

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Spinnen die? Der EuG zum Verfall des Markenschutzes bei Gattungsbegriffen im Fall der Marke SPINNING

Drohzenario Gattungsbegriff? Wir hatten zuletzt allgemein über das Problem berichtet, wenn aus Marken Gattungsbegriffe werden und dann die Markenrechte des Markeninhabers verfallen. Nun mal ganz konkret: Die Inhaberin der Marke "Spinning" musste sich gegen einen Löschantrag (wegen Verfall) beim EUIPO verteidigen. Grund für einen Verfall der Marke sei die Tatsache, dass es sich bei „Spinning“ mittlerweile um eine gebräuchliche Bezeichnung handele, die keinen markenrechtlichen Schutz genießen könne. Hierzu äußerte sich nun der EuG...

Spinning: Unterscheidungskraft in Gefahr?

Es ist möglich, dass eine Unionsmarke sich im Laufe der Zeit zu einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung entwickelt und ihr somit die Unterscheidungskraft abhandenkommt – wir hatten in [diesem Beitrag](#) darüber berichtet. Ein Markenschutz ist in diesen Fällen nach § 7 Abs. 1 d) UMG auch nach den europ. Vorschriften nicht möglich. Ob eine allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnung vorliegt, ist aus Sicht der maßgebenden Verkehrskreise zu beurteilen. Wer zu diesem Kreis gehört, ist im Einzelfall festzustellen. Zu den angesprochenen Verkehrskreisen können nicht nur Verbraucher und Endabnehmer, sondern je nach Marktsituation auch Händler, Hersteller und Zwischenhändler zählen.

Zu dieser Thematik hat sich das EuG in einer aktuellen Entscheidung geäußert:

EUIPO sieht Rechte als verfallen an

Die US-amerikanische Inhaberin der Marke „SPINNING“ beanspruchte Markenschutz für „Audio- und Videokassetten“, „Fitnessgeräte“ und „Fitnesstraining“. Ein tschechisches Unternehmen beantragte daraufhin beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Löschung der Marke für die Klassen „Fitnessgeräte“ und „Fitnesstraining“. Der Vorwurf der Tschechen lautete, dass sich die Bezeichnung „SPINNING“ mittlerweile zu einer gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt habe. Das EUIPO gab dem Antrag statt und ordnete die vollständige Löschung der Marke an. Zur Begründung führte das EUIPO an, dass aus der Sicht der Endverbraucher eine gebräuchliche Bezeichnung vorliege. Die Markeninhaberin legte Rechtsmittel ein und erhob in der Folge Klage beim Gericht der Europäischen Union (EuG).

Die Entscheidung des EuG: Lang lebe Spinning

Das EuG machte in seinem Urteil (Urt. v. 08.11.2018, Az. T-718/16) deutlich, dass die Frage, ob eine „gebräuchliche Bezeichnung“ vorliegt, nicht nur im Hinblick auf die Wahrnehmung der Verbraucher oder Endabnehmer zu beurteilen sei, sondern auch unter Berücksichtigung der Wahrnehmung der Gewerbetreibenden (z.B. gewerbliche Verkäufer) zu erfolgen habe. Das EUIPO habe lediglich auf die Sichtweise der Endverbraucher der entsprechenden Produkte abgestellt, so dass eine Löschung der Unionsmarke „SPINNING“ zu Unrecht angeordnet worden sei.

Nach der Rechtsprechung komme es zur Beantwortung der Frage, ob eine gebräuchliche Bezeichnung vorliegt, auf die maßgebenden Verkehrskreise an. Diese maßgebenden Verkehrskreise bestünden entgegen der Annahme des EUIPO nicht nur aus Endabnehmern bzw. Verbrauchern. Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei unter der Marke „SPINNING“ vertriebenen Produkte um hochpreisige Fitnessgeräte handele, zählten weniger Verbraucher als vielmehr gewerbliche Abnehmer zu den maßgebenden Verkehrskreisen. Dies konnte die Markeninhaberin auch nachweisen - überwiegend wurden die Produkte an Betreiber von Fitnessstudios vertrieben. Im Ergebnis sind die Rechte des Markeninhabers hier nicht verfallen - die Entscheidung des EUIPO wurde zurechtgebogen.

Fazit: Noch mal Glück gehabt

Eine Marke kann sich aufgrund großen Erfolgs allmählich zu einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsblichen Bezeichnung entwickeln. Damit gehen nicht nur Vorteile einher: Die markenrechtlich notwendige Unterscheidungskraft kann so verlorengehen. Ob eine solche allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsbliche Bezeichnung vorliegt, bestimmt sich anhand der Wahrnehmung der maßgebenden Verkehrskreise. Zu diesen können nicht nur Verbraucher und Endabnehmer, sondern je nach Marktsituation auch Händler, Hersteller und Zwischenhändler zählen.

Apropos: Markenüberwachung

Ein Markeninhaber sollte nicht nur überwachen, ob auf dem Markt seine Marke identisch oder ähnlich genutzt wird, sondern auch ob seine Marke von Dritten unberechtigt bei den Markenämtern angemeldet wird. Denn das Markenamt selbst prüft nicht, ob eine Marke bereits eingetragen ist. Und noch viel mehr: Der Markeninhaber ist sogar verpflichtet gegen jüngere Markeneintragungen vorzugehen. Hat er Kenntnis von der Verletzung und handelt nicht, wird ihm das Recht auf Löschung wegen Nichtigkeit abgeschnitten. Eine Markenüberwachung ist also Pflicht!

Lassen Sie Ihre Marke nicht alleine: Die Angebote der IT-Recht Kanzlei zur Markenüberwachung

Die IT-Recht Kanzlei lässt Markeninhaber hier nicht im Regen stehen und bietet eine solche Markenüberwachung an.

Markenüberwachung Basis für 29,00 € /Monat

Das Basispaket enthält die Kollisionsüberwachung einer (Wort-)Marke sowie die Überwachung der Fristen der Schutzdauer der Marke.

Informationen zu diesem Angebot finden Sie [hier](#).

Markenüberwachung Premium für 49,00 € /Monat

Neben der Kollisions- und Fristenüberwachung für eine (Wort-)Marke (=Basispaket) bietet die IT-Recht-Kanzlei in der Premium-Variante zusätzlich ein monatliches Kontingent an markenspezifischer Rechtsberatung an. Und zudem sind in diesem Paket die Anwaltskosten für die Verlängerung des Markenschutzes inkludiert – wir kümmern uns also vollumfänglich um die Belange Ihrer Marke.

Informationen zu diesem Angebot finden Sie [hier](#). Sie sind bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei und zahlen monatlich einen Betrag für die Pflege Ihrer Rechtstexte? Erkundigen Sie sich gerne nach Sonderkonditionen bei uns.....

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement