

Kein Markenschutz für den "Goldhasen" – CJEU denies distinctive character of "Gold Bunny" trademark

Überblick

- Wichtige Entscheidung des EuGH zum Schutz dreidimensionaler Marken
- Eintragung gestaltet sich für den Anmelder noch schwieriger
- Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im gesamten EU-Gebiet erforderlich

Ein Hase ist und bleibt ein Hase

Der EuGH hat am 24. Mai 2012 entschieden, dass der "Goldhase" mangels Unterscheidungskraft nicht als Formmarke eintragungsfähig ist (Rs. C-98/11 P, *Lindt/HABM*). Denn die angemeldete Marke unterscheidet sich in ihrer Grundform nicht wesentlich von handelsüblichen Verpackungen. Andere Schokoladenhersteller bieten ganz ähnliche Hasen in dieser typischen Form an. Die fehlende Unterscheidungskraft habe die angemeldete Marke auch nicht durch Verkehrsdurchsetzung erlangt. Zwar konnte die Anmelderin die Verkehrsdurchsetzung in drei Mitgliedsstaaten (Deutschland, UK und Österreich) nachweisen. Dies genügt dem EuGH jedoch nicht. Die Marke müsse durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft im gesamten EU-Gebiet erworben haben. Dieser Nachweis sei vom Anmelder der Marke nicht erbracht worden.

Die Schutzfähigkeit dreidimensionaler Marken war lange Zeit umstritten. Während der EuGH früher einen großzügigen Prüfungsmaßstab anlegte, reiht sich das Urteil in die stetig restriktiver werdende Rechtsprechung ein. Diese Entscheidung stellt sehr hohe Anforderungen an den Nachweis der Verkehrsdurchsetzung, die sich in der Praxis vor allem aus Kostengründen kaum erfüllen lassen werden.

Nun bleibt mit Spannung abzuwarten, wie der EuGH über das Parallelproblem der rechtserhaltenden Benutzung entscheiden wird. Die Frage, ob die Benutzung einer Marke in einem Mitgliedsstaat genügt oder ob eine Benutzung in der gesamten Gemeinschaft nachgewiesen werden muss, ist derzeit höchst umstritten.

Content

- Important CJEU decision on the protection of three-dimensional trademarks
- Ruling makes trademark registration more difficult for the applicant
- Applicant needs to demonstrate use across the entire EU

Once a bunny – always a bunny

The CJEU ruled on 24 May 2012 that the "Gold Bunny" – due to a lack of distinctive character – cannot be registered as a form trademark (Case no. C-98/11 P, *Lindt/OAMI*). The trademark in its basic form is not distinguishable from common packaging. Other chocolate manufacturers offer very similar Easter bunnies of this typical shape. Moreover, the "Gold Bunny" trademark failed to acquire a distinctive character as a result of the use made of it. The applicant provided evidence to demonstrate the required use of the trademark in three Member States (Germany, the UK and Austria), but this was not enough for the CJEU. The CJEU stresses that use of the trademark needs to be demonstrated across the entire EU.

The issue of whether three-dimensional trademarks can be afforded protection has long been controversial. While the CJEU has applied more generous criteria in the past, the present decision is in line with recent stricter case law. The ruling imposes rigorous evidence requirements which, in practice, considerably increase costs for the applicant.

It will be interesting to see how the CJEU views the parallel issue of "genuine use" of trademarks. The question of whether the use of a trademark in one Member State is enough for genuine use, or whether use across the entire EU is required to avoid revocation, is still the subject of considerable dispute.

Ansprechpartner / Contacts



Dr. Thorsten Vormann, LL.M.

Partner, Frankfurt

E: thorsten.vormann@cliffordchance.com



Marc L. Holtorf

Partner, Düsseldorf

E: marc.holtorf@cliffordchance.com



Dr. Ulrich Reese

Partner, Düsseldorf

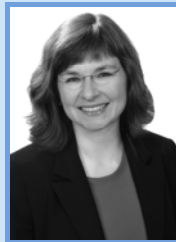
E: ulrich.reese@cliffordchance.com



Dr. Claudia Milbradt

Partner, Düsseldorf

E: claudia.milbradt@cliffordchance.com



Dr. Anette Gärtner, LL.M.

Counsel, Frankfurt

E: anette.gaertner@cliffordchance.com



Isabel Kainer, LL.M.

Associate, Frankfurt

E: isabel.kainer@cliffordchance.com

Dieser Newsletter dient der allgemeinen Information und ersetzt nicht die Beratung im Einzelfall. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an die Autoren oder Ihren üblichen Ansprechpartner bei Clifford Chance.

Clifford Chance, Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt am Main
© Clifford Chance 2012

Clifford Chance Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Solicitors ·

Sitz: Frankfurt am Main · AG Frankfurt am Main PR 1000

Weitere Informationen zur Clifford Chance Partnerschaftsgesellschaft – u.a. auch im Hinblick auf die erforderlichen Angaben gem. §§ 2,3 DL-InfoV – finden Sie unter <http://www.cliffordchance.com/german-regulatory>

www.cliffordchance.com

Abu Dhabi ■ Amsterdam ■ Bangkok ■ Barcelona ■ Brüssel ■ Bukarest ■ Casablanca ■ Doha ■ Dubai ■ Düsseldorf ■ Frankfurt ■ Hongkong ■ Istanbul ■ Kiew ■ London ■ Luxemburg ■ Madrid ■ Mailand ■ Moskau ■ München ■ New York ■ Paris ■ Peking ■ Perth ■ Prag ■ Riad* ■ Rom ■ São Paulo ■ Shanghai ■ Singapur ■ Sydney ■ Tokio ■ Warschau ■ Washington, D.C.

*Clifford Chance hat eine Kooperationsvereinbarung mit Al-Jadaan & Partners Law Firm in Riad.

