

Quelle: MarkenR
Datum: 15.10.2002
Autor: Peter A. Ströll

Phantasielosigkeit wird bestraft – Die Grenzen der Monopolisierbarkeit von generischen Marken

1. Vorbemerkung - Die Jagd nach einem „Markopol“

Marken sind die wertvollsten Güter eines Unternehmens. Erst kürzlich wurde bei einer Untersuchung der weltweit „stärksten Marken“ ermittelt, dass COCA-COLA nach wie vor die wertvollste Marke ist.¹ Bei der Untersuchung wurde die Marke COCA-COLA – und nicht das gesamte Unternehmen - auf einen Wert von 69,6 Milliarden Dollar beziffert. Ohne die Bewertungskriterien dieser Untersuchung grundlegend zu hinterfragen, ist dieser Wert beeindruckend und veranschaulicht die wirtschaftliche Bedeutung von Bezeichnungen.²

Dieser Markenwert macht auch das Bedürfnis nach einem umfassenden Markenschutz deutlich. Jedes versierte Unternehmen könnte eine coffeinhaltige braune Brause herstellen, jedoch nicht unter der wahrscheinlich bekanntesten Marke der Welt verkaufen. Die Erkenntnis, dass man Unternehmenskonzepte und Produkte nachahmen kann, geschützte Bezeichnungen jedoch nicht, hat zu einem Wettlauf um die Eintragung von Marken geführt.

Dieser Wettlauf geht jedoch in die falsche Richtung und missbraucht das Markenrecht. Vielleicht die oben genannten Zahlen, aber auch die Berichterstattung in den Medien³ haben den Eindruck erweckt, dass man mit der „richtigen Marke“ (z.B. CLASSE E, LADY DI) oder einer Internetdomain reich werden kann. Insbesondere die im Gegensatz zum Patent zeitlich unbegrenzte Möglichkeit zur Monopolisierung⁴ von Zeichen über das Markenrecht hat die Anmelder blind gemacht und die Rechtsanwälte ein lukratives Geschäft ausüben lassen.

¹ W&V Online, siehe unter http://www.wuv.de/servlet/wuv/news/archiv_newsdisplay.html.

² Nach Angaben der Urheber der Untersuchung beruht der berechnete Markenwert „auf zwei Prinzipien: dem Marketingprinzip, wonach Marken Kundennachfrage erzeugen und sichern sowie dem Finanzprinzip, wonach der Markenwert als Kapitalwert (Net Present Value) der Erträge zu sehen ist, die in der Zukunft mit der Marke erwirtschaftet werden“. Entsprechend dieser Prinzipien wurden „die 100 wertvollsten globalen Marken aufgelistet, deren Wert 1 Milliarde Dollar übersteigt. Sie wurden zudem nach zwei Kriterien ausgewählt: (1) die Marken müssen einen globalen Status besitzen und auf den wichtigen globalen Märkten signifikante Erträge erzielen, (2) für die Marken ausreichende Marketing- und Finanzdaten öffentlich verfügbar sein, um eine entsprechende Bewertung zu ermöglichen.“ http://www.interbrand.de/pdf/02370470_Pressemitteilung.pdf.

³ Der Spiegel 33/2002, „Streit um die Ich-AG“, S. 78; W&V Online v. 06.06.2002, „Sony unterliegt im Walkman-Streit“, www.wuv.de/static/news/82156.html; Heise Online vom 18.12.2001, „Niederlage für Ferrero im Streit um Kinder.at“, <http://www.heise.de/newsticker/data/psz-18.12.01-000/>; BerlinOnline vom 30.01.1998, „Nach Muttis Bügelmusik nun Lady Di - Für 800 Mark hat eine Familie aus Bayern die Rechte am Namen der toten Prinzessin gekauft und hofft auf das Geschäft ihres Lebens“, http://www.berlinonline.de/wissen/berliner_zeitung/archiv/1998/0130/freizeit/0004/; NET-BUSINESS vom 04.12.2000, „Scout24 setzt Anwälte auf die Spur von Namensvettern im Internet“, S.33; Handelsblatt vom 25.11.2001, „Daimler gewinnt Streit um „E-Klasse“, S. 1; W&V Online, „Telekom lässt sich den Begriff „Internet“ schützen“, http://www.wuv.de/servlet/wuv/news/archiv_newsdisplay.html; markenplatz.de vom 09.10.2001, „Markenstreit um Symbol für Sauerstoff: „O2“ vs. „O2“ – Wer hat den längeren Atem?“, http://www2.markenplatz.de/markenticker_details.php?newsid=56.

⁴ Siehe hierzu auch Sambuc, GRUR 1997, S. 403.

Die Jagd auf „Markopole“ ist noch lange nicht beendet. Nach dem „Rekordjahr“ 2000 mit 86.983 Markenmeldungen sind im Jahr 2001 immerhin noch 67.361 Marken beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet worden. Mit den IR- und Gemeinschaftsmarken hatten entsprechend dem Jahresbericht (2001) des DPMA 976.000 eingetragene Marken in der Bundesrepublik Deutschland Geltung.⁵

Insbesondere der Wunsch nach der Monopolisierung von beschreibenden oder an beschreibende Bezeichnungen angelehnte Marken (nachfolgend generische Bezeichnungen genannt) ist auffällig. Die Verfahren um solche Marken werden häufig in der Presse beschrieben und sind - nicht ohne Grund - von Interesse für den Wettbewerb. Dies liegt wohl daran, dass der Monopolisierungswunsch des einzelnen dem freien Verwendungswunsch des Wettbewerbs entgegensteht.

Der härter werdende Wettbewerb und die immer abstrakteren Güter unserer Dienstleistungsgesellschaft heizen die Jagd nach Monopolen an Bezeichnungen an. Mit generischen Marken sollen Betätigungsfelder dem Wettbewerbern unzugänglich gemacht werden. Z.T. wird sogar für die „Marke als Waffe im Wettbewerb“ geworben. Es wird behauptet, dass „eine erfolgreiche Markenstrategie voraussetzt, dass der Monopolbereich unter Ausnutzung gesetzlicher Spielräume möglichst weit in den eigentlich nicht schutzfähigen Bereich hinein ausgedehnt wird“.⁶

Es stellt sich jedoch die Frage, ob generischen Bezeichnungen einen vergleichbaren Monopolwert wie z.B. COCA-COLA besitzen, ob bei der „Marke als Waffe im Wettbewerb“ noch von einem lauterem Vorgehen ausgegangen werden kann und sich die Jagd nach „Markopolen“ an generischen Bezeichnungen überhaupt lohnt.

Daher soll nachfolgend zunächst die Eintragungspraxis der Markenämter sowie die entsprechende Rechtsprechung der letzten Jahre im Zusammenhang mit generischen Bezeichnungen skizziert werden. Daraufhin soll auf die Motive der Markeninhaber hinsichtlich der Registrierung solcher Marken und schließlich auf den Schutzzumfang und damit ihren „Wert“ eingegangen werden.

2. Die Entwicklung der Eintragungspraxis bei generischen Bezeichnungen

Eine entsprechend § 3 MarkenG als Marke schutzfähige Bezeichnung muss nach § 8 Abs. 2 MarkenG eintragungsfähig sein. Die Vorschriften der § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 9 MarkenG regeln die absoluten Schutzhindernisse, bei deren Vorliegen eine Marke von der Eintragung ausgeschlossen ist. Die im Zusammenhang mit dem vorliegenden Thema wesentlichen Vorschriften zur Eintragungsfähigkeit von generischen Marken sind in § 8 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 MarkenG geregelt.

