

## Markenrecht: Adidas verliert Schutz an einer der Drei-Streifen-Marken

04.07.2019

**In einer markenrechtlichen Auseinandersetzung zwischen adidas und dem belgischen Unternehmen Shoe Branding Europe BVBA entschied das Gericht der Europäischen Union (EuG) am 19. Juni 2019 (Rechtssache T-307/17), dass mangels Unterscheidungskraft folgende Unionsmarke von adidas nichtig ist:**

Shoe Branding Europe, das auch im Jahr 2009 einen markenrechtlichen Konflikt mit adidas hatte und damals unterlag, beantragte die Löschung der Unionsmarke von adidas, die im Jahr 2014 vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) für Bekleidungsstücke, Schuhwaren und Kopfbedeckungen eingetragen wurde. In der Anmeldung wurde die Marke damals von adidas als Marke aus drei parallelen und im gleichen Abstand zueinander angeordneten Streifen einheitlicher Breite beschrieben, die in beliebiger Richtung an der Ware angebracht sind.

Im Jahr 2016 erklärte das EUIPO aufgrund des Antrags auf Nichtigerklärung der Shoe Branding Europe die Eintragung die oben abgebildete Marke mit der Begründung für nichtig, dass sie weder originäre noch durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft habe. Die Marke hätte nach Ansicht des EUIPO nicht eingetragen werden dürfen. Insbesondere habe adidas nicht nachgewiesen, dass die Marke in der gesamten Europäischen Union infolge von Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Als Unterscheidungskraft wird die Eigenschaft eines Zeichens bezeichnet, als Hinweis auf die Herkunft der damit gelabelten Waren von Waren anderer Unternehmen zu dienen.

Zwar kennt jeder die drei Streifen von adidas auf Sportschuhen. Allerdings sind diese diagonal zueinander angebracht, während es im vorliegenden Fall um die drei parallel zueinander angebrachten schwarzen drei Streifen auf weißem Hintergrund ging.

In dem aktuellen Urteil bestätigte nun das EuG die Entscheidung des EUIPO und befand, dass die oben abgebildete Marke von adidas nichtig ist. Das Gericht wies zunächst darauf hin, dass es sich bei der fraglichen Marke nicht um eine Mustermarke handele, die aus einer Reihe von Elementen bestehen würde, die regelmäßig wiederholt werden, sondern um eine gewöhnliche Bildmarke. Eine Marke wie die streitgegenständliche werde aber von den Verbrauchern als rein dekoratives Element in Bezug auf die geschützten Waren und eben nicht als Herkunftshinweis wahrgenommen, sodass die Marke von adidas keine Unterscheidungskraft von Haus aus aufweise.

Im zweiten Schritt wurde geprüft, ob die adidas-Marke durch umfangreiche Benutzung doch noch nachträglich Unterscheidungskraft erlangt hat. Dies ist der Fall, wenn ein Zeichen so intensiv benutzt wird, dass die Verbraucher nach einer gewissen Zeit in dem Zeichen nur den Hinweis auf den Markeninhaber sehen, sog. Verkehrsdurchsetzung. Sowohl das EUIPO als auch das EuG kamen nach Prüfung der von adidas eingereichten zahlreichen Belegen für die angebliche umfangreiche Benutzung der Bildmarke jedoch zum Ergebnis, dass eine ausreichende Benutzung von adidas im vorliegenden Fall eben nicht erfolgreich nachgewiesen sei. Das Gericht stellte sodann fest, dass Benutzungsformen, die von den wesentlichen Merkmalen der Marke, wie beispielsweise ihrem Farbschema (schwarze Streifen auf weißem Hintergrund), abweichen, nicht berücksichtigt werden können.

Das EUIPO habe daher zu Recht viele von adidas vorgelegte Beweise mit der Begründung zurückgewiesen, dass sie andere Zeichen betrafen, wie insbesondere Zeichen, bei denen das Farb-

schema umgekehrt war (weiße Streifen auf schwarzem Hintergrund). Auch die von adidas vorgelegten Gutachten über die Verkehrsbefragung waren nach Ansicht des Amtes und des EuG nicht ausreichend, um die Verkehrsdurchsetzung der Marke in der gesamten EU nachzuweisen, da sie nur fünf und nicht alle Mitgliedstaaten betrafen.

## Fazit:

Ein Urteil, das wichtige Hinweise für die Unterscheidungskraft von wenig kennzeichnungskräftigen Marken und insbesondere für die Benutzung von Marken in einer anderen Gestaltung als in der Anmeldung angegeben. Dieser Fall zeigt eindrucksvoll, dass es auch einem so großen Unternehmen wie adidas nicht gelungen ist, eine intensive Benutzung der aus drei parallel zueinander verlaufenden schwarzen Streifen auf weißem Hintergrund bestehenden Marke nachzuweisen und das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft zu überwinden. Gegen das Urteil des EuG kann adidas Rechtsmittel beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) einlegen.

Falls Sie Fragen zu dem Artikel oder zum Markenrecht haben, können Sie uns gerne kontaktieren.

Wir helfen Ihnen schnell und kompetent

## Ihr Ansprechpartner für weitere Fragen ist:

Rechtsanwältin Radina Kaiser

**WAGNER Rechtsanwälte webvocat® - Small.Different.Better**

---

## WAGNER Rechtsanwälte webvocat®

Weitere interessante News finden Sie auf unserer Webseite [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de)  
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an:  
[wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de)

---

## Impressum

WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Attorneys at Law  
Großherzog-Friedrich-Str. 40, D-66111 Saarbrücken,  
Telefon: +49 681/958282-0, Fax: +49 681 958282-10,  
E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de),  
Internet: [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de) / [www.geistigeseigentum.de](http://www.geistigeseigentum.de)

Mitglied der Rechtsanwaltskammer des Saarlandes / Member of the Bar Association of the Saarland; UStd-Id/Vat-No.: DE 316412416; / Handelsregister/ Commercial Register: Amtsgericht Saarbrücken HRB 104448, Geschäftsführer / Managing Directors: Manfred Wagner, Daniela Wagner-Schneider, Arnd Lackner; Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

---

## Rechtliche Hinweise



© 2019 WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Alle Rechte vorbehalten. Trotz größtmöglicher Sorgfalt bei der Erstellung der bereitgestellten Inhalte übernehmen wir keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität. Wir weisen daraufhin, dass die zur Verfügung gestellten Inhalte keine Rechtsberatung darstellen oder diese ersetzen. Verantwortlich für den Inhalt: Rechtsanwältin Daniela Wagner-Schneider LL.M.

Die bereitgestellten Inhalte können Verknüpfungen zu Webseiten Dritter ("externe Links") enthalten. Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte auf den Webseiten Dritter und machen uns deren Inhalte nicht zu Eigen. Die Webseiten Dritter unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Zum Zeitpunkt der Linksetzung waren keine Rechtsverstöße auf den verlinkten Webseiten ersichtlich. Im Falle von Rechtsverstößen auf den Webseiten Dritter distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten der entsprechenden Seiten. Eine ständige Kontrolle aller externen Links ist uns ohne konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von Rechtsverstößen werden wir jedoch derartige externe Links unverzüglich löschen.