

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.

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 einzelfallbezogene 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, (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 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.

Die Korrelation zwischen Kennzeichnungskraft und Schutzzumfang rechtfertigt sich aus Konkurrentenschutzüberlegungen. Die Schutzwürdigkeit eines Unternehmers ist umso höher, je nachhaltiger er seinen Ruf durch erfolgreiche Tätigkeit oder Werbeinvestitionen gesteigert hat. Der Konkurrent soll nicht vom einem Ruf profitieren können, den ein anderer durch die Güte seiner Waren oder durch kostspielige Reklame begründet 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“.

c. Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen

Das Markenrecht geht davon aus, dass die Verwechslungsgefahr umso eher zu bejahen 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 von 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 Schwen; Pappi und Pippi; „Hörschen“.

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 stellt, 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.

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.

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.

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. 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.