

TaylorWessing

# „Monopoly“ – oder das Aus für Wiederholungsmarken?

Forum Markenrecht – Online

18. Februar 2022 | Wiebke Baars, Olaf Gillert & Christian Tenkhoff

Private & Confidential



# Die Wiederholungsmarke – worum geht es?

- Weder das MarkenG noch die UMV kennen den Begriff der Wiederholungsmarke
- Definition umstritten
  - Identische oder im kennzeichnenden Charakter übereinstimmende Marke
  - Identische Waren und Dienstleistungen
- Grundsätzlich kann jeder Markeninhaber ohne gesetzliche Beschränkungen beliebig viele (auch identische) Marken anmelden.
- Auch der EuGH hat sich grundsätzlich gegen ein Verbot von Defensivmarken ausgesprochen (EuGH [C-553/11](#), GRUR 2012, [1257](#) Rn. [32](#), [33](#) – Rintisch).



# Wiederholungsmarke

## Problem

Umgehung der Benutzungsschonfrist durch wiederholte Markenmeldungen

- Nicht benutzte Marken verstopfen das Register
- <https://www.youtube.com/watch?v=czJ4GnkVYsE>
- Werden nicht benutzte Marken immer wieder neu angemeldet → Neubeginn der Benutzungsschonfrist

## Behandlung einer möglichen Wiederholungsmarke

- Einordnung als bösgläubige Marke im Anmelde- oder Nichtigkeitsverfahren?
- Sperrfrist zur Ermöglichung von Zwischenrechten?
- Einwand des Rechtsmissbrauchs im Gerichts- oder Widerspruchsverfahren?
- Keine eigene Benutzungsschonfrist, Nutzungsnachweis bereits in den ersten fünf Jahren zu erbringen?  
(So EuG T-736/15, BeckEuRS 2015, 469588 Rn. 22 – SKYLITE)

# Streitgegenständliche Unionsmarke 009 071 961 MONOPOLY

Datum der Anmeldung:	30. April 2010
Datum der Veröffentlichung:	9. August 2010
Datum der Eintragung:	25. März 2011

## Waren und Dienstleistungen:

- **Klasse 09:** elektronische Unterhaltungsgeräte; elektronische Spiele; Computerspiele; zahlreiche weitere Waren
- **Klasse 16:** Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; zahlreiche weitere Waren
- **Klasse 28:** Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Spielautomaten, Slotmaschinen, Kartenspiele; Teile und Zusatzteile für alle vorstehend genannten Waren
- **Klasse 41:** Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; Unterhaltung in Form von Filmen, Fernsehprogrammen und Hörfunkprogrammen; sportliche und kulturelle Aktivitäten

# Frühere „MONOPOLY“-Unionsmarken

**UM 000 238 352**

Datum der Eintragung: 23. Nov. 1998

## Waren:

- **Klasse 09:** elektronische Unterhaltungsapparate; elektronische Spiele; Computerspiele; zahlreiche weitere Waren
- **Klasse 25:** Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; Teile und Bestandteile vorg. Waren
- **Klasse 28:** Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Christbaumschmuck; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren

**UM 006 895 511**

Datum der Eintragung: 21. Jan. 2009

## Dienstleistungen:

**Klasse 41:** Unterhaltungsdienstleistungen

**UM 008 950 776**

Datum der Eintragung: 2. Aug. 2010

## Waren:

**Klasse 16:** Druckereierzeugnisse; Fotografien; Schreibwaren; zahlreiche weitere Waren

# Zeitlicher Ablauf – MONOPOLY-Marken

**23. November 1998**

**UM 000 238 352 MONOPOLY**

Klassen: 09, 25, 28

**2. August 2010**

**UM 008 950 776 MONOPOLY**

Klassen: 16

**2012/2013**

Hasbro stützt sich in zwei Widerspruchsverfahren auf die angegriffene Marke und die älteren Marken

