Unternehmenskennzeichen

von

Dr. Michael Goldmann, M.C.L.
Rechtsanwalt in Hamburg

5. Auflage

Leseprobe

Carl Heymanns Verlag 2023

Carl Heymanns Verlag 2023

Zitiervorschlag: Goldmann, Unternehmenskennzeichen, 5. Auflage, § 2 Rdn. 7

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978–3–452–29908–6

www.wolterskluwer.de

Alle Rechte vorbehalten

© 2023 Wolters Kluwer Deutschland GmbH, Wolters-Kluwer-Straße 1, 50354 Hürth.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Verlag und Autor übernehmen keine Haftung für inhaltliche oder drucktechnische Fehler.

Umschlagkonzeption: Martina Busch, Grafikdesign, Homburg Kirrberg
Satz: mediaTEXT Jena GmbH, Jena
Druck und Weiterverarbeitung: Rodona Industria Gráfica, Spanien

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem und chlorfreiem Papier.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

Vorwort

Die Zielsetzung dieses Buches ist gegenüber der Vorauflage unverändert. Auf das mitabgedruckte Vorwort zur 4. Auflage wird verwiesen.

Das Werk wurde wiederum komplett überarbeitet, aktualisiert und verfeinert. Hunderte Entscheidungen wurden neu aufgenommen.

Die Neuauflage bringt das Buch auf den Stand vom 1. September 2022. Danach veröffentlichte Rechtsprechung konnte vereinzelt noch eingearbeitet werden.

Hamburg, im März 2023 *Michael Goldmann*

Carl Heymanns Verlag 2023

Vorwort zur 4. Auflage

Das Recht der Unternehmenskennzeichen wird in den gängigen Kommentierungen zum MarkenG knapp und manchmal nur nebenbei behandelt. Das vorliegende Werk rückt die Unternehmenskennzeichen ins Zentrum der Betrachtung. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die aktuelle Rechtslage umfassend im Lichte der wirtschaftlichen Bezüge und der historischen Entwicklung darzustellen. Damit ist es seit seinem ersten Erscheinen im Jahr 2000 bis heute ein Solitär auf dem sonst nicht eben spärlich besetzten Markt der markenrechtlichen Literatur geblieben.

Der in den ersten drei Auflagen verwendete Titel »Der Schutz des Unternehmenskennzeichens« wurde verkürzt auf »Unternehmenskennzeichen«. Das kann als Singular verstanden werden, ist aber als Plural gemeint. Denn hinter diesem Begriff steht kein einheitliches Schutzrecht, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Zeichen. Sie haben miteinander zwar viel gemein. Jedes von ihnen hat aber einen anderen Hintergrund und eine eigenständige rechtliche und wirtschaftliche Bedeutung. Das wirkt sich jeweils auf den Schutz aus.

Dieses Buch möchte einen gut bestückten Werkzeugkasten für die praktische Rechtsanwendung bereitstellen und Anregungen für die weitere Rechtsentwicklung geben. Es wendet sich an den Praktiker, der sich einen umfassenden Überblick über das Recht der Unternehmenskennzeichen verschaffen oder detaillierte Antworten auf Einzelfragen finden möchte, die er in den gängigen Kommentaren vergeblich sucht.

Denn das Recht der Unternehmenskennzeichen steht in Praxis und wissenschaftlicher Auseinandersetzung im Schatten der Marke und wird in den aktuellen Darstellungen in seinen Besonderheiten gegenüber dem bürgerlich-rechtlichen Namensschutz und dem Markenschutz nicht ausreichend gewürdigt. Die Harmonisierung des Markenrechts beeinflußt zwar auch punktuell den nicht harmonisierten Bereich und strahlt auf die Unternehmenskennzeichen aus. Dennoch ist das Recht der Unternehmenskennzeichen in seinem Kern seit 1896 unverändert geblieben und sträubt sich dagegen, mit der eingetragenen Marke in jeder Hinsicht über einen Kamm geschoren zu werden.

Gesetzlich ist die Materie nur rudimentär geregelt. Die geltenden Grundsätze ergeben sich weniger aus dem Gesetzestext als aus der Rechtspraxis, wie sie sich in 120 Jahren entwickelt hat. Deshalb legt dieses Werk besonderen Wert auf eine möglichst vollständige Darstellung nicht nur der höchstrichterlichen Rechtsprechung, sondern auch der Instanzrechtsprechung. Eine Vielzahl von plastischen Beispielen soll zeigen, wie die von der Rechtsprechung aus Wesen und Funktionen der Unternehmenskennzeichen abgeleiteten Grundsätze in der Praxis funktionieren. Hier und da wurde die in den Vorauflagen etwas zu eigenwillige Abfolge der behandelten Themen an die sonst in Rechtsprechung und Literatur übliche Darstellungsweise angepaßt. Dennoch kann eine systematische Darstellung wie die vorliegende weder die gesetzliche Gliederung in Paragraphen abbilden, noch die weitgespannten Gedankenbögen nachzeichnen, die in Gerichtsurteilen die unterschiedlichen Aspekte des zu beurteilenden Einzelfalles in ihrer thematischen Verwandtschaft elegant miteinander zu verbinden pflegen.

Das Werk wurde umfassend überarbeitet, aktualisiert, erweitert und verfeinert. Hunderte von Entscheidungen wurden neu aufgenommen. Die Verzahnung mit dem formellen Firmenrecht wurde weiter ausgebaut. Die Darstellung der Ansprüche bei Verletzung von Unternehmenskennzeichen wurde beträchtlich erweitert und vertieft. Das betrifft insbesondere die sich immer weiter verästelnde Dogmatik zur Passivlegitimation. Die Unternehmenskennzeichen im Rechtsverkehr wurden völlig neu dargestellt. Ein Kapitel zu den

Carl Heymanns Verlag 2023

Unternehmenskennzeichen als relative Schutzhindernisse im Amtsverfahren wurde hinzugefügt. Die von *Hacker* (MarkenR 2015, 358) zu Recht kritisierte schlechte Leserlichkeit des allzu knauserigen Druckbilds der Vorauflage ist durch einen großzügigeren Satz deutlich verbessert worden. In den Fließtext eingestreute Querverweise sollen die Arbeit mit dem Buch erleichtern.

Durch all dies ist der Umfang des Werks erneut angewachsen. Dem hat der Verlag durch die Aufnahme in seine große Blaue Reihe Rechnung getragen.

Das Werk befindet sich insgesamt auf dem Stand vom 1. Januar 2018. Danach veröffentlichte Rechtsprechung und Literatur konnte vereinzelt noch eingearbeitet werden.

Hamburg, im März 2018 *Michael Goldmann*

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

Inhaltsübersicht

Vorwort V
Vorwort zur 4. Auflage VII
Abkürzungen LXXIII
Literatur LXXVII

§ 1 Die Entwicklung des Schutzes der Unternehmenskennzeichen 1
A. Einführung 2
B. Partikularrecht im Deutschen Bund, ADHGB und Markenschutzgesetz von 1874 3
I. Partikularrecht 3
II. Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch vom 31. Mai 1861 3
III. Das Reichsgesetz über Markenschutz vom 30. November 1874 5
C. Die Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb von 1896 und 1909 9
I. Das Reichsgesetz zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 27. Mai 1896 9
II. Das Reichsgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juli 1909 11
D. Die Markenrichtlinie und das Markengesetz 14
I. Die Markenrichtlinie vom 21. Dezember 1988 und ihre Neufassung vom 16. Dezember 2015 14
II. Die Gemeinschaftsmarkenverordnung vom 20. Dezember 1993 und die Unionsmarkenverordnung vom 16. Dezember 2015 14
III. Das Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen vom 25. Oktober 1994 und seine Modernisierung 15

§ 2 Überblick über die verschiedenen Unternehmenskennzeichen und ihre Funktionen 23
A. Die Systematik des § 5 MarkenG 25
I. Der Schutz der Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG 25
B. Funktionen und Rechtsnatur der Unternehmenskennzeichen 36
I. Die Funktionen der Unternehmenskennzeichen 36
II. Die Rechtsnatur der Unternehmenskennzeichen 57
III. Vor- und Nachteile von Unternehmenskennzeichen verglichen mit eingetragenen Marken 59
C. Schutz ausländischer Unternehmenskennzeichen 61
I. Allgemeines 61
II. Handelsname und Territorialitätsprinzip 61
III. Gebot eines Schutzes im Inland gemäß Art. 8 PVÜ 62

§ 3 Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion 67
A. Überblick 68
B. Die Bezeichnungen des Unternehmensinhabers 69
I. Der Name gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 MarkenG 69
II. Die Firma gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 MarkenG 82
III. Der Schutz des schlagwortartigen Namens- und Firmenbestandteils 93
C. Die besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens 119
I. Das gesetzgeberische Konzept 119
II. Die besondere Geschäftsbezeichnung als Wortzeichen 122
III. Die besondere Geschäftsbezeichnung als Objektbezeichnung 122
IV. Typische Beispiele für besondere Geschäftsbezeichnungen 130
V. Weitere Typen besonderer Geschäftsbezeichnungen 133

Carl Heymanns Verlag 2023

§ 4 Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion . . . 152
A. Begriff und gesetzgeberische Konzeption . . . 153
I. Systematik . . . 153
II. Praktische Bedeutung . . . 155
III. Rechtsentwicklung . . . 155
IV. Verhältnis zur Benutzungsmarke gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG . . . 159
V. Erfordernis der Bestimmtheit . . . 160
VI. Kein Erfordernis graphischer Darstellbarkeit . . . 161
VII. Kein Erfordernis einer Neuheit oder Eigenart . . . 161
B. Vom Schutz ausgeschlossene Zeichen . . . 161
I. Allgemeingut . . . 161
II. Technisch bedingte Formen und Gestaltungen . . . 162
III. Geschäftsideen . . . 163
IV. Von konkurrierenden Unternehmen benutzte Verbandszeichen . . . 163
C. Die Geschäftsabzeichen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 MarkenG . . . 164
D. Sonstige betriebliche Unterscheidungszeichen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 Alt. 2 MarkenG . 174
I. Visuell wahrnehmbare Zeichen . . . 174
II. Nicht visuell wirkende Zeichen . . . 180

§ 5 Die namensmäßige Unterscheidungskraft als Schutzvoraussetzung der Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion . . . 182
A. Grundlagen . . . 183
I. Die namensmäßige Unterscheidungskraft als ungeschriebene Schutzvoraussetzung . 183
II. Erwerb der namensmäßige Unterscheidungskraft durch Verkehrsgeltung . . . 185
III. Die namensmäßige Unterscheidungskraft als komplexer Rechtsbegriff . . . 186
IV. Die namensmäßige Unterscheidungskraft im Verhältnis zur Unterscheidungskraft in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG . . . 187
B. Die vier Komponenten der namensmäßigen Unterscheidungskraft . . . 191
I. Die Unterscheidungseignung (Unterscheidungskraft im engeren Sinne) . . . 191
II. Das Freihaltebedürfnis . . . 193
III. Die Sprachüblichkeit . . . 197
IV. Die gerade namensmäßige Unterscheidungskraft . . . 198
C. Die Beurteilung der namensmäßigen Unterscheidungskraft in der Praxis . . . 207
I. Die Beurteilung der namensmäßigen Unterscheidungskraft als Aufgabe des Verletzungsrichters . . . 207
II. Zusammenhang von Unterscheidungskraft und Geschäftsgegenstand . . . 212
III. Grundsatz: Nur das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft hindert den Schutz . . . 213
IV. Die Dichotomie von beschreibenden Angaben und Phantasiezeichen . . . 213
V. Fallgruppen . . . 214

§ 6 Die Verkehrsgeltung . . . 280
A. Begriff und Voraussetzungen der Verkehrsgeltung . . . 281
I. Die Verkehrsgeltung als Voraussetzung für den Schutz als Unternehmenskennzeichen . . . 281
II. Die Verkehrsgeltung als traditioneller wettbewerbs- und zeichenrechtlicher Begriff . 283
III. Das Verhältnis von Verkehrsgeltung und gesteigerter Kennzeichnungskraft . . . 285
IV. Regional begrenzte Verkehrsgeltung . . . 286
V. Verkehrsgeltung in einer Monopolsituation? . . . 287
VI. Verkehrsgeltung von Zeichenbestandteilen und Teilen von Zeichenkombinationen 289
VII. Verkehrsgeltung bei modernisierten Zeichen . . . 289
VIII. Verkehrsgeltung bei gemeinschaftlicher Zeichennutzung . . . 290
IX. Das Verhältnis von Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung eingetragener Marken . . . 291

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

B. Die Beurteilung der Verkehrsgeltung . . . 302
I. Rechtsfrage . . . 302
II. Maßgeblichkeit der Verkehrsauffassung . . . 302
III. Darlegungs- und Beweislast . . . 302
IV. Maßgeblicher Zeitpunkt . . . 302
V. Beurteilung der Verkehrsauffassung durch das Gericht . . . 302
C. Konkretisierung der Anforderungen an die Verkehrsgeltung beim Unternehmenskennzeichen . . . 309
I. Der Zuordnungsgrad als Kriterium der Verkehrsgeltung . . . 309
II. Der für den »nicht unerheblichen Teil« zu fordernde funktionsspezifische Zuordnungsgrad . . . 310

§ 7 Die befugte Benutzung . . . 323
A. Die befugte Benutzung als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal . . . 324
I. Lücke im Gesetzestext . . . 324
II. Ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal . . . 325
III. Darlegungs- und Beweislast . . . 326
IV. Maßgeblicher Zeitpunkt . . . 326
V. Abgrenzung zu anderen Rechtsinstituten . . . 327
B. Die Ausfüllung des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals der befugten Benutzung . . . 328
I. Besonderheiten für Name und Firma . . . 328
II. Allgemeine Regeln für alle Unternehmenskennzeichen . . . 353

§ 8 Die Schutzentstehung . . . 394
A. Überblick . . . 395
I. Entstehen des Unternehmenskennzeichens durch tatsächliche Handlungen . . . 395
B. Benutzung als Unternehmenskennzeichen . . . 397
I. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion und Unterscheidungskraft von Haus aus . . . 397
II. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, aber ohne namensmäßige Unterscheidungskraft von Haus aus . . . 405
III. Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion . . . 406
C. Benutzung im geschäftlichen Verkehr im Inland . . . 407
I. Die Benutzung eines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr als gesetzliche Schutzvoraussetzung . . . 407
II. Der Begriff des geschäftlichen Verkehrs . . . 408
III. Abgrenzung von privaten Handlungen . . . 410
IV. Abgrenzung von hoheitlichen Handlungen . . . 412
V. Benutzung für einen konkreten Geschäftsgegenstand . . . 414
VI. Außenwirkung . . . 414
VII. Benutzungsaufnahme durch Unternehmensinhaber . . . 418
VIII. Auf Kontinuität angelegte Benutzung . . . 420
IX. Unabhängigkeit der Benutzungsaufnahme von einer Registereintragung . . . 425
X. Benutzung im Inland . . . 428
D. Benutzung im Zusammenhang mit einem lebenden Unternehmen . . . 438
I. Das Vorhandensein eines Unternehmens als Schutzvoraussetzung . . . 438
II. Der Begriff des Unternehmens . . . 441
III. Die Anforderungen an die organisatorische Selbständigkeit eines selbständig bezeichnungsfähigen Unternehmensteils . . . 445

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

§ 9 Die Priorität . . . 453
A. Begriff und Bedeutung der Priorität . . . 453
I. Grundsatz des Vorrangs des älteren Rechts . . . 453
II. Deckung markenmäßiger Verwendung durch Priorität als Name, Firma und Firmenbestandteil . . . 456
III. Keine Deckung einer firmen- oder sonst unternehmenskennzeichenmäßiger Verwendung durch Priorität als Marke . . . 457
IV. Deckung einer Nutzung als Firmenkern durch Priorität als besondere Geschäftsbezeichnung . . . 458
B. Die Bestimmung des Prioritätszeitpunkts . . . 458
I. Maßgeblichkeit des Rechtserwerbs . . . 458
II. Priorität bezogen auf den räumlichen Schutzbereich . . . 462
III. Priorität und Prioritätsverschiebungen beim sachlichen Schutzgegenstand . . . 462
C. Priorität und Prioritätserhalt des schlagwortartigen Firmenbestandteils . . . 466
I. Priorität entspricht der Firma . . . 466
II. Prioritätserhalt bei Änderung der Firma unter Beibehaltung des schlagwortartigen Firmenbestandteils . . . 466
III. Aufgabe des Firmenbestandteils und Weiternutzung als besondere Geschäftsbezeichnung . . . 467
D. Kein Prioritätserhalt bei Aufgabe eines Unternehmenskennzeichens, Weiternutzung als Marke und Aufrücken zu Unternehmenskennzeichen . . . 468
E. Prioritätserhalt bei Übertragung des Unternehmenskennzeichens . . . 468
I. Grundsatz . . . 468
II. Übertragung des Unternehmenskennzeichens . . . 469
F. Prioritätserhalt bei Rechtsformwechsel . . . 469
G. Prioritätserhalt bei Aufspaltung und Abspaltung . . . 469
H. Die Berufung auf eigene Rechte zum Zwecke der Verteidigung im Zeichenkonflikt . . . 470
I. Einredeweise Geltendmachung . . . 470
II. Rechte, auf welche die Einrede gestützt werden kann . . . 471
I. Die Berufung auf die Priorität von Rechten Dritter . . . 472
I. Allgemeines . . . 472
II. Dogmatische Fundierung – §§ 1004 Abs. 2, 986 Abs. 1 BGB analog . . . 473
III. Reichweite . . . 474

§ 10 Das Schutzende . . . 476
A. Grundlagen . . . 476
B. Beendigung des Gebrauchs des Zeichens . . . 478
I. Endgültige Aufgabe . . . 478
II. Vorübergehende Nichtbenutzung . . . 485
III. Weiterbenutzung durch Repräsentanten . . . 486
C. Aufgabe des Unternehmens . . . 486
I. Endgültige Einstellung der geschäftlichen Tätigkeit . . . 486
II. Vorübergehende Unterbrechung der geschäftlichen Tätigkeit . . . 493
III. Wiederaufleben der ursprünglichen Priorität eines »berühmten« Unternehmenskennzeichens . . . 502
D. Trennung des Unternehmenskennzeichens vom Unternehmen . . . 503
E. Wegfall des Rechtsträgers . . . 504
I. Allgemeines . . . 504
II. Juristische Personen . . . 504
III. Personengesellschaften . . . 504
IV. Künstlerensembles . . . 505
V. Natürliche Personen . . . 505
F. Verlust der Benutzungsbefugnis . . . 506
G. Verlust der Unterscheidungskraft . . . 506
I. Allgemeines . . . 506
II. Einzelheiten . . . 507

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

H. Verlust der Verkehrsgeltung . . . 512
I. Grundsatz . . . 512
II. Konstellationen des Verlusts der Verkehrsgeltung . . . 512
III. Darlegungs- und Beweislast . . . 514
IV. Rechtsmißbräuchliche Berufung auf den Wegfall der Verkehrsgeltung . . . 514

