

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Heute Marke, morgen Gattungsbezeichnung - mehr Fluch als Segen

**Alcantara, Frisbee, Flip-Flop - und derzeit vermehrt Inbus. Es geht um scheinbare Gattungsbezeichnungen, die aber eigentlich eingetragene Marken sind und abgemahnt werden. Was auch als eine Art Huldigung ans Original gesehen werden kann, ist Rechteinhabern oft ein Dorn im Auge. Die Marke muss schließlich geeignet sein, die unter ihr angebotenen Waren/Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen abgrenzen zu können - so zumindest der Hauptzweck der Marke. Entwickelt sich die Marke im Laufe der Zeit zu einer Gattungsbezeichnung, kann aber der markenrechtliche Schutz verwässern bzw. verloren gehen....**

### Heute Marke, morgen Gattungsbezeichnung

Derzeit mahnt vermehrt die INBUS IP GmbH wegen unberechtigter Nutzung des Begriffes Inbus ab. Vielen wird dieser Begriff als Gattungsbeschreibung für einen bestimmten Schraubenschlüssel (Innensechskant) bekannt sein. Was wiederum nicht so viele wissen: Es handelt sich bei dem Begriff Inbus um eine eingetragene Marke. Damit teilt der Begriff das Schicksal mit einigen anderen geläufigen (Marken-)Begriffen wie Tempo, post-it etc.:

Es ist möglich, dass eine Marke sich im Laufe der Zeit zu einer allgemein sprachgebräuchlichen oder verkehrsüblichen Bezeichnung entwickelt und ihr somit die Unterscheidungskraft abhandenkommt. Nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG sind solche Zeichen von der Eintragung in das Markenregister ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen oder ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.

Dazu ist es erforderlich, dass alle Verkehrskreise der Meinung sind, dass die jeweilige Marke nicht mehr als ein produkt- bzw. warenidentifizierendes Unterscheidungszeichen taugt. Die Entwicklung hin zu einer verkehrsüblichen Gattungsbezeichnung scheidet aus, wenn ein beachtlicher Teil der Verkehrskreise diese Auffassung nicht teilt bzw. wenn nur noch ein völlig unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in dem Zeichen einen Herkunftshinweis sieht (BGH, Urt. v. 16.03.1964, Az. Ib ZR 129/62). Zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen nicht nur Verbraucher und Endabnehmer, sondern je nach Marktsituation auch Händler, Hersteller und Zwischenhändler.

Für die Annahme einer Gattungsbezeichnung gelten also hohe Anforderungen, damit der Markeninhaber

nicht unbillig benachteiligt wird. Wurde beispielsweise ein Begriff als Gattungsbegriff in ein Lexikon aufgenommen, stellt dies lediglich ein Indiz für das Vorliegen einer Gattungsbezeichnung dar (BPatG, Beschl. v. 19.12.1997, Az. 33 W (pat) 209/96).

## Marke oder Gattungsbezeichnung: Die üblichen Verdächtigen

Im Alltag wird man immer wieder mit Marken konfrontiert, welche häufig als Gattungsbezeichnung verwendet werden - deren Verwendung teilweise vom Rechteinhaber auch abgemahnt wird. Hier einige Beispiele, auf das dies zutreffend dürfte:

- Aspirin (Schmerztabletten)
- Alcantara (Microfaserstoff)
- Ceran (Kochfelder)
- CROSSFIT (Sport)
- Duden (Rechtschreibwörterbuch)
- Flip-Flop (Badesandalen)
- Jeep (SUV)
- Post-it (Klebezettel)
- Spüli (Spülmittel)
- Tempo (Papier-Taschentuch)
- Zewa (Haushaltstücher)
- Inbus (Werkzeuge)
- Hacky-Sack (Ball)
- Frisbee (Spielgeräte)
- Spinning (Schwungräder)
- Römertopf (Kochtopf)
- Webinar (Veranstaltung)
- Kettcar (Tretautos)
- Ohropax (Ohrstöpsel)
- Persil (Waschmittel)

Diese bekannten Marken werden in Verbraucherkreisen häufig als allgemeiner Produktname verwendet. Eine solche Entwicklung ist zwar grundsätzlich gefährlich für die entsprechende Marke, hat jedoch nicht

unmittelbar die Eigenschaft eines Freizeichens zur Folge. Oft wird angeführt, dass die Aufnahme einer Marke als Gattungsname in deutschen Fachlexika (Z.B. Duden) als starkes Indiz für die Entwicklung der Bezeichnung zu einem Gattungsnamen darstellt. So auch in einem aktuellen Fall, welcher für viel Aufsehen gesorgt hat. Es ging um die Frage, ob die Marke "Ballermann" mittlerweile dergestalt in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen ist, dass der Verkehr ihre betriebliche Herkunftsvorstellung (Marke eingetragen u.a. für Partyveranstaltungen) absprechen würde. Dies hat das OLG München (OLG München Ur. v. 27.09.2018, Az. 6 U 1304/18) verneint - die Bezeichnung "Ballermann" sei keine übliche Bezeichnung für Partyveranstaltungen. Auch sei die Nennung einer Marke in Wörterbüchern, Lexika usw. allein nur ein Hinweis und kein Beweis dahingehend, dass der Begriff eine Gattungsbezeichnung darstellt.

**Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei:** Wer's weiß ist klar im Vorteil - das gilt auch und gerade im Markenrecht: In unserer markenrechtlichen **Blacklist** sind alle in der Vergangenheit abgemahnten Markenbegriffe aufgeführt - darunter auch natürlich zahlreiche "Gattungsbegriffe".

## Was tun wenn die Marke zur Gattung wird?

Der Markeninhaber ist einem Verlust seines Markenrechts nicht hilflos ausgeliefert, wenn sich seine Marke - meist unverschuldet - zur Gattungsbezeichnung entwickelt. Sofern der Markeninhaber tätig wird und seine Marke gegen Rechtsverletzungen zur Wahrung seiner Markenidentität verteidigt, stellt dies ein zu berücksichtigendes Element dar und kann helfen, eine Klassifikation als Gattungsbegriff zu vermeiden (LG Düsseldorf, Ur. v. 17.10.1989, Az. 4 O 136/89). Denn gerade eine Marke mit großem Erfolg und somit großer Verkehrsdurchsetzung (siehe Beispiele oben) würde ansonsten übermäßig stark benachteiligt werden.

## Fazit: Dran bleiben!

Es spricht für den Erfolg einer Marke, wenn sie so große Durchsetzung erreicht hat, dass sämtliche Verkehrskreise sie als Gattungsbezeichnung verwenden. Grundsätzlich sieht das Gesetz keinen markenrechtlichen Schutz für solche Gattungsbezeichnungen vor. Wer aber befürchtet, dass seine Marke infolge sehr erfolgreicher Verkehrsdurchsetzung das Schicksal einer Gattungsbezeichnung droht und somit der markenrechtliche Schutz abhanden kommen könnte, muss handeln bevor es zu spät ist: Er sollte sich aktiv gegen Rechtsverletzungen Dritter wehren und seine Marke verteidigen, um sie somit vor der Klassifikation als Gattungsbezeichnung zu schützen.

## Apropos: Markenüberwachung

Ein Markeninhaber sollte nicht nur überwachen, ob auf dem Markt seine Marke identisch oder ähnlich genutzt wird, sondern auch ob seine Marke von Dritten unberechtigt bei den Markenämtern angemeldet wird. Denn das Markenamt selbst prüft nicht, ob eine Marke bereits eingetragen ist. Und noch viel mehr: Der Markeninhaber ist sogar verpflichtet gegen jüngere Markeneintragungen vorzugehen. Hat er Kenntnis von der Verletzung und handelt nicht, wird ihm das Recht auf Löschung wegen Nichtigkeit abgeschnitten. Eine Markenüberwachung ist also Pflicht!

Lassen Sie Ihre Marke nicht alleine: Die Angebote der IT-Recht Kanzlei zur Markenüberwachung

Die IT-Recht Kanzlei lässt Markeninhaber hier nicht im Regen stehen und bietet eine solche Markenüberwachung an.

Markenüberwachung Basis für 29,00 ? /Monat

Das Basispaket enthält die Kollisionsüberwachung einer (Wort-)Marke sowie die Überwachung der Fristen der Schutzdauer der Marke.

Informationen zu diesem Angebot finden Sie [hier](#).

Markenüberwachung Premium für 49,00 ? /Monat

Neben der Kollisions- und Fristenüberwachung für eine (Wort-)Marke (=Basispaket) bietet die IT-Recht-Kanzlei in der Premium-Variante zusätzlich ein monatliches Kontingent an markenspezifischer Rechtsberatung an. Und zudem sind in diesem Paket die Anwaltskosten für die Verlängerung des Markenschutzes inkludiert - wir kümmern uns also vollumfänglich um die Belange Ihrer Marke.

Informationen zu diesem Angebot finden Sie [hier](#). Sie sind bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei und zahlen monatlich einen Betrag für die Pflege Ihrer Rechtstexte? Erkundigen Sie sich gerne nach Sonderkonditionen bei uns.....

Autor:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz