

Das Unionsrecht der Warennamen

Jörg Fritzsche

A. Einführung: Namen und Kennzeichen

Sprachwissenschaftler unterscheiden u.a. Ortsnamen, Personennamen und Warennamen. Rechtswissenschaftler beschäftigen sich mit Namen einerseits und Kennzeichen andererseits, wobei sie tendenziell beides streng auseinanderhalten. Im Folgenden wird ein Überblick über das Recht der Warennamen innerhalb der EU gegeben, der auch auf mögliche Konflikte zwischen Namensmarken und den Namensrechten natürlicher und juristischer Personen hinweist.

I. Namen in der Rechtswissenschaft

Das BGB regelt, was hier nicht zu vertiefen ist, in § 1353 BGB den Ehenamen und in den §§ 1616ff., 1757 BGB den Geburtsnamen. Ferner findet sich in § 12 BGB bei den Vorschriften über natürliche Personen, also Menschen, eine Regelung zum *Namensrecht*. Sie hat ausschließlich den Schutz des Namensrechts durch Beseitigungs- und Unterlassungsansprüche zum Gegenstand.

Dieser bürgerlich-rechtliche Namensschutz knüpft an den Umstand an, dass der Name eines Menschen notwendig ist, um ihn sprachlich zu identifizieren und von anderen Individuen unterscheiden zu können. Insofern handelt es sich um einen speziellen Aspekt des Persönlichkeitsrechts, welches im BGB zwar nicht umfassend geregelt, jedoch von der höchst- und verfassungsrichterlichen Rechtsprechung seit langem umfassend anerkannt ist.¹

Vom Namen des Menschen unterscheidet die Rechtswissenschaft die sog. Kennzeichen, zu denen insbesondere der Warenname bzw. die Bezeichnung

¹ Vgl. dazu aus der unendlichen Fülle der Literatur etwa MAUNZ/DÜRIG/DI FABIO 2015: Art. 2 Rn. 127ff.; BAMBERGER/ROTH 2015: § 12 Rn. 93ff.; BROX/WALKER 2015: § 45 Rn. 21ff.; MEDICUS/LORENZ Schuldrecht 2014: Rn. 1309ff.; STAAKE/VON BRESSENSDORF 2015: 777ff.

einer Dienstleistung zählt. Zwar könnte man auch Personennamen grundsätzlich als „Kennzeichen“ im rechtlichen Sinne ansehen, also als sprachliches Kennzeichen zur Unterscheidung einer Person im Rechts- und Wirtschaftsverkehr.² Überwiegend werden Personennamen aber als etwas von Kennzeichen Verschiedenes angesehen, was sogar in einigen Rechtsnormen zum Ausdruck kommt (vgl. Art. 52 Abs. 1 lit. c) und Abs. 2 Nr. 1 GMV oder § 13 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG). Der Grund hierfür liegt darin, dass Namen als Bezeichnungen zur Identifikation von Personen über die bloße Kennzeichnungsfunktion hinausgehen;³ sie sind Teil des allgemeinen Persönlichkeitsrechts eines Menschen.⁴ Daher schützt das Namensrecht nicht nur Vermögensinteressen des Namensträgers, sondern zumindest beim Menschen auch seine persönlichkeitsrechtlichen immateriellen Interessen. Auch bei juristischen Personen ist der Name Teil ihrer Individualität.⁵

Der Name einer Person wird gemäß § 12 BGB gegen die Namensleugnung und die Namensanmaßung durch Dritte geschützt. Trotz ihrer Stellung im Titel über natürliche Personen gilt die Vorschrift nach allgemeiner Auffassung auch für die Namen von juristischen Personen und anderen Personenvereinigungen.⁶ Ferner wird der Rechtsbegriff des Namens in § 12 BGB sehr weit ausgelegt: Er umfasst auch Firmen und andere Unternehmenskennzeichen i.S.v. § 5 Abs. 2 MarkenG. Die Firma ist gem. § 17 HGB der Name, unter dem ein Kaufmann „seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt.“ Dies muss bei einem Einzelkaufmann heute nicht mehr sein bürgerlich-rechtlicher Name sein, auch wenn dies grundsätzlich möglich ist.⁷

² Vgl. etwa BAMBERGER/ROTH 2015: § 12 Rn. 1; PALANDT/ELLENBERGER 2015: § 12 Rn. 1-2.

³ Vgl. PALANDT/ELLENBERGER 2015: § 12 Rn. 2; STAUDINGER/HABERMANN 2013: § 12 Rn. 2 m. w. Nachw.

⁴ BVerfGE 78, 38, 49 = NJW 1988, 1577; BVerfGE 84, 9, 22 = NJW 1991, 1602; BVerfGE 97, 391, 399 = NJW 1998, 2889; BVerfGE 104, 373 = NJW 2002, 1256, 1257.

⁵ BVerfGE 59, 216 = NVwZ 1982, 367 – Söhle; daher darf der Gesetzgeber bei Kommunen gem. Art. 28 Abs. 2 GG nur aus Gründen des öffentlichen Wohls in ihr Namensrecht eingreifen.

⁶ Vgl. nur PALANDT/ELLENBERGER 2015: § 12 Rn. 9 m. w. Nachw.

⁷ Grenzen ergeben sich aus den §§ 18 Abs. 1 und 30 Abs. 1 HGB, die eine Unterscheidungskraft der Firma fordern, um den Kaufmann zu kennzeichnen, bzw. eine Unterscheidung von allen ins Handels- oder Genossenschaftsregisters des Ortes eingetragenen anderen Firmen zur Voraussetzung machen.

II. Warennamen als Kennzeichen (Marken)

Dem Namen stellt die Rechtsordnung, wie erwähnt, die Kennzeichen gegenüber. Auf nationaler Ebene wird dies (bislang) deutlicher als auf der Ebene des EU-Rechts. Bei den Kennzeichen kann man Marken, geschäftliche Bezeichnungen und geografische Herkunftsangaben unterscheiden, vgl. § 1 MarkenG. Die geschäftlichen Bezeichnungen unterfallen gem. § 5 Abs. 1 MarkenG in zwei heterogene Gruppen, nämlich einerseits in Unternehmenskennzeichen zur Individualisierung und Unterscheidung von Unternehmen, § 5 Abs. 2 MarkenG, und andererseits – mit derselben Funktion – in Werktitel für Werke mit geistigem Gehalt, wie z.B. Bücher, Zeitschriften, Filme, Ton- und Bühnenwerke, Computerprogramme usw., § 5 Abs. 3 MarkenG.

Marken hingegen dienen der Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen; sie sollen die Leistungen eines Unternehmens für das Publikum von denen anderer Unternehmen unterscheidbar machen, vgl. § 3 Abs. 1 MarkenG. Sie sind also das, was Sprachwissenschaft und Namensforschung als Warennamen bezeichnen.

Von den echten Kennzeichenrechten zu unterscheiden sind die geografischen Herkunftsangaben, die in der Europäischen Union⁸ und national⁹ einem gesonderten eigenen Schutz unterliegen.¹⁰ International sind geografische Herkunftsangaben eher als staatlich eingeführtes Marketinginstrument für Qualitätsprodukte aus bestimmten Regionen anzusehen.¹¹ Damit dieser Zweck gewahrt bleibt, können geografische Herkunftsangaben nicht als Marke eingetragen werden; ferner sind sie deshalb auch nicht als subjektive Rechte einzelner ausgestaltet,¹² sondern stehen als Bezeichnung von landwirtschaftlichen

⁸ Geregelt in der Verordnung (EU) Nr. 1151/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 über Qualitätsregelungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel über den Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. Nr. L 343 S. 1 (zuvor Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel, ABl. L 93 vom 31. März 2006, S. 12).

⁹ Geregelt in §§ 126ff. MarkenG.

¹⁰ S. FASSBENDER/HERBRICH 2014: 765ff.

¹¹ STRÖBELE/HACKER 2015: § 126 Rn. 1ff.

¹² Vgl. etwa BÜSCHER 2008: 977, 980-981, 983 m. w. Nachw. (auch zur divergierenden Rechtsprechung von EuGH und BGH); SCHULTE-BECKHAUSEN 2008: 984ff.; für eine Anerkennung des immaterialgüterrechtlichen Charakters insb. DÜCK 2011: 1107, 1110ff. m. w. Nachw.

Produkten aus bestimmten Gegenden jedem zu, der dort regionaltypische Lebensmittel produziert.

Bei den echten Kennzeichen ist auch ein mehrfacher Schutz denkbar. So kann ein Zeichen zugleich Marke für die Produkte und Dienstleistungen als auch Kennzeichen des gesamten Unternehmens sein. Ein Werktitel kann auch als Marke eingetragen und/oder als Unternehmenskennzeichen genutzt werden. Schließlich kann der Name eines Menschen (Unternehmers) als Marke für seine Dienstleistungen und Produkte eingetragen werden und sein Unternehmen kennzeichnen. Deshalb gibt es Vorschriften, die sich mit Namenskonflikten beschäftigen und auf die später noch kurz einzugehen ist.

B. Der Schutz von Warennamen im EU-Recht

I. Grundlagen des EU-Markenrechts

Für das Markenrecht existieren auf europäischer Ebene zwei Rechtsakte, nämlich seit 1989 die Markenrechts-Richtlinie¹³ (künftig: MRL) und seit 1993 zusätzlich die Gemeinschaftsmarken-Verordnung¹⁴ (künftig: GMV). Beide sind im Laufe der Jahre gelegentlich geändert worden und in der Zwischenzeit als sog. „kodifizierte Fassung“ neu erlassen (oder nach deutscher Terminologie: neu bekanntgemacht) worden. So gelten heute die Marken-Richtlinie 2008/95/EG¹⁵ und die Gemeinschaftsmarken-VO 207/2009/EG.¹⁶

Die MRL hat im Rahmen der Errichtung des Binnenmarktes den Zweck, die nationalen Markenrechte in den Mitgliedstaaten zu vereinheitlichen. Dazu enthält sie Vorgaben darüber, wie die einzelnen Staaten ihre nationalen Mar-

¹³ Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989 Nr. L 40 S. 1, ber. ABl. Nr. L 60 S. 35), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndE 92/10/EWG vom 19.12.1991 (ABl. 1992 Nr. L 6 S. 35).

