

Gericht der Europäischen Union, Luxemburg, Urteil vom 08.11.2018, Az. T-718/16

### **Unionsmarke SPINNING kein Gattungsbegriff: Verfallserklärung durch das EUIPO in Alicante zu Unrecht erfolgt**

Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg (EuG) hat die Entscheidung der 5. Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) aufgehoben, mit der die Rechte des Kalifornischen Unternehmens Mad Dogg Athletics an der Unionsmarke SPINNING für verfallen erklärt wurden. Zwar kann eine Unionsmarke dem Verfall unterliegen, wenn sie auch nur in einem einzigen Mitgliedstaat der EU zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist. Im konkreten Fall hätte das EUIPO allerdings die zentrale Rolle der Fachverkehrskreise auf dem tschechischen Markt für Fitnessgeräte und Fitnesstraining berücksichtigen müssen.

#### Sachverhalt:

Die US-amerikanische Gesellschaft Mad Dogg Athletics ist Inhaberin der Unionswortmarke SPINNING, die im Jahr 2000 u.a. für "Fitnessgeräte" und Dienstleistungen des "Fitnesstraining" eingetragen wurde. Auf den Verfallsantrag eines tschechischen Unternehmens hatte das EUIPO die Rechte der Inhaberin an der Marke SPINNING für verfallen erklärt, da diese zur gebräuchlichen Bezeichnung für die Ware "Fitnessgeräte" und die Dienstleistung "Fitnesstraining" geworden sei. Das Amt in Alicante stellte hierzu fest, dass der Begriff "Spinning" in der Tschechischen Republik zur gebräuchlichen Bezeichnung eines Typs von "Fitnesstraining", nämlich des Indoor Cycling-Trainings, sowie der dafür verwendeten "Fitnessgeräte", nämlich der Indoor Cycles, geworden sei. Mad Dogg Athletics erhob daraufhin Klage auf Aufhebung der Entscheidung des EUIPO.

Das EuG gab der Klage von Mad Dogg Athletics statt und hob die Entscheidung der Beschwerdekammer des EUIPO auf.

#### Entscheidung des EuG:

Das EuG hat in seinem Urteil vom 8. November 2018 festgestellt, dass eine Unionsmarke ihre Kennzeichnungskraft auch in einem begrenzten Teil der Union – unter Umständen in einem einzigen Mitgliedstaat – verlieren kann. Das hat dann zur Folge, dass auf Antrag der Verfall

einer solchen Unionsmarke durch das EUIPO ausgesprochen werden kann. Allerdings hat das EUIPO im Fall der Unionsmarke SPINNING zu Unrecht angenommen, dass die bei der Beurteilung des Verfallsgrundes als maßgeblich zu berücksichtigenden Verkehrskreise nur aus den Endverbrauchern von „Fitnessgeräten“ und nicht auch aus professionellen Kunden (dem Fachverkehr) bestehen. Im Verfahren hatte Mad Dogg Athletics nachgewiesen, dass die von ihr unter der Marke SPINNING® vermarkteten Indoor-Cycles in den weitaus meisten Fällen von professionellen Betreibern von Fitnessstudios, Sporteinrichtungen und Rehabilitationszentren erworben werden. Diese professionellen Kunden stellen die fraglichen Indoor-Bikes dann im Rahmen von Dienstleistungen des Indoor-Cycling-Trainings ihren eigenen Kunden zur Verfügung, damit letztere die Räder zur sportlichen Betätigung in der Gruppe nutzen können.

Das EuG urteilte, dass die professionellen Kunden am Markt der Fitnessgeräte eine zentrale Rolle spielen und maßgeblich beeinflussen, welche Dienstleistungen des Fitnessstrainings die Endverbraucher auswählen. Das Gericht kritisierte, dass die Entscheidung des EUIPO keine Ausführungen zur Wahrnehmung der Marke SPINNING durch die professionellen Kunden von Mad Dogg Athletics enthielt, obwohl deren Meinung für die Beurteilung der Frage, ob die Unionsmarke SPINNING in der Vorstellung der angesprochenen Verkehrskreise tatsächlich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist, entscheidend war. Das EuG hat daher die Entscheidung des EUIPO aufgehoben.

Dazu Rechtsanwalt Dr. Jens H. Steinberg, Partner der Sozietät Greyhills Rechtsanwälte, Berlin, der Mad Dogg Athletics in dem Verfahren vor dem EUIPO und dem EuG vertreten hat:

*„Das Urteil des Gerichts spiegelt die anhaltenden Anstrengungen unserer Mandantin wider, ihre wertvolle Marke SPINNING® vor Mitbewerbern und Nachahmern zu schützen, die versuchen, deren guten Ruf auszubeuten. SPINNING® ist kein Freibegriff, der in Bezug auf jede Art von Indoor-Radtraining von jedermann verwendet werden kann. SPINNING® bezeichnet vielmehr die betriebliche Herkunft von Waren und Dienstleistungen der Sparte Indoor-Cycling, die von unserer Mandantin und deren autorisierten Lizenznehmern betrieblich herrühren. Zwar ist es in der Vergangenheit immer wieder zu missbräuchlichen Nutzungen des Markennamens SPINNING® gekommen. Gegen derart unautorisierte Markennutzungen Dritter ist unsere Mandantin aber immer konsequent vorgegangen, auch gerichtlich.*

*Soweit es um generische Benutzungen geht, handelt es sich zumeist um unbewusste Verwendungsweisen, die auf eine Neigung von Verbrauchern zurückzuführen sind, eine bestimmte Kategorie von Waren oder Dienstleistungen mit dem in der jeweiligen Sparte bekanntesten Markenbegriff zu bezeichnen (z.B. „iPod“ stellvertretend für „tragbare MP3-Spieler“), und nicht mit dem entsprechenden Gattungsnamen – in diesem Fall „Indoor Cycling“ oder „Indoor Cycle“. Es ist das Schicksal berühmter Marken wie „Google“, „Tesa“ oder „Kleenex“, dass diese häufig generisch verwendet werden („Ich habe das gerade*

*gegoogelt...“, „...Hast du mal ein Stück „Tesa-Film...“). Ein solches Verhalten bedeutet jedoch nicht, dass eine bekannte Kennzeichnung wie z.B. „Google“ oder „Tesa“ deswegen seine Unterscheidungskraft als Marke verliert und fortan nicht mehr geeignet ist, die Ursprungsherkunft so bezeichneter Waren und Dienstleistungen aus den Unternehmen der jeweiligen Markeninhaber dem Verkehr anzuzeigen. In diesen Fällen ist zu beachten, dass Endverbrauchern und den Fachverkehrskreisen gleichwohl geläufig ist, dass es sich hier um die berühmten Marken eines ganz bestimmten Unternehmens handelt. Soweit ein entsprechendes Verkehrsverständnis weiter vorherrscht, hat der Markeninhaber alles Notwendige zur Aufrechterhaltung des Schutzes seiner bekannten Marke getan. Er kann dann einen Verfallsantrag wegen behaupteter Markenumbildung in einen Gattungsbegriff erfolgreich abwehren.*

*Im vorliegenden Fall hätte das EUIPO die Wahrnehmung der Marke SPINNING® als Herkunftszeichen für Waren und Dienstleistungen aus dem Hause unserer Mandantin, besonders aus Sicht des Fachpublikums, berücksichtigen müssen. Dadurch, dass das EUIPO die Sicht der maßgeblichen Fachverkehrskreise trotz des im Verfahren nachgewiesenen Umstands vernachlässigt hat, dass Mad Dogg Athletics die weit überwiegende Anzahl seiner SPINNING® Indoor-Cycles (über 95 %) an gewerbliche Kunden absetzt, hat das EUIPO einen schwerwiegenden Rechtsanwendungsfehler begangen. Daher begrüßen wir es, dass das EuG die Entscheidung des EUIPO aufgehoben hat.“*

Für weitere Informationen:

Dr. Jens H. Steinberg  
Greyhills Rechtsanwälte Berlin  
Tel. 030 / 8020870-30  
steinberg@greyhills.com