



BRUCKMÜLLER

RECHTSANWÄLTE

*passion for law*

## **Abmahnungen wegen Verwendung der Bezeichnung „Webinar“?**

Liebe Klienten, liebe Klientinnen,

derzeit kursieren Berichte über Abmahnschreiben deutscher Anwaltskanzleien gegen Anbieter von Online-Seminaren, wegen der Verwendung der Bezeichnung „**Webinar**“. Nach diesen Abmahnschreiben greife die Verwendung der Bezeichnung „Webinar“ in ein bestehendes Markenrecht ein und sei daher zu unterlassen. Wir haben beleuchtet, was hinter dieser kuriosen Geschäftspraktik steckt und wie groß das Risiko einer (erfolgreichen) Abmahnung tatsächlich ist.

Wenn Sie selbst Webinare anbieten und damit potenziell auch den deutschen Markt berühren, sind Sie möglicherweise direkt betroffen. Falls nicht, sehen Sie unsere nachfolgenden Ausführungen gerne als unterhaltsame Anekdote zum Thema rechtliche Kuriositäten:

### **1. Ist „Webinar“ tatsächlich eine geschützte Marke?**

Im deutschen Markenregister ist tatsächlich eine **Wortmarke „Webinar“** eingetragen. Diese stammt aus dem Jahr 2003 und lautet auf einen in Kuala Lumpur ansässigen Inhaber. Der Markenschutz besteht insbesondere für Dienstleistungen, wie das Veranstalten und die Durchführung von Seminaren oder das Bereitstellen von Informationen im Internet. Kurz gesagt: Webinare eben!

Es handelt sich um eine nationale Deutsche Marke, Markenschutz besteht derzeit also nur in **Deutschland**. Unsere Markenrecherche hat ergeben, dass es neben dieser Marke derzeit nur in Japan ebenfalls eine vergleichbare Marke gibt. Europaweit oder in Österreich besteht eine solche derzeit **nicht**.

Wird die Bezeichnung „Webinar“ für Dienstleistungen verwendet, die sich auch an den deutschen Markt richten, besteht die Gefahr eines Abmahnschreibens durch den Markeninhaber. In den Medien fanden sich dazu zuletzt einige Erfahrungsberichte.

## 2. Wie groß ist das Risiko tatsächlich?

Personen, die ein Abmahnschreiben erhalten, sollten dieses zwar nicht ignorieren, sollten aber auch keineswegs in Panik verfallen. Wir halten die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der im fernen Malaysia sitzende Markeninhaber Ansprüche tatsächlich durchsetzen kann, aus mehreren Gründen für gering:

- Zunächst einmal könnte der Markeninhaber Ansprüche nur durchsetzen, wenn er die geschützte Bezeichnung in den letzten 5 Jahren **markenmäßig benutzt** hat. Unsere bisherige Recherche hat aber keinerlei Ergebnisse in diese Richtung gebracht. Es besteht jedenfalls der Anschein, als hätte der Inhaber die Marke niemals benutzt.
- Die Eintragung ist 17 Jahre alt. Damals waren „Webinare“ in diesem Sinne wohl noch eine seltene Erscheinung und konnten viele mit diesem Begriff nichts anfangen. Mittlerweile haben sich Webinare im Alltag durchgesetzt und ist die Bezeichnung „Webinar“ im **Alltagssprachgebrauch völlig üblich** geworden. Wird eine Marke zur gewöhnlichen Bezeichnung, kann die Eintragung im Markenregister gelöscht werden.
- Sowohl nach deutschem als auch nach österreichischem Recht, kann selbst der Inhaber einer eingetragenen Marke die Verwendung des Zeichens dann nicht untersagen, wenn es **rein beschreibend** verwendet wird. Die Bewerbung eines Online-Seminars als „Webinar“ ist unseres Erachtens eine rein beschreibende Verwendung des Begriffs, der das Markenrecht nicht verletzt.

## 3. Was soll ich tun, wenn ich abgemahnt werde?

Wenn ein Abmahnschreiben bei Ihnen eintrudelt, empfehlen wir nach derzeitigem Stand jedenfalls

- eine Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung **nicht** zu unterfertigen,
- geforderte Zahlungen **nicht** zu tätigen.

Im Gegenteil: Es besteht die Möglichkeit, aktiv die **Löschung der Marke** aus dem Markenregister zu betreiben. Unseres Erachtens ist die Löschung aus den oben genannten Gründen möglich.

Aufgrund der aktuellen medialen Präsenz dieses Themas, ist anzunehmen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Eintragung auf Initiative einer abgemahnten Person oder eines

abgemahnten Unternehmens gelöscht wird. Wenn auch das Restrisiko einer Abmahnung vermieden werden soll, kann bis zur Löschung der Marke eine etwas abweichende Bezeichnung für Webinare verwendet werden, beispielsweise Online-Seminar, Online-Schulung, etc. Denn eine endgültige Klärung der Angelegenheit kann letztlich nur eine gerichtliche Entscheidung bringen.

Wenn Sie Fragen zur Thematik haben oder ein Abmahnschreiben erhalten haben, stehen wir Ihnen zu Ihrer Unterstützung gerne jederzeit zur Verfügung.

Linz, am 07.07.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Georg Bruckmüller', with a stylized, flowing script.

Georg Bruckmüller

© Bruckmüller RechtsanwaltsgmbH