

An die  
Sportkreise und Mitgliedsverbände  
im Württembergischen Landessportbund e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dieser E-Mail möchten wir Sie darüber informieren, dass wir Informationen darüber erhalten haben, dass eine Berliner Rechtsanwaltskanzlei im Hinblick auf evtl. bestehende Markenverletzungen die Mad Dogg Athletics Inc. (Venice, California, USA) vertritt.

Die Mad Dogg Athletics Inc. ist Inhaberin der rechtsbeständigen Marken "SPINNING" ® in folgenden Bereichen:

- u.a. für Fahrräder und Fahrradteile
- u.a. für Fitnessgeräte und Fitnessstraining
- u.a. für Fahrrad-Heimtrainingsgeräte
- u.a. für Bereitstellung von Einrichtungen für Freizeit, zur körperlichen Fitness, zum Training, Fitnessunterricht und zur Fitnessberatung
- u.a. für Übungsausrüstungen; Dienstleistungen auf dem Gebiet des körperlichen Trainings, nämlich Sportunterricht, Fitnessstudiodienste, Ausarbeitung von Konzepten für die körperliche Fitness, insbesondere Trainingskonzepten für die körperliche Fitness unter Verwendung stationärer Trainingsgeräte; Bereitstellung von Einrichtungen für die Freizeit, zur körperlichen Fitness, zum Training, Fitnessunterricht und zur Fitnessberatung

Somit besteht die Gefahr der Verletzung von Markenrechten, wenn die Marke "SPINNING" ® in einem der oben genannten Zusammenhänge verwendet wird, ohne dass dies von der Mad Dogg Athletics Inc. oder deren Vertriebspartner und exklusivem Lizenznehmer Star Trac Germany GmbH autorisiert ist.

Bei "Spinning" handelt es sich nicht um einen frei verfügbaren Begriff.

Eine Marke ist gem. § 3 MarkenG ein Zeichen, das geeignet ist, eine Ware oder eine Dienstleistung eines Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Zuständig für die Eintragung einer Marke ist das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) in München (<http://www.dpma.de/>).

Einen kostenlosen Marken-Check finden Sie im Internet unter: <http://www.schutzrechte-online.de/quickCheck.do>

Ein Unterlassungsanspruch besteht gem. § 14 Abs. 2 MarkenG, wenn z.B. ein Sportverein als "Verletzer" eine identische oder verwechselbar ähnliche Marke benutzt. Voraussetzung ist, dass eine Wiederholungsgefahr besteht, die jedoch bei einer bereits begangenen Verletzungshandlung vermutet wird. In diesen Fällen besteht dann gegen den Verein ein Schadensersatzanspruch (§§ 14,15 MarkenG).

In diesem Zusammenhang möchten wir nochmals, wie bei ähnlich gelagerten Fällen in den letzten Jahren, darauf hinweisen, dass bei der unkritischen Übernahme solcher Bezeichnungen im Sportangebot von Sportvereinen die konkrete Gefahr einer Markenverletzung besteht. Auch Sportvereine sind zum Markenrecht verpflichtet, sich vor einer Nutzung von Bezeichnungen zu erkundigen, ob diese markenrechtlich geschützt sind. Solange dies nicht geklärt und ggf. eine Einigung mit den Markenrechtsinhabern herbeigeführt ist, raten wir dringend davon ab, derartige Bezeichnungen zu verwenden.

Es empfiehlt sich, regelmäßig auf Abmahnschreiben sofort zu reagieren und einen Anwalt mit der Abwicklung zu beauftragen. Dieser kann feststellen, ob die Abmahnung überhaupt wirksam ist, welche Reaktion im Einzelfall geboten ist und wie die Risikoverteilung aussieht, wenn eine streitige Auseinandersetzung beabsichtigt ist. In Eilfällen empfiehlt es sich, Verbindung mit dem WLSB aufzunehmen um dort zu klären, ob es in Markenfragen erfahrene Anwälte vor Ort gibt.

