

Geschäftliche Bezeichnungen

I) Vorbemerkung

1) Überblick

Gem. § 1 MarkenG werden auf der Grundlage des Gesetzes geschützt:

Marken (s. § 4 MarkenG)
 geschäftliche Bezeichnungen (§ 5 MarkenG)
 geographische Herkunftsangaben (§ 126 MarkenG)

Der Begriff "geschäftliche Bezeichnungen" umfasst Unternehmenskennzeichen und Werktitel. Regelungen über den Schutzerwerb finden sich in § 5 MarkenG; dieser ist an die Stelle des früheren § 16 UWG getreten. Inhaltliche Änderungen waren damit jedoch nicht bezweckt; die frühere Rechtspraxis bleibt somit auch nach der Änderung relevant.

Der Inhalt des Schutzes von geschäftlichen Bezeichnungen ist im MarkenG parallel zum Markenschutz geregelt. In § 15 MarkenG findet sich eine mit § 14 weitgehend übereinstimmende Regelung der Verletzungstatbestände; Sanktionen und Schrankenbestimmungen – mit Ausnahme des Benutzungszwangs – gelten entsprechend.

Für den Schutz geschäftlicher Bezeichnungen sind ferner zu beachten:

- die firmenrechtlichen Vorschriften des HGB, §§ 17 ff
- für Werktitel: Der Schutz nach Urheberrecht (ohne größere praktische Bedeutung).
- der Namensschutz auf zivilrechtlicher Grundlage, § 12 BGB (dazu unten, IV.)

2) Gemeinsamkeiten/Unterschiede zwischen Marken und geschäftlichen Bezeichnungen

Zentrale Schutzvoraussetzung bei *sämtlichen* Kennzeichenrechten ist die Unterscheidungskraft (bzw.: „Eignung zur namensmäßigen Unterscheidung“; auch „Kennzeichnungskraft“). Unterschiede bestehen bei der

Form des Schutzerwerbs:

bei *Marken*: im Regelfall durch Anmeldung und Eintragung, aber auch durch Benutzung oder notorische Bekanntheit

bei *geschäftlichen Bezeichnungen*: *Nur* durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr.

Zeitpunkt des Schutzerwerbs

bei *Marken*:

- Eintragung (mit Rückwirkung zum Tag der Anmeldung)
- oder
- Erwerb von Verkehrsgeltung bzw. notorischer Bekanntheit

bei *geschäftlichen Bezeichnungen*:

- mit ursprünglicher Unterscheidungskraft: Aufnahme der Benutzung (bei Werktiteln ggf. Titelschutzanzeige beachten)

- ohne ursprüngliche Unterscheidungskraft: Verkehrsdurchsetzung (ggf. örtlich begrenzt).

Anmerkung dazu: Dem Zeitpunkt des Schutzerwerbs kommt sehr große Bedeutung zu, da im Falle eines Konfliktes zwischen Kennzeichen *immer der Zeitrang entscheidet* (Prioritätsprinzip).

Unterschiede können sich ferner bei der Reichweite des Schutzes aus der Verschiedenheit der Kennzeichnungsobjekte ergeben (Produkt/Unternehmen/Werk bzw. Gegenstand mit „umsetzungsfähigem geistigen Gehalt“). Weitere Besonderheit, vor allem bei Unternehmenskennzeichen: Der Schutz ist u.U. örtlich begrenzt.

II) Unternehmenskennzeichen

1) Registerrechtlicher Schutz der Firma

Rechtsgrundlage: §§ 17 ff., insbesondere §§ 30, 37 HGB

Die firmenrechtlichen Vorschriften des HGB sind im Zuge der am 1. Juli 1998 in Kraft getretenen HGB-Novelle neu gefasst worden (s. dazu etwa *Kögel*, BB 1998, 1645 ff.). Die wichtigsten Vorschriften sind:

- § 17: Begriff der Firma
- § 18: Abs. 1: Erfordernis der Unterscheidungskraft für alle Firmen
Abs.2: Grundsatz der „Firmenwahrheit“. Berücksichtigung von Täuschungsgefahren im Verfahren vor dem Registergericht nur bei Ersichtlichkeit.
- § 19: Im Gegensatz zum früheren Recht: *Kein* Zwang zur Namensführung bei Personengesellschaften; reine Phantasie- und Sachfirmen sind zugelassen.
- § 29: Verpflichtung zur Anmeldung der Firma
- § 37: Unbefugter Firmengebrauch

Anmerkung zu den Schutzvoraussetzungen:

Anders als im früheren Recht verwendet § 18 ebenso wie das MarkenG den Begriff der „Unterscheidungskraft“. Trotz anfänglicher Zweifel hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass diese Begriffe nicht inhaltlich gleich zu verstehen sind; die Anforderungen an den Schutz einer Marke sind grundsätzlich höher als im Fall der Firma (das gleiche gilt im Verhältnis Unternehmenskennzeichen/Marke). Eine Firma, die die Anforderungen des § 17 HGB (und des § 5 MarkenG) erfüllt, ist deswegen nicht unbedingt auch als Marke schutzfähig, wähen umgekehrt ein als Marke schutzfähiges Zeichen grundsätzlich regelmäßig zugleich Unterscheidungskraft als Firma besitzt (soweit sie im gleichen Warenbereich verwendet wird).

Als Beispiel einer nicht unterscheidungskräftigen Firma. OLG Celle DB 1999, 40 - A-Blöcke: Die Firma AAA AAA AAA AB Lifesex TV.de GmbH „ist mit dem Firmenbildungsrecht des HGB nicht vereinbar“.

Schutzbereich nach HGB:

Konflikte zwischen übereinstimmenden Firmen können in den Grenzen der §§ 30, 37 HGB geltend gemacht werden. Das bedeutet:

- § 30 HGB: Neue Firmen müssen sich von allen am selben Ort bereits eingetragenen Firmen deutlich unterscheiden. Die Prüfung ist somit *örtlich* eingeschränkt (derselbe Ort), jedoch *sachlich* sehr weit (alle anderen Firmen).
- § 37 HGB: Bei unzulässigem Firmengebrauch kann die Unterlassung (bzw. Löschung) im FGG-Verfahren antragt werden (Abs. 1); auch die Unterlassungsklage zu den Zivilgerichten ist möglich, § 37 Abs. 2, 1004 BGB.

Im Hinblick auf den kennzeichenrechtlichen Schutz haben die Bestimmungen des MarkenG Vorrang. D.h.: auch eine registerrechtlich zulässige Firma muss u.U. einem besseren Recht gem. § 5 MarkenG (oder § 12 BGB) weichen; s. z.B. OLG Köln GRUR 1985, 151 - FILO-FARM/Fisopharma.

Wichtig: Für den materiellrechtlichen Schutz von Unternehmenskennzeichen ist nicht das Registerrecht, sondern das *Kennzeichenrecht*, §§ 5, 15 ff. MarkenG entscheidend.

2) Schutz nach MarkenG

a) Entstehung des Schutzes

aa) Rechtsgrundlage: § 5 Abs. 2 MarkenG (s. bereits oben)

bb) Arten:

Firmen, Handelsnamen, besondere Geschäftsbezeichnungen (§ 5 Abs. 2 Satz 1 - früher: § 16 Abs. 1 UWG). Den besonderen Geschäftsbezeichnungen gleichgestellt sind Geschäftsabzeichen und "sonstige zur Unterscheidung des Geschäftsbetriebes von anderen Geschäftsbetrieben bestimmte Zeichen", soweit sie Verkehrsgeltung besitzen (§ 5 Abs. 2 Satz 2 - entspricht dem früheren § 16 Abs. 3 UWG, der allerdings einen leicht abweichenden Wortlaut hatte). Insgesamt ergibt sich daraus ein sehr *weiter Begriff* des Unternehmenskennzeichens: Als solches geschützt werden kann jedes Zeichen oder sonstige Kennzeichnungsmittel - u.U. auch besondere Fassadengestaltung, Telefonnummern, Kleidung von Angestellten etc. - das im geschäftlichen Verkehr zur Unterscheidung eines Geschäftsbetriebes von anderen dienen kann. Die Begriffe selbst sind nicht besonders aussagekräftig; am ehesten lässt sich der Unterschied zwischen den in Satz 1 und Satz 2 genannten Fallgruppen damit umreißen, dass es sich bei ersteren um „natürliche“ (oder „geborene“), d.h. ihrer Art nach zur Identifizierung von Geschäftsbetrieben geeignete und bestimmte Kennzeichen handelt, während Letzteren diese Eigenschaft erst noch zuwachsen muss („gewachsene“ Kennzeichen).