Im vorliegenden Aufsatz soll nicht im Detail auf die einzelnen Schutzhindernisse (fehlende Unterscheidungskraft, bestehendes Freihaltebedürfnis) eingegangen werden. Vielmehr sollen anhand eines zusammenfassenden Überblicks Tendenzen und Positionen zur Eintragungspraxis bei generischen Bezeichnungen dargestellt werden.

Die Eintragungspraxis insbesondere des DPMA und die Rechtsprechung hinsichtlich der bereits oben zusammenfassend als generische Bezeichnungen genannten Marken ist in den letzten Jahren weitaus liberaler geworden, was zu kontroversen Diskussionen in der Literatur geführt hat. Zwischen dem DPMA und dem BPatG auf der einen sowie dem BGH auf der anderen Seite soll es zu einer regelrechten „Frontstellung“⁷ gegeneinander gekommen sein.

Wichtiger Meilenstein in der Rechtsprechung zur Eintragungspraxis bei generischen Bezeichnungen war in den 60er Jahren die POLYESTRA-Entscheidung des BGH. Der BGH stellte unter Anwendung des Warenzeichengesetzes restriktive Grundlagen auf. Danach waren entsprechend § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG solche Bezeichnungen von der Eintragung ausgeschlossen, die klanglich oder bildlich mit einem noch nicht allgemein

⁵ Jahresbericht 2001 Deutsches Patent- und Markenamt, S. 26 ff.

⁶ So Rohnke in einem Vortrag auf der Konferenz „Die Macht der Marke“ in Berlin im November 2001.

⁷ Siehe hierzu die Ausführungen von Moll, MarkenR 2001, S. 271, 272.

bekannten freizuhaltenden Fachausdruck ohne weiteres verwechselbar sind, wenn bereits im Eintragungsverfahren feststeht, dass die Eintragung dieser Bezeichnung ihrem Inhaber die Möglichkeit gibt, Mitbewerbern die uneingeschränkte beschreibende Verwendung des Fachausdrucks zu untersagen.⁸

Die Aufgabe der bis zur POLYESTRA-Entscheidung geübten Prämisse der „in Kauf zu nehmenden Verwechslungsgefahr“ und die Einführung einer rigiden Eintragungspraxis wurden z.T. als „Kahlschlag-Profilaxe“ bezeichnet.⁹ Es wurde kritisiert, dass seitens des DPMA geradezu „keine Beziehungsdeduktion zu abenteuerlich“ war, dass sie nicht zur „Beanstandung von Warenzeichenanmeldung wegen vermeintlicher Nichteintragbarkeit“ benutzt worden wäre. Gegen die neuen Vorgaben zur Eintragungspraxis wurde auch angeführt, dass hinsichtlich der Anforderungen an die Schutzzfähigkeit von Warenzeichen, die an Fachausdrücke angelehnt sind, nicht zu überspannen und die Korrektur möglichen Verletzungsprozessen zu überlassen seien.¹⁰

In der patentgerichtlichen Entscheidungspraxis zum WZG wurden Wörter, Wortfolgen und Sätze der deutschen Sprache, die nach den anerkannten Regeln der Grammatik gebildet wurden, als phantasielose Wörter beurteilt. Nach damaliger Beurteilung lag das absolute Schutzhindernis der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft vor, wenn eine Bezeichnung für solche Waren und Dienstleistungen angemeldet wurde, zu denen die Marke im Verkehr eine bestimmte Produktvorstellung hervorrief. Nicht eingetragen wurden z.B. „Schorli“ für Mischgetränke aus Wein und Wasser¹¹ und „xpert“ für Verpackungs- und Etikettiermaschinen.¹²

Die strenge Linie wurde wesentlich mit der INDOREKTAL-Entscheidung des BGH und damit vor Inkrafttreten des Markengesetzes aufgeweicht.¹³ Der BGH führte zur Begründung der Eintragungsfähigkeit der Bezeichnung INDOREKTAL¹⁴ aus, dass es dem Freihaltebedürfnis an beschreibenden Angaben dienlich sein kann, wenn bereits durch Versagung der Eintragung von mit solchen Angaben verwechslungsfähigen Bezeichnungen allen denkbaren Beeinträchtigungen des freien Gebrauchs beschreibender Angaben vorgebeugt werden könnte. Es wurde jedoch auch festgestellt, dass dadurch die Möglichkeiten des Eintragungsverfahrens überstiegen werden. Denn es lassen sich im Eintragungsverfahren nicht alle für eine Verwechslung in Betracht kommenden Fachworte zuverlässig ermitteln. Zudem sei nach den damals geltenden zeichenrechtlichen Grundsätzen die Verwechslungsgefahr nicht hinreichend prognostisch zu beurteilen und eventuelle Behinderungsmöglichkeiten vor dem Auftreten konkreter Konfliktfälle mit ausreichender Sicherheit zu beurteilen gewesen.

Mit Einführung des Markengesetzes ist es zwischen dem DPMA und dem BPatG auf der einen sowie dem BGH auf der anderen Seite zu einer kontroversen Beurteilung der absoluten Eintragungshindernisse des § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 MarkenG gekommen. Das DPMA verfolgte trotz der im Vergleich zu § 4 Abs. 2 Nr. 1 WZG veränderten Anforderungen an die Unterscheidungskraft weiterhin eine restriktive Eintragungspraxis. Fezer führte dazu aus, dass es ein Charakteristikum der Markenpraxis des DPMA sei, das traditionelle Verständnis des Markenschutzes nach der Rechtslage des WZG weiterhin auf das MarkenG zu übertragen und sich den mit der Markenrichtlinie¹⁵ verbundenen Innovationen im internationalen Kennzeichenschutz zu verweigern.¹⁶

Beispielsweise wurde seitens des DPMA und des BPatG für die Bezeichnung BONUS ein Freihaltebedürfnis erkannt, da die Bezeichnung eine in der deutschen Geschäfts- und Handelssprache gebräuchliche beschreibende Angabe sei.¹⁷ Der BGH wendet sich gegen die vom BPatG gebilligte, restriktive Eintragungspraxis des DPMA und verlangte mit dem Erfordernis eines „unmittelbaren Produktbezugs“ – der bei BONUS nicht vorliege - eine

⁸ BGH, GRUR 1968, S. 694 – POLYESTRA.

⁹ Eisenführ, GRUR 1994, S. 340, 344.

¹⁰ Vgl. dazu auch Heydt, GRUR 1968, S. 695.

¹¹ BPatG Mitt 1971, S. 22.

¹² BPatGE 17, S. 261, 264.

¹³ BGH, GRUR 1984, S. 815 – INDOREKTAL.

¹⁴ „Indorektal“ ist an das medizinischen Fachwort „endorektal = im innern des Mastdarms“ angelehnt und wurde für „Anti-Rheuma-Mittel“ eingetragen.

¹⁵ Erste Markenrichtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (89/104/EWG).

¹⁶ Fezer, Markenrecht, 3. Auflage, § 8 MarkenG, Rn. 19a.

¹⁷ BPatGE 35, S. 109, 110 – BONUS.

restriktive Anwendung des absoluten Schutzhindernisses bei beschreibenden Marken im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Eine unnötige Erschwerung der freien Verwendbarkeit des Wortes BONUS sei mit dessen Eintragung nicht verbunden, da die Vorschrift des § 23 Nr. 2 MarkenG das Recht aus der Marke gegenüber einer beschreibenden Verwendung hinreichend abgrenze, so dass bei einer solchen Verwendung durch Dritte Unzuträglichkeiten nicht zu erwarten seien.¹⁸

Die Entscheidung des BGH stellt eine Grundsatzentscheidung dar. Die Begründung und der Verweis des BGH auf § 23 Nr. 2 MarkenG macht die Tendenz zur Öffnung des Markenregisters für generische Bezeichnungen und die Verschiebung der Beurteilung des tatsächlichen Schutzzumfanges in das Verletzungsverfahren deutlich. Die Hürden für die Markeneintragung werden gesenkt, und die Beurteilung und Regelung der konkreten Konfliktsituation den Gerichten im Einzelfall überlassen.

Jedoch nicht nur mit der BONUS-Entscheidung mahnte der BGH eine Kurskorrektur der registerrechtlichen Amtspraxis an, der sich die Rechtsprechung des BPatG ausdrücklich unter Inkaufnahme eines offenen Gerichtskonflikts verweigerte.¹⁹

So verweigerte das DPMA und das BPatG für das Zeichen FOR YOU eine Eintragung mit der Begründung, dass die Wortmarke für Tabakerzeugnisse ein Freihaltebedürfnis besitze, da die Bezeichnung zwar keine konkret warenbeschreibende Sachaussage sei, aber als eine aus sich heraus verständliche, schlagwortartige Aussage - die die Verbraucher unmittelbar anspreche und zum Kauf auffordere - nicht monopolisiert werden dürfe.²⁰ Dagegen entschied der BGH, dass das Zeichen für Tabakerzeugnisse konkret unterscheidungskräftig sei und nicht Freihaltebedürftig, da die Wortfolge zum einen keine warenbeschreibende, auf bestimmte Eigenschaften dieser Waren Bezug nehmende Sachaussage enthalte und es sich zum anderen auch nicht um eine so gebräuchliche Werbeaussage handele.²¹

Die Rechtsauffassung des BGH wird auch in der Entscheidung A LA CARTE deutlich, in der dargelegt wird, dass im Eintragungsverfahren nicht jeder sich möglicherweise in der Zukunft ergebenden Kollisionsmöglichkeit nachgegangen und der Möglichkeit zukünftiger Behinderungen in späteren Verfahren sachgemäß begegnet werden kann.²²

Die vom BGH geforderte Anwendungsvoraussetzung des „unmittelbaren Produktbezugs der Marke“ kann insbesondere durch die jüngsten europäischen Entscheidungen nicht mehr von DPMA und BPatG unberücksichtigt bleiben. Insbesondere die BRAVO- und die BABY-DRY-Entscheidung weisen beispielhaft auf die zu berücksichtigenden europäischen Wurzeln der Markenrichtlinie und die daraus resultierende liberalere Eintragungspraxis hin.

Die Eintragung der Wortmarke BRAVO wurde vom DPMA für Schreibgeräte zurückgewiesen, da das Wort BRAVO ein Werbeschlagwort ohne jegliche Unterscheidungskraft sei. Das BPatG setzte das daraufhin von der Anmelderin eingeleitete Verfahren aus und holte eine Vorabentscheidung zur Auslegung des Art. 3 Abs. 1 lit. d MRL ein.²³ Der EuGH entschied dazu, dass eine Ablehnung der Eintragung einer Marke nur dann möglich sei, wenn das Wort, aus dem die Marke besteht, als Bezeichnung für die Waren, für die die Marke angemeldet wurde, üblich ist.²⁴ Da nicht von einer Üblichkeit hinsichtlich der Verwendung der Bezeichnung BRAVO für Schreibgeräte auszugehen ist, kann eine Zurückweisung der Eintragung aus diesen Gründen nicht angenommen werden.

¹⁸ BGH, GRUR 1998, S. 465 – BONUS.

¹⁹ Fezer, Markenrecht, § 8, Rn. 128.

²⁰ BPatG, GRUR 1997, S. 279 – FOR YOU.

²¹ BGH, MarkenR 1999, S. 351 – FOR YOU.

²² BGH, GRUR 1997, S. 627, 628 – A LA CARTE.

²³ BPatG, GRUR 2000, S. 424 – BRAVO.

²⁴ EuGH, GRUR 2001, S. 1148, 1149 f. – BRAVO.

Die BRAVO-Entscheidung hat damit – auch wenn z.T. von einer fehlenden Notwendigkeit der EuGH-Vorlage ausgegangen wurde²⁵ - die gemeinschaftsrechtliche Basis für die Eintragungspraxis untermauert. Das BPatG wurde hinsichtlich seiner zum BGH abweichenden Spruchpraxis auf die europäische Linie gebracht. Es stellt eine nicht nur europarechtlich unvereinbare Form der Ungleichbehandlung dar, wenn eine Behörde und ein Instanzengericht entgegen den europäischen Rechtsgrundlagen und höchstrichterlicher Rechtsprechung eine abweichende Rechtsauffassung in Form einer restriktiven Eintragungspraxis pflegt. Das Ziel der Markenrichtlinie war u.a. die Vereinheitlichung des Kennzeichenschutzes, dieser Prämisse darf nicht zu wider gehandelt werden.

Auch die BABY-DRY-Entscheidung²⁶ belegt die mit der Markenrichtlinie europaweit manifestierte liberale Eintragungspraxis. So hat der EuGH festgestellt, dass die Wortverbindung BABY-DRY für Wegwerfwindeln als Gemeinschaftsmarke einzutragen ist, da solche Wortbildungen nicht in ihrer Gesamtheit als beschreibend angesehen werden können. Sie seien vielmehr Ergebnis einer lexikalischen Erfindung, die der so gebildeten Marke die Erfüllung einer Unterscheidungsfunktion ermögliche. Obwohl die Wortverbindung von BABY und DRY auf die Funktion hinweise, die diese Ware erfüllen soll, bestehe hinreichende Unterscheidungskraft. BABY-DRY ist ihrer Struktur nach eine ungewöhnliche Verbindung und kein bekannter Ausdruck der englischen Sprache, um Babywindeln zu bezeichnen oder ihre wesentlichen Merkmale wiederzugeben.²⁷

In Rahmen eines europäisch vereinheitlichten Markenrechts kann die Anwendungsvoraussetzung des „unmittelbaren Produktbezugs der Marke“ nicht mehr außer acht gelassen werden. Es kann der Kritik der Literatur insoweit zugestimmt werden, wenn die bisher geübte Eintragungspraxis und die sie billigende Rechtsprechung als „Rechtsverweigerung“ und als Beeinträchtigung des markenrechtlichen Industriestandorts in Deutschland beschrieben wird.²⁸

Die Öffnung der Markenregister für generische Bezeichnungen scheint unumkehrbar zu sein. Ein Alleingang des DPMA und BPatG würde eine nicht zu tolerierende Ungleichbehandlung und eine Beeinträchtigung des freien europäischen Waren-/Dienstleistungsverkehrs bedeuten sowie die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälschen.

3. Strategien zur Eintragung von generischen Bezeichnungen

Die restriktive Eintragungspraxis des DPMA und die „kontroverse“ Rechtsprechung zu den generischen Bezeichnungen hat dazu geführt, dass verschiedene Strategien zur Eintragung von generischen Bezeichnungen verwendet wurden. Die Strategien zur Überwindung dieser Hürden sollen nachfolgend kurz dargestellt werden.

a) Eine häufig verwendete Strategie ist die Anmeldung eines zusammengesetzten Zeichens. Sie soll anhand der Marke „Internet“ kurz beschrieben werden.

Da die Marke von der Deutschen Telekom AG u.a. für „Vermietung der Zugriffszeit zu Datenbanken in Form der Zurverfügungstellung des Zugangs zum Internet für Dritte (Onlinedienst und Internetprovider) und der Zurverfügungstellung von über das Internet abrufbaren Inhalten“ angemeldet wurde, wäre sie als Wortmarke insoweit rein beschreibend gewesen und nicht zur Eintragung gekommen. Als sog. Kombinationsmarke wurde jedoch die Eintragung nicht versagt.

Für das Vorliegen einer eintragungsfähigen Kombinationsmarke ist es gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG erforderlich, dass sie nicht ausschließlich aus beschreibenden Angaben besteht. Besteht eine Kombinationsmarke aus einem beschreibenden und einem nicht beschreibenden Wort- oder Bildbestandteil, dann kommt es nach

²⁵ Rohnke, MarkenR 2001, S. 12.

²⁶ EuGH, GRUR 2001, S. 1145 – BABY-DRY.

²⁷ EuGH, GRUR 2001, S. 1145, 1147 – BABY-DRY.

²⁸ Siehe zur Kritik auch Fezer, GRUR 1999, 859 und Rohnke, MarkenR 2001, 12.

Auffassung des BPatG darauf an, ob der schutzfähige Zeichenbestandteil mit genügender Deutlichkeit zur Geltung kommt und nicht in der Gesamtwortprägung untergeht.²⁹

Offensichtlich hat das DPMA die Gestaltung der Kombinationsmarke INTERNET für eine Eintragung als hinreichend erachtet. Maßgeblich wird dafür der schutzfähige „Überschuss“ der besonderen Gestaltung gewesen sein. So ist die Marke durch den als @-Zeichen geformten und hervorgehobenen Buchstaben „t“ sowie die (Telekom-typische) farbliche und typographische Gestaltung geprägt und erlangt als Kombinationsmarke Eintragungsfähigkeit.

b) Eine weitere Möglichkeit zur Überwindung der Hindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 und 3 MarkenG und zur Eintragung von generischen Bezeichnungen ist entsprechend § 8 Abs. 3 MarkenG die Erlangung von Verkehrsdurchsetzung, die darauf beruht, dass diese Zeichen im Verkehr Unterscheidungskraft gewonnen haben und daher als Marken wirken.³⁰

§ 8 Abs. 3 MarkenG verlangt eine Durchsetzung „in den beteiligten Verkehrskreisen“. Zu den beteiligten Verkehrskreisen zählen in erster Linie die Abnehmer der Waren und Dienstleistungen, aber auch die Hersteller und Händler der betroffenen Waren bzw. die Erbringer der Dienstleistungen. Wortlaut und Sinn des Gesetzes sollen zudem eine Eintragung einer Marke gemäß § 8 Abs. 3 MarkenG ausschließlich für Waren bzw. Dienstleistungen erlauben, für die eine Verkehrsdurchsetzung nachgewiesen worden ist.³¹

Erst durch ihre Verkehrsdurchsetzung konnten Marken wie z.B. MEISTERSTÜCK für Füllfederhalter, TEEKANNE für Tee, TABAC-ORIGINAL für Feinseifen und DEUTZ-MOTOR für Verbrennungskraftmaschinen eingetragen werden.

c) Nicht zur Eintragung einer generischen Bezeichnung geeignet ist der Schutz einer bekannten Marke gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Der sog. Bekanntheitsschutz kann jedoch die Schutzerstreckung einer generischen Marke erweitern und soll aus diesem Grund hier kurz erwähnt werden.

Eine nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG „im Inland bekannten Marke“ genießt auch Schutz gegen die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ähnlichen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn durch die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird.

Durch die Bekanntheit (wobei ein Mindestbekanntheitsgrad von 30 % - bezogen auf die Gesamtbevölkerung - ausreichend sein kann³²) ist es möglich, dass Bezeichnungen wie z.B. LOVE PARADE³³, MASCHENDRAHTZAUN³⁴, KINDER³⁵ oder NIMM³⁶ hinsichtlich ihrer Schutzerstreckung über die von ihnen ursprünglich in Anspruch genommenen Waren- und Dienstleistungsbereiche hinauswachsen.

Die vorgenannten Strategien und die Öffnung der Markenregister für generische Bezeichnungen führt jedoch auch zu nachteiligen Verschiebungen. Denn durch die Markeneintragung erlangt der Markeninhaber eine Art Monopol. Die Marke als Ausschlussrecht ermöglicht es dem Markeninhaber, Dritte von der Verwendung des geschützten Zeichens auszuschließen. Dieses starke Recht verleitet auch zum Missbrauch, der nach der Beschreibung von Motiven anhand von Einzelfällen beschrieben werden soll.

²⁹ BPatGE 17, 121, 123 – BRASILIA.

³⁰ Siehe hierzu u.a. Kern, GRUR 2001, S. 792, 795 und Fezer, Markenrecht, § 8, Rn. 421.

³¹ Ströbele, Markengesetz, § 8 MarkenG, Rn. 185.

³² BGHZ 93, 96 – DIMPLE; OLG Hamburg GRUR 1999, S. 339, 341 – YVES ROCHER.

³³ Landgericht Köln, Beschluss vom 13.09.1996, 81 O 141/96 – LOVEPRADE.DE.

³⁴ LG Bremen, Urteil vom 02.03.2000, 12-0-37/2000 – MASCHENDRAHTZAUN.

³⁵ die tageszeitung vom 11.10.2000, „Gurke des Tages“, S. 19.

³⁶ LG Köln, Urteil vom 6. Juni 2001, 84 O 70/01 – NIMM2.

4. Monopolisierung von generischen Bezeichnungen - Motivation und Nachteile

Worin liegt nun die Motivation solche Marken wie z.B. INTERNET, MARKENARCHITEKTUR, WWW.EINKAUFEN.DE und EASYBANK zu sichern? Zum einen liegt der Grund wohl in einer verbreiteten Phantasielosigkeit und in mangelndem unternehmerischen Mut.

Natürlich ist es einfach für ein Produkt oder eine Dienstleistung eine naheliegende generische Bezeichnung zu finden. Solche Marken besitzen den Vorteil, dass die Zielgruppe schnell erkennt, welches Angebot sich hinter der entsprechenden Marke verbirgt. Dieses Vorgehen hat jedoch den weitaus größeren Nachteil, dass solche naheliegenden generischen Begriffe auch von vielen anderen benutzt werden. Dadurch erlangt man keine Alleinstellung auf dem Markt, sondern kommt schnell in die Gefahr der Verwechslung.