Diese können auch über die Rechtsanwaltskammer erfragt bzw. über folgende Internetseite abgefragt werden: <http://www.anwaltverein-stuttgart.de/>

In der Anlage zu dieser E-Mail finden Sie ergänzende Informationen des Württembergischen Landessportbundes e.V. für unsere Sportvereine im Umgang mit dem Thema "Markenrecht und Abmahnung".

Wir hoffen, Ihnen mit diesen Informationen etwas weitergeholfen zu haben.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Andreas Hettich

Nachrichtlich an:

- Justitiariat des DOSB e.V.
- Geschäftsführer der Großvereine

**Württembergischer Landessportbund e.V.**  
Andreas Hettich  
Geschäftsbereich Service und Mitgliedschaften

SpOrtStuttgart  
Fritz-Walter-Weg 19  
70372 Stuttgart  
Telefon: 0711-28077-124  
Fax: 0711-28077-108  
E-Mail: [AHettich@wlsb.de](mailto:AHettich@wlsb.de)

**VereinsServiceBüro**  
Telefon: 0711/28077-125  
E-Mail: [info@wlsb.de](mailto:info@wlsb.de)

Aktuelle Informationen finden Sie unter [www.wlsb.de](http://www.wlsb.de) und [www.wsj.de](http://www.wsj.de)

07'2008

## Markenrecht und Abmahnungen

Wer als Sportverein neue Trendsportarten anbietet oder eine Website einrichtet, kann sich auf einem juristischen Tretminenfeld bewegen. So manches veröffentlichte Wort kann teuer zu stehen kommen, denn Wörter können Markennamen sein und ihre Benutzung rechtswidrig.

Einige Vereine haben schon zu spüren bekommen, wie tückisch unser Rechtssystem in solchen Fällen sein kann:

Zu einem regelrechten "Sport" hat sich das Versenden von Abmahnungen entwickelt. Gerade in diesem Bereich ist das Einholen anwaltlichen Rates dringend zu empfehlen. Denn entscheidend bei einer Abmahnung ist die richtige Reaktion. Weder überhastete Stellungnahmen noch schlichtes Ignorieren sind probate Mittel.

Mit dem World Wide Web ist das Geschäft mit den Abmahnungen aufgeblüht, denn nun gibt es ein Meer von Veröffentlichungen, in dem mit Suchmaschinen nach konflikträchtigen Bezeichnungen gefischt werden kann.

Unter Marken versteht man eine Kennzeichnung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen von denen der Mitbewerber. Sie individualisieren damit eine Ware oder Dienstleistung.

Der Markenschutz entsteht mit der Eintragung eines Zeichens als Marke in das beim Deutschen Patentamt in München geführte Register. Der gleiche Schutz kann entstehen, wenn eine Markenbezeichnung umfassend bekannt ist (z.B. Tempo – Taschentücher).

Anmeldeberechtigt für die Eintragung von Marken ist jede Person. Eine Eintragung kann nicht vorgenommen werden bei

- fehlender Unterscheidungskraft der Bezeichnung
- einem fehlenden Freihaltebedürfnis bei Angaben, die ausschließlich beschreibender Art sind
- einer üblich gewordenen Bezeichnung, die einem Gattungsbegriff ähnlich aber nicht deckungsgleich ist
- einer Täuschungsabsicht, einem Verstoß gegen die guten Sitten oder die Einbeziehung von staatlichen Symbolen.

Mit der Eintragung der Marke ist der Inhaber berechtigt, es jedem Dritten zu verbieten diese Marke ohne Zustimmung zu benutzen. Das gilt auch für solche Zeichen, die der Marke nur ähnlich sind, wenn Gefahr von Verwechslungen besteht. Je nach dem Bekanntheitsgrad einer Markenbezeichnung wirkt dieser Schutz auch außerhalb des geschützten Waren- und Dienstleistungsbereichs.

