

Recht: News

SIMCA VS. SIMCA: BÖSGLÄUBIGE ANMELDUNG EINER GEMEINSCHAFTSMARKE



Das Gericht erster Instanz der Europäischen Union (EuG) hat zur Frage der bösgläubigen Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke entschieden. Mit Urteil vom 8. Mai 2014 hat das EuG Umstände festgestellt, unter denen eine bösgläubige Anmeldung vorliegt (Rechtsache T-327/12). Anlass des Rechtsstreits war die im Jahr 2007 angemeldete

Gemeinschaftsmarke Simca von Joachim Wöhler (ehemaliger Rechtsinhaber). Die Marke wurde eingetragen für Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung. Im folgenden Jahr beantragte die GIE PSA Peugeot Citroen die Löschung der Marke Simca wegen Bösgläubigkeit beim für Gemeinschaftsmarken zuständigen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM).

Der Löschantrag von Peugeot wurde zunächst zurückgewiesen. Von der Beschwerdekammer des HABM wurde dem Antrag dann stattgegeben und die Marke Simca von Joachim Wöhler im April 2014 für nichtig erklärt. Zwischenzeitlich hatte er diese allerdings an die Simca Europe Ltd. aus Indien verkauft. Als neue Inhaberin erhob Simca Europe Klage gegen die Nichtigerklärung ihrer gerade erworbenen Marke. Ohne Erfolg. Das EuG hat die Klage der Simca Europe abgewiesen.

Neue Indizien für die Bösgläubigkeit

Eine Definition, wer bösgläubig handelt, wenn er eine Marke anmeldet, gibt es nicht. Meist geht es um Anmeldungen, die in der Absicht vorgenommen werden, einen Dritten an der Nutzung seiner Marken zu hindern. Tatsächlich muss aber in jedem Einzelfall vom Markenamt oder Gericht geprüft werden, ob Bösgläubigkeit vorliegt.

So hat im vorliegenden Fall Peugeot ältere eingetragene Rechte an Simca – u.a. aus einer internationalen Marke mit Schutz seit 1959 in Ländern der EU sowie eine französische Marke mit Schutz seit 1990. Unter dem Namen Simca vertrieb Peugeot bis Ende der 1970er-Jahre Fahrzeuge. Unstreitig wurden die Marken von Peugeot aber im Jahr 2007, als Joachim Wöhler die Marke Simca anmeldete, nicht mehr benutzt. Allerdings ist Simca eine sehr bekannte Marke gewesen, die bis heute eine Restbekanntheit besitzt. Wöhler war auf der Su-

che nach einer Marke, die er für die Entwicklung und Vermarktung eines Fahrzeuges benutzen könnte. Simca schien ihm dafür offenbar geeignet, nach Auffassung des Gerichts gerade auch aufgrund der Restbekanntheit. Simca Europe, die neue Inhaberin, verteidigte sich im Laufe des Verfahrens hingegen u.a. damit, dass die Anmeldung durch Herrn Wöhler nur erfolgt sei, weil die älteren Simca-Marken von Peugeot nicht mehr benutzt wurden.

Ausnutzung der Restbekanntheit

Ob eine Marke bösgläubig angemeldet wird, ist anhand einer umfassenden Beurteilung des Falles unter Berücksichtigung aller erheblichen Faktoren festzustellen. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat dazu eine Liste verschiedener Kriterien erstellt: (i) der Anmelder muss Kenntnis haben, dass ältere identische oder ähnliche Zeichen eines Dritten für identische oder ähnliche Waren/Dienstleistungen existieren und (ii) der Anmelder muss beabsichtigen, Dritte an der Verwendung ihrer älteren Rechte zu hindern. Außerdem (iii) ist der Grad des Schutzes der Marken relevant.

Im Fall Simca hat das EuG nun weitere Kriterien herangezogen: (iv) die Herkunft der streitigen Marke, (v) ihre frühere geschäftliche Verwendung sowie (vi) die unternehmerische Logik, die hinter der vermeintlich bösgläubigen Anmeldung stecken mag. So kam es im vorliegenden Fall entscheidend darauf an, dass der ehemalige Rechtsinhaber nach Überzeugung des EuG die Restbekanntheit der Peugeot-Marke Simca und deren Wertschätzung zu eigenen Vorteilen ausnutzen wollte. Er habe in ein Konkurrenzverhältnis zu Peugeot treten wollen, sollte die Benutzung der älteren Marken Simca von Peugeot wieder aufgenommen werden, wofür es Hinweise gab. Bewusst sei Simca angemeldet worden, um eine gedankliche Nähe zu den älteren Peugeot-Marken herzustellen und von ihrem guten Ruf zu profitieren. Deshalb hatte Simca Europe keinen Erfolg mit dem Einwand, Peugeot habe ihre älteren Marken nicht benutzt.

Der neue Inhaber einer Gemeinschaftsmarke muss sich das Verhalten des ehemaligen Rechtsinhabers unter Umständen zurechnen lassen. Es ist sinnvoll, vor Übernahme von Schutzrechten deren Status und etwaig laufende Verfahren zu verifizieren. Dafür werden professionelle Datenüberprüfungen angeboten. Der Inhaber älterer Schutzrechte wiederum kann langwierige Lösungsverfahren vermeiden, wenn er seine Schutzrechte überwacht. So erhält er frühzeitig Kenntnis von störenden Anmeldungen und kann Widerspruch einlegen.

zusammengestellt und recherchiert von

 **SMD International**

Wir recherchieren und überwachen seit 1949 Marken, Patente, Firmennamen, Domains und andere IP Rechte weltweit. Mehr Informationen finden Sie unter www.smd-international.info