HAPPY OATS

Happy  
Soya

Happy  
Rice

Happy  
Almond

# Sonderkonstellationen

T-559/20 , 20/10/2021

  
Süzme  
Peynir

Angefochtene UM  
Klasse 29: Milchprodukte, etc



Ältere IR, die die EU benennt  
Klasse 29: Milchprodukte, etc.

R 1311/2021-2, 17/03/2022 - Zwischenentscheidung

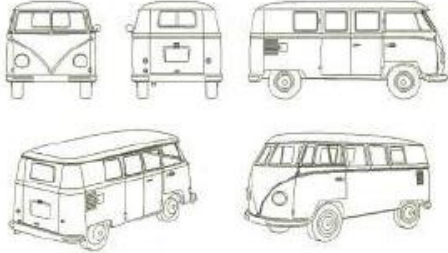

AXONICS  
MODULATION

AXONIC

# Weitere Entscheidungen



15/12/2021, R609/2021-2

	
<p><i>Earlier EU marks</i></p>	<p><i>Contested sign</i></p>

Klassen 11, 12, 20, 21, 39 vs

Klassen 12, 20, 21, 39

## Rechtsprechung zu zusammengesetzten Zeichen

### Beschwerdekammern und EuG

- Isolierte Prüfung der Einzelbestandteile (auch bei Einwortzeichen wenn konkrete Bedeutung).
- Aufspaltung führt nicht automatisch zur Zeichenähnlichkeit.
- Aber: Prägung, selbständig kennzeichnende oder dominierende Stellung ist nicht zwingend erforderlich.
- Wahrnehmung und Zerlegung reicht aus, insbesondere wenn Begriff verstanden wird.

### Bundesgerichtshof

- Zurückhaltender bei der Aufspaltung von Einzelbestandteilen.
- Bei Einwortzeichen erzeugt die Verbindung zu einem Wort eine Klammerwirkung (aber nicht wenn übernommenes Unternehmenskennzeichen bekannt ist)
- Entscheidend ist, ob der Verbraucher das Zeichen in seiner Gesamtheit oder ob er die einzelnen Bestandteile getrennt wahrnimmt.
- Prägung erforderlich. Rein mitbestimmend oder mitprägend reicht nicht aus.
- Nur eine selbständig kennzeichnende Stellung eines Bestandteils reicht aus.

# Tigercat

Angefochtene UM



Ältere UM

Klassen 7, 12

08/09/2021, T-584/20

**KORSUVA**

Angefochtene UM

**AROSUVA**

Ältere AT Marke

Klasse 5

# Ownest

Angefochtene UM

# Honest

Ältere IR für EU, BX...

Klasse 3

17/05/2021, R 501/2020-1

**GIOLINA**

Angefochtene UM

**Collina**

Ältere UM

Klassen 32, 33, 43

# Die Große Beschwerdekammer

## Die Große Beschwerdekammer

- Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer sind bindend für die fünf individuellen Kammern.
- Gründe für die Verweisung an die Große Beschwerdekammer:
  - Rechtliche Komplexität
  - Abweichung von früheren Entscheidungen der Großen Beschwerdekammer
  - Uneinheitliche Rechtsprechung der Beschwerdekammern und des Europäischen Gerichts
- Verweisung durch eine individuelle Kammer oder durch das Präsidium
- Verbraucher- und Nutzergruppen und können Stellungnahmen einreichen

### Pending and Closed Grand Board Cases



Pending Grand Board cases



Closed Grand Board cases

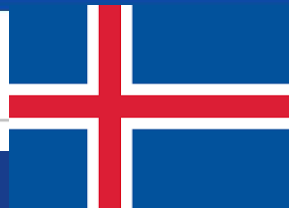


ZORAYA

Angefochtene UM  
Klasse 32: Alkoholfreie Getränke,  
Mineralwasser, etc.

VIÑA ZORAYA

Ältere Spanische Marke  
Klasse 33: Weine, Spirituosen, Liköre



## R-1238 und R-1613/2019-G Iceland

# Iceland



1719/2019-G, 1922/2019-G und 2248/2019-G

**Animal Farm**

**1984**

**George Orwell**

R-260/2021-G



# Covidiot (n.)

**Somebody who  
disregards  
the cautions  
concerning  
public health  
or safety**





[www.euipo.europa.eu](http://www.euipo.europa.eu)



---

@EU\_IPO



---

EUIPO

Thank you