¹⁴ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994 Nr. L 11 S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 ÄndVO (EG) 1891/2006 vom 18.12.2006 (ABl. Nr. L 386 S. 14).

¹⁵ Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (kodifizierte Fassung), ABl. L 299/25 v. 8.11.2008 (in Kraft seit 28.11.2008).

¹⁶ Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke, ABl. EU Nr. L 78 vom 24.03.2009, S. 1 (in Kraft seit 13.04.2009).

kengesetze ausgestalten müssen. Den Staaten verblieb bei der Umsetzung kaum Spielraum für eigene Entscheidungen, sieht man von der Ausgestaltung des nationalen Durchsetzungssystems einmal ab. Die MRL hat daher im Ergebnis dazu geführt, dass das Markenrecht in allen Mitgliedstaaten einheitlich ausgestaltet ist. Sie ändert aber nichts daran, dass eine Marke von den nationalen Behörden immer nur für das jeweilige Hoheitsgebiet verteilt wird. Wer in mehreren Mitgliedstaaten Geschäfte tätigen und seine Waren oder Dienstleistungen unter einer einheitlichen Marke vertreiben will, muss folglich in den einzelnen Mitgliedstaaten jeweils die Eintragung einer Marke gesondert beantragen.

Dieses Manko beseitigt die GMV, welche ein einheitliches Schutzrecht für den gesamten Binnenmarkt eingeführt hat. Dazu hat die Gemeinschaft gem. Art. 2 GMV in Alicante eine eigene Registrierungsbehörde eingeführt, die in Deutschland auf den schönen Namen „Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)“ hört. Dort kann man für das gesamte Gemeinschaftsgebiet eine Marke eintragen lassen, die in allen Mitgliedstaaten gilt und überdies billiger ist als ein Bündel nationaler Marken.

Die Schutzvoraussetzungen und Schutzhindernisse nach der MRL und der GMV sind weitgehend identisch; allerdings muss die GMV zwangsläufig auf ältere nationale Rechte Rücksicht nehmen. Darauf wird noch zurückzukommen sein.

Der Schutz von Marken auf der nationalen Ebene entspricht dem europäischen Schutzmaßstab, weil das Markengesetz die MRL umsetzt, die fast keinen Gestaltungsspielraum für den nationalen Gesetzgeber gelassen hat. Das MarkenG enthält neben umfänglichen Regelungen zur national registrierten Marke auch Vorschriften über den Schutz von international registrierten und von Gemeinschaftsmarken in Deutschland.

II. Das Markenrecht der EU im Überblick

Das Markenrecht der EU regelt vor allem die folgenden Aspekte, die auch für Konflikte zwischen Namen und Marken Bedeutung erlangen können:

1. Entstehung des Markenschutzes

Nach Art. 6 GMV wird der Markenschutz allein durch Eintragung erworben. Die Anmeldung ist in den Art. 25ff. GMV, das Eintragungsverfahren selbst in den Art. 36ff. GMV geregelt. Die Eintragung erfolgt nach Art. 45 GMV, wenn die Anmeldung den Vorschriften der Verordnung entspricht und kein Wider-

spruch nach Art. 41 GMV erhoben oder ein solcher rechtskräftig zurückgewiesen wurde. Die Marken-Richtlinie geht ebenfalls von einer Eintragung aus, regelt aber nichts Näheres, weil Verfahren und Behörden für nationale Marken den Mitgliedstaaten überlassen bleiben müssen. In der GMV ist hingegen ein eigenes Amt vorgesehen, das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt in Alicante, und natürlich auch dessen Verfahren.

Im nationalen Markenrecht gibt es weitergehend einen Schutz von Warennamen auch ohne Registrierung durch eine Markenbehörde, wenn das Zeichen in den beteiligten Kreisen Verkehrsgeltung erlangt hat, d.h. vereinfacht ein bestimmtes Maß an Bekanntheit, das aber vom jeweiligen Zeichen abhängt.

2. Markenfähigkeit und Schutzvoraussetzungen

Das Markenrecht regelt vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer Eintragung der Marke zunächst einmal, was überhaupt als Marke geschützt werden kann und welche materiellen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen. Genauer gesagt geht es eigentlich davon aus, dass jedes Zeichen grundsätzlich schutzfähig ist (Art. 4 GMV), dass seiner Eintragung aber im konkreten Fall Hindernisse entgegenstehen können, die sog. Schutzhindernisse (Art. 7 GMV).

3. Schutzhindernisse

Der Schutz ist ausgeschlossen, wenn der Eintragung bestimmte gesetzlich geregelte Hindernisse entgegenstehen. Diese sog. absoluten Schutzhindernisse sind in Art. 7 GMV geregelt; sie sind von der für die Eintragung zuständigen Behörde vom Amt zwingend zu berücksichtigen (dazu unten C. II.).

Daneben gibt es auch sog. relative Schutzhindernisse, die in Art. 8 GMV zu finden sind. Sie werden nur berücksichtigt, wenn sie von einem Dritten, typischerweise dem Inhaber einer älteren Marke oder eines älteren sonstigen Kennzeichens, im Wege des Widerspruchs geltend gemacht werden. Diese Hindernisse werden im Eintragungsverfahren durch die zuständige Behörde von Amts wegen geprüft.

4. Verteidigung gegen Registrierung und Benutzung durch Dritte

Die Verteidigung bereits bestehender Marken gegen Benutzungen durch Dritte erfolgt auf zwei Ebenen (dazu unten C. III.): Zum einen kann ein älteres

Zeichen dadurch verletzt werden, dass ein jüngerer Zeichen benutzt wird. Dagegen kann sich der Inhaber des älteren Zeichens mit Unterlassungs- und anderen Ansprüchen wehren. Außerdem kann er – wie zuvor bereits schon erwähnt – der Eintragung des neuen Zeichens durch die Registrierungsbehörde widersprechen, denn der Konflikt zwischen Marken wird bei der Eintragung nicht geprüft. Daher ist es Sache des Markeninhabers, die Neuanmeldungen und Neueintragungen zu sichten und sich ggf. zur Wehr zu setzen.

5. Inhalt des Markenrechts und Schutzzumfang

Nur an dieser Stelle soll kurz erläutert werden, was den Inhalt des Markenrechts darstellt, wogegen und in welchen Grenzen „Warennamen“ also geschützt sein können.

Nach Art. 9 Abs. 1 S. 1 GMV (parallel Art. 5 Abs. 1 MRL bzw. § 14 Abs. 2 MarkenG) gewährt die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht, also ein Monopolrecht. Sein genauer Inhalt ist § 9 Abs. 1 S. 2 GMV zu entnehmen, der regelt, was genau der Markeninhaber Dritten alles in Bezug auf das geschützte Zeichen verbieten kann. Das Verbotsrecht bezieht sich nach dieser Norm immer nur auf Handlungen im geschäftlichen Verkehr; der Privatbereich ist also ausgenommen. Der Schutz durch das Markenrecht bezieht sich auf folgende drei Aspekte, die man mit den Schlagworten „Doppelidentität“, „Verwechslungsgefahr“ und „Schutz bekannter Marken gegen Verwässerung“ charakterisieren kann.

Nach § 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 GMV genießt der Markeninhaber Schutz gegen die Verwendung eines mit der Gemeinschaftsmarke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist (sog. Doppelidentität). Dazu ist anzumerken, dass sich der Markenschutz stets auf die Verwendung des Zeichens für bestimmte Waren- und/oder Dienstleistungskategorien bezieht, die bei der Anmeldung angegeben worden sind.

Nach § 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 GMV kann der Inhaber außerdem gegen eine Zeichenverwendung vorgehen, die eine Gefahr der Verwechslung des Zeichens mit seiner Marke begründen können. Das ist der Fall, wenn ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet wird. Für die Verwechslungsgefahr reicht es aus, wenn das fremde Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Ferner gibt es nach § 9 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 GMV noch einen weitergehenden Schutz für in der Gemeinschaft bekannte Marken, der keine Identität oder Verwechslungsgefahr voraussetzt und bei dem es darum geht, dass die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Gemeinschaftsmarke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt. Mit anderen Worten geht es hier um einen Image-transfer wie in dem kürzlich in den Medien geschilderten Fall Puma-Pudel zum nationalen Recht.

Schließlich ist noch darauf hinzuweisen, dass eine Markenverletzung über den Gesetzeswortlaut hinaus eine sog. markenmäßige Benutzung erfordert. Nach der Rspr. des EuGH hängt die Frage, ob die Bestimmung des Art. 5 Abs. 1 MRL (bzw. der nationalen Umsetzungsnorm des § 14 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 MarkenG) Anwendung findet, davon ab, ob die in Frage stehende Bezeichnung zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen als solche eines bestimmten Unternehmens, also als Marke, benutzt wird, oder ob die Verwendung zu anderen Zwecken erfolgt.¹⁷ Damit hat der Gerichtshof nicht jede Benutzung eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr auch schon als Markenbenutzung i.S. von Art. 5 Abs. 1 MarkenRL eingestuft, denn er hat die Unterscheidungs- und die Herkunftsfunktion der Marke als für die Beurteilung wesentlichen Aspekt angesehen.¹⁸ Die Entwicklung der Rechtsprechung des EuGH wird im deutschen Schrifttum allerdings, soweit sie über das Erfordernis einer „markenmäßigen Benutzung“ inzwischen teilweise noch hinausgeht, durchaus kritisch gesehen,¹⁹ doch kann dies hier nicht weiter vertieft werden, da sich jedenfalls am Ausgangspunkt nichts ändert.

Erforderlich für die Annahme einer Markenverletzung ist also stets, dass das Zeichen zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen von denjenigen anderer Unternehmen eingesetzt wird. Daran fehlt es z.B., wenn für Unterhaltungsereignisse als Ort der Veranstaltung „Festspielhaus Schwabing“ oder „Festspielhaus D-Straße“ angegeben wird, denn der Verkehr versteht hierunter nur eine Ortsangabe. Damit wird durch die genannten Bezeichnungen die Marke „Festspielhaus München – Kobold e.V.“ nicht verletzt. – Ebenso verhält es sich, wenn der Hersteller ein Getränk unter der Bezeichnung „Frühstücks-Trank“ vertreibt: Da der Verkehr dies nicht als Herkunftshinweis, son-

¹⁷ EuGH, Rs. C-63/97, EuGHE I 1999, 905 Rn. 39 = GRURInt 1999, 438, 440 – *BMW/Deenik*; ebenso EuGH Rs. C-245/02, GRUR 2005, 153 – *Anheuser-Busch/Budvar*.

¹⁸ Nachweise zu dieser Ansicht und zur Entwicklung der Rspr. bei STRÖBELE/HACKER 2015: § 14 Rn. 92ff., 98ff. m. w. Nachw.

¹⁹ Vgl. statt aller STRÖBELE/HACKER 2015: § 14 Rn. 101ff., 106ff. m. w. Nachw.

dern als beschreibende Angabe versteht, können die Marke „Frühstücks-Drink“ und eine entsprechende Firmenbezeichnung dadurch nicht verletzt werden.²⁰

6. Schranken des Schutzes

Schließlich bleibt das Problem, dass der Schutz der Marke zwangsläufig andere Marktteilnehmer in ihren Handlungsmöglichkeiten beschränkt. Da die Marke einen relativ weiten Schutzbereich hat, kann es sein, dass ihr Inhaber auch Handlungen verbieten könnte, die für Dritte essentiell nötig sind. Deshalb enthält die Markenregulierung entsprechende Schutzschranken (dazu unten C. IV.).

C. Einige Problembereiche bei Warennamen

Bei der Wahl eines Warennamens können sich im europäischen Markenrecht Schwierigkeiten an verschiedenen Stellen ergeben, die hier nicht alle beleuchtet werden können. Der Markenschutz ist beispielsweise zeitlich an sich nicht begrenzt, da das befristete Markenrecht durch Zahlung von Gebühren an das jeweilige Markenamt beliebig verlängert werden kann. Allerdings können bestimmte Dritte die Löschung einer eingetragenen Marke aus verschiedenen Gründen verlangen, so etwa nach Art. 51 lit. a) GMV (Art. 12 Abs. 1 MRL, § 49 MarkenG), wenn die Marke über mehr als fünf Jahre nicht benutzt worden ist.

Hier soll aber nur auf bestimmte Aspekte eingegangen werden, nämlich zum einen auf die Schutzvoraussetzungen in Gestalt der absoluten Schutzhindernisse, und zum anderen auf Konflikte mit bestehenden älteren Marken-, Kennzeichen- oder auch Namensrechten. Außerdem beschränken sich die folgenden Überlegungen auf Aspekte von reinen Wortmarken. Als Marke kommen – wie erwähnt – nach Art. 4 GMV beliebige Zeichen in Betracht, also auch Zahlen bzw. Zahlenkombinationen, Buchstaben, Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen, ferner Symbole aller Art. All dies lässt sich auch kombinieren, ein Wort also mit einer bestimmten Schriftart, einer Farbe, einem Hintergrund, einem Symbol usw. zu einer Kombinationsmarke zusammenbauen. Dann ist ggf. das Ensemble geschützt.

²⁰ BGH GRUR 2002, 812, 813 – FRÜHSTÜCKS-DRINK II.

I. Allgemeine Markenfähigkeit von Zeichen

Nach Art. 4 GMV (Art. 2 MRL, § 3 Abs. 1 MarkenG) kommt als Marke grundsätzlich jedes Zeichen in Betracht. Marke „können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.“ Weil insbesondere auch Personennamen markenfähig sind, kann es zwischen ihnen und entsprechenden Marken durchaus zu Konflikten kommen, doch dazu später.

Wichtig ist allerdings, dass das jeweilige Zeichen überhaupt zur Unterscheidung der Waren und Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen geeignet ist. Diese für die Markenfähigkeit erforderliche Unterscheidungseignung ist abstrakt zu bestimmen. Dies bedeutet, dass es an dieser Stelle nicht darum geht, ob das Zeichen geeignet ist, *bestimmte* Waren oder Dienstleistungen zu kennzeichnen, sondern nur zu klären ist, ob das Zeichen überhaupt als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft geeignet ist. Dies soll nur in extremen Ausnahmefällen nicht der Fall sein, etwa bei Werbeanpreisungen wie *extra, super* usw.,²¹ die in der Rechtsprechung aber eher bei der fehlenden konkreten Unterscheidungskraft und damit beim Eintragungshindernis gem. Art. 7 Abs. 1 lit. b) GMV, Art. 3 Abs. 1 lit. b) MRL bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eine Rolle spielen.²² Bei eingetragenen Marken, die aus Vor- und/oder Zunamen bestehen, spielt die Frage der Markenfähigkeit keine besondere Rolle, und andere Fragen stehen im Mittelpunkt.²³

Erforderlich ist nach Art. 2 MRL/Art. 4 GMV für die Markenfähigkeit weiter, dass sich das Zeichen graphisch darstellen lässt. Im Markengesetz ist dieses Erfordernis nicht schon bei der Markenfähigkeit, sondern erst in § 8 Abs. 1 MarkenG als absolutes Schutzhindernis geregelt, weil das Markengesetz – anders als MRL und GMV – auch nicht eingetragene Marken regelt, bei denen sich die Frage der graphischen Darstellbarkeit nicht in gleicher Weise

²¹ Vgl. FEZER 2009: § 3 Rn. 361ff.

²² Vgl. etwa EuG, Rs. T-242/02, EuGHE II 2005, 2793 Rn. 86ff. = GRURInt 2005, 908, 912-913 (m. w. Nachw.) – TOP. – Die Entscheidungen des EuG und des EuGH sind auf der Homepage des Gerichtshofs mit dem Aktenzeichen abrufbar (<http://curia.europa.eu/juris/cgi-bin/form.pl?lang=de>).

²³ S. etwa BPatG, Beschl. v. 09.05.2007 - 26 W (pat) 301/04, juris – Carmen / Carmen de Santiago.

stellt.²⁴ Im Ergebnis ergeben sich wohl keine Unterschiede, zumal Art. 3 Abs. 1 lit. a) MRL und Art. 7 Abs. 1 lit. a) GMV die fehlende Markenfähigkeit zusätzlich als Eintragungshindernis und Nichtigkeitsgrund aufführen. Da sich Namen graphisch darstellen lassen, erlangt der Aspekt bei ihnen keine Bedeutung.²⁵

II. Probleme mit absoluten Schutzhindernissen

Wie bereits ausgeführt, sind nach Art. 7 Abs. 1 lit. b) – d) GMV, Art. 4 Abs. 1 lit. b) – d) MRL und § 8 Abs. 2 Nrn. 1 – 3 MarkenG solche Zeichen von der Eintragung als Marke ausgeschlossen, die keine Kennzeichnungskraft für die Waren oder Dienstleistungen besitzen, für die sie eingetragen werden sollen; dies ist auch dann der Fall, wenn die Zeichen aus allgemein beschreibenden Angaben bestehen oder wenn sie übliche Bezeichnungen für die Waren oder Dienstleistungen darstellen.

Darüber hinaus gibt es diverse weitere Schutzhindernisse, die im Hinblick auf Warennamen weniger bedeutsam erscheinen. Vorab sei gleichwohl Art. 7 GMV (mit der Überschrift „Absolute Eintragungshindernisse“) in seinem aktuellen Wortlaut vollständig wiedergegeben:

- (1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind
 - a) Zeichen, die nicht unter Artikel 4 fallen;
 - b) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben;
 - c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können;
 - d) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben zur Bezeichnung der Ware oder Dienstleistung bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich geworden sind;
 - e) Zeichen, die ausschließlich bestehen
 - i) aus der Form, die durch die Art der Ware selbst bedingt ist;

²⁴ Vgl. FEZER 2009: § 3 Rn. 373ff.

²⁵ Ebenso allgemein zu Wortzeichen EISENFÜHR/SCHENNEN 2014: Art. 4 Rn. 21ff. – Die graphische Darstellbarkeit soll bei Geruchsmarken fehlen, vgl. EuGH, Rs. C-273/00, EuGHE I 2002, 11737 Rn. 44ff., 69ff. = GRUR 2003, 145, 147 – Siekmann; STRÖBELE/HACKER 2015: § 3 Rn. 72ff. m.w.N.; eingehend RENGSHAUSEN 2004: 102ff.; a.A. SESSINGHAUS 2002: 650. – S.a. BALAÑÁ 2005: 979.

