



# Konvergenz

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur gemeinsamen Praxis  
CP 5 Relative Eintragungshindernisse – Verwechslungsgefahr  
(Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher  
Bestandteile)

### **1. Unterscheidet sich die gemeinsame Praxis von der bisherigen Praxis?**

Die gemeinsame Praxis stellt keine Änderung der bisherigen Praxis in den umsetzenden Ämtern dar.

Vor diesem Konvergenzprojekt haben die Ergebnisse der ersten Umfrage gezeigt, dass nur 12 der 28 umsetzenden Ämter für geistiges Eigentum über Richtlinien für den Umgang mit nicht kennzeichnungskräftigen/schwachen Bestandteilen von Marken im Hinblick auf die Prüfung von relativen Eintragungshindernissen verfügten. Die gemeinsame Praxis stellt eine Veränderung dar, indem sie Grundsätze festlegt, auf denen die vereinbarte Praxis beruht, und indem sie den Ämtern für geistiges Eigentum, Nutzerverbänden, Anmeldern, Widersprechenden und Vertretern als Bezugsdokument dient. Dies trägt zur Verbesserung der Rechtssicherheit bei.

### **2. Die Gemeinsame Mitteilung für CP 5 besagt, dass die gemeinsame Praxis innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Gemeinsamen Mitteilung auf nationaler Ebene umgesetzt wird. Werden die Markenämter Angaben zu den Auswirkungen der gemeinsamen Praxis auf die bisherige nationale Praxis machen?**

Die Rechtssicherheit hängt von der Klarheit, Qualität und Verwendbarkeit der Praxis und ihrer Vermittlung ab. Die Gemeinsame Mitteilung erläutert den Nutzern klar die vereinbarte gemeinsame Praxis. Durch die Gemeinsame Mitteilung werden den Nutzern die gemeinsamen Grundsätze nahegebracht, sie werden sie anhand von Beispielen verstehen können. Außerdem erhalten die Nutzer eine Liste der beteiligten Ämter.

Die gemeinsame Praxis hat keine Auswirkungen auf die bisherige nationale Praxis. Einzelne Ämter können jedoch nach eigenem Ermessen beschließen, darüber hinaus über mögliche Fragen zu informieren, dies umfasst auch die Überarbeitung ihrer Richtlinien im Hinblick auf den vereinbarten Wortlaut der gemeinsamen Praxis.

### **3. Warum haben sich Italien und Finnland nicht an der Gemeinsamen Mitteilung beteiligt?**

Nicht alle Ämter beteiligen sich an allen Gemeinsamen Grundsätzen – dieser Gedanke ist ganz wesentlich im Rahmen des Konvergenzprogramms. Die Teilnahme ist vollkommen freiwillig,

d. h., wenn ein Amt sich aus irgendwelchen Gründen an einem bestimmten Projekt nicht beteiligen möchte, muss dies die anderen Ämter nicht daran hindern, mitzumachen -sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt.

#### **4. Wann werden Waren und Dienstleistungen in der gemeinsamen Praxis als identisch angesehen?**

In allen Beispielen, die in der gemeinsamen Praxis angeführt werden, wird angenommen, dass die betreffenden Marken für identische Waren oder Dienstleistungen angemeldet bzw. eingetragen sind. Die Frage, ob bestimmte Waren oder Dienstleistungen in einem Verfahren vor einem Amt identisch sind, fällt nicht unter die gemeinsame Praxis.

#### **5. Kann die gemeinsame Praxis auf Verfahren angewendet werden, in denen die ältere und die jüngere Marke für ähnliche Waren oder Dienstleistungen angemeldet bzw. eingetragen sind?**

Ja. Die Grundsätze der gemeinsamen Praxis können angewendet werden. Allerdings gilt in solchen Verfahren der Grundsatz der Wechselwirkung (siehe z. B. Rechtssache C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha*, Randnummer 17). So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt. Damit würde der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Waren oder Dienstleistungen zu einem in Betracht kommenden Faktor werden, der das Ergebnis beeinflussen könnte. Die Beurteilung der Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen ist nicht \_Gegenstand des Projekts CP 5.