Beispielsfälle für „gewachsene“ Kennzeichen stammen fast alle aus der Rechtsprechung zu § 16 Abs. 3 UWG; s. etwa BGH GRUR 1957, 387, 389 – Fernsprechnummer; BGH GRUR 1977, 614, 615 – Gebäudefassade. Zum MarkenG s. BGH GRUR 2005, 419 – Räucherkatze.

cc) Entstehungstatbestände:

Bei Zeichen i.S. des § 5 Abs. 2 Satz 1 genügt die *Aufnahme der Benutzung* im geschäftlichen Verkehr, soweit sie im konkreten Fall eine ursprüngliche Eignung zur namensmäßigen Unterscheidung besitzen, sonst ist *Erwerb von Verkehrsgeltung* erforderlich. Bei Zeichen i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 2 ist *stets Verkehrsgeltung* erforderlich. (Örtliche Verkehrsgeltung kann genügen; sie führt zu einer entsprechenden Beschränkung des Schutzes; s. noch unten)

Als fraglich wurde angesehen, ob *Domainnamen* nach § 5 Abs. 2 Satz 1 oder ausschließlich nach § 5 Abs. 2 Satz 2 geschützt werden. Die Rechtsprechung tendiert dazu, den Schutz nach § 5 Abs. 2 Satz 1 zuzulassen, d.h. bei Vorhandensein ursprünglicher Unterscheidungskraft *keine* Verkehrsgeltung zu verlangen; s. u.a. LG Düsseldorf NJW-RR 1999, 629 - jpnw.de; OLG Hamburg CR 1999, 184 - emergency.de; OLG München CR 1999, 778 - T-Net; OLG München GRUR 2000, 800 - fnet.de; so jetzt auch – allerdings nur als „obiter dictum“ der BGH, GRUR 2005, 262 – socio.de. In der Literatur hatte hingegen die Auffassung überwogen, dass der Schutz nur nach § 5 Abs. 2 Satz 2 – also nur durch Erwerb von Verkehrsgeltung – erlangt werden kann; s. etwa Fezer, WRP 2000, 669 ff., 673.

dd) „Eignung zur namensmäßigen Unterscheidung“

(1) Allgemeines:

Die als Voraussetzung für die Schutzentstehung nach § 5 Abs. 2 Satz 1 zu fordernde Eignung

zur namensmäßigen Unterscheidung entspricht dem Grund nach der Unterscheidungskraft bei Marken; nach allg. Auffassung sind jedoch geringere Anforderungen als bei § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG zu stellen. Verneint wird die Eignung zur Unterscheidung wird insbesondere bei glatt beschreibenden Angaben (reinen Sachfirmen).

Beispiele:

"Volksbank" nicht unterscheidungskräftig für ein Kreditinstitut (BGH WRP 1992, 776); COTTON LINE nicht unterscheidungskräftig für Unternehmen der Textilbranche (BGH GRUR 1996, 68); s. auch Brandenburgisches OLG WRP 1996, 308 - "Business Radio" nicht unterscheidungskräftig für Veranstalter von speziell für Geschäftsbetriebe zusammengestellten Rundfunksendungen.

Aber: "Garant-Möbel" unterscheidungskräftig für Innenarchitekturbüro und Handelsagentur für Möbel (BGH GRUR 1995, 165); NetCom unterscheidungskräftig für An- und Verkauf von elektronischen Geräten etc. im sicherheitstechnischen Bereich (BGH GRUR 1997, 468 – NetCom); ImmoData unterscheidungskräftig für (u.a.) Vermittlung von Immobilien (BGH GRUR 1997, 845); „Altberliner Verlag“ für einen in Berlin ansässigen Verlag hat „hinreichende, wenn auch schwache namensmäßige Unterscheidungskraft“ (BGH GRUR 1999, 492).