Bei einer Studie über das Anmeldeverhalten beim DPMA wurde z.B. festgestellt, dass neue technische Entwicklungen gerne zumindest als Bestandteil in Markennamen aufgenommen werden. Mit dem Aufkommen der Fax-Technik kam es zu einer sehr großen Anzahl von Markenmeldungen, die diesen Begriff beinhalteten. Auch der Begriff VISION wurde in den 90er Jahren – mit der zunehmenden Verbreitung von audio-visuellen Medien - inflationär für die Generierung von Marken verwendet (711 Markeneintragungen im Markenregister des DPMA mit diesem Präfix oder Suffix in der Zeit von 1990 bis 2000).³⁷

Ähnliche Trends konnten im Zusammenhang mit der Verwendung des Buchstaben „e“ – der für „elektrisch“ oder „elektronisch“ steht - (z.B. bei E.CAR, E CONSULT, E-AFFAIRS, E PAYMENT und E.ON) insbesondere im Bereich der modernen Medien beobachtet werden. Eine besondere Inflation erlebt das Markenregister hinsichtlich der Abkürzung „com“ für Computer (4.145 Marken im Markenregister des DPMA mit diesem Präfix) sowie mit der Silbe „tec“ für Technik (1.551 Marken im Markenregister des DPMA mit diesem Präfix).³⁸

Die begriffliche Bezugnahme auf technische Innovationen durch beschreibende Bezeichnungen (CD NOW, DOUBLECLICK oder TELDAFAX) ist aus Marketinggesichtspunkten mit erheblichen Nachteilen behaftet, denn Techniken können sehr schnell veralten. Mit der veralteten Technik im Namen wirkt auch der Markenname schnell verstaubt.

Wenn man bestimmten Trends bei der Entwicklung von Markennamen folgt, besteht ein weiteres Risiko für solche phantasielosen generischen Namen. Für den Fall, dass ein Produkt oder ein Firmenname negativ belastet ist, kann es bei ähnlichen Namen schnell zu einem nachteiligen Imagetransfer kommen. Dies konnte sehr gut in den zurückliegenden Krisenmonaten im Bereich der New Economy beobachtet werden. Nachdem es einigen Firmen in diesem Geschäftsfeld wirtschaftlich nicht mehr so gut ging, befürchteten viele Unternehmen mit typischen New Economy bzw. Internet-Namen (nicht ohne Grund) die Übertragung dieser negativen Stimmung auf ihren eigenen Namen und ihr Unternehmen.

Z.B. wollte sich der Online-Reiseanbieter EBOOKERS.COM von seinem Dot-com-Image trennen und verzichtete in der Krise auf das negativ belastete Suffix .com im Markennamen. Das Unternehmen erklärte zu diesem Schritt: „Wir hoffen, dass die neue Firmierung dazu führen wird, das EBOOKERS nicht mehr als Dot-Com-Unternehmen, sondern auf Basis seiner Finanz- und Geschäftsergebnisse beurteilt wird.“³⁹

Im Gegensatz zu der „Uptodate-GmbH“ und den „E-ComLink-Products“ haben bekannte Markenhersteller mit starken Marken die wirtschaftliche Krisenzeit besser überstanden. Klar abgegrenzte Marken geraten nicht so schnell in einen Ähnlichkeits-Sog.⁴⁰

³⁷ Vortrag des Sprachwissenschaftlers Markus Lindlar auf dem 5. MARKEN-ROUNDTABLE am 14. März 2002 in Hamburg.

³⁸ Saegis-Datenbank der Firma CompuMark, Stand 06.09.2002.

³⁹ w&V Online vom 10.12.2001, „Ebookers.com wird zu Ebookers“, www.wuv.de/static/news/76866.html.

⁴⁰ Handelsblatt vom 21.03.2002, „Aktien bekannter Markenhersteller gehen gestärkt aus der Krise“, S. 25.

Von den Markenmeldern wird häufig geäußert, dass sich generische Bezeichnungen leichter merken und daher mit geringeren Kommunikationskosten am Markt einführen lassen. Das Argument der geringeren Kommunikationskosten für die Einführung kann zutreffend sein. Jedoch wird man mit einer generischen Marke keine Alleinstellung erreichen. Es wird immer Dritte geben, die bereits ähnliche Bezeichnungen führen.⁴¹ D.h. jede Kommunikationsinvestition in beschreibende Markennamen fördert auch den Wettbewerber. Dagegen würde jede Kommunikationsinvestition in eine starke Marke mit hoher Alleinstellung nur dieser Marke zugute kommen.

Weitere Motivation zur Eintragung generischer Bezeichnungen ist das Internet. Generische Domain-Namen (z.B. mitwohnzentrale.de, reise.de und praktikum.de) bieten ihrem Benutzer den Vorteil der Kanalisierung, denn viele Internetnutzer geben auf der Suche nach einem bestimmten Angebot den Gattungsbegriff unmittelbar als Domain in die Befehlsleiste ihres Browsers ein. Da von Anwälten z.T. empfohlen wird, die Domain „unbedingt“ und „weltweit“ als Marke schützen zu lassen,⁴² ist es zur Eintragung verschiedener generischer Domains gekommen (u.a. www.branchen-tipp.de, www.einkaufen.de, www.neue-technologien.info, www.studieren.info). Ohne den weiteren Ausführungen vorwegzugreifen, ist die Sinnhaftigkeit solcher Markeneintragen zu bezweifeln und auf den eingeschränkten Schutzzumfang solcher Marken hinzuweisen.

Aber auch die sich stark erhöhende Wahrscheinlichkeit, mit einer generischen Marke in ein Widerspruchsverfahren verwickelt zu werden, ist nicht außer acht zu lassen. Wer vielfach verwendete Präfixe und Suffixe verwendet (z.B. com, tec oder vision) kommt sehr schnell in einen verwechslungsfähigen Bereich zu prioritätsälteren Drittmarken und wird durch Widersprüche „bestraft“. Die Inhaber dieser stark bedrängten Marken versuchen natürlich ihre ohnehin kennzeichnungsschwachen Marken nicht durch ähnliche Markeneintragen noch weiter schwächen zu lassen.

Die Phantasielosigkeit und der mangelnde unternehmerische Mut verhilft nicht nur zu einer schwachen Marke. Ein weiterer und sehr bedenklicher Grund der Monopolisierung von generischen Bezeichnungen liegt darin, mit solchen Marken in unlauterer Weise gegen Wettbewerber vorzugehen.

So wird die Auffassung vertreten, dass u.a. beschreibende Bezeichnungen für das Marketing deutlich interessanter sein können als reine Phantasiezeichen. Man fordert daher, mit Hilfe des Markenrechts Wörter zu monopolisieren, die auch für den Wettbewerb interessant sind. Nach dieser Auffassung setze eine erfolgreiche Markenstrategie voraus, dass der Monopolbereich möglichst weit in den eigentlich nicht schutzfähigen Bereich ausgedehnt wird.⁴³

Offensichtlich liegt der Zweck solcher Marken nicht darin, dass sie im Verkehr zur Kennzeichnung von Waren bzw. Dienstleistungen eingesetzt werden sollen. Auch von der Literatur wurde bereits kritisch darauf hingewiesen, dass die große Anzahl von Markenmeldungen in keinem realistischen Verhältnis zu den am Markt zu benennenden Waren- und Dienstleistungen stehen kann. Es wird angenommen, dass viele Marken aus einer „tiefgreifenden Verunsicherung“ angemeldet werden. Man möchte wohl nicht, dass sie vom Wettbewerber verwendet oder zur Eintragung gebracht werden.⁴⁴

Es ist der Literatur zuzustimmen, dass die Eintragung einer Marke der Ausstellung eines „Waffenscheins“ entspricht, denn insbesondere phantasielose Bezeichnungen wurden in der jüngeren Vergangenheit in unlauterer Weise gegen Wettbewerber eingesetzt.

