

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Der Fürst ist kein König - kein Markenschutz für MONACO

Das Fürstentum Monaco kann für bestimmte Waren und Dienstleistungen keinen Schutz der Marke MONACO in der Union beanspruchen

Der Begriff „MONACO“ bezeichnet die geografische Herkunft oder Bestimmung der betreffenden Waren und Dienstleistungen und hat keine Unterscheidungskraft

Im Jahr 2010 erwirkte die Regierung des Fürstentums von Monaco bei der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) eine Internationale Eintragung, die das Gebiet der Europäischen Union erfasste. Diese Registrierung, die die Wortmarke MONACO zum Gegenstand hatte, wurde dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) mitgeteilt, um von diesem geprüft zu werden.

Im Jahr 2013 verweigerte das HABM den Schutz der Marke in der Union für einige der beanspruchten Waren und Dienstleistungen¹. Das HABM begründete seine Verweigerung mit dem beschreibenden Charakter der Marke, da der Begriff „Monaco“ das Gebiet mit demselben Namen bezeichne und deshalb in jeder Amtssprache der Europäischen Union so verstanden werden könne, dass er die geografische Herkunft oder Bestimmung der betreffenden Waren und Dienstleistungen bezeichne. Das HABM war ferner der Auffassung, dass die fragliche Marke eindeutig keine Unterscheidungskraft habe. Die Marques de l'État de Monaco (MEM), eine Aktiengesellschaft monegassischen Rechts, die Nachfolgerin der Regierung des Fürstentums Monaco als Inhaberin der fraglichen Marke ist, hat die Entscheidung des HABM vor dem Gericht der Europäischen Union angefochten und begehrt die Aufhebung dieser Entscheidung.

¹ Dabei handelt es sich um folgende Waren und Dienstleistungen: Magnetaufzeichnungsträger, Waren aus Papier und

Pappe, die nicht in anderen Klassen enthalten sind, Druckereierzeugnisse, Fotografien, Transportwesen, Veranstaltung

von Reisen, Unterhaltung, sportliche Aktivitäten und Beherbergung von Gästen.

² Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1).

Mit Urteil von heute weist das Gericht die Klage ab und bestätigt die Entscheidung des HABM. Das Gericht weist zunächst darauf hin, dass nach dem Unionsrecht² alle juristischen Personen einschließlich Körperschaften des öffentlichen Rechts beantragen können, Gemeinschaftsmarkenschutz zu erhalten. Dies gilt somit selbstverständlich für eine im Gebiet eines Drittstaats ansässige Gesellschaft, aber auch für Drittstaaten selbst, da diese gemäß dem Recht der Union juristische Personen des öffentlichen Rechts sind. Hieraus ergibt sich, dass der monegassische Staat, als er einen Antrag formuliert hat, der auf die Benennung der Union für die internationale Registrierung der fraglichen Marke abzielt, sich selbst in den Anwendungsbereich des Unionsrechts begeben hat, so dass

ihm folglich eines der absoluten Eintragungshindernisse entgegengehalten werden konnte. Mit anderen Worten hat sich das Fürstentum Monaco freiwillig dazu entschieden, das Unionsrecht für sich zu beanspruchen, und unterliegt somit dessen Regeln, ohne sich auf ein naturgegebenes Recht berufen zu können Inhaber der Marke MONACO zu sein.

Außerdem stellt das Gericht fest, dass es sich bei dem Begriff „Monaco“ um den Namen eines Fürstentums handelt, das – und sei es nur wegen der Bekanntheit seiner fürstlichen Familie sowie der Veranstaltung eines Automobil-Grand-Prix der Formel-1 und eines Zirkusfestivals – weltweit bekannt ist. Die Bekanntheit des Fürstentums Monaco bei Unionsbürgern ist noch größer, insbesondere wegen seiner gemeinsamen Grenze mit einem Mitgliedstaat (Frankreich), seiner Nähe zu einem anderen Mitgliedstaat (Italien) und der Verwendung der in 19 der 28 Mitgliedstaaten gebräuchlichen Währung, des Euro. Ohne Zweifel wird der Begriff „Monaco“ somit, unabhängig von der sprachlichen Zugehörigkeit der maßgeblichen Verkehrskreise, an das gleichnamige geografische Gebiet denken lassen. Das Gericht stellt ferner fest, dass das HABM die maßgeblichen Verkehrskreise (d. h. die Bürger der Union) fehlerfrei definiert und ihnen je nachdem, welche Waren und Dienstleistungen betroffen sind, einen mittleren oder hohen Aufmerksamkeitsgrad zugeordnet hat.

Nach Auffassung des Gerichts hat das HABM ebenfalls zu Recht angenommen, dass der Begriff „Monaco“ im geschäftlichen Verkehr als Hinweis auf die geografische Herkunft oder Bestimmung der Waren oder den Ort der Erbringung der Dienstleistung dienen kann und dass diese Marke damit für die betreffenden Waren und Dienstleistungen beschreibend ist. Da einer beschreibenden Marke notwendigerweise auch die Unterscheidungskraft fehlt, stellt das Gericht darüber hinaus fest, dass die Marke MONACO keine Unterscheidungskraft hat.

—

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten nach ihrer Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden.

HINWEIS: Eine Nichtigkeitsklage dient dazu, unionsrechtswidrige Handlungen der Unionsorgane für nichtig erklären zu lassen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen von Mitgliedstaaten, Organen der Union oder Einzelnen beim Gerichtshof oder beim Gericht erhoben werden. Ist die Klage begründet, wird die Handlung für nichtig erklärt. Das betreffende Organ hat eine durch die Nichtigerklärung der Handlung etwa entstehende Regelungslücke zu schließen.

HINWEIS: Die Gemeinschaftsmarke gilt in der gesamten Europäischen Union und besteht neben den nationalen Marken. Gemeinschaftsmarken werden beim HABM angemeldet. Dessen Entscheidungen können beim Gericht angefochten werden.

—

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das Gericht nicht bindet. Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht

Pressekontakt: Hartmut Ost . (+352) 4303 3255

Quelle: Pressemitteilung 6/15

Veröffentlicht von:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement