

# Guter Name oder Schall und Rauch?

## Rechtsschutz durch Marken und geschäftliche Bezeichnungen

**Frank Tyra**

Rechtsanwalt und Fachanwalt  
für gewerblichen Rechtsschutz

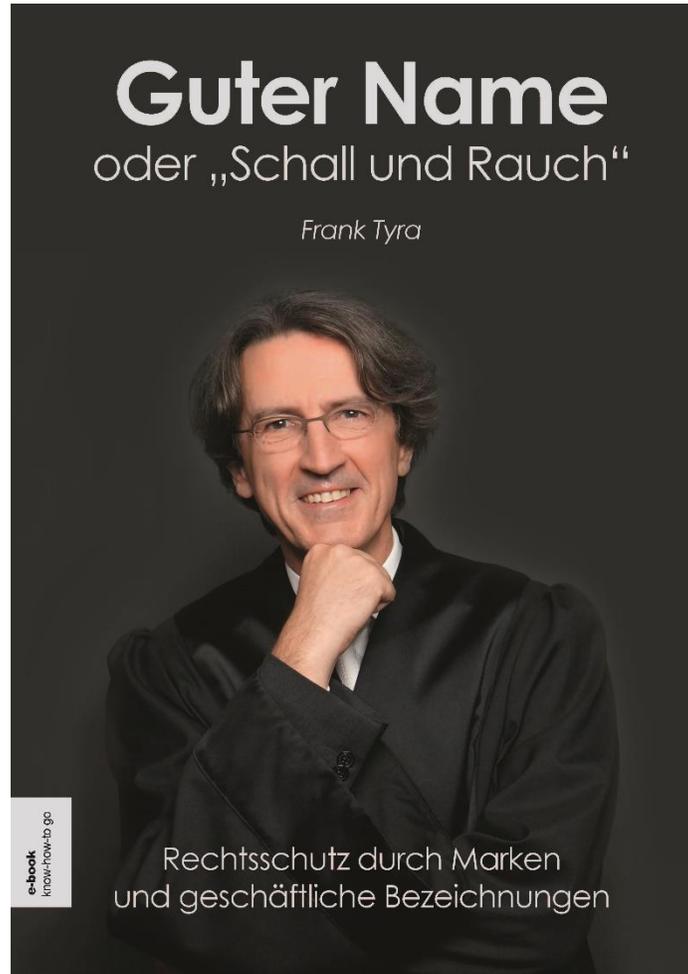
**KUNZE**  
RECHTSANWÄLTE  
SOLICITOR (ENGLAND & WALES)

Maximiliansplatz 12b  
80333 München

T: 089 / 4 111 875 0  
F: 089 / 4 111 875 25

[www.kunze-ip.eu](http://www.kunze-ip.eu)

[mail@kunze-ip.eu](mailto:mail@kunze-ip.eu)



**Der Name oder das Logo eines Unternehmens und seiner Produkte sind für deren Erfolg sehr wichtig.** (Quelle: [IHK München/Oberbayern](#))

Kennzeichenrechte tragen zur *Unverwechselbarkeit* bei – wenn sie verteidigt werden.

Marke gewährt ausschließliches Recht zur Benutzung; geschäftliche Bezeichnung ebenso.

Andere dürfen im geschäftlichen Verkehr nicht ohne Zustimmung benutzen:

- identische oder ähnliche Marke bzw. geschäftliche Bezeichnung
- für identische oder ähnliche Ware/Dienstleistung bzw. Branche.

# Guter Name oder Schall und Rauch?

## 1. Welche Kennzeichen gibt es?

Kennzeichenarten: Marken, geschäftliche Bezeichnungen und (hier nicht interessierende) geografische Herkunftsangaben

a) Marke – Was ist das?

Gesetzliche Definition (-), aber *als Marke können alle **Zeichen** geschützt werden, **die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen** eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen **zu unterscheiden**, insb. Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen.*

Zentral: Unterscheidungseignung für W/DL (= „Produkte“, s.o.).

Viele (äußere) Erscheinungsformen denkbar.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 1. Welche Kennzeichen gibt es?

b) Geschäftliche Bezeichnung – Was ist das?

*Als geschäftliche Bezeichnungen werden Unternehmenskennzeichen und Werktitel geschützt.*

ba) Unternehmenskennzeichen:

Namensartige **Bezeichnung von Geschäftsbetrieb** oder **Unternehmen** (Name, Firma oder besondere Bezeichnung)

Geschäftsabzeichen und sonstige **zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs** von anderen Geschäftsbetrieben **bestimmte Zeichen**

bb) Werktitel = Name oder besondere Bezeichnung von Druckschrift, Film-, Ton-, Bühnenwerk oder vergleichbarem Werk

# Guter Name oder Schall und Rauch?

## 1. Welche Kennzeichen gibt es?

c) => Unterscheide: Identifikationsfunktion

ca) ... für W/DL („Produkte“) = Marke

cb) ... für Geschäftsbetrieb/Unternehmen = Unternehmenskennzeichen

cc) ... für Druckschrift, Film-, Ton-, Bühnenwerk oder vglb. Werk = Werktitel

d) Trotzdem: Wechselseitiges Verletzungsrisiko Marke/Unternehmenskennzeichen

e) Abzugrenzen: Logo als Kennzeichen oder als Design

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 2. Was schützen Rechte an diesen Kennzeichen?

#### a) Marke

schützt (körperliche) Ware oder (unkörperliche) Dienstleistung mit Hauptfunktion, betriebliche Ursprungsidentität zu garantieren: Alle markierten W/DL unter Kontrolle einzigen Unternehmens (Qualitätsverantwortlichkeit).

Erscheinungsformen: Wortmarke, (Wort-)Bildmarke, 3D-Marke, Farbmarke, Klangmarke, Positionsmarke, Kennfadenmarke, Mustermarke, Bewegungsmarke, Multimediamarke, Hologrammmarke oder sonstige Markenform.

#### b) Unternehmenskennzeichen

schützt Geschäftsbetrieb oder Unternehmen, entweder als Zeichen mit Namensfunktion (Name, Firma oder besondere Bezeichnung - Besonderheit: Firmenschlagwort) oder als Zeichen ohne Namensfunktion (Geschäftsabzeichen und sonstige Unterscheidungszeichen mit Verkehrsgeltung).

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 2. Was schützen Rechte an diesen Kennzeichen?

#### c) Werktitel

für geistige Leistungen unterscheiden grds. nur ein Werk vom anderen und weisen (im Unterschied zur Hauptfunktion einer Marke) nicht auf Hersteller oder Inhaber des Werks hin. Sie vermitteln nur selten zugleich Vorstellung über betriebliche Herkunft.

Aber:

Domain-Benutzung kann Werktitel sein (z.B. „eifel-zeitung.de“/„eifelzeitung.de“).

Apps für Mobilgeräte können titelschutzfähige Werke sein.

An Bezeichnung einer Veranstaltung kann Werktitelschutz bestehen.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 3. Wie entstehen Rechte an diesen Kennzeichen?

#### a) Marke

Unterscheide: DE-Marke, IR-Marke mit DE-/EM-Benennung und Unionsmarke

aa) Nationale „Entstehung des Markenschutzes“ mgl. durch

**Eintragung** eines Zeichens als Marke in vom DPMA geführtes Register,

**Benutzung** eines Zeichens im geschäftlichen Verkehr, soweit dieses innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Marke Verkehrsgeltung erworben hat, oder

**notorische Bekanntheit** einer Marke i.S.d. Artikels 6bis PVÜ zum Schutz des gewerblichen Eigentums.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 3. Wie entstehen Rechte an diesen Kennzeichen?

