

GEMEINSAME MITTEILUNG
BÖSGLÄUBIGE MARKENANMELDUNGEN

MÄRZ 2024

1 HINTERGRUND

Die im Netzwerk der Europäischen Union für geistiges Eigentum zusammengeschlossenen Ämter für geistiges Eigentum setzen ihre Zusammenarbeit zur Angleichung der Verfahren für Marken und Geschmacksmuster (Design) fort. Sie haben sich nun auf ein weiteres Dokument zu einer Gemeinsamen Praxis für Marken geeinigt, um ein gemeinsames Verständnis des allgemeinen Begriffs der Bösgläubigkeit und anderer Begriffe zu schaffen. Dies umfasst auch die Terminologie im Zusammenhang mit der Beurteilung von Bösgläubigkeit sowie Faktoren und Szenarien, die sich für die Beurteilung als relevant erweisen könnten.

Das Dokument zur Gemeinsamen Praxis wird in dieser Gemeinsamen Mitteilung veröffentlicht, um im Interesse der Nutzer wie auch der Prüfer die Transparenz, Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit weiter zu verbessern.

Die Gemeinsame Praxis enthält eine Reihe von Grundsätzen für die Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen, unabhängig von der Art der Verfahren, in denen sie beurteilt wird. Welche konkreten Themen in den Anwendungsbereich der Gemeinsamen Praxis fallen und welche nicht darunter fallen, wird in Abschnitt 1.3 näher erläutert.

2 DIE GEMEINSAME PRAXIS

Im Folgenden werden die Kernaussagen und wichtigsten Punkte der Grundsätze der Gemeinsamen Praxis zusammengefasst. Der vollständige Text ist im Anhang dieser Gemeinsamen Mitteilung enthalten.

GRUNDSÄTZE DER GEMEINSAMEN PRAXIS

SCHLÜSSELBEGRIFFE IM ZUSAMMENHANG MIT FÄLLEN VON BÖSGLÄUBIGKEIT

Die Begriffe „Anmelder“, „Antragsteller“, „älteres Recht“, „angefochtene Marke“

Der einleitende Abschnitt enthält gemeinsame Auffassungen zu bestimmten Schlüsselbegriffen, die bei der Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bei der Anmeldung einer Marke bösgläubig war, von Bedeutung sind. Im Einzelnen werden darin die übereinstimmenden Auslegungen der Begriffe „Anmelder“, „Antragsteller“, „älteres Recht“ und „angefochtene Marke“ dargelegt, die mit dem Ziel entwickelt wurden, eine harmonisierte und kohärente Anwendung der Grundsätze der Gemeinsamen Praxis zu gewährleisten und gemeinsame Leitlinien für das Verständnis dieser Begriffe vorzugeben.

ALLGEMEINER BEGRIFF DER BÖSGLÄUBIGKEIT BEI MARKENANMELDUNGEN

Gemeinsames Verständnis des allgemeinen Begriffs der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen und die unredliche Absicht; verschiedene Aspekte der Bösgläubigkeit

In Anbetracht der Tatsache, dass der Begriff der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen in den EU-Markenrechtsvorschriften in keiner Weise definiert, abgegrenzt oder auch nur beschrieben wird, soll in diesem Abschnitt das gemeinsame Verständnis des allgemeinen Begriffs der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen erläutert werden. Die in der Rechtsprechung festgestellte zentrale Prämisse, dass Bösgläubigkeit das Vorliegen eines subjektiven Beweggrundes des Markenmelders voraussetzt, nämlich eine unredliche Absicht oder ein sonstiges „unlauteres“ und/oder unredliches Motiv, was normalerweise unter

Bezugnahme auf relevante, kohärente und objektive Kriterien festgestellt wird, wird ausführlich erläutert. Im Weiteren wird ein gemeinsames Verständnis der unredlichen Absicht vermittelt und erklärt, dass dies der Eckpfeiler des Bestehens von Bösgläubigkeit und ein grundlegender und zwingender Faktor ist, der bei der Beurteilung von Bösgläubigkeit stets zu prüfen ist. In diesem Abschnitt wird zwischen zwei Aspekten der Bösgläubigkeit, die jedoch nicht erschöpfend sind, unterschieden: 1) die missbräuchliche Verwendung des Rechts/der Rechte des Dritten: wenn der Anmelder auf die Interessen eines bestimmten Dritten abzielt; und 2) der Missbrauch des Markensystems: wenn der Anmelder die angefochtene Marke für andere Zwecke als die, die unter die wesentlichen Funktionen einer Marke fallen, angemeldet hat, auch wenn kein bestimmter Dritter betroffen ist. Nach einer Beschreibung der einzelnen Aspekte werden zur Veranschaulichung Beispiele aus der Rechtsprechung angeführt, darunter einige Beispiele von Fällen, in denen angesichts der spezifischen Tatsachen des Falls Bösgläubigkeit nicht festgestellt wurde.

ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE BEURTEILUNG VON BÖSGLÄUBIGKEIT BEI MARKENANMELDUNGEN

Beweislast in Bösgläubigkeitsfällen; maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung des Vorliegens von Bösgläubigkeit; „der Anmelder“ in Fällen der Bösgläubigkeit

Dieser Abschnitt enthält allgemeine Regeln für die Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen. Im ersten Unterabschnitt wird festgestellt, dass beim Anmelder so lange Gutgläubigkeit vermutet wird, bis der Beweis des Gegenteils erbracht wird, und dass in Fällen von Bösgläubigkeit die Beweislast zunächst beim Antragsteller liegt. Danach wird ausgeführt, dass es, nachdem der Antragsteller Beweismittel zum Nachweis der objektiven Umstände vorgelegt habe, die den Schluss zuließen, dass die angegriffene Marke bösgläubig angemeldet worden war, Sache des Anmelders ist, diesen Beweismitteln entgegenzutreten, bevor das Vorliegen von Bösgläubigkeit festgestellt wird. Der zweite Unterabschnitt bietet eine Orientierungshilfe zum maßgeblichen Zeitpunkt für die Feststellung, ob Bösgläubigkeit vorlag: Es ist das der Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung. Dennoch könnten auch Tatsachen und Beweismittel, die vor oder nach der Einreichung entstanden sind, von den zuständigen Behörden berücksichtigt werden, da sie nützliche Hinweise für die Auslegung der Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung enthalten können. Zur Veranschaulichung dieses Grundsatzes werden mehrere Beispiele angeführt. Der letzte Unterabschnitt befasst sich mit der Frage des „Anmelders“ in Fällen von Bösgläubigkeit. Neben der Identifizierung des „Anmelders“ als jeder natürlichen/juristischen Person, die als solche im Antragsformular erscheint, wird in diesem Unterabschnitt hervorgehoben, wie wichtig es ist, das Vorhandensein einer möglichen Verbindung zwischen dem Anmelder und jeder anderen natürlichen/juristischen Person, die ein tatsächliches Interesse an der Einreichung der Markenmeldung haben kann, zu analysieren. Es werden einige veranschaulichende Beispiele aus der Rechtsprechung angeführt.

GEMEINSAME FAKTOREN FÜR DIE BEURTEILUNG DER BÖSGLÄUBIGKEIT BEI MARKENANMELDUNGEN

Zwingender Faktor: Unredliche Absicht des Anmelders; nicht zwingende Faktoren

Dieser umfangreiche Abschnitt enthält eine nicht erschöpfende Liste von Faktoren, die der Rechtsprechung entnommen wurden, um bei der Beurteilung des möglichen Vorliegens von Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen eine Orientierungshilfe zu bieten, ungeachtet der Tatsache, dass Beurteilungen der

Bösgläubigkeit von Fall zu Fall vorgenommen werden müssen. Es wurden auch mehrere Einschränkungen aufgenommen, die allgemein auf alle in diesem Abschnitt enthaltenen Faktoren anwendbar sind. Von den Faktoren ist nur einer zwingend und muss in allen Fällen von Bösgläubigkeit gegeben sein: die unredliche Absicht des Anmelders. Für diesen Faktor werden einige veranschaulichende Beispiele für verschiedene Arten von unredlicher Absicht in Bezug auf jeden der beiden Aspekte angeführt. Der zweite Unterabschnitt enthält elf nicht zwingende Faktoren, die je nach den Umständen des Einzelfalls relevante Faktoren für die Beurteilung der Bösgläubigkeit darstellen können. Anschließend wird für jeden nicht zwingenden Faktor eine Erläuterung bereitgestellt, zusammen mit relevanten Erwägungen, die die zuständigen Behörden berücksichtigen müssen. Zu Referenzzwecken werden Beispiele aus der Rechtsprechung angeführt.

SZENARIEN VON BÖSGLÄUBIGKEIT BEI MARKENANMELDUNGEN

Parasitäres Verhalten; Verletzung eines treuhänderischen Verhältnisses; Defensiv-Eintragungen; Wiederholte Anmeldung; Spekulative Zwecke/Marke als Druckmittel

Die „Szenarien von Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen“ beziehen sich auf konkrete Situationen, in denen mehrere (für die Beurteilung der Bösgläubigkeit relevante) Faktoren auftreten und zusammenwirken müssen, um zu dem Schluss zu gelangen, dass eine Bösgläubigkeit seitens des Anmelders vorlag. In diesem Abschnitt werden die typischen und wichtigsten Szenarien skizziert – zwei unter dem Aspekt der missbräuchlichen Ausnutzung des Rechts/der Rechte der Dritten (parasitäres Verhalten; Verstoß gegen ein Treuhandverhältnis) und drei unter dem Aspekt der missbräuchlichen Nutzung des Markenrechtssystems (Defensiv-Eintragungen; wiederholte Anmeldung; spekulative Absichten/Marke als Druckmittel). Zu jedem Szenario werden einige Beispiele aus der Rechtsprechung angeführt, um zu veranschaulichen, wie die Faktoren, die zur Feststellung der Bösgläubigkeit in diesem konkreten Fall beigetragen haben, zusammenwirken. Diese Beispiele sind im Zusammenhang mit der jeweiligen Entscheidung und den darin vorgebrachten Argumenten, Tatsachen und Beweismitteln zu sehen.

UMFANG DER ZURÜCKWEISUNG/LÖSCHUNG AUFGRUND VON BÖSGLÄUBIGKEIT

Dieser Abschnitt bietet Orientierungshilfe zum Umfang einer Zurückweisung/Löschung aufgrund von Bösgläubigkeit. Demnach liegt Bösgläubigkeit in der Regel in Bezug auf alle angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen vor, für welche die angefochtene Marke angemeldet oder eingetragen wurde. Eine teilweise Zurückweisung/Löschung ist jedoch nach dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) „SKY“ möglich.

3 UMSETZUNG

Wie auch bei früheren gemeinsamen Praktiken tritt diese Gemeinsame Praxis nach Ablauf von drei Monaten nach Veröffentlichung dieser Gemeinsamen Mitteilung in Kraft. Weitere Einzelheiten zur Umsetzung dieser Gemeinsamen Praxis enthält die untenstehende Tabelle. Darüber hinaus enthält die Umsetzungstabelle Informationen über die Bösgläubigkeitsbestimmungen der [Richtlinie \(EU\) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken](#), die von den einzelnen Mitgliedstaaten umgesetzt wurden. Die umsetzenden Ämter können zusätzliche Informationen auf ihren Websites veröffentlichen.

[Liste der umsetzenden Ämter](#)

(*) Bei Abweichungen zwischen der Übersetzung der Dokumente der Gemeinsamen Mitteilung und der Gemeinsamen Praxis in einer der Amtssprachen der Europäischen Union und der englischsprachigen Fassung ist letztere als die maßgebliche Fassung anzusehen.



INHALTSVERZEICHNIS

1	EINLEITUNG	1
1.1	Ziel dieses Dokuments	1
1.2	Hintergrund	1
1.3	Anwendungsbereich	3
2	DIE GEMEINSAME PRAXIS	4
2.1	Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit Fällen von Bösgläubigkeit	4
2.2	Allgemeiner Begriff der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen	4
2.2.1	Verschiedene Aspekte der Bösgläubigkeit	6
2.2.1.1	<i>Widerrechtliche Aneignung des Rechts/der Rechte des Dritten</i>	6
2.2.1.2	<i>Missbrauch des Markenrechtssystems</i>	7
2.3	Allgemeine Regeln für die Beurteilung von Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen	8
2.3.1	Beweislast in Fällen der Bösgläubigkeit	8
2.3.2	Maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung des Vorliegens von Bösgläubigkeit	9
2.3.3	„Der Anmelder“ in Fällen der Bösgläubigkeit	10
2.4	Gemeinsame Faktoren für die Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen	11
2.4.1	Zwingender Faktor	11
2.4.1.1	<i>Unredliche Absicht des Anmelders</i>	11
2.4.2	Nicht zwingende Faktoren	12
2.4.2.1	<i>Kenntnis oder vermutete Kenntnis des Anmelders darüber, dass der Dritte ein älteres identisches/ähnliches Recht benutzt/besitzt</i>	13
2.4.2.2	<i>Grad des rechtlichen Schutzes, den das ältere Recht des Dritten genießt</i>	14
2.4.2.3	<i>Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und dem älteren Recht/den älteren Rechten</i>	15
2.4.2.4	<i>In Rede stehende Waren und/oder Dienstleistungen</i>	16
2.4.2.5	<i>Verwechslungsgefahr</i>	17
2.4.2.6	<i>Frühere Beziehungen zwischen den Parteien</i>	17
2.4.2.7	<i>Herkunft der angefochtenen Marke und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung</i>	19
2.4.2.8	<i>Chronologie der Ereignisse bis zur Anmeldung der angefochtenen Marke</i>	19
2.4.2.9	<i>Redliche unternehmerische Logik hinter der Anmeldung der angefochtenen Marke</i>	20
2.4.2.10	<i>Antrag auf finanzielle Kompensation</i>	22
2.4.2.11	<i>Verhaltens-/ Handlungsmuster des Anmelders</i>	22
2.5	Szenarien von Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen	23
2.5.1	Szenarien in Bezug auf den Aspekt der widerrechtlichen Aneignung des Rechts/der Rechte des Dritten	23
2.5.1.1	<i>Parasitäres Verhalten</i>	23
2.5.1.2	<i>Verletzung eines Treuhandverhältnisses</i>	26
2.5.2	Szenarien zum Aspekt des Missbrauchs des Markenrechtssystems	27

2.5.2.1	<i>Defensiv-Eintragungen</i>	27
2.5.2.2	<i>Wiederholte Anmeldung</i>	30
2.5.2.3	<i>Spekulative Zwecke/Marke als Druckmittel</i>	34
2.6	Umfang der Zurückweisung/Löschung aufgrund von Bösgläubigkeit	35

1 EINLEITUNG

1.1 Ziel dieses Dokuments

Mit diesem Dokument zur Gemeinsamen Praxis wird ein gemeinsames Verständnis des allgemeinen Begriffs der Bösgläubigkeit und anderer Begriffe, einschließlich der Terminologie, im Zusammenhang mit seiner Beurteilung sowie der Faktoren und Szenarien geschaffen, die sich bei der Beurteilung als relevant erweisen können. Es dient als Referenz für das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), das Benelux-Amt für geistiges Eigentum und die Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten (im Folgenden zusammen als „Ämter der Mitgliedstaaten“ bezeichnet), Nutzerverbände, Antragsteller und deren Vertreter.

Es wird weithin verfügbar gemacht und leicht zugänglich sein und enthält eine eindeutige und umfassende Erläuterung der Grundsätze, auf denen die Gemeinsame Praxis basiert. Diese Grundsätze sind so gehalten, dass sie allgemein anwendbar sind und die große Mehrzahl der Fälle abdecken. **Obwohl die Beurteilung der Bösgläubigkeit stets einzelfallbezogen erfolgt**, dienen die Grundsätze als Orientierungshilfe, um sicherzustellen, dass verschiedene zuständige Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, zu einem ähnlichen und vorhersehbaren Ergebnis kommen.

Darüber hinaus sollen die in diesem Dokument enthaltenen Szenarien und Tabellen zeigen, wie die verschiedenen Faktoren, die in echten EU-Rechtsfällen auftraten, zusammenwirken, und die Grundsätze der Gemeinsamen Praxis veranschaulichen. Die Tabellen sind in Verbindung mit der jeweiligen EU-Rechtsprechung und den darin vorgebrachten Argumenten, Fakten und Beweismitteln zu sehen.

1.2 Hintergrund

Die Ämter der Mitgliedstaaten und die Nutzerverbände arbeiten seit der Schaffung des [Netzwerks der Europäischen Union für geistiges Eigentum](#) ⁽¹⁾ (EUIPN) im Jahr 2011 aktiv an der Angleichung der Marken- und Geschmacksmusterverfahren (Designverfahrens) zusammen. Mit dem Konvergenzprogramm (2011-2015) wurden sieben Bereiche der Marken- und Geschmacksmusterpraxis (Designpraxis) harmonisiert. Die im Rahmen des Programms entwickelten Gemeinsamen Praktiken (KP1-KP7) wurden in der gesamten EU umfassend umgesetzt und sind nun seit mehreren Jahren in Kraft.

Im Dezember 2015 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat das Paket zur Reform des Markenrechts der Union. Das Paket umfasste zwei Rechtsakte, nämlich die [Verordnung \(EU\) 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke](#) (UMV) und die [Richtlinie \(EU\) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken](#) (Markenrichtlinie).

Neben neuen Bestimmungen zu materiell- und verfahrensrechtlichen Fragen regelten die Texte auch eine stärkere Rechtsgrundlage für die Zusammenarbeit. Durch Artikel 151 UMV wurde die Zusammenarbeit mit den Ämtern der Mitgliedstaaten zur Förderung der Abstimmung von Verfahren und Instrumentarien im Bereich des Marken- und Geschmacksmusterwesens (Designwesens) zu einer Kernaufgabe des EUIPO. In Artikel 152 UMV ist ausdrücklich vorgesehen, dass sich diese Zusammenarbeit auch auf die Entwicklung gemeinsamer Prüfstandards und die Festlegung gemeinsamer Praktiken bezieht. Darüber hinaus wird in den Artikeln 51 bis 52 der Markenrichtlinie die Fähigkeit der Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten beschrieben, bei der Konvergenz von Verfahren und Tools zusammenzuarbeiten.

Gestützt auf diesen rechtlichen Rahmen genehmigte der Verwaltungsrat des EUIPO im Juni 2016 die

(1) Früher: Netzwerk für Marken und Geschmacksmuster (TMDN).

Annahme der Europäischen Kooperationsprojekte. Die Projekte sollten auf früheren Erfolgen aufbauen und gleichzeitig die Prozesse verbessern und die Zusammenarbeit ausweiten.

Im Bereich der Konvergenz umfasste es ein Projekt, das sich speziell der Ermittlung und Analyse potenzieller neuer Harmonisierungsinitiativen widmete: das Projekt zur Konvergenzanalyse. Das Projekt analysierte, wie die Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten Marken und Geschmacksmuster (Design) in der Praxis handhabten, um festzustellen, in welchen Bereichen sich ihre Praktiken unterschieden. Durch die Bewertung der wahrscheinlichen Folgen, des möglichen Anwendungsumfangs, der bestehenden rechtlichen Hindernisse, der Interessenausprägung der Nutzer und der Machbarkeit für die Ämter der Mitgliedstaaten wurde ermittelt, in welchen Bereichen eine Gemeinsame Praxis für die Interessenträger des Netzwerks am nützlichsten wäre. Als Ergebnis dieses Projekts wurden fünf Bereiche der Gemeinsamen Praxis entwickelt und umgesetzt (KP8-KP12).

Mit ihren spezifischen Bestimmungen zur Kodifizierung der Zusammenarbeit und der Konvergenz der Verfahren im EU-Recht bieten die Artikel 151 bis 152 UMRV und die Artikel 51 bis 52 der Markenrichtlinie ein klares Mandat für weitere Fortschritte. Dementsprechend wurde das Projekt zur Konvergenzanalyse im Juli 2020 neu aufgelegt, um neue Konvergenzprojekte zu ermitteln und festzulegen, die den Bedürfnissen und Interessen der europäischen Gemeinschaft im Bereich des geistigen Eigentums am besten gerecht werden.

„KP13 – Bösgläubige Markenmeldungen“ wurde als erstes Konvergenzprojekt empfohlen, das als Ergebnis der Konvergenzanalyse 2.0 eingeleitet werden soll, und ist insgesamt das dreizehnte Konvergenzprojekt.

KP13: Bösgläubige Markenmeldungen

Der Begriff der Bösgläubigkeit findet sich in Erwägungsgrund 29 und in mehreren Bestimmungen der Markenrichtlinie⁽²⁾, nämlich: Artikel 4 Absatz 2 als obligatorischer absoluter Nichtigkeitsgrund und als optionales absolutes Eintragungshindernis; Artikel 5 Absatz 4 Buchstabe c als optionales relatives Eintragungshindernis und/oder Nichtigkeitsgrund; und Artikel 9 Absatz 1 bezüglich der Nichtanwendbarkeit von Duldung, wenn die angefochtene Marke bösgläubig angemeldet wurde.

Darüber hinaus wurde mit Artikel 45 der Markenrichtlinie die Verpflichtung für alle Mitgliedstaaten eingeführt, bei ihren jeweiligen Ämtern für effiziente und zügige administrative Lösungsverfahren (Nichtigkeits- und Verfallsverfahren) zu sorgen. Infolge der kombinierten Wirkung von Artikel 4 Absatz 2 und den Artikeln 45 und 54 der Markenrichtlinie müssen alle Ämter der Mitgliedstaaten bis zum 14. Januar 2023 Bösgläubigkeit als absoluten Nichtigkeitsgrund prüfen.

Darüber hinaus ergab die Analyse dieses Themas, dass es bei den Ämtern der Mitgliedstaaten, die Bösgläubigkeit bereits prüfen, keinen einheitlichen Ansatz gab. Die Markenrichtlinie enthält weder eine Definition dessen, was als Bösgläubigkeit zu verstehen ist, noch einen Verweis auf die Faktoren, die zu dem Schluss führen könnten, dass ein Anmelder bei der Anmeldung einer Marke bösgläubig gehandelt hat. Obwohl die EU-Rechtsprechung diesbezüglich einige Orientierungshilfen bietet, stellten unterschiedliche Auslegungen Rechteinhaber, die ihre Marken in mehreren Rechtsordnungen schützen wollten, vor erhebliche Herausforderungen.

⁽²⁾ Weitere Informationen über die Verfahren, in denen die Ämter der Mitgliedstaaten die Bösgläubigkeit beurteilen, finden Sie in der Tabelle zur Umsetzung von KP13, die hier abrufbar ist: https://www.tmdn.org/network/documents/10181/2275452/Overview_of_implementations_of_the_CP13_Common_Practice.pdf/0fdf46fc-2248-4a7b-bfab-f5437e303f71

Vor diesem Hintergrund wurde das Projekt KP13 für den Start im Mai 2021 genehmigt und im September 2021 mit dem Ziel eingeleitet, die Verfahren der Ämter der Mitgliedstaaten, die Bösgläubigkeit bereits prüfen, zu harmonisieren und eine abgestimmte Praxis für die Ämter der Mitgliedstaaten zu schaffen, die erstmals nach der Umsetzung von Artikel 45 der Markenrichtlinie mit der Beurteilung von Bösgläubigkeit beginnen. Die Projektarbeitsgruppe, die sich aus Vertretern der Ämter der Mitgliedstaaten, des EUIPO und der Nutzerverbände zusammensetzt, arbeitete zwei Jahre lang eng zusammen, um auf Grundlage der ständigen Rechtsprechung und der bestehenden Praktiken eine Reihe gemeinsamer Grundsätze zu entwickeln, wobei die Rückmeldungen der Interessenvertreter des EUIPN berücksichtigt wurden. Das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen des EUIPN ist die in diesem Dokument dargelegte Gemeinsame Praxis.

1.3 Anwendungsbereich

Diese Gemeinsame Praxis enthält eine Reihe von Grundsätzen für die Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen, unabhängig von der Art der Verfahren, in denen sie beurteilt wird.

Die folgenden Themen gehören zum **Anwendungsbereich** der Gemeinsamen Praxis KP13:

- Einigung auf ein gemeinsames Verständnis des allgemeinen Begriffs der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen;
- Einigung auf ein gemeinsames Verständnis anderer Begriffe, einschließlich der Terminologie, im Zusammenhang mit der Beurteilung von Bösgläubigkeit und einigen Szenarien; sowie
- Einigung auf gemeinsame Faktoren für die Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen.

Die folgenden Themen gehören **nicht zum Anwendungsbereich** der Gemeinsamen Praxis KP13:

- Die besondere Art von Verfahren (Prüfung, Widerspruch oder Löschung⁽³⁾), in denen Bösgläubigkeit beurteilt werden sollte. Die Möglichkeit, Bösgläubigkeit in verschiedenen Arten von Verfahren zu beurteilen, ist in der Markenrichtlinie geregelt und kann daher nicht EU-weit harmonisiert werden. Folglich sollte die Gemeinsame Praxis auf alle Arten von Verfahren angewandt werden, in denen die Beurteilung der Bösgläubigkeit im nationalen Recht vorgesehen ist, unter anderem auf Verfahren zur Nichtigerklärung von Marken aufgrund absoluter Eintragungshindernisse.
- Die Beurteilung als solche von folgenden Punkten in einem Verfahren wegen Bösgläubigkeit: 1) Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und den älteren Rechten; 2) Identität/Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen; 3) Verwechslungsgefahr; 4) Unterscheidungskraft des Rechts, durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft, Ansehen und Bekanntheitsgrad des Rechts; und 5) ernsthafte Benutzung des Rechts. Diese Themen fallen in den Anwendungsbereich der Gemeinsamen Praxis, soweit sie mit der Beurteilung der Bösgläubigkeit in Verbindung stehen oder Faktoren dafür darstellen, doch die Beurteilung als solche liegt außerhalb des Anwendungsbereichs.
- Die Beurteilung als solche von Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe b der Markenrichtlinie, da er ein gesondertes Eintragungshindernis bzw. einen gesonderten Nichtigkeitsgrund darstellt und eigenen formellen und materiellen Anforderungen unterliegt.
- Die Beurteilung als solche von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d und Artikel 9 Absatz 1 Markenrichtlinie.
- Die Beschreibung rechtlicher Beschränkungen, die der Umsetzung durch ein bestimmtes Amt eines

⁽³⁾ Der Begriff „Löschung“ wird in diesem Dokument als ein weiter gefasster Begriff verwendet, der Nichtigkeits- und Verfallsverfahren umfasst. Dadurch soll Verwirrung bei der Anwendung der Grundsätze dieser Gemeinsamen Praxis vermieden werden, da in den Rechtsvorschriften einiger Ämter der Mitgliedstaaten die Begriffe Nichtigkeit und Verfall in dem Begriff „Verfall“ (z. B. in den schwedischen Rechtsvorschriften) zusammengeführt wurden.

Mitgliedstaats im Wege stehen.

- Die Zusammenstellung einer erschöpfenden oder empfohlenen Liste der Arten von Beweismitteln, die in Verfahren in Bezug auf Bösgläubigkeit vorzulegen sind.

2 DIE GEMEINSAME PRAXIS

2.1 Schlüsselbegriffe im Zusammenhang mit Fällen von Bösgläubigkeit

Die EU-Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen ist sehr vielfältig und komplex. Aus diesem Grund schafft diese Gemeinsame Praxis ein gemeinsames Verständnis bestimmter Schlüsselbegriffe, die für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bei der Einreichung einer Markenmeldung bösgläubig gehandelt hat, wichtig sind. Die Begriffe wurden mit dem Ziel entwickelt, eine harmonisierte und kohärente Anwendung der Grundsätze der Gemeinsamen Praxis zu gewährleisten und gemeinsame Leitlinien dafür bereitzustellen, wie diese Begriffe von den verschiedenen Interessenträgern verstanden werden sollten.

Darüber hinaus sollten beim Lesen der Gemeinsamen Praxis die folgenden allgemeinen Bemerkungen berücksichtigt werden, sofern nichts anderes angegeben ist.

- Der Begriff „Anmelder“ ist als „Anmelder der angefochtenen Marke“ zu verstehen.⁽⁴⁾
- Der Begriff „Antragsteller“ bezieht sich auf den „Anmelder, der die Nichtigerklärung der angefochtenen Marke beantragt oder Widerspruch gegen die angefochtene Marke einlegt, sowie jede Person, die eine Stellungnahme einreicht“.
- Der Begriff „älteres Recht“ ist als Recht oder anderes berechtigtes Interesse zu verstehen, das in Fällen in Bezug auf Bösgläubigkeit geltend gemacht werden kann, ungeachtet der Art dieses Rechts oder der Rechtsgrundlage, nach der dieses berechnigte Interesse geschützt werden kann. Zum Beispiel eine eingetragene Marke, eine angemeldete Marke, eine nicht eingetragene Marke/ein nicht eingetragenes Zeichen ⁽⁵⁾, ein Name einer bekannten Person ⁽⁶⁾, ein Firmenname ⁽⁷⁾ usw. Obwohl der Begriff „älteres Recht“ eingetragene Marken umfasst, kann sich der Begriff „ältere eingetragene Marke(n)“ auch auf diese Art von älteren Rechten beziehen.⁽⁸⁾
- Der Begriff „angefochtene Marke“ bezieht sich auf die „Marke, von der behauptet wird, dass sie bösgläubig angemeldet wurde“.

2.2 Allgemeiner Begriff der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen

Der Begriff der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen wird im Markenrecht der Union in keiner Weise definiert, abgegrenzt oder gar beschrieben. Daher sollten Hinweise zu seiner Bedeutung und Tragweite aus der EU-Rechtsprechung abgeleitet werden.

Wie der Gerichtshof festgestellt hat, stellt der Begriff „Bösgläubigkeit“ einen eigenständigen Begriff des Unionsrechts dar, der in der Union einheitlich auszulegen ist.⁽⁹⁾ Auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung der EU ⁽¹⁰⁾ und der üblichen Bedeutung von Bösgläubigkeit in der Alltagssprache setzt der

⁽⁴⁾ Weitere Informationen zur Auslegung des Begriffs „Anmelder“ im Zusammenhang mit Bösgläubigkeit siehe Unterabschnitt 2.3.3.

⁽⁵⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

⁽⁶⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219.

⁽⁷⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

⁽⁸⁾ Insbesondere in Unterabschnitt 2.5.2.2 über die „wiederholte Anmeldung“.

⁽⁹⁾ 27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 29.

⁽¹⁰⁾ Bei der Erarbeitung des gemeinsamen Verständnisses des „allgemeinen Begriffs der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen“ wurde folgende EU-Rechtsprechung berücksichtigt: Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston

allgemeine Begriff der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen einen subjektiven Beweggrund des Markenmelders voraus, nämlich eine unredliche Absicht oder ein sonstiges „unlauteres“ und/oder unredliches Motiv, was sich in der Regel anhand relevanter, kohärenter und objektiver Kriterien ermitteln lässt. Daher beinhaltet dieser Begriff ein Verhalten, das von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt. Allerdings lässt sich der Begriff nicht auf einen begrenzten Katalog konkreter Umstände beschränken.

Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der Bösgläubigkeit zudem im markenrechtlichen Kontext, mithin dem Geschäftsleben, zu verstehen ist.⁽¹¹⁾ In diesem Zusammenhang ist auch hervorzuheben, dass das Markenrecht insbesondere zu einem unverfälschten Wettbewerbssystem in der Union beitragen soll, in dem jedes Unternehmen, um die Kunden durch die Qualität seiner Waren und Dienstleistungen an sich zu binden, die Möglichkeit haben muss, Zeichen als Marken eintragen zu lassen, die es dem Verbraucher ermöglichen, diese Waren oder diese Dienstleistungen ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer Herkunft zu unterscheiden.⁽¹²⁾

Darüber hinaus sollte auch der doppelte Zweck des Markenrechts in Betracht gezogen werden, nämlich: 1) Verbraucher zu schützen, indem es als Informationsquelle dient und ihnen ein Mittel an die Hand gibt, um alternative Waren und/oder Dienstleistungen in Erwägung zu ziehen und aus ihnen auszuwählen, und 2) Anreize für Investitionen einer Marke in Qualität, Merkmale und andere Aspekte ihrer Waren und/oder Dienstleistungen zu schaffen und diese Investitionen zu belohnen.

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen kann der Schluss gezogen werden, dass es keine Bösgläubigkeit ohne unredliche Absicht gibt und dass dieses subjektive Motiv des Anmelders objektiv zu bestimmen ist.⁽¹³⁾ Die Feststellung der Bösgläubigkeit setzt daher Folgendes voraus: a) ein Vorgehen des Anmelders, aus dem eindeutig hervorgeht, dass er bei der Anmeldung der Marke in unredlicher Absicht gehandelt hat, und b) ein objektiver Maßstab, anhand dessen ein solches Vorgehen beurteilt und anschließend als bösgläubig eingestuft werden kann. Jede Berufung auf Bösgläubigkeit ist anhand einer umfassenden Beurteilung aller im Einzelfall relevanten Faktoren zu prüfen.⁽¹⁴⁾

Es ist darauf hinzuweisen, dass eine unredliche Absicht des Markenmelders unter anderem in Fällen besteht, in denen sich aus den relevanten, kohärenten und objektiven Umständen des Einzelfalls ergibt, dass der Markenmelder die Marke:

- a) nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden, oder
- b) mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als

vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 29.01.2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 28; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 23; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 29.

⁽¹¹⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74.

⁽¹²⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 22; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 24.

⁽¹³⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.) EU:C:2019:724, § 47; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 33.

⁽¹⁴⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 48.

zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen, insbesondere zur wesentlichen Funktion als Herkunftsangabe⁽¹⁵⁾.

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen und der Tatsache, dass die unredliche Absicht des Anmelders der Eckpfeiler des Bestehens von Bösgläubigkeit ist, wird sie als elementarer und zwingender Faktor von Bösgläubigkeit betrachtet und ist deshalb bei der Beurteilung von Bösgläubigkeit stets zu prüfen. Daher ist dieser Faktor auch in der Liste der gemeinsamen Faktoren in Abschnitt 2.4 – Unterabschnitt 2.4.1.1 aufgeführt.

2.2.1 *Verschiedene Aspekte der Bösgläubigkeit*

Unter Berücksichtigung der Situationen, in denen – nach der EU-Rechtsprechung – eine unredliche Absicht des Anmelders bestehen kann (siehe vorstehenden Abschnitt), ist klar, dass ein Anmelder in Fällen, in denen die Handlung gegen die Interessen eines bestimmten Dritten (z. B. eines Wettbewerbers oder Geschäftspartners⁽¹⁶⁾) gerichtet war, aber auch in Fällen, in denen die Anmeldung zum Missbrauch des Markenrechtssystems eingereicht wurde, bösgläubig handeln kann. Daher lassen sich für die Zwecke dieses Dokuments die beiden folgenden Aspekte der Bösgläubigkeit unterscheiden:

- a) die widerrechtliche Aneignung des Rechts/der Rechte des Dritten: Wenn der Anmelder auf die Interessen eines bestimmten Dritten abzielt;
- b) Missbrauch des Markenrechtssystems: Wenn der Anmelder die angefochtene Marke für andere Zwecke als die, die unter die wesentlichen Funktionen einer Marke fallen, angemeldet hat, auch wenn die Anmeldung auf keinen bestimmten Dritten abzielt.

Dieses Dokument befasst sich zwar nur mit den beiden oben genannten Aspekten, es lässt sich aber nicht ausschließen, dass insbesondere in der künftigen Rechtsprechung der EU weitere Aspekte ermittelt werden. Daher muss diese Frage im Lichte der sich entwickelnden Rechtsprechung berücksichtigt werden.

2.2.1.1 *Widerrechtliche Aneignung des Rechts/der Rechte des Dritten*

Die widerrechtliche Aneignung des Rechts/der Rechte des Dritten bedeutet zwangsläufig, dass die Anmeldung auf einen Dritten abzielt. Die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, können darauf stoßen, wenn der Anmelder einer angefochtenen Marke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden.⁽¹⁷⁾

Die Fälle unter diesem Aspekt zeichnen sich daher durch eine Gesamtheit objektiver Umstände aus, wonach der Anmelder – neben anderen für den konkreten Fall relevanten Faktoren – mit Kenntnis oder vermuteter Kenntnis des/der bestehenden Rechts/Rechte des Dritten die angefochtene Marke ohne dessen Einwilligung und in der Absicht angemeldet hat, sich die Inhaberschaft an dem/den älteren Recht(-en) dieses Dritten unrechtmäßig anzueignen (subjektives Element).

Beispiele für Fälle einer widerrechtlichen Aneignung von Rechten eines Dritten sind unter anderem Simca⁽¹⁸⁾,

⁽¹⁵⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46; 13/11/2019, C-528/18 P, Outsource2India (fig.), EU:C:2019:961, § 61; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75.

⁽¹⁶⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538.

⁽¹⁷⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46.

⁽¹⁸⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

Gruppo Salini⁽¹⁹⁾, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.⁽²⁰⁾ und NEYMAR⁽²¹⁾. Beispiele für Fälle, in denen angesichts der besonderen Umstände des Falls keine Bösgläubigkeit festgestellt wurde, sind unter anderem nehera⁽²²⁾, CIPRIANI / CIPRIANI⁽²³⁾ und Bigab⁽²⁴⁾.

Informationen über die typischsten oder bemerkenswertesten Beispiele von Szenarien in Bezug auf diesen Aspekt finden Sie in Unterabschnitt 2.5.1.

2.2.1.2 *Missbrauch des Markenrechtssystems*

Bestimmungen zur Bösgläubigkeit erfüllen auch das im Allgemeininteresse liegende Ziel, missbräuchliche Markeneintragungen zu verhindern. Solche Eintragungen stehen im Widerspruch zu dem Grundsatz, dass die Anwendung des Markenrechts nicht so weit gehen kann, dass missbräuchliche Praktiken vonseiten eines Anmelders gedeckt werden, die es verhindern, dass das mit den betreffenden Rechtsvorschriften verfolgte Ziel erreicht wird.⁽²⁵⁾ Daher ist in Fällen von Missbrauch des Markenrechtssystems zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke kein Bezug zu einem konkreten Dritten erforderlich.⁽²⁶⁾

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen sollten für die Feststellung von Bösgläubigkeit unter diesem Aspekt folgende Elemente ermittelt werden: Erstens eine Gesamtheit objektiver Umstände, aus denen sich ergibt, dass trotz formaler Einhaltung der in den Markenvorschriften festgelegten Bedingungen das Ziel dieser Vorschriften nicht erreicht wurde (objektives Element). Zweitens die Absicht, sich einen Vorteil durch diese Vorschriften zu verschaffen, indem die Voraussetzungen für die Erlangung und Aufrechterhaltung dieses Vorteils künstlich geschaffen werden⁽²⁷⁾ (subjektives Element).

In Bezug auf das subjektive Element muss aus einer Reihe objektiver Faktoren ersichtlich sein, dass das wesentliche Ziel der Strategie/der Handlungen/des Verhaltens des Anmelders darin bestand, einen ungerechtfertigten Vorteil aus den Markenvorschriften zu erlangen.⁽²⁸⁾

Beispiele für Fälle, in denen ein Missbrauch des Markensystems vorlag, sind unter anderem LUCEO⁽²⁹⁾, MONOPOLY⁽³⁰⁾ und TARGET VENTURES⁽³¹⁾. Beispiele für Fälle, in denen angesichts der spezifischen Umstände des Falls keine Bösgläubigkeit festgestellt wurde, sind unter anderem Pelikan⁽³²⁾ und VOODOO⁽³³⁾. Die folgenden rechtskräftigen Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO können als veranschaulichende, nicht verbindliche Beispiele dienen: DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)⁽³⁴⁾,

⁽¹⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372.

⁽²⁰⁾ 23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357.

⁽²¹⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329.

⁽²²⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430.

⁽²³⁾ 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458.

⁽²⁴⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77.

⁽²⁵⁾ 23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33 (und die dort angeführte Rechtsprechung).

⁽²⁶⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 28.

⁽²⁷⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 52; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 72; 21/07/2005, C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, EU:C:2005:491, § 39; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 37.

⁽²⁸⁾ Schlussanträge der Generalanwältin Kokott vom 04/04/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:287, § 31.

⁽²⁹⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396.

⁽³⁰⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽³¹⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽³²⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689.

⁽³³⁾ 18/11/2014, T-50/13, VOODOO, EU:T:2014:967.

⁽³⁴⁾ 25/10/2022, EUIPO-Beschwerdekammern R 1246/2021-5, DEVICE OF A BANKSY'S MONKEY (fig.)

intel inside (fig.) ⁽³⁵⁾ und bâoli BEACH (fig.) ⁽³⁶⁾.

Informationen über die typischsten oder bemerkenswertesten Beispiele von Szenarien in Bezug auf diesen Aspekt finden Sie in Unterabschnitt 2.5.2.

2.3 Allgemeine Regeln für die Beurteilung von Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen

2.3.1 Beweislast in Fällen der Bösgläubigkeit

Zunächst ist festzustellen, dass gemäß EU-Rechtsprechung ⁽³⁷⁾ eine Vermutung der Gutgläubigkeit des Anmelders besteht, bis der Beweis des Gegenteils erbracht wird. So obliegt es beispielsweise im Nichtigkeitsverfahren dem Antragsteller, die Umstände nachzuweisen, die darauf schließen lassen, dass der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig gehandelt hat.⁽³⁸⁾ Daher muss der Antragsteller die objektiven Umstände nachweisen, die den Schluss zulassen, dass die strittige Marke bösgläubig angemeldet wurde.⁽³⁹⁾ Folglich liegt die anfängliche Beweislast beim Antragsteller.

Stellen die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten, jedoch fest, dass die objektiven Umstände des Einzelfalls die Vermutung der Gutgläubigkeit widerlegen, obliegt es dem Anmelder, plausible Erläuterungen zu den mit der Anmeldung dieser Marke verfolgten Zielen und der geschäftlichen Logik zu geben. Dies führt zu einer Verlagerung der Beweislast und der Darlegungslast.⁽⁴⁰⁾ Der Grund für diese Verlagerung besteht darin, dass es der Anmelder ist, der am besten in der Lage ist, den zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten, Informationen über seine Absichten zum Zeitpunkt der Anmeldung der fraglichen Marke vorzulegen und ihnen auch Beweise zu liefern, die sie davon überzeugen können, dass diese Absichten trotz des Vorliegens objektiver Umstände rechtmäßig waren.⁽⁴¹⁾

Außerdem darf das Schweigen des Anmelders nicht als Hinweis auf eine unredliche Absicht angesehen werden. Wenn jedoch die Beweismittel des Antragstellers hinreichend überzeugend sind, um die Vermutung zu widerlegen, dass die Anmeldung in gutem Glauben eingereicht wurde, und der Anmelder keine Erklärungen oder Beweismittel vorlegt, wird Bösgläubigkeit festgestellt.⁽⁴²⁾

Es ist auch möglich, dass der Nachweis der unredlichen Absicht des Anmelders von diesem selbst erbracht wird. In solchen Fällen kann der Anmelder unwissentlich zur Widerlegung der Vermutung seiner Gutgläubigkeit beitragen. So beruht in den Rechtssachen MONOPOLY und TARGET VENTURES die Feststellung der Bösgläubigkeit durch das Gericht in hohem Maße auf dem Eingeständnis des Anmelders, dass dieser bezweckt habe, die Erbringung des Benutzungsnachweises der Marke zu vermeiden und die fünfjährige

⁽³⁵⁾ 15/11/2021, EUIPO-Beschwerdekammern R 2911/2019-5, intel inside (fig.)

⁽³⁶⁾ 20/01/2022, EUIPO-Beschwerdekammern R 223/2021-2, bâoli BEACH (fig.)

⁽³⁷⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34.

⁽³⁸⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 17; 08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 34; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 56.

⁽³⁹⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 42.

⁽⁴⁰⁾ Dies bedeutet, dass es – sobald der Antragsteller Beweise vorgelegt hat, die die objektiven Umstände belegen und den Schluss zulassen, dass die strittige Marke bösgläubig angemeldet wurde – dem Anmelder obliegt, diese Beweise zu entkräften, bevor eine Schlussfolgerung über das Vorliegen einer Bösgläubigkeit getroffen wird.

⁽⁴¹⁾ 23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 43-44; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 32-33; 18/01/2023, T-528/21, MORFAT, EU:T:2023:4, § 66.

⁽⁴²⁾ Die folgende abschließende Entscheidung der Beschwerdekammern des EUIPO kann als anschauliches, nicht verbindliches Beispiel dienen: 20/12/2022, EUIPO-Beschwerdekammern R 2108/2018-2, Wong lo kat, § 50, 67.

Benutzungsschonfrist zu verlängern⁽⁴³⁾ oder den Schutz einer anderen Marke zu verstärken, ohne die Absicht gehabt zu haben, die strittige Marke einer Benutzung im Rahmen der Funktionen einer Marke zuzuführen.⁽⁴⁴⁾

Schließlich stellt das Thema der Beweismittel, die in Fällen der Bösgläubigkeit vorzulegen sind, eine weitere Herausforderung dar. In Anbetracht des weiten Anwendungsbereichs dieser Fragen und ihres engen Zusammenhangs mit den tatsächlichen Umständen des Einzelfalls ist es jedoch weder möglich, eine erschöpfende Liste der Beweismittel zu erstellen, die zum Nachweis der Bösgläubigkeit vorzulegen sind, noch eine Liste der empfohlenen Beweismittel, die in jedem einzelnen Fall von Bösgläubigkeit vorzulegen sind. Es ist zu betonen, dass die Beteiligten die Beweismittel, die sie den zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten, vorlegen möchten, frei wählen können und die Frage ihrer Bewertung stets in ihrem Ermessen liegt. Im Allgemeinen gibt es keine Beschränkung, die besagt, dass bestimmte Tatsachen nur durch spezifische Beweismittel festgestellt und nachgewiesen werden können. Alle für einen bestimmten Fall der Bösgläubigkeit einschlägigen Beweismittel können vom Anmelder oder Antragsteller vorgelegt werden und müssen von den zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten, berücksichtigt werden. In Form nicht verbindlicher Leitlinien kann jedoch die Gemeinsame Praxis KP12/Gemeinsame Empfehlungen – [Beweismittel in Beschwerdeverfahren in Markensachen: Einreichung, Gliederung und Aufmachung von Beweismitteln und Behandlung vertraulicher Beweismittel](#)⁽⁴⁵⁾ als Bezugspunkt für alle Interessenträger dienen, insbesondere Abschnitt 3.1.1 – Die Erstellung von Dokumenten und Beweismitteln, der eine nicht erschöpfende Liste der Beweismittel enthält, die in Markenverfahren, einschließlich Fällen von Bösgläubigkeit, vorgelegt werden können. Die Interessenvertreter können die Empfehlungen der KP12, die sie in einem bestimmten Fall der Bösgläubigkeit für nützlich und anwendbar halten, nutzen und übernehmen.

2.3.2 Maßgeblicher Zeitpunkt für die Feststellung des Vorliegens von Bösgläubigkeit

Wie in Abschnitt 2.2 dargelegt, setzt Bösgläubigkeit das Vorliegen einer subjektiven Motivation seitens des Anmelders der Marke voraus.⁽⁴⁶⁾ Das bedeutet, dass die Beurteilung der Bösgläubigkeit eine Analyse des Verhaltens des Anmelders der Marke⁽⁴⁷⁾ erfordert, um das Vorhandensein oder Fehlen einer unredlichen Absicht zu ermitteln.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass der maßgebliche Zeitpunkt für die Feststellung, ob Bösgläubigkeit seitens des Anmelders vorlag, der Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung ist.⁽⁴⁸⁾ Bei internationalen Registrierungen entspricht dies dem Datum, an dem die Europäische Union oder der betreffende Mitgliedstaat benannt wurde.⁽⁴⁹⁾ Daher würde eine bösgläubig angemeldete Marke jederzeit und unabhängig davon, ob sie auf eine andere natürliche/juristische Person übertragen wurde, weiterhin als am Anmeldetag bösgläubig eingereicht angesehen werden. Auf diese Weise müsste bei einer späteren Übertragung der Marke bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit grundsätzlich die Absicht des Anmelders⁽⁵⁰⁾ und nicht die Absicht des derzeitigen Inhabers⁽⁵¹⁾, der die Marke nach dem Anmeldetag erworben hat, berücksichtigt werden. Bei der

⁽⁴³⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽⁴⁴⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽⁴⁵⁾ In dieser [Tabelle](#) sind die Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten aufgeführt, die KP12 in ihrer Praxis umgesetzt haben.

⁽⁴⁶⁾ Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60.

⁽⁴⁷⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁴⁸⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 35; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 66; 22/03/2023, T-366/21, Coinbase, EU:T:2023:156, § 33-34.

⁽⁴⁹⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁵⁰⁾ Weitere Informationen zur Auslegung des Begriffs „Anmelder“ im Zusammenhang mit Bösgläubigkeit sind in Abschnitt 2.3.3 enthalten.

⁽⁵¹⁾ 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI / CIPRIANI, EU:T:2017:458; 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364,

Beurteilung der Bösgläubigkeit sollte jedoch, wie in Unterabschnitt 2.3.3 dargelegt, auch die Verbindung/Beziehung zwischen dem Anmelder und dem derzeitigen Inhaber analysiert werden.⁽⁵²⁾ Dennoch könnten vor oder nach dem Anmeldezeitpunkt liegende Tatsachen und Beweismittel von den zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten, ebenfalls berücksichtigt werden, da sie nützliche Hinweise für die Auslegung der Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung enthalten können.⁽⁵³⁾ Dazu können beispielsweise Informationen über die Umstände gehören, die sich aus dem Prioritätsdatum der angefochtenen Marke ergeben ⁽⁵⁴⁾, ob in einem Mitgliedstaat, beim EUIPO oder in einem anderen Rechtssystem ein älteres Recht besteht, die Umstände, unter denen diese Marke geschaffen wurde, und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung, oder die Frage, ob der Anmelder die Marke seit ihrer Eintragung benutzt hat.

2.3.3 „Der Anmelder“ in Fällen der Bösgläubigkeit

Bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit von Markenmeldungen ist es wichtig, vor einer Analyse des Verhaltens des Anmelders zu bestimmen, wer die natürliche/juristische Person war, die die Eintragung der angefochtenen Marke beantragt hat.⁽⁵⁵⁾

In diesem Zusammenhang liegt es auf der Hand, dass jede natürliche/juristische Person, die im Antragsformular als Anmelder erscheint, als solche betrachtet wird. Bei der Beurteilung des Vorliegens einer unredlichen Absicht des Anmelders bei der Anmeldung sollte jedoch auch berücksichtigt werden, ob eine mögliche Verbindung/Beziehung zwischen dem Anmelder ⁽⁵⁶⁾ und einer anderen natürlichen/juristischen Person besteht, die ein tatsächliches Interesse an der Anmeldung dieser Marke haben könnte. Bei dieser Analyse sind gegebenenfalls Informationen vor oder nach der Anmeldung gemäß Unterabschnitt 2.3.2 zu berücksichtigen. Andernfalls wären die Bestimmungen zur Bösgläubigkeit sehr leicht zu umgehen.

Die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter für geistiges Eigentum der Mitgliedstaaten, können beispielsweise auf eine Situation stoßen, in der der Anmelder mit der folgenden Person verbunden ist bzw. mit ihr in Beziehung steht:

- einer juristischen Person, die derselben Unternehmensgruppe angehört wie der Anmelder;⁽⁵⁷⁾
- einer natürlichen/juristischen Person, die eine Vereinbarung mit dem Anmelder getroffen hat (z. B. eine Markenmeldung in ihrem eigenen Namen einzureichen);
- einer juristischen Person, bei der der Anmelder eine Position innehatte/innehat (z. B. als Geschäftsführer oder wichtigster Interessenvertreter) ⁽⁵⁸⁾ usw.

Angesichts der Vielfalt der Formen, die diese Verbindung/Beziehung in der Praxis annehmen kann, muss eine Einzelfallprüfung durchgeführt werden.

§ 38.

⁽⁵²⁾ Weitere Informationen zur Auslegung des Begriffs „Anmelder“ im Zusammenhang mit Bösgläubigkeit sind in Abschnitt 2.3.3 enthalten.

⁽⁵³⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 57; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 126; 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 41.

⁽⁵⁴⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37.

⁽⁵⁵⁾ 16/06/2021, T-678/19, Enterosgel (fig.), EU:T:2021:364, § 38.

⁽⁵⁶⁾ Die im Anmeldeformular als solche erscheinen.

⁽⁵⁷⁾ 13/07/2022, T-287/21, Salatina / Salatina (fig.) et al., EU:T:2022:441, § 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-284/21, RENČKI HRAM / RENŠKI HRAM (fig.) et al., EU:T:2022:439, § 56, 70, 77-78; 13/07/2022, T-283/21, Talis / Talis et al., EU:T:2022:438, § 56, 70, 77-78.

⁽⁵⁸⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 48-49.

2.4 Gemeinsame Faktoren für die Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen

Um festzustellen, ob der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung bösgläubig gehandelt hat, muss eine Gesamtbewertung durchgeführt werden, in der alle relevanten Faktoren des Einzelfalls Berücksichtigung finden müssen.⁽⁵⁹⁾ Dies bedeutet, dass die Bösgläubigkeit im Rahmen einer Einzelfallprüfung beurteilt werden muss.

Obwohl das Vorliegen von Bösgläubigkeit von den individuellen Umständen des jeweiligen Falls abhängt, enthält diese Gemeinsame Praxis eine nicht erschöpfende Liste von Faktoren, die bei der Bewertung des möglichen Vorliegens von Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen als hilfreiche Orientierung dienen.

Die im Folgenden dargestellte Liste der Faktoren besteht aus den häufigsten Beispielen, die der EU-Rechtsprechung entnommen wurden. Nur einer der Faktoren wird als zwingend betrachtet – die unredliche Absicht des Anmelders⁽⁶⁰⁾ – und muss daher in allen Fällen von Bösgläubigkeit gegeben sein.

Darüber hinaus ist zu beachten, dass die nachstehende Liste nicht der relativen Bedeutung der einzelnen Faktoren Rechnung trägt.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass zwar einige der nachstehend aufgeführten Faktoren – je nach den Umständen des Einzelfalls – relevante Faktoren für die Beurteilung der Bösgläubigkeit darstellen können, der Antragsteller, der sich auf den Grund der Bösgläubigkeit beruft, jedoch nicht verpflichtet sein darf, z. B. das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Buchst. b Markenrichtlinie⁽⁶¹⁾ oder die Bekanntheit des älteren Rechts⁽⁶²⁾ in derselben Weise wie in dem auf Art. 5 Abs. 3 Buchst. a der Markenrichtlinie gestützten Verfahren nachzuweisen.

2.4.1 Zwingender Faktor

2.4.1.1 Unredliche Absicht des Anmelders

Die unredliche Absicht des Anmelders ist eine wesentliche Voraussetzung für die Feststellung von Bösgläubigkeit. Wie in Abschnitt 2.2 erläutert, setzt der allgemeine Begriff der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen das Vorliegen einer subjektiven Motivation des Anmelders der Marke voraus, nämlich eine unredliche Absicht oder ein sonstiges „unlauteres“ und/oder unredliches Motiv, das normalerweise anhand relevanter, kohärenter und objektiver Kriterien festgestellt wird. Aus diesem Grund und in Anbetracht dessen, dass die unredliche Absicht des Anmelders der Eckpfeiler des Bestehens von Bösgläubigkeit ist, wird sie als elementarer und zwingender Faktor von Bösgläubigkeit betrachtet, der bei der Beurteilung von Bösgläubigkeit stets zu prüfen und festzustellen ist.

Es ist jedoch zu beachten, dass die unredliche Absicht, die einen Anmelder zur Einreichung einer Markenmeldung veranlassen kann, nicht notwendigerweise immer dieselbe sein wird, da ein Anmelder bei der Einreichung einer Markenmeldung unterschiedliche Ziele verfolgen kann, weshalb die unredliche Absicht verschiedenartig sein kann. Darüber hinaus gibt es, wie in den Unterabschnitten 2.2.1, 2.2.1.1 und

⁽⁵⁹⁾ 27.06.2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 36, 37; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 47; 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37; 15/02/2023, T-684/21, Mostostal, EU:T:2023:68, § 23; 22/03/2023, T-366/21, Coinbase, EU:T:2023:156, § 34.

⁽⁶⁰⁾ Weitere Informationen über den Faktor „unredliche Absicht des Anmelders“ sind Unterabschnitt 2.4.1.1 zu entnehmen.

⁽⁶¹⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 53-54; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 55-56.

⁽⁶²⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60.

2.2.1.2 ausgeführt, mindestens zwei verschiedene Arten der Bösgläubigkeit.

Die folgenden der Veranschaulichung dienenden Beispiele einer unredlichen Absicht wurden der EU-Rechtsprechung entnommen:

- a) Beispiele für unredliche Absicht in Bezug auf die Verletzung des Rechts/der Rechte des Dritten:
- sich als „Trittbrettfahrer“ die Bekanntheit des älteren Rechts/der älteren Rechte des Dritten „zunutze zu machen und diese Bekanntheit auszunutzen;⁽⁶³⁾
 - sich die Rechte an der Marke des Dritten anzueignen;⁽⁶⁴⁾
 - einen falschen Eindruck von Kontinuität oder einer falschen erblichen Verbindung zwischen der angefochtenen Marke und einer früher bekannten historischen Marke oder einer früher berühmten Person/einem Unternehmen/einem älteren Recht zu erwecken, die den maßgeblichen Verkehrskreisen nach wie vor bekannt ist;⁽⁶⁵⁾
- b) Beispiele für eine unredliche Absicht zum Missbrauch des Markensystems:
- die Eintragung einer anderen, von einem Dritten angemeldeten Marke zu verhindern und/oder aus dieser Sperrposition wirtschaftliche Vorteile zu ziehen;⁽⁶⁶⁾
 - den Schutz eines anderen Rechts, das auch dem Anmelder gehört, zu stärken und das Markenportfolio des Anmelders ohne irgendeine redliche kommerzielle Logik zu erweitern;⁽⁶⁷⁾
 - um die Vorlage eines Benutzungsnachweises für die ältere(n) eingetragene(n) Marke(n) (des Anmelders) zu vermeiden und die fünfjährige Benutzungsschonfrist zu verlängern;⁽⁶⁸⁾
 - um die Folgen einer Löschung (z. B. eines teilweisen/vollständigen Verfalls wegen Nichtbenutzung) der älteren eingetragenen Marke(n) (des Anmelders) zu vermeiden.⁽⁶⁹⁾

2.4.2 Nicht zwingende Faktoren

Die folgende Liste nicht zwingender Faktoren und jeder darin enthaltene Faktor kann nicht als Voraussetzung für Bösgläubigkeit behandelt werden. Außerdem kann ein und derselbe Faktor, je nach den Umständen des vorliegenden Falls, unterschiedliche Auswirkungen haben.

Es sei auch darauf hingewiesen, dass bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit alle für den konkreten Fall relevanten Faktoren zu berücksichtigen sind. Einige Feststellungen können auf der Grundlage eines oder mehrerer der nicht zwingenden Faktoren möglich sein, während andere eine umfassendere Analyse erfordern.

Darüber hinaus wird die Tatsache, dass ein oder mehrere Faktoren in einer konkreten Situation vorliegen, nicht unmittelbar zu dem Schluss führen, dass Bösgläubigkeit seitens des Anmelders vorliegt, und die

⁽⁶³⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 83.

⁽⁶⁴⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 32.

⁽⁶⁵⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68-69 (in diesem Fall wurde diese Art von unredlicher Absicht erörtert, Bösgläubigkeit wurde jedoch nicht festgestellt).

⁽⁶⁶⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 36.

⁽⁶⁷⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 38-40.

⁽⁶⁸⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 71-74 (in diesem Fall erhielt der Anmelder den administrativen Vorteil, keine ernsthafte Benutzung der erneut angemeldeten Marke nachweisen zu müssen).

⁽⁶⁹⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 27, 50 (in diesem Fall wurde diese Art von unredlicher Absicht erörtert, es wurde jedoch keine Bösgläubigkeit festgestellt).

Beurteilung dieser Faktoren hängt immer von den Umständen des jeweiligen Falls ab. Ebenso schließt der Umstand, dass einige/die meisten der nachstehenden Faktoren in einem konkreten Fall nicht vorliegen, je nach den besonderen Umständen des Einzelfalls nicht zwangsläufig die Feststellung aus, dass der Anmelder bösgläubig gehandelt hat.⁽⁷⁰⁾

2.4.2.1 *Kenntnis oder vermutete Kenntnis des Anmelders darüber, dass der Dritte ein älteres identisches/ähnliches Recht benutzt/besitzt*

Nach der EU-Rechtsprechung⁽⁷¹⁾ kann die Kenntnis oder vermutete Kenntnis des Anmelders, dass ein Dritter in einem EU-/Nicht-EU-Land ein identisches/ähnliches älteres Recht nutzt/besitzt, ein Indiz für die Bösgläubigkeit des Anmelders bei der Anmeldung sein.

Die nachstehende nicht erschöpfende Liste von Beispielen wurde in diesen Text aufgenommen, um einige Situationen zu veranschaulichen, in denen auf Kenntnis oder vermutete Kenntnis, dass der Dritte ein älteres identisches/ähnliches Recht benutzt/besitzt, geschlossen werden kann.

- Wenn in dem betreffenden Wirtschaftszweig (einschließlich unmittelbar benachbarter Sektoren und Märkte) allgemein bekannt ist, dass ein identisches/ähnliches älteres Recht durch Dritte für identische/ähnliche Waren oder Dienstleistungen besteht, insbesondere dann, wenn diese Benutzung lange Zeit andauert.⁽⁷²⁾
- Wenn die Parteien miteinander in einer Geschäftsbeziehung standen und dies zur Folge hatte, dass der Anmelder nicht in Unkenntnis darüber sein konnte, dass der Antragsteller die strittige Marke benutzt hatte.⁽⁷³⁾
- Wenn die Tatsache, dass die angefochtene Marke und das/die ältere(n) Recht(e) identisch oder nahezu identisch ist/sind, kein bloßer Zufall sein kann.⁽⁷⁴⁾
- Wenn der Anmelder und der Antragsteller in denselben oder verbundenen Geschäftsbereichen tätig sind, in denen das ältere Recht ebenfalls benutzt wurde;⁽⁷⁵⁾ oder wenn sie ihre Tätigkeiten in demselben Nischenmarkt fortgesetzt haben und/oder die von beiden Parteien vermarkteten Waren aus demselben Ursprungsland stammten.⁽⁷⁶⁾
- Wenn der Anmelder kurz nach der Eintragung der strittigen Marke Klagen gegen den Antragsteller und/oder ihren Vertriebshändler einreichte, aus denen ersichtlich ist, dass er sehr gut darauf vorbereitet war, diese einzureichen.⁽⁷⁷⁾
- Wenn das ältere Recht bekannt ist und infolgedessen der Anmelder wusste oder nicht in Unkenntnis darüber sein konnte, dass der Antragsteller die strittige Marke benutzt hatte.⁽⁷⁸⁾ In der EU-

⁽⁷⁰⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 52 und die dort zitierte Rechtsprechung; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 36.

⁽⁷¹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 36-37; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, EU:T:2012:39, § 49; 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 28-29; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47; 22/03/2023, T-366/21, Coinbase, EU:T:2023:156, § 34.

⁽⁷²⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110.

⁽⁷³⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25. Weitere Informationen zum Faktor „frühere Beziehung zwischen den Parteien“ sind Unterabschnitt 2.4.2.6 zu entnehmen.

⁽⁷⁴⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 76-81.

⁽⁷⁵⁾ Weitere Informationen über den Faktor „Ursprung der strittigen Marke und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung“ siehe Unterabschnitt 2.4.2.7.

⁽⁷⁶⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 42-43, 45-46.

⁽⁷⁷⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 61-63.

⁽⁷⁸⁾ Weitere Informationen zum Faktor „Grad des rechtlichen Schutzes, den das ältere Recht des Dritten genießt“ sind Unterabschnitt 2.4.2.2 zu entnehmen.

Rechtsprechung finden sich mehrere Beispiele für eine derartige Situation:

- Wenn das Bestehen des älteren Rechts (einschließlich „historischer Marken“) eine offenkundig bekannte Tatsache ist, zumindest für die Angehörigen der maßgeblichen Verkehrskreise (zu denen der Anmelder gehört), die mit den unter dem angegriffenen Recht vertriebenen Waren/Dienstleistungen vertraut waren;⁽⁷⁹⁾
- Wenn der Anmelder Kenntnis von einem bestimmten Wirtschaftszweig oder von der Geschäftstätigkeit des Antragstellers und deren Bedeutung hatte (z. B. Fußball-/Unterhaltungsindustrie oder Automobilindustrie;⁽⁸⁰⁾)
- Wenn der Anmelder in der strittigen Marke einen Begriff aus einer bestimmten Sprache verwendet hat, was nahelegt, dass sich diese Marke insbesondere an bestimmte Verbraucher (z. B. arabischsprachige Verbraucher) richtet, bei denen die Bekanntheit des älteren Rechts als gegeben betrachtet werden kann;⁽⁸¹⁾
- Wenn die strittige Marke für Waren/Dienstleistungen angemeldet/eingetragen wurde, die mit dem Bereich in Zusammenhang stehen, in dem die Bekanntheit des älteren Rechts erworben wurde;⁽⁸²⁾

Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Prüfung, ob der Anmelder der strittigen Marke zuvor Kenntnis oder vermutete Kenntnis davon hatte, dass der Dritte ein identisches/ähnliches älteres Recht benutzt/verwendet hat, nicht auf den Markt der Europäischen Union beschränkt werden darf⁽⁸³⁾ und daher auch dann gelten kann, wenn das Recht in einem Nicht-EU-Land benutzt/eingetragen wurde. Beispiele hierfür sind unter anderem: „ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al.“⁽⁸⁴⁾ und „DoggiS (fig.)“⁽⁸⁵⁾, bei denen die älteren eingetragenen Marken in einem Nicht-EU-Land eingetragen und/oder benutzt wurden.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass in Fällen der Verletzung des Rechts/der Rechte des Dritten die Kenntnis oder vermutete Kenntnis des Anmelders des bestehenden Rechts/der bestehenden Rechte des Dritten von entscheidender Bedeutung ist und bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit eine wichtige Rolle spielen wird.⁽⁸⁶⁾

2.4.2.2 Grad des rechtlichen Schutzes, den das ältere Recht des Dritten genießt

Nach EU-Rechtsprechung⁽⁸⁷⁾ kann der Grad des rechtlichen Schutzes, den das ältere Recht des Dritten genießt, ebenfalls ein Faktor sein, der berücksichtigt werden kann, um festzustellen, ob ein Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Markenmeldung bösgläubig gehandelt hat.

Bei der Analyse der Relevanz dieses Faktors ist es wichtig zu berücksichtigen, ob das ältere Recht des Dritten einen gewissen Grad von rechtlichem Schutz bzw. eine gewisse Anerkennung genießt, unter anderem aufgrund von: a) Eintragung; b) originärer oder erworbener Unterscheidungskraft; c) notorischer

⁽⁷⁹⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-46, 49-50.

⁽⁸⁰⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 43, 50; 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 45-50; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 48.

⁽⁸¹⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saeurs (fig.), EU:T:2021:219, § 31.

⁽⁸²⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saeurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32.

⁽⁸³⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47.

⁽⁸⁴⁾ 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR/ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 110.

⁽⁸⁵⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 50-74.

⁽⁸⁶⁾ Weitere Informationen über die „Verletzung des Rechts/der Rechte des Dritten“ sind Unterabschnitt 2.2.1.1 zu entnehmen.

⁽⁸⁷⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 23/05/2019, T-3/18 & T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 51; 22/03/2023, T-366/21, Coinbase, EU:T:2023:156, § 34.

Bekanntheit⁽⁸⁸⁾; d) Ansehen⁽⁸⁹⁾, einschließlich beispielsweise der Restbekanntheit/verbleibenden Bekanntheit eines älteren Rechts⁽⁹⁰⁾, Ansehen des Namens des Antragstellers⁽⁹¹⁾ oder Bild des Antragstellers und/oder Bekanntheit seines Spitznamens⁽⁹²⁾. Die „Benutzung“ des älteren Rechts könnte ebenfalls ausschlaggebend sein.

Dieser Faktor wird im Szenario des parasitären Verhaltens besonders relevant sein, wenn geschlussfolgert wird, dass die Absicht des Anmelders darin bestand, das Ansehen eines älteren Rechts, einschließlich seiner Restbekanntheit/verbleibenden Bekanntheit⁽⁹³⁾, in unlauterer Weise auszunutzen oder von dessen hoher Unterscheidungskraft zu profitieren.

In Anbetracht der Tatsache, dass der Antragsteller in Fällen von Bösgläubigkeit seine Argumente auf verschiedene Arten von älteren Rechten und auch auf die Benutzung solcher älteren Rechte stützen kann,⁽⁹⁴⁾ muss dieser Faktor ungeachtet der Art dieser älteren Rechte⁽⁹⁵⁾ oder der rechtlichen Grundlage, ausgehend von welcher ein solches berechtigtes Interesse geschützt ist, und unabhängig davon, ob diese eingetragen wurden oder nicht, geprüft werden. Die Entscheidung, die Eintragung einer Marke (in einem bestimmten Gebiet) zu beantragen, ist Teil der Geschäftsstrategie des Antragstellers, und beispielsweise führt die Nichteintragung nicht zwangsläufig zu der Schlussfolgerung, dass ein älteres Recht auf dem Markt nicht bekannt ist.⁽⁹⁶⁾

Es ist jedoch zu betonen, dass eine Analyse der Umstände des Einzelfalls in manchen Fällen zu dem Schluss führen kann, dass bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit auch der Umfang oder der Grad des rechtlichen Schutzes der strittigen Marke zu berücksichtigen ist, da dies das Interesse des Anmelders an der Gewährleistung eines umfassenderen Rechtsschutzes für ihr Zeichen rechtfertigen könnte.⁽⁹⁷⁾ Sie kann daher ein legitimes Ziel des Anmelders mit der Anmeldung der Marke rechtfertigen.

2.4.2.3 Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und dem älteren Recht/den älteren Rechten

Nach der EU-Rechtsprechung⁽⁹⁸⁾ kann der Umstand, dass die angefochtene Marke und die fraglichen älteren Rechte identisch und/oder ähnlich sind, ein relevanter Faktor für die Feststellung sein, ob der Anmelder bei der Markenmeldung bösgläubig gehandelt hat. Die Beurteilung dieses Faktors kann jedoch je nach Aspekt der Bösgläubigkeit oder des im konkreten Fall geltend gemachten älteren Rechts unterschiedlich ausfallen.

⁽⁸⁸⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 54.

⁽⁸⁹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51.

⁽⁹⁰⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 46, 49, 52-53.

⁽⁹¹⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50-51; 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saeurs (fig.), EU:T:2021:219, § 27-28, 32-33.

⁽⁹²⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-35, 41.

⁽⁹³⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49, 56.

⁽⁹⁴⁾ „Ebenso ist die Tatsache, dass ein Dritter ein Zeichen, das mit der angemeldeten Marke verwechselt werden kann, seit langem für ein gleiches oder ähnliches Produkt benutzt und dass dieses Zeichen einen gewissen rechtlichen Schutz genießt, einer der Faktoren, die für die Beurteilung der Frage, ob der Anmelder bösgläubig war, von Bedeutung sind“ (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 46). 13/11/2019, C-528/18 P, Outsourcing 2 India (fig.), EU:C:2019:961, § 71-72; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30-33.

⁽⁹⁵⁾ Zum Beispiel eine eingetragene Marke, eine nicht eingetragene Marke/ein nicht eingetragenes Zeichen, der Name einer bekannten Person oder ein Unternehmens-/Firmenname.

⁽⁹⁶⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 86.

⁽⁹⁷⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52.

⁽⁹⁸⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-39; 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 59-63, 76-79.

Bei der Beurteilung der Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und den älteren Rechten im Zusammenhang mit Bösgläubigkeit ist zu beachten, dass in einigen Fällen eine andere Beurteilung erforderlich sein kann als bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr. Denn die Bestimmungen zur Bösgläubigkeit zielen insbesondere darauf ab, die widerrechtliche Aneignung des Rechts/der Rechte des Dritten bzw. den Missbrauch des Markenrechtssystems zu verhindern, und beispielsweise ist die Tatsache, dass die fraglichen Rechte identisch/ähnlich sind, nur ein Faktor unter anderen, der bei der Gesamtbeurteilung der Bösgläubigkeit eine wichtige Rolle spielen kann. Daher kann es sein, dass bei der Beurteilung der Identität/Ähnlichkeit in Bezug auf diesen Faktor keine detaillierte Prüfung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeiten zwischen der streitigen Marke und den älteren Rechten vorzunehmen ist.⁽⁹⁹⁾ Wenngleich diese detaillierte Prüfung nicht erforderlich ist, muss betont werden, dass nur bei einem gewissen Grad der Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und den älteren Rechten, auch wenn diese schwach ist, der Schluss gezogen werden kann, dass dieser Faktor erfüllt ist. Vor diesem Hintergrund wäre der Zweck des Vergleichs die Feststellung, ob die angefochtene Marke und das ältere Recht bzw. die älteren Rechte ähnlich sind oder nicht. Hierfür kann es ausreichen, einen Zusammenhang oder eine Verbindung zwischen dem/den entsprechenden Recht(-en) zu finden.

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass dieser Faktor je nach Bösgläubigkeitsszenario einige Besonderheiten aufweisen kann. Unterabschnitt 2.5.2.2 enthält einige spezifische Informationen, die für das Szenario einer wiederholten Anmeldung gelten.

2.4.2.4 *In Rede stehende Waren und/oder Dienstleistungen*

Aus der EU-Rechtsprechung⁽¹⁰⁰⁾ lässt sich ableiten, dass die in Rede stehenden Waren und/oder Dienstleistungen auch ein Faktor sind, der für die Beurteilung der Bösgläubigkeit relevant sein könnte. Bei der Beurteilung dieses Faktors ist das mit den Bestimmungen zur Bösgläubigkeit verfolgte Ziel gebührend zu berücksichtigen, das darin besteht, insbesondere die widerrechtliche Aneignung des Rechts bzw. der Rechte des Dritten oder den Missbrauch des Markenrechtssystems zu verhindern.

In Fällen, in denen mehrere Marken betroffen sind,⁽¹⁰¹⁾ können die in Rede stehenden Waren und/oder Dienstleistungen verglichen werden. Je nach den Umständen des entsprechenden Falls könnte es z. B. ausreichen, zu prüfen, ob die in Rede stehenden Waren und/oder Dienstleistungen zu einem ähnlichen/verbundenen Marktsegment gehören,⁽¹⁰²⁾ oder die Beurteilung auf den Vergleich des Marktsektors oder des Geschäftsfeldes, in dem der Kläger tätig ist, auszuweiten.⁽¹⁰³⁾ Das Vorliegen von Identität oder Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Waren und/oder Dienstleistungen muss jedoch nicht notwendigerweise nachgewiesen werden, um Bestimmungen zur Bösgläubigkeit anzuwenden, und beispielsweise könnte Bösgläubigkeit auch in Fällen festgestellt werden, in denen die in Rede stehenden Waren und/oder Dienstleistungen unähnlich sind.⁽¹⁰⁴⁾

Dabei ist zu beachten, dass die Beurteilung in Bezug auf diesen Faktor verschiedene Arten älterer Rechte und nicht nur Marken betreffen kann (z. B. kann es sich um eine angefochtene Marke und einen älteren Personennamen handeln).⁽¹⁰⁵⁾

⁽⁹⁹⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 36-38.

⁽¹⁰⁰⁾ 28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88-90.

⁽¹⁰¹⁾ Angemeldet, eingetragen oder nicht eingetragen.

⁽¹⁰²⁾ 23/05/2019, T-3/18 und 4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 64-65.

⁽¹⁰³⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 49-50.

⁽¹⁰⁴⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 39-41.

⁽¹⁰⁵⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46.

Beispielsweise können die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, auf der Grundlage der EU-Rechtsprechung,

- die Waren und/oder Dienstleistungen der angefochtenen Marke mit dem Bereich vergleichen, in dem der Antragsteller seine Bekanntheit erlangt hat/bekannt ist;⁽¹⁰⁶⁾
- die Waren und/oder Dienstleistungen der angefochtenen Marke im Rahmen der Handelsbräuche im relevanten Marktsektor vergleichen oder kommentieren;⁽¹⁰⁷⁾
- die Waren und/oder Dienstleistungen der angefochtenen Marke in Bezug auf die Waren/Dienstleistungen vergleichen und kommentieren, bei denen von einem Antragsteller erwartet werden könnte, dass er an der Vermarktung interessiert ist.⁽¹⁰⁸⁾

Schließlich sei darauf hingewiesen, dass dieser Faktor je nach Bösgläubigkeitsszenario einige Besonderheiten aufweisen kann. Unterabschnitt 2.5.2.2 enthält einige spezifische Informationen, die für das Szenario einer wiederholten Anmeldung gelten.

2.4.2.5 Verwechslungsgefahr

Bei der umfassenden Beurteilung der Bösgläubigkeit und der besonderen Umstände des jeweiligen Falls könnte es in einigen Fällen von Bedeutung sein, festzustellen, ob das ältere Recht bzw. die älteren Rechte mit der angefochtenen Marke verwechselt werden kann/können. Daher kann es je nach den Umständen des Einzelfalls wichtig sein, zu berücksichtigen, ob eine Verwechslungsgefahr zwischen der angefochtenen Marke und dem/den älteren Recht(-en) besteht.⁽¹⁰⁹⁾

Es sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen, dass bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen die Verwechslungsgefahr keine Bedingung bzw. Voraussetzung für das Vorliegen von Bösgläubigkeit ist. Daher ist es im Hinblick auf die Anwendung von Bestimmungen zur Bösgläubigkeit nicht unbedingt erforderlich, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beim Publikum festzustellen,⁽¹¹⁰⁾ da sie nur einer von mehreren zu berücksichtigenden Faktoren ist.

2.4.2.6 Frühere Beziehungen zwischen den Parteien

Nach der EU-Rechtsprechung kann das Bestehen einer direkten oder indirekten Beziehung zwischen dem Antragsteller und dem Anmelder vor der Anmeldung der angefochtenen Marke ebenfalls ein Hinweis auf Bösgläubigkeit seitens des Anmelders sein.⁽¹¹¹⁾

Im Hinblick auf den Zweck der Bestimmungen zur Bösgläubigkeit sollte dieser Faktor weit ausgelegt werden, um alle Arten von Beziehungen zwischen den Parteien abzudecken. Bei der Beurteilung dieses Faktors sollte daher unter anderem Folgendes berücksichtigt werden: das Bestehen von, vorvertraglichen, vertraglichen oder nachvertraglichen Beziehungen zwischen den Parteien oder das Bestehen gegenseitiger Pflichten oder

⁽¹⁰⁶⁾ 28/04/2021, T-311/20, Choumicha Saveurs (fig.), EU:T:2021:219, § 32.

⁽¹⁰⁷⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 50.

⁽¹⁰⁸⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 46.

⁽¹⁰⁹⁾ 11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53.

⁽¹¹⁰⁾ 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 54; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 31, 40.

⁽¹¹¹⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-29; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55.

Verpflichtungen, einschließlich Loyalitäts- und Redlichkeitspflichten aufgrund der gegenwärtigen oder früheren Ausübung bestimmter Positionen in dem Unternehmen des Antragstellers.⁽¹¹²⁾

Beispielsweise könnten auf Grundlage der EU-Rechtsprechung folgende frühere Beziehungen (eine gewisse Verbindung) zwischen dem Antragsteller und dem Anmelder bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit berücksichtigt werden:

- informelle Beziehungen zwischen den Parteien, z. B. (vertragliche) Verhandlungen;⁽¹¹³⁾
- direkte Beziehungen zwischen den Parteien, z. B. Kontakte, um Möglichkeiten für die kommerzielle Beilegung einer Streitigkeit auszuloten;⁽¹¹⁴⁾
- eine Geschäftsbeziehung auf der Grundlage mündlicher Vereinbarungen, die in der Einfuhr und dem Verkauf bestimmter Waren und der Benutzung der angefochtenen Marke als Marke zu diesem Zweck besteht;⁽¹¹⁵⁾
- das Bestehen eines Vertriebsvertrags;⁽¹¹⁶⁾
- das Bestehen einer Lizenzvereinbarung, einschließlich eines erfolglosen Lizenznehmers;⁽¹¹⁷⁾
- die Tatsache, dass der Anmelder als Geschäftsführer einer Partei des Vertriebsvertrags fungierte;⁽¹¹⁸⁾
- die Tatsache, dass der Anmelder Anteilseigner mit einem erheblichen Interesse am Stammkapital des Antragstellers war und seine Geschäftsführer Vorstandsmitglieder des Antragstellers waren (¹¹⁹), Angestellter des Antragstellers war oder für den Antragsteller (oder andere seiner Gruppe angehörende Unternehmen) als selbständiger Unternehmer tätig war;⁽¹²⁰⁾
- die Tatsache, dass dem Anmelder die Vertretungsbefugnis erteilt wurde, um als gesetzlicher Vertreter eines von den Antragstellern und dem Anmelder gegründeten Unternehmens zu handeln;⁽¹²¹⁾
- das Bestehen einer Vereinbarung, die es dem Anmelder gestattete, das Bild, den Spitznamen und die Wort- und Bildmarken des Antragstellers für die Förderung der Vermarktung bestimmter Waren zu verwenden.⁽¹²²⁾

Angesichts der Vielfalt der Formen, in der früheren Beziehungen in der Praxis vorkommen können, sollte von Fall zu Fall vorgegangen werden, wobei zu berücksichtigen ist, ob die Beziehung zwischen den Parteien dem Anmelder die Möglichkeit gab, sich mit den älteren Rechten vertraut zu machen und beispielsweise den Wert des älteren Rechts bzw. der älteren Rechte des Dritten einzuschätzen.

Außerdem ist es nicht erforderlich, die genaue Art oder Form der Vereinbarung(en) zwischen den Parteien zu berücksichtigen, um festzustellen, dass der Anmelder bei der Markenmeldung bösgläubig gehandelt hat. Es ist irrelevant, ob es eine Lizenzvereinbarung oder eine andere Art von Vereinbarung zwischen den Parteien gibt oder ob der Vertrag zwischen ihnen schriftlich oder mündlich geschlossen wurde, da das Bestehen dieser

⁽¹¹²⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 28; 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 68-69; 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 53-54.

⁽¹¹³⁾ 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 43, 47.

⁽¹¹⁴⁾ 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 60-61.

⁽¹¹⁵⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 55.

⁽¹¹⁶⁾ 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 53-57 (auch ein Alleinbezugsvertrag); 16/05/2017, T-107/16, AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT (fig.), EU:T:2017:335, § 32-34, 39-40.

⁽¹¹⁷⁾ 23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 116, 124-125.

⁽¹¹⁸⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 47-49.

⁽¹¹⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25.

⁽¹²⁰⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 14, 78.

⁽¹²¹⁾ 12/07/2019, T-772/17, Café del Mar (fig.), EU:T:2019:538, § 51, 53-54.

⁽¹²²⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 30-33.

Vereinbarungen in jedem Fall ausreichen wird, um nachzuweisen, dass die Parteien vor dem Tag der Anmeldung der angefochtenen Marke in direkter Beziehung standen.⁽¹²³⁾

Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen kann die Anmeldung oder Eintragung der angefochtenen Marke durch den Anmelder in seinem eigenen Namen in der EU in solchen Fällen je nach den Umständen des jeweiligen Falls als Verstoß gegen anständige Handels- und Geschäftsgepflogenheiten betrachtet werden. Folglich kann Bösgläubigkeit vorliegen, wenn ein Anmelder durch Eintragung versucht, das ältere Recht eines Dritten, mit dem vertragliche oder vorvertragliche Beziehungen oder anders geartete Beziehungen bestanden, anzugreifen, wenn der Grundsatz von Treu und Glauben gilt und dem Anmelder die Pflicht zum redlichen Handeln hinsichtlich der berechtigten Interessen und Erwartungen der anderen Partei in Bezug auf das fragliche Recht auferlegt.

2.4.2.7 Herkunft der angefochtenen Marke und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung

Im Rahmen der umfassenden Beurteilung der Bösgläubigkeit können auch die Herkunft bzw. die Umstände, unter denen das Wort oder das Logo/die grafische Wiedergabe, aus der die angefochtene Marke besteht, geschaffen wurde, sowie die frühere Benutzung (einschließlich der „historischen“ Benutzung) der angefochtenen Marke im geschäftlichen Verkehr,⁽¹²⁴⁾ insbesondere durch konkurrierende Unternehmen, einen relevanten Faktor darstellen. Die Beurteilung kann nützliche Informationen über die Absicht des Anmelders bei der Markenmeldung bereitstellen. So kann beispielsweise die Analyse in Bezug auf diesen Faktor Informationen über Folgendes liefern:

- wer das Wort/Logo, das der angefochtenen Marke zugrunde liegt, entwickelt und geschaffen hat, sowie die Gründe für ihre Schaffung;⁽¹²⁵⁾
- ob die angefochtene Marke aus einem anderen Recht des Anmelders der angefochtenen Marke stammte, z. B. einem Handelsnamen eines Unternehmens, und wie dieses Recht benutzt wurde.⁽¹²⁶⁾

Ferner ist zu beachten, dass die territorialen Aspekte der früheren Benutzung der angefochtenen Marke, einschließlich ihrer historischen Benutzung, nicht auf den Unionsmarkt beschränkt werden sollten.⁽¹²⁷⁾ Daher kann auch eine frühere Benutzung der angefochtenen Marke in einem Nicht-EU-Land berücksichtigt werden.

2.4.2.8 Chronologie der Ereignisse bis zur Anmeldung der angefochtenen Marke

Nach der EU-Rechtsprechung ⁽¹²⁸⁾ kann auch die Chronologie der Ereignisse, die zur Anmeldung der angefochtenen Marke geführt haben, einen relevanten Faktor bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit darstellen. In dieser Hinsicht ist es wichtig, die Abfolge der Ereignisse, die zur Anmeldung der angefochtenen Marke geführt haben (d. h. die Ereignisse, die dieser Anmeldung vorausgingen), chronologisch zu analysieren, wobei zu beachten ist, dass Bösgläubigkeit unter Berücksichtigung aller für den konkreten Fall relevanten Umstände zu ermitteln ist. Diese Analyse kann den zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, dabei helfen, die Gründe des Anmelders für die Anmeldung der angefochtenen Marke zu verstehen.

⁽¹²³⁾ 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 53-55.

⁽¹²⁴⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 60.

⁽¹²⁵⁾ 30/04/2019, T-136/18, K (fig.), EU:T:2019:265, § 59-69, 83; 23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 89-90; 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 73-76.

⁽¹²⁶⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 22.

⁽¹²⁷⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 47.

⁽¹²⁸⁾ 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68; 05/10/2016, T-456/15, T.G.R. ENERGY DRINK, EU:T:2016:597, § 28; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

Die folgenden Ereignisse/Umwstände, die der EU-Rechtsprechung entnommen wurden, könnten in Bezug auf diesen Faktor berücksichtigt werden.

- Ob es zwischen dem Anmelder und dem Antragsteller vor oder zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke irgendeine Art von Streitigkeit gab.⁽¹²⁹⁾
- Stand der Geschäftsbeziehungen zwischen den Parteien zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke: ob sie beendet wurden oder ob sie sich verschlechtert hatten/seit einiger Zeit angespannt waren.⁽¹³⁰⁾
- In Fällen, in denen die Beziehungen zwischen den Parteien endeten, die Zeitspanne zwischen dem Ende dieser Geschäftsbeziehungen und der Anmeldung der angefochtenen Marke.⁽¹³¹⁾
- Ob sich die Position des Antragstellers auf dem Markt verändert hatte, einschließlich beispielsweise seiner finanziellen Situation und seines Bekanntheitsgrads in dem Zeitraum vor der Anmeldung der angefochtenen Marke.⁽¹³²⁾
- Der Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke.⁽¹³³⁾ Diese Analyse wird insbesondere für das Szenario der wiederholten Anmeldung von Bedeutung sein, bei dem geprüft werden soll, ob die Tatsache, dass der Anmelder die angefochtene Marke zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederholt angemeldet hat, ein maßgeblicher Indikator ist.

Darüber hinaus kann die Analyse der Chronologie der Ereignisse, die zur Anmeldung der angefochtenen Marke geführt haben (oder unmittelbar nach der Anmeldung eintraten), auch Informationen über andere Faktoren liefern, z. B. darüber, ob der Anmelder wusste oder hätte wissen müssen, dass der Antragsteller ein älteres identisches/ähnliches Recht benutzt hat.⁽¹³⁴⁾

2.4.2.9 Redliche unternehmerische Logik hinter der Anmeldung der angefochtenen Marke

Das Fehlen einer redlichen unternehmerischen Logik, einschließlich einer Geschäftsstrategie, hinter der Anmeldung der angefochtenen Marke kann ebenfalls ein relevanter Faktor dafür sein, ob die Marke bösgläubig angemeldet wurde.

Bei der Beurteilung dieses Faktors können die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, unter anderem auf eine Situation stoßen, dass ein Anmelder die Eintragung einer Marke nicht nur für die Kategorien von Waren und/oder Dienstleistungen beantragt hat, die er zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung vermarktet hat, sondern auch für andere Kategorien von Waren/Dienstleistungen, die er in Zukunft zu vermarkten beabsichtigte bzw. deren Vermarktung er in Erwägung zog. In diesem Zusammenhang sei jedoch darauf hingewiesen, dass diese Praxis, wie in der EU-Rechtsprechung⁽¹³⁵⁾ festgestellt, grundsätzlich legitim ist. Daher stellt ein langes Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen als solches nicht automatisch eine Bösgläubigkeit dar. Im Zusammenhang mit Bösgläubigkeit kann jedoch die

⁽¹²⁹⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

⁽¹³⁰⁾ 12/05/2021, T-167/20, TORNADO (fig.), EU:T:2021:257, § 69-71; 31/05/2018, T-340/16, Outsource 2 India (fig.), EU:T:2018:314, § 42.

