



MAIWALD
INTELLECTUAL
PROPERTY

VON GESCHÄFTSPARTNERN UND ANDEREN BAZIS

— Bösgläubigkeit im Markenrecht

18. Juli 2024
Susanna Heurung

BÖSGLÄUBIGKEIT IM MARKENRECHT

Gesetzliche Definition fehlt

Gesamtbetrachtung aller maßgeblichen Faktoren, insbesondere:

- Kenntnis des Anmelders von Benutzung des Zeichens durch Dritte,
- schutzwürdiger Besitzstand des Dritten
- Behinderungsabsicht, d.h. Absicht Marke zweckfremd als Druckmittel einzusetzen
- eigene Benutzung oder Benutzungsabsicht
- Grad des Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das angemeldete Zeichen genießen

BÖSGLÄUBIGKEIT IM MARKENRECHT

Wie oft im Markenrecht meint man, selbst zu wissen, was bösgläubig ist

Urteile dazu überraschen dann teilweise

BÖSGLÄUBIGKEIT IM MARKENRECHT

Wichtige Wertungen:

- Benutzung für Eintragung nicht erforderlich
 - bei Anmeldung fehlende Benutzungsabsicht/-strategie kann per se eigentlich keine Bösgläubigkeit begründen
 - Regulativ: Löschung wegen Nichtbenutzung
- in DE/EU begründet bloße Benutzung meist keine Rechte
 - bloße „Vorbenutzung“ per se keine Rechtsposition, die durch Neuanmeldung verletzt würde
 - Anmeldung in Kenntnis der Nutzung des Zeichens durch Dritte per se nicht bösgläubig

01

FRAGLICHE BENUTZUNGSABSICHT



EUG, BESCHL. V. 21.4.2021, T-663/19 - MONOPOLY

EUG, BESCHL. V. 21.4.2021, T-663/19 - MONOPOLY

Sachverhalt:

- Anmelderin Hasbro meldet über 14 Jahre hinweg verschiedene Marken „MONOPOLY“ in Klassen 9, 16, 28, 41 an (1956, 1998, 2009, 2010)
- WVZ umfasst u.a. wissenschaftliche Instrumente, Computerspiele, Hardware, Software, Papier, Fotografien, Schreibwaren, Künstlerbedarfsartikel, Schreibmaschinen, Druckstöcke, Spiele, Turn- und Sportartikel, Erziehung, Ausbildung, Unterhaltung, sportliche und kulturelle Aktivitäten
- Löschantrag in 2015 wegen bösgläubiger Wiederholungsmarke zur Umgehung des Benutzungsnachweises
- Argumente Anmelderin u.a.:
 - Übliche Strategie sowie Erleichterung von Verwaltungsaufwand
 - „Monopoly“ genießt besondere Bekanntheit

EUG, BESCHL. V. 21.4.2021, T-663/19 - MONOPOLY

EuG:

- Neuanmeldung/Wiederholungsmarke nicht per se bösgläubig
- allerdings Argument der „Verringerung des Verwaltungsaufwands“ mit weiterem Warenverzeichnis bei identischen Marken und entsprechenden Kosten nicht naheliegend, zumal nicht auf ältere Marken verzichtet wurde
- Vorteil offenbar allein in der Ersparnis von Zeit und Kosten, wenn im Widerspruchsverfahren kein Benutzungsnachweis erbracht werden muss
- keine andere unternehmerische Logik von der Anmelderin vorgebracht, vielmehr Vorteil der Benutzungsschonfrist eingeräumt
- Verweis auf übliche Praxis in Branche eher Hinweis auf Bösgläubigkeit
- auch Verweis auf Bekanntheit von „Monopoly“ für Spiele hilft nicht weiter und rechtfertigt nicht Anmeldung für andere Waren

EUIPO, BESCHL. V. 2. JUNI 2023, R 1463/2022-1 – E-PLUS

EUIPO, BESCHL. V. 2. JUNI 2023, R 1463/2022-1

– E-PLUS

Sachverhalt:

- Anmeldung der Marke E-Plus in 2018 durch Deutschland GmbH & Co OHG für ein extrem breites Warenverzeichnis (wissenschaftliche Instrumente, Computer, Säuremesser, Rechenschieber, Feuerschutzbekleidung, Kontaktlinsen, Dunkelkammerlampen, Briefwagen, Schiffskompass, MP3 Player, Zielfernrohre für Schusswaffen,)
- 2020 Antrag auf Löschung wegen Bösgläubigkeit
 - Benutzung von E-Plus in 24 Jahren überhaupt nur für mobile Telekommunikation, SIM Karten
 - Beschluss der Inhaberin aus 2016, E-Plus Service einzustellen und Kunden auf O₂ zu übertragen, Verzicht auf e-plus Domain
 - Neuanmeldung daher allein mit dem Ziel, den Markt zu verzerren
 - Benutzung für Telekommunikation nicht (mehr) beabsichtigt, für weitere Waren schon völlig fern liegend

EUIPO, BESCHL. V. 2. JUNI 2023, R 1463/2022-1

– E-PLUS

EuG:

- vorliegend Antrag auf Löschung wegen Bösgläubigkeit, nicht wegen Nichtbenutzung
- Benutzung lag früher unstreitig (für bestimmte Waren) vor und wurde nicht völlig eingestellt
- vielmehr werden Kunden zwar „überführt“, E-Plus wird aber nicht eingestellt
- Anmeldung für Waren, die zwar noch nicht zum Zeitpunkt der Anmeldung, aber künftig vermarktet werden sollen, ist rechtmäßig und üblich
- weitere, für Bösgläubigkeit sprechende Umstände nicht vorgetragen

FRAGLICHE BENUTZUNGSABSICHT

Wichtige Wertung:

- in DE/EU keine tatsächliche Benutzung bzw. entsprechende Absicht oder Strategie für Eintragung erforderlich
- anders z.B. USA , Japan
- möglicherweise aber anders, wenn Benutzung kaum plausibel erscheint
- Wiederholungsmarken bzw. breites Warenverzeichnis nicht per se zu beanstanden
- weitere Umstände?

02

PARASITÄRES VERHALTEN



EUG, URT. V. 8. MAI 2014, T-327/12 – SIMCA

EUG, URT. V. 8. MAI 2014, T-327/12 – SIMCA

Sachverhalt:

- Markenmeldung „SIMCA“ für Fahrzeuge in 2008
- Löschantrag der GIE PSA Peugeot Citroën wegen Bösgläubigkeit:
 - PSA beruft sich auf eigene, ältere Marken „SIMCA“ u.a. in DE, AT, ES, BX für Fahrzeuge aus 1959, die allerdings nicht mehr benutzt werden
 - besondere Bekanntheit
 - vertragliche Beziehungen zwischen Anmelder und PSA kurz vor Anmeldung der Marke beendet
 - finanzielle Forderungen des Anmelders gegen PSA als „Erpressung“
 - kein eigener Benutzungswille
- Inhaber:
 - keine Benutzung mehr, ältere Marken daher löschanfällig
 - will Marke für Nachwelt bewahren

EUG, URT. V. 8. MAI 2014, T-327/12 – SIMCA

EuG:

- Vertrieb der ersten SIMCAs seit 1930er Jahren
- erhebliche Bekanntheit mag über Jahre abgebaut haben, bestand aber zum Zeitpunkt der Entscheidung noch
- Anmelder selbst ging von verbliebener Restbekanntheit aus, die er angeblich „bewahren“, tatsächlich aber parasitär ausnutzen wollte
- Anmelder war zuvor Mitarbeiter der Antragstellerin/Inhaberin der älteren Marken
- entsprechende Kenntnis um Vorgeschichte und Forderung nach „Abgeltungszahlung“ sprachen ebenfalls für Bösgläubigkeit
- Annahme, dass ältere Marken löschungsreif waren, sei reine Schutzbehauptung

EUG, URT. V. 6. JULI 2022, T-250/21 - NEHERA

EUG, URT. V. 6. JULI 2022, T-250/21 - NEHERA

Sachverhalt:

- Anmeldung der EU Marke „Nehera“ für Bekleidung, Schuhwaren, Kopfbedeckungen in 2013
- Anmelder hatte im Vorfeld nach alten, „in Vergessenheit geratenen“ Marken gesucht
- war dabei auf „Nehera“ gestoßen: in Tschechoslowakei in den 1930er Jahren erfolgreiche Marke des Herrn Jan Nehera
- dessen Marke ab 1946 nicht mehr benutzt
- Anmeldung um „*goldenes Zeitalter der tschechoslowakischen Textilindustrie in den Dreißigerjahren*“ und insbesondere Herrn Jan Nehera zu „ehren“, als „große Persönlichkeit“ und „Symbol“ einer „*segensreichen Zeit*“ für die tschechoslowakische Bekleidungsbranche

EUG, URT. V. 6. JULI 2022, T-250/21 - NEHERA

Löschungsantrag des Enkels von Herrn Nehera in 2019: :

- Marke bösgläubig, da „parasitär“
- Marke und Jan Nehera in 2013 in Tschechien und der Slowakei im Jahr 2013 bekannt
- Nachweise: Wikipedia-Artikel, Hochschularbeit, Festschrift, Presseartikel

EUG, URT. V. 6. JULI 2022, T-250/21 - NEHERA

Urteil EuG:

- Keine Bösgläubigkeit mangels hinreichender Restbekanntheit
- vielmehr hat Anmelder eigene wirtschaftliche Anstrengungen unternommen, um Image der Marke zu neuem Leben zu erwecken, und Bekanntheit auf eigene Kosten wiedergestellt

PARASITÄRES VERHALTEN

Wichtige Wertung:

- alte Marke kann bei Nichtbenutzung nicht durchgesetzt werden und kann damit Neuanmeldung nicht zwingend verhindern
- noch vorhandener, schutzwürdiger Besitzstand eines Dritten kann aber zu respektieren sein
- eigene Anstrengungen zur „Wiederbelebung“ einer einst erfolgreichen Marke können gegen Bösgläubigkeit sprechen
- Entscheidend:
 - hinreichende „Restbekanntheit“?
 - frühere geschäftliche Beziehungen zwischen altem und neuem Inhaber?

03

BEHINDERUNGSABSICHT



BPATG, BESCHL. V. 29.6.2022, 29 W (PAT) 66/20 - HANDTE

BPATG, BESCHL. V. 29. JUNI 2022, 29 W (PAT) 66/20 - HANDTE

Sachverhalt:

- Antragsgegnerin ist Inhaberin von EU und DE Marke „HANDTE“
- Verfahren zwischen Antragsteller und Antragsgegner, hier Benutzung der EU Marke der Antragsgegnerin „HANDTE“ streitig
- Antragsgegnerin schiebt im laufenden Verfahren vier Monate nach Ende der Benutzungsschonfrist von EU Marke nationale DE Marke „HANDTE“ im beschleunigten Verfahren nach
- Antragstellerin stellt Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit: unzulässige Wiederholungsmarke zur Behinderung der Antragstellerin

BPATG, BESCHL. V. 29. JUNI 2022, 29 W (PAT) 66/20 - HANDTE

BPatG:

- KEINE Bösgläubigkeit
- Wiederholungsmarke nicht per se bösgläubig
- zudem ist DE Marke schon per se keine Wiederholungsmarke von EU Marke
- flankierende nationale Marken zu EU Marke übliche Strategie
- weder fehlende Benutzungsabsicht noch sonstige, zusätzliche Unlauterkeitsmerkmale ersichtlich

BPATG, BESCHL. V. 13. NOVEMBER 2023, 28 W (PAT) 40/20 - TB

BPATG, BESCHL. V. 13. NOVEMBER 2023, 28 W (PAT) 40/20 - TB

Sachverhalt:

- Anmelderin und Antragstellerin stehen in Wettbewerb
- Anmelderin hat aus Insolvenzverfahren Gesellschaften erworben, die für Antragstellerin Anlagen für Recyceln von Edelmetallen hergestellt hatten
- Antragstellerin mahnt Anmelderin in 2017 wegen Patentverletzung ab
- am Tag der Stellungnahme auf Abmahnung wegen Patentverletzung meldet Anmelderin u.a. Marke „TB“ sowie zwei weitere, von der Antragstellerin vorbenutzte Marken an

BPATG, BESCHL. V. 13. NOVEMBER 2023, 28 W (PAT) 40/20 - TB

BPatG:

- Bösgläubigkeit +
- Marke wurde von Antragstellerin vorbenutzt
- keine eigene Benutzung der Anmelderin bzw. frühere Benutzung zugunsten der Antragstellerin während vertraglicher Beziehungen
- Anmeldung von gleich drei Marken, die von Antragstellerin vorbenutzt wurden, spricht für Bösgläubigkeit

BEHINDERUNGSABSICHT

Wichtige Wertung:

- bloße Benutzung begründet keine Rechte, wer nicht abgemahnt werden will, sollte eigenen Zeichen zum Markenschutz verhelfen
- Marke soll nicht zweckfremd als Mittel der Behinderung Dritter eingesetzt werden
- weitere, für Bösgläubigkeit sprechende Gesichtspunkte können auch spezielle Kenntnisse und frühere vertragliche Beziehungen sein
- hilfreich ist immer auch eigene, plausible Markenstrategie



MAIWALD
INTELLECTUAL
PROPERTY

**VIELEN DANK FÜR
IHRE AUFMERKSAMKEIT!**

Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Elisenhof, Elisenstraße 3 | 80335 München
T +49 (0)89 747 266 0 | info@maiwald.eu

www.maiwald.eu



Susanna Heurung

Partner

Rechtsanwältin

Fachanwältin für Gewerblichen

Rechtsschutz

Praxisgebiete

- Marken & Designs
- Wettbewerbsrecht & Kartellrecht
- Vertragsrecht

heurung@maiwald.eu