#### **6. Das Sabèl-Urteil (C-251/95) besagt Folgendes: „Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Bestandteile zu berücksichtigen sind.“ Warum wird zwischen Kennzeichnungskraft und Dominanz (Prägung) unterschieden?**

Zurzeit haben nicht alle beteiligten Ämter für gewerbliches Eigentum dieselbe Prüfungsreihenfolge bei der Beurteilung der relativen Eintragungshindernisse oder berücksichtigen nicht dieselben Faktoren oder berücksichtigen die Faktoren nicht in gleicher

Weise. Außerdem ist Dominanz/Prägung nicht Bestandteil der gemeinsamen Praxis. Aus diesem Grund wurde zu Beginn des Abschnitts mit den Beispielen darauf hingewiesen, dass für den Zweck der gemeinsamen Praxis angenommen wird, dass alle anderen Faktoren (unabhängig davon, um welche es sich handelt) das Ergebnis nicht beeinflussen. Andernfalls hätte in Bezug auf die Beispiele nur unter Berücksichtigung dieser anderen Faktoren eine Entscheidung getroffen werden können.

### **7. Was ist mit Fällen, in denen die kennzeichnungskräftigen und die nicht kennzeichnungskräftigen Bestandteilen nicht so ohne weiteres getrennt werden können?**

Die Grundsätze sollen allgemein angewendet werden und die Mehrheit aller Verfahren abdecken. Sie sollen als Orientierungshilfe dienen und sicherstellen, dass alle Ämter zu ähnlichen und vorhersehbaren Ergebnissen kommen. Die gemeinsame Praxis sieht eine Umsetzungsstrategie vor, die das Erstellen von Schulungsunterlagen wie Präsentationen, Videos, Veröffentlichungen und Online-Webinaren umfasst und möglichst viele Beispiele enthalten soll, damit im Vorfeld Fragen geklärt werden, die sich den Prüfern und Nutzern möglicherweise stellen.

### **8. Berücksichtigt die gemeinsame Praxis die nationale und/oder gemeinschaftliche Rechtsprechung?**

Im Laufe des Projekts wurden die nationale Rechtsprechung, die Rechtsprechung der Gemeinschaft sowie die Widerspruchsentscheidungen des HABM und die Entscheidungen der Beschwerdekammern des HABM analysiert und als Anregung für die Grundsätze und Beispiele in der gemeinsamen Praxis genutzt.

### **9. Warum enthält die gemeinsame Praxis keine echten Fallbeispiele?**

Wir vermeiden es, echte Fallbeispiele zu verwenden, die nationale oder Gemeinschaftsmarken betreffen, weil dies den betreffenden Inhabern oder Anmeldern nützen oder schaden könnte. Stattdessen haben wir echte Fälle als Anregung genutzt, um klare Beispiele zu entwickeln, anhand deren sich alle Schlussfolgerungen veranschaulichen lassen.

**10. Warum wird die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke als Ganzes nicht explizit beschrieben?**

Die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke als Ganzes wird absichtlich nur indirekt beschrieben. Der Grund dafür ist, dass bei der Prüfung der relativen Eintragungshindernisse die Kennzeichnungskraft der jüngeren Marke als Ganzes nicht von allen beteiligten Ämtern geprüft wird. Darüber hinaus ist die Beurteilung der jüngeren Marken als Ganzes für die gemeinsame Praxis nicht relevant. Die gemeinsame Praxis analysiert die Auswirkungen nicht kennzeichnungskräftiger/schwacher Bestandteile der Marken, die bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

[www.tmdn.org](http://www.tmdn.org)

# Konvergenz



**Office for Harmonization in the Internal Market**

Avenida de Europa, 4  
E-03008 Alicante, Spain  
Tel. +34 96 513 9100  
Fax +34 96 513 1344  
[information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu)  
[www.oami.europa.eu](http://www.oami.europa.eu)