§ 11 Das subjektive Recht gemäß § 15 Abs. 1 MarkenG, sein sachlicher Gegenstand und seine räumliche Reichweite . . . 515
A. Absolutes Recht . . . 515
I. Allgemeines . . . 515
II. Negatives Verbietungsrecht . . . 516
III. Strafrechtlich geschütztes Rechtsgut . . . 516
IV. Relatives Schutzhindernis bzw. Löschungsgrund . . . 516
B. Positives Benutzungsrecht? . . . 516
I. Streitstand . . . 516
II. Positives Benutzungsrecht für bürgerlichen Namen, Firma und Firmenbestandteil . 517
III. Kein allgemeines positives Benutzungsrecht . . . 517
C. Der sachliche Schutzgegenstand . . . 518
I. Die Unterscheidung zwischen Schutzumfang und Schutzgegenstand . . . 518
II. Der Geschäftsgegenstand als sachlicher Schutzgegenstand . . . 518
D. Der räumliche Schutzbereich . . . 520
I. Grundlagen . . . 520
II. Kennzeichen mit namensmäßiger Unterscheidungskraft von Haus aus . . . 521
III. Nur kraft Verkehrsgeltung geschützte Unternehmenskennzeichen . . . 534

§ 12 Die allgemeinen Voraussetzungen der Verletzungstatbestände . . . 536
A. Überblick . . . 537
B. Benutzung im geschäftlichen Verkehr . . . 538
I. Allgemeines . . . 538
II. Fallgruppen . . . 540
C. Die unbefugte Benutzung . . . 548
I. Allgemeines . . . 548
II. Abgrenzung zur Erschöpfung . . . 550
III. Unbefugte Benutzung als Benutzung ohne erforderliche Zustimmung des Zeicheninhabers . . . 550
D. Die kennzeichenmäßige Benutzung . . . 562
I. Allgemeines . . . 562
II. Die kennzeichenmäßige Benutzung als auf die Verwechslungsgefahr bezogener funktionaler Rechtsbegriff . . . 563
III. Die kennzeichenmäßige Benutzung als auf den erweiterten Schutz bezogener funktionaler Rechtsbegriff . . . 566
IV. Die kennzeichenmäßige Benutzung in der Praxis . . . 568
V. Analoge Anwendung des § 15 Abs. 3 MarkenG bei fehlender kennzeichenmäßiger Benutzung? . . . 649
E. Inlandsbezug . . . 649
I. Erfordernis einer inländischen Benutzungshandlung . . . 649
II. Grenzüberschreitende Sachverhalte, insbesondere im Internet . . . 655

§ 13 Der Schutz gegen Verwechslungsgefahr gemäß § 15 Abs. 2 MarkenG . . . 662
A. Die Verwechslungsgefahr als zentraler Verletzungstatbestand . . . 665
I. Struktur des Tatbestands . . . 665
II. Verwechslungsgefahr als Beeinträchtigung der rechtlich geschützten Funktionen des Unternehmenskennzeichens . . . 666
III. Begriff der Verwechslungsgefahr . . . 668
IV. Die drei Erscheinungsformen der Verwechslungsgefahr . . . 670
V. Der maßgebliche Zeitpunkt für das Auftreten von Verwechslungsgefahr . . . 688

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

B. Das Verhältnis des Begriffs der Verwechslungsgefahr in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG und § 15 Abs. 2 MarkenG . . . 690
I. Begriffliche Kontinuität im Verhältnis zu § 16 UWG von 1909 . . . 690
II. Unterschiede zur Handhabung der Verwechslungsgefahr in § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 MarkenG . . . 690
C. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr . . . 697
I. Die Verwechslungsgefahr als Rechtsfrage und ihre Beurteilung . . . 697
II. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr . . . 732
D. Einzelheiten zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr . . . 733
I. Die Verwechslungsgefahr als bewegliches System komparativer Beurteilungssätze . . . 733
II. Die Beurteilungskriterien des beweglichen Systems in ihrer Anwendung . . . 735
III. Zum Kriterium der räumlichen Nähe . . . 960
IV. Zur Bedeutung vergangener verwechslungsfähiger Zeichenbenutzungen . . . 961
V. Indizien für das Bestehen von Verwechslungsgefahr ohne Aussagewert für das bewegliche System . . . 961
VI. Gesamtabwägung . . . 964

§ 14 Der erweiterte Schutz bekannter Unternehmenskennzeichen gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG . . . 967
A. Überblick . . . 969
B. Die Entwicklung des ergänzenden Kennzeichenschutzes in Deutschland vor 1995 . . . 969
I. Allgemeines . . . 969
II. Das berühmte Kennzeichen und sein Schutz gegen »Verwässerung« . . . 970
III. Das bekannte Kennzeichen und sein Schutz gegen Rufausbeutung und Rufschädigung . . . 973
C. Der erweiterte Schutz bekannter Unternehmenskennzeichen gemäß § 15 Abs. 3 MarkenG . . . 975
I. Gesetzgebungsziel und Verhältnis zu § 14 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 MarkenG . . . 975
II. Die Bekanntheit – Aufgreifkriterium für den erweiterten Zeichenschutz . . . 980
III. Identität bzw. Ähnlichkeit der Zeichen als Anknüpfungspunkt . . . 996
IV. Die gedankliche Verknüpfung . . . 1001
V. Die einzelnen Eingriffstatbestände . . . 1009
VI. Das Tatbestandsmerkmal »ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise« . . . 1041

§ 15 Unternehmenskennzeichen im Rechtsverkehr – Inhaberschaft, Übertragung, Gestattung . . . 1058
A. Inhaberschaft . . . 1059
I. Grundsatz . . . 1059
II. Unternehmenspacht . . . 1060
III. Geschäftsraummiete . . . 1061
IV. Auftreten von Personenmehrheiten in Kunst und Kultur . . . 1062
V. Sonstige Personengesellschaften . . . 1063
VI. Konzerne und Unternehmensgruppen . . . 1064
VII. Lizenzbeziehungen . . . 1065
B. Die Übertragung von Unternehmenskennzeichen . . . 1065
I. Prioritätserhalt bei Übertragung . . . 1065
II. Übertragung gemäß §§ 398, 413 BGB . . . 1066
III. Die Übertragung von Unternehmenskennzeichen zusammen mit dem Unternehmen . . . 1068
C. Die Verfügung von Todes wegen . . . 1090
D. Die Bestellung von Sicherungsrechten . . . 1090
I. Die Bestellung eines Pfandrechts . . . 1090
II. Die Sicherungsabtretung . . . 1091
E. Die Bestellung eines Nießbrauchs . . . 1091

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

F. Die Pfändung . . . 1092
I. Keine Pfändung der Firma . . . 1092
II. Keine Pfändung der besonderen Geschäftsbezeichnung und des Unternehmenskennzeichens ohne Namensfunktion . . . 1092
G. Gestattung der Nutzung eines Zeichens durch Dritte . . . 1092
I. Begriffsklärung . . . 1092
II. Voraussetzungen und Reichweite . . . 1094

§ 16 Konkurrenzen und verbleibender Anwendungsbereich von Normen außerhalb des MarkenG . . . 1118
A. § 12 BGB . . . 1119
I. Allgemeines . . . 1119
II. Die Anwendung von § 12 BGB zum Schutz von Unternehmenskennzeichen vor 1995 . . . 1119
III. Heutige Rechtslage: Spezialität der §§ 5, 15 MarkenG im geschäftlichen Verkehr . 1123
B. § 823 Abs. 1 BGB . . . 1135
C. § 37 Abs. 2 HGB . . . 1135
I. Zweck und Regelungsgehalt . . . 1135
II. Voraussetzungen und Zielrichtung der Ansprüche aus § 37 Abs. 2 HGB . . . 1135
D. UWG . . . 1139
I. Verhältnis des MarkenG gegenüber dem Individualschutz des Zeicheninhabers durch das UWG . . . 1139
II. Hervorrufen einer Verwechslungsgefahr bzw. Irreführung über Unternehmenszusammenhänge (§ 5 Abs. 1 und 2 Nr. 1 bzw. Abs. 3 Nr. 1 UWG) . . . 1146
III. Irreführung über das Angebot von Markenware . . . 1146

§ 17 Die Schutzschranken des § 23 MarkenG . . . 1147
A. Allgemeines . . . 1148
I. Schutzschranken als Ausgleich von Individualinteresse und freiem Wettbewerb . . . 1148
II. Zur Frage der richtlinienkonformen Interpretation . . . 1149
III. Zur Rechtslage vor 1995 . . . 1151
IV. Anwendungsbereich der Schutzschranken . . . 1152
B. Das Recht der Gleichnamigen und Gleichgewichtslagen gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 MarkenG . . . 1155
I. Grundlagen und Systematik . . . 1155
II. Der Name i.S.d. § 23 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 1 MarkenG . . . 1163
III. Namensführungsrecht einer Gesellschaft . . . 1168
IV. Einrücken des Rechtsnachfolgers in das Namensführungsrecht . . . 1169
V. Die im Recht der Gleichnamigen entwickelten Lösungsmodelle . . . 1170
VI. Gleichgewichtslagen . . . 1183
VII. Führung des Handelsnamens nach »Anheuser Busch« – ein wohlerworbenes Recht? 1197
C. Das Recht zur Nutzung der eigenen Anschrift gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 MarkenG 1199
I. Zum Begriff der Anschrift . . . 1199
II. Zur Frage der Begrenzung auf die Anschrift natürlicher Personen . . . 1199
D. Das Recht zur Benutzung nicht unterscheidungskräftiger oder beschreibender Angaben gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG . . . 1200
I. Allgemeines . . . 1200
II. Zeichen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 MarkenG) . . . 1201
III. Beschreibende Angabe (§ 23 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 MarkenG) . . . 1202
IV. Schranken-Schranke (§ 23 Abs. 2 MarkenG) . . . 1211

Carl Heymanns Verlag 2023

E. Referentielle Benutzung fremder Zeichen zu Zwecken der Identifizierung oder als Verweis auf Waren oder Dienstleistungen gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG 1215
I. Allgemeines 1215
II. Benutzung eines Unternehmenskennzeichens zum Zwecke der Identifizierung (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 Alt. 1 MarkenG) 1217
III. Benutzung von Unternehmenskennzeichen als Verweis auf Waren oder Dienstleistungen ihres Inhabers (§ 23 Abs. 1 Nr. 3 Alt. 2 MarkenG analog?). 1217
IV. Erforderlichkeit der Bestimmungsangabe 1221
V. Schranken-Schranke (§ 23 Abs. 2 MarkenG) 1222

§ 18 Die Erschöpfung des Rechts am Unternehmenskennzeichen 1226
A. Grundzüge der gesetzlichen Regelung 1226
B. Art. 34, 36 AEUV und die MarkenRL in ihrer Auswirkung auf die Erschöpfung des Rechts am Unternehmenskennzeichen. 1227
C. Fehlende Bedeutung des Erschöpfungsgrundsatzes für das Recht am Unternehmenskennzeichen. 1229
I. Notwendigkeit eines vorgreiflichen Verletzungstatbestandes. 1229
II. Die Verletzungstatbestände des § 15 MarkenG 1229

§ 19 Rechtsfolgen bei der Verletzung von Unternehmenskennzeichen 1235
A. Überblick 1241
B. Die Aktivlegitimation 1242
I. Rechtsinhaber als Gläubiger. 1242
II. Abtretung 1243
III. Prozeßstandschaft 1244
C. Die Passivlegitimation 1247
I. Allgemeines 1247
II. Grundfälle der Haftung für eigenes Verhalten 1249
III. Haftung für eigenes Verhalten bei mittelbarer, unvorsätzlicher Ermöglichung und Förderung von Rechtsverletzungen 1274
IV. Die Passivlegitimation persönlich haftender Gesellschafter 1309
V. Die persönliche Haftung von Organen 1310
VI. Die persönliche Haftung von Angestellten und Beauftragten. 1318
VII. Haftung für fremdes Verhalten. 1320
VIII. Haftung mehrerer Schuldner bei einer Mehrheit von Verletzern. 1346
D. Der Unterlassungsanspruch. 1350
I. Bedeutung. 1350
II. Inhalt des Unterlassungsanspruchs 1351
III. Verhältnis von Unterlassungsanspruch und Beseitigungsanspruch. 1362
IV. Die Begehungsgefahr als Voraussetzung des Unterlassungsanspruchs 1363
V. Persönliche Reichweite des Unterlassungsanspruchs und Rechtsnachfolge auf der Passivseite 1404
VI. Räumliche Reichweite des Unterlassungsanspruchs 1407
VII. Sachliche Reichweite des Unterlassungsanspruchs 1408
VIII. Beschränkung des Unterlassungsanspruchs 1422
IX. Prozessuale Besonderheiten 1431
E. Der Beseitigungsanspruch. 1439
I. Allgemeines 1439
II. Anspruchsvoraussetzungen. 1441
III. Inhalt und Umfang des Beseitigungsanspruchs. 1442
IV. Verbot der Vorwegnahme der Hauptsache 1443
V. Rechtsschutzbedürfnis 1444
VI. Einzelne Ausprägungen des Beseitigungsanspruchs 1444

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

F. Erklärung der Nichtigkeit einer jüngeren Marke (§ 12 MarkenG) 1449
I. Regelungsgehalt 1449
II. Anknüpfung an einen bundesweiten Unterlassungsanspruch 1449
III. Teilweise Nichtigerklärung 1451
IV. Prozessuales 1451
G. Der Bereicherungsanspruch 1451
I. Allgemeines 1451
II. Aktivlegitimation 1452
III. Passivlegitimation 1452
IV. Voraussetzungen 1453
V. Der Umfang der Bereicherungsherausgabe 1454
H. Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten 1456
I. Rechtsgrundlage 1456
II. Aktivlegitimation 1457
III. Passivlegitimation 1458
IV. Anspruchsvoraussetzungen 1458
V. Höhe der Kostenerstattung 1465
VI. Steuerrechtliche Aspekte 1471
VII. Zahlungsanspruch auch ohne Begleichung der eigenen Anwaltsrechnung 1472
I. Der Schadensersatzanspruch 1472
I. Allgemeines 1472
II. Aktivlegitimation 1473
III. Passivlegitimation 1474
IV. Vollendete Verletzungshandlung 1475
V. Schuldhaftes Handeln 1475
VI. Art und Umfang des Schadensersatzes 1487
VII. Prozessuales 1553
J. Die Ansprüche auf Vernichtung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen 1555
I. Der Anspruch auf Vernichtung 1555
II. Ansprüche auf Rückruf und Entfernen aus den Vertriebswegen 1563
K. Der Anspruch auf Auskunft gemäß § 19 MarkenG 1566
I. Allgemeines 1566
II. Aktiv- und Passivlegitimation 1567
III. Bezugspunkt der Auskunft 1570
IV. Art und Umfang der Auskunft 1571
V. Verhältnismäßigkeit 1574
VI. Prozessuales 1575
VII. Schadensersatzanspruch bei falscher oder unvollständiger Auskunft gemäß § 19 Abs. 5 MarkenG bzw. §§ 280 Abs. 1, 249 Abs. 1 BGB 1577
VIII. Haftungsprivilegierung des vermeintlich Auskunftsverpflichteten gegenüber Dritten gemäß § 19 Abs. 6 MarkenG 1578
L. Der allgemeine Anspruch auf Auskunft gemäß § 242 BGB 1579
I. Allgemeines 1579
II. Aktiv- und Passivlegitimation 1580
III. Allgemeine Anspruchsvoraussetzungen 1581
IV. Allgemeines zu Inhalt und Umfang 1583
V. Rechnungslegung 1585
VI. Zielrichtung, Voraussetzungen, Inhalt und Umfang des Auskunftsanspruchs abgestimmt auf den durchzusetzenden Hauptanspruch 1587
VII. Erfüllung des Anspruchs auf Auskunft 1593
VIII. Schadensersatzanspruch bei schuldhaft falsch oder unvollständig erteilter Auskunft 1594
M. Der Anspruch auf Vorlage von Urkunden und Besichtigung von Sachen gemäß § 19a MarkenG 1594
I. Allgemeines 1594
II. Gegenstand der Besichtigung oder Vorlage 1595
III. Hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Rechtsverletzung 1597
IV. Erforderlichkeit der Besichtigung oder Vorlage 1598
V. Verhältnismäßigkeit 1599
VI. Durchsetzung im Verfügungsverfahren 1600

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

N. Der Anspruch auf Vorlage zwecks Sicherung gemäß § 19b MarkenG . . . 1600
I. Allgemeines . . . 1600
II. Gegenstand der Vorlage . . . 1600
III. Rechtsverletzung im gewerblichen Ausmaß . . . 1600
IV. Erfüllung des Schadensersatzes fraglich . . . 1600
V. Berücksichtigung von Geheimhaltungsinteressen . . . 1601
VI. Verhältnismäßigkeit . . . 1601
VII. Durchsetzung im Verfügungsverfahren . . . 1601
O. Der Anspruch auf Urteilsbekanntmachung gemäß § 19c MarkenG . . . 1601
I. Allgemeines . . . 1601
II. Aktiv- und Passivlegitimation . . . 1603
III. Voraussetzungen . . . 1603
IV. Art und Umfang der Bekanntmachung . . . 1609
V. Erlöschen der Bekanntmachungsbefugnis . . . 1610
P. Die Verjährung von Ansprüchen . . . 1610
I. Allgemeines . . . 1610
II. Regelmäßige Verjährungsfrist . . . 1610
III. Absolute Verjährung gemäß § 199 Abs. 3, 4 BGB . . . 1623
IV. Verjährung rechtskräftig festgestellter Ansprüche . . . 1624
V. Hemmung der Verjährung . . . 1624
VI. Neubeginn der Verjährung . . . 1629
VII. Rechtsgeschäftliche Abänderung der Verjährung . . . 1630
VIII. Wirkungen der Verjährung . . . 1631
IX. Prozessuales . . . 1634
Q. Die Verwirkung von Ansprüchen . . . 1635
I. Allgemeines . . . 1635
II. Verwirkung gegenüber einer jüngeren eingetragenen Marke gemäß § 21 Abs. 1 MarkenG . . . 1638
III. Verwirkung gegenüber sonstigen jüngeren Rechten nach § 21 Abs. 2 MarkenG . . 1646
IV. Koexistenz gemäß § 21 Abs. 3 MarkenG . . . 1648
V. Die Verwirkung gegenüber jüngeren Unionsmarken . . . 1649
VI. Die Verwirkung nach den allgemeinen Grundsätzen gemäß §§ 21 Abs. 4 MarkenG, 242 BGB . . . 1649
VII. Prozessuales . . . 1681

§ 20 Unternehmenskennzeichen als relative Eintragungshindernisse . . . 1685
A. Unternehmenskennzeichen vor dem DPMA . . . 1685
I. Unternehmenskennzeichen als relative Eintragungshindernisse im Widerspruchsverfahren . . . 1685
II. Unternehmenskennzeichen als Löschungsgrund im Amtslöschungsverfahren (§ 53 MarkenG) . . . 1693
B. Unternehmenskennzeichen vor dem EUIPO . . . 1694
I. Unternehmenskennzeichen als relative Eintragungshindernisse im Widerspruchsverfahren . . . 1694
II. Unternehmenskennzeichen als relative Eintragungshindernisse im Nichtigkeitsverfahren . . . 1739

Entscheidungsregister . . . 1741

Stichwortverzeichnis . . . 1977

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

§ 8 Die Schutzentstehung

Schrifttum:

Bayreuther, Gewerblicher und bürgerlicher Rechtsschutz des Vereinssymbols, zugleich eine Urteilsanmerkung zu OLG München Urteil v. 8.8.1996, WRP 1997, 820; *Belger*, Der Begriff der Zweigniederlassung, 1931; *Bernhardt*, Namens- und Kennzeichenschutz für Immobilien, 2023; *Boudon*, Internationaler Schutz des Handelsnamens im englischen und deutschen Recht, 1982; *Brandt*, Die Benutzung ausländischer Firmennamen in Deutschland, FS vom Stein, 1961, S. 19; *Bruckhuisen*, Begriffe und rechtliche Natur des Handelsgeschäftes als eines kaufmännischen Unternehmens, 1914; *Büscher*, Bekannte Zeichen – Kennzeichnungskraft und Schutzumfang, FS Ullmann, 2006, S. 129; *ders.*, Das Firmenschlagwort – Vom prägenden Bestandteil bis zum selbständigen Kennzeichenrecht, FS Bornkamm, 2014, S. 543; *ders.*, Der Schutz von Unternehmenskennzeichen bei Unternehmensverbindungen – Entstehung, Priorität und Erlöschen der Unternehmenskennzeichen, FS Fezer, 2016, S. 701; *Campos Nave*, Die Publizierung von Unternehmenskennzeichen als Entstehungsvoraussetzung für den Unternehmenskennzeichenschutz, WRP 2002, 1237; *Daniels*, Firmenveräußerung und Unternehmensrecht. Eine Untersuchung zum Inhaltswandel des § 23 HGB, 1929; *Edlich*, Die Zweigniederlassung als Organisationsform, 1965; *Eichelberger*, Zeichen der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie deren Schutz vor unberechtigter Verwendung, MarkenR 2008, 468; *Fouquet*, Gewerblicher und bürgerlicher Rechtsschutz des Behördenlogos, GRUR 2002, 35; *v. Fuchs/Czernik*, Die Kennzeichnungsfähigkeit von (offenen) Investmentfonds, GRUR 2015, 852; *Geller*, Das Unternehmen und seine Beziehung zu Firma, Schild und Warenzeichen, 1913; *Goldmann*, Unternehmenskennzeichen der Management-Holding, FS Harte-Bavendamm, 2020, S. 143, *Günther*, Die Entstehung des Unternehmenskennzeichenschutzes nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, WRP 2005, 975; *Häublein*, Die Firma als unternehmensakzessorisches Recht? Überlegungen zur Dogmatik der Firmenübertragung und -fortführung, FS Prölls, 2009; *Hörstel*, Kollision von Familiennamen im geschäftlichen Verkehr, GRUR 1965, 408; *Ingerl*, Der wettbewerbsrechtliche Kennzeichenschutz und sein Verhältnis zum MarkenG in der neueren Rechtsprechung des BGH und in der UWG-Reform, WRP 2004, 861; *R. Isay*, Das Recht am Unternehmen, 1910; *Jaeschke*, Ambush Marketing – Schutzstrategien für Veranstalter von Sport(-Großereignissen) und Markenartikler, MarkenR 2007, 411; *Klaka*, Vor-(Weiter-)Benutzung im Kennzeichnungsrecht, FS v. Gamm, 1990, S. 271; *Korsch*, Der Begriff des Unternehmens insbesondere im Wettbewerbsrecht, 1939; *Krieger*, Die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen durch mehrere Unternehmen nach deutschem Recht, in: Beier/Deutsch/Fikentscher (Hrsg.), Die Warenzeichenlizenz. Rechtsvergleichende Untersuchungen über die gemeinschaftliche Benutzung von Warenzeichen, Professor Dr. Eugen Ulmer zum 60. Geburtstag gewidmet von Schülern und Assistenten, 2. Aufl. 1966, S. 3; *Kunze*, Schutz des Handelsnamens und das künftige EG-Markenrecht, GRUR 1981, 634; *Kur*, Die notorisch bekannte Marke im Sinne von 6bis PVÜ und die »bekannte Marke« im Sinne der Markenrechtsrichtlinie, GRUR 1994, 330; *Lerach*, Kennzeichenschutz für Veranstaltungen, 2010; *ders.*, Neue Perspektiven für den Schutz von Veranstaltungsnamen, GRUR-Prax 2012, 23; *Lorenz-Wolf*, Der Schutz des Handelsnamens und der freie Warenverkehr, GRUR 1981, 644; *Marcus*, Gebührt jedem gewerblichen Unternehmen der Schutz des § 8 Wettbewerbsgesetzes?, UW III, 109; *Meyer*, Bericht der Reichstags-Kommission zur Vorberathung des Entwurfs eines Gesetzes zur Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes, 1896; *Oppikofer*, Das Unternehmensrecht in geschichtlicher, vergleichender und rechtspolitischer Betrachtung, 1927; *Párniczky*, Zum Mißbrauch von Kennzeichen eines Unternehmens. Firma, Name, Warenausstattung, in: Bányász (Hrsg.), Leitgedanken des internationalen und nationalen Wettbewerbsrechtes in Europa, 1937, S. 458; *Passow*, Betrieb, Unternehmung, Konzern, 1925; *Raisch*, Geschichtliche Voraussetzungen, dogmatische Grundlagen und Sinnwandlung des Handelsrechts, 1965; *Rohnke*, Handeln im geschäftlichen Verkehr beim Anbieten auf Internetplattformen, FS v. Mühlendahl, 2005, S. 117; *Sack*, Die kollisions- und wettbewerbsrechtliche Beurteilung grenzüberschreitender Werbe- und Absatztätigkeit nach deutschem Recht, GRUR Int. 1988, 320; *Schricker*, Wirtschaftliche Tätigkeit der Öffentlichen Hand und unlauterer Wettbewerb, 1964; *Schuhmacher*, Apps als Kreditsicherheit, BKR 2016, 53; *Simon*, Der Prioritätsgrundsatz in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Kennzeichenrecht, FS vom Stein, 1961, S. 120; *Techert*, Verhältnis des Kennzeichenschutzes des Handelsnamens zur Marke, 2010; *Tilmann*, Grundlage und Reichweite des Handelsnamensrechts, GRUR 1981, 621; *Weber/Jonas/Hackbarth/Donle*, Der Schutz großer Sportereignisse und darauf bezogener kommerzieller Maßnahmen durch Marken und andere IP-Rechte (Q210), GRUR Int. 2009, 839; *Wertheimer*, Der Schutz der Telegramm-Adresse, GRUR 1907, 348; *Zöllner/Lehmann*, Kennzeichen- und lauterkeitsrechtlicher Schutz für Apps, GRUR 2014, 431.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

Übersicht **Rdn.**

A. Überblick 1
I. Entstehen des Unternehmenskennzeichens durch tatsächliche Handlungen . 1
B. Benutzung als Unternehmenskennzeichen 6
I. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion und Unterscheidungskraft von Haus aus 6
II. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, aber ohne namensmäßige Unterscheidungskraft von Haus aus 31
III. Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion 36
C. Benutzung im geschäftlichen Verkehr im Inland 39
I. Die Benutzung eines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr als gesetzliche Schutzvoraussetzung 39
II. Der Begriff des geschäftlichen Verkehrs 45
III. Abgrenzung von privaten Handlungen 51
IV. Abgrenzung von hoheitlichen Handlungen 60
V. Benutzung für einen konkreten Geschäftsgegenstand 67
VI. Außenwirkung 68
VII. Benutzungsaufnahme durch Unternehmensinhaber 75
VIII. Auf Kontinuität angelegte Benutzung . 82
IX. Unabhängigkeit der Benutzungsaufnahme von einer Registereintragung . 97
X. Benutzung im Inland 102
D. Benutzung im Zusammenhang mit einem lebenden Unternehmen 133
I. Das Vorhandensein eines Unternehmens als Schutzvoraussetzung 133
II. Der Begriff des Unternehmens 141
III. Die Anforderungen an die organisatorische Selbständigkeit eines selbständig bezeichnungsfähigen Unternehmensteils 155

A. Überblick

I. Entstehen des Unternehmenskennzeichens durch tatsächliche Handlungen

1. Allgemeine Voraussetzungen der Schutzentstehung

Unternehmenskennzeichen entstehen als gewerbliche Schutzrechte nicht durch Registrierung oder andere formale Akte, sondern durch **tatsächliche Handlungen**.[1] Wie diese tatsächlichen Handlungen beschaffen sein müssen, ist im Gesetz nicht ausdrücklich und vollständig geregelt. Aus dem Wortlaut des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG lassen sich für die Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion – Name, Firma und besonderer Geschäftsbezeichnung – immerhin zwei wesentliche Voraussetzungen entnehmen, die für alle Unternehmenskennzeichen gelten: Das **Unternehmenskennzeichen** muß **als solches benutzt** werden (Rdn. 7 ff.). Die Benutzung muß **im geschäftlichen Verkehr** stattfinden (Rdn. 39 ff.). Aus Sinn und Zweck des Schutzes von Unternehmenskennzeichen ergibt sich weiter, daß die Benutzung **auf** eine gewisse **Kontinuität angelegt** sein muß, also auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung schließen läßt (Rdn. 82 ff.). Aus dem Grundsatz der Territorialität gewerblicher Schutzrechte läßt sich ableiten, daß die Benutzung **im Inland**, also im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, stattfinden muß (Rdn. 102 ff.). Aus Wesen und Begriff des Unternehmenskennzeichens ergibt sich, daß ein **lebendes Unternehmen** vorhanden oder im Entstehen begriffen sein muß, mit dem die **1**

1 BGH GRUR 2005, 871, 873 – Seicom; OLG Hamburg ZUM 2001, 514, 518 – Sumpfhuhn; LG Düsseldorf, Urt. v. 6. August 2014, Az. 2a O 302/13 – Pro VITA I; LG München I, Urt. v. 28. Juni 2016, Az. 33 O 12983/15 – DÄRR EXPEDITIONSSERVICE; *Callmann*, § 16 UWG Rn. 25; *Emmerich/Lange*, Unlauterer Wettbewerb, § 18 Rn. 6; *Ingerl/Rohnke*, § 5 MarkenG Rn. 32; *Schalk* in: *Büscher/Dittmer/Schiwy*, § 5 MarkenG Rn. 11; *Schultz-Süchting* in: *Gloy*, § 56 Rn. 5.

Carl Heymanns Verlag 2023

Zeichenbenutzung in Zusammenhang steht (Rdn. 133 ff.). Ist eine dieser allgemeinen Voraussetzungen der Schutzentstehung nicht erfüllt, besteht kein Schutz als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG.

2. Besondere Voraussetzungen der Schutzentstehung

2 Neben diesen allgemeinen Voraussetzungen, müssen zusätzlich besondere Schutzvoraussetzungen erfüllt sein. Diese unterscheiden sich je nach Art des Kennzeichens: Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG benötigen für ihren Schutz generell Verkehrsgeltung. Diese Schutzvoraussetzung wird ausführlich in § 6 erläutert. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG müssen für einen Schutz mit Benutzungsaufnahme von Haus aus **namensmäßige Unterscheidungskraft** haben. Diese Schutzvoraussetzung wird ausführlich in § 5 erläutert. Wenn die namensmäßige Unterscheidungskraft von Haus aus fehlt, muß sie durch **Verkehrsgeltung** errungen werden. Dies gilt auch für Zeichen, die von ihrem Inhaber zwar benutzt werden, aber eben nicht als Unternehmenskennzeichen, sondern etwa als Marke oder Werktitel (§ 6 Rdn. 3 f.).

3 Zunächst wird auf die Benutzung als Unternehmenskennzeichen eingegangen. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion und namensmäßiger Unterscheidungskraft von Haus aus (Rdn. 6 ff.), Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, denen die namensmäßige Unterscheidungskraft von Haus aus fehlt (Rdn. 31 ff.) und Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion (Rdn. 37 ff.). Sodann wird auf die Benutzung im geschäftlichen Verkehr (Rdn. 39 ff.) und auf die Benutzung im Inland eingegangen (Rdn. 102 ff.). Zuletzt wird die Benutzung im Zusammenhang mit einem lebenden Unternehmen erläutert (Rdn. 133 ff.).

3. Rechtsfrage

4 Ob die Voraussetzungen für die Schutzentstehung erfüllt sind, ist eine Rechtsfrage. Die Beurteilung der Rechtsfrage, ob und zu welchem Zeitpunkt die Schutzvoraussetzungen erfüllt sind, ist Sache des Verletzungsgerichts bzw. des zuständigen Amtes (zur Beurteilung der Priorität näher § 9 Rdn. 13).[2]

4. Darlegungs- und Beweislast

5 Wer im Verletzungsprozeß oder im Amtsverfahren Rechte an einem Unternehmenskennzeichen in Anspruch nimmt, hat zu den tatsächlichen Umständen der Voraussetzungen für die Schutzentstehung vorzutragen und ggf. Beweis anzubieten.[3] Setzt der Schutz als Unternehmenskennzeichen Verkehrsgeltung voraus, müssen diejenigen tatsächlichen Umstände vorgetragen werden, aus denen sich eine Verkehrsgeltung ergeben kann (§ 6 Rdn. 68).

2 Vgl. BGH GRUR 1959, 25, 28 – Triumph.
3 LG München I, Urt. v. 8. März 2001, Az. 4 HK O 200/01 – saeugling.de.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

B. Benutzung als Unternehmenskennzeichen

I. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion und Unterscheidungskraft von Haus aus

1. Grundsatz: Schutz durch namensmäßigen schlichten Gebrauch

6 Der Schutz von Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, die von Haus aus namensmäßige Unterscheidungskraft haben (zum Begriff § 5 Rdn. 9 ff.), beginnt mit ihrer **namensmäßigen Ingebrauchnahme im geschäftlichen Verkehr im Inland**, ohne daß es einer Verkehrsgeltung bedarf.[4] Der Begriff der »Ingebrauchnahme« bezeichnet den Beginn der namensmäßigen Benutzung, nach außen wirkende geschäftliche Vorbereitungshandlungen eingeschlossen (Rdn. 87 ff.). Es ist nicht erforderlich, daß das Zeichen schon ein bestimmtes Maß an Anerkennung im Verkehr gefunden hat.[5] Ebenso werden an den Umfang der Benutzung keine besonderen Anforderungen gestellt.[6] Insbesondere ist die Entstehung des Rechts am Unternehmenskennzeichen nicht vom wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmensinhabers abhängig.[7] Man spricht von einer Schutzentstehung durch »**schlichten Gebrauch**«.[8] Diese auf der Grundlage des § 16 Abs. 1 UWG von 1909 entwickelten Voraussetzungen für die Entstehung des Rechtsschutzes an von Haus aus unterscheidungskräftigen Kennzeichnungen haben ohne sachliche Änderungen Eingang in § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG gefunden.[9] Eine geschäftliche Tätigkeit ohne Verwendung des Unternehmenskennzeichens reicht zu dessen Schutz selbstverständlich nicht aus.[10]

4 St. Rspr. vgl. nur RGZ 90, 183, 185 – Illustierte Zeitung; RG MuW XXVII/XXVIII, 21 f. – Stuvkamp-Salz; RG MuW XXVII/XXVIII, 266, 267 – Nürnberger Bratwurstglöckl; RG MuW XXVII/XXVIII, 308, 309 – Flamme; RG GRUR 1930, 193, 195 – Fabisch; BGHZ 8, 387, 389 – Rufnummer; BGH GRUR 1957, 550, 551 – Tabu II; BGH GRUR 1993, 404, 405 – Columbus; BGH GRUR 1997, 749, 751 – L'Orange; BGH GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR; BGH GRUR 2002, 972, 973 – FROMMIA; BGH GRUR 2005, 871, 873 – Seicom; BGH GRUR 2008, 1099, 1100 Tz. 16 – afilias.de; BGH GRUR 2009, 685, 686 Tz. 17 – ahd.de; BGH GRUR-RR 2010, 205, 206 Tz. 27 – Haus & Grund IV; BGH GRUR 2012, 832, 836 Tz. 44 – Zappa; BGH GRUR 2013, 1150, 1153 Tz. 34 – Baumann I; BGH GRUR 2016, 1066, 1067 Tz. 23 – mt-perfect; *Callmann*, § 16 UWG Rn. 25; *v. Gamm*, Wettbewerbsrecht, Kapitel 56 Rn. 26; *Günther*, WRP 2005, 975, 976; *Ingerl/Rohnke*, § 5 MarkenG Rn. 57 ff.; Ströbele/*Hacker*/Thiering, § 5 MarkenG Rn. 50 ff.; *Schalk* in: *Büscher/Dittmer/Schiwy*, § 5 MarkenG Rn. 17; *Simon*, FS vom Stein, S. 120, 123 f.

5 BGH GRUR 1969, 357, 359 – Sihl; BGH GRUR 1971, 516, 519 – SWOPS; BGH GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR; BGH GRUR 2008, 1099, 1100 Tz. 16, 32 – afilias.de; BGH GRUR 2016, 1066, 1067 Tz. 23 – mt-perfect; BPatG, Beschl. v. 15. April 2019, Az. 26 W (pat) 64/16 – spotted.de/SPOTTED.

6 OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 381, 384 – abebooks; BPatG, Beschl. v. 26. Juli 2017, Az. 29 W (pat) 13/14 – sport11/Sport1; BPatG, Beschl. v. 21. Oktober 2020, Az. 29 W (pat) 57/17 – Atlas.

7 LG Köln, Urt. v. 17. April 2020, Az. 33 O 23/19 – Minotti.

8 *Koppensteiner*, § 29 Rn. 14; *Stüting*, S. 67.

9 BGH GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR.

10 LG Hamburg NJOZ 2009, 4685, 4689 – Integron.

Carl Heymanns Verlag 2023

2. Anforderungen an die Benutzungsaufnahme

a) Namensmäßige Benutzung

aa) Grundsatz

7 Bei der aufgenommenen Benutzung muß es sich um einen **namensmäßigen** Gebrauch handeln.[11] Das heißt, die Bezeichnung muß nach Art eines Namens zur Bezeichnung des Unternehmens (besondere Geschäftsbezeichnung) oder seines Inhabers (Name und Firma) verwendet und von den beteiligten Verkehrskreisen auch so aufgefaßt werden.[12] Benutzung nach Art eines Namens bedeutet, daß mit der bloßen mündlichen Aussprache oder schriftlichen Nennung des Zeichens unmittelbar und ohne Rückgriff auf weitere Erklärungen und Beschreibungen die eindeutige Vorstellung von einem bestimmten Unternehmen oder seinem Inhaber wachgerufen werden kann und dies auch regelmäßig geschieht (§ 2 Rdn. 23). Die Bezeichnung muß der **Individualisierung** und **Unterscheidung** des Unternehmens oder seines Inhabers dienen. Das ist die funktionsgerechte Benutzung, die das Wesen des Unternehmenskennzeichens ausmacht (vgl. § 2 Rdn. 31)

8 Dies wird schon durch den Wortlaut klargestellt. Denn gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG sollen nur diejenigen Zeichen als Unternehmenskennzeichen geschützt sein, die »*als* Name, *als* Firma oder *als* besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebes oder eines Unternehmens benutzt werden«. Ein Gebrauch allein »als Herkunftshinweis« oder »als Marke« soll gerade nicht genügen.

bb) Benutzung als Name

9 Die Benutzung »als Name« setzt voraus, daß ein Zeichen als Name der Person eines Nichtkaufmanns als Unternehmensinhaber benutzt wird (§ 3 Rdn. 3 ff.). Die Benutzung »als Name« führt zu einem Schutz, der den Schutz des schlagwortartigen Namensbestandteils einschließt (hierzu § 3 Rdn. 79 ff.).

cc) Benutzung als Firma

10 Die Benutzung »als Firma« setzt die Benutzung der vollständigen Firma als Name des Unternehmensinhabers mit Kaufmannseigenschaft voraus (§ 3 Rdn. 49 ff.). Die Benutzung »als Firma« führt zu einem Schutz, der den Schutz des schlagwortartigen Firmenbestandteils einschließt (hierzu § 3 Rdn. 79 ff.).

dd) Benutzung als Firmen- oder Namenskennwort

11 Eine Benutzung anderer Zeichen, die nicht Name oder Firma des Unternehmensinhabers sind (z.B. Marken, Werktitel), genügt nicht, um einen Schutz als Unternehmenskennzeichen entstehen zu lassen. Solche Zeichen wirken **von Haus aus nicht** als Name oder Firma des Unternehmensinhabers. Sie werden nicht »als Name« oder »als Firma« benutzt. Sie können aber mit Erreichen der **Verkehrsgeltung** als sog. Firmen- oder Namenskennwort

11 BGH GRUR 2016, 1066, 1067 Tz. 22 – mt-perfect; LG München I, Urt. v. 28. Mai 2013, Az. 33 O 9139/12 – FITX.

12 BGH GRUR 1995, 825, 826 – Torres; LG München I, Urt. v. 3. März 2020, Az. 33 O 14474/17 – Wismut Aue; zu § 16 UWG von 1909 vgl. RG GRUR 1951, 332, 333 – Koh-i-noor; BGH GRUR 1989, 626, 627 – Festival Europäischer Musik; EUIPO, Entsch. der Ersten Beschwerdekammer v. 17. Juni 2021, Az. R 327/2005–1 Tz. 45 – P & C; GK-*Teplitzky*, § 16 UWG Rn. 91.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

geschützt werden und sind dann »Namen« i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 2 Alt. 1 MarkenG (§ 3 Rdn. 29 ff.).[13]

ee) Benutzung als besondere Geschäftsbezeichnung

Die Benutzung »als besondere Geschäftsbezeichnung« setzt die Benutzung als namensmäßige Bezeichnung eines Unternehmens (Rdn. 141 ff.) oder eines selbständig bezeichnungsfähigen Unternehmensteils voraus (Rdn. 156 ff.).[14] Ob ein Zeichen als eine solche namensmäßige Bezeichnung des Unternehmens oder des Unternehmensteils verstanden wird, richtet sich nach der Verkehrsauffassung.[15] Bei einer **Etablissementbezeichnung** (§ 3 Rdn. 194 f.) muß die besondere Geschäftsbezeichnung **nach außen hin erkennbar** erfolgen, so daß sie bereits von der Straße aus sichtbar ist; die Benutzung allein im Inneren der Geschäftsräume genügt nicht.[16] Typisch ist die Anbringung als Zeichen am Geschäftsgebäude. Aber auch andere von außen sichtbare Benutzungsformen können ausreichen, so z.B. bei einer Gaststätte die Anbringung eines Schriftzugs am Mittelfenster des zweiten Obergeschosses in gut von der Straße aus lesbarer Schrift, die abends mit Neonlampen beleuchtet ist.[17] Ist bereits eine Etablissementbezeichnung vorhanden, die weiter als solche benutzt wird, kann **Schutz einer weiteren Etablissementbezeichnung** als besondere Geschäftsbezeichnung allerdings nicht mit einer schlichten Benutzung, sondern nur mit Erreichen der **Verkehrsgeltung** entstehen (§ 3 Rdn. 193). **12**

Bei anderen Formen der besonderen Geschäftsbezeichnung wird in aller Regel die namensmäßige Nutzung des Kennzeichens in Alleinstellung auf Geschäftspapieren, in Katalogen etc. ausreichen (Rdn. 17).[18] Entscheidend ist, daß es sich um eine namensmäßige und nicht nur um eine markenmäßige Benutzung handelt (Rdn. 21 ff.). **13**

▶ **Beispiel:**

Heißt es auf der Rückseite von Prospekten: »Etifix. Der zuverlässige Partner für die Kennzeichnung aller Erzeugnisse der Nahrungs- und Genußmittel-Industrie« und in Anzeigen in Printmedien: »etifix liefert Ihnen Haftetiketten aller Art«, dann versteht der Verkehr die Kennzeichnung »etifix« als Hinweis auf das auf Etikettenherstellung gerichtete Unternehmen, auch wenn sowohl auf der Vorderseite der Prospekte als auch in den Anzeigen zusätzlich die Firma »Gebrüder Dudzik« der Unternehmensinhaberin genannt und außerdem die aufgegebene frühere besondere Geschäftsbezeichnung »etiplac« für eine gewisse Übergangszeit vereinzelt noch in anderen Medien benutzt wurde.[19] **14**

Zu den Besonderheiten der Benutzung von Name, Firma und schlagwortartigem Namens- und Firmenbestandteil auch als besondere Geschäftsbezeichnung näher § 3 Rdn. 183 ff. **15**

13 BGH GRUR 1959, 25, 27 – Triumph.
14 OLG München NJWE-WettbR 1999, 156 – Rialto; LG München I, Urt. v. 27. April 2006, Az. 4 HKO 22429/03 – O_2 Büro für ganzheitliche Kommunikation.
15 Vgl. BGH, Urt. v. 20. März 1974, Az. I ZR 68/72 – etifix/etirex.
16 BGH, Urt. v. 15. Juni 1967, Az. Ib ZR 74/65 – Kajüte.
17 BGH, Urt. v. 15. Juni 1967, Az. Ib ZR 74/65 – Kajüte.
18 Vgl. BGH GRUR 1973, 661, 662 f. – Metrix; BGH, Urt. v. 20. März 1974, Az. I ZR 68/72 – etifix/etirex; OLG Frankfurt GRUR 1984, 891, 893 – Rothschild.
19 BGH, Urt. v. 20. März 1974, Az. I ZR 68/72 – etifix/etirex.

Carl Heymanns Verlag 2023

16 In der Benutzung eines Domainnamens kann eine Benutzung als besondere Geschäftsbezeichnung liegen (§ 3 Rdn. 253 ff.). Daran fehlt es selbstverständlich, wenn eine Domain überhaupt nicht genutzt, sondern lediglich zum Verkauf angeboten wird.[20]

b) Formen der namensmäßigen Benutzung

17 Formen der namensmäßigen Verwendung sind etwa die über eine bloße Produktkennzeichnung hinausgehende **waren- oder dienstleistungsübergreifende Benutzung** des jeweiligen Unternehmenskennzeichens in den folgenden Fällen: Auf **Aktien und Anteilsscheinen**, auf **Geschäftsschildern**,[21] auf **Firmenstempeln**,[22] als Bezeichnung eines **Messestands**,[23] **des allgemeinen Internetauftritts**[24] oder eines **Online-Shops**,[25] auf **Briefbögen**,[26] auf **Bestellscheinen**,[27] auf **Lieferscheinen**,[28] auf **Rechnungen**,[29] auf **Visitenkarten**,[30] auf **Namensschildern** von Mitarbeitern[31] auf **Werbeartikeln**,[32] auf **Plakaten**,[33] auf **Werbematerialien**,[34] auf **Katalogen**,[35] auf **Preislisten**,[36] auf **Mitgliedschaftsanträgen**,[37]und sonstigen **Geschäftspapieren**,[38] dies alles insbesondere dann, wenn

20 LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 28. Januar 2009, Az. 3 O 5509/08 – admatics.
21 Vgl. RG GRUR 1942, 361, 362 – Hageda/Hateha II; LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.
22 Vgl. EUIPO, Entsch. der Fünften Beschwerdekammer v. 2. September 2021, Az. R 1844/2020-5 Tz. 37 f. – aTmos.
23 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.
24 LG Düsseldorf, Urt. v. 26. Juni 2019, Az. 2a O 134/18 – atlanto.
25 LG Düsseldorf, Urt. v. 26. Juni 2019, Az. 2a O 134/18 – atlanto; vgl. auch BGH GRUR 2009, 772, 776 Tz. 53 – Augsburger Puppenkiste.
26 OLG Frankfurt GRUR 1984, 891, 893 – Rothschild (Abbildung in § 3 Rdn. 185); LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 24. Juli 2002, Az. 3 O 5970/01 – medbook.
27 LG Düsseldorf, Urt. v. 26. Juni 2019, Az. 2a O 134/18 – atlanto.
28 BPatG, Beschl. v. 16. Januar 2018, 28 W (pat) 7/16 – eberth.
29 OLG Frankfurt GRUR 1984, 891, 893 – Rothschild; LG München I, Urt. v. 11. August 2008, Az. 9 HK O 9048/08 – Eurogine; LG München I, Urt. v. 24. Mai 2016, Az. 33 O 9604/15 – Kaloud; LG München I, Urt. v. 29. Dezember 2017, Az. 33 O 13424/16 – SportsDirect.com; LG Düsseldorf, Urt. v. 26. Juni 2019, Az. 2a O 134/18 – atlanto; BPatG, Beschl. v. 16. Januar 2018, 28 W (pat) 7/16 – eberth; EUIPO, Entsch. der Vierten Beschwerdekammer v. 14. Dezember 2020, Az. R 1682/2019-4 Tz. 35 – G.O./GO!; EUIPO, Entsch. der Fünften Beschwerdekammer v. 2. September 2021, Az. R 1844/2020-5 Tz. 37 f. – aTmos; vgl. auch LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.
30 BGH GRUR 1973, 661, 662 – Metrix; LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 24. Juli 2002, Az. 3 O 5970/01 – medbook.
31 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.
32 Vgl. LG München I, Urt. v. 27. April 2006, Az. 4 HKO 22429/03 – O_2 Büro für ganzheitliche Kommunikation.
33 Vgl. LG Nürnberg-Fürth Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.
34 BGH GRUR 1973, 661, 662 f. – Metrix; BGH, Urt. v. 20. März 1974, Az. I ZR 68/72 – etifix/etirex; LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 24. Juli 2002, Az. 3 O 5970/01 – medbook; vgl. auch LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.
35 Vgl. BGH GRUR 2005, 1047, 1049 – OTTO.
36 BPatG, Beschl. v. 16. Januar 2018, 28 W (pat) 7/16 – eberth.
37 LG München I, Urt. v. 28. Mai 2013, Az. 33 O 9139/12 – FITX.
38 RG GRUR 1951, 332, 333 – Koh-i-noor; BGH GRUR 1973, 661, 662 f. – Metrix; BGH GRUR 2001, 1164, 1165 – buendgens; OLG Frankfurt GRUR 1984, 891, 893 – Rothschild; OLG Hamburg GRUR Int. 1991, 138 – Conrad Johnson; LG Hamburg NJOZ 2009, 4685, 4689 – Integron; BPatG, Beschl. v. 16. Januar 2018, 28 W (pat) 7/16 – eberth; vgl. auch LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

das Zeichen in den genannten Benutzungsbeispielen **werbegraphisch besonders herausgestellt** wird,[39] etwa am Seitenfuß oder -kopf, oder wenn es im **Impressum** einer Internetseite an der Spitze steht.[40] Darüber hinaus ist auch eine schlagwortartige Verwendung von Firmenbestandteilen auf **Geschäftsfahrzeugen** als namensmäßige Benutzung anzuerkennen.[41] Eine Nutzung in sonstigen **Werbemitteln** oder – als **begleitende Benutzung neben der eigentlichen Warenmarke** – auf **Warenverpackungen** (etwa Benutzung der Firma als verpflichtende Herstellerangabe gemäß Art. 9 Abs. 1 lit. h VO Nr. 1169/2011 über die Kennzeichnung von Lebensmitteln) kann im Einzelfall ebenfalls als namensmäßige Benutzung anzuerkennen sein.[42] Dies gilt vor allem dann, wenn dem Zeichen ein **Adreßzusatz beigefügt** wird oder eine **lokalisierende Angabe** wie »Germany«.[43] Denn ein solcher Zusatz signalisiert entweder, wo ein Unternehmen belegen ist oder wo der Unternehmensinhaber postalisch zu erreichen ist. Hierdurch wird das Verkehrsverständnis in Richtung einer Wahrnehmung als besondere Geschäftsbezeichnung bzw. als Name oder Firma gelenkt. Bei einer Musikgruppe ist jedenfalls die Benutzung der Ensemblebezeichnung auf dem **Debütalbum** ausreichend.[44] Bei der Verwendung eines Kennzeichens an den **Schaufenstern** und innerhalb der **Geschäftsräume** von Einzelhandelsgeschäften, auf **Einkaufstüten**, **Regalaufklebern** sowie in der **waren- oder dienstleistungsübergreifenden Benutzung** in der **Werbung** sieht der Verkehr einen namensmäßigen Hinweis auf das Unternehmen selbst im Sinne einer besonderen Geschäftsbezeichnung.[45]

18 Eine namensmäßige Benutzung ist in diesen Fällen auch die Benutzung des Firmenkerns (zum Begriff § 3 Rdn. 63) oder sonst des schlagwortartigen Namens- oder Firmenbestandteils (zum Begriff § 3 Rdn. 79 ff.).

19 Die Benutzung als **Domainname** reicht in denjenigen Fällen aus, in denen dieser ein »virtuelles Ladenschild« darstellt und die durch ihn zugängliche Homepage das Unternehmen oder einen selbständig bezeichnungsfähigen Unternehmensteil repräsentiert (§ 3 Rdn. 165 ff.).

20 Als namensmäßig anzuerkennen ist auch die Benutzung des Unternehmenskennzeichens als **Teil einer E-Mail-Adresse** eingebettet zwischen dem Klammeraffen-Symbol »@« und der Top-Level-Domain. Denn dieser Teil entspricht stets der Second-Level-Domain, also dem Domainnamen, wenn dieser seinerseits vom Verkehr als namensmäßig kennzeichnend verstanden wird (vgl. § 12 Rdn. 165).

39 OLG Frankfurt GRUR 1984, 891, 893 – Rothschild; LG München I, Urt. v. 28. Mai 2013, Az. 33 O 9139/12 – FITX.
40 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.
41 Vgl. RG GRUR 1942, 361, 362 – Hageda/Hateha II; LG München I, Urt. v. 16. November 2021, Az. 33 O 2405/20 – AQUACOMET: Lieferungen von Produkten der Zeicheninhaberin mittels LKWs eines Drittunternehmens, auf denen Planen angebracht waren, die augenfällig das Unternehmenskennzeichen trugen.
42 Vgl. OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 145, 148 – OTTO.
43 Vgl. LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 27. April 2017, Az. 10 O 8203/16 – ADpepper.
44 BPatG, Beschl. v. 29. Juli 2019, Az. 26 W (pat) 1/15 – Kraftwerk/CRAFT-WERK.
45 BGH GRUR 2006, 150, 151 Tz. 11 ff. – NORMA.

Carl Heymanns Verlag 2023

c) Rein markenmäßige Benutzung nicht ausreichend

21 Eine **rein markenmäßige** Benutzung als Herkunftshinweis für Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens genügt **nicht**.[46] Ein markenmäßiger Gebrauch signalisiert nur die Herkunft von Waren oder Dienstleistungen aus einem diese Kennzeichnung verwendenden Geschäftsbetrieb und identifiziert und unterscheidet nicht wie ein Name zugleich auch das Unternehmen selbst oder seinen Betreiber.

▶ **Beispiel:**

22 In der Verwendung der Bezeichnung »Festival Europäischer Musik« für eine entsprechende Veranstaltung in einem Berliner Kongreßzentrum hat der BGH keinen namensmäßigen Hinweis auf das ausrichtende Unternehmen, sondern nur eine Bezeichnung für die Veranstaltung selbst nach Art einer Dienstleistungsmarke gesehen und deshalb einen Schutz durch bloße Benutzung verneint.[47]

23 In vielen Fällen könnte der Verkehr allerdings auch bei einem Kennzeichen, das nach Art einer Marke auf der Ware angebracht ist und nicht unmittelbar den Hersteller oder sein Unternehmen identifiziert, einen identifizierenden Hinweis auf den Hersteller oder sein Unternehmen vermuten. Denn ihm sind aus der Praxis zahlreiche Kennzeichen bekannt, die gleichzeitig (Produkt-)Marke und Unternehmenskennzeichen sind (z.B. »Penny« als Unternehmenskennzeichen der Penny Markt GmbH und bzw. der von dieser betriebenen Discount-Supermärkte einerseits und als Handelsmarke von dort angebotenen Lebensmitteln andererseits). Nach *Ingerl* und *Rohnke* soll deshalb grundsätzlich auch bei einer unmittelbar nur die Waren kennzeichnenden, markenmäßigen Benutzung eines Zeichens eine Ingebrauchnahme als Unternehmenskennzeichen anerkannt werden, wenn nicht ausnahmsweise eine deutlich abweichende Verkehrsauffassung festgestellt wird.[48]

24 Dem kann aus Gründen der Systematik und der Gesetzgebungsgeschichte nicht gefolgt werden.[49] Für Zeichen, die nicht ein Unternehmen oder seinen Inhaber unterscheiden und identifizieren, sondern die als Marke nur herkunftshinweisend – wenn auch mit Bezug auf ein bestimmtes Unternehmen – verwendet werden, steht ein Zeichenschutz ab Benutzungsaufnahme nach der Systematik des Gesetzes nicht zur Verfügung.[50] Sie können als

46 BGH GRUR 1959, 25, 26 ff. – Triumph; BGH GRUR 1973, 661, 662 – Metrix; BGH, Urt. v. 20. März 1974, Az. I ZR 68/72 – etifix/etirex; BGH GRUR 1995, 825, 826 – Torres; OLG München NJWE-WettbR 1999, 156 – Rialto; OLG München, Urt. v. 23. April 2009, Az. 29 U 5712/07 – WANGZHIHE; LG München I, Urt. v. 28. Mai 2013, Az. 33 O 9139/12 – FITX; LG Frankfurt, Urt. v. 27. Februar 2014, Az. 2–03 O 182/13 – Besteckhaus Schäfer; LG München I, Urt. v. 3. März 2020, Az. 33 O 14474/17 – Wismut Aue; LG Köln, Urt. 10. März 2020, Az. 31 O 193/19 – Dorfkind; *Engel*, § 16 UWG Anm. 5; *Günther*, WRP 2005, 975, 976; differenzierend *Ingerl/Rohnke*, § 5 MarkenG Rn. 60.

47 BGH GRUR 1989, 626, 627 – Festival Europäischer Musik.

48 *Ingerl/Rohnke*, § 5 Rn. 60.

49 Grundlegend zu § 8 UWG 1896 RG UW I, 109, 110 – Victoria: »*Ein Antrag, den § 8 auch auf die Bezeichnung von Waaren auszudehnen, ist zwar in der Reichstagskommission gestellt, aber abgelehnt worden, weil dadurch eine neue Art des Markenschutzes geschaffen werde, die zu dem Schutze des Waarenzeichengesetzes in unversöhnlichem Gegensatze stehe. (Vergl. Kommissionsbericht des Reichstages, IV. Sess. 1895/96, Nr. 192, Seite 20)*«; zust. *Fuld*, UW I, 162, 163; *Wassermann*, § 16 UWG Anm. 4; ebenso RGZ 55, 241, 244 – Kyriazi frères I; OLG Dresden MuW XI, 160, 161 – Fortuna/Fortunio; OLG Darmstadt MuW XI, 269, 270 – Rheingold/L'Or du Rhin.

50 A.A. offenbar LG Köln, Urt. v. 25. Juli 2013, Az. 31 O 136/13 – Planetkey/Keyplanet.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

Marken nur durch Eintragung gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG oder durch Erreichen von Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG geschützt werden.[51] Diese Verkehrsgeltung muß positiv festgestellt werden und wird nicht vermutet. Ein Zeichen, das tatsächlich nur als Produktkennzeichnung benutzt wird, wird von seinem Inhaber allein marken- und nicht namens- oder firmenmäßig benutzt und kann gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG keinen Schutz erlangen.[52] Außerdem ist zu berücksichtigen, daß bei der markenmäßigen Verwendung eines Unternehmerkennzeichens auf Waren der angesprochene Verkehr regelmäßig von einer Herkunft aus dem Geschäftsbetrieb des Unternehmens ausgehen wird, nicht aber auch umgekehrt. Denn es besteht kein Erfahrungssatz dahingehend, daß eine Marke auf die Existenz eines entsprechend bezeichneten Unternehmens hindeutet.[53]

In **Sonderfällen** mag eine **abweichende Verkehrsauffassung** festgestellt werden können, die zu der Annahme einer auch namensmäßige Benutzung führt. Dies kann etwa dann der Fall sein, wenn die Benutzung eines Wortzeichens auf Etiketten gerade als namensmäßiger Hinweis auf das hinter dem Erzeugnis stehende Unternehmen oder seinen Inhaber wahrgenommen wird. Dies kann entweder allgemein aufgrund der Kennzeichengewohnheiten in einem Branchenbereich der Fall sein (z.B. bei Winzern) oder sich aus der konkreten Art der Zeichenbenutzung ergeben. Für eine Wahrnehmung als Unternehmenskennzeichen kann sprechen, wenn es sich dabei um einen Familiennamen oder einen Firmenbestandteil handelt, der gleichzeitig auch den Charakter einer besonderen Geschäftsbezeichnung hat (hierzu § 3 Rdn. 183 ff.) oder wenn die Zeichenstruktur nahelegt, daß mit dem Zeichen das Unternehmen oder sein Inhaber selbst gekennzeichnet wird, z.B. durch den Zusatz »by«. **25**

▶ **Beispiel:** **26**

Das OLG Frankfurt hat in dem in § 3 Rdn. 185 geschilderten Fall die Verwendung des Familiennamens »Rothschild« auf den oben eingeblendeten in Bekleidungsstücke eingenähten Etiketten »prestige by Rothschild« und »modèle Rothschild« durchaus als

51 BGH GRUR 1995, 825, 826 – Torres; OLG München NJWE-WettbR 1999, 156 – Rialto; LG Frankfurt, Urt. v. 27. Februar 2014, Az. 2–03 O 182/13 – Besteckhaus Schäfer; differenzierend *Ingerl/Rohnke*, § 5 MarkenG Rn. 60.

52 EuG, Urt. v. 19. November 2014, Az. T-344/13 Tz. 33 – FUNNY BANDS.

53 OLG Köln, Urt. v. 18. Juni 2014, Az. 6 U 186/13 – Zamek/Tamek.

Carl Heymanns Verlag 2023

namensmäßige Benutzung der besonderen Geschäftsbezeichnung des Textilunternehmens »Rothschild« gewertet.[54]

27 Der **Schutz als Unternehmenskennzeichen** kann allerdings auch bei einer rein markenmäßigen Benutzung durch **Verkehrsgeltung** entstehen, wenn der Verkehr dazu übergeht, die Marke tatsächlich als namensmäßiges Individualisierungs- und Unterscheidungszeichen des Unternehmens oder seines Inhabers zu verstehen. Dies ist bei solchen Wortmarken der Fall, die durch Verkehrsgeltung zum Firmenkennwort (§ 3 Rdn. 32 ff.) zum Namenskennwort (§ 3 Rdn. 44) oder zur besonderen Geschäftsbezeichnung aufrücken (§ 3 Rdn. 213 ff.). Der Schutz als besondere Geschäftsbezeichnung setzt allerdings voraus, daß zur Produktion der mit der Marke versehenen Waren oder zur Erbringung der mit der Marke gekennzeichneten Dienstleistungen ein gesondertes Unternehmen bzw. ein hinreichend verselbständigter und deshalb selbständig bezeichnungsfähiger Unternehmensteil besteht (hierzu § 3 Rdn. 32 ff.; § 3 Rdn. 213; zum Unternehmensteil als selbständig bezeichnungsfähige Einheit ausf. Rdn. 155 ff.).

d) Kennzeichen-Merchandising nicht ausreichend

28 Werden Produkte im Rahmen des Kennzeichen-Merchandisings (zum Begriff § 13 Rdn. 51 ff.) vom Hersteller mit dem Unternehmenskennzeichen eines Dritten versehen, so benutzt der Hersteller dieser Merchandisingprodukte das Unternehmenskennzeichen **nicht namensmäßig** und kann keine eigenen Rechte an diesem Unternehmenskennzeichen erwerben.[55]

▶ **Beispiel:**

29 Wenn der Hersteller von T-Shirts diese in Lizenz der Universität Heidelberg mit deren Namen und Logo versieht, so geschieht dies aus Sicht des Verkehrs nicht, um den Hersteller als den Benutzer dieses Zeichen namensmäßig zu kennzeichnen (und nicht einmal mit dem Ziel, auf die Herkunft der Ware aus seinem Geschäftsbetrieb hinzuweisen), sondern ausschließlich zu dem Zweck, damit bestimmte eigene Warenkategorien zu schaffen, deren Wertschätzung (und Verkaufserfolg) darauf beruht, daß sie den Träger der Kleidungsstücke in irgendeine Beziehung zur Universität Heidelberg setzen oder daß sie dem Erwerber infolge des Aufdrucks einfach besonders attraktiv oder originell verziert erscheinen.[56]

RUPRECHT-KARLS-
UNIVERSITÄT
HEIDELBERG

54 OLG Frankfurt GRUR 1984, 891, 893 – Rothschild.
55 BGH GRUR 1993, 151, 152 – Universitätsemblem.
56 BGH GRUR 1993, 151, 152 – Universitätsemblem.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

Die Nutzung eines Kennzeichens auf **eigenen Werbeartikeln** des Kennzeicheninhabers, die von diesem selbst verteilt werden, kann demgegenüber aber eine namensmäßige Benutzung darstellen, wenn der Verkehr die so bezeichneten Werbeartikel gleichsam als dessen Visitenkarte versteht (Rdn. 17). Ein solches Verständnis drängt sich insbesondere bei einem Dienstleistungsunternehmen auf, das keine Waren vertreibt.[57] **30**

II. Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion, aber ohne namensmäßige Unterscheidungskraft von Haus aus

1. Grundsatz: Schutz durch qualifizierten Gebrauch

Zeichen, die als **Name** gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 MarkenG, als **Firma** gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 MarkenG oder besondere **Geschäftsbezeichnung** gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 3 MarkenG in Anspruch genommen werden, denen aber von Haus aus die namensmäßige Unterscheidungskraft fehlt, gewinnen Schutz gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG erst mit Erreichen der Verkehrsgeltung (hierzu § 6 Rdn. 3). **31**

Für den Schutz als **Firmenkennwort** (§ 3 Rdn. 32 ff.) muß bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck eines gerade namensmäßig identifizierenden Hinweises auf den Unternehmensinhaber entstehen. Ob diese Verkehrsgeltung auf einen Gebrauch als Marke, Werktitel oder sonstiges Zeichen zurückgeht, spielt keine Rolle.[58] Dies gilt auch für Zeichen, die zunächst nicht als besondere Geschäftsbezeichnungen benutzt werden, die aber gleichwohl durch Verkehrsgeltung zur **besonderen Geschäftsbezeichnung** aufrücken (§ 6 Rdn. 111 ff.). **32**

Allein der **Zeitpunkt**, zu dem die **Verkehrsgeltung** erlangt wird, bestimmt über die **Priorität**.[59] Er ist ggf. durch Beweisaufnahme zu ermitteln, wobei die Feststellung der Verkehrsauffassung für zurückliegende Zeiträume naturgemäß mit besonderen Schwierigkeiten behaftet ist.[60] Der Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme ist dagegen unbedeutend. Entscheidend ist, daß der Gebrauch des Zeichens zur Entstehung der Verkehrsgeltung führt. Insofern kann man von einer Schutzentstehung durch »**qualifizierten Gebrauch**« sprechen (§ 6 Rdn. 1).[61] Nur ausnahmsweise, etwa aufgrund massiver oder spektakulärer Werbeanstrengungen bzw. bei örtlich begrenzten Kennzeichenrechten, wird das Erreichen der Verkehrsgeltung in zeitlicher Nähe zur Benutzungsaufnahme liegen. In aller Regel wird Verkehrsgeltung erst am Ende eines längeren, allmählich verlaufenden Gewöhnungsprozesses erreicht (§ 6 Rdn. 47).[62] **33**

Ebenso wie bei von Haus aus unterscheidungskräftige Namen, Firmen, Firmenbestandteile oder besondere Geschäftsbezeichnungen, die bereits mit Aufnahme der Benutzung und ohne Verkehrsgeltung Schutz genießen, kann es zu **Prioritätsverschiebungen** hinsichtlich **34**

57 Vgl. LG München I, Urt. v. 27. April 2006, Az. 4 HKO 22429/03 – O_2 Büro für ganzheitliche Kommunikation.

58 RG GRUR 1942, 361, 362 – Hageda/Hateha II; BGH GRUR 1957, 87, 88 – Meisterbrand; BGH GRUR 1958, 339, 341 – Technika; BGH GRUR 1959, 25, 27 – Triumph.

59 BGH GRUR 1959, 25, 27 – Triumph; BGH, Urt. v. 12. Juni 1970, Az. I ZR 84/68 – Conti; BGH GRUR 2021, 1199, 1202 Tz. 30 – Goldhase III (zur Benutzungsmarke).

60 BGH GRUR 1959, 25, 27 – Triumph; *Ingerl/Rohnke*, § 4 MarkenG Rn. 25.

61 *Klaka*, FS v. Gamm, S. 271, 272; *Koppensteiner*, § 29 Rn. 14; *Kucsko*, S. 63; *Párniczky*, S. 458; *Stüting*, S. 67.

62 *Callmann*, § 16 UWG Rn. 29b; GK-*Teplitzky*, § 16 UWG Rn. 102.

Carl Heymanns Verlag 2023

unterschiedlicher, sukzessive **hinzukommender Geschäftsgegenstände** kommen (hierzu allgemein § 11 Rdn. 23 ff.). Der vom Erreichen der Verkehrsgeltung abhängige Schutz entsteht für sukzessive hinzukommende Geschäftsgegenstände erst dann, wenn für den jeweiligen Geschäftsgegenstand die Verkehrsgeltung erreicht ist.[63] Besteht allerdings für ein Unternehmenskennzeichen bereits für einen bestimmten Geschäftsgegenstand Verkehrsgeltung, kann nach der Lebenserfahrung davon ausgegangen werden, daß sich für eine dort verkehrsbekannte Kennzeichnung vielfach auch für einen neuen, benachbarten Tätigkeitsgebiet leichter eine Verkehrsgeltung erzielen läßt, als dies bei gänzlich unbekannten Kennzeichen der Fall wäre.[64]

2. Anforderungen an die Verkehrsgeltung

35 Die Anforderungen an die Verkehrsgeltung werden detailliert in § 6 dargestellt.

III. Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion

1. Grundsatz: Schutz durch qualifizierten Gebrauch

36 Für den Schutz als Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG ist selbstverständlich nicht erforderlich, daß die Verkehrsgeltung zu einer Wahrnehmung als namensmäßiger Hinweis führt oder gar, daß die zur Verkehrsgeltung führende Benutzung namensmäßig erfolgt ist. Es genügt, wenn aus Sicht des Verkehrs das Zeichen überhaupt als Individualisierungs- und Unterscheidungsmittel auf ein bestimmtes Unternehmen hinweist (§ 4 Rdn. 1).

37 Gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG entsteht der Schutz für Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion mit Verkehrsgeltung (näher § 4 Rdn. 5).[65] Auch hier ist also ein »**qualifizierter Gebrauch**« erforderlich. Entscheidend ist gemäß § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG, daß das Zeichen innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs gilt. Der Begriff des Geschäftsbetriebs ist gleichbedeutend mit dem Begriff des Unternehmens (Rdn. 137). Der Prioritätszeitpunkt ist das Entstehen der Verkehrsgeltung. Der Zeitpunkt der Aufnahme der Benutzung ist nicht entscheidend. Wie ein Zeichen von seinem Inhaber ursprünglich benutzt wurde, spielt keine Rolle. Auch eine Verkehrsgeltung, die auf eine markenmäßige Benutzung zurückgeht, kann zu einem Schutz als Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion führen. Da die Funktionen des Unternehmenskennzeichens und der Marke aus der Sicht des Verkehrs ineinander übergehen, profitiert ein Unternehmenskennzeichen in aller Regel von der Nutzung einer Marke desselben Inhabers, die äußerlich dem Unternehmenskennzeichen entspricht. Dies gilt für die Steigerung der Kennzeichnungskraft[66] und ebenso für die Verkehrsgeltung als Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion.

63 BGH, Urt. v. 12. Juni 1970, Az. I ZR 84/68 – Conti.

64 Vgl. BGH, Urt. v. 12. Juni 1970, Az. I ZR 84/68 – Conti; vgl. auch BGH GRUR 1970, 302, 304 – Hofmann's Katze.

65 RG GRUR 1911, 318, 319 – Blechschilder; BGH GRUR 2005, 419, 422 – Räucherkate.

66 Vgl. RG GRUR 1937, 936, 938 – Hansa; BGH GRUR 1955, 487, 488 – Alpha-Sterilisator; BGH GRUR 1957, 433, 434 – Hubertus; BGH GRUR 1958, 544, 546 – Colonia; BGH GRUR 1975, 257 – Buddelei; BGH GRUR 1977, 789, 790 – Tina-Spezialversand I; BGH GRUR 1983, 764, 766 – Haller II; BGH GRUR 1984, 354, 356 – Tina-Spezialversand II; BGH GRUR 2004, 512, 514 – Leysieffer; BGH GRUR 2005, 871, 872 – Seicom; BPatG GRUR-RR 2016, 331, 332 Tz. 22 – ADLON BAUSERVICE/Adlon; *Büscher*, FS Ullmann, S. 129, 136.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

2. Anforderungen an die Verkehrsgeltung

Die Anforderungen an die Verkehrsgeltung werden unter § 6 Rdn. 126 dargestellt. **38**

C. Benutzung im geschäftlichen Verkehr im Inland

I. Die Benutzung eines Kennzeichens im geschäftlichen Verkehr als gesetzliche Schutzvoraussetzung

1. Allgemeines

Der Schutz als Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG besteht nur für **»im geschäftlichen Verkehr«** benutzte Zeichen. Ausdrücklich geregelt ist dies nur in § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG für den Namen, die Firma und die besondere Geschäftsbezeichnung. Das Erfordernis gilt selbstverständlich auch für den Schutz des schlagwortartigen Namensbestandteils und des schlagwortartigen Firmenbestandteils, der sich unselbständig aus der Benutzung eines Namens oder einer Firma im geschäftlichen Verkehr ergibt (§ 3 Rdn. 79 ff.). **39**

Für **Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion** fehlt in § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG eine ausdrückliche gesetzliche Regelung. Daß auch hier eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr erforderlich ist, ergibt sich daraus, daß diese Zeichen der besonderen Geschäftsbezeichnung gleichgestellt sind. Wenn für den Schutz der besonderen Geschäftsbezeichnung eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr erforderlich ist, muß dies deshalb auch für die Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion gelten. Hinzu kommt, daß der im Wortlaut des § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG genannte »Geschäftsbetrieb« seinem Wesen nach auf eine Teilnahme am Geschäftsverkehr ausgerichtet ist und ein Kennzeichenschutz nur mit Blick auf dessen geschäftliche Tätigkeit erforderlich und gerechtfertigt ist. **40**

Das Kriterium des geschäftlichen Verkehrs dient zur **Ab- und Eingrenzung** des vom MarkenG geregelten Lebensbereichs. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung.[67] Das MarkenG hat die Rechtslage gegenüber § 16 UWG von 1909 verändert. Diese Vorschrift hatte verboten, im geschäftlichen Verkehr bei Verwechslungsgefahr »einen Namen, eine Firma oder die besondere Bezeichnung eines Erwerbsgeschäfts, eines Unternehmens oder einer Druckschrift« zu benutzen. Neben der Firma als Handelsnamen des Kaufmanns, deren Benutzung ohnehin stets im geschäftlichen Verkehr stattfindet, war also nur die besondere Bezeichnung gesetzlich an einen Gegenstand des Geschäftsverkehrs gebunden, nämlich an das Erwerbsgeschäft oder das Unternehmen. Das Verbot, »einen Namen« zu benutzen, schloß dagegen seinem Wortlaut nach auch allgemein den bürgerlichen Namen ein, ohne Rücksicht darauf, ob er von seinem Träger auch im geschäftlichen Verkehr oder nur im privaten Bereich benutzt wurde. Es kam für den Schutz aus § 16 UWG von 1909 allein darauf an, daß der Verletzer im geschäftlichen Verkehr handelte.[68] **41**

In den §§ 5, 15 MarkenG ist dagegen nicht mehr der Name schlechthin gegen verletzenden Gebrauch im geschäftlichen Verkehr geschützt, sondern nur der seinerseits im geschäftlichen Verkehr gebrauchte Name in seiner Eigenschaft als Unternehmenskennzei- **42**

67 *Ingerl/Rohnke*, § 14 MarkenG Rn. 68; *Rohnke*, FS v. Mühlendahl, S. 117; vgl. bereits *Dern*, S. 7.

68 KG MuW XXXIV, 125 – Elbelit; OLG Dresden MuW XXXVII, 392, 393 – Klässia; *Engel*, § 16 UWG Anm. 2; *Finger*, § 16 UWG Rn. 30h; *Fuld*, § 16 UWG Anm. III; *Reimer*, Kapitel 51 Rn. 7; *Sack*, WRP 1982, 615; zum UWG von 1896 vgl. *Müller*, § 8 UWG Anm. 1 A I; a.A. *Becher*, UWG, § 16 Anm. 8; *Klippel*, S. 424; *Pisko* in: *Ehrenberg*, S. 273 f. Fn. 1.

Carl Heymanns Verlag 2023

chen gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 MarkenG. Für Namen von natürlichen Personen, privaten oder öffentlichen Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechts, die nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, bleibt nur der Schutz nach § 12 BGB (§ 16 Rdn. 40).

43 Damit ist auch endgültig ein Wechsel der rechtlichen Einordnung verbunden. Der nach § 16 UWG von 1909 geschützte Name einer natürlichen Person blieb auch im Rahmen dieser Vorschrift das in § 12 BGB verankerte ausschließliche Persönlichkeitsrecht seines Trägers, wenn auch mit Vermögenswert.[69] Die anderen in § 16 UWG von 1909 geregelten Kennzeichen wurden als Immaterialgüterrechte betrachtet.[70] Der Name als geschäftliche Bezeichnung i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 MarkenG ist wie alle anderen durch diese Vorschrift geschützten geschäftlichen Kennzeichen ein Immaterialgüterrecht (§ 2 Rdn. 77 ff.).[71]

2. Darlegungs- und Beweislast

44 Wer sich auf den Schutz eines Unternehmenskennzeichens beruft, hat die Benutzung gerade im geschäftlichen Verkehr darzulegen und zu beweisen. Eine allgemeine Vermutung zugunsten einer Benutzung im geschäftlichen Verkehr besteht nicht.[72]

II. Der Begriff des geschäftlichen Verkehrs

1. Einfluß des harmonisierten Rechts

45 Die Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr als Schutzvoraussetzung in § 5 Abs. 2 MarkenG entspricht dem gleichlautenden Merkmal in den Verletzungstatbeständen des § 15 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG (hierzu § 12 Rdn. 5 ff.). Der Begriff des geschäftlichen Verkehrs in diesen Vorschriften ist zwar **kein unmittelbar harmonisiertes Recht**, weil sie nicht der Umsetzung der MarkenRL dienen. Dennoch ist das Tatbestandsmerkmal »im geschäftlichen Verkehr« nicht mehr im Sinne des überkommenen Begriffsverständnisses in §§ 1, 3 und 16 UWG von 1909 zu interpretieren, sondern im Einklang mit Art. 5 Abs. 1 MarkenRL 89/104/EWG bzw. Art. 10 Abs. 2 MarkenRL (EU) 2015/2436. Denn zentrale Begriffe des Kennzeichenrechts, die auf die MarkenRL zurückgehen, sind im harmonisierten und nichtharmonisierten Bereich grundsätzlich in gleicher Weise auszulegen, und zwar im Sinne der MarkenRL.[73] Dies gilt auch für das Tatbestandsmerkmal des geschäftlichen Verkehrs, da es der Gesetzgeber aus Art. 5 Abs. 1 MarkenRL 89/104/EWG entnommen und, ohne weiter zu differenzieren, sowohl in § 14 Abs. 2 MarkenG wie auch in § 15 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG sowie in § 5 Abs. 2 MarkenG in gleicher Weise verwendet hat.

46 Nach Auffassung des EuGH ist für ein Handeln im geschäftlichen Verkehr erforderlich, daß die Benutzung eines Zeichens im Zusammenhang mit einer auf einen **wirtschaftlichen Vorteil** gerichteten **kommerziellen Tätigkeit** und **nicht im privaten Bereich**

69 Vgl. BGH GRUR 1960, 490, 493 – Vogeler; *v. Gamm*, UWG, § 16 Rn. 2.
70 BGH GRUR 1973, 363, 364 – Baader.
71 BGH GRUR 1995, 825, 828 – Torres.
72 LG Berlin, Urt. v. 15. März 2011, Az. 16 O 84/10 – Bittorrent.
73 BGH GRUR 1999, 992, 995 – BIG PACK; BGH GRUR 2002, 1063, 1065 – Aspirin; BGH GRUR 2004, 151, 153 – Farbmarkenverletzung I.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

erfolgt.[74] Dies entspricht allerdings wiederum im wesentlichen dem traditionell weiten Begriffsverständnis der deutschen Rechtsprechung zum Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht,[75] so daß hierauf bis auf weiteres zurückgegriffen werden kann.[76]

2. Weite Auslegung

47 Das Handeln im geschäftlichen Verkehr umfaßt im weitesten Sinne jede erlaubte wirtschaftliche, d.h. nicht hoheitliche oder rein private Betätigung, durch die in Wahrnehmung oder **Förderung eigener oder fremder Geschäftsinteressen** am Erwerbsleben teilgenommen wird.[77] Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht erforderlich.[78] Ebensowenig kommt es darauf an, ob ein Entgelt verlangt wird.[79] Auch die Ausübung eines freien Berufs findet im geschäftlichen Verkehr statt.[80] Das gleiche gilt für eine **künstlerische**[81] oder artistische[82] Tätigkeit. Die nicht hoheitliche wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen Hand geschieht ebenfalls im geschäftlichen Verkehr.[83] Für das Handeln im geschäftlichen Verkehr kommt es auf die **erkennbar nach außen tretende Zielrichtung** des Handelnden an.[84]

48 Bei **Gewerbetreibenden** oder Trägern eines freien Berufs ist ein Handeln im geschäftlichen Verkehr grundsätzlich zu vermuten, sofern es sich um Tätigkeiten handelt, die sich äußerlich nicht von der beruflichen Tätigkeit unterscheiden.[85] Die Vermutung gilt allerdings nicht bei der Nutzung von Domainnamen (hierzu § 12 Rdn. 17). **Juristische Personen**

---

74 EuGH GRUR 2003, 55, 57 Tz. 40 – Arsenal; EuGH GRUR 2007, 318, 319 Tz. 18 – Opel/Autec; EuGH GRUR 2007, 971, 972 Tz. 17 – Céline; EuGH GRUR 2008, 698, 700 Tz. 60 – O_2 und O_2 (UK)/H3G; EuGH GRUR 2010, 445, 447 Tz. 50 – Google France und Google.

75 Hierzu z.B. RGZ 108, 272, 274 – Merx; RG GRUR 1939, 852, 857 – Zählerersatzteile; BGH GRUR 1987, 438, 440 – Handtuchspender; *Baumbach/Hefermehl*, UWG (22. Aufl.), Einl. Rn. 208; *Callmann*, S. 40; *Fuld*, § 16 UWG Anm. II.

76 Ebenso *Büscher* in: *Büscher/Dittmer/Schiwy*, § 14 MarkenG Rn. 109; *Ingerl/Rohnke*, § 14 MarkenG Rn. 67; Ströbele/*Hacker*/Thiering, § 14 MarkenG Rn. 57.

77 BGH GRUR 2002, 622, 624 – shell.de; BGH GRUR 2004, 241, 242 – GeDIOS; BGH GRUR 2007, 708 Tz. 23 – Internet-Versteigerung II; BGH GRUR 2007, 780, 782 Tz. 20 – Pralinenform I; BGH GRUR 2008, 1099, 1100 Tz. 12 – afilias.de; BGH GRUR 2009, 871, 872 Tz. 23 – Ohrclips; BGH GRUR 2010, 1103, 1104 Tz. 20 – Pralinenform II.

78 BGH WRP 1987, 678 – Auto-Analyser; LG Berlin, Urt. v. 15. März 2011, Az. 16 O 84/10 – Bittorrent.

79 BGH GRUR 1987, 438, 440 – Handtuchspender; LG Berlin, Urt. v. 15. März 2011, Az. 16 O 84/10 – Bittorrent.

80 BGH GRUR 1965, 690, 693 – Facharzt; BGH GRUR 2002, 706, 707 – vossius.de; *Callmann*, S. 40 f.; *Müller*, § 8 UWG Anm. C 2; *Rosenthal/Leffmann*, Einl. Rn. 25 f.

81 RG MuW IX, 225, 224 – Philharmonisches Konzert; OLG München GRUR 1960, 394, 395 – Romy; vgl. auch KG WRP 1990, 337 – Streichquartett; OLG München ZUM 1999, 159 – Reblaus-Trio; LG Berlin, Urt. v. 30. Juli 2013, Az. 16 O 417/12 – Prager Philharmoniker; BPatG, Beschl. v. 29. Juli 2019, Az. 26 W (pat) 1/15 – Kraftwerk/CRAFT-WERK; BPatG, Beschl. v. 9. November 2021, Az. 26 W (pat) 29/20 – Shindy/Shindy; *Dern*, S. 8.

82 RGZ 101, 226, 228 f. – Uessems Artistenkinder; LG I Berlin UW I, 152, 153 – Revell.

83 RGZ 116, 1, 2 – Landvermesser; RGZ 116, 28, 31 – Feuersozietät I; *Rosenthal/Leffmann*, Einl. Rn. 29 f.

84 BGH GRUR 2002, 622, 624 – shell.de.

85 Vgl. BGH GRUR 1962, 34, 36 – Toscana; BGH GRUR 1962, 45, 47 – Betonzusatzmittel; BGH GRUR 1993, 761, 762 – Makler-Privatangebot; OLG Jena GRUR-RR 2012, 113, 114 – Musikveranstaltung; *v. Gamm*, Wettbewerbsrecht, Kapitel 17 Rn. 19; Ströbele/*Hacker*/Thiering, § 14 MarkenG Rn. 58.

Carl Heymanns Verlag 2023

und Personengesellschaften des Handelsrechts handeln stets im geschäftlichen Verkehr.[86]

49 Die Tätigkeit, die unter dem Unternehmenskennzeichen ausgeübt wird, darf allerdings **nicht schlechthin unerlaubt** sein.[87] Keinen Schutz als Unternehmenskennzeichen erhält deshalb das Verbrecherpseudonym (z.B. »Dagobert«, das Pseudonym des Kaufhauserpressers *Arno Funke*).[88] Ist die Tätigkeit nicht schlechthin unerlaubt, scheitert die Begründung eines Unternehmenskennzeichenrechts nicht daran, daß es an einer auf den Gegenstand des Geschäfts bezogenen behördlichen Erlaubnis fehlt.[89]

50 Früher wurde darüber hinaus gefordert, daß die ausgeübte wirtschaftliche Tätigkeit nicht schlechthin sittenwidrig sein dürfe.[90] Deshalb wurde z.B. den Etablissementbezeichnungen von **Bordellen** der Schutz als besondere Geschäftsbezeichnung versagt.[91] Daran wird nach Inkrafttreten des ProstG nicht festgehalten und den betreffenden Etablissementbezeichnungen Schutz als besondere Geschäftsbezeichnung gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 3 MarkenG zugesprochen.[92] Entsprechend kann ein Schutz als Name gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 Alt. 1 MarkenG auch den Pseudonymen von **Prostituierten** zukommen.

III. Abgrenzung von privaten Handlungen

1. Grundsatz

51 Dient das Verhalten nicht der Förderung der eigenen oder einer fremden erwerbswirtschaftlichen oder sonstigen beruflichen Tätigkeit, findet es nicht im geschäftlichen Verkehr statt.[93] Das Verhalten ist dann ausschließlich dem privaten Bereich **außerhalb von Erwerb und Berufsausübung** zuzurechnen.[94]

2. Vermögensverwaltung und Geschäftsführung

52 Die bloße **Verwaltung eigenen Vermögens** bleibt **private Tätigkeit** außerhalb des geschäftlichen Verkehrs, auch wenn es sich um ein umfangreiches Vermögen handelt, die wirtschaftlich bedeutsame Entscheidungen verlangt.[95]

53 Die private Vermögensverwaltung kann aber in eine berufsmäßig und **geschäftlich betriebene Tätigkeit** umschlagen. Das ausschlaggebende Kriterium hierfür ist vielmehr der **Umfang** der mit ihr verbundenen Geschäfte. Erfordern diese einen planmäßigen

86 Ströbele/*Hacker*/Thiering, § 15 MarkenG Rn. 116.
87 *Dern*, S. 9; *Ebermayer* in: Stengleins Kommentar, § 16 UWG Anm. 3; *Fuld*, § 16 UWG Anm. II.
88 *Finger*, § 16 UWG Rn. 30a; *Dern*, S. 22.
89 BGH GRUR 2016, 1066, 1067 Tz. 23 – mt-perfect.
90 *Dern*, S. 9; *Ebermayer* in: Stengleins Kommentar, § 16 UWG Anm. 3; *Fuld*, § 16 UWG Anm. II; ähnlich *Pinner/Eyck*, § 16 UWG Anm. C I 5: kein Schutz für die besondere Geschäftsbezeichnung von »sittenwidrigen Heiratsbureaus«; *Reusch*, S. 35; ebenso *Marcus*, UW III, 109 mit Erwähnung des vom LG I Berlin entschiedenen Falles »Philantropische Korrespondenz«, wo der Schutz dieses Kennzeichens für eine Partnervermittlung abgelehnt worden war.
91 *Dern*, S. 9; *Ebermayer* in: Stengleins Kommentar, § 16 UWG Anm. 3; *Fuld*, § 16 UWG Anm. II.
92 OLG Koblenz GRUR-RR 2008, 195, 196 – Club P; LG München I, Urt. v. 27. Februar 2002, Az. 1 HK O 16598/01 – Lady Lucia.
93 BGH GRUR 2002, 622, 624 – shell.de.
94 BGH GRUR 2002, 622, 624 – shell.de.
95 OLG Düsseldorf, Urt. v. 29. August 2014, Az. 20 U 175/13 – Aktionsangebot »Top-TagesGeld«; MüKo-*Bähr*, § 2 UWG Rn. 52 unter Bezugnahme auf BGH NJW 2002, 368, 369.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

Geschäftsbetrieb, wie etwa die Unterhaltung eines Büros oder einer Organisation, so liegt im allgemeinen eine gewerbliche, geschäftliche Betätigung vor.[96] Diese Bewertung gilt auch für das Kennzeichenrecht.

54 Wird für die Verwaltung eigenen Vermögens eine **Handelsgesellschaft** errichtet, der die zur Verwaltung bestimmten Vermögensgegenstände zugeordnet sind, wird auch deren Firma **im geschäftlichen Verkehr** für die Vermögensverwaltungstätigkeit als Geschäftsgegenstand benutzt. Denn die Tätigkeit eines Formkaufmanns findet im geschäftlichen Verkehr statt (Rdn. 48). Relevant ist dies etwa für **Venture-Capital-Gesellschaften**, deren Geschäftsgegenstand darin besteht, sich an neugegründeten Gesellschaften mit operativem Geschäft (sog. Start-Ups) zu beteiligen.

55 Vielfach sind Handelsgesellschaften, insbesondere GmbHs als Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaften tätig, etwa als Komplementärin einer GmbH. Im Handelsregister wird diese Tätigkeit der **Komplementär-GmbH** meist mit dem Unternehmensgegenstand »Beteiligung an anderen Unternehmen, insbesondere als Gesellschafterin sowie die Übernahme der Geschäftsführung« o.ä. umschrieben. Diese **Geschäftsführungstätigkeit** unter Wahrnehmung des Beteiligungsverhältnisses findet **im geschäftlichen Verkehr** statt, weil sie gerade das Wesen der selbständigen wirtschaftlichen Tätigkeit der Komplementär-GmbH ausmacht.

3. Gemeinnützige Vereine

56 Auch **gemeinnützige Vereine** (Idealvereine) können im geschäftlichen Verkehr handeln, denn eine Entgeltlichkeit der Tätigkeit oder eine Gewinnerzielungsabsicht wird nicht verlangt.[97] Idealvereine handeln aber im geschäftlichen Verkehr, wenn sie die **geschäftlichen Interessen** ihrer Mitglieder wahrnehmen[98] oder in ihrer Tätigkeit gegenüber ihren Mitgliedern Leistungen erbringen, die sonst gegen Entgelt von Gewerbetreibenden oder Freiberuflern angeboten werden.[99] Auch die einzelnen Verbraucherzentralen und der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. handeln als gemeinnützige Vereine ohne weiteres im geschäftlichen Verkehr.[100] Denn sie vertreiben entgeltlich Broschüren und bieten viele Beratungsleistungen nur entgeltlich an.[101] Die Herausgabe eines für Vereinsmitglieder kostenlosen Mitteilungsblattes erfolgt dagegen nicht im geschäftlichen Verkehr.[102]

96 Vgl. BGH NJW 2002, 368, 369 m.w.N.

97 RG MuW XXXIII, 296, 297 – Pax; BGH GRUR 1953, 446, 447 – Verein der Steuerberater e.V.; BGH GRUR 2005, 517 – Literaturhaus; BGH GRUR 2008, 1102, 1105 Tz. 14 f. – Haus & Grund II; BGH GRUR 2008, 1108, 1110 Tz. 29 f. – Haus & Grund III; a.A. offenbar OLG Schleswig, Urt. v. 27. November 2001, Az. 6 U 52/01 – Lebenshilfe.

98 RG MuW XXXIII, 296, 297 – Pax; BGH GRUR 1953, 446, 447 – Verein der Steuerberater e.V.; *Baumbach/Hefermehl*, UWG (22. Aufl.), Einl Rn. 210.

99 Vgl. RG MuW XXXIII, 296, 297 – Pax; BGH GRUR 1976, 370, 371 – Lohnsteuerhilfevereine; BGH GRUR 2008, 1102, 1105 Tz. 14 f. – Haus & Grund II; BGH GRUR 2008, 1108, 1110 Tz. 29 f. – Haus & Grund III; OLG Nürnberg, Urt. v. 24. September 2020, Az. 3 U 1312/20 – Fränkischer Albverein; LG Berlin, Urt. v. 15. März 2011, Az. 16 O 84/10 – Bittorrent; LG Frankfurt, Urt. v. 10. Juli 2013, Az. 2-06 O 61/13 – ift.

100 BGH GRUR 2010, 1020, 1021 Tz. 13 – Verbraucherzentrale.

101 LG Berlin, Urt. v. 22. August 2006, Az. 103 O 37/06 – Verbraucherzentrale für Kapitalanleger.

102 OLG Celle, Urt. v. 20. Juli 1994, Az. 13 U 35/94.

Carl Heymanns Verlag 2023

57 Vereins- und Verbandstätigkeit mit **ausschließlich ideeller Zielsetzung** spielt sich demgegenüber außerhalb des geschäftlichen Verkehrs ab.[103]

4. Karitative Tätigkeiten

58 Rein **mildtätige, karitative Aktivitäten** bei denen gegenüber Dritten unentgeltlich Leistungen erbracht werden, die sonst am Markt nur entgeltlich erhältlich wären, finden außerhalb des geschäftlichen Verkehrs statt (z.B. Suppenküchen, Kleiderkammern etc.). Im geschäftlichen Verkehr finden solche Aktivitäten nur statt, wenn ein gewisses – und sei es: geringes – Entgelt als Kostendeckungsbeitrag verlangt wird (z.B. Verkauf von gebrauchten Kleidungsstücken und Haushaltswaren zu Preisen von wenigen Euro in angemietetem Ladengeschäft zur Deckung der Miet- und Nebenkosten).

5. Politische, kirchliche und kommunikative Tätigkeiten

59 Außerhalb des geschäftlichen Verkehrs bewegen sich auch **politische**,[104] **soziale und sozialpolitische**,[105] **kirchliche** und **verbraucheraufklärende Aktivitäten**,[106] nichtkommerzielle **Öffentlichkeitsarbeit**, **politische Bildung** oder **politisches Lobbying**[107] und **Bürgerinitiativen**[108] – immer vorausgesetzt, daß nicht gleichzeitig (auch) geschäftliche Interessen verfolgt werden. Rein privat ist grundsätzlich auch der Betrieb eines nichtkommerziellen **Internet-Chatforums**.[109]

IV. Abgrenzung von hoheitlichen Handlungen

60 Rein **hoheitliches Handeln** findet außerhalb des geschäftlichen Verkehrs statt und begründet keinen Schutz als Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 MarkenG.[110]

▶ **Beispiele:**

61 Die **Bundeswehr** und ihre Teilstreitkräfte üben die hoheitliche Aufgabe der Landesverteidigung aus. Für die Bezeichnung der Teilstreitkraft »Marine« kann deshalb kein Schutz als Unternehmenskennzeichen erworben werden.[111] Die ehemalige staatliche Monopolanstalt **Deutsche Bundespost** als Rechtsvorgängerin der Deutschen Post AG konnte vor der Trennung des hoheitlichen vom geschäftlichen Bereich durch das Poststrukturgesetz 1989[112] für die Dienstleistungen der hoheitlichen Leistungsverwaltung

103 BGH GRUR 1976, 379, 380 – KSB; KG CR 2002, 760 – oil-of-elf.de.
104 OLG Hamburg NJW-RR 1998, 552 – Pack den Tiger in die Bürgerschaft.
105 BGH NJW 1965, 29, 36 – Gewerkschaft ÖTV; BGH GRUR 1990, 522, 524 – HBV-Familien- und Wohnungsrechtsschutz.
106 BGH GRUR 1990, 522, 524 – HBV-Familien- und Wohnungsrechtsschutz; BGH GRUR 1980, 309 – Straßen- und Autolobby; BGH NJW 1965, 29, 36 – Gewerkschaft ÖTV.
107 LG Augsburg, Urt. v. 28. April 2016, Az. 091 O 3606/15 – Alfa.
108 OLG Rostock MMR 2009, 417 – Namensrecht einer Bürgerinitiative (braunkohle.nein.de).
109 LG Köln GRUR-RR 2006, 372, 373 – Qaktie.de.
110 LG Hamburg, Urt. v. 13. Oktober 2000, Az. 416 O 129/00 – marine.de; *Fouquet*, GRUR 2002, 35, 36; *Stüting*, S. 71 f.
111 LG Hamburg, Urt. v. 13. Oktober 2000, Az. 416 O 129/00 – marine.de.
112 Gesetz zur Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens und der Deutschen Bundespost (PostStruktG) vom 8. Juni 1989 (BGBl I 1989, 1026); vgl. auch BFH BB 2004, 1550 zur unternehmerischen Tätigkeit der Deutschen Bundespost i.S.d. UStG.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

keinen Schutz für die Bezeichnung »Bundespost«, die gelbe Hausfarbe oder das Posthorn-Symbol erwerben.

