

LLR-G5

EuG, Urt. v. 16.6.2015, T-306/13

Meldet ein Geschäftsführer eines Unternehmens das von diesem als Unternehmensname genutzte Zeichen kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen über einen Strohmann als Gemeinschaftsmarke an, ohne das Unternehmen hierüber zu informieren, kann eine bösgläubige Markenmeldung vorliegen, die einen Löschungsanspruch des Unternehmens begründet.

Sachverhalt

R war Mitgründer und bis Anfang 2004 einer der Geschäftsführer der Beigeladenen, die die Bezeichnung „LLR-G5“ in ihrem Unternehmensnamen führt und unter der Bezeichnung „G5“ „organisches Silikon“ herstellt und vertreibt. Ende 2003 meldete R über einen Strohmann die Bezeichnung „LLR-G5“ als Gemeinschaftsmarke in den Klassen 5, 32 und 44 an. Anfang 2004 trat er als Geschäftsführer zurück; kurz darauf ließ er die Gemeinschaftsmarkenanmeldung auf sich übertragen. Im Dezember 2004 schloss R mit der Beigeladenen ein „Memorandum of Understanding“, in dem es unter anderem heißt, dass R der Beigeladenen das Recht einräumt, die Bezeichnungen „G5“ und „LLR-G5“ zu nutzen; zugleich verpflichtete er sich, entsprechende Rechte keinem anderen Unternehmen einzuräumen und auch selbst keine Produkte unter diesen Bezeichnungen auf den Markt zu bringen. Die Gemeinschaftsmarke „LLR-G5“ wurde im April 2005 eingetragen. Im Juni 2007 verstarb R. Die Beigeladene versuchte daraufhin im März 2008 erfolglos, eine Übertragung der Marke auf sich zu erreichen. Im Februar 2010 stellte die Beigeladene Löschungsantrag wegen Bösgläubigkeit. Kurz darauf erwarb die Klägerin, die im Jahr 2005 von der Beigeladenen unter Hinweis auf eine von R eingeräumte exklusive Lizenz an den Bezeichnungen „LLR-G5“ und „G5“ abgemahnt worden war, die Marke aus dem Nachlass von R. Die Löschungsabteilung hat den Löschungsantrag der Beigeladenen zurückgewiesen. Die Beschwerdekammer hat die Entscheidung aufgehoben und die Löschung angeordnet. Dagegen richtet sich die Klage.

Entscheidung

Das Gericht weist die Klage ab. Die Beschwerdekammer habe zurecht angenommen, dass R zum Zeitpunkt der Markenmeldung bösgläubig war. R habe als Geschäftsführer der Beigeladenen offenkundig gewusst, dass die Beigeladene die Bezeichnung „LLR-G5“ seit ihrer Gründung im Unternehmensnamen führt. Zwar sei das allein nicht ausreichend, um eine Bösgläubigkeit anzunehmen. Vorliegend deute aber nichts darauf hin, dass R sich Rechte an Bezeichnung „LLR-G5“ vorbehalten habe. Die Klägerin behauptete zwar, R habe zum Zeitpunkt der Anmeldung über exklusive Rechte an der Bezeichnung verfügt; diese Behauptung sei aber nicht hinreichend substantiiert

worden. Etwas anderes ergebe sich auch nicht aus dem „Memorandum of Understanding“ und auch nicht aus dem Abmahnschreiben. Das habe die Beschwerdekammer zurecht aus Entstehungsgeschichte des Memorandum gefolgert, das im Zusammenhang mit dem Ausscheiden von R als Geschäftsführer entstanden sei und erkennbar dazu habe dienen sollen, die beiderseitigen Interessen zum Ausgleich zu bringen und das zukünftige Verhältnis der Parteien zu regeln, dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Erfolg der Beigeladenen zumindest zum Teil auf dem Ruf von R beruhte. In dem Memorandum und dem Abmahnschreiben würden auch weder die Gemeinschaftsmarkenanmeldung noch deren Übertragung auf R erwähnt. Das Abmahnschreiben füge sich in die „geschäftliche Linie“ der Beigeladenen ein, sich auf dem lukrativen Markt für organisches Silikon als einziger authentischer Anbieter zu positionieren. Die Beschwerdekammer sei daher zurecht zu dem Ergebnis gekommen, dass sich aus dem Memorandum und dem Abmahnschreiben kein übereinstimmendes Verständnis der Parteien entnehmen lasse, dass R exklusive Rechte an der Bezeichnung „LLR-G5“ zustehen. Schließlich sei bei der Bewertung der Anmeldung als bösgläubig auch zu berücksichtigen, dass R zum Zeitpunkt der Anmeldung noch Geschäftsführer der Beigeladenen und insoweit zu besonderer Rücksichtnahme auf deren Interessen verpflichtet gewesen sei.

Anmerkung

Die Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig es ist, Marken frühzeitig im eigenen Namen zu schützen. In der Sache ist die Entscheidung wohl richtig, auch wenn die Argumentation des Gerichts in Bezug auf das „Memorandum of Understanding“ zweifelhaft scheint. Der Wortlaut des Memorandum lässt eigentlich kaum einen anderen Schluss zu, als dass die Parteien zum Zeitpunkt der Unterzeichnung davon ausgegangen waren, dass die Rechte an der Bezeichnung „LLR-G5“ bei R lagen. Die Argumentation des Gerichts ist insoweit wohl eher vom Ergebnis her gedacht.



Dr. Jan Peter Heidenreich ist Partner der Sozietät Harmsen Utescher in Hamburg. Er ist Mitglied der PTMG und Co-Autor des Kapitels „Europe“ in Pharmaceutical Trademarks 2013 – A Global Guide (World Trademark Review).

Dr. Jan Peter Heidenreich is a partner of the law firm Harmsen Utescher in Hamburg, Germany. He is a member of the Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG) an Co-author of the chapter “Europe” in Pharmaceutical Trademarks 2013 – A Global Guide (World Trademark Review).

General Court, judgment of 16 June 2015 in Case T-306/13



The decision concerns cancellation proceedings against the Community trade mark LLR-G5, which covers and is used for so-called organic silicon products. The mark was applied for and registered via a straw man of the manager of a company with a company name that includes the element LLR-G5. After the manager left the company, he entered into an agreement with this company, in which he authorized the company to use the mark. He also undertook not to use the mark himself or to grant any other entity rights to it. After he passed away, the company tried to assign the mark to itself. This attempt failed and the mark was transferred to a competitor instead. Against this background, the company filed a cancellation action, thereby claiming that its former manager acted in bad faith when he applied for the mark. The General Court confirmed this view.