Merke: Nach einer neueren BGH-Entscheidung sind Handelsnamen, die aus einem Familiennamen gebildet werden grundsätzlich *immer* unterscheidungskräftig, auch soweit es sich um einen „Allerweltsnamen“ handelt (im konkreten Fall: „Hansen“). Die Häufigkeit des Namens und die daraus resultierende, geringe Kennzeichnungskraft sind jedoch für die Bemessung des Schutzzumfangs beachtlich (BGH GRUR 2008, 801 – Hansen-Bau).

(2) Besondere Zeichenformen:

Im Gegensatz zum früheren Recht gelten nicht aussprechbare *Buchstabenkombinationen* nicht mehr als grundsätzlich nicht schutzfähig; es kommt vielmehr auch insoweit darauf an, ob sie einen konkret beschreibenden Inhalt haben (BGH GRUR 2001, 344 – DB Immobilienfonds). *Farben* und Farbkombinationen müssen grundsätzlich Verkehrsgeltung aufweisen, um Schutz als Unternehmenskennzeichen in Anspruch zu nehmen; dasselbe dürfte auch für die anderen „unkonventionellen Zeichenformen“ gelten, die Gegenstand von EuGH-Entscheidungen zum Markenschutz waren, d.h. Hör- und Duftzeichen sowie Slogans. Bisher noch ungeklärt ist die Frage, ob Bildzeichen Eignung zur namensmäßigen Unterscheidung i.S.d. § 5 Abs. 2 Satz 1 aufweisen können.

(3) Verkehrsgeltung und „Freihaltebedürfnis“:

Nach früherer deutscher Rechtspraxis waren die Anforderungen, die an den Nachweis von Verkehrsgeltung gestellt wurden, von der Stärke des sog. Freihaltebedürfnisses abhängig; stark Freihaltebedürftige Zeichen mussten einen besonders hohen Grad an Verkehrsgeltung nachweisen, um geschützt werden zu können (s. etwa BGH GRUR 1992, 865 – Volksbank, mit weiteren Nachweisen). Für das Markenrecht hat der EuGH in der Chiemsee-Entscheidung (Rs. C-108-109/97) erklärt, dass eine solche, nach dem Grad des Freihaltebedürfnisses abstuftende Betrachtung grundsätzlich nicht mehr stattfinden darf. Für das nicht von der Harmonisierung erfasste Recht der geschäftlichen Bezeichnungen ist diese Entscheidung grundsätzlich nicht maßgeblich; es ist unklar, ob sich dennoch indirekte Effekte für die Beurteilung der Verkehrsgeltung in § 5 Abs. 2 ergeben.

b) Inhaber des Rechts

Das Recht an einem Unternehmenskennzeichen steht grds. dem Geschäftsinhaber zu (natürliche/juristische Person, je nach Organisationsform). Lt. BGH (GRUR 1993, 404 - Columbus) kann auch bereits die Vorgesellschaft einer in Gründung befindlichen GmbH Träger des Rechts sein; dies hat Auswirkungen auf den Zeitvorrang - die Priorität - gegenüber kollidierenden Rechten.

c) Inhalt und Umfang des Schutzes

aa) Rechtsgrundlage; Allgemeines

Der Schutz von geschäftlichen Bezeichnungen (d.h., von Unternehmenskennzeichen und Werktiteln) ist in § 15 MarkenG geregelt. Die Vorschrift ist parallel zu § 14 MarkenG aufgebaut, der in Umsetzung von Art. 5 Markenrichtlinie das ausschließliche Recht des Markeninhabers betrifft.

Dies bedeutet vor allem, dass ebenso wie im Markenrecht

- die Benutzung *im geschäftlichen Verkehr* erfolgen muss;
- die Benutzung grundsätzlich kennzeichenmäßig, d.h. zur Kennzeichnung eines Unternehmens erfolgen muss (so jedenfalls die HM; nicht unumstritten).

Übereinstimmung besteht ferner darin, dass Schutz gegen

- Verwechslungsgefahr (§ 15 Abs. 2) und
- im Fall *bekannter* geschäftlicher Bezeichnungen, gegen die unlautere Ausnutzung oder Beeinträchtigung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft (§ 15 Abs. 3) gewährt wird.

Es bestehen jedoch kleinere Unterschiede zwischen § 14 und § 15 MarkenG:

Anders als in § 14 Abs. 2 Nr. 1 ist der Tatbestand der „Doppelidentität“ in § 15 nicht geregelt. Das ist unproblematisch, soweit damit ohnehin nur eine besonders intensive Form der Verwechslungsgefahr erfasst wird. Hingegen fehlt es an einem Abwehranspruch, soweit das Kennzeichen zur „korrekten“, jedoch unautorisierten Bezeichnung des Geschäftsbetriebs benutzt wird (dürfte in der Praxis selten problematisch werden; denkbarer Anwendungsfall: Erschöpfung; s. noch unten). Weitere Unterschiede bestehen darin, dass in Abs. 2 (im Gegensatz zu § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) die „Assoziationsgefahr“ nicht erwähnt wird; ferner stellt Abs. 3 nur auf das Fehlen von Verwechslungsgefahr, und nicht auf die fehlende Ähnlichkeit der Geschäftstätigkeit, ab. Diese Unterschiede haben jedoch keine inhaltliche Bedeutung (mehr), nachdem sich das Markenrecht durch die EuGH-Rechtsprechung in gleicher Richtung entwickelt hat.

bb) Die einzelnen Verletzungstatbestände

(1) Verwechslungsgefahr

Eine Verwechslungsgefahr nach § 15 Abs. 2 MarkenG ist anzunehmen, wenn Fehlvorstellungen über die Identität des Unternehmens hervorgerufen werden (Verwechslungsgefahr i.e.S.); es reicht jedoch auch aus, wenn zwar die Identitäten als unterschiedlich erkannt werden, die beteiligten Verkehrskreise jedoch annehmen, dass wirtschaftliche oder organisatorische Beziehungen zwischen den Geschäftsbetrieben bestehen (Verwechslungsgefahr i.w.S.). Die dazu unter dem früheren Recht entwickelten Maßstäbe sollten nach dem Willen des Gesetzgebers durch die Kodifizierung im MarkenG nicht geändert werden. Es ist daher bis heute nicht eindeutig geklärt, ob die Grundsätze der Beurteilung der Verwechslungsgefahr für Marken und geschäftliche Bezeichnungen einheitlich sind, oder ob für das Recht der geschäftlichen Bezeichnungen eigene, flexiblere Regeln gelten (s. dazu Ingerl/Rohnke, MarkenG 2. Aufl. § 15 Rdnr. 37 ff.)

In jedem Fall ist es im Rahmen des § 15 Abs. 2 angezeigt, die Verwechslungsgefahr anhand der im Markenrecht üblichen Kriterien zu prüfen. Festzustellen sind daher die

- klangliche,
- optische und
- begriffliche

Ähnlichkeit der Kennzeichen sowie die „Branchennähe“ der Zeichenverwender; zu berücksichtigen ist ferner

- die Kennzeichnungskraft, d.h.
- der Grad der ursprünglichen Unterscheidungskraft sowie
- die am Markt erworbene Bekanntheit des verletzten Zeichens.

Bei Unternehmenskennzeichen, die keine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzen, wird der

Bereich der Verwechslungsgefahr in der Regel relativ eng bemessen; dies gilt insbesondere für Kennzeichen, deren Unterscheidungskraft an der unteren Grenze der Schutzfähigkeit liegt. *Beispiele aus der Rechtsprechung:* Verwechslungsgefahr wurde angenommen zwischen der Firmenbezeichnung „Altberliner Verlag GmbH“ und dem jüngeren Unternehmenskennzeichen „Altberliner Bücherstube Verlagsbuchhandlung und Antiquariat, Inhaber Oliver Seifert“ (BGH GRUR 1999, 492 – Altberliner) sowie zwischen der Firmenbezeichnung „DB Immobilienfonds 2 von Quistorp KG“ und dem jüngeren Unternehmenskennzeichen „db – Immobilienfonds Management GmbH“ (BGH GRUR 2001, 344 – DB Immobilienfonds). S. allerdings BGH GRUR 2008, 803 – HEITEC: Die Begrenzung des Schutzzumfangs soll nur gegenüber der freizuhaltenden Angabe selbst, nicht jedoch gegenüber anderen Bezeichnungen gelten, die sich ebenfalls an die fragliche Angabe anlehnen (Fragwürdig!).

(2) Rufausbeutung, § 15 Abs. 3

Ebenso wie bekannte Marken erhalten bekannte Unternehmenskennzeichen auch dann Schutz, wenn zwar keine Verwechslungsgefahr erzeugt wird, die Benutzung durch ein anderes Unternehmen jedoch zu einer Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung von Wertschätzung oder Unterscheidungskraft führt. Bisher gibt es noch keine (veröffentlichten) Entscheidungen, die sich mit dem erweiterten Schutz bekannter Unternehmenskennzeichen befassen (zum Schutz bekannter Werktitel s. unter III).

cc) Gegenstand des Schutzes

Gegenstand des Schutzes ist das Unternehmenskennzeichen, so wie es im geschäftlichen Verkehr verwendet wird. Der Schutz kann u.U. auch für einzelne Bestandteile, Abkürzungen etc. in Anspruch genommen werden, wenn diese in schlagwortartiger, herausgestellter Weise verwendet werden oder sonst als geeignet erscheinen, sich im Verkehr als schlagwortartiger Hinweis auf das Unternehmen durchzusetzen (s. BGH GRUR 1991, 475, 476 – CAREN PFLEGER; BGH GRUR 1996, 68, 69 – COTTON LINE; anders jedoch BGH GRUR 1992, 329 - AjS-Schriftenreihe).

dd) Besonderheit: Örtliche Beschränkung des Schutzes

Anders als bei Marken umfasst der Schutzbereich von Unternehmenskennzeichen nicht automatisch das gesamte Territorium (d.h., ganz Deutschland), sondern beschränkt sich u.U. auf einen bestimmten örtlichen Bereich. Ob eine solche Beschränkung vorliegt, richtet sich insbesondere nach der Art der Geschäftstätigkeit: So ist der Schutzbereich von "Platzgeschäften" wie Gaststätten, Hotels, kleinere Dienstleister etc. regelmäßig örtlich begrenzt. Hingegen ist von einem landesweiten Schutz auszugehen, wenn die Tätigkeit ihrer Art nach nicht auf eine bestimmte Region begrenzt ist. Im Übrigen müssen auch bei einem grundsätzlich örtlich beschränkten Schutz u.U. *Ausdehnungstendenzen* berücksichtigt werden (s. BGHZ 24, 238 = GRUR 1957, 547 - tabu I; BGH GRUR 1985, 72 - Consilia; BGH GRUR 1993, 923 - PicNic, m. Anm. v. *Fammler*). Bloße werbemäßige Aktivitäten in überregionalen Medien (oder gar im Internet) reichen dafür allerdings nicht aus; es müssen konkrete Anhaltspunkte für solche Ausdehnungstendenzen vorliegen (s. BGH GRUR 2005, 262 – socio.de; BGH GRUR 2007, 884 – Cambridge Institut).

Auch im Falle eines örtlich beschränkten Schutzes bleibt es jedenfalls dem Grunde nach dabei, dass das ältere Zeichen Vorrang hat. Allerdings kann u.U. eine Interessenabwägung erforderlich sein, s. BGH GRUR 1991, 155 - Rialto. (Zur Stellung der örtlich begrenzten Kennzeichen im Gemeinschaftsmarkenrecht s. noch unten).

d) Sonderfall ausländische Firma:

Beim Schutz *ausländischer Firmen* ist Art. 8 PVÜ (= Pariser Verbandsübereinkunft) zu berücksichtigen. Die Vorschrift lautet:

Der Handelsname wird in allen Verbandsländern, ohne Verpflichtung zur Interlegung oder Eintragung, geschützt, gleichgültig ob er einen Bestandteil einer Fabrik- oder

Handelsmarke bildet oder nicht.

Erforderlich ist die Benutzung im Inland, ohne dass daran hohe Anforderungen gestellt werden: Benutzung durch Repräsentanten reicht aus (so BGH GRUR 1973, 661 - Metrix); nach OLG Hamm GRUR 1994, 742 - PLANEX reicht bereits Geschäftskorrespondenz bei auf Dauer angelegten Geschäftsbeziehungen. Die Inanspruchnahme des Schutzes ist nicht davon abhängig, dass die Schutzvoraussetzungen auch im Heimatland vorliegen (BGH Mitt. 1995, 384 - Torres).

(NB: Nach Auffassung des EuGH, Rs. C-245/02 – Anheuser Busch/Budejovicky Budvar verlangt Art. 8 PVÜ nicht, dass – wie im deutschen Recht – die bloße Benutzung genügt; die Mitgliedsländer der PVÜ dürfen daher auch verlangen, dass ausländische Handelsnamen nur aufgrund von Verkehrsgeltung geschützt werden).

e) Sanktionen:

Bei Verletzung einer geschäftlichen Bezeichnung finden grundsätzlich die gleichen Sanktionen Anwendung wie bei einer Markenverletzung; s. § 15 Abs. 4-6; §§ 18, 19 MarkenG. Ausgenommen sind die Ansprüche wegen der Wiedergabe in Wörterbüchern (§ 16 MarkenG) sowie die Ansprüche gegen den „ungetreuen Agenten“ (§ 17 MarkenG; vgl. Art. 6 septies PVÜ). Im einzelnen:

Unterlassungsanspruch: § 15 Abs. 4

Schadenersatz: § 15 Abs. 5 (und 6)

Vernichtungsanspruch: § 18

Auskunftsanspruch: § 19

Bei Verletzung einer geschäftlichen Bezeichnung durch die Eintragung einer prioritätsjüngeren Marke kann deren Löschung verlangt werden, soweit sich aus dem älteren Recht ein Verbotanspruch für das gesamte Territorium Deutschlands herleiten lässt; s. § 51 Abs. 1 i.V.m. § 12 MarkenG (zu Konflikten zwischen Unternehmenskennzeichen und Marken s. noch auch unten).

f) Schranken:

Die Schrankenbestimmungen der §§ 20 – 24 MarkenG finden auf geschäftliche Kennzeichen uneingeschränkt Anwendung (dies sind alle Schranken in Abschn. 4 MarkenG mit Ausnahme des Benutzungszwangs). Im Einzelnen:

aa) Verjährung, § 20

Es gelten die Vorschriften des BGB: Die Verjährungsfrist beträgt regelmäßig drei Jahre, beginnend mit dem Abschluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger Kenntnis von der Verletzung und der Person des Verletzers hatte oder hätte haben müssen (§ 195 i.V.m. § 199 Abs. 1 BGB). Ohne Rücksicht auf subjektive Umstände verjähren Schadensersatz- und andere Ansprüche in 10 Jahren (§ 199 Abs. 3, 4 BGB); ohne Rücksicht auf die Entstehung des Anspruchs gilt eine absolute Grenze von 30 Jahren. Die Geltendmachung von Ansprüchen aus ungerechtfertigter Bereicherung bleibt auch nach Eintritt der Verjährung der im MarkenG geregelten Ansprüche möglich.

bb) Verwirkung, § 21 Abs. 2:

Verwirkung tritt ein, wenn der Rechtsinhaber die Benutzung eines kollidierenden Zeichens über einen Zeitraum von 5 Jahren in Kenntnis der Verletzung geduldet und damit in Kauf genommen hat, dass sich für den Nutzer ein schutzwürdiger Besitzstand gebildet hat. Die Verwirkung ist ausgeschlossen, wenn der Benutzer des jüngeren Zeichens zum Zeitpunkt des Rechtserwerbs bösgläubig war. Die Regelung stammt aus Art. 9 der Markenrichtlinie und wurde im Interesse der „Einheit des Kennzeichenrechts“ auf geschäftliche Bezeichnungen erstreckt.

Die allgemeinen Grundsätze der Verwirkung – die vor der europäischen Harmonisierung aus § 242 BGB hergeleitet worden war – bleiben unberührt, § 21 Abs. 4. Da die in Abs. 2 genannte

Obergrenze von 5 Jahren zwingend ist, bedeutet dies, dass die Verwirkung u.U. auch bereits vor Ablauf dieser Frist eintreten kann. Praktisch bedeutsam ist dies vor allem bei kurzfristig erlangter, sehr hoher Bekanntheit (s. OLG München MD 1998, 429 - Telecom).