Anders als der Schutz der Unternehmenskennzeichen gemäß § 5 Abs. 2 MarkenG erstreckt sich der Schutz gemäß § 12 BGB auch auf juristische Personen des öffentlichen Rechts in ihrem Handeln als Hoheitsträger. Dazu zählen Gebietskörperschaften[113] wie Staaten,[114] Bundesländer,[115] Regierungsbezirke,[116] und Gemeinden[117] sowie Universitäten,[118] sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts (z.B. römisch-katholische Kirche[119]) und Anstalten des öffentlichen Rechts.[120] Auch für einzelne Funktionseinheiten der hoheitlichen Verwaltung ohne eigene Rechtspersönlichkeit kann ein Namensschutz begründet werden. Hinzukommen muß allerdings, daß der Behördenname (wie z.B. Bundesarbeitsgericht,[121] Polizei[122]) so hinreichend individualisiert ist, daß nicht lediglich ein Sachbegriff vorliegt.[123] Die Namensbezeichnung muß, ggf. durch einen konkretisierenden Zusatz, eindeutig auf einen Namensträger hinweisen.[124] **62**

Juristische Personen des öffentlichen Rechts handeln demgegenüber ohne weiteres im geschäftlichen Verkehr, wenn sie **erwerbswirtschaftliche Zwecke** mit Mitteln des Privatrechts verfolgen oder sich sonst ohne Inanspruchnahme hoheitlicher Befugnisse wirtschaftlich betätigen.[125] **63**

▶ **Beispiele:**

Öffentlich-rechtliche **Sendeanstalten** handeln im geschäftlichen Verkehr und können für ihre Anstaltsbezeichnungen den Schutz des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG beanspruchen.[126] **64**

Eine **Universität** handelt im geschäftlichen Verkehr, wenn sie unter ihrem Namen oder Siegel als Anbieter etwa von ärztlichen Dienstleistungen auftritt und eine Universitätsklinik betreibt, kommerzielle Veranstaltungen organisiert oder eigenen Wein vermarktet, ja sogar dann, wenn sie nur innerhalb ihrer Selbstverwaltungskompetenz privatrechtliche Lizenzen zur Vermarktung ihres Namens und Siegels im Rahmen des Kennzeichenmerchandisings erteilt. Das Kennzeichen, d.h. der in ihm verkörperte Ruf, ist ein Wirtschaftsgut, dessen entgeltliche Vermarktung zum geschäftlichen Verkehr gehört. Im Fall »Universitätsem- **65**

113 BGH GRUR 2007, 259, 260 Tz. 14 – solingen.info; KG GRUR-RR 2013, 490, 491 – aserbaidschan.de.
114 KG GRUR-RR 2013, 490, 491 – aserbaidschan.de.
115 KG, Urt. v. 15. März 2013, Az. 5 U 41/12 – berlin.com.
116 BGH GRUR 2012, 651, 652 Tz. 18 – regierung-oberfranken.de.
117 RGZ 71, 262, 264 – Aachener Stadtwappen; BGH GRUR 1965, 38, 39 – Dortmund grüßt …; BGH GRUR 2002, 917, 918 f. – Düsseldorfer Stadtwappen; BGH GRUR 2007, 259, 260 Tz. 14 – solingen.info.
118 BGH GRUR 1993, 151, 153 – Universitätsemblem.
119 BGH GRUR 2005, 357 f. – Pro Fide Catholica.
120 OLG Hamm, Urt. v. 20. Mai 2016, Az. 12 U 126/15 – Polizei-Jugendschutz.de.
121 LG Köln MMR 2014, 770 – bag.de.
122 OLG Hamm, Urt. v. 20. Mai 2016, Az. 12 U 126/15 – Polizei-Jugendschutz.de.
123 OLG Hamm, Urt. v. 20. Mai 2016, Az. 12 U 126/15 – Polizei-Jugendschutz.de.
124 OLG Hamm, Urt. v. 20. Mai 2016, Az. 12 U 126/15 – Polizei-Jugendschutz.de; MüKo-*Säcker*, § 12 BGB Rn. 22.
125 *Callmann*, S. 40; *Schricker*, S. 105.
126 OLG Hamburg GRUR-RR 2001, 5, 6 – Norddeutscher Rundfunk.

Carl Heymanns Verlag 2023

blem«, in dem es um die Störung der Merchandisingbeziehungen durch einen Dritten ging, hat der BGH allerdings ausschließlich § 12 BGB geprüft, den er analog für Wappen und Siegel anwendet.[127]

66 Erst recht ist ein Handeln im geschäftlichen Verkehr eines der Universität angeschlossenen **Instituts** zu bejahen, wenn es seiner Satzung nach Aufträge Dritter annimmt und sich z.T. mit Erträgen aus Institutspublikationen, Aufträgen, Tagungs- und Kursgebühren sowie Entschädigungen für die Benutzung von Einrichtungen des Instituts finanziert.[128]

V. Benutzung für einen konkreten Geschäftsgegenstand

67 Der Schutz eines Unternehmenskennzeichens entsteht sachlich **nur für den Geschäftsgegenstand** des lebenden Unternehmens, in Zusammenhang mit dessen Betrieb die Kennzeichnung im geschäftlichen Verkehr tatsächlich in Benutzung genommen ist.[129] Ausf. hierzu § 11 Rdn. 14 ff.

VI. Außenwirkung

1. Außenwirksames Handeln gegenüber Dritten

68 Die Benutzung des Unternehmenskennzeichens im geschäftlichen Verkehr darf nicht nur unternehmensintern stattfinden, sondern muß **außenwirksam gegenüber Dritten** erfolgen.[130] Denn der Begriff »Verkehr« impliziert eine gewisse Interaktion mit Dritten, also eine Außenwirkung.[131] Diese fehlt bei rein betriebsinternen Handlungen (Rdn. 69). Problematisch sein kann diese Voraussetzung darüber hinaus bei Handlungen im Konzernverbund oder innerhalb einer Unternehmensgruppe (Rdn. 70 ff.), aber auch bei Vorbereitungshandlungen (Rdn. 87 ff.) sowie bei der Frage, ob die Anmeldung oder Eintragung einer Firma im Handelsregister eine rechtsbegründende Benutzungshandlung ist (Rdn. 97 ff.).

2. Betriebsinterne Handlungen

69 Rein betriebsinterne bzw. unternehmensinterne Handlungen, die nicht nach außen dringen und nicht gegenüber Dritten vorgenommen werden, geschehen **nicht im geschäftlichen Verkehr** und können einen Schutz als Unternehmenskennzeichen nicht begründen.

3. Handlungen innerhalb eines Konzernverbundes

70 Sind ein herrschendes und ein oder mehrere abhängige Unternehmen unter der einheitlichen Leitung des herrschenden Unternehmens zusammengefaßt, so bilden sie einen **Konzern**; die einzelnen Unternehmen sind Konzernunternehmen (§ 18 Abs. 1 Satz 1 AktG). Abhängige Unternehmen sind rechtlich selbständige Unternehmen, auf die ein anderes

127 BGH GRUR 1993, 151, 152 – Universitätsemblem.
128 BG GRUR Int. 1997, 167, 168 – item communication (zu § 16 UWG von 1909).
129 Vgl. OLG Stuttgart NJWE-WettbR 1998, 183, 184 – Windsurfing Chiemsee; BPatG, Beschl. v. 3. November 2015, Az. 24 W (pat) 12/12 – CLEANCOS.
130 BGH GRUR 2008, 1108, 1111 Tz. 42 – Haus & Grund III; LG Nürnberg-Fürth, Urt. v. 24. Juli 2002, Az. 3 O 5970/01 – medbook; vgl. auch BGH GRUR 2008, 1099, 1102 Tz. 37 – afilias.de.
131 Vgl. BGH GRUR 1971, 119 – Branchenverzeichnis; *Callmann*, S. 40; *Reimer*, Kapitel 75 Rn. 2; *Ulmer/Reimer*, Rn. 69.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

Unternehmen (herrschendes Unternehmen) unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß ausüben kann (§ 17 Abs. 1 Satz 1 AktG). Als Konzern (von lat. *concernere* »[ver-]mischen«) bezeichnet man also den Zusammenschluß eines herrschenden und eines oder mehrerer abhängiger Unternehmen zu einer wirtschaftlichen Einheit unter der Leitung des herrschenden Unternehmens, wobei sowohl das herrschende als auch die abhängigen Unternehmen zivilrechtlich selbständig bleiben.[132] Aus der rechtlichen Selbständigkeit der Konzerngesellschaften könnte man schließen, daß der Verkauf von Waren oder Dienstleistungen zwischen Konzerngesellschaften im geschäftlichen Verkehr erfolgt. Eine rein konzern- oder auch verbandsinterne wirtschaftliche Betätigung reicht jedoch nach einhelliger Auffassung nicht aus, weil sie **nicht gegenüber Dritten** mit Außenwirkung stattfindet. Die wechselseitigen innerhalb eines Konzerns oder Tätigkeiten im Verhältnis zwischen unterschiedlichen Teilgliederungen eines Verbandes werden allerdings trotz der rechtlichen Selbständigkeit der Akteure wie innerbetriebliche Vorgänge behandelt; sie finden **nicht im geschäftlichen Verkehr** statt.[133] Zu den Einzelheiten vgl. § 12 Rdn. 20 ff.

4. Tätigkeit von Holdinggesellschaften

71 Herrschendes »Unternehmen« i.S.d. § 18 Abs. 1 Satz 1 AktG ist in aller Regel eine Holding. Zu unterscheiden sind Finanzholding, operative Holding und Management-Holding. Die **Finanzholding** oder Verwaltungsholding beschränkt ihre Tätigkeit darauf, als übergeordnete Ober- oder Zwischengesellschaft die Gesellschaftsanteile der nachgeordneten Gesellschaften zu halten und zu verwalten. Die **operative Holding** ist selbst mit einem lebenden, auf die Herstellung oder den Vertrieb von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen gerichteten Unternehmens im geschäftlichen Verkehr tätig und tritt am Markt als Anbieter auf, hält und verwaltet aber darüber hinaus auch die Anteile nachgeordneter Gesellschaften und steuert deren Tätigkeit. Die **Management-Holding** steht dazwischen. Von der reinen Finanzholding unterscheidet sie sich dadurch, daß sie auch bestimmte zentrale organisatorische Leitungsfunktionen ausübt (z.B. zentrale Strategiesteuerung, Unterhaltung einer Konzernrechtsabteilung und eines zentralen Controllings, Verwaltung des Schutzrechtsportfolios etc.). Von der **operativen Holding** unterscheidet sich die Management-Holding dadurch, daß sie nicht operativ tätig ist und als Anbieter von Waren oder Dienstleistungen nicht selbst am Markt auftritt; dies tun nur die von ihr beherrschten operativen Gesellschaften. Der im Handelsregister eingetragene Unternehmensgegenstand der Management-Holding beschränkt sich daher in aller Regel auch auf die Leitung einer Gruppe von Unternehmen, die auf den dann näher bezeichneten Geschäftsfeldern tätig sind, wobei zu diesem Zweck auch der Erwerb, das Halten und die Veräußerung von Beteiligung an solchen Unternehmen dem Unternehmensgegenstand unterfallen. Die eigenen sachlichen und personellen Mittel der Management-Holding und ihre eigenen Geschäftsbeziehungen sind in aller Regel allein darauf ausgerichtet, so daß eine eigene operative Tätigkeit als Erzeuger von Waren, als Händler oder als Erbringer von Dienstleistungen auch gar nicht in Betracht kommt.[134] Bei einer operativen Holding ist eine eigene Tätigkeit im geschäftlichen Verkehr grundsätzlich nicht zweifelhaft.[135] Demgegenüber **fehlt es an einer eigenen Benutzung im geschäftlichen Verkehr** für die von

132 *Goldmann*, FS Harte-Bavendamm, S. 143 m.w.N.; *Passow*, S. 100 f., 105.
133 *Büscher*, FS Fezer, S. 701, 704; *Goldmann*, FS Harte-Bavendamm, S. 143, 149.
134 *Goldmann*, FS Harte-Bavendamm, S. 143.
135 Vgl. OLG München GRUR Int. 1981, 180, 181 – John Player.

Carl Heymanns Verlag 2023

den operativen Konzerngesellschaften betriebenen Geschäftsgegenstände bei Firmen von **Finanz- oder Management-Holdings**, weil sie selbst **nicht operativ werbend tätig** sind.[136] In Betracht kommt ein Schutz der Firma solcher Holdinggesellschaften mit Blick auf ihre Vermögensverwaltungs- und Leitungstätigkeit, weil diese wegen ihres Umfangs regelmäßig nicht mehr der privaten Vermögensverwaltung, sondern im geschäftlichen Verkehr zuzurechnen ist (Rdn. 53 ff.). Damit läge eine schutzbegründende Benutzung im geschäftlichen Verkehr aber eben nicht für die operative Geschäftstätigkeit als Geschäftsgegenstand, sondern nur für die dann im geschäftlichen Verkehr stattfindende Vermögensverwaltung und Unternehmensleitung als Geschäftsgegenstand vor. Denn der Geschäftsgegenstand bestimmt den sachlichen Schutzgegenstand des Unternehmenskennzeichens (§ 11 Rdn. 14 f.).

72 Hieran schließt sich die Frage an, ob die Tätigkeit der operativ tätigen Tochtergesellschaften der Finanz- oder Management-Holding zugerechnet werden kann, so daß mittelbar doch ein Schutz der Firma der Holding als im geschäftlichen Verkehr benutztes Unternehmenskennzeichen für den Geschäftsgegenstand auch der operativ tätigen Konzerngesellschaften erreicht werden kann. Nach einer in der Rechtsprechung vertretenen Auffassung ist dies möglich: Verwenden operativ tätige Tochtergesellschaften einen gemeinsamen Firmenbestandteil, so soll diese Benutzung im geschäftlichen Verkehr auch der Holding zugute kommen, wenn die beteiligten Verkehrskreise von einer einheitlichen Konzernstruktur ausgehen und die Benutzung des Firmenbestandteils auch der Holding zurechnen. Denn zum einen wirke die Zeichenführung eines Dritten für den Unternehmer bzw. Zeicheninhaber, wenn der Verkehr in dem Dritten einen bloßen Repräsentanten des Kennzeicheninhabers sieht, er also erkennbar das Kennzeichen als Hinweis auf dessen Unternehmen verwendet. Zum anderen sei anerkannt, daß die Benutzung einer Bezeichnung durch Mitglieder einer mehrgliedrigen Unternehmensgruppe auch der Dachorganisation zugute kommt, wenn der Verkehr die betreffende Bezeichnung nicht nur jeweils dem regionalen Unternehmen zuordnet, dem er begegnet, sondern der gesamten Organisation und damit auch der Dachorganisation (hierzu § 6 Rdn. 26 ff.). Diese Rechtsprechung könne auch auf die Firma einer Holding übertragen werden.[137]

73 Dem kann nicht gefolgt werden. Zwar kann die Kennzeichnungskraft eines bereits geschützten, weil im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichens durch eine gemeinschaftliche Benutzung gesteigert werden. Die Zurechnung einer Verkehrsbekanntheit von durch Dritte benutzten fremden Zeichen zu einem eigenen Zeichen der Holdinggesellschaft setzt aber selbstverständlich voraus, daß dieses eigene Zeichen der Holding selbst überhaupt Schutz genießt. Ein solcher Schutz setzt gemäß § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr voraus. **Ohne Benutzung im geschäftlichen Verkehr gibt es keinen Zeichenschutz**. Ohne einen Zeichenschutz besteht keine Grundlage für die Zurechnung einer Verkehrsbekanntheit. Die Verkehrsbekanntheit von Zeichen Dritter kann die fehlende Benutzung einer Firma im geschäftlichen Verkehr nicht ersetzen. Hierfür spricht auch noch eine andere Erwägung: Der Geschäftsbetrieb einer Tochtergesellschaft ist nicht der Geschäftsbetrieb der Muttergesellschaft. Auch die engste Verflechtung läßt Geschäftsbetriebe rechtlich selbständiger Unternehmen nicht einheitlich oder gemein-

136 LG Hamburg, Urt. v. 29. Juni 2016, Az. 327 O 199/16 – Salzgitter Mannesmann/Mannesmann; *Goldmann*, FS Harte-Bavendamm, S. 143, 149; *Krieger*, S. 3, 21.

137 LG Hamburg, Urt. v. 29. Juni 2016, Az. 327 O 199/16 – Salzgitter Mannesmann/Mannesmann.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

schaftlich werden.[138] Deshalb war eine »Holding-Marke« im deutschen Warenzeichenrecht mit seiner strengen Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb gemäß § 8 WZG a.F. nicht denkbar. Eine Holdinggesellschaft konnte mangels eigenen Geschäftsbetriebs nicht Inhaberin eines Warenzeichens sein.[139] Eine Zurechnung der geschäftlichen Tätigkeit einer Tochtergesellschaft zur Holding kam nicht in Betracht.[140] Im Recht der eingetragenen Marken ist der Grundsatz der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb zwar aufgegeben worden. An ihre Stelle ist das in § 27 Abs. 1 MarkenG festgeschriebene Prinzip der freien Übertragbarkeit getreten. Die Aufhebung der Bindung der Marke an den Geschäftsbetrieb hat für die Firma allerdings keine Entsprechung (näher § 15 Rdn. 26 f.). Denn § 23 HGB gilt unverändert fort. Deshalb ist die Firma nach wie vor kein selbständiges Verkehrsobjekt, sondern gegenüber dem Geschäftsbetrieb akzessorisch.[141] Die dargelegten Grundsätze, welche die Rechtsprechung zum WZG entwickelt hat, sind also im Recht der Unternehmenskennzeichen nach wie vor anwendbar. Hier gilt: Zentrale Voraussetzung für den Schutz einer Firma als Unternehmenskennzeichen ist das **Vorhandensein eines lebenden Unternehmens**, im Zusammenhang mit dessen Betrieb die Firma im geschäftlichen Verkehr benutzt wird (ausf. Rdn. 133 ff.). Ein Unternehmen, das selbst nicht im geschäftlichen Verkehr tätig ist, genügt also nicht. Der Geschäftsbetrieb, in Zusammenhang mit dessen Betrieb die Firma einer Management-Holding benutzt wird, mag zwar ein lebendes Unternehmen sein. Das Unternehmen, das den konkret unter der Firma der Management-Holding geführten Geschäftsbetrieb ausmacht, ist aber nur auf konzerninterne Leitungs- und Organisationsaufgaben ausgerichtet und hat nur diesen Geschäftsgegenstand, so daß auch nur für diesen Schutz begründet werden kann (Rdn. 71). Im Zusammenhang mit einem solchen Unternehmen kann für die Firma kein Schutz als Unternehmenskennzeichen für den Gegenstand der operativen Gesellschaften erworben werden, weil es insoweit an der Benutzung im geschäftlichen Verkehr fehlt. Diese kann **nicht im Wege der Zurechnung durch die Verkehrsanschauung ersetzt** werden.[142] Daß eine solche Zurechnung nicht möglich ist, liegt letztlich an dem rein personalen Bezug der Firma. Die Firma eines Kaufmanns ist gemäß § 17 Abs. 1 HGB der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt. Die Firma übt ihre personale Individualisierungs- und Unterscheidungsfunktion als Name der Person des Kaufmanns nur in dem durch den tatsächlich ausgeübten Gegenstand seines Unternehmens festgelegten konkreten wirtschaftlichen Betätigungsfeld aus.[143] Es geht also darum, daß der Kaufmann unter der Firma seine Geschäfte betreibt, und zwar gerade **seine eigenen Geschäfte** unter seiner eigenen Firma. Mit diesem personalen Bezug ist es unvereinbar, der Person der Holding das wirtschaftliche Betätigungsfeld anderer Personen, nämlich der operativ tätigen Konzerngesellschaften, zuzurechnen.[144] Auch eine Zurechnung im Wege der Benutzung durch **Repräsentanten** ist **nicht**

138 RG GRUR 1944, 28, 32 – Siemens Gasgeräte; BGH GRUR 1965, 86, 89 – Schwarzer Kater.

139 RGZ 114, 276, 278 – Axa; BGH GRUR 1965, 86, 89 – Schwarzer Kater; *Baumbach/Hefermehl*, WZG, § 1 WZG Rn. 79; *v. Gamm*, WZG, § 1 Rn. 10, 31; Storkebaum/Kraft-*Klock*, § 1 WZG Rn. 19, 22; *Tetzner*, WZG, § 1 Rn. 24; aus heutiger Sicht *Goldmann*, FS Harte-Bavendamm, S. 143, 145 f.