- ii) aus der Form der Ware, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist;
- iii) aus der Form, die der Ware einen wesentlichen Wert verleiht;
- f) Marken, die gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstoßen;
- g) Marken, die geeignet sind, das Publikum zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu täuschen;
- h) Marken, die mangels Genehmigung durch die zuständigen Stellen gemäß Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, nachstehend „Pariser Verbandsübereinkunft“, zurückzuweisen sind;
- i) Marken, die nicht unter Artikel 6ter der Pariser Verbandsübereinkunft fallende Abzeichen, Embleme und Wappen, die von besonderem öffentlichem Interesse sind, enthalten, es sei denn, dass die zuständigen Stellen ihrer Eintragung zugestimmt haben;
- j) Marken, die eine geografische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Weine gekennzeichnet werden, oder Marken, die eine geografische Angabe enthalten oder aus ihr bestehen, durch die Spirituosen gekennzeichnet werden, in Bezug auf Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung nicht haben;
- k) Marken, die eine gemäß der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 des Rates vom 20. März 2006 zum Schutz von geografischen Angaben und Ursprungsbezeichnungen für Agrarerzeugnisse und Lebensmittel eingetragene Ursprungsbezeichnung oder geografische Angabe enthalten oder aus einer solchen bestehen und auf die einer der in Artikel 13 der genannten Verordnung aufgeführten Tatbestände zutrifft und die die gleiche Art von Erzeugnis betreffen, wenn der Antrag auf Eintragung der Marke nach dem Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Eintragung der Ursprungsbezeichnung oder der geografischen Angabe bei der Kommission eingereicht wird.

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.

1. Fehlende Kennzeichnungskraft

Die fehlende Kennzeichnungskraft kann sich aus dem Fehlen einer Unterscheidungskraft für Waren oder Dienstleistungen anderer Unternehmen (lit. b) bzw. Nr. 1) ergeben, ferner daraus, dass das Zeichen hinsichtlich der Waren oder Dienstleistungen bzw. ihrer Eigenschaften beschreibenden Charakter hat (lit. c) bzw. Nr. 2) oder dass das Zeichen zur üblichen Waren- oder Dienstleistungsbezeichnung geworden ist (lit. c) bzw. Nr. 3).²⁶ Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass es darauf ankommt, dass das Zeichen für die konkreten Waren oder Dienstleistungen keinerlei Unterscheidungskraft besitzt. In § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG kommt dies sprachlich deutlicher zum Ausdruck, da es dort heißt, dem Zeichen müsse „jegliche“ Unterscheidungskraft fehlen.

Die Problematik der fehlenden Unterscheidungskraft beschäftigt die Markenbehörden und die zuständigen nationalen Gerichte und Gemeinschaftsmarkengerichte so häufig, dass es nicht möglich ist, hierzu an dieser Stelle einen Überblick zu geben. Denn die Entscheidungen betreffen immer konkrete Zeichen, deren Eintragung für bestimmte Waren oder Dienstleistungen erfolgt ist oder hätte erfolgen sollen. Gleichwohl seien exemplarisch ein paar Beispiele genannt, in denen die Unterscheidungskraft verneint wurde:

Das Zeichen „Monaco“ (mit Namenskomponente) wird vom Verkehr als Hinweis auf die geografische Herkunft oder Bestimmung der Waren oder den Ort der Dienstleistung angesehen; deshalb fehlt ihm die für die Markeneintragung notwendige Unterscheidungskraft unter anderem für die Warenklasse 9 „Magnetaufzeichnungsträger“, Klasse 39: „Transportwesen; Veranstaltung von Reisen“ oder Klasse 41: „Unterhaltung; sportliche Aktivitäten“ sowie Klasse 43: „Beherbergung von Gästen“.²⁷ Für andere Waren usw. wurde das Zeichen hingegen eingetragen, u.a. für Fahrzeugteile aller Art (Klasse 12) oder Abzeichen und diverse andere Produkte aus Metall (wie z.B. Zuckerdosen, alles Klasse 14).

Das Zeichen „ecoDoor“ ist für Waren wie Kühlschränke nicht eintragungsfähig, da es hinsichtlich bestimmter Teile der Ware (hier: Türen) beschreibend ist.²⁸ Würde man das Zeichen für Kleidung verwenden, wäre dies nicht der Fall, sodass es ohne weiteres eingetragen werden könnte. – Auch nicht

²⁶ Schulbeispiel: „Walkman“ für ein Kassettenabspielgerät.

²⁷ EuG, Urt. v. 15.1.2015 – T-197/13, GRUR-RR 2015, 143 – *Marques de l'État de Monaco* [MEM]/HABM).

²⁸ EuGH, Rs. C-126/13 P, GRUR-RR 2014, 448 – *BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH/HABM*.

eintragungsfähig ist das Zeichen „1000“ für Zeitschriften, da dies die Seitenzahl, eine Rangliste oder eine Sammlung beschreiben könne.²⁹

Das Zeichen „exakt“ weist für Waren und Dienstleistungen im Bereich Computer, Software und EDV darauf hin, dass diese Produkte eine Gewähr für Präzision liefern, und ist somit ebenfalls rein beschreibend und von der Eintragung ausgeschlossen.³⁰ Dies dürfte auch bei anderen technischen Produkten und vielen Dienstleistungen so sein. Hingegen würden solche Bedenken bei Lebensmitteln oder Tabakerzeugnissen wohl nicht bestehen. – Damit verwandt erscheint eine Erkenntnis, die der BGH bereits vor längerer Zeit formuliert hat. Danach fehlt einem „Begriff, der sich in der Umgangssprache über seine ursprüngliche Bedeutung hinaus als Modewort für eine Eigenschaft entwickelt hat, [...] jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, wenn diese Eigenschaft den angemeldeten Waren zukommen kann.“ Konkret entschieden wurde dies für die Zeichen „Turbo“, angemeldet u.a. für Mittel zur Insektenvertilgung.³¹ Und „HOT“ für Kleidung, Nahrungsergänzungs- und Reinigungsmittel.³²

Die Beurteilung kann sich aber auch sehr schnell ändern, wenn es nicht um einen einzelnen Begriff geht, sondern um einen zusammengesetzten Warennamen. Ein schönes Beispiel hierfür liefert eine Entscheidung des BGH:³³ Angemeldet für Tennisschläger und Joggingkleidung war das Zeichen PROTECH. Seine beiden Begriffsbestandteile „PRO“ und „Tech“ sind isoliert betrachtet jeweils rein beschreibend und haben den Bedeutungsgehalt „für“ oder „professionell“ bzw. „Profi“ bzw. „Technik/Technologie“. In ihrer Zusammensetzung verlieren die Bestandteile aber den rein beschreibenden Charakter, denn der zusammengesetzte Kunstbegriff PROTECH beschreibt nichts. Der Verkehr analysiert bei zusammengesetzten Begriffen im Allgemeinen auch nicht deren Einzelbestandteile auf ihren Sinngehalt hin. Deshalb wurde Unterscheidungskraft hier bejaht.

Wie das Beispiel PROTECH andeutet, ist man im Hinblick auf die Unterscheidungskraft und ähnliche Erfordernisse für die Eintragung eines Warennamens im Zweifel dann auf der sicheren Seite, wenn man einen Kunstbegriff wählt oder sogar (mit entsprechenden Kosten) von Markendesignern entwerfen lässt.

²⁹ EuGH, Rs. C-51/10 P, GRUR 2011, 1035 Rn. 50ff. – Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o./HABM [„1000“].

³⁰ EuG, Rs. T-228/13, CIP-Report 2014, 67 – NIIT Insurance Technologies Ltd/HABM.

³¹ BGH GRUR 1995, 410 – TURBO.

³² BGH GRUR 2014, 569 Rn. 10-11 m. w. Nachw. – HOT.

³³ BGH GRUR 1995, 408 – PROTECH.

2. Insbesondere: Namen als Marken

Namen spielen insbesondere bei den geschäftlichen Bezeichnungen i.S.v. § 5 Abs. 2 MarkenG als mögliches Unternehmenskennzeichen für einen Geschäftsbetrieb oder ein Unternehmen eine Rolle. Insofern stimmt der Namensbegriff mit dem des § 12 BGB überein; in Betracht kommen insbesondere die Namen natürlicher Personen, und zwar unter anderem insbesondere Vor- wie Nachnamen, Kombinationen davon oder Pseudonyme. Allerdings setzt der Schutz als Unternehmenskennzeichen weiter eine Unterscheidungskraft voraus, die bei Allerweltsnamen durchaus fehlen kann. Dies ist hier aber nicht zu vertiefen.

Namen, insbesondere Personennamen, können nach § 3 Abs. 1 MarkenG aber auch als Marke verwendet und nach § 4 Nr. 1 als Marke eingetragen werden. So kommt es vor, dass bekannte Persönlichkeiten aus Sport oder Medien sich ihren Namen als Marke für eine Kleidungskollektion, Duftwässer oder Marketingleistungen schützen lassen. Auch die Namen fiktiver Figuren können als Marke eingetragen werden.³⁴ Davon zu unterscheiden ist der Fall, dass ein Name ohne diese Besonderheit als Produktbezeichnung geschützt werden soll. So ist der Name „Hugo“ beispielsweise als Marke für Duftwässer geschützt; hier besteht ein erkennbarer Bezug zu Hugo Boss. Andererseits ist „Hugo“ aber auch ein alkoholisches Getränk, das mit dem Modedesigner nichts zu tun hat.

Dennoch können Marken, die nur aus einem Vor- und/oder einem Nachnamen bestehen, durchaus Probleme bereiten. Zwar sind gem. Art. 4 GMV/Art. 2 MRL/§ 3 MarkenG Personennamen ausdrücklich grundsätzlich markenfähige Zeichen. Jedoch entscheidet über die Markenfähigkeit in jedem konkreten Einzelfall gemäß Art. 7 Abs. 1 lit. b) GMV (bzw. Art. 3 Abs. 1 lit. b) MRL, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) die Unterscheidungskraft des jeweiligen Zeichens für die Waren oder Dienstleistungen, die es kennzeichnen soll. Dies gilt für Namen in gleicher Weise wie für andere Zeichen.³⁵

So hatte der EuGH (in einem Vorabentscheidungsverfahren zu Art. 3 MRL) über die Schutzfähigkeit des englischen Familiennamens „Nichols“ als Marke insbesondere für Verkaufsautomaten und die darüber zu vertreibenden Nah-

³⁴ Vgl. BPatG GRUR 2006, 593-594 – *Der kleine Eisbär*, BPatG GRUR 2008, 522, 523 – *Percy Stuart*.

³⁵ EuGH, Rs. C-404/02, EuGHE I 2004, 8499 Rn. 25 = GRUR 2004, 946 – *Nichols*; STRÖBELE/HACKER 2015; § 8 Rn. 245.

rungsmittel und Getränke zu entscheiden.³⁶ Da die Richtlinie – und ebenso Art. 7 GMV – keine Unterschiede zwischen einzelnen Zeichenarten macht, darf man nach Ansicht des EuGH bei Namen nicht abstrakt besonders hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft aufstellen, was zur Folge hätte, dass allgemein oder in einer bestimmten Branche häufige Namen nicht eintragungsfähig wären.³⁷ Der Name „Nichols“ erweist sich deshalb als eintragungsfähig, auch wenn er in England gebräuchlich ist, weil er für die fraglichen Waren, die er kennzeichnen soll, Unterscheidungskraft besitzt.

Als Gegenbeispiel erwähnen lässt sich die Bezeichnung „Castillo Morales Centrum“ als beschreibende Angabe für ein Zentrum, das sich mit den Therapiemethoden des Arztes Castillo Morales befasst und bestimmte ärztliche Artikel vertreibt.³⁸ Nicht unterscheidungskräftig und nicht eintragungsfähig wären (ohne weitere Zusätze) etwa die Namen „Leder“ für Lederwaren (Klasse 18), beim (isolierten) Namen „Diesel“ für Kraftstoffe (Klasse 4) oder „Müller“ für Mehl (Klasse 30), ferner „Mark Twain“ für Schreibgeräte, weil der Name des berühmten Schriftstellers eher als Hommage verstanden wird.³⁹ Hingegen wären all diese Namen z.B. für Bürogeräte unproblematisch kennzeichnungs-kräftig und eintragungsfähig. Dies bestätigt eine Entscheidung des BGH, wo es nicht um den Namen, aber um das Bildnis von Marlene Dietrich ging: Die häufige Verwendung eines Fotos der Schauspielerin zu Werbezwecken führt allein noch nicht dazu, dass das Foto für Waren oder Dienstleistungen beschreibend wäre; ist eine Verwendung von Bildnissen zur Kennzeichnung von derartigen Produkten üblich und dem Verkehr bekannt, kann dies gegen einen beschreibenden Charakter sprechen.⁴⁰ Letztlich kommt es hier – wie fast immer – auf die Umstände des konkreten Einzelfalls an, also Branchenge-wohnheiten, Verkehrswahrnehmung, konkretes Bild und in Frage stehende Waren oder Dienstleistungen, aus denen im Wege der Prognose abzuleiten ist, ob das Bildnis als Herkunftsangabe und somit Marke oder als bloße Beschreibung etc. angesehen wird.⁴¹ Dies lässt sich auf die Verwendung des Namens historischer Persönlichkeiten übertragen, die als beschreibend anzusehen ist, wenn ein Sachbezug zu einer Veranstaltung oder einem Produkt bis hin zu

³⁶ EuGH, Rs. C-404/02, EuGHE I 2004, 8499 = GRUR 2004, 946 – *Nichols*.

³⁷ EuGH, Rs. C-404/02, EuGHE I 2004, 8499 Rn. 26 = GRUR 2004, 946 – *Nichols*.

³⁸ BPatG, Beschl. v. 18.09.2007 – 24 W (pat) 136/04, juris, Rn. 13ff.

³⁹ BPatG GRUR 2014, 79 – *Mark Twain*.

⁴⁰ BGHZ 185, 122 = GRUR 2010, 825 Rn. 15ff. – *Marlene-Dietrich-Bildnis II*.

⁴¹ BGHZ 185, 122 = GRUR 2010, 825 Rn. 21ff. allgemein – *Marlene-Dietrich-Bildnis II*, zu den einzelnen Warengruppen Rn. 24ff.

Merchandising-Artikeln vorliegt.⁴² Gleiches gilt für Namen lebender Personen, insbesondere von Prominenten bis hin zu Staatsoberhäuptern;⁴³ bei Lebenden steht – vorbehaltlich einer Einwilligung – das Persönlichkeitsrecht in seinen Ausprägungen Namensrecht (§ 12 BGB) bzw. Recht am eigenen Bild (§ 22 KUG) einer solchen Verwendung entgegen (vgl. Art. 8 Abs. 4 GMV, Art. 4 Abs. 4 lit. c) MRL, § 13 MarkenG). Am Rande sei darauf hingewiesen, dass die hier denkbaren Konflikte⁴⁴ die Frage nahelegen, ob man den Namen (und das Bildnis) konkreter Menschen nicht vom Markenschutz ausnehmen sollte; dies wird angesichts der uneinheitlichen Gerichtspraxis für die Namen historischer Persönlichkeiten im juristischen Schrifttum gefordert.⁴⁵

Nach Art. 7 Abs. 1 lit. c) GMV, Art. 3 Abs. 1 lit. c) MRL bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind ferner geografische Angaben – z.B. Ortsnamen – grundsätzlich von der Eintragung als Marke ausgeschlossen.⁴⁶ Die Namen von Kommunen und Regionen sind damit grundsätzlich vor einer Verwendung als Marke durch ein einzelnes Unternehmen geschützt; der Schutz als geografische Herkunftsangabe (dazu oben II.) führt zu einem eher kollektiven Zeichenschutz, da alle Unternehmen mit entsprechendem Sitz die Bezeichnung verwenden dürfen und nicht nur ein einzelnes. Allerdings ist in Einzelfällen eine Markeneintragung von Städte- und ähnlichen Namen doch möglich, wenn nämlich eine Beeinträchtigung geografischer Herkunftsangaben ausscheidet bzw. es um eine Eintragung für Waren oder Dienstleistungen geht, für die das Publikum mit der konkreten geografischen Herkunftsangabe keine Verbindung herstellt oder für die die Bezeichnung Verkehrsgeltung erlangt hat.⁴⁷

Schließlich sind nach Art. 7 lit. d) GMV, Art. 3 Abs. 1 lit. d) MRL bzw. § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, die zur Bezeichnung der fraglichen Art von Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind.

⁴² Vgl. speziell dazu FRITZSCHE 2008: 309, 319ff. m. w. Nachw.; STRÖBELE/HACKER 2015: § 8 Rn. 252 m. w. Nachw.

⁴³ Dazu KUR/VON BOMHARD/ALBRECHT/EICHELBERGER 2015: Art. 7 GMV Rn. 39 m. w. Nachw.

⁴⁴ Vgl. dazu GÖTTING 2014: 229, 231-232.

⁴⁵ Etwa beim Markenhandel, dazu m. w. Nachw. von GÖTTING 2014: 229, 232ff.

⁴⁶ Vgl. EISENFÜHR/SCHENNEN 2014: Art. 7 Rn. 199ff. m. w. Nachw.

⁴⁷ Vgl. etwa EuGH, Rs. C-108/97 u.a., EuGHE I 1999, 2779 Rn. 24ff. = GRURInt 1999, 727 – *Windsurfing Chiemsee*; EuG, Rs. T-295/01, EuGHE II 2005, 4365 = GRURInt 2003, 1020 – *Oldenburger* (abgelehnt für Milchprodukte); EuG, Rs. T-370/03, EuGHE II 2005, 4633 Rn. 32ff. = GRUR 2006, 240, 241-242 – *Cloppenburg* (Eintragung zugelassen für Einzelhandelsdienstleistungen); BPatG, Beschl. v. 30.07.2007 – 30 W (pat) 93/05, juris – *Land Flessensee* (abgelehnt für Touristik usw.).

Ein illustratives Beispiel liefert die Gemeinschaftsmarke „Mozart“ für feine Backwaren, Konditorwaren, Schokoladewaren und Zuckerwaren. Der Markeninhaber wollte einem Konkurrenten den Vertrieb einer „Mozart-Torte“ untersagen lassen, worauf dieser mit einer Widerklage die Löschung der Marke „Mozart“ verlangte, die er als rein beschreibend ansah. Das OLG München hat die Unterscheidungskraft des Namens „Mozart“ für die Torte bejaht, da der Name nicht rein beschreibend sei – anders als die Bezeichnung „Mozartkugel“, die ursprünglich zwar Kennzeichnungskraft gehabt hätte, jedoch nie als Marke geschützt wurde und inzwischen zur Gattungsbezeichnung geworden ist.⁴⁸ Zu einem anderen Ergebnis kamen später jedoch europäische Stellen: Die Gemeinschaftsmarke „Mozart“ wurde vom HABM für Süßwaren generell als rein beschreibend angesehen und deshalb für nichtig erklärt; diese Entscheidung hat das EuG bestätigt.⁴⁹ Diese etwas strengere Sichtweise ist zu begrüßen, doch trägt sie in erster Linie dem Umstand Rechnung, dass Verkehrskreise bei Süßwaren den Namen „Mozart“ als beschreibend ansehen und nicht mit Produkten eines bestimmten Unternehmens in Verbindung bringen.

Einen seltenen Sonderfall bilden schließlich gesetzlich besonders geschützte Namen, deren Eintragung als Marke gegen die guten Sitten bzw. die öffentliche Ordnung verstößt, was gem. Art. 7 Abs. 1 lit. f) GMV (bzw. Art.) ihre Eintragung ausschließt. Dies war bei der Marke „ATATURK“ entscheidend.⁵⁰

3. Sprachliche Aspekte in der EU

Die Vielfalt der in Europa gesprochenen Sprachen spielt für das Markenrecht der EU eine Rolle, denn ein Begriff, der in einer Sprache wie eine erfundene Marke klingt, kann in einer anderen eine beschreibende Angabe oder ein Name sein. Bei der Eintragung nationaler Marken kommt es auf die jeweiligen Verkehrskreise und darauf an, ob diese die eigentliche Bedeutung des Wortes kennen. So kann z.B. in Spanien das Wort „Matratzen“ eingetragen werden und der späteren Eintragung einer Marke „Matratzenmarkt Con-

⁴⁸ OLG München GRURInt. 2001, 1061, 1063 – *Mozart II*.

⁴⁹ EuG, Rs. T-304/06, EuGHE II 2008, 1931 Rn. 51, 95ff. = GRURInt 2009, 410 – *Paul Reber/HABM [MOZART]*.

⁵⁰ Vgl. KUR/v. BOMHARD/ALBRECHT/EICHELBERGER 2015: Art. 7 GMV Rn. 39 m. Nachw.; gegen die Entscheidung wurde Klage erhoben, das Verfahren dann aber vom Kläger nicht betrieben und deshalb eingestellt, vgl. EuGH, Rs. T-580/12, ECLI:EU:T:2013;518 = ABl EU 2013, Nr C 79, 21 – *Yakub/HABM*.

cord“ in Spanien entgegenstehen,⁵¹ während das in Deutschland nicht möglich wäre. Der beschreibende Charakter von „Mozart“-Back- und Süßwaren beruht hingegen auf der Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum.⁵²

Bei Gemeinschaftsmarken trägt Art. 7 Abs. 2 GMV dem Sprachenproblem Rechnung: Weil eine Gemeinschaftsmarke im gesamten Gebiet der Europäischen Union Gültigkeit erlangt, ist die Eintragung eines Zeichens bereits dann ausgeschlossen, wenn ein Eintragungshindernis in einem Teil der Gemeinschaft vorliegt. Das gilt aber nur, soweit ggf. der beschreibende Charakter reicht. Im Beispiel von vorhin können „Matratzen“ zwar nicht als Gemeinschaftsmarke für Ruhemöbel und Matratzen eingetragen werden, wohl aber als Zeichen für Nahrungsmittel, Kleidung oder Kosmetika.

III. Relative Schutzhindernisse

Auf der Ebene der relativen Schutzhindernisse spielen andere Aspekte eine Rolle. Tatbestandlich sind die relativen Schutzhindernisse mit den Verletzungen des Markenrechts identisch.

Es geht mit anderen Worten um Fälle, in denen eine jüngere Marke eingetragen werden soll oder sogar schon eingetragen worden ist, die mit einer älteren Marke oder einem anderen älteren Kennzeichen identisch oder damit ähnlich und verwechselbar ist. Das jüngere Zeichen ist dann gem. Art. 8 Abs. 1, 3 oder 5 GMV auf den Widerspruch des Inhabers des älteren Rechts hin von der Eintragung ausgeschlossen. Wird ein identisches oder ähnliches Zeichen verwendet, kann der Inhaber der älteren Marke dies verbieten, Art. 9 Abs. 1 und 2 GMV. Den praktisch häufigsten Fall des Konflikts zwischen zwei Zeichen bildet dabei die Ähnlichkeit, welche eine Verwechslungsgefahr auslöst, Art. 8 Abs. 1 lit. b) GMV bzw. Art. 9 Abs. 1 lit. b) GMV. Entsprechende Regelungen finden sich in Art. 4 Abs. 1 lit. b), 5 Abs. 1 lit. b) MRL bzw. auf nationaler Ebene in §§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Eine Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Zeichen oder die zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen oder gar beide Elemente zwar nicht identisch sind, aber doch eine Ähnlichkeit aufweisen, die beim Publikum Anlass

⁵¹ EuGH, Rs. C-421/04, EuGHE I 2006, 2304 Rn. 23ff. = GRUR 2006, 411 – *Matratzen Concord/Hukla*.

⁵² EuG, Rs. T-304/06, GRURInt 2009, 410 Rn. 94ff. – *Reber/HABM (Mozart)*; EuG, Rs. T-530/11 – *Reber/HABM (Wolfgang A. Mozart PREMIUM)*, ECLI:EU:T2013:250 Rn. 39 = GRURPrax 2013, 270; letzteres bestätigt durch EuGH, Rs. C 414/13 P, MarkenR 2014, 322 Rn. 54 – *Reber/HABM (W. Amadeus Mozart/Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM)*.

für Verwechslungen zwischen den Waren oder Dienstleistungen der involvierten Unternehmen bieten kann. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung zu klären, bei der das Maß der Ähnlichkeit von Zeichen und Waren eine Rolle spielt, aber auch die Kennzeichnungskraft des Zeichens, die bei speziellen und künstlichen Begriffen höher ist als bei allgemein gebräuchlichen Wörtern und außerdem durch den Grad der Bekanntheit des Zeichens beim Publikum beeinflusst wird. Bei Wortmarken erlangt auch die konkrete Ausgestaltung des Schriftbildes Bedeutung.

Aus der schier unüberschaubaren Zahl von Entscheidungen sollen ein paar Entscheidungen aufgegriffen werden, in denen es um Namensmarken ging. Dabei spielt es eine Rolle, ob die konfligierenden Namensmarken nur aus einem Vor- oder einem Nachnamen oder einer Kombination von Vor- und Nachname bestehen. Da es grundsätzlich auf den Gesamteindruck ankommt, ist im konkreten Fall zu klären, welche Bedeutung dem Vor- und dem Nachnamen zukommt.

Früher wurde der Vorname in der Regel als wenig prägend angesehen.⁵³ Anders konnte es sein, wenn es zu einem Konflikt um einen Vornamen einerseits und den gesamten Personennamen andererseits kommt. Ist der Vorname einer Person, die typischerweise unter ihrem gesamten Namen bekannt ist, auch in Alleinstellung identifizierend und somit prägend, kann eine Verwechslungsgefahr durch die Verwendung auch des Vornamens allein begründet werden, so einst zwischen „Boris“ allein und „BORIS BECKER“.⁵⁴ Inzwischen geht die Rechtsprechung aber davon aus, dass stets auf den Gesamteindruck aus Vor- und Nachname abzustellen sei, der durch beide Bestandteile beeinflusst werde; dies wird im Schrifttum als problematisch angesehen und dafür plädiert, auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen.⁵⁵ Für letzteres mögen auch Aussagen des EuGH in einem ähnlichen Fall sprechen:

Danach kann es – insbesondere bei sehr verbreiteten Namen – eine Rolle spielen, ob die Eintragung von einer bekannten Persönlichkeit begehrt wird oder nicht. Darauf hat der EuGH hingewiesen, als Barbara Becker ihren Namen für Computer und andere Geräte (Klasse 9) eintragen lassen wollte, wogegen die Inhaberin der älteren Gemeinschaftsmarke „BECKER ONLINE PRO“ Widerspruch eingelegt hatte. In diesem Konfliktfall spielte die an sich prä-

⁵³ BPatG GRUR 1997, 290-291 – *ELFI RAUCH*.

⁵⁴ BPatG GRUR 1998, 1027, 1028 – *Boris / BORIS BECKER*.

⁵⁵ STRÖBELE/HACKER 2015; § 9 Rn. 422 m. w. Nachw.

gende Kraft von Nachnamen also keine Rolle;⁵⁶ dies mag aber auch mit der älteren Marke zusammenhängen, die keine Vorname-Nachname-Kombination enthält, aber auch aus mehreren Begriffen zusammengesetzt ist (und trotz des an sich beschreibenden Charakters der weiteren Elemente wegen der Gesamtkombination aller drei Elemente schutzfähig ist).

Die Marken „ENZO FUSCO“ und „ANTONIO FUSCO“ sollten für identische Waren (Parfümeriewaren, Lederwaren, Brillenetuis usw.) Verwendung finden; der Nachname „Fusco“ ist in Italien ungewöhnlich.⁵⁷ Maßgeblich war, dass bei Marken, die aus einem Vor- und einem Nachnamen gebildet werden, im Allgemeinen der Nachname vom Verkehr als der prägendere Bestandteil angesehen wird.⁵⁸ Für die Verwechslungsgefahr spielt es allgemein eine Rolle, dass der Verbraucher häufig nicht die Möglichkeit hat, Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen. Sieht er ein Produkt mit einer Marke, hat er oftmals von anderen Marken nur eine unvollkommene Vorstellung und erinnert sich positiv meist nur an den prägenden Bestandteil. Ist dieser also ein Nachname, so hängt es eher vom Zufall ab, ob dem Verbraucher noch der zugehörige Vorname einfällt. Dies gilt umso mehr, wenn es um Marken für identische Waren geht. Im Ergebnis wurde die Verwechslungsgefahr zwischen Antonio Fusco und Enzo Fusco daher bejaht.⁵⁹ Allerdings kann es auch eine Rolle spielen, ob dem gemeinsamen Markenbestandteil ein weiterer hinzugefügt wird, z.B. ein Vor- oder ein Nachname oder sonstiges Namenselement, wodurch sich im Einzelfall die Beurteilung ändern und eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen sein kann.⁶⁰

Anders verhielt es sich im Konflikt zwischen der älteren Marke „Christian Berg“ u.a. für Kleidung, deren Inhaber gegen die Eintragung der Wort-Bild-Marke „BERG“ für Kleidung und Sportartikel (Klasse 25, 28) vorging: Hier wurde die Verwechslungsgefahr bejaht, obwohl der Bestandteil „Berg“ in mehreren Sprachen für bestimmte Kleidungsstücke als beschreibend angesehen werden kann und überdies die Verwendung von Familiennamen bei Kleidung

⁵⁶ EuGH, Urteil vom 24.6.2010 – C-51/09, GRUR 2010, 933 Rn. 34ff. – *BARBARA BECKER / HABM*.

