



"Spinning" niet langer beschermd als merk

Het Europese merkenbureau (OHIM) heeft op 21 juli 2014 geoordeeld dat het merk SPINNING geen geldig merk (meer) is. Het merk is namelijk verworden tot soortnaam.

De verwording tot soortnaam, ook wel aangeduid als verwatering, is een verschijnsel waarmee met name bekende merken te maken kunnen krijgen. Wanneer een merk wordt gebruikt in beschrijvende zin, in plaats van als aanduiding voor specifieke waren of diensten, is er sprake van verwording tot soortnaam. En wanneer een merk als soortnaam wordt opgevat, kan zij niet langer dienen ter onderscheiding van waren en/of diensten. Het merk staat dan bloot aan doorhaling in het register. Voorbeelden hiervan zijn aspirine en walkman.

Spinning is inmiddels een bekend fenomeen in de sportcentra. Deze trend is geïntroduceerd door het Amerikaanse bedrijf Mad Dogg, Mad Dogg heeft het merk SPINNING gedeponeerd. Indien sportcentra de aanduiding "spinning" wilden voeren, dienden zij daarvoor een licentie bij Mad Dogg af te sluiten. Echter, een groot aantal sportscholen is de term spinning gaan gebruiken als aanduiding voor hun spinninglessen en activiteiten. Mad Dogg heeft hiertegen proberen op te treden, maar zonder succes.

Door een Tjechische partij (Aerospinning Master Franchising Ltd.) is in 2012 een nietigheidsprocedure bij OHIM opgestart. Daarin werd verzocht de merkinschrijving SPINNING nietig te verklaren omdat het publiek de term spinning zou opvatten als een bepaald soort training, en niet als herkomstteken. Hierop heeft OHIM beslist dat de merkinschrijving nietig wordt verklaard.

Mad Dogg had dit wellicht kunnen voorkomen. Ten eerste door een term voor haar waren en diensten te kiezen die niet al direct refereert aan wielen en trappers, maar juist een fantasienaam mee te geven. Ten tweede door de door haar ontwikkelde methode een naam te geven én een merknaam. Zo kan de merkhouder van het publiek verlangen dat de methode met de naam wordt aangeduid en enkel met het merk indien zij daarvoor toestemming heeft gegeven (denk aan SPA en bronwater). Ten derde wordt van de merkhouder verlangd dat zij actief optreedt tegen verwatering. Doet zij dat niet, komt het risico van verwording tot soortnaam en ultimo nietigverklaring van het merk om de hoek kijken. Zo viel ook het doek voor Mad Dogg: OHIM oordeelt dat zij onvoldoende heeft opgetreden tegen partijen die haar merk als soortnaam gebruikten.

Heeft u vragen over beschermingsomvang van uw merk of vraagt u zich af of het merk van uw concurrent wellicht nietig kan worden verklaard? Daarvoor kunt u terecht bij onze [IE-specialisten](#). Zij staan u graag bij.

4 december

Boels Zanders begeleidt overname NRC Handelsblad door Mediahuis

1 december

Haute couture herleeft!

21 november

Indexering alimentatie 2015 0,8%

21 november

Uitzendbureaus schenden privacyrechten

5 november

Bestuurder pas op uw tellen bij IE-inbreuk!

3 november

Stoute schoenen

16 oktober

Tweedehands software

15 oktober

Eenvoudiger uw recht halen binnen de Europese Unie?

1 oktober

Boels Zanders Advocaten begeleidt Concentra NV bij het overnemen van Media Groep Limburg

29 september

Boels Zanders Advocaten adviseert Durante, leverancier van visvoer in Nigeria

25 september

Geldt voor criminele veroordelingen geen 'right to be forgotten'?

23 september

Webinar Arbeidsrecht Avdr met Anouk Cordang