Besonderes Aufsehen hat das Vorgehen der Scout24-Gruppe (die Betreiber des Internetangebotes Immobilienscout24 und anderer Internetangebote) erregt, die über die Marke SCOUT u.a. für „Sammeln und Liefern von Nachrichten“ verfügt. Mit Serienabmahnungen ging man gegen verschiedene Inhaber von Domains vor, die den Bestandteil SCOUT enthielten. So wurden u.a. die Inhaber der Domain www.gastroscout.com

⁴¹ So existieren gemäß der Datenbank Saegis der Firma CompuMark z.B. 109 Marken (inklusive EU- und IR-Marken) mit Schutzerstreckung in Deutschland, die die Bezeichnung VIVA in Alleinstellung enthalten.

⁴² Impulse v. November 2000, „Gute Namen retten“, S. 65.

⁴³ So Rohnke in einem Vortrag auf der Konferenz „Die Macht der Marke“ in Berlin im November 2001.

⁴⁴ Ströbele, GRUR 2001, S. 658.

aufgefordert, ihre Angebote unter diesem Namen vom Netz zu nehmen und eine Unterlassungserklärung abzugeben. Die Begründung: Die Bezeichnung gastroscout.com würde das Marken-, Firmen und Namensrecht der SCOUT24-Gruppe verletzen.

Gegen das Vorgehen wurde nicht ohne Grund eingewendet, dass der Begriff SCOUT zum allgemeinen Wortschatz gehöre.⁴⁵ Es wurde aber auch kritisiert, dass das Prinzip, Privatleute und kleine Gewerbetreibende aufgrund angeblicher Markenverletzungen mit Abmahnungen samt Anwaltskosten in einschüchternder Höhe zur Herausgabe ihrer Domains zu zwingen, Schule gemacht habe.⁴⁶

Auch andere Rechtsstreitigkeiten haben Zweifel an einem lauterem Vorgehen aus generischen Marken aufkommen lassen. So ließ der Inhaber der Marke WEBSITE anwaltlich gegen verschiedene Verwender dieser Bezeichnung mit Serienabmahnungen vorgehen und forderte diese zur Unterlassung auf.

In einem darauf folgenden Verfahren vor dem LG München wurde die Klage des Markeninhabers auf Erstattung der Rechtsanwaltsgebühren zurückgewiesen. Da hier eine Serienabmahnung initiiert worden sei, sei kein Kostenerstattungsanspruch gegeben. Ein solches Verhalten sei nach Auffassung des Gerichts rechtsmissbräuchlich.⁴⁷

Trotz solcher Urteile wird die Abmahnpraxis fortgesetzt. Z.B. ist es einer Firma gelungen, die Bezeichnung MARKENARCHITEKTUR als EU-Marke u.a. für „Marktforschung und –analyse; Marketing“ zur Eintragung zu bringen. Wenige Monate nach Erlangung der Markeneintragung ließ man Wettbewerber – die diesen Begriff schon lange vor der Markenmeldung verwendeten – abmahnen.

In solchen Fällen muss man tatsächlich von einer „Fehlmonopolisierung“ ausgehen und eine Korrektur verlangt werden. Insbesondere kleinere Wettbewerber – die mittels generischer Marken abgemahnt werden - scheuen aus Kostengründen die gerichtliche Auseinandersetzung.

Die Öffnung der Markenverzeichnisse für generische Bezeichnungen scheint nicht in lauterer Weise genutzt zu werden. Vielmehr sollen Wettbewerber mit dem „Rechtsschein“, den die Markenurkunde vermittelt, möglichst ohne Klageverfahren klein gemacht werden. Manche sprechen im Zusammenhang mit einem solchen Vorgehen bereits von einer „Wegelagererfunktion“ der Marke.⁴⁸

Eine Korrektur erfährt die Fehlmonopolisierung auch nicht im Lösungsverfahren wegen Verfall (§ 49 MarkenG) oder Nichtigkeit (§ 50 MarkenG). Denn wenn sich insbesondere die kleineren Wettbewerber nicht gegen Serienabmahnungen wehren, werden sie erst recht nicht gegen Marken im Lösungsverfahren vorgehen.

Die Öffnung der Markenregister ist unter den gegebenen rechtlichen Grundlagen nicht vermeidbar. Der Ausgleich zwischen der Begründung eines Monopols in Form eines Ausschlussrechts und der Wettbewerbsfreiheit kann im Eintragungsverfahren und über das Lösungsverfahren tatsächlich nur unzureichend erfolgen. Aber die Missbrauchspraxis belegt, dass das Ausschlussrecht der Marke auch seine Grenzen erfahren muss. Die Balance zwischen Monopol und Wettbewerbsfreiheit muss – wenn nicht im Eintragungsverfahren – im Verletzungsverfahren besser berücksichtigt werden.

Die Gerichte müssen mit kritischem Auge den ihnen vorgelegten Marken entgegenreten und dem „Rechtsschein“ der Markenurkunde nicht ohne weiteres folgen. Wegen der liberaleren Eintragungspraxis im Zusammenhang mit generischen Bezeichnungen und trotz der Bindungswirkung der Marke sind die Verletzungstatbestände strenger zu berücksichtigen.

⁴⁵ Net-Business 04.12.2000, „Scout24 setzt Anwälte auf die Spur von Namensvettern im Internet“, S.33.

⁴⁶ AdvoGraf, <http://www.advograf.de/auchdasnoch/scout.php3>.

⁴⁷ Urteil des LG München I vom 08.12. 1999, 9 HK O 14840/99 – WEBSITE.

⁴⁸ Ströbele, GRUR 2001, S. 658, 661.

Es kann immer weniger ausgeschlossen werden, dass Marken in der Absicht angemeldet werden, Dritte in deren geschäftlicher Tätigkeit unter Druck zu setzen und zu erpressen.⁴⁹ Auch der BGH hat daher festgestellt, dass der Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzes gegenüber einer freizuhaltenden Angabe im Verletzungsstreit durch eine sachgerechte Handhabung der Erfordernisse der Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG und vor allem durch die Bestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG zu begegnen sei, die es dem Markeninhaber verwehrt, mit Hilfe des Markenschutzes gegen beschreibende Angaben einzuschreiten.⁵⁰ Die liberalere Eintragungspraxis muss mit einer strengeren Prüfung im Verletzungsverfahren einhergehen.

5. Schutzzumfang generischer Marken

Der Schutzzumfang generischer Marken ist enger als der von abstrakten Marken. Wesentlich für ihren engen Schutzzumfang ist insbesondere ihre mangelnde Kennzeichnungskraft sowie die Schutzschranken des § 23 MarkenG. Hier sind die Anknüpfungspunkte für eine strengere Prüfung im Verletzungsverfahren für generische Marken.

In einer Markenstreitigkeit ist die „Verwechslungsgefahr“ das maßgebliche Kriterium für das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Der für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr wesentliche Schutzzumfang einer Marke hängt von deren Kennzeichnungskraft im Verkehr ab. Eine unterdurchschnittliche Kennzeichnungskraft liegt vor, wenn die Marke an eine beschreibende Angabe angelehnt oder von einer solchen Angabe abgewandelt ist. Bei solchen schwachen Marken tritt im Verkehr die Vorstellung, es handele sich um ein produktidentifizierendes Unterscheidungszeichen, stark zurück.

Da bei solchen schwachen Marken bereits geringfügige Unterschiede in der Zeichenbildung ausreichen, um eine die Verwechslungsgefahr begründende Markenähnlichkeit auszuschließen, ist ihr Schutzzumfang in einem Verletzungsverfahren stark eingeschränkt. Solche schwachen Marken sind beispielsweise ELECTROL⁵¹ oder COMFORT HOTEL⁵², sie besitzen als generische Marken nur geringe Kennzeichnungskraft und werden sich in einem Markenkonflikt nur in einem sehr engen Bereich - wenn nicht sogar nur bei einem gleichzeitigen Vorliegen von Waren- bzw. Dienstleistungs-Identität sowie Identität der sich gegenüberstehenden Bezeichnungen - durchsetzen können.

Eine weitere Einschränkung des Schutzzumfangs insbesondere von generischen Bezeichnungen ist § 23 Nr. 2 MarkenG. Als Schranke des Markenschutzes normiert § 23 MarkenG im Interesse der Allgemeinheit und der Wettbewerber die freie Benutzung der Marke als beschreibende Angabe (§ 23 Nr. 2 MarkenG) und als allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsbliche Bezeichnung (§ 23 Nr. 2 MarkenG analog) durch Dritte.⁵³

Insbesondere § 23 Nr. 2 MarkenG kann die Öffnung des Markenregisters im Verletzungsverfahren regulieren. Hier kann die Abwägung zwischen dem Monopolisierungsinteresse des Markeninhabers und der freien Benutzung durch den Wettbewerb erfolgen. § 23 Nr. 2 MarkenG verhindert, dass an produkt- bzw. dienstleistungsbezogenen Angaben Ausschließlichkeitsrechte möglich werden und der freie Wettbewerb behindert wird.

Trotz der Bindung des Verletzungsrichters an die eingetragene Marke kann über § 23 Nr. 2 MarkenG die Schaffung von wettbewerbshindernden Monopolen verhindert werden, die durch die liberale Eintragungspraxis an generischen Marken entstehen können. Es kann nicht sein, dass der Markt z.B. durch die eingetragenen Marken INTERNET, MARKENARCHITEKTUR und A LA CARTE in der freien Verwendung blockiert wird.

⁴⁹ Ströbele, GRUR 2001, S. 658, 661.

⁵⁰ BGH, MarkenR 1999, S. 238 – TOUR DE CULTURE.

⁵¹ BGH, GRUR 1964, 28 – ELECTROL.

⁵² BPatG, Beschl. V. 8.3.2001 – 25 W (pat) 100/01 – COMFORT HOTEL.

⁵³ Fezer, GRUR 2001, S. 859, 860.

Auch durch den Wegfall des Merkmals des § 16 WZG „sofern der Gebrauch nicht warenzeichenmässig erfolgt“ wird nach meiner Auffassung deutlich, dass der Anwendungsbereich des § 23 Nr. 2 MarkenG erweitert werden sollte. Maßgeblich für das Vorliegen der „Schranke des Schutzes“ kann im Rahmen des vom BGH geforderten sachgerechten Anwendungsbereichs nur eine geringere Schwelle für die Annahme einer beschreibenden Benutzung sein.

Der BGH hat bereits in der TOUR DE CULTURE-Entscheidung ausgeführt, dass der Ausdehnung des markenrechtlichen Schutzes gegenüber freizuhaltenden Angaben im Verletzungsstreit zu begegnen ist. Dies solle vor allem durch die Bestimmung des § 23 Nr. 2 MarkenG erfolgen, die es dem Markeninhaber verwehrt, mit Hilfe des Markenschutzes gegen beschreibende Angaben einzuschreiten. So sei die Verwendung der Bezeichnung TOUR DE CULTURE für eine Kulturreise mit dem Fahrrad lediglich eine beschreibende Verwendung und nicht die Verwendung als Herkunftskennzeichen. Der Eindruck einer beschreibenden Verwendung greife nicht in den Schutzzumfang der durch Anlehnung an die freihaltebedürftige Angabe TOUR DE KULTUR gebildeten Wortbildmarke ein.⁵⁴

Richtungsweisend war auch die INFOBAHN-Entscheidung des OLG München. Es beurteilte die Verwendung des Wortes INFOBAHN bzw. INFOBAHNEN im Text von Anzeigen und Werbematerialien als beschreibende Angaben gemäß § 23 Nr. 2 MarkenG und nicht als Verletzung der Wortmarke INFOBAHN, die u.a. für „Telekommunikation, Programme für die Datenverarbeitung, Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung“ eingetragen ist. Zusammengefasst stellte das OLG fest, dass der Verwendung der Angabe INFOBAHN keinen über die Warenbeschreibung hinausgehenden, kennzeichnenden Gehalt zu entnehmen ist.⁵⁵

Die Rechtsprechung belegt auf diese Weise die strengeren Markenschranken und damit den verringerten „Marken-Monopolwert“ von generischen Bezeichnungen. Diese Beschränkung des Schutzzumfangs wird jedoch nicht nur in der deutschen Rechtsprechung deutlich. So darf die strengere Schutzschranken-Prüfung auch nicht an den deutschen Grenzen enden, denn die Marken sind insbesondere in der EU grenzüberschreitend.

Im vorliegenden Zusammenhang ist die Entscheidung zu „kinder.at“ bemerkenswert. Als Inhaberin der Marke KINDER hatte Ferrero eine Klage auf Überlassung der Domain "www.kinder.at" gegen die Firma MediaClan eingereicht, die unter dieser Adresse ein Kinder-Portal einrichten wollte. Die Klage ist erfolglos geblieben. So stellte das Oberlandesgericht Wien fest, dass auch eine berühmte Marke keinen Blankoschutz gegen die Verwendung einer identischen oder ähnlichen Marke in Bezug auf jegliche Waren genießt. Selbst wenn man der Klagemarke als reine Wortmarke Unterscheidungskraft zubilligen würde, gewähre diese Marke auch nach der Rechtsprechung des Harmonisierungsamtes der Firma Ferrero keinen Anspruch auf Monopolisierung des Begriffes KINDER. Vielmehr bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis, da es sich bei dem Wort KINDER um ein Wort der Alltagssprache handle. Das Wort könne nicht der Sprache durch Monopolisierung zu Gunsten einer bestimmten Person entzogen werden.⁵⁶

Auch die internationale Spruchpraxis der Schiedsgerichte im Zusammenhang mit Domain-Namen belegt die Tendenz, dass generische Bezeichnungen keinen weitreichenden Schutz besitzen. Z.B. wurde von dem internationalen Schiedsgericht der World Intellectual Property Organization (WIPO) festgestellt, dass der aus zwei englischsprachigen Wörtern zusammengesetzte Domain-Name www.internetnews.info keine besondere schöpferische Kraft aufweise und keine besonders intellektuelle Leistung sei. In dem Verfahren auf Herausgabe der Domain www.internetnews.info aufgrund von Rechten an der Bezeichnung INTERNETNEWS wurde kein Anspruch auf Unterlassung wegen Rufausbeutung oder auf Herausgabe der Domain seitens des Schiedsgerichts festgestellt.⁵⁷

⁵⁴ BGH, MarkenR 1999, 238 – TOUR DE CULTURE.