**21. Januar 2009**

**UM 006 895 511 MONOPOLY**

Klasse: 41

**25. März 2011**

**009 071 961 MONOPOLY**

Klassen: 09, 16, 28, 41



# Zeitlicher Ablauf – Verfahren vor dem EUIPO

**25. August 2015**

Antrag auf Nichtigerklärung  
009 071 961 MONOPOLY  
wg. Bösgläubigkeit

**22. August 2017**

Beschwerde

**22. Juli 2019**

Teilweise Aufhebung, Nichtigerklärung für  
einen Teil der Waren und Dienstleistungen

**22. Juni 2017**

Zurückweisung des Antrags

**2018/2019**

mündliche Verhandlung

# Art. 52 Abs. 1 Buchst. b) GMV – Bösgläubigkeit

## Voraussetzung für das Vorliegen von „Bösgläubigkeit“

Schlüssige und übereinstimmende Indizien ergeben, dass der Inhaber der angegriffenen UM die Anmeldung nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern

- Schädigungsabsicht ggü. Dritten
- Verschaffung eines Rechts zu anderen als den mit einer Marke zusammenhängenden Zwecken



# 1. fehlerhafte Beurteilung der Bösgläubigkeit

## Rüge von Hasbro

keine umfassende Beurteilung aller Faktoren

- Nicht jede wiederholte Anmeldung einer Marke ist automatisch eine bösgläubige Anmeldung
- Unzulässige Beschränkung auf den Aspekt des „administrativen Vorteils“

Alle Argumente sind durch Zeugenaussage eines Mitarbeiters von Hasbro bestätigt worden.

## Gründe für Zurückweisung

- Hasbro hat eingeräumt und sogar geltend gemacht, dass ein Vorteil darin bestanden habe, die ernsthafte Benutzung nicht nachweisen zu müssen  
→ unrechtmäßiges Verhalten, dass den Zielen der GMV zuwider laufe
- Im Rahmen von zwei Widerspruchsverfahren Vorteil aus angegriffener Marke gezogen



## 2. Kein Schaden aufgrund der Wiederholungsmarke

### Rüge von Hasbro

- Kein Vorteil aus der Wiederholungsmarke gezogen
- „MONOPOLY“ als Gesellschaftsspiel so berühmt, dass es abwegig wäre zu behaupten, die Marke wäre nicht für Spiele benutzt worden, erhebliche Kosten, wenn die Benutzung für Gesellschaftsspiele im Rahmen des Nichtigkeitsverfahren nachgewiesen werden müsste
- Bei Bestätigung der Entscheidung der BK würde die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO mit Fällen überschwemmt
- Keine Feststellung zum Vorliegen eines tatsächlichen Schadens

### Gründe für Zurückweisung

- „Bösgläubigkeit“ setzt keinen Schaden oder die Erlangung eines Vorteils voraus
- Möglicher Nachweis der Benutzung der Marke irrelevant – maßgeblich Absicht des Anmelders
- „Überschwemmen“ der BK reine Mutmaßung ohne konkrete Beweise



## 3. Fehlen einer besonderen Prüfung jeder älteren Marke

### Rüge von Hasbro

Anmeldung der angegriffenen Marke erfolgte nicht kurz vor Ablauf der Benutzungsschonfrist der älteren Marken

- Angegriffene Marke: **009 071 961**  
MONOPOLY 25. März 2011
- 006 895 511 MONOPOLY  
21. Januar 2009 → 26 Monate
- 008 950 776 MONOPOLY  
2. August 2010 → 8 Monate

### Gründe für Zurückweisung

- Hasbro hat eingeräumt und sogar geltend gemacht, dass ein Vorteil darin bestanden habe, die ernsthafte Benutzung nicht nachweisen zu müssen
- Auch wenn Verlängerung der Benutzungsschonfrist nicht besonders lang, hat Hasbro dennoch zeitlichen Vorteil erlang



## 4. Wiederholungsmarken gängige & weitgehend akzeptierte Praxis

### Rüge von Hasbro

- Wiederholungsmarken gängige und offensichtlich akzeptierte Branchenpraxis
- Befolgung des Rats örtlicher Anwälte in Bezug auf Hasbros Anmeldungen im Allgemeinen
- Bestätigung würde zahlreichen Inhabern von UM ihre Schutzrechte entziehen

### Gründe für Zurückweisung

- Gesamter Vortrag reine Mutmaßungen, für die keine Nachweise erbracht worden sind
- Selbst wenn Praxis besteht, bedeutet dies nicht, dass sie rechtskonform und akzeptabel ist
- Vorliegend läuft Absicht den Zielen der GMV zuwider
- Schutzrechtsentzug reine Mutmaßung



## 5. Fehlerhafte Bewertung der Warenidentität

### Rüge von Hasbro

Keine Identität zwischen den Waren

- **009 071 961** MONOPOLY  
Spielautomaten, Slotmaschinen,  
Kartenspiele
- **000 238 352** MONOPOLY  
Spiele, Spielzeug

### Gründe für Zurückweisung

„Identität“ Waren der angegriffenen Marke sind in einer von der älteren Marke erfassten „allgemeineren Kategorie“ enthalten



## 6. Wiederholungsmarken steigern die eigene Verwaltungseffizienz

### Rüge von Hasbro

Wiederholungsmarken verringern den eigenen Verwaltungsaufwand

### Gründe für Zurückweisung

- Kein Verzicht auf eine der älteren Marken
- Aufrechterhaltung identischer bestehender Marken führt gerade zu höherem Verwaltungsaufwand und -kosten



# Entscheidung des Gerichts & des Gerichtshofes

## 21. April 2021

- Urteil des Gerichts (T-663/19)
- Die Klage wird abgewiesen.

## 1. Dezember 2021

- Beschluss des Gerichtshofs (C-373/21)
- Das Rechtsmittel wird nicht zugelassen.
- (Es wird keine für die Einheit, die Kohärenz oder die Entwicklung des Unionsrechts bedeutsame Frage aufgeworfen)



# Vorläufige Erkenntnisse

## Woraus leitet sich die Bösgläubigkeit ab?

- wiederholte Unionsmarkenanmeldung ist **nicht automatisch** bösgläubig
- bloße **Dreifachidentität** genügt vermutlich nicht (Anmelder/Marke/Produkte)
- bösgläubig ist jedenfalls die **absichtliche Umgehung** der Benutzungsvorschriften
- ggf. Indiz: Stützen eines Widerspruchs auf wiederholt angemeldete Unionsmarke

## Welche Verteidigungsargumente greifen nicht durch?

- tatsächliche Benutzung
- mehrjähriger Abstand zwischen erstem Schonfristende und Neuanmeldung
- anerkannte Branchenpraxis



# Folgen der Bösgläubigkeit

## Was haben Markeninhaber zu befürchten?

- keine automatische Nichtigkeit / keine Löschung von Amts wegen
- kein Eintragungshindernis für künftige Neuanmeldungen
- keine Einrede in Widerspruchsverfahren
- Aber:  
Löschungsverfahren vor dem EUIPO auf Antrag Dritter
- Theoretisch:  
Widerklage im Verletzungsverfahren vor deutschen Gerichten



# Grenzen der Monopoly-Entscheidung

## Welche Ziele des Anmelders können Neuanmeldung rechtfertigen?

- (ggf. auch nur minimale) Aktualisierung eines Logos (s. T-136/11 Pelikan)
- Anmeldung für zusätzliche Waren/Dienstleistungen (s. auch R 2911/2019-5 Intel)

## Welche Punkte bleiben ungeklärt?

- Anmeldung durch andere Konzerngesellschaft
- Hinzufügen (nicht unterscheidungskräftiger) Bestandteile
- Beanspruchung eines anderen Territoriums (nationale Marke / Unionsmarke)
- (Teil-) Rücknahme der älteren Marke

