

Markenrecht: Beschwerdekammer des EUIPO löscht teilweise die Marke „MONO-POLY“ wegen bösgläubig vorgenommener Neuanmeldung

30.08.2019

Die zweite Beschwerdekammer des EUIPO hatte über den Fall zu entscheiden, in dem die Wortmarke MONOPOLY der Hasbro, Inc., welche beim EUIPO bereits im April 2010 angemeldet und im März 2011 eingetragen wurde, wegen bösgläubiger Anmeldung vom kroatischen Unternehmen Kreativni Dogadaji d.o.o. mit Löschantrag beim EUIPO im August 2015 angegriffen wurde.

Das kroatische Unternehmen begründete seinen Löschantrag damit, dass die angegriffene Marke eine wiederholte Anmeldung der von Hasbro in der Vergangenheit beim EUIPO angemeldeten drei älteren MONOPOLY-Marken und daher in bösgläubiger Absicht vorgenommen sei, nämlich um die Benutzungsschonfrist unzulässigerweise zu verlängern. Im Juni 2017 wies die für Löschanträge zuständige Abteilung des EUIPO den Antrag des kroatischen Unternehmens zurück und führte aus, dass Hasbro mit der angegriffenen Markenmeldung im Vergleich zu ihren zuvor angemeldeten drei Marken einen umfangreicheren Schutz für Waren und Dienstleistungen in Klassen 9, 16, 28 und 41 erreichen wolle, sodass keine Bösgläubigkeit vorliegen würde.

Gegen diese Entscheidung der Löschanabteilung erhob das kroatische Unternehmen Beschwerde beim EUIPO. Die Beschwerdekammer teilte seine Auffassung und befand, dass aufgrund der Gesamtumstände und des Vortrags der Parteien anzunehmen sei, dass Hasbro zum relevanten Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke MONOPOLY am 30. April 2010 bösgläubig gehandelt habe, da es die Marke trotz bereits existierender drei älterer MONOPOLY-Marken angemeldet hatte. Die Beschwerdekammer führte aus, dass für die angegriffene Marke im Wesentlichen Waren und Dienstleistungen angemeldet seien, die bereits durch die älteren drei Marken MONOPOLY abgedeckt seien. Daher könne man davon ausgehen, dass Hasbro damit bezweckt hat, die Pflicht, Marken rechtserhaltend zu benutzen, zu umgehen, was nicht hinnehmbar sei. Hasbro hat selbst im Verfahren zugegeben, dass es für den Inhaber einer Unionsmarke von Vorteil sei, sich auf eine einzige Registrierung verlassen zu können, ohne die Benutzung älterer Marken nachweisen zu müssen, und dass dies von allen Markeninhabern und in vielen verschiedenen Branchen berücksichtigt werde. Eine solche Anmeldestrategie, wenn sie in der Absicht erfolgt, die Verpflichtung zum Nachweis der tatsächlichen Benutzung der Marke zu umgehen, ist aus Sicht der Beschwerdekammer des EUIPO keine rechtmäßige Geschäftstätigkeit bzw. beruht nicht auf kaufmännischen Grundsätzen, sondern ist im Gegenteil mit den Zielen des Unionsmarkenverordnungs unvereinbar und kann als "Rechtsmissbrauch" angesehen werden. Daher hat die Beschwerdekammer des EUIPO entschieden, dass die angegriffene Marke MONOPOLY für alle Waren und Dienstleistungen, die durch die älteren drei MONOPOLY-Marken von Hasbro abgedeckt sind, wegen bösgläubiger Anmeldung zu löschen ist. Für die verbleibenden Waren und Dienstleistungen wurde von der Beschwerdekammer hingegen keine Bösgläubigkeit der Hasbro angenommen, sodass die angegriffene Marke MONOPOLY in diesem Umfang nicht gelöscht wird.

Fazit:

Eine sehr interessante Entscheidung des EUIPO, die zur Weiterentwicklung des Konstrukts der Bösgläubigkeit im Markenrecht beiträgt. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hasbro gegen sie Rechtsmittel zum Gericht der EU einlegen wird. Es darf mit Spannung erwartet werden, wie das Gericht wiederholte Neuanmeldungen von Marken unter dem Aspekt der Bösgläubigkeit beurteilen wird. Die Entscheidung der Beschwerdekammer gibt aber ein klares Signal an Markeninhaber, dass sie ihre Markenmeldestrategie überdenken sollten, falls sie auf wiederholte Neuanmeldungen beruhen sollte. Vielmehr sollten Marken für die Waren und Dienstleistungen angemeldet



werden, für die eine Benutzung vorgesehen ist, und müssen nach Ablauf der Benutzungsschonfrist auch tatsächlich rechtserhaltend benutzt werden.

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir helfen Ihnen schnell und kompetent

Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:

Rechtsanwältin Radina Kaiser

WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better

WAGNER Rechtsanwälte webvocat®

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite www.webvocat.de
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an:
wagner@webvocat.de

Impressum

WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Attorneys at Law
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,
Telefon: +49 681/958282-0, Fax: +49 681 958282-10,
E-Mail: wagner@webvocat.de,
Internet: www.webvocat.de / www.geistigeseigentum.de

Mitglied der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Member of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 316412416; / Handelsregister/ Commercial Register: Amtsgericht Saarbrücken HRB 104448, Geschäftsführer / Managing Directors: Manfred Wagner, Daniela Wagner-Schneider, Arnd Lackner; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Rechtliche Hinweise

© 2019 WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.