

Recht: News

PINTEREST US GEGEN PINTEREST UK: WER ZU SPÄT KOMMT, HAT DAS NACHSEHEN

Markenschutz liegt häufig nicht im Fokus unternehmerischer Entscheidungen, insbesondere nicht bei einem Start-up. Die Bedeutung zu unterschätzen, kann aber teuer werden, wie der aktuelle Streit um den Namen PINTEREST erneut beweist. Das Social Media-Netzwerk Pinterest aus den USA (Pinterest US) will über den Atlantik springen. Die geplante Expansion nach Europa scheint nun mit erheblichen unvorhergesehene Kosten verbunden zu sein. Denn es gibt den Namen PINTEREST in Europa bereits, allerdings in den Händen eines anderen.

Premium Interest meldet PINTEREST in EU an

Pinterest US hatte der Eintragung der EU-Marke PINTEREST durch das britische Unternehmen Premium Interest Ltd. (Pinterest UK) widersprochen. Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) hat den Widerspruch zurückgewiesen (Entscheidung Nr. B 002009309). Denn Pinterest US hat in der EU keine älteren Rechte an dem Namen, die der Eintragung zugunsten von Pinterest UK entgegenstünden.

Pinterest US hat sich unter den Social Media-Netzwerken als Fotodienst einen Namen gemacht. Angeblich wird von Pinterest US nach Facebook und Twitter am meisten Internetverkehr generiert. Bereits im Jahr 2010 war der Anbieter in den USA gestartet und hatte bis Frühjahr 2012 eine beachtliche Marktstellung erobert. Auch global entwickelte sich Pinterest US zu einem Phänomen. Pinterest UK ist dahingegen vergleichsweise ein David unter den Social Media-Netzwerken.

Nachweis der Benutzung in der EU fehlte

Um Marken kümmerte sich Pinterest US erst spät. In den USA erfolgte die Eintragung des Namens erst Mitte 2012. Eine EU-Marke anzumelden, hatten die Entscheider offenbar zunächst gar nicht vorgesehen. So kam Pinterest UK dem amerikanischen Unternehmen zuvor und meldete die EU-Marke PINTEREST im Januar 2012 zur Eintragung an. Seinen Widerspruch konnte Pinterest US nicht auf eingetragene Marken in der EU stützen, denn diese gab es ja nicht. Das US-Unternehmen behauptete daher, kraft Benutzung in den Mitgliedstaaten der EU (darunter auch Deutschland) und insbesondere in Großbritannien Markenrechte erworben zu haben. In den Jurisdiktionen der Europäischen Union können Markenrechte neben der

Eintragung der Marke auch durch Benutzung des Zeichens im relevanten Markt entstehen. Pinterest US hätte dafür nachweisen müssen, dass es seinen Namen zumindest in Großbritannien benutzt. Dies hätte vor dem Datum der Anmeldung der Marke PINTEREST durch Pinterest UK erfolgt sein müssen.



Als Nachweis der Benutzung hatten die Amerikaner einige Artikel vorgelegt, die seinen Erfolg hervorhoben. Internetpublikationen, die darüber spekulierten, wie viele Nutzer Pinterest US wohl in Großbritannien habe, wurden präsentiert. Allerdings stammten die Artikel vom Unternehmen selbst. Sie taugten ebenso wenig als Beweis wie entsprechende Versicherungen des Unternehmensmanagements. Die Quellen waren aus Sicht des HABM zu subjektiv. Außerdem spielte es für die Beurteilung keine Rolle, dass Pinterest US in seinem Heimatmarkt USA bekannt war. Laut HABM strahlte diese Bekanntheit nicht derart nach Großbritannien aus, dass das Unternehmen dort Markenrechte kraft Benutzung erworben hätte. Das HABM hat so verdeutlicht, dass die Benutzung eine reale Präsenz im relevanten Markt verlangt. Nicht jedes irgendwie irgendwo benutzte Zeichen soll verhindern können, dass in der EU eine Marke eingetragen wird. Daher werden an den Nachweis der Benutzung hohe Anforderungen gestellt.

Der Fall PINTEREST ist ein Lehrstück für die Folgen, wenn der Schutz von Marken unterschätzt wird. Marken haben teilweise eine niedrige Priorität; die Kosten für Recherche und Eintragungsverfahren scheinen nicht für den Nutzen zu stehen. Pinterest US muss nun entscheiden, ob man sich in Europa unter einem anderen Namen präsentiert oder Lizenzgebühren an Pinterest UK bezahlt, die hoch ausfallen könnten. Inzwischen haben die Amerikaner auch in anderen Ländern wie Australien, Japan, Türkei und Brasilien den Namen als Marke angemeldet. Es bleibt abzuwarten, welche Konflikte dort auszutragen sind. In Australien jedenfalls hat Premium Interest Ltd. bereits eine Marke PINTEREST (AU 1505519) angemeldet. Die globale Expansion von Pinterest US dürfte durch die schleppende Markenstrategie zumindest beeinträchtigt sein.

zusammengestellt und recherchiert von

S.M.D.  Markeur

Unter der Marke S.M.D. Markeur recherchiert und überwacht die Schutz Marken Dienst GmbH seit 1949 Marken, Patente, Firmen, Domains und andere IP Rechte weltweit. Mehr Informationen finden Sie unter www.smd-markeur.de