Beispiel aus der Rechtsprechung

BGH GRUR 2008, 803 – HEITEC (Leitsätze 2 u.3):

2. Bei einer Unternehmensverschmelzung durch Aufnahme kommen die für den Rechtsvorgänger abgelaufene Zeitdauer und der von diesem erworbene Besitzstand an einem Unternehmenskennzeichen dem Rechtsnachfolger auch dann zu Gute, wenn er von der Möglichkeit der Fortführung der Firma des übernommenen Unternehmens keinen Gebrauch gemacht hat.

3. Die Verwirkung beschränkt sich auf die konkret beanstandete Zeichenform sowie auf geringfügige Abwandlungen, bei denen der Abstand gegenüber dem Klagezeichen gewahrt bleibt.

cc) Ausschluss von Ansprüchen bei Bestandskraft der Eintragung einer Marke mit jüngerem Zeitrang, § 22:

§ 22 Abs. 1 Nr. 1 ist von Bedeutung, wenn eine geschäftliche Bezeichnung aufgrund von Bekanntheit ihren Schutz auf die Fälle der Rufausbeutung (§ 15 Abs. 3) erweitert. Für diesen Fall wird klargestellt, dass Kennzeichen, die vor dem Anwachsen der Bekanntheit wirksam entstanden sind, nicht „verdrängt“ werden dürfen. Die Regelung von § 22 Abs. 1 Nr. 2 – Schutzentstehung während der Lösungsreife einer älteren Marke – ist für geschäftliche Bezeichnungen nicht einschlägig.

dd) Benutzung von Namen und beschreibenden Namen; Ersatzteilgeschäft, § 23:

Die Schrankenbestimmung des § 23 erlaubt die Benutzung eines fremden Kennzeichens, wenn

- es sich um den Namen (=Handelsnamen) oder die Adresse des Nutzers handelt
- es darum geht, eine Angabe über das eigene Angebot (oder dasjenige eines anderen) zu machen
- dies notwendig ist, um auf die Bestimmung einer Ware oder Dienstleistung hinzuweisen, z.B. als Ersatzteil oder Zubehör zu dienen.

Erforderlich ist in allen drei Fällen, dass die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt.

ee) Erschöpfung, § 24:

Dem Wortlaut der Vorschrift nach findet der Grundsatz der Erschöpfung (Wegfall der abwehrrechte des Inhabers nach dem ersten autorisierten Inverkehrbringen im Gemeinsamen Markt) auch auf geschäftliche Bezeichnungen Anwendung. Ob dies sinnvoll und gerechtfertigt ist, ist allerdings zweifelhaft.

S. dazu aus der früheren Rechtsprechung: BGH GRUR 1984, 545 - Schamotte-Einsätze.

g) Lizenzen, Übertragung:

Die Vorschriften von §§ 27 ff. MarkenG - Marken als Gegenstand des Vermögens - beziehen sich ausschließlich auf *Markenrechte*; Rechte an geschäftlichen Bezeichnungen wurden entgegen den ursprünglichen Intentionen des Gesetzgebers nicht geregelt.

Firmenlizenzen können nach allgemeinen Grundsätzen erteilt werden (wobei allerdings umstritten ist, ob sie dinglichen Charakter haben können oder nicht). Wegen der sich aus § 23 HGB ergebenden Bedenken ist die *isolierte Übertragung von Firmennamen* im Gegensatz zum Markenrecht ausgeschlossen (s. BGH GRUR 2002, 972 – FROMMIA).

h) Erlöschen des Schutzes:

Grundsätzlich erlischt der Schutz von Unternehmenskennzeichen, wenn der Geschäftsbetrieb dauerhaft aufgegeben wurde. Eine nur vorübergehende Unterbrechung genügt nicht.

Im Sonderfall des Hotels „Adlon“ in Berlin hat der BGH angenommen, dass ausnahmsweise trotz der zwischenzeitlichen Aufgabe des Geschäftsbetriebs (die nicht mehr als „nur vorübergehend“ qualifiziert werden konnte) ein Wiederaufleben der ursprünglichen Priorität stattfindet, da die Geschäftsaufgabe nicht auf freiem unternehmerischen Willen beruht hatte, sondern durch die Teilung Deutschlands bedingt war. Hinzu kam in diesem speziellen Fall, dass der Name „Adlon“ im Verständnis des Verkehrs immer noch mit der ursprünglichen Betriebsstätte verbunden war (BGH GRUR 2002, 967, 969 – Hotel Adlon).