veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Böses Foul: EuG zur Bösgläubigkeit bei Anmeldung der Marke "NEYMAR"

Im Dezember 2012 meldete Herr Carlos M., wohnhaft in Guimarães (Portugal), beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) das Wortzeichen „NEYMAR“ als Unionsmarke für Bekleidungsstücke, Schuhe und Kopfbedeckungen an. Die Marke wurde im April 2013 eingetragen.

Im Februar 2016 beantragte Herr Neymar Da Silva Santos Júnior beim EUIPO die Nichtigerklärung dieser Marke für alle von ihr erfassten Waren. Das EUIPO gab diesem Antrag statt.

Herr M. hat daraufhin beim Gericht der Europäischen Union eine Klage auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO erhoben.

Mit seinem heutigen Urteil bestätigt das Gericht die Entscheidung des EUIPO, dass Herr M. bei der Anmeldung der Marke „NEYMAR“ bösgläubig gehandelt habe.

Herr M. hat zwar eingeräumt, dass er von der Existenz von Herrn Da Silva Santos Júnior gewusst habe, als er die Marke „NEYMAR“ angemeldet habe. Er gibt aber an, nicht gewusst zu haben, dass der Brasilianer damals ein aufstrebender Fußballspieler mit international anerkanntem Talent gewesen sei. Zudem sei dieser in Europa noch unbekannt gewesen.

Das Gericht führt aus, dass nach den Angaben in der Entscheidung des EUIPO die zur Stützung des bei ihm gestellten Antrags auf Nichtigerklärung vorgelegten Nachweise zeigen, dass Herr Da Silva Santos Júnior zur damaligen Zeit bereits in Europa bekannt war, insbesondere wegen seiner Spiele für die brasilianische Fußballnationalmannschaft, und dass es in den Jahren 2009 bis 2012 zahlreiche Berichte über ihn in europäischen Medien gab, vor allem in Frankreich, in Spanien und im Vereinigten Königreich. Schon mehrere Jahre vor seinem Transfer zum FC Barcelona im Jahr 2013 war Herr Da Silva Santos Júnior somit als sehr vielversprechender Fußballspieler anerkannt, und große europäische Fußballvereine waren im Hinblick auf seine künftige Verpflichtung auf ihn aufmerksam geworden.

Das Gericht bestätigt ferner, dass Herr M. mehr als nur begrenzte Kenntnisse der Welt des Fußballs besaß, wie die Tatsache zeigt, dass er an dem Tag, an dem er die Marke „NEYMAR“ anmeldete, auch eine den Namen eines anderen berühmten Fußballspielers tragende Marke, und zwar die Wortmarke „IKER CASILLAS“, anmeldete. Zudem hat Herr M. bereits eingeräumt, dass er zu dieser Zeit die Welt des Fußballs kannte. In Anbetracht dessen sowie des Umstands, dass die allein aus dem Wortelement „NEYMAR“ bestehende Marke exakt dem Namen entspricht, unter dem Herr Da Silva Santos Júnior im Bereich des Fußballs in Erscheinung getreten ist, ist es nicht vorstellbar, dass Herr M. nichts von der Existenz des Fußballspielers wusste, als er die Marke „NEYMAR“ anmeldete.

Herr M. bestreitet, dass er die Marke „NEYMAR“ allein deshalb anmeldete, um das Ansehen des brasilianischen Fußballspielers auszunutzen. Er trägt u. a. vor, er habe den Namen „NEYMAR“ aus phonetischen Gründen gewählt und nicht als Bezugnahme auf den Spieler. Das Wortzeichen „NEYMAR“ sei mithin rein zufällig ausgesucht worden und nicht zur bewussten Ausnutzung des Namens eines

Copyright © | **IT-Recht Kanzlei München** | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | **Tel.** + 49 (0)89 13014330 | **Fax** +49 (0)89 130143360

bekannten Fußballspielers.

Das Gericht weist das Argument, dass diese Wahl auf Zufall beruhe, zurück, weil der Fußballspieler zur relevanten Zeit in der Welt des Fußballs, auch in Europa, bereits über erhebliche Bekanntheit verfügte und weil Herr M. eine mehr als begrenzte Kenntnis von ihm hatte. Er kann daher nicht geltend machen, nicht gewusst zu haben, wer Herr Da Silva Santos Júnior sei. Das Gericht hebt insoweit hervor, dass die Marke allein aus dem Wortelement „NEYMAR“ besteht, das mit dem Namen übereinstimmt, unter dem der Brasilianer in der Welt des Fußballs internationales Ansehen erworben hat.

Das Gericht fügt hinzu, dass Herr M. der Beurteilung des EUIPO, kein anderer Grund als der, als Trittbrettfahrer das Ansehen des Fußballspielers auszunutzen, sei geeignet, seine Anmeldung der angefochtenen Marke zu erklären, kein überzeugendes Argument entgegenhält.

Schließlich weist das Gericht das Argument von Herrn M. zurück, das EUIPO habe die falsche Schlussfolgerung, er habe unberechtigt vom Ansehen des Fußballspielers profitieren wollen, um bestimmte finanzielle Vorteile zu erlangen, auf bloße Mutmaßungen gestützt. Das Gericht stellt fest, dass das EUIPO diese Schlussfolgerung u. a. auf objektive Gesichtspunkte wie ein aus Presse- und Onlineartikeln bestehendes Bündel von Nachweisen gestützt hat sowie darauf, dass Herr M. die Marke „NEYMAR“ am gleichen Tag wie die Wortmarke „IKER CASILLAS“ angemeldet hatte.

Urteil in der Rechtssache T-795/17
Carlos M. / EUIPO

Quelle: Pressemitteilung des EuG vom 14.05.2019

Veröffentlicht von:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement