

II. Inhaber der Marke

Das Markenrecht ist ein ausschließliches Recht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) und steht dem „*Inhaber der Marke*“ zu. Inhaber können natürliche Personen, juristische Personen oder Personengesellschaften sein, sofern sie Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen können, § 7 MarkenG. Das Markenrecht kennt weiterhin sog. Kollektivmarken, deren Inhaber rechtsfähige Verbände sind, §§ 97 ff. MarkenG.

Der Wortlaut und die systematische Platzierung von § 7 MarkenG führen etwas in die Irre. Sie legen nämlich den Schluss nahe, dass die Vorschrift nur die Inhaberschaft von eingetragenen und angemeldeten Marken, nicht aber die von Benutzungsmarken und notorisch bekannten Marken regelt. Die Vorschrift gilt aber auch für diese Marken. Es gibt keinen sachlichen Grund, warum die einzelnen Markenarten insoweit unterschiedlich behandelt werden sollten, *Boddien* in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Auflage 2023, § 7 MarkenG Rdn. 5.

Das Recht an der Marke kann auf andere übertragen werden oder übergehen, § 27 Abs. 1 MarkenG. Ebenso kann der Inhaber des Markenrechts Lizenzen vergeben, also anderen den Gebrauch der Marke gestatten, § 30 Abs. 1 MarkenG.

III. Benutzen

Es muss zunächst ein Zeichen „*benutzt*“ werden.

1. Allgemeine Anforderungen

Wann ein relevantes „*Benutzen*“ anzunehmen ist, listen § 14 Abs. 3, Abs. 4 MarkenG beispielhaft auf. Die Regelungen beziehen sich durchweg darauf, dass ein Zeichen mit einem Produkt in Zusammenhang gebracht wird. Die Regelung ist sehr kasuistisch, was sich aus ihrem europäischen Hintergrund erklärt. Eine europaweit einheitliche Anwendung und Auslegung der auf die Markenrichtlinie der EU zurückgehenden Vorschriften stellt sich nur ein, wenn diese Vorschriften möglichst wenig Auslegungsspielraum lassen und entsprechend detailliert sind.

Die Verletzungshandlungen können zum Beispiel in dem Anbringen des Zeichens auf einem Produkt (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG) liegen, aber auch im Einführen oder Ausführen (Nr. 4) oder dem in den Verkehrbringen von Waren unter dem Zeichen.

Nach § 14 Abs. 4 MarkenG liegt bereits in bestimmten Vorbereitungshandlungen ein Benutzen, zum Beispiel darin, dass ein mit der Marke identisches oder ähnliches Zeichen nicht auf dem Produkt selbst, sondern nur auf Verpackungen oder Etiketten, Anhängern, Aufnähern und dergleichen angebracht wird. Es muss freilich die Gefahr hinzukommen, dass zum Beispiel die so hergestellte Verpackung auch tatsächlich zur Kennzeichnung von Produkten benutzt wird, § 14 Abs 4 a.E. MarkenG.

Die § 14 Abs. 3, Abs. 4 MarkenG sind nicht abschließend („*insbesondere*“). § 24 Abs. 2 a.E. MarkenG gibt zu erkennen, dass ein Benutzen auch vorliegt, wenn „*der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert*“ wird. Der Markeninhaber kann sich der Veränderung der Eigenart seiner Markenware widersetzen.

RG vom 5.11.1930 (Heizkissen), RGZ 130, 242, 246: A stellt Heizkissen her, die mit einem elektrischen Drehschalter ein- und ausgeschaltet werden. Sowohl das Heizkissen als auch die Drehschalter werden von A produziert, sind mit der Marke des A versehen und werden grundsätzlich nur zusammen abgegeben. B montiert nun an das Heizkissen des Konkurrenten K einen Drehschalter des A, der auch entsprechend gekennzeichnet ist. Nach RG aaO. liegt darin eine Markenverletzung, wenn der Verkehr annehmen würde, auch das Heizkissen stamme von A. Ob eine solche Vorstellung besteht, ist freilich im Einzelnen zu untersuchen und kann zum Beispiel produkt- und branchenabhängig sein.

McFlurry/Cornetto

2. Nutzen als Marke

Das Benutzen setzt weiterhin eine Verwendung des Zeichens als Marke voraus. Es handelt sich um eine ungeschriebene Voraussetzung. Die deutschen Gerichte sprechen in solchen Fällen nach wie vor davon, dass es an einer „markenmäßigen Benutzung“ fehlt, BGH vom 28.4.2016 (Kinderstube), GRUR 2016, 1300, 1303 f.; OLG Frankfurt a.M. vom 2.6.2022 (BLESSED), GRUR 2022, 1534 Rn. 7. Der Ausdruck wird hier auch im Weiteren verwendet, weil er eingängig ist und weil sich die Vorlesung auf das deutsche Recht bezieht. Außerdem lässt sich so der markenmäßige Gebrauch vom Erfordernis des Benutzens im geschäftlichen Verkehr klar trennen.

BGH vom 6.12.2001 (Festspielhaus), GRUR 2002, 814 ff.: Der Kläger war Inhaber der Marke „Festspielhaus München – Kobold e.V.“ für den Betrieb eines Veranstaltungsortes und -raumes in München mit dem Ziel, kulturelle Dienstleistungen in den Bereichen Fest, Theater, Tanz, Musik und Spiel durchzuführen. Der Beklagte führte öffentliche Veranstaltungen durch und warb dafür unter anderem unter Bezeichnung „Festspielhaus D-Straße 33“. Es war in den Augen des BGH anzunehmen, dass die von der Werbung angesprochenen Personen die Angabe „Festspielhaus D-Straße 33“ lediglich als Hinweis auf den Veranstaltungsort und nicht als geschäftliche Herkunftsbezeichnung verstanden wurde.

Der EuGH verwendet den Ausdruck „markenmäßig“ dagegen nicht, zieht in der Sache aber vergleichbare Anforderungen heran. Er fragt, ob das Zeichen für Produkte des Verletzers kommerziell verwendet wird und ob diese Verwendung geschützte Markenfunktionen beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte, EuGH vom 23.3.2010 (Google France) – Rs. C-236/08 bis C-238/08, C-236/08, C-237/08, C-238/08, GRUR 2010, 445, 448 Rn. 76 f. Als geschützte Markenfunktionen nennt EuGH vom 18.6.2009 (L’Oreal) – Rs. C-487/07, GRUR 2009, 756, 761 Rn. 58 vor allem die Herkunftsfunktion, daneben aber auch die Qualitätsgewährleistungs-, Kommunikations-, Investitions- und Werbefunktion.

An einer markenmäßigen Verwendung fehlt es insbesondere, wenn Medien über Unternehmen oder Produkte berichten und dabei auf Marken Bezug nehmen. Häufig wird in solchen Fällen auch das Handeln im geschäftlichen Verkehr (siehe unten) abzulehnen sein. Scheidet eine markenmäßige Verwendung aus, so können dem betroffenen Inhaber des Markenrechts deliktische Ansprüche zustehen, insbesondere aus **§ 823 Abs. 1 BGB** (Recht am Unternehmen).

- In BGH vom 10.11.1987 (Nitratgehalt), VersR 1988, 1182 f. hatte eine Fernsehreportage Kritik an nitratbelastetem Mineralwasser geübt. Sie erhob die Forderung, dass auf Etiketten von Mineralwasserflaschen künftig auch der Nitratgehalt angegeben wird. Gleichzeitig zeigte sie bildschirmfüllend das Etikett einer bestimmten Mineralwasserflasche. Markenrechtliche Ansprüche kamen nicht in Betracht.
(Für das Äußerungsrecht stellte sich die Frage, welche Aussage die Fernsehreportage aufgestellt hatte. Der BGH sah im Gesamtgehalt der Reportage die Aussage, das Wasser der gezeigten Marke sei nitratbelastet.)
- Aus demselben Grund schieden markenrechtliche Ansprüche in BGH vom 17.4.1984 (Mordoro), BGHZ 91, 117 ff. (abermals der VI. Senat) aus. Im Streitfall ging es um eine als „Anti-Werbung“ satirisch verfremdete Zigarettenreklame.
(Der BGH sah die Werbung äußerungsrechtlich als zulässig an. Die schutzwürdigen Interessen des betroffenen Markeninhabers sind aber gegebenenfalls mit anderen Interessen abzuwägen, was allzu trennscharfe Grenzen ausschließt. Im Streitfall gab der BGH der Meinungsfreiheit und dem Allgemeininteresse an der öffentlichen Auseinandersetzung mit Gesundheitsgefahren den Vorrang, doch durfte der Betroffene nur in den Mittelpunkt der Kritik gestellt werden, soweit das unter Abwägung auch seiner wirtschaftlichen Interessen sachlich vertretbar erschien.)

IV. Geschäftlicher Verkehr

Der Anspruch beschränkt sich auf Nutzungen, die „im geschäftlichen Verkehr“ erfolgen, § 14 Abs. 2 MarkenG. Unter Handeln im geschäftlichen Verkehr wird heute jede Tätigkeit verstanden, die irgendwie der Förderung eines beliebigen Geschäftszwecks dient, der auch ein fremder sein kann. Der geschäftliche Verkehr ist ansonsten der Gegenbegriff zum „nichtgeschäftlichen“ Verkehr.

Im Wettbewerbsrecht besteht Einigkeit, dass rein innerbetriebliche Vorgänge ohne unmittelbare Außenwirkung nicht in den geschäftlichen Verkehr fallen. Im Markenrecht ist insoweit dagegen Vorsicht geboten. Insbesondere fallen die in § 14 Abs. 3 Nr. 1, Nr. 2 Alt. 2, Abs. 4 Nr. 1, Nr. 2 Alt. 2 MarkenG geregelten Vorbereitungshandlungen nach der Systematik des MarkenG bereits in den geschäftlichen Verkehr.

Geschäftliche Tätigkeit lässt sich weiterhin negativ zur privaten (= nichtunternehmerischen) oder amtlichen Betätigung abgrenzen. BGH vom 12.2.1998 (Rolex-Uhr mit Diamanten), GRUR 1998, 696 f.

Wer bei eBay Produkte anbietet, unterliegt den strengen markenrechtlichen Anforderungen (und kann von eifrigen Rechtsanwälten abgemahnt werden), wenn er die Grenze der privaten Tätigkeit überschreitet und folglich bereits unternehmerisch beziehungsweise im geschäftlichen Verkehr tätig ist. Der Verkauf persönlicher Artikel über eine Internetplattform begründet für sich noch keine Unternehmenseigenschaft. OLG Frankfurt a.M. vom 22.7.2004 (Cartierschmuck), GRUR 2004, 1042 f. hat eine unternehmerische Verkaufstätigkeit aber bejaht, wenn ein eBay-Mitglied die privaten Verkaufsinteressen einer größeren Anzahl dritter Personen bündelt und damit ein Handelsvolumen erreicht, das ihm auf der Handelsplattform eBay eine besondere Beachtung verschafft. Fischer, Zur Abgrenzung von privatem und unternehmerischem Handeln auf Auktionsplattformen im Internet, WRP 2008, 193 ff.

Nach BGH vom 11.3.2004 (Internetversteigerung I), BGHZ 158, 236 Rn. 43 sind an das Handeln im geschäftlichen Verkehr im Markenrecht keine hohen Anforderungen zu stellen. Auch derjenige, der nur Gegenstände in

einer Internetauktion erwirbt, um sie mit Gewinn weiterzuveräußern, handelt danach im geschäftlichen Verkehr. Ebenso kann das häufige Auftreten mancher Anbieter als Versteigerer bereits auf eine geschäftliche Tätigkeit hinweisen.

V. Verstoß gegen § 14 Abs. 2 MarkenG

§ 14 Abs. 2 Nr. 1 – 3 MarkenG normieren drei verschiedene Tatbestände. Die **drei Tatbestände müssen strikt voneinander getrennt werden**. Sie stellen in unterschiedlicher Weise darauf ab, ob und in welchem Umfang die in Streit stehenden Zeichen und die mit den Zeichen gekennzeichneten Produkte miteinander identisch sind oder einander ähnlich sind.

1. Doppelidentität, § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG

Sind das Zeichen und die Marke sowie die beiderseits betroffenen Waren oder Dienstleistungen identisch, so greift **§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG** ein. Die Vorschrift hat einen klarstellenden Charakter. Sie hat Bedeutung für eindeutige Fälle.

2. Verwechslungsgefahr, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG

Markenrechtliche Ansprüche entstehen aber auch bereits dann, wenn keine Identität zwischen Zeichen und Marke und den durch sie erfassten Produkten besteht, aber gleichwohl Verwechslungsgefahr gegeben ist, **§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG**.

Die Verwechslungsgefahr wird von der Rechtsprechung anhand von Anforderungen geprüft, die große Exaktheit suggerieren. Tatsächlich laufen diese Anforderungen freilich auf das genaue Gegenteil und im Ergebnis auf eine weitgehende „Instinktjurisprudenz“ hinaus. Die Bedenken gegen diese Judikatur werden im Weiteren ausgeklammert und sind kein Bestandteil des Examensstoffs.

Die weitere Darstellung der Prüfung, ob Verwechslungsgefahr besteht, orientiert sich an *Hacker*, Markenrecht, 4. Auflage 2016, Rn. 436 ff.

a. Anforderungen im Überblick

Verwechslungsgefahr kann eintreten, wenn die Produkte identisch und das Zeichen und die Marke ähnlich oder die Produkte ähnlich und das Zeichen und die Marke identisch oder sowohl Produkte als auch das Zeichen und die Marke ähnlich sind. Entscheidend ist eine einzel Fallbezogene Ähnlichkeitsprüfung.

Die Verwechslungsgefahr „für das Publikum“ ist nicht empirisch zu ermitteln (durch Befragen der einschlägigen Verkehrskreise), sondern eine juristische Größe. Es handelt sich um eine Rechtsfrage. Die Rechtsprechung orientiert sich insoweit an bestimmten, von ihr selbst entwickelten Erfahrungssätzen und an einem normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.

Maßgebend sind drei Faktoren: (1) die Kennzeichnungskraft der Marke Zeichen, (2) der Grad der Produktähnlichkeit und schließlich (3) der Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen. Die drei Kriterien stehen nach der

Rechtsprechung in einer Wechselbeziehung zueinander, EuGH vom 22.6.1999 (Lloyd) Rs. C-342/97, GRUR Int. 1999, 734, 736 Rn. 19. So soll zum Beispiel ein geringerer Grad an Produktähnlichkeit durch einen höheren Grad an Zeichenähnlichkeit ausgeglichen werden und umgekehrt. Maßgebend ist eine abschließende Gesamtabwägung.

b. Kennzeichnungskraft der Marke

Die Kennzeichnungskraft ist die Eignung einer Marke, die Herkunft der gekennzeichneten Produkte zu kennzeichnen und diese Produkte damit von denen anderer Unternehmer zu unterscheiden. Je höher die Kennzeichnungskraft der Marke ist, umso eher ist eine Verwechslungsgefahr anzunehmen.

Die Überlegung ergibt Sinn, wenn man sie mit Konkurrentenschutzüberlegungen rechtfertigt. Der Konkurrent soll nicht vom einem Ruf profitieren können, den ein anderer durch die Güte seiner Waren oder durch kostspielige Reklame begründet hat. Die Schutzwürdigkeit des anderen steigt wiederum, je nachhaltiger er seinen Ruf durch erfolgreiche Tätigkeit oder Werbeinvestitionen gesteigert hat.

Nach BGH vom 11. November 1958 (Quick), BGHZ 28, 320, 327 hat der Inhaber eines Kennzeichens mit überragender Verkehrsgeltung ein berechtigtes Interesse daran, „dass ihm seine unter großem Aufwand von Zeit und Geld erworbene Alleinstellung erhalten bleibt und alles vermieden wird, was die Eigenart und den kennzeichnenden Charakter seiner Kennzeichnung verwässern und damit die auf deren Einmaligkeit beruhende starke Werbewirkung beeinträchtigen könnte“.

Die Gerichte unterscheiden zwischen durchschnittlicher, starker und schwacher Kennzeichnungskraft.

Durchschnittliche Kennzeichnungskraft ist der Regelfall. Das sind Marken, die von Hause aus, also unabhängig von jeder Benutzung im Markt, uneingeschränkt geeignet sind, die betreffenden Produkte in ihrer betrieblichen Herkunft zu individualisieren.

Starke Kennzeichnungskraft haben Marken, die über längere Zeit intensiv im Markt benutzt werden und dadurch eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit erlangt haben, BGH vom 28.8.2003 (Kinder), GRUR 2003, 1040, 1044. Wenn solche Marken unerlaubt benutzt werden, dann liegt die Verwechslungsgefahr besonders nahe. Darauf, dass der Verbraucher in solchen Fällen die Zeichen gerade nicht miteinander verwechseln kann, kommt es nicht an (siehe oben). Beispiel BPatG vom 23.6.2004 (NATALLA/Nutella), GRUR 2005, 777, 778.

Schwache Kennzeichnungskraft haben Marken, die einen deutlich beschreibenden Anteil aufweisen und auch sonst wenig unterscheidungskräftig sind. Beispiel: „AntiVirus“ und „AntiVir“. BGH vom 20.3.2003 (AntiVir/AntiVirus), GRUR 2003, 963, 964 f. hat die Verwechslungsgefahr im Ergebnis abgelehnt, obwohl identische Produkte (Antivirenprogramme für Computer) infrage standen.

c. Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen

Das Markenrecht geht davon aus, dass die Verwechslungsgefahr umso eher zu bejahren ist, je ähnlicher die betroffenen Produkte einander sind. Sie ist also am

stärksten, wenn die Produkte „*identisch*“ sind. Andererseits ist Verwechslungsgefahr zu verneinen, wenn die Produkte einander nicht einmal „*ähnlich*“ sind.

Für die Ähnlichkeit ist maßgebend, ob die Produkte so enge Berührungspunkte miteinander aufweisen, dass die beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein könnten, die gekennzeichneten Produkte stammten aus demselben oder gegebenenfalls von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen. Dies ist anhand aller Umstände zu beurteilen, zum Beispiel anhand der Beschaffenheit der Produkte, ihrer regelmäßigen betrieblichen Herkunft, ihres Verwendungszwecks, ihrer Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung etc.

Die Gerichte beurteilen die Ähnlichkeit großzügig. BGH vom 16.11.2000 (Evian/Revian), GRUR 2001, 507, 508 hat zum Beispiel die Ähnlichkeit von Wein und Mineralwasser bejaht, ebenso BGH vom 22.9.2005 (coccodrillo) GRUR 2006, 60, 61 für Bekleidungsstücke und Schuhe.

Als nicht mehr ähnlich wurden dagegen eingestuft italienische Weine und italienische Teigwaren, BGH vom 13.11.1997 (Garibaldi), GRUR 1999, 158, sowie Zigarren und Verpflegungsdienstleistungen, EuGH vom 25.1.2007 (Adam Opel/Autec) – Rs. C-48/05, GRUR 2007, 318, 320.

d. Ähnlichkeit von Zeichen und Marke

Für die Beurteilung, ob das Zeichen und die Marke einander ähnlich sind, kommt es auf den Gesamteindruck an. Der Gesamteindruck ist in klanglicher, bildlicher und begrifflicher Hinsicht zu beurteilen.

Soweit Bezeichnungen infrage stehen, ist es beispielsweise wichtig, ob es sich um Fantasiewörter oder um Begriffe mit klarer Bedeutung handelt. Im letzten Fall können bereits einzelne Buchstaben die Ähnlichkeit ausschließen. Beispiele: Uwe Schwien; Pappi und Pippi; „Höschen“.

Zur Ähnlichkeit der Wortmarke „Goldbär“ und den goldenen Schokoladenbären von Lindt BGH vom 23.9.2015 (Goldbären), BGHZ 207, 71 ff.; *Grabucker* WRP 2015, 1060 ff. Nach BGH aaO. ist eine Zeichenähnlichkeit zwischen einer Wortmarke („Goldbären“) und einer dreidimensionalen Gestaltung (in Goldfolie eingewickelte Schokoladenfigur) nicht von vornherein ausgeschlossen. Sie kann sich aber weder in klanglicher noch in bildlicher Hinsicht ergeben. Über die Ähnlichkeit darf weder ein Motivschutz begründet noch eine uferlose Ausweitung des Schutzbereichs der Wortmarke vorgenommen werden. Im Streitfall lehnte der BGH einen marken- und wettbewerbsrechtlichen Schutz ab.

e. Gesamtabwägung, Beispiel

Im Rahmen einer Gesamtabwägung ist schließlich zu beurteilen, ob die Verwechslungsgefahr aufgrund der angestellten Einzelprüfungen zu bejahen ist oder nicht.

- Duplo: identische Bezeichnungen, aber unähnliche Waren, nämlich Schokoladenriegel und Kinderbausteine; keine Verwechslungsgefahr.
- Kit-Kat und Kite-Kat: ähnliche Bezeichnungen, aber unähnliche Waren, nämlich Schokolade und Katzenfutter.

Beispiel: Im Streitfall von EuGH vom 11.11.1997 (Sabel) – Rs. C-251/95, Slg. 1997 I, S. 6191 ff. war die Marke Sabel unter anderem für diverse Schmuckartikel eingetragen worden. Für die Firma Puma waren dagegen bereits zwei springende Raubkatzen eingetragen unter anderem für Leder und Lederimitationen, Waren daraus (Taschen) und für Bekleidungsstücke beziehungsweise für Juwelierwaren und Schmuckwaren.

BGH vom 29.6.1995 (Springende Raubkatze), GRUR 1996, 198 ff. lehnte eine Verwechslungsgefahr ab und stützte sich dazu maßgeblich auf die eher geringe Kennzeichnungskraft des betroffenen Zeichens. Es sei auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens abzustellen. Es sei nicht zulässig, ein Element einer Gesamtbezeichnung herauszugreifen und die Prüfung der Verwechslungsgefahr nur auf dieses Element zu beschränken. An die Verwechslungsgefahr seien strenge Anforderungen zu stellen, wenn sich die Zeichenbestandteile an einen beschreibenden Inhalt anlehnten und wenig verfremdende Fantasie aufwiesen. Bei der Darstellung der springenden Raubkatze handele es sich um einen Zeichenbestandteil, der der Natur entnommen sei und die für Raubkatzen typische Sprungbewegung wiedergebe.

Der EuGH schloss sich dem im Ergebnis an. Die ältere Marke habe keine besondere Verkehrsgeltung und bestehe aus einem Bild, das wenig verfremdende Fantasie aufweise. Daher reiche die bloße Ähnlichkeit in der Bedeutung nicht aus, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.

3. Bekanntheitsschutz, § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG

Der Gebrauch eines identischen oder ähnlichen Zeichens kann weiterhin gegen **§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG** verstoßen.

a. Bekanntheit

Der Schutz setzt voraus, dass die Marke „*im Inland bekannt*“ ist. „Bekanntheit“ setzt nach der Judikatur des EuGH voraus, dass die Marke „einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist“, EuGH vom 14.9.1999 (General Motors) – Rs. C-375/97, Slg. 1999 I, S. 5421 ff. Rn. 26. Dabei kommt es auf den Verkehrskreis an, der die mit der Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen nachfragt, also – je nach Art der vermarkteten Ware oder Dienstleistung – die breite Öffentlichkeit oder ein spezielles Publikum, zum Beispiel ein bestimmtes Milieu. Die Bekanntheit ist anhand aller relevanten Umstände des Falles zu beurteilen, insbesondere nach dem Marktanteil der Marke, nach der Intensität, der geografischen Ausdehnung und der Dauer ihrer Benutzung sowie dem Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat, EuGH vom 14.9.1999 (General Motors) – Rs. C-375/97, Slg. 1999 I, S. 5421 ff. Rn. 27. Die Bekanntheit ist unabhängig davon zu beurteilen, welchen Abstand die infrage stehenden Waren oder Dienstleistungen voneinander haben, und sie ist nicht an einen bestimmten Prozentsatz gebunden.

b. Ausnutzung, Beeinträchtigung

Weiterhin ist erforderlich, dass die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund „*in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt*“. Die

Gerichte haben diese Vorgaben weiter ausdifferenziert und sprechen von „Rufausbeutung/-ausnutzen“ (Ausbeuten der Wertschätzung und/oder der Unterscheidungskraft), „Verwässerung“ (= Beeinträchtigen der Unterscheidungskraft), „Rufschädigung“ (= Beeinträchtigen/Herabsetzen der Wertschätzung) und).

Als klassische Fälle der „Ausnutzung“ wären etwa zu nennen:

- Ein Wettbewerber nennt seine Herrenkosmetikserie und Schuhputzartikel Dimple und nimmt so auf das Exklusivimage des Whiskyherstellers Bezug. BGH vom 29.11.1984 (Dimple), BGHZ 93, 96 ff. (zu § 1 UWG 1909) hat darin ein unzulässiges Ausbeuten des fremden Exklusivimages gesehen und Schutz zugesprochen, soweit „Dimple“ für Herrenkosmetik verwendet wurde, da das geschäftliche Image von Exklusivwhisky auf solche Produkte übertragbar sei. Gegen die Verwendung für Schuhputzartikel wurde dagegen kein Schutz gewährt.
- Noch weiter ging die Rolls-Royce-Entscheidung. BGH vom 9.12.1982 (Rolls-Royce), BGHZ 86, 90 ff. (ebenfalls zu § 1 UWG 1909) hielt eine Whiskywerbung für unzulässig, die zwei Männer beim Kartenspiel zeigt, die auf den Kotflügeln eines Rolls-Royce saßen. Die Kühlerfigur, das Emblem „RR“ und der charakteristische Kühlergrill waren deutlich sichtbar.
- Anders und sehr großzügig hat dagegen die Lila-Postkarte-Entscheidung geurteilt. Die Beklagte (B) produziert und vertreibt Postkarten. Zu ihrem Angebot gehört eine Karte, die eine violette Grundfarbe hat und mit folgendem Text beschriftet ist: „Über allen Wipfeln ist Ruh, irgendwo blökt eine Kuh. Muh!, Rainer Maria Milka“. Der Schokoladenhersteller Milka sah darin eine markenrechtliche Rufausbeutung. Der BGH bejahte ein Ausnutzen der Unterscheidungskraft. Der scherzhafte Charakter, den die B mit der Gestaltung der Postkarte erreichen wolle, sei nur dadurch zu erreichen, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Anspielung auf die Marken der Klägerin erkennen. Die Ausbeutung sei aber nicht „unlauter“, weil die humoristisch-satirische Gestaltung der Postkarte durch die Kunstfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) gerechtfertigt sei, BGH vom 3.2.2005 (Lila-Postkarte), GRUR 2005, 583, 584 f.

Der Wettbewerber muss aber auch „Beeinträchtigungen“ fürchten.

Die Beeinträchtigung liegt bereits vor, wenn die Unterscheidungs- und Kennzeichnungskraft der Marke verwässert wird. Beispiel: Spiegel/Spargel

Beeinträchtigungen können auch eine Herabsetzung sein. Ein deutliches Beispiel zeigt der BMW-Fall. Ein Juxartikelhersteller vertreibt Aufkleber, die wie das BMW-Emblem aussehen, auf denen aber „Bums mal wieder“ steht. BGH vom 3.6.1986 (BMW), BGHZ 98, 94 ff. hat keinen Schutz gewährt. Nach Ansicht der Richter muss ein Unternehmen vermeintliche oder echte Scherze hinnehmen, solange keine konkrete Gefahr wirtschaftlicher Nachteile droht. Die Entscheidung stammt vom VI. Senat, der für Haftungs-, nicht aber für Wettbewerbsachen zuständig ist. Dagegen hat BGH vom 10.02.1994 (Markenverunglimpfung I), BGHZ 125, 91 ff. in einem vergleichbaren Fall über das Markenrecht Schutz zugesprochen.

VI. Schranke

§ 23 MarkenG normiert einen Erlaubnistatbestand (Schranke) für bestimmte Handlungen, die sonst markenrechtlich möglicherweise unzulässig wären. Die

Vorschrift fußt auf dem Gedanken, dass die Schutzinteressen des Markeninhabers zurücktreten müssen, falls ansonsten Benutzungen unmöglich würden, auf die andere angewiesen sind oder an denen zumindest im konkreten Verwendungsfall ein überwiegendes Nutzungsinteresse Dritter anzuerkennen ist, *Boddien* in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Auflage 2023, § 23 MarkenG Rn. 4. Die Vorschrift ist nur und erst zu prüfen, wenn alle übrigen Voraussetzungen einer Markenrechtsverletzung erfüllt sind. In der Praxis wird die Vorschrift aber manchmal gemeinsam oder sogar anstelle einer der übrigen Voraussetzungen geprüft.

Im Einzelnen erlaubt § 23 MarkenG

- die Benutzung von Name und Adresse, § 23 Nr. 1 MarkenG,
- produktbeschreibende Angaben, § 23 Nr. 2 MarkenG,
- Bestimmungsangaben, insbesondere Hinweise auf die Bestimmung als Zubehör oder Ersatzteil, § 23 Nr. 3 MarkenG.

Die Benutzung darf außerdem nicht gegen die „*guten Sitten*“ verstoßen. Die Entscheidung darüber erfordert eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände des Einzelfalls, BGH vom 1.12.2010 (Perlentaucher), GRUR 2011, 134, 139 Rn. 60.

VII. Wiederholungs- u. Erstbegehungsgefahr, Passivlegitimation

Für den markenrechtlichen Unterlassungsanspruch gelten im Übrigen die allgemeinen Maßstäbe. Der Anspruch setzt Wiederholungs- oder Erstbegehungsgefahr voraus. Die Wiederholungsgefahr ist zu vermuten und kann nur durch eine strafbewehrte Unterlassungsverpflichtung ausgeräumt werden.

Der Anspruch richtet sich zum einen gegen den „*Benutzer*“ des verletzenden Zeichens. Wer Benutzer ist, bestimmt sich maßgeblich nach § 14 Abs. 3 MarkenG. Die Vorschrift erfasst unter anderem

den Hersteller, der „*das Zeichen auf Waren oder ihrer Aufmachung oder Verpackung anbringt*“, § 14 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG,

den Händler, der „*unter dem Zeichen Waren anbietet, in den Verkehr bringt oder zu den genannten Zwecken besitzt*“, § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG,

den Importeur und den Exporteur, die „*unter dem Zeichen Waren einführen oder ausführen*“, § 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG.

Der Anspruch richtet sich zum anderen gegen den „*Inhaber des Betriebs*“, § 14 Abs. 7 MarkenG, sowie gegen den „*Störer*“, § 1004 Abs. 1 Satz 2 BGB analog.

Der Anbieter von **Hostingdiensten**, auf dessen Plattform private und gewerbliche Anbieter Waren im Internet einstellen und versteigern können, genießt nach **Art. 6 Abs. 1 DSA** (Fechner/Mayer Medienrecht, 19. Auflage 2025/26, Nr. 31) weitreichende Haftungsprivilegien.

Wenn ein Nutzer gefälschte Markenware (hier: falsche ROLEX-Uhren) zur Versteigerung auf die Plattform einstellt, so reicht dies nicht aus, um den Hostinganbieter als Täter einer Markenverletzung anzusehen. Seine Haftung als Teilnehmer an der durch den Anbieter begangenen Markenverletzung setzt zumindest bedingten Vorsatz voraus, BGH vom 11.3.2004 (Internet-Versteigerung I), BGHZ 158, 232 ff. Rn. 45.

Für die Haftung als Störer ist zu beachten, dass es dem Diensteanbieter nicht zuzumuten ist, jedes in einem automatisierten Verfahren unmittelbar ins Internet gestellte Angebot darauf zu überprüfen, ob Schutzrechte Dritter verletzt werden. Wird einem Diensteanbieter aber ein Fall einer Markenverletzung bekannt, muss er nicht nur das konkrete Angebot unverzüglich sperren, sondern auch technisch mögliche und zumutbare Maßnahmen ergreifen, um Vorsorge dafür zu treffen, dass es nicht zu weiteren entsprechenden Markenverletzungen kommt, BGH vom 11.3.2004 (Internet-Versteigerung I), BGHZ 158, 232 ff. Rn. 59.

§ 11: GESCHÄFTLICHE BEZEICHNUNGEN

A. Unternehmenskennzeichen

Das Markenrecht regelt weiterhin den Schutz von „*Unternehmenskennzeichen*“, §§ 1 Nr. 2, 5 Abs. 2 MarkenG.

I. Unternehmen, Geschäftsbetrieb

Ein Unternehmenskennzeichen ist ein Zeichen für ein „*Unternehmen*“. Es kann darüber hinaus auch ein Zeichen für einen „*Geschäftsbetrieb*“ sein, also für eine Art Unternehmensteil, sofern dieser Unternehmensteil im Geschäftsverkehr als selbstständige Einheit in Erscheinung tritt, *Hacker*, Markenrecht, 4. Auflage 2016, Rn. 807 mwN.

Das Unternehmenskennzeichen ist im Unterschied zur Marke kein Zeichen für „Waren oder Dienstleistungen“ und im Unterschied zum Werktitel (dazu später) kein Zeichen für ein bestimmtes „Werk“.

II. Zeichen mit originärer Namensfunktion, § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG

Nach § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG kann ein Name, eine Firma oder eine besondere Bezeichnung ein Unternehmenskennzeichen sein.

1. Name, Firma, besondere Bezeichnung

Der „*Name*“ im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG ist ein Zeichen, das jemanden identifiziert. Ein Name ist subjektbezogen, meint also eine bestimmte Person oder eben ein bestimmtes Unternehmen beziehungsweise den dahinter stehenden Unternehmensträger, etwa eine GmbH oder eine AG.

Die „*Firma*“ ist ein Sonderfall des Namens, nämlich der Name des Kaufmanns, unter dem er sein Handelsgewerbe betreibt, § 17 Abs. 1 HGB. Inhalt und Zulässigkeit der Firma bestimmen sich nach Handelsrecht.

Die Unterscheidung zwischen „*Name*“ und „*Firma*“ hat mit der Reform des Firmenrechts im Jahr 2000 an Relevanz verloren. Auch die Firmenbezeichnung setzt seitdem voraus, dass die Firma – wie ein Name – zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet ist und Unterscheidungskraft besitzt, § 18 Abs. 1 HGB. Inhaltlich unterscheidet sie sich vom „Namen“ nur noch durch den Rechtsformzusatz, § 19 HGB. Für nichtkaufmännische Unternehmen, zum Beispiel für freiberufliche Praxen, gilt das Firmenrecht nicht.

Die „*besondere Bezeichnung*“ ist dagegen objektbezogen, *Nordemann-Schiffel* in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Auflage 2023, § 5 MarkenG Rn. 28. Typische Beispiele sind Etablissementsbezeichnungen, etwa von Gaststätten, Hotels, Apotheken und ähnlichen Betrieben. Beispielsweise kann ein einzelnes Unternehmen für mehrere Betriebe jeweils eigene besondere Bezeichnungen verwenden, etwa für verschiedene Hotels der gleichen Kette.

2. Namensfunktion

§ 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG setzt durchweg voraus, dass die betreffenden Zeichen von vornherein eine Namensfunktion haben, das heißt von vornherein eine hinreichende Unterscheidungskraft haben und ihrer Art nach geeignet sind, im Verkehr auf ein Unternehmen oder eine Betriebsstätte hinzuweisen.

Dies wird von der Vorschrift nicht ausdrücklich ausgesprochen, ergibt sich weitgehend aber bereits aus den von ihr verwendeten Begriffen. Insbesondere ist ein „Name“, der nicht zur Unterscheidung und Identifizierung einer bestimmten Person taugt, eben kein Name. Zugleich ergibt sich die Beschränkung auf Zeichen mit Namensfunktion aus dem Gegenschluss zu § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG. Satz 2 trifft eine spezielle Regelung für Zeichen, denen eine Namensfunktion jedenfalls nicht von vornherein innewohnt. Siehe auch *Hacker*, Markenrecht, 4. Auflage 2016, Rn. 815, Rn. 820.

Per se unterscheidungs- und hinweisgeeignet sind zum Beispiel „Mercedes-Benz“ oder „Alexander Kleinprinz“. Beides sind Bezeichnungen, die aufmerken lassen und haften bleiben (selbst wenn „Mercedes Benz“ unbekannt wäre), und damit ohne jeden Zweifel Namen. Im Übrigen werden jedoch an die Namensfunktion keine hohen Anforderungen gestellt. Die erforderliche Unterscheidungskraft und die Hinweiseignung fehlen aber bei rein beschreibenden Angaben, BGH vom 20.1.2003 (Festspielhaus II), GRUR 2003, 792, 793. Rein beschreibende Angaben fallen nicht unter § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG und können einen markenrechtlichen Schutz nur nach den weitergehenden Anforderungen von § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG (siehe unten) erlangen.

Als von Hause aus unterscheidungs- und hinweiskräftig wurde zum Beispiel die Bezeichnung „Pic Nic“ für einen Imbissbetrieb angesehen. Bezeichnungen, die aus der Umgangssprache entlehnt werden, können jedenfalls dann eine hinreichende Unterscheidungskraft haben, wenn ihre Verwendung dem üblichen Gebrauch nicht entspricht, BGH vom 6.5.1993 (Pic Nic), GRUR1993, 923.

Dagegen hat der BGH den Ausdruck „Leasing Partner“ als Bezeichnung für einen Geschäftsbetrieb, der sich mit der Durchführung von Leasinggeschäften befasst, als beschreibend und nicht hinreichend unterscheidungskräftig angesehen. Das Wort „Leasing“ sei inzwischen sowohl in der deutschen Umgangssprache als auch in Firmenbezeichnungen der Leasingbranche so gebräuchlich, dass es zur Kennzeichnung eines Leasing-Unternehmens ungeeignet sei. Auch das Wort „Partner“ besitze keinen ausreichenden Hinweischarakter. Zugleich habe auch die Kombination der beiden Ausdrücke lediglich einen beschreibenden Charakter, BGH vom 7.3.1991 (Leasing Partner), GRUR 1991, 556, 557.

3. Entstehung und räumliche Reichweite des markenrechtlichen Schutzes

Unternehmenskennzeichen im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG erlangen den markenrechtlichen Schutz, sobald sie in Benutzung genommen werden. Es ist im Unterschied zu Marken weder eine Registrierung (ein entsprechendes Register gibt es nicht, wenn man vom Handelsregister absieht) noch das Erlangen einer Verkehrsgeltung erforderlich.

Der Schutz erfasst in räumlicher Hinsicht grundsätzlich das gesamte Bundesgebiet. Etwas anderes gilt aber, wenn das bezeichnete Unternehmen nach Sinn und Zuschnitt nur lokal oder regional tätig und nicht auf Expansion ausgelegt ist. In einem solchen Fall ist der territoriale Schutzbereich entsprechend beschränkt und örtlich auf das Wirkungsgebiet des Unternehmens beschränkt, BGH vom 22.7.2004 (soco.de), GRUR 2005, 262, 263; *Hacker*, Markenrecht, 4. Auflage 2016, Rn. 821 f.

III. Zeichen ohne originäre Namensfunktion, § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG

Zeichen, die sich auf ein Unternehmen oder eine Betriebsstätte beziehen, aber nicht per se hinweis- und unterscheidungskräftig sind und deshalb weder ein Name, eine Firma noch eine besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs sind, regelt **§ 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG**. Die Vorschrift spricht von „*Geschäftsabzeichen*“ und von „*sonstigen, zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebs von anderen Geschäftsbetrieben bestimmten Zeichen*“. Diese Kennzeichen erlangen einen markenrechtlichen Schutz, wenn und sobald sie „als Kennzeichen des Geschäftsbetriebs“ Verkehrsgeltung erlangen. Es gelten dieselben Voraussetzungen wie im Rahmen von § 4 Nr. 2 MarkenG, *Hacker*, Markenrecht, 4. Auflage 2016, Rn. 820. Die ursprünglich fehlende Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft kann also durch eine Verkehrsgeltung erworben werden.

Beispiele sind „Bayerische Motorenwerke (BMW)“ und „Deutsche Bank“. Diese Bezeichnungen hatten ursprünglich einen beschreibenden Charakter und sind deshalb kein „Name“, haben aber die Namensfunktion aufgrund ihrer Verkehrsgeltung erlangt.

Der Schutz nach § 5 Abs. 2 Satz 2 MarkenG reicht räumlich so weit, wie die Verkehrsbekanntheit geografisch reicht. Wenn die Bezeichnung beispielsweise nur in Süddeutschland bekannt ist, dann genießt sie für Norddeutschland keinen Schutz. In zeitlicher Hinsicht beginnt der Schutz mit dem Erreichen der Verkehrsbekanntheit und dauert so lange an, wie die Verkehrsbekanntheit besteht.

IV. Ansprüche, Verwechslungsgefahr

Die Schutzansprüche des Berechtigten bestimmen sich nach **§ 15 MarkenG**. Ihm steht ein ausschließliches Recht an der geschäftlichen Bezeichnung zu (**§ 15 Abs. 1 MarkenG**), dessen Verletzung Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche auslösen kann, **§ 15 Abs. 4, Abs. 5 MarkenG**. Der Anspruch setzt Priorität (**§ 6 Abs. 3 MarkenG**) und Verwechslungsgefahr (**§ 15 Abs. 2 MarkenG**) oder unlauteres Ausbeuten oder Herabsetzen (**§ 15 Abs. 3 MarkenG**) voraus. Im Weiteren soll nur auf die Verwechslungsgefahr eingegangen zu werden, die Rufausbeutung folgt denselben Regeln wie bei den Marken.

Maßgebend für Verwechslungsgefahr (**§ 15 Abs. 2 MarkenG**) ist ähnlich wie bei den Marken eine schwierige Abwägung. Es kommt auf die Kennzeichnungskraft der Schutz beanspruchenden Bezeichnung, die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Bezeichnungen und die Branchennähe an. Die

einzelnen Elemente stehen in einer Wechselbeziehung. Der Branchennähe kommt die größte Bedeutung zu. Sind die Beteiligten direkte Konkurrenten (= identische Branche), so kommt eine Verletzung auch schon dann in Betracht, wenn die Ähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft weniger stark ausgeprägt sind. Umgekehrt setzt der rechtliche Schutz eine umso stärkere Kennzeichnungskraft des Unternehmenskennzeichens und eine umso höhere Ähnlichkeit mit dem anderen Zeichen voraus, je mehr sich die Branchen der beteiligten Unternehmen von einander unterscheiden. In Extremfällen ist trotz fast identischer Bezeichnungen aufgrund des Branchenabstands ein Verwechseln ausgeschlossen.

BGH vom 29.10.1992 (Columbus), BGHZ 120, 103 ff. hat eine Verwechslungsgefahr abgelehnt für das Verhältnis zweier Unternehmen, die beide im Raum München ihre Geschäftstätigkeit aufnahmen. Die eine war die „Columbus International GmbH“ und handelte mit Kfz-Zubehör, die andere war die Columbus Capital Vermögensanlagen GmbH. Wenn völlig unterschiedliche Geschäfte betrieben werden, so ist Verwechslungsgefahr in aller Regel nicht gegeben. Kapitalanlagen und Kfz-Zubehör haben nichts miteinander zu tun.

Dies hätte anders sein können, wenn die Columbus International GmbH zum Beispiel Autos verkauft und den Erwerbern Finanzierungskredite angeboten hätte.

B. Firmenrecht

Das Firmenrecht ist in den §§ 17 – 37 HGB geregelt. Die Vorschriften regeln einen wichtigen Teilausschnitt des Rechts von Geschäftsnamen und -zeichen. Sie sind aber keineswegs eine erschöpfende Regelung der Materie. Die Normen gehen zum Teil über die Regelungen des MarkenG hinaus, zum Teil bleiben sie hinter ihnen zurück.

Das Firmenrecht ist für die Juristen in Grundzügen Teil des Pflichtstoffs.

I. Begriff der Firma

Die Firma eines Kaufmanns ist „*der Name, unter dem er seine Geschäfte betreibt und die Unterschrift abgibt*“, § 17 Abs. 1 HGB. Die §§ 18 f. HGB regeln, wie die Firma zu bilden ist. Die §§ 21 f. HGB bestimmen, unter welchen Voraussetzungen eine bestehende Firmenbezeichnung, die nach den Maßstäben der §§ 18 f. HGB aufgrund von Veränderungen „eigentlich“ ebenfalls verändert werden müsste, gleichwohl fortgeführt werden darf.

II. Beschränkung auf Firmen

Die §§ 17 ff. HGB beschränken sich ausschließlich auf die Firma. Andere Bezeichnungen erfassen sie nicht. An einer Firmenbezeichnung kann es aus vielen Gründen fehlen, zum Beispiel weil das Unternehmen kein kaufmännisches Unternehmen ist oder weil es um den Schutz einer zusätzlich zur Firma geführten Bezeichnung geht. Das MarkenG ist dagegen nicht auf Firmen im Sinne der §§ 17 ff. HGB beschränkt, sondern erfasst eben auch Namen oder besondere Bezeichnungen von Unternehmen.

III. Öffentlicher und privater Firmenschutz

§ 37 Abs. 1 HGB normiert den öffentlichen Firmenschutz. Danach müssen die Registergerichte denjenigen, der eine ihm nach den §§ 17 ff. HGB nicht zustehende Firma gebraucht, durch das Festsetzen von Ordnungsgeld zur Unterlassung anhalten. Im Markenrecht gibt es dazu kein Gegenstück.

§ 37 Abs. 2 HGB regelt den privaten Firmenschutz.

- Der in § 37 Abs. 2 Satz 1 HGB normierte handelsrechtliche Unterlassungsanspruch bezweckt, die private Initiative zur Durchsetzung der firmenrechtlichen Prinzipien einzusetzen, BGH vom 10.11.1969, BGHZ 53, 65, 70. Der Anspruch steht daher nicht nur dem materiell Berechtigten zu (= dem Inhaber des verletzten Firmenrechts), sondern jedem, der in „rechtlichen Interessen wirtschaftlicher Art“ betroffen ist, BGH vom 10.11.1969, BGHZ 53, 65, 70. Das ist zum Beispiel bei Mitbewerbern des Verletzers der Fall.

Der markenrechtliche Unterlassungsanspruch steht dagegen allein dem „*Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung*“ zu, § 15 Abs. 4 Satz 1 MarkenG.

IV. Firmenunterscheidbarkeit, § 30 Abs. 1 HGB

Sowohl der öffentliche als auch der private Firmenschutz greifen nur gegenüber ganz bestimmten Verletzungen ein, nämlich gegenüber solchen, die in den §§ 17 ff. HGB normiert sind.

Eine besonders wichtige solche Regelung ist § 30 Abs. 1 HGB. Sie normiert den Grundsatz der Firmenunterscheidbarkeit.

1. Voreintragung

Die Vorschrift kann eingreifen, soweit sich eine neue Firma nicht ausreichend von den bereits bestehenden und in das Handelsregister eingetragenen Firmen unterscheidet. Sie setzt also zwingend die Voreintragung der bereits bestehenden Firma voraus, § 29 HGB.

Dagegen verlangt das Markenrecht nicht zwingend nach einer Voreintragung der Firma oder des betreffenden Zeichens, sondern setzt grundsätzlich nur dessen Priorität (§ 6 MarkenG) voraus.

2. Deutliche Unterscheidung

§ 30 Abs. 1 HGB verlangt, dass sich die neue Firma „*von allen bereits eingetragenen Firmen deutlich unterscheidet*“. Die Anforderung ist branchenunabhängig zu beurteilen! Für die Unterscheidbarkeit für den Bezirk des Handelsregisters gelten strenge Anforderungen. Der Wortlaut des § 30 HGB ist insoweit eindeutig: Danach muss die Firma völlig branchenunabhängig „*von allen bereits eingetragenen Firmen*“ nicht nur abweichen, sondern sich „*deutlich unterscheiden*“.

Das Markenrecht arbeitet stattdessen mit dem abweichenden Begriff der „*Verwechslungsgefahr*“. Es fragt dabei unter anderem nach der Branchennähe und der Kennzeichnungskraft des verletzten Zeichens und damit nach Kriterien, die in § 30 Abs. 1 HGB nicht angelegt sind.

Markenrechtliche Verwechslungsgefahr und das Unterscheidbarkeitserfordernis nach § 30 HGB decken sich daher nicht (zum Teil str.).

Der Unterschied zwischen deutlicher Unterscheidbarkeit und Verwechslungsgefahr erklärt sich aus dem unterschiedlichen Zweck der betreffenden Vorschriften. § 15 MarkenG dient dem Schutz des Berechtigten und verleiht nur diesem Klagerechte. **§ 30 HGB** weicht davon ab, weil die Vorschrift auch maßgeblich dem Schutz des Publikums dient und dem Rechtsverkehr die Identifikation eines Unternehmens ermöglichen soll (Beispiel: Klagezustellung an Firma Bruno Braun in Bonn).

3. Territoriale Bindung an den Handelsregisterbezirk

§ 30 Abs. 1 HGB ist darauf beschränkt, dass sich die neue Firma allein von den Firmen unterscheiden muss, die an „*demselben Ort*“ bereits bestehenden und in das Handelsregister eingetragen sind. Den Fall, dass die betreffende Bezeichnung unzulässig an einem anderen Ort (= außerhalb des betreffenden Handelsregisterbezirks) geführt wird, erfasst die Vorschrift nicht. Hier kann nur § 15 MarkenG helfen.

V. Sonstiges

Das Handelsrecht normiert keine eigenständigen Schadensersatzansprüche desjenigen, der durch den Gebrauch einer unzulässigen Firma in seinen Rechten verletzt wird, **§ 37 Abs. 2 Satz 2 HGB**. Die Schadensersatzansprüche bestimmen sich „*nach sonstigen Vorschriften*“, also namentlich nach § 15 Abs. 5 Satz 1 MarkenG.

C. Werktitel

Der Werktitel (§§ 1 Nr. 2, 5 Abs. 3 MarkenG) bezieht sich auf ein bestimmtes „*Werk*“. Er bezeichnet die im Werk zum Ausdruck kommende geistige Leistung, den gestalteten gedanklichen Inhalt. Der Werktitel ist im Unterschied zur Marke primär inhaltsbezogen und dient vorrangig der Unterscheidung eines Werks von anderen Werken, nicht dagegen notwendigerweise zur betrieblichen Herkunftsunterscheidung.

Der Unterschied zeigt sich insbesondere, wenn ein und dasselbe Werk von verschiedenen Unternehmen angeboten wird, etwa weil ein Roman gemeinfrei (§ 64 UrhG) geworden ist. So ist zum Beispiel „Winnetous Erben“ ein Werktitel, der ein bestimmtes Werk als solches bezeichnet, nämlich die entsprechende Winnetou-Erzählung von Karl May. Siehe BGH vom 23.1.2003 (Winnetous Rückkehr), GRUR 2003, 440, 441.

Gleichwohl können sich Werktitel und Marke miteinander überschneiden. So ist etwa die Bezeichnung „Tagesschau“ sowohl als Wortmarke für die Produktion von Fernseh-Nachrichten (= Dienstleistungen) zugunsten der ARD eingetragen als auch ein Werktitel, siehe BGH vom 1.3.2001 (Tagesschau), BGHZ 147, 56 ff.

I. Name, besondere Bezeichnung

Der „*Name*“ ist auch im Hinblick auf den Werktitelschutz etwas, was originäre Unterscheidungskraft hat, also per se dazu geeignet ist, ein Werk von anderen zu

unterscheiden, BGH vom 23.1.2003 (Winnetous Rückkehr), GRUR 2003, 440, 441.

Die Rechtsprechung stellt für den Medienbereich an die Unterscheidungskraft grundsätzlich geringe Anforderungen.

Für den Werktitelschutz von Zeitschriften ist beispielsweise nur ein Mindestmaß an Individualität erforderlich, das dem Verkehr die Unterscheidung einer Zeitschrift von anderen Zeitschriften erlaubt. BGH vom 21.6.2001 (Auto Magazin), GRUR 2002, 176 hat zum Beispiel den Titel „Auto Magazin“ als schutzfähig angesehen, weil auf dem Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt seit jeher Zeitungen und Zeitschriften unter mehr oder weniger farblosen Gattungsbezeichnungen angeboten würden. Da eine Vielzahl von Autozeitschriften neben dem beschreibenden Begriff „Auto“ allenfalls schwach individualisierende Merkmale aufwiesen, sei der Verkehr gewohnt, bereits auf bloße Zusätze besonders zu achten.

Reine Gattungsbezeichnungen, wie zum Beispiel „Magazin“, haben aber selbst für den Medienbereich keine ausreichende Unterscheidungskraft, weitere Beispiele bei *Hacker*, Markenrecht, 4. Auflage 2016, Rn. 854 756.

Eine bloße „*Bezeichnung*“ ohne originäre Unterscheidungskraft erlangt die erforderliche Unterscheidungskraft und damit die Werktitelqualität der „*besonderen Bezeichnung*“, wenn sie Verkehrsgeltung erlangt, BGH vom 1.3.2001 (Tagesschau), BGHZ 147, 56, 62 mwN. Dafür ist erforderlich, dass der Titel in der Auffassung des Verkehrs ein bestimmtes Werk bezeichnet, nicht etwa nur eine bloße Werkkategorie, *Nordemann* in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Auflage 2023, § 5 MarkenG Rn. 124. Im Übrigen gelten dieselben Anforderungen wie bei §§ 4 Nr. 2, 5 Abs. 2 MarkenG.

Fehlt es an der Unterscheidungskraft, zum Beispiel aufgrund von Freihaltebedürfnissen, so greift der Werktitelschutz nicht ein.

LG Berlin vom 14.2.2008 (Internetrecht), MMR 2008, 842 f. mit Anmerkung *Hoeren*: Die Klägerin verlegt seit 1997 ein Lehrbuch, das den Titel „Internetrecht“ trägt. Später bringt die Beklagte einen Kommentar heraus, den sie ebenfalls „Internetrecht“ nennt. Das LG wies die Klage der Klägerin auf Unterlassung (§ 15 Abs. 4 Satz 1 MarkenG) zu Recht ab. Der Titel des Lehrbuchs „Internetrecht“ habe einen rein beschreibenden Sinngehalt. Es fehle ihm an Unterscheidungskraft und er sei deshalb kein schutzfähiger Werktitel.

Dem Titel „Internetrecht“ der Klägerin sei auch nicht schon deshalb Kennzeichnungskraft zuzusprechen, weil die Klägerin ihn erstmalig als Titel für ein Buch benutzt habe. Es handele sich um einen freihaltebedürftigen Allgemeinbegriff für ein Rechtsgebiet, von dem schon 1997 zu erwarten war, dass es in Zukunft viele juristische Werke zu diesem Thema geben würde.

Der von der Klägerin verwendete Titel habe auch keine Verkehrsgeltung erlangt. Er werde angesichts der zahlreichen Werke zu diesem Bereich nur noch inhaltlich begriffen und nicht mit dem bei der Klägerin zuerst erschienenen Lehrbuch in Verbindung gebracht.

Im Übrigen lehnte das LG im Streitfall auch eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Lehrbuch und dem Kommentar ab.

II. Erfasste Werke

§ 5 Abs. 3 MarkenG schützt die Bezeichnungen für Werke, insbesondere für „*Druckschriften*“ („Der Spiegel“, „Bild“, „Die Zeit“), „*Filmwerke*“ („Vom Winde verweht“), „*Tonwerke*“ („Beethovens 5. Symphonie“, „Verdammt ich lieb Dich“) und „*Bühnenwerke*“ („Nathan der Weise“).

Die Vorschrift erfasst darüber hinaus auch „*sonstige vergleichbare Werke*“. Das markenrechtliche „*Werk*“ setzt keine urheberrechtliche Schutzfähigkeit im Sinne von § 2 UrhG voraus, BGH vom 23.1.2003 (Winnetous Rückkehr), GRUR 2003, 440, 441. Es verlangt aber eine eigenständige geistige Leistung, die sich in dem Werk verkörpert, Nordemann in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Auflage 2023, § 5 MarkenG Rn. 85.

Sonstige vergleichbare Werke sind solche, die „ihrem Wesen nach“ den speziell aufgelisteten Werken vergleichbar sind, BGH vom 21.1.1993 (Zappelfisch), BGHZ 121, 157, 158 zur Druckschrift und zu § 16 UWG 1909. Eine Vergleichbarkeit kommt insbesondere in Betracht, wenn ein gewisser Kommunikationsbezug besteht und ein geistiger Gehalt transportiert wird.

Der Werktitelschutz erfasst beispielsweise auch Titel von Fernsehsendungen („Das aktuelle Sportstudio“, „Sesamstraße“), BGH vom 25.2.1977 (Der 7. Sinn), BGHZ 68, 132, 137.

Der Schutz erfasst auch Apps für Mobilgeräte und Informationsangebote im Internet. Die Rechtsprechung misst die originäre Unterscheidungskraft solcher Bezeichnungen an den allgemeinen Maßstäben und nicht an niedrigeren Anforderungen für den Medienbereich. Die Bezeichnung „wetter.de“ hat beispielsweise keine für den Schutz nach § 5 Abs. 3 MarkenG erforderliche originäre Unterscheidungskraft, BGH vom 28.1.2016 (wetter.de), GRUR 2016, 939 ff. Der Werktitelschutz hängt daher davon ab, ob die Bezeichnung eine hinreichende Verkehrsbekanntheit erlangt.

III. Entstehen des Schutzes

Der Werktitelschutz für originär unterscheidungskräftige Bezeichnungen beginnt, wenn die Bezeichnung geschäftlich in Benutzung genommen worden ist. Das ist bei Druckschriften grundsätzlich mit dem ersten Erscheinen des Werks der Fall, BGH vom 22.6.1989 (Titelschutzanzeige), BGHZ 108, 89, 92.

Der Werktitel ist also im Vergleich zur Marke an privilegierende Schutzvoraussetzungen gebunden. Es gibt weder ein Eintragungserfordernis (es gibt für Werktitel kein amtliches Register) noch – für per se unterscheidungskräftige Titel – das Erfordernis der Verkehrsgeltung.

Wird das Werk unter seinem Titel vorab öffentlich angekündigt (Titelschutzanzeige) und erscheint es in angemessener Frist unter dem angekündigten Titel, so genießt der Berechtigte bereits ab dem Zeitpunkt der Ankündigung Schutz, BGH vom 22.6.1989 (Titelschutzanzeige), BGHZ 108, 89, 92 f. mwN.; BGH vom 1.3.2001 (Tagesreport), GRUR 2001, 1054, 1055.

Die Titelschutzanzeige muss in den branchenüblichen Blättern beziehungsweise Onlinemedien veröffentlicht werden, zum Beispiel in „Filmecho/Filmwoche“ oder in „DER TITELSCHUTZ ANZEIGER“.

Ist die Bezeichnung nicht per se unterscheidungskräftig, so entsteht der Schutz erst mit Erlangen der Verkehrsgeltung.

IV. Inhaber

Wer Inhaber des Werktitelrechts ist, lässt sich nicht ganz glatt beantworten und kann von den Umständen des Einzelfalls mit abhängen, *Nordemann* in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Auflage 2023, § 5 MarkenG Rn. 102.

Bei Büchern steht das Werktitelrecht zunächst dem Autor zu, BGH vom 13.10.2004 (Das Telefon-Sparbuch), GRUR 2005, 264, 265. Das Werktitelrecht kann auf den herausgebenden Verlag als Rechtsnachfolger übergehen. Ebenso kann der Verlagsvertrag vorsehen, dass die Titelrechte auf den Verlag übergehen. Hat ein Ghost-Writer das Buch geschrieben, so steht das Werktitelrecht demjenigen zu, der es nach außen in Anspruch nimmt, *Nordemann* in: Ingerl/Rohnke/Nordemann, 4. Auflage 202, § 5 MarkenG Rn. 131 mwN. Bei gemeinfreien Werken steht das Werktitelrecht jedem zu, der den Titel für die originalen Bücher benutzt, BGH vom 23.1.2003 (Winnetous Rückkehr), GRUR 2003, 440.

Bei Zeitungen und Zeitschriften steht das Werktitelrecht in der Regel dem Verlag zu, BGH vom 10.4.1997 (B.Z./Berliner Zeitung), GRUR 1997, 661, 662.

Bei einer Rundfunksendung kann das Werktitel der Produktionsfirma zustehen, aber auch dem Sender.

V. Ansprüche, Verwechslungsgefahr

Die Ansprüche des Rechtsinhabers bestimmen sich nach § 15 MarkenG.

Die Verwechslungsgefahr bestimmt sich nach den denselben Grundregeln wie bei den anderen Kennzeichenrechten. Maßgebend sind die Kennzeichnungskraft des Klagetitels, die Nähe der infrage stehenden Werke, die Titelähnlichkeit und die Wechselwirkung zwischen diesen drei Kriterien, BGH vom 23.1.2003 (Winnetous Rückkehr), GRUR 2003, 440, 441 mwN.

Im Streitfall von BGH vom 23.1.2003 (Winnetous Rückkehr), GRUR 2003, 440 ff. begehrte der Kläger Schutz für die Titel „Winnetou I“, „Winnetou II“, „Winnetou III“ und „Winnetous Erben“. Der Beklagte hatte unter dem Titel „Winnetou's Rückkehr“ einen Film produziert. Die Handlung des Films basierte darauf, dass Winnetou tatsächlich nicht gestorben, sondern nur ins Koma gefallen war und später der Häuptling eines Stammes von Waldindianern wurde.

BGH vom 23.1.2003 (Winnetous Rückkehr), GRUR 2003, 440, 441 sah die Kennzeichnungskraft der Klagetitel als „gering“ an, weil der Name „Winnetou“ vielfach nur noch als eine allgemein gebräuchliche Bezeichnung für einen edlen Indianerhäuptling gebraucht werde. Die Nähe der betreffenden Werke sei hoch. Es handele sich zwar einerseits um Romane und andererseits um einen Film, doch lägen beide gleichwohl eng nebeneinander, weil in Filmen häufig Romanvorlagen umgesetzt würden.

Die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Titel sei dagegen nur gering. Der Verkehr achte genau darauf, welche weitere Bezeichnung dem Namen „Winnetou“ hinzugefügt werde. Die Zusätze „Erben“ und „Rückkehr“ seien nicht miteinander verwechslungsfähig.