Diesen Rechten stehen aber auch Pflichten und Schranken gegenüber. So ist jeder Markeninhaber verpflichtet, die Marke innerhalb angemessener Zeit (5 Jahren) im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Wird die Nutzung der Marke durch Dritte über 5 Jahre geduldet, so ist das Untersagungsrecht verwirkt. Dasselbe gilt, wenn der

Berechtigte von der Verletzung seines Rechts Kenntnis erlangt und zwischenzeitlich 3 Jahre vergangen sind. Die Schutzdauer der Anmeldung beträgt 10 Jahre und kann verlängert werden. Wird die Marke 5 Jahre lang nicht benutzt, verfällt das Recht.

Macht der Markeninhaber seine Rechte geltend, dann kann er Unterlassung und Schadenersatz verlangen. Dies kann durch eine Abmahnung vorbereitet werden. Eine Markenverletzung kann auch von der Staatsanwaltschaft verfolgt werden. Bei der Verwendung ausländischer Marken besteht die Möglichkeit der Beschlagnahme durch die Zollverwaltung.

Mit der Abmahnung wird ein Unterlassungsanspruch außergerichtlich geltend gemacht. In der Regel wird ein Anwalt beauftragt, den Nutzer auf den wettbewerbsrechtlichen Verstoß hinzuweisen und von diesem eine Unterlassungserklärung, gesichert durch eine Vertragsstrafe, zu fordern. Dabei wird kurz der Sachverhalt, der der Abmahnung zu Grunde gelegt wird, beschrieben und der Wettbewerbsverstoß begründet. Der Angeschriebene wird aufgefordert, ein bestimmtes Verhalten zu unterlassen und ein Vertragsstrafeversprechen abzugeben. Gerichtliche Schritte werden angedroht. Gleichzeitig wird regelmäßig Schadenersatz für die entstandenen Anwaltskosten gemacht.

Abmahnschreiben müssen immer ernst genommen werden, selbst wenn der Vorwurf unverständlich oder absurd erscheint. In der Regel wird die abmahnende Stelle nach Ablauf der Frist eine einstweilige Verfügung beantragen, bei der im Normalfall der Antragsgegner vor Erlass nicht gehört wird. Die Verfügung hat deshalb für ein nachfolgendes Gerichtsverfahren prägende Bedeutung.

Kann dem Verlangen zur Unterlassung ohne Schwierigkeiten nachgekommen werden, etwa weil es sich um eine Versehen handelt oder die mit der Markenbezeichnung versehene Sportveranstaltung künftig anders bezeichnet oder nicht mehr durchgeführt wird, dann sollte der Unterlassungsanspruch erfüllt werden. Dadurch wird die Gefahr einer einstweiligen Verfügung oder Klage gebannt. Wenn der Vorwurf eindeutig und der Verstoß klar ist, sind auch die geltend gemachten Kosten zu tragen.

Häufig sind Sportbegriffe als Marken eingetragen, selbst wenn Zweifel an der Schutzwürdigkeit besteht. Es empfiehlt sich deshalb, regelmäßig auf Abmahnschreiben sofort zu reagieren und einen Anwalt mit der Abwicklung zu beauftragen. Dieser kann feststellen, ob die Abmahnung überhaupt wirksam ist, welche Reaktion im Einzelfall geboten ist und wie die Risikoverteilung aussieht, wenn eine streitige Auseinandersetzung beabsichtigt ist. In Eilfällen empfiehlt es sich, Verbindung mit dem WLSB aufzunehmen um dort zu klären, ob es in Markenfragen erfahrene Anwälte vor Ort gibt. Diese können auch über die Rechtsanwaltskammer erfragt bzw. über folgende Internetseite abgefragt werden: <http://www.anwaltverein-stuttgart.de>.

Stand: Februar 2003

*Da Hinweise und Fakten dem Wandel der Rechtsprechung und der Gesetzgebung unterliegen, kann für die oben aufgeführten Informationen keine Haftung übernommen werden. Wir empfehlen im Einzelfall ergänzend steuerlichen oder rechtlichen Rat einzuholen.*