# Praxishinweise

## Besteht Handlungsbedarf?

- eigenes Portfolio abklopfen
- ausreichende Benutzungsunterlagen bereithalten
- Neuanmeldungen strategisch planen
- ältere Rechte in Aktivverfahren sorgfältig auswählen
- Bösgläubigkeitsangriff als eigenes Verteidigungsmittel berücksichtigen



# Ihr Ansprechpartner

Olaf Gillert leitet die deutsche und die internationale Praxisgruppe Trademarks, Advertising and Design. Die zweifache Auszeichnung "European Trade Mark Firm of the Year" (2016 und 2019) für Taylor Wessing unter seiner Leitung verdeutlicht seine Expertise. Der Schutz von Marken ist die Mission von Olaf Gillert: in der strategischen Beratung wie im Prozess. Er betreut weltweite Auseinandersetzungen und begleitet Marken und Produktneueinführungen – einschließlich der damit verbundenen Fragen aus dem Design-, Urheber- und Wettbewerbsrecht. Über die beraterische Tätigkeit hinaus engagiert sich Olaf Gillert intensiv für die International Trademark Association (INTA), beispielsweise als Co-Gründer der Adjunct Professors Group und als Speaker. Seit 17 Jahren gibt Olaf Gillert als Lehrbeauftragter an der Universität Witten Herdecke sein Wissen an Studierende weiter.

**Sprachen:** Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch



„Olaf Gillert ist ein außergewöhnlich talentierter Anwalt, der von den Befragten für seine umfassende Erfahrung in Markenrechtsstreitigkeiten und Portfoliomanagement gelobt wird.“

[Who's Who Legal 2020](#)

Häufig empfohlen für Marken- und Wettbewerbsrecht,  
[JUVE Handbuch 2019/2020 und 2020/2021](#)

Hervorgehoben als Bester Anwalt für Gewerblichen Rechtsschutz,  
[Best Lawyers in Germany, Handelsblatt 2020, 2021](#)

„prima Markenrechtler“,  
[Wettbewerber, JUVE 2018/2019](#)

Besonders hervorgehoben für Gewerblichen Rechtsschutz,  
[Kanzleimonitor \(BUJ\) 2018/2019](#)

Hervorgehoben als „Trade Mark Star“,  
[Managing Intellectual Property 2019, 2020 und 2021](#)

Führender Anwalt – Silber,  
[World Trademark Review WTR1000 Germany 2020 und 2021](#)

„Zu einer besonderen Stärke der Gruppe, die von Olaf Gillert geleitet wird, sind inzwischen weltweite Produkteinführungen geworden.“  
[World Trademark Review WTR1000 Germany](#)



**Olaf Gillert, LL.M.**  
**(Univ. of Houston)**

**Partner**  
**Düsseldorf**

+49 211 8387-144  
[o.gillert@taylorwessing.com](mailto:o.gillert@taylorwessing.com)

## Beratungsschwerpunkte

- Trademarks & Design
- Litigation & Dispute Resolution

# Ihre Ansprechpartnerin

Wiebke Baars ist Markenrechtlerin, spezialisiert auf die Beratung und Prozessführung im gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht. Sie blickt auf über 20 Jahre Berufserfahrungen zurück, in denen sie eine Vielzahl namhafter, vor allem internationale Mandate betreut und sich eine exzellente Reputation mit mehrfachen Auszeichnungen im Marken- und Designrecht erarbeitet hat. Kern ihrer Arbeit sind deutsche, europäische und internationale Markenmeldungen sowie die Durchführung von Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren vor dem DPMA und dem EUIPO. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gestaltung und das Verhandeln von Lizenzverträgen. Zum Kreis ihrer Mandanten – vom KMU bis zum Global Player – zählen Unternehmen der Medienwirtschaft sowie der Mode-, Spielwaren- und Lebensmittelindustrie.