⁵⁵ OLG München, Urt. V. 26.02.1998 – 29 U 3195/97 – INFOBAHN.

⁵⁶ Urteil des Oberlandesgerichts Wien v. 25.04.2002, Az.: 5 R 32/02s – KINDER.

⁵⁷ Das Urteil des Schiedsgericht ist unter <http://www.galeon.com/internetnews/d2002-0249.html> in spanischer Sprache zu finden.

Insbesondere bei den z.Z. häufigen internationalen Streitigkeiten über die begehrten generische Internet-Domains⁵⁸ wird das Manko solcher Marken deutlich, denn Inhaber generischer Marken sind in der jüngsten Vergangenheit bei Domainstreitigkeiten oft ohne Erfolg geblieben. Markeninhaber generischer Bezeichnungen wie VIVA oder POSTOFFICE, die im so genannten STOP-Verfahren für „biz“-Domains vor dem WIPO-Schiedsgericht Beschwerde gegen die Domainregistrare dieser Begriffe einlegten, haben eher geringe Erfolgchancen. Trotz bestehender Markenrechte wurden vom Schiedsgericht z.B. die Beschwerde der Metro SB-Handels AG gegen den brasilianischen Inhaber der Domain www.viva.biz sowie das Verfahren des „People“-Herausgebers Time Inc. gegen ein schwedisches Unternehmen - das www.people.biz registriert hatte - abgewiesen.⁵⁹

Wie die dargestellten Domain-Streitigkeiten zeigen, werden generische Marken nur selten dazu geeignet sein, Domains mit einem identischen oder ähnlichen Bestandteil herauszubekommen. Lediglich bei Marken, die Kraft Verkehrsdurchsetzung bzw. Verkehrsgeltung über markenrechtlichen Schutz verfügen, kann dies möglich sein. Dies war z.B. bei der Zeitschrift „Freundin“ der Fall. Unter der Domain www.freundin.de wurde eine Online-Partnerschaftsvermittlung angeboten; weshalb ein Verstoß gegen das Markenrecht der Zeitschrift „Freundin“ angenommen wurde. Der Verstoß begründete sich auf § 14 Abs. 2 MarkenG (Identität des Zeichens bei gleichzeitiger Ähnlichkeit der Dienstleistungen) und § 15 Abs. 3 MarkenG (Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der bekannten Bezeichnung).⁶⁰

Von einem größeren Schutzzumfang generischer Marken kann nur selten – z.B. bei sehr bekannten Marken - ausgegangen werden. Grundsätzlich ist jedoch ihr Ausschlussrecht gegenüber Drittbezeichnungen schnell erschöpft. Sie sind kennzeichnungsschwach und werden häufig eher beschreibend als zur Herkunftsbezeichnung verwendet. Ihr „Wert“ als Ausschlussrecht ist daher als gering anzusehen.

Der Monopolisierung von generischen Bezeichnungen und der unlauteren Beeinträchtigung des Wettbewerbs muss mit den Mitteln des Markenrechts entgegen getreten werden. Die vorgenannten rechtlichen Begrenzungen des Schutzzumfangs sind gegeben und müssen wegen der Öffnung der Markenverzeichnisse von den Gerichten streng gehandhabt werden.

Der Gefahr des Missbrauchs von generischen Marken - z.B. mittels unlauterem Abmahnverhaltens - ist durch kritische Prüfung des Schutzzumfangs im Verletzungsverfahren zu begegnen. Die Grenzen der Monopolisierbarkeit von generischen Bezeichnungen müssen deutlich von der Rechtsprechung aufgezeigt werden. Wenn nicht streng in den Verletzungsverfahren die Schutzschränken berücksichtigt werden, wird der Missbrauch zunehmen. Die Inhaber von generischen Marken und deren Verwendung als „Waffe im Wettbewerb“ müssen in ihre Grenzen gewiesen werden und bei einem unlauteren Vorgehen aus ihren Marken durch Niederlagen vor den Gerichten „bestraft“ werden.

Wenn gefordert wird, dass im Rahmen einer Markenstrategie der Monopolbereich unter Ausnutzung gesetzlicher Spielräume möglichst weit in den eigentlich nicht schutzfähigen Bereich ausgedehnt wird, müssen die Gerichte solchen Strategien Einhalt gebieten. Die Jagd nach generischen Marken und die Verbreitung von Serienabmahnungen darf sich nicht lohnen.

6. Ergebnis

Die Liberalisierung der Eintragungspraxis von generischen Bezeichnungen scheint in absehbarer Zukunft nicht umkehrbar. Aufgrund der europäischen Einbettung ist eine Abweichung der Eintragungspraxis des DPMA nicht akzeptabel. Es würde dem freien Binnenmarkt entgegenwirken, wenn die Voraussetzungen zur Eintragung generischer Marken im vereinten Europa zu stark differieren.

⁵⁸ Vgl. hierzu auch Milbradt, MarkenR 2002, S. 33.

⁵⁹ markenplatz.de, Newsletter vom 12.08.2002, „Inhaber generischer Markennamen in „biz“-Domainstreits ohne Erfolg“, <http://www2.markenplatz.de/news.php?newsid=427>.

⁶⁰ OLG München, CR 1998, S. 556, 557 – FREUNDIN.DE.

Aus Marketinggesichtspunkten ist der potentielle „Wert“ einer generischen Marke geringer als der einer kennzeichnungskräftigen abstrakten Marke anzusehen, denn mit einer generischen Marke verfügt man über keine Alleinstellung im Markenregister und am Markt. Im Zusammenhang mit generischen Marken wird es immer zu Verwechslungen mit anderen Unternehmen, Produkten und Institutionen kommen. Um einen Markenwert in Form eines Hinweises auf ein bestimmtes Unternehmen, Produkt oder eine Dienstleistung zu erhalten, ist ein hoher Kommunikationsaufwand nötig.

Selbst bekannte generische Marken können leicht vom Wettbewerb „beschreibend“ verwendet werden. Ohne die Rechtslage beurteilen zu wollen, ist eine ganzseitige Zeitungsanzeige von DaimlerChrysler/SMART bemerkenswert, in der mit der Abbildung eines ihrer Fahrzeuge und den Sätzen „Der Neue Volkswagen. Der smart ist Deutschlands meistverkauftes Auto seiner Klasse.“ geworben wurde.⁶¹ Nur mit der nötigen Kommunikation bleibt VOLKSWAGEN eine Marke und ist nicht nur eine zu bezweifelnde Beschreibung.

Auch aus den beschriebenen rechtlichen Gründen sind generische Marke geringer zu bewerten, denn sie stoßen schnell an die Grenzen ihrer Monopolisierbarkeit. Der „Rechtsschein“ - einer vom DPMA geprüften und als eintragungswürdig erachteten Marke - täuscht über ihren tatsächlichen „Wert“ hinweg. Sie verfügen über wenig Kennzeichnungskraft und engen Umgang des Markenschutzes.

Wirklich monopolisierbaren Markenwert kann man mit phantasievollen starken Marken schaffen, jedoch nicht mit phantasielosen generischen Bezeichnungen. Sie werden durch mangelnde Alleinstellung, erhöhte Widerspruchsgefahr und geringen Schutzzumfang bestraft.

⁶¹ Kölner Stadt-Anzeiger v. 31.12.2001, S. 5.