140 RGZ 114, 276, 278 f. – Axa; RG GRUR 1944, 28, 32 – Siemens Gasgeräte; BGH GRUR 1965, 86, 89 – Schwarzer Kater.

141 BGH GRUR 2001, 1158, 1160 – Dorf MÜNSTERLAND; BGH GRUR 2001, 1164, 1165 – buendgens; BGH GRUR 2002, 972, 975 – FROMMIA.

142 *Goldmann*, FS Harte-Bavendamm, S. 143, 153.

143 BGH GRUR 1960, 490, 492 – Vogeler.

144 *Goldmann*, FS Harte-Bavendamm, S. 143, 153.

Carl Heymanns Verlag 2023

möglich, weil diese zum einen nur ausländischen Zeicheninhabern zugute kommt und zum anderen ein lebendes und im geschäftlichen Verkehr tätiges Unternehmen mit einem entsprechenden Geschäftsgegenstand in der Hand des Kennzeicheninhabers voraussetzt (Rdn. 80 f.).

74 Unproblematisch kann eine Holdinggesellschaft jedoch die Rechte ihrer Konzerntöchter an ihren eigenen Unternehmenskennzeichen auch in **Prozeßstandschaft** wahrnehmen (§ 19 Rdn. 15 ff.). Ebenso ist es möglich, für den unter der Management-Holding aufgehängten **Konzern** einen Schutz als **besondere Geschäftsbezeichnung** zu erhalten (Rdn. 150; § 3 Rdn. 209). Die geschäftliche Tätigkeit des Konzerns als Unternehmen, vermittelt durch die operativen Konzerngesellschaften, von denen die konzernangehörigen Unternehmen betrieben werden, kommt der Management-Holding zugute, die den Konzern leitet und steuert.[145]

VII. Benutzungsaufnahme durch Unternehmensinhaber

1. Benutzung durch den Unternehmensinhaber selbst

75 Der **Wortlaut** des § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG **läßt** für die Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion **offen**, wessen Zeichenbenutzung für wen ein Zeichenrecht begründet. Es ist nur die Rede davon, daß Zeichen überhaupt »benutzt werden« müssen. Dies läßt durchaus Raum für die Deutung, daß eine Zeichenbenutzung, die gar nicht durch den Inhaber des Unternehmens selbst, sondern etwa im Sinne eines Spitznamens nur durch die angesprochenen Verkehrskreise oder gar Wettbewerber erfolgt, zur Entstehung eines Zeichenrechts zugunsten des Unternehmensinhabers führt. Der Wortlaut ist jedoch ungenau und unvollständig.

76 Zur sachgerechten Auslegung ist ein Rückgriff auf § 16 UWG von 1909 nötig, an den § 5 Abs. 2 MarkenG nahtlos anknüpft.[146] § 16 Abs. 1 UWG von 1909 schützte Zeichen, »*deren sich ein anderer befugterweise bedient*«, vor Verwechslungen mit jüngeren Zeichen. Ein Zeichen konnte also grundsätzlich nur zugunsten desjenigen geschützt werden, der es selbst benutzte. Benutzung und Rechtsinhaberschaft fielen zusammen. Hieran ist festzuhalten. Rechtsinhaber ist der **Unternehmensinhaber** (§ 15 Rdn. 1). Er **muß** grundsätzlich das Unternehmenskennzeichen **selbst benutzen**.[147] Eine Benutzung durch beliebige Dritte genügt nicht.[148]

77 Eine Bezeichnung, die nicht vom Unternehmensinhaber selbst benutzt wird, sondern ihm nur umgangssprachlich von Dritten als **Spitzname** beigelegt wird, ist nicht zu seinen Gunsten als Unternehmenskennzeichen geschützt.[149] Ein solcher Schutz entsteht aber in dem Augenblick, in dem der Unternehmensinhaber einen eingebürgerten Spitznamen aufgreift

145 *Goldmann*, FS Harte-Bavendamm, S. 143, 162.
146 Begr. RegE, BT-Drs. 12/6581, S. 76.
147 LG München I, Urt. v. 3. März 2020, Az. 33 O 14474/17 – Wismut Aue.
148 LG München I, Urt. v. 14. August 2020, Az. 33 O 5410/19 – Alsecco; Kur/*Weiler*, § 5 MarkenG Rn. 119.
149 OLG Hamm MuW XXXIII, 473, 474 – Koma/Kowa; LG München I, Urt. v. 3. März 2020, Az. 33 O 14474/17 – Wismut Aue; *Büscher*, FS Bornkamm, S. 543, 548; *Lobe*, Unlauterer Wettbewerb, S. 293; *Finger*, § 16 UWG Rn. 80; a.A. *Ingerl/Rohnke*, § 5 MarkenG Rn. 18; *Kaulmann*, Rn. 621.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

und selbst zum Zwecke der eigenen Individualisierung und Unterscheidung einsetzt (§ 3 Rdn. 213).[150]

▶ **Beispiel:**

Die IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co. KG betreibt in Hamburg eine Drogeriemarktkette, für deren Filialen die besondere Geschäftsbezeichnung »BUDNIKOWSKY« benutzt wird. Weil diese Bezeichnung lang und schwer aussprechbar ist, wird das Unternehmen und seine Filialen seit Jahrzehnten von den Hamburgern mit dem abkürzenden Spitznamen »BUDNI« versehen. Mittlerweile benutzt die Betreibergesellschaft diesen Spitznamen als schlagwortartige Bezeichnung für sich selbst und hat dafür Verkehrsgeltung. Außerdem werden die Filialen neben der langen Geschäftsbezeichnung »BUDNIKOWSKY« zusätzlich auch mit der Bezeichnung »BUDNI« gekennzeichnet. **78**

2. Benutzung durch Angestellte und Bedienstete

Die Benutzung durch Angestellte und Bedienstete ist unmittelbar dem Unternehmensinhaber zuzurechnen, der damit auch Zeicheninhaber wird.[151] **79**

3. Benutzung durch Repräsentanten

Für die Inhaber eines Unternehmens im verbandsangehörigen Ausland gilt eine **Ausnahme** von dem Grundsatz, daß die Benutzung grundsätzlich den Unternehmensinhaber selbst erfolgen muß. Man spricht hier von der **Benutzung durch einen Repräsentanten im Inland**, die dem im Ausland ansässigen Unternehmensinhaber wie eine eigene zugerechnet wird. Die Voraussetzungen diese Zurechnung sind in Rdn. 108 ff. dargestellt. **80**

Es handelt sich hierbei um eine **allein** auf **verbandsangehörige ausländische Unternehmensinhaber** für den durch Art. 8 PVÜ gebotenen Schutz ihres Handelsnamens im Inland (§ 2 Rdn. 95 ff.) zugeschnittene und auf sie begrenzte Ausnahme. Sie läßt sich damit erklären, daß die Vorteile der Bestimmungen der PVÜ von jedem verbandsangehörigen Ausländer unabhängig davon in Anspruch genommen werden können, ob er in dem Land, dem Schutz beansprucht wird, eine Niederlassung hat (hierzu § 2 Rdn. 98). Keine Ausnahme wird von dem Grundsatz gemacht, daß ein eigenes lebendes Unternehmen vorhanden sein muß (Rdn. 133 ff.); dieses muß aber nicht im Inland, sondern darf im Ausland sein (Rdn. 111). Daher kann ein **inländischer Zeichenprätendent**, der selbst kein lebendes Unternehmen betreibt bzw. selbst das Unternehmenskennzeichen überhaupt nicht oder jedenfalls nicht im geschäftlichen Verkehr benutzt, sich **nicht** auf Benutzungsaufnahme durch Repräsentanten berufen.[152] Mit den dargelegten Grundsätzen ist es auch nicht vereinbar, einer im allgemeinen nicht im geschäftlichen Verkehr tätigen Körperschaft des öffentlichen Rechts die geschäftliche Tätigkeit ihrer Tochtergesellschaften bei der Benutzung einer besonderen Geschäftsbezeichnung zuzurechnen, wie dies das LG Hamburg mit Blick auf den Betrieb der »Elbphilharmonie« getan hat.[153] Allerdings gelten bei der Unter- **81**

150 LG München I, Urt. v. 3. März 2020, Az. 33 O 14474/17 – Wismut Aue; *Lobe*, Unlauterer Wettbewerb, S. 293.
151 *Deutsch*, FS Tilmann, S. 273, 275.
152 A.A. offenbar LG Hamburg, Urt. v. 29. Juli 2016, Az. 315 O 159/14 – Elbphilharmonie; LG München I, Urt. v. 14. August 2020, Az. 33 O 5410/19 – Alsecco.
153 Vgl. LG Hamburg, Urt. v. 29. Juli 2016, Az. 315 O 159/14 – Elbphilharmonie.

Carl Heymanns Verlag 2023

nehmenspacht im Verhältnis von Verpächter und Pächter ähnliche Grundsätze, die in den Besonderheiten dieses Rechtsverhältnisses begründet sind (§ 15 Rdn. 4).

VIII. Auf Kontinuität angelegte Benutzung

1. Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung

82 Die Benutzung im geschäftlichen Verkehr muß auf Kontinuität angelegt sein. Sie muß auf den **Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung im Inland** schließen lassen.[154] Kurze, punktuelle Geschäftsaktivitäten, die nur ein einziges Mal und gerade nicht mit der Absicht zur Fortsetzung unternommen werden, sind nicht auf Kontinuität angelegt. Weder benötigen sie einen Kennzeichenschutz, noch verdienen sie ihn (Rdn. 143).[155]

83 Es ist nicht erforderlich, daß die Geschäftstätigkeit schon zu Anfang von großem Umfang ist. Vielmehr sind alle nach außen in Erscheinung tretenden geschäftlichen Aktivitäten ausreichend, wenn sie aus der **Rückschau** den Beginn einer stetigen Geschäftstätigkeit zeigen.[156] Die Geschäftstätigkeit muß sich erkennbar auf den **Geschäftsgegenstand** beziehen, für den das Unternehmenskennzeichen Schutz beansprucht (hierzu § 11 Rdn. 14).[157] Eine bloße Testversion einer Webseite ohne Aussage über den Geschäftsgegenstand reicht dafür nicht.[158]

▶ **Beispiel:**

84 Nicht ausreichend ist es zur Begründung des Schutzes als Unternehmenskennzeichen für einen Möbelhersteller, wenn in einem Facebook Eintrag lediglich unkommentiert ein Bett und auf dieses geworfene sowie in der Nähe befindliche Kleidungsstücke zu sehen sind. Auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung als Möbelhersteller deutet dies nicht hin.[159]

85 Besteht ein deutlich erkennbare Bezug zum Geschäftsgegenstand, ist es ausreichend, wenn unter namensmäßiger Benutzung des Unternehmenskennzeichens bereits **Verträge** mit Kunden **abgeschlossen**, Waren abgesetzt oder Dienstleistungen erbracht wurden.[160]

---

154 RGZ 132, 374, 380 – Manon; BGH GRUR 1966, 267, 269 – White Horse; BGH GRUR 1967, 199, 202 – Napoléon II; BGH GRUR 1969, 357, 359 – Sihl; BGH GRUR 1971, 516, 519 – SWOPS; BGH GRUR 1973, 661, 662 – Metrix; BGH GRUR 1970, 528, 530 – Migrol; BGH GRUR 1980, 114, 115 – Concordia; BGH GRUR 1995, 825, 826 – Torres; BGH GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR; BGH GRUR 2003, 428, 431 – BIG BERTHA; BGH GRUR 2008, 1099, 1100 Tz. 16, 32 – afilias.de; BGH GRUR 2013, 294, 295 Tz. 15 – dlg.de; OLG Naumburg, Urt. v. 26. Februar 2007, Az. 10 U 77/06 – Woodstixx/Woodstix; OLG Düsseldorf, Urt. v. 3. Juli 2007, Az. 20 U 35/07 – Pfefferminzbonbons II; LG Hamburg NJOZ 2009, 4685, 4689 – Integron; LG München I, Urt. v. 10. Dezember 2013, Az. 33 O 16704/12 – Trasco; *Brandt*, FS vom Stein, S. 19, 27 f.; *Kunze*, GRUR 1981, 634, 635; *Sack*, GRUR Int. 1988, 320, 333.

155 *Rogers*, S. 33.

156 OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 381, 384 – abebooks; LG Köln, Urt. v. 17. April 2020, Az. 33 O 23/19 – Minotti.

157 BPatG, Beschl. v. 15. April 2019, Az. 26 W (pat) 64/16 – spotted.de/SPOTTED; vgl. auch LG Köln, Urt. v. 17. April 2020, Az. 33 O 23/19 – Minotti.

158 BPatG, Beschl. v. 15. April 2019, Az. 26 W (pat) 64/16 – spotted.de/SPOTTED.

159 LG Köln, Urt. v. 17. April 2020, Az. 33 O 23/19 – Minotti.

160 Vgl. OLG München, Urt. v. 8. Oktober 2009, Az. 29 U 3082/09 – Gufic; LG München I, Urt. v. 28. Mai 2013, Az. 33 O 9139/12 – FITX.

Carl Heymanns Verlag 2023

Leseprobe

Ebenso genügt die Korrespondenz mit möglichen Geschäftspartnern.[161] Auch eine **Werbung** für angebotene oder künftig anzubietende Waren und Dienstleistungen reicht aus.[162] Dabei ist jeweils Voraussetzung, daß das Unternehmenskennzeichens namensmäßig verwendet wird (hierzu Rdn. 7 ff., insbesondere Rdn. 17 ff.). Die Grenzen zu den ebenfalls als rechtsbegründende Benutzungshandlungen ausreichenden Vorbereitungshandlungen (Rdn. 87 ff.) sind fließend.

▶ **Beispiel:**

86 Als rechtsbegründende, nach außen in Erscheinung tretende geschäftliche Benutzungshandlung reicht es aus, wenn auf der Facebook-Seite einer Möbelherstellerin diese unter Verweis auf die baldige Möglichkeit eines Erwerbs ihrer Möbel wirbt und wenn sie über ihre Unternehmenshomepage Absatzbemühungen entfaltet, indem sie Besucher der Homepage zur Kontaktaufnahme zwecks einer Bestellung von Möbelstücken aufforderte (»*Unser Onlineshop befindet sich zurzeit noch im Aufbau. Damit sie jedoch nicht auf ihr Möbelstück warten müssen, können Sie uns einfach kontaktieren*«).[163]

2. Handlungen in einem geschäftlichen Vorbereitungsstadium

a) Grundsatz

87 Rechtsbegründend sind auch Benutzungshandlungen gegenüber Dritten in einem **geschäftlichen Vorbereitungsstadium**, sofern sie den Schluß auf den Beginn einer dauerhaften wirtschaftlichen Betätigung zulassen.[164] Es ist nicht erforderlich, daß bereits Verträge abgeschlossen wurden oder das Unternehmen mit seinem Kennzeichen bereits gegenüber allen denkbaren Marktbeteiligten oder auch nur gegenüber seinen künftigen Kunden werbend in Erscheinung getreten ist.[165] Voraussetzung ist aber auch hier eine gewisse Außenwirkung (Rdn. 68). Die **Vorbereitungshandlungen** müssen im Inland **nach außen im Rechtsverkehr** auftreten.[166] Das ist etwa bei einer **Gewerbeanmeldung**, der **Beantragung einer Umsatzsteuernummer** oder der **Beantragung der Mitgliedschaft** in einer **Industrie- und Handelskammer** oder Handwerkskammer der Fall.

161 OLG München, Urt. v. 8. Oktober 2009, Az. 29 U 3082/09 – Gufic.
162 LG Köln, Urt. v. 17. April 2020, Az. 33 O 23/19 – Minotti.
163 LG Köln, Urt. v. 17. April 2020, Az. 33 O 23/19 – Minotti.
164 BGH GRUR 1980, 114, 114 – Concordia; BGH GRUR 1997, 903, 905 – GARONOR; BGH GRUR 2008, 1099, 1102 Tz. 36 – afilias.de; BGH GRUR 2016, 1066, 1067 Tz. 23 – mt-perfect; KG GRUR-RR 2011, 67, 68 – Ring Deutscher Makler; LG Frankfurt, Urt. v. 15. Mai 2007, Az. 2–6 O 637/08 – Fortress; LG Hamburg NJOZ 2009, 4685, 4690 – Integron.
165 BGH GRUR 1971, 516, 519 – SWOPS; BGH GRUR 2008, 1099, 1102 Tz. 36 – afilias.de; BGH GRUR 2016, 1066, 1067 Tz. 22 – mt-perfect; OLG Düsseldorf, Urt. v. 3. Juli 2007, Az. 20 U 35/07 – Pfefferminzbonbons II; LG Frankfurt, Urt. v. 15. Mai 2007, Az. 2–6 O 637/08 – Fortress; BPatG, Beschl. v. 15. April 2019, Az. 26 W (pat) 64/16 – spotted.de/SPOTTED.
166 BGH GRUR 2008, 1108, 1111 Tz. 42 – Haus & Grund III; LG Hamburg, Urt. v. 29. Juli 2016, Az. 315 O 159/14 – Elbphilharmonie; LG München I, Urt. v. 3. März 2020, Az. 33 O 14474/17 – Wismut Aue; LG Köln, Urt. v. 17. April 2020, Az. 33 O 23/19 – Minotti; BPatG, Beschl. v. 29. Juli 2019, Az. 26 W (pat) 1/15 – Kraftwerk/CRAFT-WERK; BPatG, Beschl. v. 15. April 2019, Az. 26 W (pat) 64/16 – spotted.de/SPOTTED.

Carl Heymanns Verlag 2023