**Sprachen:** Deutsch, Englisch



Oft empfohlene Anwältin für Marken- und Designrecht, Wettbewerbsrecht: „sehr kompetent u. angenehm in der Zusammenarbeit“, „gute Verhandlerin“, „Wettbewerber“, [Wettbewerber, JUVE Handbuch 2020/2021](#)

Leading Individual – **silver**: Wiebke Baars is comfortable both in court and at the negotiating table – she is “hardworking, dedicated to the client and a master of detail”. [World Trademark Review WTR1000 Germany 2021](#)

Hervorgehoben als Best Lawyer für Gewerblicher Rechtsschutz und Werberecht, [Best Lawyers in Germany, Handelsblatt 2019, 2020 und 2021](#)

„Oft empfohlene Anwältin für Marken- und Designrecht, Wettbewerbsrecht: „sehr kompetent u. sympathisch“, [Wettbewerber, JUVE Handbuch 2019/2020](#)

Hervorgehoben als „Trade Mark Star“, [Managing Intellectual Property 2019, 2020 und 2021](#)

Ausgezeichnet für den „Impact Case of the Year“, [Managing IP Global Awards 2019](#)

Oft empfohlen: „sehr gut im Markenrecht, durchsetzungsstark, auch in Verhandlungen, stets angenehm und fair“, „wirklich gute und empfehlenswerte IP-Rechtlerin“, [Wettbewerber, JUVE Handbuch 2018/2019](#)



**Dr. Wiebke Baars,  
LL.M. (UCL)**

**Partnerin  
Hamburg**

+49 40 36803-145  
[w.baars@taylorwessing.com](mailto:w.baars@taylorwessing.com)

## Beratungsschwerpunkte

- Trademarks, Advertising & Design
- Urheber- & Medienrecht
- Litigation & Dispute Resolution

# Ihr Ansprechpartner

Christian Tenkhoff betreut Mandanten sowohl in streitigen als auch nicht-streitigen Angelegenheiten des Marken- und Wettbewerbsrechts.

Ein Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist die Koordinierung komplexer Verfahren, die oft unkonventionelle Marken (insbesondere Warenform- und Farbmarken) sowie Fragen der Verbraucherwahrnehmung in verschiedenen Ländern betreffen. Er verwaltet die Markenportfolios mehrerer namhafter Unternehmen und ist regelmäßig in Widerspruchs- und Löschungsverfahren vor dem DPMA, dem Bundespatentgericht sowie dem EUIPO, den Beschwerdekammern und den europäischen Gerichten aktiv.

## Sprachen

- Deutsch, Englisch, Spanisch

## Veröffentlichungen (Auswahl)

- Auswirkung von Farben auf Unterscheidungskraft von Warenformmarken, [GRUR-Prax 2021, 597](#) (co-author)
- Präzisierte Prüfungskriterien für Funktionalität von Warenformmarken, GRUR-Prax 2019, 549
- Anything but ordinary: Where insights from behavioural economics meet the "average consumer" in EU trade mark law, MarkenR 2018, 281-288
- When brands get blurry: Can empirical research in the field of behavioural economics shed light on the concept of dilution by blurring?, GRUR Int. 2018, 900-907



Hervorgehoben als "Rising Star" [Managing Intellectual Property 2020 und 2021](#)

Aufgeführt als einer der "Kernanwälte" des TW Markenteams [Legal 500 2020/2021](#)



**Dr. Christian Tenkhoff,**  
LL.M. (UCL), M.Sc. (LSE)

Salary Partner  
München

+49 89 21038-185  
[c.tenkhoff@taylorwessing.com](mailto:c.tenkhoff@taylorwessing.com)

## Beratungsschwerpunkte

- Trademarks, Advertising & Designs
- Litigation & Dispute Resolution

