

## Markenschutz „Thai-Do“

Vom Justitiar des Deutschen Sportbundes sind wir informiert worden, dass derzeit bundesweit Vereine und Fitness-Studios von einer Stuttgarter RA-Kanzlei abgemahnt werden, wenn diese im Rahmen ihres Programms "Thai-Do" anbieten.

Das RA-Büro vertritt zwei Herren, die im Bismarckring in Biberach ein Fitness-Studio betreiben und sich die Markenrechte an der Bezeichnung "Thai-Do" gesichert haben.

Fest steht, dass es diesen Herren gelungen ist, für die Bezeichnung "Thai-Do" Markenschutz zu erlangen. Hieraus folgt, dass kein Dritter ohne Einwilligung der Markenrechtsinhaber diese Bezeichnung "im geschäftlichen Verkehr" benutzen darf.

Angesichts des komplexen Sachverhaltes ist die Prüfung sämtlich hier aufgeworfener rechtlicher Fragen kurzfristig nicht umfassend möglich, so dass eine abschließende Beurteilung noch erfolgen wird.

Wir möchten diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, um - wie schon vor ca. zwei Jahren im Falle der Marke Tae-Bo - noch einmal ausdrücklich darauf hin zu weisen, dass bei der unkritischen Übernahme solcher Bezeichnungen die konkrete Gefahr eines "bösen Erwachens" besteht.

Auch Sportvereine sind nach der insofern ganz eindeutigen Rechtsprechung zum Markenrecht verpflichtet.

Sie müssen sich also vor einer Nutzung von Bezeichnungen erkundigen, ob diese markenrechtlich geschützt sind. Solange dies nicht geklärt und ggf. eine Einigung mit den Markenrechtsinhabern noch nicht herbeigeführt ist, raten wir dringend davon ab, derartige Bezeichnungen zu verwenden.

Das Schreibens des DSB-Justitiars drucken wir nachfolgend in vollem Wortlaut ab.

ISV / 12.2003

An die  
Direktoren/Haupt-/Geschäftsführer/innen  
der Landessportbünde im Deutschen Sportbur  
sowie an  
Deutscher Judo-Bund  
Deutscher Ju-Jutsu Verband  
Deutscher Karate Verband  
Deutsche Taekwondo Union  
Deutscher Turner-Bund  
-----

- 347

Ju hla-mhd  
08.12.2003  
e-mail:Latz@dsb.de

## Markenschutz "Thai-Do"

Sehr geehrte Damen und Herren,

derzeit werden bundesweit Vereine und Fitness-Studios von einer Stuttgarter RA-Kanzlei abgemahnt, wenn diese im Rahmen ihres Programms "Thai-Do" anbieten. Die RA-Sozietät Bayh & Fingerle fordert die Vereine auf

- a) eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben,
- b) Schadensersatz in Höhe von 1.500,-- Euro zu leisten und
- c) entstandene RA-Gebühren in Höhe von 515,62 Euro zu erstatten.

Ferner wird "höchst entgegenkommend" die Reduzierung des Schadensersatzes auf 1.000,-- Euro angeboten, falls sich der Verein bereit erklärt, einen Lizenzvertrag mit den Markeninhabern abzuschließen.

Das RA-Büro vertritt zwei Herren, die im Bismarckring in Biberach ein Fitness-Studio betreiben und sich die Markenrechte an der Bezeichnung "Thai-Do" gesichert haben.

In der Zwischenzeit haben sich die Sportbünde in Baden-Württemberg sowie der Deutsche Sportbund mit der Materie befasst und versucht, eine rechtliche Einschätzung der Erfolgsaussichten abgemahnter Vereine vorzunehmen. Nach Rücksprache mit einigen Kollegen stellt sich der Sachverhalt für uns derzeit wie folgt dar:

1. Von einer "Bildungs-Akademie Safs und Beta" wurden in den vergangenen Jahren offenbar eine Vielzahl von Personen im "Thai-Do" ausgebildet. Ein dort früher tätiger Ausbildungsleiter teilte gegenüber dem Badischen Sportbund in Freiburg telefonisch mit, es gebe eine Kooperation zwischen dieser Ausbildungsstätte und den beiden Herren, die über die Markenrechte an "Thai-Do" verfügen. Weiter teilt diese Auskunftsperson mit, die Teilnehmer an den Ausbildungsgängen seien in dem Glauben gelassen worden, sie könnten "Thai-Do" überall in Deutschland anbieten.  
Ob diese Auskünfte der Wahrheit entsprechen, konnte in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht festgestellt werden. Zweifel bestehen u.a., weil die Bildungs-Akademie Safs und Beta einem Verein gerade erst folgendes mitgeteilt hat:

"Tatsache ist, dass der Begriff "Thai-Do" nicht ohne Genehmigung der Herren Rackov und Endl benutzt werden darf, die die Inhaber der Markenrechte sind. Auf diesen Umstand haben wir bereits ... in unserem Katalog und durch ein Mailing hingewiesen."

Weiter wird in diesem Schreiben empfohlen, die Unterlassungserklärung abzugeben, wegen des Grades und der Höhe der Schadensersatzforderung jedoch anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hier wird explizit ein Rechtsanwalt in Bielefeld genannt, der Vertragsanwalt eines Fitness-Verbandes sein soll.

2. Fest steht, dass es den Herren Rackov und Endl gelungen ist, für die Bezeichnung "Thai-Do" Markenschutz zu erlangen. Hieraus folgt, dass kein Dritter ohne Einwilligung der Markenrechtsinhaber diese Bezeichnung "im geschäftlichen Verkehr" benutzen darf. Nach unserer vorläufigen Einschätzung könnten Vereine, die das Angebot lediglich intern ihren Vereinsmitgliedern und keinen Dritten anbieten, sowie zudem keine Werbung nach außen für das Angebot machen, zumindest bestreiten, dass sie die Marke "im geschäftlichen Verkehr" benutzen. Auf der anderen Seite hat uns ein mit der Sache beauftragter Kollege aus Itzehoe auf eine OLG-Entscheidung hingewiesen, wonach auch in einem solchen Fall aus dem Konkurrenz-Gesichtspunkt "geschäftlicher Verkehr" anzunehmen sei. Dieses Urteil ist in der WRP 1996, S. 945 abgedruckt und konnte von uns in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit noch nicht besorgt werden. Wir werden dies allerdings kurzfristig nachholen.
3. In allen anders gelagerten Sachverhalten, u.U. auch dann, wenn sich das Thai-Do-Angebot lediglich an Vereinsmitglieder richtet (s.o.), sehen wir derzeit keine Möglichkeit, die Verpflichtung zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung in Abrede zu stellen.
4. In einem solchen Fall besteht auch grundsätzlich die Verpflichtung, entstandene Rechtsanwaltsgebühren zu übernehmen.
5. Die Berechtigung der Höhe des geltend gemachten Schadensersatzes kann infrage gestellt werden. Insbesondere dann, wenn Vereine dieses Angebot erst seit kurzer Zeit in ihr Programm aufgenommen haben, erscheint der Schadensersatzanspruch zu hoch bemessen. Vereine können sich allerdings nicht auf den Standpunkt zurückziehen, ihr Angebot werde fern von Biberach erbracht, so dass den Markenrechtsinhabern keine Kunden verlorengegangen seien. Nach Kommentaren zum Markengesetz kann als Schadensersatz auch herausverlangt werden, was der Verletzer des Markenrechts hieraus an Einnahmen erzielt hat. Ferner wird es für zulässig erachtet, eine fiktive Lizenzgebühr dem Schadensersatzanspruch zugrunde zu legen. Ob für eine solche Lizenzgebühr allerdings 1.500,-- Euro angemessen sind, erscheint fraglich, da das RA-Büro selbst eine Lizenzgebühr in Höhe von monatlich 60,-- Euro ins Gespräch bringt.

Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir angesichts des komplexen Sachverhaltes und unter Berücksichtigung der von den Rechtsanwälten sehr knapp bemessenen Erklärungsfrist nicht in der Lage sind, sämtliche hier aufgeworfenen rechtlichen Fragen beantworten zu können. Wir empfehlen Ihnen daher, Ihren betroffenen Vereinen die Hinzuziehung eines auf markenrechtliche Fragen spezialisierten Rechtsanwaltes zu empfehlen und unter Hinweis hierauf eine Fristverlängerung zu beantragen. Gleichzeitig weisen wir - wie schon einmal vor ca. zwei Jahren im Falle der Marke Tae-Bo - noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass bei der unkritischen Übernahme solcher Bezeichnungen die konkrete Gefahr eines "bösen Erwachens" besteht. Auch Sportvereine sind nach der insofern ganz eindeutigen Rechtsprechung 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. Sollten sich aus den weiteren Gesprächen mit Kollegen, die in dieser Angelegenheit eingeschaltet wurden und sich mit uns in Verbindung setzen, neue Gesichtspunkte ergeben, werden wir noch einmal auf die Angelegenheit zurückkommen.

Mit freundlichen Grüßen

Hermann Latz  
Justitiar