⁵⁷ EuG, Rs. T-185/03, EuGHE II 2005, 715 = GRURInt 2005, 499 – *Vincenzo Fusco / HABM (ENZO FUSCO)*.

⁵⁸ EuG, Rs. T-185/03, EuGHE II 2005, 715 Rn. 40ff. = GRURInt 2005, 499 – *Vincenzo Fusco / HABM (ENZO FUSCO)*.

⁵⁹ EuG, Rs. T-185/03, EuGHE II 2005, 715 = GRURInt 2005, 499 – *Vincenzo Fusco / HABM (ENZO FUSCO)*.

⁶⁰ Vgl. BGH GRUR 2005, 513, 514 – *MEY / Ella May*; BPatG, Beschl. v. 28.08.2009 – 25 W (pat) 30/08, juris – *Müller-Burzler / müller*.

sehr verbreitet ist, andererseits das jüngere Zeichen aber im älteren vollständig enthalten ist.⁶¹

Auch wenn der Schutz einer eingetragenen Marke von der Bekanntheit der Marke abhängt, so ist diese doch für die Kennzeichnungskraft und damit für den Schutzzumfang des Zeichens von Belang.⁶² Beispielsweise hat die hohe Bekanntheit der Marke „HEINEKEN“ für Bier zur Folge, dass die Marke „Heinerle“ damit verwechselt werden kann.⁶³ Doch kann auch bei relativ bekannten Marken eine Verwechslungsgefahr schon wieder ausscheiden, wenn zu einem Namen als weiterer Bestandteil ein Zusatz hinzutritt, der für das Publikum gegen eine Beziehung zum Namensträger spricht, so etwa bei „Metro Ethernet“.⁶⁴ Unterscheiden sich zwei Marken bei grundsätzlicher Ähnlichkeit durch hinzutretende Bildelemente, hängt der Ausschluss der Verwechslungsgefahr davon ab, wie prägend diese sind. Wird für Weine usw. ein kombiniertes Wort-Bild-Zeichen mit dem Schriftzug „Julián Murúa Entrena“ als Gemeinschaftsmarke angemeldet, kann der Inhaber einer älteren spanischen Marke, die auch in anderen Staaten international registriert worden war, dem mit Erfolg nach Art. 42 GMV widersprechen, weil im Gesamtvergleich der Zeichen ein Bildelement – konkret die Darstellung eines Bauernhofs mit Weinfeldern und Bäumen – dann kein dominierendes Element darstellt, wenn es mit der Herstellung der Ware zu tun hat und insofern eher beschreibender Natur ist.⁶⁵

IV. Schranken des Markenrechts

1. Recht zur Namensbenutzung

Der Inhaber einer Marke kann es gem. Art. 12 lit. a) GMV, Art. 6 Abs. 1 lit. a) MRL bzw. § 23 Nr. 1 MarkenG einem Dritten nicht untersagen, im geschäftlichen Verkehr seinen Namen oder seine Anschrift zu benutzen, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt, d.h. wenn sie also den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht.

⁶¹ EuG, Rs. T-225/11, Caventa AG/HABM, BeckRS 2013, 80355 Rn. 60ff.

⁶² EuG, Rs. T-185/03, EuGHE II 2005, 715 Tz. 60 = GRURInt 2005, 499 – *Vincenzo Fusco/HABM (ENZO FUSCO)*.

⁶³ BPatG, Beschl. v. 29.08.2007 – 26 W (pat) 244/04, juris – *Heinerle/HEINEKEN*.

⁶⁴ OLG Hamburg GRUR-RR 2007, 399 (Leitsatz), Gründe nur in juris.

⁶⁵ EuG, Rs. T-40/03, EuGHE II 2005, 2831 = GRURInt 2005, 846 – *Murúa*.

Normalerweise setzt sich nach § 6 MarkenG das ältere, also schon länger benutzte Zeichen gegenüber dem jüngeren durch mit der Folge, dass der Inhaber des prioritätsjüngeren Zeichens alles Erforderliche und Zumutbare tun muss, um die Gefahr von Verwechslungen zu vermeiden oder auf ein hinnehmbares Maß zu reduzieren; dabei spielen dann wieder die allgemeine Kennzeichnungskraft und die Bekanntheit des älteren Zeichens, der Waren- bzw. Branchenabstand, die Angewiesenheit des jüngeren gerade auf dieses Zeichen usw. eine Rolle. Ähnlich sind Fälle zu lösen, in denen keine Priorität eingreift; bei einer solchen Gleichgewichtslage sind klarstellende Hinweise erforderlich, wenn es durch einen der Beteiligten zu einer Störung kommt, z.B. durch eine räumliche Ausdehnung in den Bereich des anderen.⁶⁶

Heute ordnet man die Gleichnamigen-Problematik überwiegend den parallelen Schrankenvorschriften der Art. 12 lit. a) GMV, Art. 6 Abs. 1 lit. a) MRL bzw. des § 23 Nr. 1 MarkenG zu.⁶⁷ Zwar hat der EuGH im *Anheuser-Busch/Budvar-Urteil*⁶⁸ entschieden, dass die Benutzung eines Handelsnamens (Unternehmenskennzeichens) als solche nicht in den harmonisierten Bereich der MRL fällt und daher allein nach nationalem Recht zu beurteilen ist. Gleichwohl hat er – entgegen einer anderslautenden Protokollnotiz der Mitgliedstaaten zu Art. 6 MRL⁶⁹ – den Begriff des Namens in Art. 6 Abs. 1 lit. a) MRL über die Namen natürlicher Personen hinaus auch auf Handelsnamen erstreckt. In der Folge darf ein Unternehmen seinen Handelsnamen grundsätzlich selbst dann benutzen, wenn es einer fremden eingetragenen Marke entspricht. Nicht erlaubt ist es dem prioritätsjüngeren Unternehmen gem. Art. 12 lit. a) GMV hingegen, seine Bezeichnung auch zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen zu verwenden, denn dies führt zu einer Markenverletzung und hat mit einer lauterer Namensbenutzung nichts mehr zu tun.⁷⁰

⁶⁶ Dazu BGH GRUR 2013, 397 – *Peek & Cloppenburg III*, GRUR-RR 2014, 201 – *Peek & Cloppenburg IV*.

⁶⁷ Zum Ganzen eingehend KURBEL 2016.

⁶⁸ EuGH, Rs. C-245/02, EuGHE I 2004, 10989 = GRUR 2005, 153 – *Anheuser-Busch/Budvar*, ebenso Rs. C-17/06, GRUR 2007, 971 Rn. 31 – *Celine*.

⁶⁹ Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Protokoll des Rates anlässlich der Annahme der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken, dort Nr. 7 zu Art. 6 Abs. 1 lit. a), abgedruckt bei EISENFÜHR/SCHENNEN 2014: Anhang 6. – Eine gleichlautende Protokollnotiz existiert zu Art. 12 GMV, s. EISENFÜHR/SCHENNEN 2014: Anhang 5, B Nr. 7.

⁷⁰ EuGH, Rs. C-17/06, GRUR 2007, 971 Rn. 32ff. – *Celine*; EuG, Rs. T-40/03, EuGHE II 2005, 2831 Rn. 45-46 = GRURInt 2005, 846 – *Murúa*.

2. Recht zur Verwendung als beschreibende Angabe etc.

Die Parallelregelungen in Art. 12 lit. b) und c) GMV (bzw. Art. 6 lit. b) und c) MRL, § 23 Nr. 2 und Nr. 3 MarkenG) erlauben ferner die Benutzung eines fremden Zeichens als beschreibende Angabe für eigene Waren oder Dienstleistungen bzw. für das Angebot von Ersatzteilen oder Dienstleistungen, dies jedoch unter dem Vorbehalt, dass diese Benutzung den „anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entspricht“. Zum Konflikt zwischen der eingetragenen Marke „Gerri“ für Mineralwasser und der (markenmäßig verwendeten) geografischen Bezeichnung „Kerry Spring“ nahm der EuGH einen Konflikt i.S.v. Art. 12 lit. b) GMV an. Ob die Benutzung der Bezeichnung „Kerry Spring“ den anständigen Gepflogenheiten widerspricht, hängt nach dem Urteil davon ab, ob eine (subjektive Absicht der) Irreführung oder Rufausbeutung vorliegt.⁷¹

Die Schrankennormen spielen in der Praxis insbesondere bei freien Autowerkstätten eine Rolle, die Reparaturen für Kraftfahrzeuge aller Art anbieten und dabei die Marken der einzelnen Hersteller verwenden (Art. 12 lit. c) GMV bzw. § 23 Nr. 3 MarkenG). Zur Beschreibung der eigenen Leistungen der Werkstätten ist ausreichend, dass die Wortmarken der Hersteller erwähnt werden, während es einer blickfangmäßigen Verwendung auch der Wort- / Bildmarken nicht bedarf, die deshalb unlauter und damit unzulässig ist.⁷² Hersteller von Modellautos können sich nicht auf Art. 12 GMV berufen, denn das Anbringen einer fremden Marke auf der Miniaturnachbildung eines Produkts ist zur Beschreibung der eigenen Waren nicht erforderlich und somit nicht nach Art. 12 lit. b) GMV zulässig.⁷³ Die Verwendung der Begriffe „Mozartkugeln“ und „Mozarttorte“ ist hingegen zulässig, weil der Verkehr damit die Vorstellung von einer bestimmten Art von Süßigkeit bzw. Torte verbindet, ohne darin einen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen zu sehen, sodass die Voraussetzungen des Art. 12 lit. b) GMV im Regelfall eingreifen.⁷⁴

⁷¹ EuGH, Rs. C-100/02, EuGHE I 2004, 710 Rn. 24ff. = GRUR 2004, 234 – *Gerolsteiner Brunnen / Putsch*.

⁷² BGH GRUR 2011, 1135 (m. Anm. Finger) Rn. 19ff. – *GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE*.

⁷³ EuGH, Rs. C-48/05, GRUR 2007, 318 – *Adam Opel / Autec*.

⁷⁴ OLG München GRURInt 2001, 1061, 1063 – *Mozart II*.

D. Zusammenfassung

Der Begriff Kennzeichenrecht umfasst die Normen zu Marken – also Warennamen – und Unternehmensbezeichnungen. Auf EU-Ebene sind bislang nur Vorschriften über das Markenrecht und das Recht der geografischen Herkunftsangaben vorhanden, sodass alle anderen Kennzeichen der nationalen Gesetzgebung unterliegen.

Das europäische Markenrecht und die harmonisierten nationalen Markenrechte erlauben im Grundsatz die Registrierung beliebiger Zeichen als Marke. Insbesondere sind Wörter aller Art einschließlich Personennamen markenfähig. Der Schutz durch die Eintragung ist jedoch davon abhängig, ob das konkrete Zeichen für die Waren oder Dienstleistungen, für die es verwendet werden soll, Unterscheidungskraft besitzt, also auf eine betriebliche Herkunft hindeuten kann. Daran fehlt es, wenn ein Zeichen von vornherein keine Unterscheidungskraft hat, weil es sich um einen allgemeinen Begriff handelt, oder wenn es nur eine Bezeichnung oder Beschreibung für die jeweilige Ware oder Dienstleistung darstellt. Werden mehrere Begriffe kombiniert, die für sich gesehen beschreibend oder aus anderen Gründen nicht kennzeichnungskräftig sind, ist ihre Kombination meist eintragungsfähig, weil kennzeichnungskräftig. Kunstbegriffe sind insofern meist von Vorteil.

Durch die Eintragung einer Marke erlangt ihr Inhaber ein Ausschließlichkeitsrecht und darf als einziger das Zeichen für die Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen benutzen, die er bei der Anmeldung angegeben hat und auf die sich die Eintragung der Marke bezieht. Der Markenschutz erfasst – über die Benutzung des identischen Zeichens für dieselben Waren oder Dienstleistungen – auch Fälle der bloßen Ähnlichkeit, in denen eine Verwechslungsgefahr besteht. Bekannte Marken sind zudem vor Maßnahmen des Imagetransfers geschützt. Der Inhaber der Marke kann nicht nur gegen tatsächliche Nutzungen identischer und verwechslungsfähiger Zeichen vorgehen, sondern auch – falls das verletzende Zeichen ebenfalls als Marke eingetragen worden sein sollte – dessen Löschung erreichen. Die Benutzung des eigenen Namens im Geschäftsverkehr bleibt aber selbst dann zulässig, wenn ein Dritter ihn als Marke oder Markenbestandteil hat eintragen lassen, sofern die Nutzung sich im Rahmen der anständigen Gepflogenheiten in Handel und Gewerbe hält, also die Ähnlichkeit bzw. Identität der Zeichen nicht ausgenutzt wird, um den Ruf einer fremden Marke auszunutzen. Auch die Verwendung fremder Marken zur Beschreibung eigener Leistungen ist zulässig.

Literatur

- BALANÁ, Sergio (2005): Urheberrechtsschutz für Parfüms, in: GRURInt 54, 979-991.
- BAMBERGER, Heinz Georg/ROTH, Herbert (2015): Beck'scher Online Kommentar BGB, 36. Edition 8/2015, München.
- BROX, Hans/WALKER, Wolf-Dietrich (2015): Besonderes Schuldrecht, 39. Aufl., München.
- BÜSCHER, Wolfgang (2008): Geographische Herkunftsangaben als Gegenstand des gewerblichen Eigentums oder als Steuerungsinstrument von Wirtschaft und Politik? – Wirtschaftliche Bedeutung, Voraussetzungen und Rechtsfolgen der Standortbestimmung für den Schutz geographischer Herkunftsangaben, in: GRURInt 57, 977-983.
- BverfGE = Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Sammlung.
- DÜCK, Hermann (2011): Geographische Herkunftsangaben auf dem Weg zum Kennzeichenrecht? – Dargestellt am Beispiel von „Made in Germany“, in: WRP 2011, 1107-1116.
- EISENFÜHR, Günther/SCHENNEN, Detlef (2014): Gemeinschaftsmarkenverordnung, Kommentar, 4. Aufl., Köln.
- EuGHE = Sammlung der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, Teil I: Europäisches Gericht 1. Instanz; Teil II: Europäischer Gerichtshof.
- FASSBENDER, Kurt/HERBRICH, Tilman (2014): Geografische Herkunftsangaben im Spannungsfeld von nationalem und europäischem Recht, GRURInt 63, 765-775.
- FEZER, Karl-Heinz (2009): Markenrecht, Kommentar, 4. Aufl., München.
- FRITZSCHE, Jörg (2008): Namenkonflikte im europäischen Kennzeichenrecht, in: ELLER, Nicole/HACKL, Stefan/L'UPTÁK, Marek (Hg.) (2008): Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. bis 13. April 2007, Regensburg, 309-332.
- GÖTTING, Horst-Peter (2014): Gewerblicher Rechtsschutz, München.
- GRUR = Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Zeitschrift, München.
- GRURInt = Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht. Internationaler Teil. Zeitschrift, München.
- JuS = Juristische Schulung. Zeitschrift, München.
- KUR, Annette/VON BOMHARD, Verena/ALBRECHT, Friedrich/EICHELBERGER, Jan (2015): Beck'scher Online Kommentar Markenrecht. 4. Edition 8/2015, München.
- KURBEL, Matthias (2016): Neue Entwicklungen im Recht der Gleichnamigen, Diss. Regensburg, im Erscheinen.
- MEDICUS, Dieter/LORENZ, Stephan (2014): Schuldrecht II, 17. Aufl., München.
- MAUNZ, Theodor/DÜRIG, Günter/DI FABIO, Udo (2015): Grundgesetz-Kommentar, 74. Ergänzungslieferung Mai 2015, München.
- NJW = Neue Juristische Wochenschrift, Zeitschrift, Frankfurt/M.
- PALANDT, Otto/ELLENBERGER, Jürgen (2015): BGB, Kommentar, 74. Aufl., München.
- RENGSHAUSEN, Sebastian (2004): Markenschutz von Gerüchen, Göttingen.
- SCHULTE-BECKHAUSEN, Thomas (2008), Geographische Herkunftsangaben als Gegenstand des Gewerblichen Eigentums oder als Steuerungsinstrument von Wirt-

- schaft und Politik? - Analyse der bestehenden Rechtslage und Vorschlag für einen erweiterten Schutz auf nationaler Ebene, in: GRURInt. 57, 984-990.
- SESSINGHAUS, Karel (2002): Die graphische Darstellbarkeit von Geruchsmarken vor dem Hintergrund des deutschen Markenrechts, in: WRP 2002, 650-664.
- STAAKE, Marco / VON BRESSENSDORF, Tobias (2015): Grundfälle zum deliktischen Schutz des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, in: JuS 55, 683-688.
- VON STAUDINGER, Julius / HABERMANN, Norbert (2013): BGB, Neubearbeitung 2013, Berlin.
- STRÖBELE, Paul / HACKER, Franz (2015): Markengesetz, 11. Aufl., Köln.
- WRP = Wettbewerb in Recht und Praxis, Zeitschrift, Frankfurt/M.

[**Abstract:** The term distinctive signs refers to trademarks, geographical Indications and appellations of Origin, Domain and other Names. EU law only provides rules on trademarks and geographical indications. All other characteristics and distinctive signs are subject to the national legislation.

European trademark law and harmonized national trademark law in principle permit the registration of any sign as a trademark. In particular, all kinds of words, including personal names have the general capacity to constitute a trademark. The protection afforded by registration is however dependent on whether the concrete sign shows distinctiveness to which products or services it relates and alludes to its business origins. General terms or descriptive terms do not always provide sufficient distinctiveness to a sign. The combined use however of those general terms with descriptive terms can indeed be registered because they constitute a distinguishable identity. Artistic terms contrarily are mostly advantageous.

Upon registration of a certain sign the owner obtains an exclusive right and as proprietor is the only one permitted to use said sign for labelling his / her products or services with the terms provided at registration. Trademark law stipulates use of a sign not only in relation to its respective product / services but also in relation to similar products / services where there is a likelihood of confusion to the consumer. Famous trademarks are in addition protected from measures of image transfers. The owner of the trademark can take actions against both the actual usage of identical signs or signs which induce confusion, and / or to achieve removal of a violating sign which is itself registered as a trademark.

It is still possible to use one's own name in business operations although a third party has previously registered it as a trademark or as a part of a trademark, as long as it is only used within reasonable habits of trade so that the identity or similarity will not be misused to gain the reputation of said third

party's trademark. It is possible to use third party trademarks to for the purpose of identifying or referring to goods or services as those of the proprietor of that trade mark, in particular, where the use of that trade mark is necessary to indicate the intended purpose of a product or service, in particular as accessories or spare parts.]