

von **Lena Fahle**

## Wann & wie: Die Nutzung fremder Marken

Jeder Händler dürfte irgendwann mal an den Punkt kommen, an dem er sich fragt, wann und wie man eigentlich fremde Marken nutzen darf. Grundsätzlich darf nur der Markeninhaber oder Berechtigte diese nutzen. Aber es gibt Ausnahmen: Die Eintragung der Marke schützt diese nicht vor jeder Art der Nutzung durch Dritte. Welche Nutzungen fremder Marken möglich sind, beantworten wir Ihnen in diesem Beitrag.

### Die Örtlichkeit: Deutschland- oder eu-weiter Schutz

Markenschutz ist zu aller erst örtlich beschränkt. Eine eingetragene deutsche Marke und auch eine eingetragene EU-Marke genießen nicht unbeschränkt Schutz auf der ganzen Welt. Die deutsche Marke genießt nur in Deutschland Markenschutz, die Unionsmarke in allen Mitgliedsstaaten. Demnach könnte ein deutscher Markeninhaber, der eine nationale Marke eingetragen hat, nicht die Verwendung seiner Marke in Spanien verbieten. Hat er jedoch eine Unionsmarke eintragen lassen, ist auch ein Schutz in Spanien der Marke gewährleistet, nicht aber außerhalb der Europäischen Union.

Ist die Marke örtlich in einem bestimmten Gebiet geschützt, dann kann der Markeninhaber die Nutzung einer identischen oder sehr ähnlichen Marke durch Dritte verbieten.

### Schutzumfang: Waren und Dienstleistungen

Allerdings sind Marken, auch wenn sie örtlich ihren Schutz entfalten, immer nur für bestimmte Waren Dienstleistungen geschützt. Der Markeninhaber bestimmt diese Waren und Dienstleistungen bei der Eintragung der Marke selbst. Diese sind in sogenannte Klassen unterteilt.

Die Markenkollision zweier identischer Marken setzt voraus, dass sie in identische oder sehr nah beieinander liegenden Klassen eingetragen sind. So kann ein Markeninhaber, der seine Marke in der Klasse für Bekleidung eingetragen hat, nicht gegen eine identische Marke vorgehen, die in der Klasse für Veranstaltungen eingetragen ist.

Zu beachten ist jedoch, dass innerhalb einer Klasse die Marke nicht nur vor der Benutzung eines identischen Zeichens geschützt ist, sondern auch vor der Benutzung eines ähnlichen Zeichens, soweit eine Verwechslungsgefahr der Zeichen besteht.

Die Marke ist damit zusammenfassend geschützt vor einer Nutzung

- in der gleichen Klasse durch identische oder ähnliche Zeichen und
- in einer ähnlichen Klasse durch identische oder ähnliche Zeichen.

Dabei kommt es jeweils auf eine umfassende Abwägung an. Umso unähnlicher die Klassen, desto weniger Anforderungen sind auch an die fehlende Ähnlichkeit der Zeichen zu stellen.

## Der private und innerbetriebliche Verkehr

Der Schutz von Marken ist zudem auch auf den geschäftlichen Verkehr beschränkt. Bei einem Vorgehen gegen die Nutzung durch einen Dritten ist deshalb auch zu prüfen, ob eine Nutzung im geschäftlichen Verkehr vorliegt.

Nach der Rechtsprechung umfasst der geschäftliche Verkehr grundsätzlich alle Bereiche, in denen außerhalb des Privatbereichs einer unbestimmten Vielzahl an Personen eine Ware oder Dienstleistung unter der geschützten Marke angeboten wird. Dabei kommt es nicht darauf an, ob die Ware oder Dienstleistung gegen Entgelt angeboten wird, auch kostenlose Angebote können unter den geschäftlichen Verkehr fallen.

Die private Nutzung ist damit nicht umfasst vom Schutzbereich der Marken. Dies sind beispielsweise private Webseiten oder Blogs und auch die private Nutzung von Auktions-Plattformen wie eBay.

Auch ausgenommen vom geschäftlichen Verkehr ist die innerbetriebliche Nutzung. Wenn eine Marke nur innerhalb des Betriebes genutzt wird und deren Verwendung nicht nach außen dringt, liegt keine schützenswerte Verwendung der Marke vor.

## Die Nutzung fremder Marken im geschäftlichen Verkehr

Im geschäftlichen Verkehr ist eine Nutzung fremder Marken beschränkt wie folgt möglich:

### 1. Nutzung von Marken als Bestimmungshinweis

Gem. § 23 Nr. 3 MarkenG ist die Nutzung einer Marke als Hinweis auf die Bestimmung der Ware oder Dienstleistung insoweit zulässig, als die Nennung der Marke notwendig ist. Dies umfasst insbesondere das Zubehör für ein Markenprodukt oder Leistungen rund um das Markenprodukt.

Da die Herstellung und der Vertrieb von Zubehör und Ersatzteilen zu Markenprodukten erlaubt ist, muss es dem Unternehmen auch möglich sein, diese als solche zu kennzeichnen unter Bezugnahme auf das Originalprodukt.

Beispielsweise dürfen Ladekabel für Smartphones von Apple unter dem Begriff Ladekabel für iPhones beworben und angeboten werden. Allerdings ist dabei immer deutlich zu machen, dass es sich nicht um ein Originalprodukt handelt und die eigenen Waren in keinem Zusammenhang mit dem Unternehmen Apple stehen. Der Verkehr muss dies unproblematisch erkennen. Auch hierbei ist eine solche Erkennbarkeit unter Abwägung der Umstände zu bewerten.

Mehr zur markenrechtlichen Kennzeichnung von Zubehör finden sie [hier](#).

## 2. AdWord bei Google

Außerdem ist eine Nutzung fremder Marken auch innerhalb von Werbeanzeigen auf Google zulässig. Diese können als Keyword (AdWords) angelegt werden. So erscheint die Werbung auch bei einer Suche nach dem Markenprodukt in der Suchmaschine. Voraussetzung für die Zulässigkeit solcher Keywords ist aber auch hier, ähnlich wie bei dem Bestimmungshinweis des Zubehörs, dass es nicht zu einer „Zuordnungsverwirrung“ kommt. Das heißt, der Verkehr darf aufgrund der Werbeanzeige nicht über die fehlende Markenqualität des angebotenen Produktes getäuscht werden. Es muss für den durchschnittlichen Nutzer erkennbar sein, dass es sich dabei nicht um die Werbeanzeige des Markeninhabers handelt.

Auch zur Thematik der AdWord-Nutzung bei Google finden Sie [hier](#) tiefergehendere Informationen.

## 3. Gleichlautender Unternehmensname

Gem. § 23 Nr. 1 MarkenG hat jeder das Recht, seinen Namen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen. Dies gilt auch dann, wenn der Name mit einer älteren Marke übereinstimmt.

Mit Namen ist dabei der Name des Unternehmens (Firma) gemeint.

Dies ist damit zu erklären, dass Marken, Waren und Dienstleistungen und deren Kennzeichnung schützen. Geschützt werden dabei nicht die Namensgebung des eigenen Unternehmens. Ist eine Marke für Waren und Dienstleistungen eingetragen und wird diese anschließend von einem Unternehmen als dessen Firma verwendet, führt dies nicht zu einer Unzulässigkeit der Verwendung der Firma.

Voraussetzung für die Verwendung der älteren Marke als Firma ist, dass die Verwendung innerhalb des „redlichen Geschäftsverkehrs“ stattfindet. Daher ist es dem Unternehmen nicht gestattet, die Firma, die ja identisch mit der eingetragenen Marke ist, auch für die Kennzeichnung der eigenen Waren und Dienstleistungen zu verwenden. Denn dies würde wiederum die Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen darstellen und damit die Verwendung der geschützten Marke als Marke und nicht nur als Firma.

## Fazit: Drum prüfe....

Die Frage nach der zulässigen Verwendung einer fremden Marke ist ein weites Feld und nicht einfach zu erfassen. Es kommt in vielen Punkten auf eine Abwägung verschiedener Kriterien oder Interessen an, die in jedem Einzelfall neu vorzunehmen ist. Eine einfache standardisierte Antwort auf die Frage, wann die Nutzung einer fremden Marke zulässig ist, kann nicht gegeben werden. Selbst wenn eine Marke örtlich einen Schutz durch Eintragung erlangt hat und auch für die Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, die Sie anbieten wollen, ist eine Zulässigkeit der Verwendung des Kennzeichens durchaus denkbar. Es ist immer sinnvoll sich professionellen Rat einzuholen, um selbst keine Verletzungen vorzunehmen und andererseits nicht vorschnell von der Unzulässigkeit der Nutzung einer fremden Marke auszugehen.

Autor:

**Lena Fahle**

Wissenschaftliche Mitarbeiterin