ab) IR-Marke mit DE- bzw. EM-Benennung

hat selbe Wirkung, wie wenn am Tag internationaler Registrierung oder Eintragung nachträglicher Schutzerstreckung entweder nationale Marke oder Unionsmarke angemeldet worden wäre.

ac) EU-weiter „Erwerb der Unionsmarke“

*Die Unionsmarke wird durch **Eintragung** erworben.*

Erwerb durch Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit sieht UMG nicht vor. Nationale Rechte auf dieser Grundlage werden im Rahmen der relativen Schutzhindernisse berücksichtigt.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 3. Wie entstehen Rechte an diesen Kennzeichen?

#### b) Unternehmenskennzeichen

Rechte entstehen durch Zeichenbenutzung im geschäftlichen Verkehr.

Erforderlich: Nach außen wirkende Benutzungshandlungen, die auf Beginn dauerhafter wirtschaftlicher Betätigung schließen lassen.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

a) Unternehmenskennzeichen (= das „verbreitetste“ Kennzeichenrecht)

Originärer Schutz („von Haus aus“) setzt voraus: namensmäßige Unterscheidungskraft, d.h. Eignung, bei Verwendung im Verkehr als Name bestimmten Unternehmens zu wirken.

Wenn (-): Schutz nur bei Verkehrsgeltung.

Unterscheidungskraft ist konkret im Hinblick auf Art des Unternehmens zu bestimmen und i.d.R. (+) bei Fantasiefirmen und Personenfirmen (sogar bei „Allerweltsnamen“).

Eher einmal (-) bei Sachfirmen, z.B. „Telekom“ als Abkürzung von „Telekommunikation“ oder „Star Entertainment“ in Unterhaltungsbranche.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

b) (Register)Marke (= das „begehrteste“ Kennzeichenrecht)

ba) Vorbemerkung

Trotz Beliebtheit von EM-Marke bei in DE sitzenden Anmeldern erfolgt hier Konzentration auf DE-Anmeldung beim DPMA (mit IR-Ausdehnungsmöglichkeit). Hauptgrund: „*geringere Störungsanfälligkeit der nationalen Marke*“.

bb) Schutzfähigkeit als Marke (+), wenn „absolute Schutzhindernisse“ (-)

Erforderlich: Darstellbarkeit zur Schutzbestimmung (nicht zwingend grafisch) und kein Eintragungsausschluss im öffentlichen Interesse.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

Bsp. aus BGH-Rspr.:

#### **Unterscheidungskraft** (-) bei WM-Anmeldungen

„marktfrisch“ für Lebensmittel,

„Gute Zeiten - Schlechte Zeiten“ für Tonträger, Bücher, Magazine, TV-Programmausstrahlungen, TV-Unterhaltung und Filmproduktion (wegen thematischen Bezugs),

„FUSSBALL WM 2006“ zur Unterscheidung diverser W/DL der Sponsoren einer Sportveranstaltung von Produkten der Nichtsponsoren,

„Neuschwanstein“ = Name einer Sehenswürdigkeit (Schloss ...) für Reiseandenken/-bedarf (a.A.: Gericht der Europäischen Union, tlw. auch für Waren, die zuvor Gegenstand im BGH-Löschungsverfahren waren).

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

Unterscheidungskraft (-) bei WBM-Anmeldungen

**anti**KALK

**hey!**

Düsseldorf**Congress**

für Wasserenthärtungsmittel für Wasch- und Spülmaschinen,  
für diverse W/DL (z.B. CDs, DVDs, Bekleidung, Filmverleih),  
für einen Teil der angemeldeten DL (z.B. Planen, Veranstalten, Durchführen von Messen).

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

#### Unterscheidungskraft (-) bei BM-Anmeldungen



im Zusammenhang mit Hundefutter,

für DL „Immobilienwesen“,

für W/DL mit thematischem/sonstigem sachlichen Bezug zur abgebildeten Person.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

**Freihaltebedürfnis** betrifft Merkmale angemeldeter W/DL, z.B. Art, Beschaffenheit, Menge, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft.

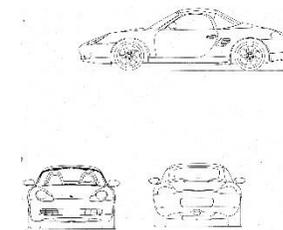
(+) bei WM-Anmeldungen

„Lichtenstein“ wg. Ähnlichkeit zu geografischer Herkunftsangabe Liechtenstein,

„SPA“ für Parfümerien, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege (Verwendungszweck) und Betrieb von Bädern, Schwimmbädern und Saunen (Art der DL),

„Rheinpark-Center Neuss“ als Ort, an dem DL angeboten/erbracht werden können.

(+) bei 3D-Markenanmeldung „Porsche Boxster“-Warenform für Kfz.:



## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

**Täuschungseignung (+)** bei WBM-Anmeldung mit Zuordnung des ® zu Teil angemeldeter Marke (Wortbestandteil „grill“ oder Wortkombination „grill meister“). Dadurch werde Verkehr darüber getäuscht, dass für diesen Zeichenbestandteil kein gesonderter markenrechtlicher Schutz besteht.



## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 4. Was müssen Kennzeichen dafür haben?

**Verstoß gegen öffentliche Ordnung/gute Sitten (+)** bei WBM-Anmeldung, deren Wortfolge erkannt und übersetzt werde mit „bereit zur Ausübung des Geschlechtsverkehrs“:



## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 5. Wie komme ich zum ®?

Durch Markenmeldung beim zuständigen Amt und **Eintragung** ins dort geführte Register (hier: Konzentration auf DE, s.o.).

- a) Formale Erfordernisse der DE-Anmeldung
  - aa) Antrag auf Eintragung,
  - bb) Identität des Anmelders,
  - cc) Darstellung der Marke,
  - dd) Verzeichnis der Waren und/oder Dienstleistungen

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 5. Wie komme ich zum ®?

b) Verfahren zur Eintragung ins Register

Zunächst wird geklärt, ob alle erforderlichen Angaben (s.o.) vorliegen.

Markenstelle prüft dann absolute Schutzhindernisse (s.o.).

Wenn gesetzliche Anforderungen (+) und absolutes Eintragungshindernis (-): Eintragung ins DPMAregister. **Erst dann darf** Zeichen mit **Zusatz ® benutzt werden.**

Inhaber erhält Urkunde über Eintragung, die im elektronischen Markenblatt veröffentlicht wird. Ab VÖ: 3 Monate Widerspruchsfrist (Löschung mgl. = relatives Eintragungshindernis).

c) Exkurs: **UWG-Abmahngefahr**

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 6. Kostet die Veröffentlichung einer Markeneintragung etwas?

Nein! Zuständige Markenämter (DPMA, EUIPO und WIPO) warnen im Zusammenhang mit Schutzrechtsanmeldungen und -verlängerungen vor – tlw. irreführenden – Angeboten, Zahlungsaufforderungen und Rechnungen, die nicht von ihnen stammen (ebenso Justizportal des Bundes und der Länder im Zusammenhang mit Onlinediensten und Bekanntmachungen, z.B.: handelsregister.de.).

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 7. Gibt eine Markeneintragung (endgültige) Rechtssicherheit?

Nein! Im Anmeldeverfahren wird nicht von Amts wegen geprüft, ob ältere Kennzeichenrechte Dritter entgegenstehen. **Widerspruch beim DPMA** kann u.a. gestützt werden auf ältere

- angemeldete/eingetragene Marke,
- nicht eingetragene Marke oder geschäftliche Bezeichnung.

Nach Ablauf der Widerspruchsfrist mgl.: **Nichtigkeitslöschung wegen älterer Rechte** vor DPMA oder ordentlichen Gerichten (zu gegebener Zeit auch: Löschung wegen Verfalls).

Zudem mgl.: **Nichtigkeitslöschung wegen absoluter Schutzhindernisse** (s.o.) bei „Fehleintragung“. Zeitliche Begrenzung durch Antragstellung *innerhalb von zehn Jahren seit dem Tag der Eintragung* gilt nur für ersten drei Schutzhindernisse.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 8. Kann ich zur Rechtssicherheit beitragen?

*Wer mit einem eigenen Unternehmensnamen oder Produktnamen auf den Markt kommen will oder eine Marke eintragen lassen will, muss nach bereits eingetragenen Marken und sonstigen geschützten Geschäftsbezeichnungen recherchieren. (Quelle: [IHK München/Oberbayern](#))*

Warum ist These richtig?

Widerspruch (s.o.: 7.) kann auf ältere Kennzeichenrechte gestützt werden und ggf. zur Markenlöschung führen (ohne Rückzahlung von Anmeldekosten).

Hauptproblem: Zivilrechtliche Folgen von Kennzeichenrechtsverletzungen, insb. Ansprüche auf Unterlassung, (Dritt)Auskunft und Schadens- sowie Abmahnkostenersatz, ggf. Vernichtung und Rückruf. (=> I.d.R. teurer als Vorabrecherche mit rechtlicher Bewertung!)

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 8. Kann ich zur Rechtssicherheit beitragen?

IHK München bietet Mitgliedsunternehmen und Neugründern Recherche-Service nach identischen und ähnlichen (Register)Marken kostenlos an, per E-Mail [ihkbibl@muenchen.ihk.de](mailto:ihkbibl@muenchen.ihk.de) oder unter Tel: 089 5116-1219. Recherche erfasst DE-, CH-, EM- und IR-Marken (ist aber kein Ersatz für kennzeichenrechtliche Fachberatung).

Kennzeichenrechtlichem Laien helfen Onlineregister zu eigener Recherche allenfalls zum Ausschluss oder zur Feststellung von „Volltreffern“, also bei (weitgehender) Identität im Zeichenvergleich und im Vergleich der W/DL bzw. Branchen.

Nicht übersehen:

Logo (als BM oder WBM) kann als Design geschützt sein => Recherche ratsam.

Farbmarke = Gefahr für „Hausfarben“ eines Unternehmens.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 9. Wovor schützen Marken und Unternehmenskennzeichen?

Marken und Unternehmenskennzeichen gewähren ausschließliche Rechte, wobei es um Identitäts-, Verwechslungs- und Bekanntheitsschutz geht.

- a) Identitätsschutz betrifft sog. Doppelidentität, d.h. jeweilige Identität zu vergleichender Zeichen und zu vergleichender W/DL bzw. Branchen.
- b) Verwechslungsschutz betrifft Verwechslungsgefahr wegen Identität oder Ähnlichkeit zu vergleichender Zeichen und Identität oder Ähnlichkeit zu vergleichender W/DL bzw. Branchen,
- c) Bekanntheitsschutz im Inland bekannter Kennzeichen betrifft unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder Beeinträchtigung der Wertschätzung (auch) bei einander unähnlichen W/DL bzw. Branchen.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 10. Wo schützen diese Kennzeichenrechte?

#### a) Unternehmenskennzeichen

Grds.: Bei originärer Kennzeichnungskraft bundesweiter Schutz.

Ausn.: Tätigkeit nur ortsgebunden und nicht auf Expansion gerichtet. BGH-Bsp.: Schutz von „Cambridge Institute“ als Bezeichnung nicht bundesweit tätiger Sprachschule beschränkt auf räumliches Tätigkeitsfeld. (I.d.R. ebenso bei: Restaurant, Hotel, Diskothek, Apotheke, örtlich gebundenem Einzelhändler, regional tätigem Handwerker.)

Bei Kennzeichnungskraft durch Verkehrsgeltung: Schutz dort, wo Durchsetzungsgrad erreicht ist, und solange Verkehrsgeltung besteht.

#### b) (Register)Marke: DE (ggf. EM bzw. IR-Land/-Region)

#### c) Exkurs: Domain-Angebote aus Asien o.ä. uninteressant. (Territorialitätsprinzip)

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 11. Wie lange schützen diese Kennzeichenrechte?

#### a) Unternehmenskennzeichen

Schutz nur bei Beteiligung am geschäftlichen Verkehr.  $\Leftrightarrow$  Erlöschen von Unternehmenskennzeichenrecht bei dauerhafter Benutzungsaufgabe.

Grds.: Schutz entfällt bei Betriebsaufgabe oder wenn Unternehmenskennzeichen in charakteristischer Eigenart geändert wird, z.B. durch Umfirmierung.

Ausn.: Nur zeitweise Stilllegung des Geschäftsbetriebs.

#### b) (Register)Marke

Schutzdauer beginnt mit Anmeldetag und endet 10 Jahre danach. Sie kann um jeweils 10 Jahre verlängert werden.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 12. Wie kann ich mein Kennzeichenrecht verteidigen?

a) (Dritt)Anmeldung als Marke

Widerspruch oder Nichtigkeitsantrag (s.o.: 7).

b) Drohende Benutzung (sog. Erstbegehungsgefahr)

Vorbeugender Unterlassungsanspruch (Abmahnung, ggf. gerichtlich weiterzuverfolgen).

Ernstlich drohende und unmittelbar bevorstehende Gefahr erstmaliger Rechtsverletzung (+) bei Zeichenanmeldung als Marke => Vermutung, dass Benutzung für eingetragene W/DL bevorsteht, wenn nicht konkrete Umstände gegen Benutzungsabsicht sprechen.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 12. Wie kann ich mein Kennzeichenrecht verteidigen?

c) Bereits begangene Rechtsverletzung (sog. Wiederholungsgefahr)

Ansprüche (s.o.: 8.) per Abmahnung und ggf. gerichtlich geltend machen.

Schadensersatzanspruch setzt Verschulden voraus (d.h. Vorsatz oder Fahrlässigkeit), das (+) ist, wenn nach vorbestehenden Kennzeichenrechten nicht recherchiert wurde.

d) Archivierung von Benutzungsmaterial als Obliegenheit

Verteidigung gegen Kennzeichenrechtsverletzungen beginnt mit erster Zeichenbenutzung!

Unterlagen, z.B. Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Kataloge, Rechnungen, Werbeanzeigen, Fotografien von Messe- oder sonstigen Präsentationen, sollten jeweils mit Angaben zu Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung kontinuierlich archiviert werden, um zu gegebener Zeit die Zeichenbenutzung nachweisen zu können.

## Guter Name oder Schall und Rauch?

### 12. Wie kann ich mein Kennzeichenrecht verteidigen?

da) Anspruchsausschluss bei benutzungspflichtiger Registermarke, die nicht rechtserhaltend benutzt wurde (Nichtbenutzungseinrede bei Verletzungsklage/im WS-Verfahren).

Gesteigerte Unterscheidungskraft umfangreich benutzter Kennzeichen (wichtig insb. bei „von Haus aus“ geringer Kennzeichnungskraft, z.B. wegen beschreibender Anklänge).

db) Unternehmenskennzeichenschutz setzt Benutzung voraus, die nachweisbar sein muss.

e) Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung vermeiden

Sie kann zu Gegenanspruch auf Verteidigungskosten führen. => Sorgfältige Prüfung der Abmahnberechtigung veranlasst, insb. bei beschreibendem Anklang und Benutzungspflicht.

Guter Name oder Schall und Rauch?  
Rechtsschutz durch Marken und geschäftliche Bezeichnungen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!