⁽¹³¹⁾ 17/03/2021, T-853/19, EARNEST SEWN, EU:T:2021:145, § 67-70; 12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 64.

⁽¹³²⁾ 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 30.

⁽¹³³⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211 § 87-89.

⁽¹³⁴⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 61-63; 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 46.

⁽¹³⁵⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54-55 (in diesen beiden Fällen hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt); 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88-89; 05/07/2016, T-167/15, NEUSCHWANSTEIN, EU:T:2016:391, § 55.

Praxis, bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen in die Spezifikation aufzunehmen, als Indikator für Bösgläubigkeit betrachtet werden, wenn sie künstlich ist und eine redliche unternehmerische Logik, einschließlich einer Geschäftsstrategie, fehlt.⁽¹³⁶⁾

Im Folgenden werden mehrere Beispiele aus der EU-Rechtsprechung angeführt, bei denen die Umstände des Falles gezeigt haben, dass der Anmeldung keine unternehmerische Logik zugrunde lag.

<p>21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 60-77 ⁽¹³⁷⁾</p>	<p>Die Umstände dieses Falls haben gezeigt, dass die Verringerung des Verwaltungsaufwands in Widerspruchsverfahren einer der Hauptgründe war, den der Inhaber zur Rechtfertigung der wiederholten Anmeldung derselben Marke angeführt hat (um zu vermeiden, dass mit jedem Widerspruch auf Verlangen ein Benutzungsnachweis vorgelegt werden muss). Angesichts der Erwägungen zu dem Fall war klar, dass der Anmelder eingeräumt hat, dass einer der Vorteile, mit der er die Anmeldung der angefochtenen Marke rechtfertigte, darauf beruhte, dass er in mehreren Widerspruchsverfahren nicht jedes Mal den Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marke erbringen müsse. Allerdings wurden die Erklärungen des Anmelders, wonach er im Wesentlichen die Marke „MONOPOLY“ für andere Waren und Dienstleistungen schützen wollte, um der technologischen Entwicklung und der Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit Rechnung zu tragen, als legitim erachtet. Aus diesem Grund wurde die angefochtene Marke für die nicht von den älteren Marken erfassten Waren und Dienstleistungen nicht für nichtig erklärt. Diese Erklärungen rechtfertigten jedoch nicht die Anmeldung der angegriffenen Marke für Waren und Dienstleistungen, die mit den von den älteren Marken erfassten identisch sind. Darüber hinaus war die angeblich mit der Anmeldung der angegriffenen Marke verbundene Verringerung des Verwaltungsaufwands nur schwer mit den zusätzlichen Kosten und dem mit der ständigen wiederholten Anmeldung und der Aufrechterhaltung der älteren Marken verbundenen Verwaltungsaufwand in Einklang zu bringen.</p>
<p>28/01/2016, T-335/14, DoggiS (fig.), EU:T:2016:39, § 88, 90</p>	<p>Die in diesem Fall eingereichten Beweismittel lieferten keine Erklärung dafür, warum der Anmelder eine mit bestimmten älteren Bildmarken der Antragsteller nahezu identische Bildmarke anmeldete, um die gleichen Dienstleistungen wie ihre Marken sowie Waren zu bezeichnen, die für die Erbringung dieser Dienstleistungen notwendig sind, was keiner unternehmerischen Logik entsprochen habe. Darüber hinaus habe sich der Anmelder nicht einmal auf irgendeine unternehmerische Logik berufen, um dieses Verhalten zu rechtfertigen. Im Wesentlichen habe der Anmelder nur eine Reihe nicht stichhaltiger Argumente vorgebracht, um darzulegen, dass er zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke keine Kenntnis von der Existenz der älteren Marken der Antragsteller gehabt habe. Außerdem konnte mit dem Argument des Anmelders, er habe sich auf eine lange Erfahrung im Franchisesektor gestützt, sein legitimes Interesse nicht nachgewiesen werden, da die Erfahrung, auf die er sich berufen hat, den Finanzsektor und somit einen ganz anderen Sektor als den von Schnellrestaurants betroffen hat.</p>
<p>29/09/2021, T-592/20, Agate</p>	<p>Die Umstände dieses Falls haben gezeigt, dass der Anmelder keine Beweismittel im Hinblick auf die Benutzung der angefochtenen Marke oder den Verkauf von Reifen</p>

⁽¹³⁶⁾ 14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 26 (in diesem Fall hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt).

⁽¹³⁷⁾ Weitere Informationen zu diesem Urteil sind der Tabelle in Abschnitt 2.5.2.2 zu entnehmen.

<p>/ Agate, EU:T:2021:633, § 68-71</p>	<p>durch ihn unter einer anderen Marke vorgelegt hat. Zudem hat er keine angemessene Erklärung für die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit vom Bereich der Landwirtschaft auf die Reifenbranche vorgebracht, obwohl aus den vorgelegten Beweismitteln hervorgeht, dass „Unternehmen, die Lkw-Reifen herstellen, keine Kraftfahrzeugreifen für den landwirtschaftlichen Bereich herstellen“.</p>
---	--

Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass eine Analyse der Umstände des Falls zu dem Schluss führen kann, dass der Anmeldung der angefochtenen Marke eine redliche unternehmerische Logik zugrunde lag. Diese Situation wird durch die folgenden Beispiele aus der EU-Rechtsprechung veranschaulicht.

<p>14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23</p>	<p>In diesem Fall wurde die redliche unternehmerische Logik daraus abgeleitet, dass während des der Anmeldung vorausgegangenen Zeitraums die Zahl der Mitgliedstaaten, in denen der Anmelder die Marke benutzt hat, gestiegen ist. Dies wurde als plausibler Beweggrund für den Anmelder erachtet, den Schutz der angefochtenen Marke durch ihre Eintragung als Unionsmarke (UM) zu erweitern, und somit wurde das Vorliegen einer Bösgläubigkeit des Anmelders ausgeschlossen.</p>
--	---

<p>13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 35-37, 49</p>	<p>Die Beweismittel und der Sachverhalt dieses Falls zeigten, dass die angefochtene Marke anlässlich des 125. Jahrestags der Schaffung der Marke „Pelikan“ angemeldet wurde, weshalb der Anmelder beschloss, sie zu modernisieren und eine neue Anmeldung für diese neue Version einzureichen. Dabei wurde auch berücksichtigt, dass die angefochtene Marke ein aktualisiertes Verzeichnis von Dienstleistungen abdeckte. All dies führte zu dem Schluss, dass hinter der Anmeldung eine redliche unternehmerische Logik stand, wodurch gleichzeitig die Möglichkeit einer Bösgläubigkeit des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke ausgeschlossen wurde.</p>
---	---

2.4.2.10 Antrag auf finanzielle Kompensation

Ein an den Antragsteller gerichteter Antrag des Anmelders auf finanzielle Kompensation kann auch ein relevanter Faktor für die Beurteilung der Bösgläubigkeit sein, insbesondere wenn Beweise dafür vorliegen, dass der Anmelder Kenntnis vom Bestehen des älteren Rechts hatte und erwarten konnte, von ihm ein Angebot über eine finanzielle Kompensation zu erhalten.⁽¹³⁸⁾ Bösgläubigkeit kann daher vorliegen, wenn offensichtlich ist, dass die Anmeldung spekulativ oder ausschließlich in der Absicht eingereicht wurde, einem Dritten Geld abzunötigen, und nicht, um ihre wesentliche Funktion als Marke zu erfüllen.⁽¹³⁹⁾

2.4.2.11 Verhaltens-/ Handlungsmuster des Anmelders

Der Umstand, dass das Verhalten/die Handlungen des Anmelders einem konkreten Muster folgte(n), kann ein relevanter Faktor für die Beurteilung der Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen sein.

⁽¹³⁸⁾ 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 81-83.

⁽¹³⁹⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 72; 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 145.

So wurden beispielsweise die folgenden der EU-Rechtsprechung entnommenen Verhaltens-/Handlungsmuster des Anmelders als relevant für die Feststellung des Vorliegens einer unredlichen Absicht seitens des Anmelders erachtet:

- Der Anmelder reichte am Tag der Anmeldung der angefochtenen Marke „NEYMAR“ auch die Anmeldung für die Eintragung einer anderen Marke ein, die auch aus dem Namen eines anderen berühmten Fußballspielers bestand;⁽¹⁴⁰⁾
- der Anmelder verfolgte eine missbräuchliche Anmeldungsstrategie (z. B. durch die Aneinanderreihung von Anträgen auf Eintragung nationaler Marken ohne Entrichtung der Anmeldegebühren, um sich eine Sperrposition für einen Zeitraum zu verschaffen, der länger als die sechsmonatige Überlegungsfrist für die Inanspruchnahme von Priorität für eine Unionsmarkenmeldung ist – und sogar länger als die fünfjährige Benutzungsschonfrist);⁽¹⁴¹⁾
- der Anmelder hatte mehrere Marken Dritter, die eine gewisse Bekanntheit genossen, ohne Einwilligung der Inhaber dieser Marken und/oder ohne das Bestehen einer mit ihnen geschlossenen Lizenzvereinbarung angemeldet.⁽¹⁴²⁾

Ein weiteres Beispiel könnte die Tatsache sein, dass der Anmelder, auch über die mit ihm verbundenen juristischen/natürlichen Personen, die markenrechtlichen Vorschriften/das Markenrechtssystem in der Absicht missbraucht, die andere Partei oder sogar die Ämter für geistiges Eigentum mit aufwendigen Verfahren zu belasten (z. B. durch Einreichung einer großen Zahl von Löschanträgen).

2.5 Szenarien von Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen

In diesem Teil der Gemeinsamen Praxis werden die typischsten und bemerkenswertesten Beispiele für Szenarien von Bösgläubigkeit bei Markenmeldungen dargelegt – zwei unter dem Aspekt der widerrechtlichen Aneignung des Rechts/der Rechte des Dritten und drei unter dem Aspekt des Missbrauchs des Markenrechtssystems. Darüber hinaus werden für jedes Szenario einige Beispiele aus der EU-Rechtsprechung herangezogen, um zu zeigen, wie Bösgläubigkeit in echten Fällen beurteilt wurde. Die Beispiele dienen insbesondere dazu, zu veranschaulichen, wie die (in Abschnitt 2.4 dargestellten) Faktoren, die zur Feststellung von Bösgläubigkeit in jedem einzelnen Szenario beigetragen haben, zusammenwirkten.

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen „Faktoren“ und „Szenarien“ zu unterscheiden. „Szenarien von Bösgläubigkeit“ beziehen sich auf konkrete Situationen, in denen mehrere (für die Beurteilung der Bösgläubigkeit relevante) Faktoren bestehen und zusammenwirken müssen, damit festgestellt werden kann, dass der Anmelder bösgläubig gehandelt hat. Ein „Faktor“ ist hingegen nur ein Element, das bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit berücksichtigt werden kann, und in der Regel reicht ein Faktor allein nicht aus, um Bösgläubigkeit festzustellen.

2.5.1 Szenarien in Bezug auf den Aspekt der widerrechtlichen Aneignung des Rechts/der Rechte des Dritten

2.5.1.1 Parasitäres Verhalten

Parasitäres Verhalten umfasst Situationen, in denen sich aus der Analyse aller Umstände des Falls eindeutig ergibt, dass die angefochtene Marke in unredlicher Absicht angemeldet wurde,

⁽¹⁴⁰⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 50.

⁽¹⁴¹⁾ 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 48, 51-52; 07/09/2022, T-627/21, Monsoon, EU:T:2022:530, § 35-37.

⁽¹⁴²⁾ 23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 154-155.

- a) sich die Bekanntheit⁽¹⁴³⁾, einschließlich der Restbekanntheit/verbleibenden Bekanntheit⁽¹⁴⁴⁾ des älteren Rechts zunutze zu machen; oder
- b) von einem älteren Recht zu profitieren, unabhängig von dessen Bekanntheitsgrad auf dem Markt.

Es sei darauf hingewiesen, dass dieses Szenario eine Vielzahl von Fällen abdeckt, in denen der Anmelder in Kenntnis des Bestehens eines älteren Rechts, das einen gewissen Grad des rechtlichen Schutzes bzw. der Bekanntheit auf dem Markt genießt sowie auf diesem tatsächlich präsent ist,⁽¹⁴⁵⁾ eine Markenmeldung in der Absicht eingereicht hat, so nah wie möglich eine Verbindung mit diesem älteren Recht zu schaffen oder es nachzuahmen, um von jeglicher Attraktivität und/oder Bekanntheit auf dem Markt zu profitieren. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn der Anmelder einen falschen Eindruck von Kontinuität oder einer falschen erblichen Verbindung zwischen der angefochtenen Marke und einer älteren, ehemals bekannten Marke oder dem Namen einer ehemals berühmten Person bzw. eines ehemals berühmten Unternehmens oder älteren Rechts, die den maßgeblichen Verkehrskreisen nach wie vor bekannt sind, vermitteln möchte.⁽¹⁴⁶⁾

Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass das Vorliegen von Bösgläubigkeit in diesem Szenario aus verschiedenen Faktoren abgeleitet werden kann. Im Hinblick auf die Anwendung dieses Szenarios muss jedoch die unredliche Absicht des Anmelders, von der Attraktivität und/oder Bekanntheit des älteren Rechts auf dem Markt zu profitieren, festgestellt werden. Dies kann beispielsweise aus dem Geschäftswert, der Bekanntheit, dem Erfolg, Ansehen und/oder der tatsächlichen Präsenz, die das ältere Recht des Dritten erworben hat, oder aus dem Hinweis auf eine berühmte/bekannte Person oder ein berühmtes/bekanntes Ereignis abgeleitet werden. Zum Beispiel könnte der Anmelder von den Investitionen des Antragstellers in die Förderung und den Aufbau des Geschäftswerts für sein älteres Recht oder die Benutzung eines älteren Rechts durch den Antragsteller, mit dem er seine starke Präsenz auf einem bestimmten Markt etablieren konnte, profitieren wollen.

Aus den vorstehenden Ausführungen geht eindeutig hervor, dass dieses Szenario unter anderem Fälle umfasst, bei denen das Ziel darin besteht, sich die Bekanntheit des älteren Rechts, einschließlich der Restbekanntheit/verbleibenden Bekanntheit, zunutze zu machen. Hierbei ist es wichtig, dass das ältere Recht zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke eine gewisse Bekanntheit oder eine gewisse Berühmtheit genossen hat.⁽¹⁴⁷⁾ Es sollte jedoch klar zwischen Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der Markenrichtlinie und den Bestimmungen zur Bösgläubigkeit unterschieden werden.

Es ist zu betonen, dass der Antragsteller – im Zusammenhang mit Bösgläubigkeit – nicht verpflichtet werden kann, die Bekanntheit seines älteren Rechts auf dieselbe Weise nachzuweisen wie in Verfahren nach Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der Markenrichtlinie.⁽¹⁴⁸⁾ Denn die beiden Bestimmungen haben unterschiedliche Zwecke.

- Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe a der Markenrichtlinie gewährt älteren eingetragenen Marken Schutz, die in dem Mitgliedstaat oder in der Europäischen Union bekannt sind, wenn die Benutzung der angemeldeten Marke (angefochtenen Marke) die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der

⁽¹⁴³⁾ 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51; 19/10/2022, T-466/21, Lio (fig.) / El Lio (fig.) et al., EU:T:2022:644, § 83.

⁽¹⁴⁴⁾ 08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240.

⁽¹⁴⁵⁾ Weitere Informationen zum Faktor „Grad des rechtlichen Schutzes“ sind Unterabschnitt 2.4.2.2 zu entnehmen.

⁽¹⁴⁶⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68-69 (in diesem Fall hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt).

⁽¹⁴⁷⁾ 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 57 (in diesem Fall hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt).

⁽¹⁴⁸⁾ 23/05/2019, T-3/18 und T-4/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 60.

älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Außerdem stellt dieser Artikel ein gesondertes Eintragungshindernis bzw. einen gesonderten Nichtigkeitsgrund dar und unterliegt eigenen formellen und materiellen Anforderungen, zu denen die Bösgläubigkeit des Anmelders der angefochtenen Marke nicht zählt.

- Im Hinblick auf die Anwendung der Bestimmungen zur Bösgläubigkeit, wie sie bereits in diesem Dokument erwähnt wurden, ist jedoch neben anderen für den konkreten Fall relevanten Faktoren eine unredliche Absicht des Anmelders erforderlich. Dieser Faktor wird in der Regel anhand relevanter, kohärenter und objektiver Kriterien festgestellt und anhand der in dem Fall vorgelegten Beweismittel beurteilt. Daher ist die Tatsache, dass bei parasitärem Verhalten das ältere Recht (bei dem es sich um eine eingetragene Marke handeln kann oder auch nicht) bekannt ist, einen anderen Bekanntheitsgrad auf dem Markt hat oder von einem Dritten im geschäftlichen Verkehr benutzt wird, unter anderem ein Element, das auf das Vorliegen einer unredlichen Absicht des Anmelders hinweisen kann.

Schließlich sollten die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, beim Umgang mit diesem Szenario auch berücksichtigen, dass ein parasitäres Verhalten auftreten kann, selbst wenn der Grad der Bekanntheit oder die Nutzung des älteren Rechts aus dem geschäftlichen Verkehr in einem Nicht-EU-Land stammt.

Beispielsweise können die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, auf eine ähnliche Situation stoßen wie in der folgenden Rechtssache des Gerichts:

Parteien vor dem Gericht	Simca Europe Ltd / HABM		Parteien vor den Beschwerdekammern	PSA PEUGEOT CITROËN, Groupement d'Intérêt Economique [Antragsteller] gegen SIMCA EUROPE LIMITED [derzeitiger Inhaber]
Aktenzeichen und Datum der Rechtssache beim Gericht	T-327/12, 08/05/2014		Aktenzeichen und Datum des Falls bei den Beschwerdekammern	R 645/2011-1, 12/04/2012
Marken	Angefochtene Marke	Ältere Rechte	Faktoren, die für die Feststellung der Bösgläubigkeit in diesem Fall relevant waren	
	SIMCA Unionsmarke Nr.6 489 371 (Wortmarke) Klasse 12	 WO Nr. 218 957 (Deutschland, Spanien, Österreich und Benelux)	Unredliche Absicht des Anmelders (<i>in diesem Fall: sich die Restbekanntheit/verbleibende Bekanntheit der Marken des Antragstellers zunutze zu machen und daraus Vorteile zu ziehen</i>)	
			Kenntnis des Anmelders, dass der Dritte ein älteres identisches/ähnliches Recht benutzt	
			Grad des rechtlichen Schutzes, den das ältere Recht des Dritten genießt	
			Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und dem älteren Recht/den älteren Rechten	
		Herkunft der angefochtenen Marke und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung		

		Klassen 12, 16, 25 SIMCA Französische Marke Nr. 1606604 (Wortmarke) Klassen 12, 37	Fehlende redliche geschäftliche Logik hinter der Anmeldung der angefochtenen Marke Chronologie der Ereignisse, die zur Anmeldung der angefochtenen Marke geführt haben
Zusammenfassung des Falls	Der ursprüngliche Anmelder (Joachim Wöhler) hat die Unionsmarke „SIMCA“ eintragen lassen. Anschließend wurde die Marke auf Simca Europe Ltd. (derzeitiger Inhaber) übertragen. Der Antragsteller (GIE PSA Peugeot Citroen) reichte eine Nichtigkeitsklage aufgrund von Bösgläubigkeit ein. Er war Inhaber einer älteren Marke „SIMCA“, die in mehreren Mitgliedstaaten geschützt ist, obwohl die Marke in den vorangegangenen Jahrzehnten nicht benutzt worden war. Auch wenn sich die Bekanntheit der Marke „SIMCA“ über die Jahre verringert hat, verfügt sie bei den an Autos interessierten Verkehrskreisen immer noch über einen gewissen Grad an Bekanntheit („Restbekanntheit/verbleibende Bekanntheit“). Das Gericht wies darauf hin, dass das Bestehen der Marke „SIMCA“ als „historische“ Marke eine offenkundig bekannte Tatsache war und dass der ehemalige Inhaber Kenntnis von der Restbekanntheit/verbleibenden Bekanntheit der Marke hatte. Folglich war das Gericht der Auffassung, dass die identische angefochtene Marke in Klasse 12 bewusst angemeldet worden war, um eine gedankliche Nähe zu den älteren Rechten herzustellen und von ihrer Restbekanntheit/verbleibenden Bekanntheit auf dem Automobilmarkt zu profitieren und sich so diese Bekanntheit zunutze zu machen, oder diesen älteren Marken gar Konkurrenz zu machen, falls sie vom Antragsteller in der Zukunft wieder benutzt werden sollten.		

2.5.1.2 Verletzung eines Treuhandverhältnisses

Bei diesem Bösgläubigkeitsszenario muss das Bestehen eines Treuhandverhältnisses (eines der Beispiele für den in Unterabschnitt 2.4.2.6 erläuterten Faktor) zwischen dem Antragsteller und dem Anmelder vor der Anmeldung der angefochtenen Marke festgestellt werden. Zur Beurteilung der Bösgläubigkeit sollte daher unter anderem geprüft werden, ob zwischen dem Anmelder und dem Antragsteller eine Vereinbarung über eine geschäftliche Zusammenarbeit bestand, die ein Treuhandverhältnis beinhaltete, oder ob ein solches Verhältnis gesetzlich vorgeschrieben war. Beispielsweise sollte dieses Treuhandverhältnis dem Anmelder ausdrücklich oder implizit eine allgemeine Treue- und Loyalitätspflicht zur Wahrnehmung der Interessen des Inhabers der älteren Rechte (Antragsteller) auferlegen.

Die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, können auf eine ähnliche Situation stoßen wie im folgenden Fall des Gerichts.

Parteien vor dem Gericht	SA.PAR. Srl gegen HABM	Parteien vor den Beschwerdekammern	SALINI COSTRUTTORI S.p.A. [Antragsteller] gegen SA.PAR. S.r.l. [Anmelder]
Aktenzeichen und Datum der	T-321/10, 11/07/2013	Aktenzeichen und Datum des	R 219/2009-1, 21/04/2010

Rechtssache beim Gericht		Falls bei den Beschwerdekammern	
Marken	Angefochtene Marke	Ältere Rechte	Faktoren, die für die Feststellung der Bösgläubigkeit in diesem Fall relevant waren
	GRUPPO SALINI Unionsmarke Nr.3 831 161 (Wortmarke) Klassen 36, 37, 42	SALINI (nicht eingetragene Marke/nicht eingetragenes Zeichen)	Unredliche Absicht des Anmelders (<i>in diesem Fall: sich die Rechte des Antragstellers an der älteren Marke anzueignen</i>)
			Kenntnis des Anmelders, dass der Dritte ein älteres identisches/ähnliches Recht benutzt
			Grad des rechtlichen Schutzes, den das ältere Recht des Dritten genießt
			Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und dem älteren Recht/den älteren Rechten
			Frühere Beziehungen zwischen den Parteien
			Chronologie der Ereignisse, die zur Anmeldung der angefochtenen Marke geführt haben
			Fehlende redliche unternehmerische Logik hinter der Anmeldung der angefochtenen Marke
Zusammenfassung des Falls	Der Anmelder (SA.PAR. Srl) hat die Unionsmarke „GRUPPO SALINI“ eintragen lassen. Der Antragsteller (Salini Costruttori SpA) reichte eine Nichtigkeitsklage aufgrund von Bösgläubigkeit ein. Das Gericht befand, dass der Anmelder nicht in Unkenntnis darüber sein konnte, dass der Antragsteller die nicht eingetragene Marke bzw. das nicht eingetragene Zeichen „SALINI“ (allein oder in Verbindung mit dem Begriff „costruttori“) seit langem sowohl in Italien als auch im Ausland benutzte. Zwischen den Parteien bestanden eine frühere Beziehung: Das Gericht berücksichtigte, dass der Anmelder in erheblichem Umfang am Gesellschaftskapital des Antragstellers beteiligt war und seine Geschäftsführer hochrangige Positionen in der Geschäftsleitung des Antragstellers bekleideten und somit eine „qualifizierte“ Kenntnis von der unternehmerischen Expansion und zunehmenden Bekanntheit hatten. Dem Gericht zufolge genügte eine solche wenn auch „qualifizierte“ Kenntnis jedoch allein nicht, um Bösgläubigkeit zu bejahen, und es wurden weitere Faktoren geprüft, unter anderem die Chronologie der Ereignisse bis zur Anmeldung (einschließlich eines gesellschaftsrechtlichen Rechtsstreits vor der Anmeldung und einer Steigerung der Absatzzahlen und des Bekanntheitsgrads des Anmelders). In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen bestätigte das Gericht das Vorliegen von Bösgläubigkeit, da der Anmelder die Absicht hatte, sich die Rechte an der Marke des Antragstellers anzueignen.		

2.5.2 Szenarien zum Aspekt des Missbrauchs des Markenrechtssystems

2.5.2.1 Defensiv-Eintragungen

Es sei darauf hingewiesen, dass der Anmelder gemäß der Markenrichtlinie nicht verpflichtet ist, zum Zeitpunkt der Anmeldung seine Absicht zur Benutzung einer Marke zu erklären oder nachzuweisen. Darüber hinaus kann eine eingetragene Marke aufgrund von Nichtbenutzung erst fünf Jahre nach ihrer Eintragung für verfallen erklärt werden. Folglich muss der Anmelder zum Zeitpunkt seiner Markenmeldung weder angeben noch genau wissen, wie er die angemeldete Marke benutzen wird, da er über einen Zeitraum von fünf Jahren verfügt, um eine tatsächliche Benutzung aufzunehmen, die der Hauptfunktion der Marke entspricht.

Ungeachtet dieses Umstands kann jedoch im Zusammenhang mit Bösgläubigkeitsverfahren die Eintragung einer Marke, ohne dass der Anmelder die Absicht hat, sie für die von der Eintragung erfassten Waren und Dienstleistungen zu benutzen, Bösgläubigkeit darstellen, wenn die Anmeldung der Marke im Hinblick auf die Ziele der Markenrichtlinie nicht gerechtfertigt ist.⁽¹⁴⁹⁾

Diesbezüglich ist auch zu berücksichtigen, dass, obwohl die Absicht zur Benutzung nicht angegeben werden muss, der Schutz von Marken nicht gerechtfertigt ist, sofern sie nicht gemäß den in den jeweiligen Rechtsvorschriften (national/EU) verankerten Anforderungen an die ernsthafte Benutzung tatsächlich auf dem Markt benutzt werden. Denn durch die Aufrechterhaltung der Eintragung einer nicht benutzten Marke könnte das Spektrum der Zeichen, die andere Marktteilnehmer eintragen lassen können, beschränkt und Mitbewerbern die Möglichkeit zur Benutzung dieser oder einer ähnlichen Marke für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen genommen werden.⁽¹⁵⁰⁾

Wenn der Anmelder eine Marke ohne Absicht, diese überhaupt oder für die angegebenen Waren und Dienstleistungen zu benutzen, zur Eintragung anmeldet, steht einer Eintragung der Marke (in der Annahme, dass die Marke ansonsten eintragungsfähig ist) nichts entgegen. Vor Ablauf der Fünfjahresfrist, die Voraussetzung für eine Anfechtung wegen Nichtbenutzung ist, kann eine solche Marke einzig und allein auf der Grundlage, dass die Anmeldung bösgläubig erfolgt ist, gelöscht oder in ihrem Umfang eingeschränkt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass das Markenrechtssystem nicht für Missbrauch anfällig ist.⁽¹⁵¹⁾

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen werden Eintragungen, die keine rechtmäßige Markenfunktion – insbesondere die wesentliche Funktion als Herkunftsangabe – verfolgen und dazu bestimmt sind,

- a) nur den Schutzzumfang der anderen älteren Rechte des Anmelders zu erhöhen, ohne dass eine redliche unternehmerische Logik dahintersteht;⁽¹⁵²⁾ und/oder
- b) Dritte daran zu hindern, in Zukunft identische/ähnliche Rechte für identische/ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen (in Bezug auf alle oder einen Teil der identifizierten Waren und/oder Dienstleistungen) eintragen zu lassen oder zu benutzen, ohne dass eine redliche unternehmerische Logik dahintersteht,

als in bösgläubiger Absicht vorgenommene Eintragungen angesehen.

Bei der Beurteilung der Bösgläubigkeit im Rahmen dieses Szenarios sollte der Anmelder der angefochtenen Marke nicht verpflichtet sein, die Benutzung dieser Marke nachzuweisen. Denn es geht nicht darum, die ernsthafte Benutzung zu prüfen, sondern zu beurteilen, ob der Anmelder zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke den Zweck oder die Absicht (oder den möglichen Zweck oder die mögliche Absicht) verfolgte, sie entsprechend den wesentlichen Funktionen einer Marke auf dem Markt zu benutzen.⁽¹⁵³⁾ Bei dieser Beurteilung sind alle für den konkreten Fall relevanten Umstände zu berücksichtigen; vor allem kann eine fehlende redliche unternehmerische Logik hinter der Anmeldung ⁽¹⁵⁴⁾ ein Hinweis auf die unredliche

⁽¹⁴⁹⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510, § 35.

⁽¹⁵⁰⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 50.

⁽¹⁵¹⁾ Schlussanträge des Generalanwalts Tanchev vom 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 96.

⁽¹⁵²⁾ 28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, EU:T:2020:510.

⁽¹⁵³⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57-58 (in diesem Fall hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt); 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 68 (und die dort angeführte Rechtsprechung); 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 64 (und die dort angeführte Rechtsprechung).

⁽¹⁵⁴⁾ Weitere Informationen über den Faktor „redliche unternehmerische Logik hinter der Anmeldung der angefochtenen Marke“ sind Unterabschnitt 2.4.2.9 zu entnehmen.

Absicht des Anmelders sein.⁽¹⁵⁵⁾

Schließlich können, wie oben erläutert, die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, unter anderem auf das Szenario stoßen, dass ein Anmelder wohlüberlegt eine Eintragung in Bezug auf eine breite Waren- und Dienstleistungspalette anstrebt, jedoch nicht die Absicht hat, die Marke für alle oder einige dieser Waren und Dienstleistungen zu benutzen ⁽¹⁵⁶⁾, sondern möglicherweise Dritte an der Benutzung der eingetragenen Marke für den Vertrieb von Waren und Dienstleistungen hindern will. Auch Defensiv-Eintragungen können, wie im nachstehenden Fall des Gerichts dargelegt, Bösgläubigkeit darstellen, wenn der Anmelder lediglich die Absicht hatte, den Schutz eines anderen Rechts zu stärken und sein Markenportfolio zu erweitern, ohne dass eine redliche unternehmerische Logik dahinterstand.

Parteien vor dem Gericht	Target Ventures Group Ltd gegen EUIPO		Parteien vor den Beschwerdekammern	Target Ventures Group Ltd [Antragsteller] gegen Target Partners GmbH [Anmelder]
Aktenzeichen und Datum der Rechtssache beim Gericht	T-273/19, 28/10/2020		Aktenzeichen und Datum des Falls bei den Beschwerdekammern	R 1684/2017-2, 04/02/2019
Marken	Angefochtene Marke	Ältere Rechte	Faktoren, die für die Feststellung der Bösgläubigkeit in diesem Fall relevant waren	
	TARGET VENTURES Unionsmarke Nr. 13 685 5 65 (Wortmarke) Klassen 35, 36	TARGET PARTNERS (nicht eingetragene Marke/nicht eingetragenes Zeichen)	Unredliche Absicht des Anmelders (<i>in diesem Fall: den Schutz eines anderen Rechts zu stärken und sein Markenportfolio zu erweitern</i>)	
		TARGET VENTURES (Domainnamen)	Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und dem älteren Recht/den älteren Rechten	
			Herkunft der angefochtenen Marke und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung	
Zusammenfassung des Falls	Fehlende redliche unternehmerische Logik hinter der Anmeldung der angefochtenen Marke			
	Der Anmelder, ein Risikokapitalfonds (Target Partners GmbH), hat die Unionsmarke „TARGET VENTURES“ eintragen lassen. Er war auch Inhaber der Domainnamen „targetventures.com“ und „targetventures.de“, die lediglich auf die offizielle Website des Anmelders „www.targetpartners.de“ weiterleiteten. Der Antragsteller (Target Ventures Group Ltd), ebenfalls ein Risikokapitalfonds, war unter dem Zeichen „TARGET VENTURES“ auf den Risikokapitalmärkten Russlands sowie der EU tätig. Das Gericht befand, dass die Anmeldung der angefochtenen Marke zur Abwendung der Gefahr einer Verwechslung mit dem Zeichen „TARGET PARTNERS“, das sich bereits in Besitz des Anmelders befand, und/oder zum Schutz des gemeinsamen Bestandteils dieser Zeichen (d. h. TARGET) nicht zu den Funktionen einer Marke, insbesondere der wesentlichen			

⁽¹⁵⁵⁾ 29/09/2021, T-592/20, Agate / Agate, EU:T:2021:633, § 69.

⁽¹⁵⁶⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81; Schlussanträge des Generalanwalts Tanchev vom 16/10/2019, C-371/18, SKY, EU:C:2019:864, § 94-95.

Funktion als Herkunftsangabe, sondern vielmehr zur Stärkung und zum Schutz des ersten Rechts des Anmelders (TARGET PARTNERS) beigetragen habe. Darüber hinaus stellte das Gericht fest, dass die Behauptung des Anmelders, die Anmeldung der angefochtenen Marke ziele darauf ab, ihre Verwendung auszuweiten, nicht nur durch das Fehlen jeglicher Benutzung der Marke „TARGET VENTURES“ außer der bereits vor Anmeldung erfolgten Benutzung widerlegt wird, sondern auch in Widerspruch zu den Erklärungen des Anmelders steht, dass sein Unternehmen von seinen Kunden ausschließlich mit dem Zeichen „TARGET PARTNERS“ identifiziert werde.

2.5.2.2 Wiederholte Anmeldung

Im Zusammenhang mit einem Szenario der wiederholten Anmeldung ist es wichtig, zunächst hervorzuheben, dass ein Inhaber ein berechtigtes Interesse an einer wiederholten Markenmeldung haben kann. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn der Inhaber einer älteren eingetragenen Marke gemäß seiner neuen Vermarktungsstrategie, sich ändernden geschäftlichen Bedürfnissen und/oder Änderungen der Verbrauchernachfrage beschließt, eine modernisierte/aktualisierte Version seiner älteren eingetragenen Marke(n) ⁽¹⁵⁷⁾ anzumelden und/oder das Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen zu aktualisieren.⁽¹⁵⁸⁾ Zudem ist die wiederholte Anmeldung einer Marke eine Handlung, die per se in der Markenrichtlinie nicht verboten ist.⁽¹⁵⁹⁾ ⁽¹⁶⁰⁾

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen sei darauf hingewiesen, dass nur unter konkreten und bestimmten Umständen, nämlich wenn nachgewiesen wird, dass der Anmelder bei der wiederholten Markenmeldung die Absicht hatte, das Markenrechtssystem zu missbrauchen ⁽¹⁶¹⁾, die wiederholte Anmeldung als bösgläubig erachtet wird.

Es gibt jedoch mehrere Elemente, die von den zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, bei der Beurteilung, ob es sich um eine wiederholte Anmeldung handelt oder nicht, berücksichtigt werden sollten. Diese Elemente sind in den nachstehenden Punkten 1) bis 4) enthalten, die als Orientierungshilfe bei der Durchführung dieser Beurteilung dienen sollen. Keines dieser Elemente, weder für sich genommen noch in ihrer Gesamtheit, reicht jedoch aus, um zu dem Schluss zu gelangen, dass der Anmelder bei der wiederholten Anmeldung der Marke bösgläubig gehandelt hat, da alle relevanten Umstände des Falls, insbesondere die unredliche Absicht des Anmelders, zu prüfen sind.

⁽¹⁵⁷⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 35-36, 51 (in diesem Fall hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt).

⁽¹⁵⁸⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 49 (in diesem Fall hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75.

⁽¹⁵⁹⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70.

⁽¹⁶⁰⁾ Bei der wiederholten Markenmeldung ist es jedoch auch wichtig, die folgenden Bestimmungen/Verfahren auf nationaler Ebene zu berücksichtigen. In Portugal ist die wiederholte Anmeldung einer identischen Marke für identische Waren und/oder Dienstleistungen nicht zulässig, da Artikel 224 des portugiesischen Gesetzes über den gewerblichen Rechtsschutz besagt, dass „für ein und dieselbe Marke für ein und dieselbe Ware oder Dienstleistung nur eine Eintragung erfolgen kann, weshalb eine solche Marke von Amts wegen zurückgewiesen wird“. Darüber hinaus besteht in Zypern, obwohl es keine nationale Bestimmung zu diesem Thema gibt, die interne Praxis darin, dass niemand zwei Bescheinigungen für dieselbe Marke für dasselbe Verzeichnis von Waren und/oder Dienstleistungen besitzen kann, weshalb eine Markenmeldung, die von einem identischen Anmelder für eine identische Wiedergabe und für identische Waren und/oder Dienstleistungen eingereicht wird, nicht akzeptiert wird.

⁽¹⁶¹⁾ Weitere Informationen über die „unredliche Absicht des Anmelders“ sind Unterabschnitt 2.4.1.1 zu entnehmen.

1) *Inhaber/Parteien der fraglichen Marken*

Die Inhaber/Parteien der fraglichen Marken sind eines der Elemente, die bei der Beurteilung, ob eine wiederholte Anmeldung vorliegt, zu analysieren sind. Insoweit ist klar, dass in dieser Situation sowohl der Anmelder der wiederholt angemeldeten angefochtenen Marke als auch der Inhaber der älteren eingetragenen Marke(-n) dieselbe natürliche/juristische Person sein müssen.

Im Zusammenhang mit Bösgläubigkeit wäre es jedoch nicht richtig, die Beurteilung dieses Elements nur auf die Situation zu beschränken, in der der Anmelder der angefochtenen Marke und der Inhaber der älteren eingetragenen Marke(-n) dieselbe natürliche/juristische Person sind, sondern es sind einige zusätzliche Besonderheiten zu berücksichtigen. Andernfalls wäre diese Regel sehr leicht zu umgehen, indem eine andere (verbundene) natürliche/juristische Person herangezogen wird.

Wie bereits in diesem Dokument erwähnt, ist es wichtig festzustellen, wer der Anmelder der angefochtenen Markenmeldung war. In diesem Zusammenhang wird, wie in Unterabschnitt 2.3.3 dargelegt, jede natürliche/juristische Person, die im Anmeldeformular als Anmelder auftritt, als solche betrachtet. Dieser Grundsatz und die in dem genannten Unterabschnitt dargelegte weite Auslegung des Begriffs Anmelder gelten auch für das Szenario der wiederholten Anmeldung.

Daher müssen die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, im Zusammenhang mit der wiederholten Anmeldung beispielsweise Folgendes analysieren:

- a) ob der Anmelder der wiederholt angemeldeten angefochtenen Marke und der Inhaber der älteren eingetragenen Marke(-n) dieselbe natürliche/juristische Person sind;⁽¹⁶²⁾
- b) ob sie derselben Unternehmensgruppe angehören; oder
- c) ob eine mögliche Verbindung/Verknüpfung/Vereinbarung zwischen ihnen besteht (z. B. eine Situation, in der der Inhaber der älteren eingetragenen Marke(-n) eine natürliche Person ist und die wiederholte Anmeldung der angefochtenen Marke durch ein Unternehmen erfolgt, bei dem der frühere Inhaber Geschäftsführer oder der wichtigster Interessenvertreter ist).

2) *Beurteilung, ob die Wiedergaben der fraglichen Marken identisch/ähnlich sind*

Im Zusammenhang mit der wiederholten Anmeldung und gemäß der EU-Rechtsprechung⁽¹⁶³⁾ müssen die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, auch prüfen, ob die Wiedergabe der (wiederholt angemeldeten) angefochtenen Marke und die Wiedergabe der älteren eingetragenen Marke(-n) identisch sind.

Würde die Beurteilung der Wiedergabe der fraglichen Marken auf Situationen beschränkt, in denen die Marken (genau) identisch sind, würde dies jedoch dazu führen, dass dieses gesamte Szenario weitgehend unwirksam und für den Anmelder leicht zu umgehen wäre, nämlich durch eine wiederholte Markenmeldung mit einigen Änderungen/Abweichungen gegenüber der Wiedergabe der älteren eingetragenen Marke(-n).

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen sollte sich die Beurteilung, ob die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, mit einer wiederholten Anmeldung konfrontiert sind, nicht auf die Tatsache beschränken, dass die Wiedergabe der fraglichen Marken identisch ist, sondern sollte auch auf

⁽¹⁶²⁾ 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

⁽¹⁶³⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 30 (in diesem Fall hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211.

ähnliche Marken ausgeweitet werden. Die Beurteilung hängt immer von einer faktischen Beurteilung aller relevanten Umstände des Einzelfalls ab.

3) *Beurteilung, ob die Waren und/oder Dienstleistungen der fraglichen Marken identisch/ähnlich sind*

Im Zusammenhang mit der wiederholten Anmeldung sollten die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, auch prüfen, ob die Waren und/oder Dienstleistungen der fraglichen Marken identisch sind.⁽¹⁶⁴⁾

Wie beim vorherigen Element würde auch in diesem Szenario die Beschränkung der Beurteilung der Waren und/oder Dienstleistungen der fraglichen Marken auf Situationen, in denen sie identisch sind, dazu führen, dass das gesamte Szenario der wiederholten Anmeldung weitgehend unwirksam wäre und daher ein unredlicher Anmelder die Regel leicht umgehen könnte, indem einfach eine wiederholte Markenmeldung mit einigen Änderungen in der Spezifizierung der Waren und/oder Dienstleistungen der älteren eingetragenen Marke(-n) vorgenommen wird.

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen sollte sich die Beurteilung, ob die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, mit einer wiederholten Anmeldung konfrontiert sind, nicht auf die Tatsache beschränken, dass die Waren und/oder Dienstleistungen der fraglichen Marken identisch sind, sondern sollte auch auf ähnliche und/oder eng verwandte Waren und/oder Dienstleistungen ausgeweitet werden. Die Beurteilung hängt immer von einer faktischen Beurteilung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls ab.

4) *Territoriale Aspekte/von den fraglichen Marken abgedeckte Gebiete*

Ein weiteres Element, das von den zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, analysiert werden muss, um zu prüfen, ob sie mit einer wiederholten Anmeldung konfrontiert sind, ist das von den fraglichen Marken abgedeckte Gebiet.

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Markenrechtssystem der Union und die nationalen Systeme durch die Grundsätze der Koexistenz und der Komplementarität sehr eng miteinander verbunden sind. Dies bedeutet, dass beide Systeme nebeneinander bestehen und funktionieren, sodass dieselbe Marke von demselben Inhaber in einem (oder allen) Mitgliedstaaten als Unionsmarke und als nationale Marke geschützt werden kann. Die Möglichkeit, eine Unionsmarkenmeldung einzureichen, um einen einheitlichen Schutz auf Unionsebene zu erlangen, der über den Schutz hinausgeht, den die in den verschiedenen Mitgliedstaaten eingetragenen nationalen Marken gewähren, ist der Sinn und Zweck des Unionsmarkensystems und kann daher für sich genommen nicht als bösgläubige Handlung angesehen werden⁽¹⁶⁵⁾. Folglich steht die Anmeldung einer Unionsmarke, die mit bereits eingetragenen nationalen oder internationalen Marken identisch oder diesen sehr ähnlich ist, im Einklang mit der Regel der unternehmerischen Logik und stellt für sich genommen keinen Beweis für Bösgläubigkeit dar.

⁽¹⁶⁴⁾ 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 42, 49-51 (in diesem Fall hat das Gericht keine Bösgläubigkeit festgestellt); 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 75.

⁽¹⁶⁵⁾ 15/09/2016, T-453/15, VOGUE, EU:T:2016:491, § 45.

5) *Analyse der relevanten Elemente zur Ermittlung einer wiederholten Anmeldung und Beurteilung der Bösgläubigkeit*

In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen in den Unterabschnitten zur wiederholten Anmeldung und nach Analyse aller in diesem Dokument genannten Elemente können die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, feststellen, ob sie mit einer wiederholten Anmeldung konfrontiert sind.

Wie bereits erläutert, genügt keines der oben genannten Elemente, weder für sich genommen noch in ihrer Gesamtheit, um zu dem Schluss zu gelangen, dass der Anmelder bei der wiederholten Anmeldung der Marke bösgläubig gehandelt hat. Wie in anderen Szenarien von Bösgläubigkeit werden auch andere für die Beurteilung der Bösgläubigkeit relevante Faktoren, insbesondere die unredliche Absicht des Anmelders, eingehend zu prüfen sein,⁽¹⁶⁶⁾ wobei das mit den Bestimmungen zur Bösgläubigkeit verfolgte Ziel zu berücksichtigen ist, den Missbrauch des Markenrechtssystems im Rahmen einer wiederholten Anmeldung zu verhindern.

Beispielsweise können die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, auf eine ähnliche Situation stoßen, in der die wiederholte Anmeldung in bösgläubiger Absicht erfolgte, wie in dem nachstehenden Fall des Gerichts dargelegt.

Parteien vor dem Gericht	Hasbro, Inc. / EUIPO		Parteien vor den Beschwerdekammern	Kreativni Dogadaji [Antragsteller] d.o.o. v Hasbro, Inc. [Anmelder]
Aktenzeichen und Datum der Rechtssache beim Gericht	T-663/19, 21/04/2021 ⁽¹⁶⁷⁾		Aktenzeichen und Datum des Falls bei den Beschwerdekammern	R 1849/2017-2, 22/07/2019
Marken	Angefochtene Marke	Ältere Rechte	Faktoren, die für die Feststellung der Bösgläubigkeit in diesem Fall relevant waren	
	MONOPOLY Unionsmarke Nr.9 071 961 (Wortmarke) Klassen 9, 16, 28 und 41	MONOPOLY Unionsmarke Nr. 238 352 (Wortmarke) Klassen 9, 25, 28 MONOPOLY Unionsmarke Nr. 6 895 511 (Wortmarke) Klasse 41	Unredliche Absicht des Anmelders (<i>in diesem Fall: zu vermeiden, die Benutzung der Marke nachweisen zu müssen und die fünfjährige Benutzungsschonfrist zu verlängern</i>)	
			Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und dem älteren Recht/den älteren Rechten	
			Identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen	
		Herkunft der angefochtenen Marke und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung		

⁽¹⁶⁶⁾ Weitere Informationen über den Faktor der unredlichen Absicht des Anmelders sind Unterabschnitt 2.4.1.1 zu entnehmen.

⁽¹⁶⁷⁾ Weitere Informationen zu diesem Urteil sind der Tabelle in Unterabschnitt 2.4.2.9 zu entnehmen.

		MONOPOLY Unionsmarke Nr. 8 950 776 (Wortmarke) Klasse 16	Chronologie der Ereignisse, die zur Anmeldung der angefochtenen Marke geführt haben <hr/> Fehlende redliche unternehmerische Logik hinter der Anmeldung
Zusammenfassung des Falls	Der Anmelder (Hasbro, Inc.) hat die angefochtene Unionsmarke „MONOPOLY“ eintragen lassen und war auch Inhaber mehrerer zuvor eingetragener Unionsmarken „MONOPOLY“, die in denselben Klassen geschützt sind. Der Antragsteller (Kreativni Događaji d.o.o.) reichte eine Nichtigkeitsklage aufgrund von Bösgläubigkeit ein. Die angefochtene Marke erfasste zahlreiche Waren und Dienstleistungen, die bereits von den älteren Marken „MONOPOLY“ erfasst waren. Der Anmelder räumte in einer mündlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer ein, dass einer der Vorteile dieser Strategie die Verringerung des Verwaltungsaufwands in vielen Widerspruchsverfahren, in denen der Anmelder Beweismittel erstellen und einreichen müsse, gewesen sei. Das Gericht stellte fest, dass das Ziel der wiederholten Anmeldung des Anmelders darin bestand, keinen Benutzungsnachweis für die angefochtene Marke erstellen und vorlegen zu müssen und die fünfjährige Benutzungsschonfrist in Bezug auf die älteren Marken zu verlängern. Ein solches Verhalten muss jedoch als mit den Zielen der UMV, den Grundsätzen des Unionsmarkenrechts und der Regel des Benutzungsnachweises unvereinbar angesehen werden. Im vorliegenden Fall ist darauf hinzuweisen, dass die Feststellung der Bösgläubigkeit nur die Waren und Dienstleistungen der angefochtenen Marke betraf, die als identisch mit den von den älteren Marken erfassten angesehen wurden.		

2.5.2.3 Spekulative Zwecke/Marke als Druckmittel

Wie in Unterabschnitt 2.4.2.10 erläutert, kann Bösgläubigkeit u. a. dann vorliegen, wenn eine Markenmeldung zweckwidrig getätigt und spekulativ oder ausschließlich in der Absicht eingereicht wurde, eine finanzielle Kompensation zu erzielen. Die Tatsache, dass der Anmelder finanzielle Kompensation und dies sogar in erheblichem Umfang beantragte, reicht jedoch nicht aus, um zu dem Schluss zu gelangen, dass er bei der Markenmeldung in betrügerischer und spekulativer Weise gehandelt hat. Denn beispielsweise kann unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls das Vorliegen eines Antrags auf finanzielle Kompensation für eine Übertragung der Marke in den Rahmen der Marktfreiheit fallen.¹⁶⁸⁾ In Bezug auf dieses Bösgläubigkeitsszenario müssen daher mehrere Faktoren für die Beurteilung der Bösgläubigkeit, die für den konkreten Fall relevant sind, einbezogen werden.

Die zuständigen Behörden, einschließlich der Ämter der Mitgliedstaaten, können auf eine ähnliche Situation stoßen wie im folgenden Fall des Gerichts.

Parteien vor dem Gericht	Copernicus-Trademarks Ltd / EUIPO	Parteien vor den Beschwerdekammern	COPERNICUS-TRADEMARKS Limited [Anmelder] v MAQUET GmbH & Co. KG [Antragsteller]
Aktenzeichen und Datum der	T-82/14, 07/07/2016	Aktenzeichen und Datum des Falls bei	R 2292/2012-4, 25/11/2013

⁽¹⁶⁸⁾ 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.

Rechtssache beim Gericht			den Beschwerdekammern
Marken	Angefochtene Marke	Zuvor eingetragene Marke	Faktoren, die für die Feststellung der Bösgläubigkeit in diesem Fall relevant waren
	LUCEO Unionsmarke Nr.8 554 974 (Wortmarke) Klassen 10, 12, 28	LUCEO Österreichische Markenmeldung AM 1533/2009 (Wortmarke) Klassen 3, 9, 10, 12, 14, 18, 25, 28, 36, 40	Unredliche Absicht des Anmelders (<i>in diesem Fall: die Absicht, sich eine Sperrposition zu verschaffen, um späteren von Dritten getätigten Anmeldungen identischer/ähnlicher Marken zu widersprechen</i>)
			Identität/Ähnlichkeit zwischen der angefochtenen Marke und dem älteren Recht/den älteren Rechten
			Herkunft der angefochtenen Marke und ihre Benutzung seit ihrer Schaffung
			Antrag auf finanzielle Kompensation
Zusammenfassung des Falls	Verhaltens-/ Handlungsmuster des Anmelders		
	<p>Der Antragsteller (Maquet GmbH) reichte die Unionsmarkenmeldung „LUCEA LED“ für Waren der Klasse 10 ein. Der Anmelder (Copernicus EOOD) hat die angefochtene Unionsmarke „LUCEO“ unter Inanspruchnahme einer Priorität aus der Anmeldung einer österreichischen Marke eintragen lassen. Der Anmelder legte gegen die Unionsmarkenmeldung „LUCEA LED“ Widerspruch ein, und der Antragsteller reichte gegen die Unionsmarke „LUCEO“ eine Nichtigkeitsklage aufgrund von Bösgläubigkeit ein. Das Gericht bestätigte, dass der Anmelder eine missbräuchliche Anmeldestrategie verfolgte, die in der Aneinanderreihung nationaler Markenmeldungen bestanden habe. Das Gericht stellte u. a. fest, dass die Aneinanderreihung von deutschen und österreichischen Anmeldungen der Marke „LUCEO“ den Zweck hatte, dem Anmelder eine Sperrposition für einen Zeitraum zu verschaffen, der länger als die sechsmonatige Überlegungsfrist (für die Inanspruchnahme von Priorität für eine Unionsmarkenmeldung) und sogar als die fünfjährige Benutzungsschonfrist war. Der Anmelder nutzte diese Sperrposition, um Anmeldungen identischer/ähnlicher Marken zu widersprechen, indem er Priorität seiner älteren „LUCEO“-Marken beanspruchte und erst nach Kontaktaufnahme mit dem Antragsteller finanzielle Forderungen erhob. Diese Anmeldestrategie wurde als mit den Zielen der UMV unvereinbar eingestuft und als Rechtsmissbrauch befunden, weil die Markenmeldungen zweckwidrig getätigt und spekulativ oder ausschließlich zur Erzielung einer finanziellen Kompensation eingereicht wurden.</p>		

2.6 Umfang der Zurückweisung/Löschung aufgrund von Bösgläubigkeit

Bösgläubigkeit liegt in der Regel in Bezug auf alle angefochtenen Waren und/oder Dienstleistungen vor, für welche die angefochtene Marke angemeldet oder eingetragen wurde. Nach dem Urteil des EuGH in der Rechtssache „SKY“ ist jedoch eine teilweise Zurückweisung/Löschung möglich.⁽¹⁶⁹⁾

⁽¹⁶⁹⁾ 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 81.