

von **Bodo Matthias Wedell**

Marke vs. Unternehmenskennzeichen- kein Markenschutz bei firmenmäßigem Gebrauch des Zeichens

Dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke stehen gegen eine unberechtigte Nutzung seiner Marke durch Dritte umfassende Unterlassungsansprüche zu. Doch wie weit reicht der Markenschutz im Falle einer Nutzung Dritter als reine Unternehmensbezeichnung? Der EuGH und der BGH hatten darüber zu befinden, ab wann eine Unternehmensbezeichnung auch eine markenmäßige Nutzung darstellt und entsprechende Abwehransprüche aus der (Gemeinschafts-)Marke nach sich zieht. Ausgangspunkt war dabei, dass der reine firmenmäßige Gebrauch keine Markennutzung darstellt. (EuGH, Urteil v. 11.09.2007, Céline, Az.: C-17/06, BGH, Urteil v. 13.09.2007, Az.: I ZR 33/05, BGH, Urteil v. 12.05.2011, Az.: I ZR 20/10).

Das Problem:

Die wirksam beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) eingetragene Gemeinschaftsmarke, als auch die beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) registrierte Marke bieten ihrem Inhaber einen wirksamen Schutz gegen die unberechtigte Nutzung seines Markennamens im gesamten Gebiet der Europäischen Union bzw. in Deutschland. Gem. Art. 14 der Gemeinschaftsmarken-Verordnung (GMV) bestimmt sich die Schutzwirkung der Gemeinschaftsmarke ausschließlich nach dieser Verordnung, Art. 9 GMV. Einen gleichen Schutzstandard statuiert für die national geschützte Marke der § 14 Abs. 2 MarkenG. Beide gewähren allerdings gerade keinen Unterlassungsanspruch gegen den so genannten „firmenmäßigen Gebrauch“. Dieser ist gegeben, wenn ein Zeichen zur bloßen Unternehmenskennzeichnung verwendet wird. Aber ab wann geht die Nutzung über den reinen firmenmäßigen Gebrauch hinaus und eröffnet so den Schutzbereich der Gemeinschaftsmarke oder den der nationalen Marke?

Was war passiert?

a) Home versus Home

In diesem Fall klagte die Inhaberin der Gemeinschaftsmarke „The Home Depot“ gegen die Bauhaus AG, die an ihre geschützte Wort-Bildmarke das Wort-/Bildzeichen „The Home Store“ anfügte und mitverwendete.

Die Klägerin untermauerte ihren Unterlassungsanspruch damit, dass die aktuelle Gefahr bestehe, dass die Bauhaus AG zukünftig das Wort- /Bildzeichen nicht nurmehr als Firmennamen benutzen werde, sondern auch eine markenmäßige Nutzung geplant sei. Sie begründete auch diese „Erstbegehungsfahr“. Diese eröffne bereits in diesem Stadium Abwehransprüche im Rahmen der Gemeinschaftsmarke.

b) Lübke versus Lübke

In einem anderen Fall klagte die Wohngeschwister Lübke GmbH als Inhaberin der Wortmarke „Schaumstoff Lübke“, sowie der Wort- / Bildmarke gegen die Dieter Lübke Schaumdesign GmbH auf Unterlassung der Nutzung wegen Kennzeichenverletzung.

Der rechtliche Rahmen:

a) Die Reichweite des Markenschutzes:

Die Gemeinschaftsmarken- Verordnung gewährt in Art. 9 GMV dem Inhaber einer Gemeinschaftsmarke die ausschließliche Nutzungsbefugnis an dieser. Gleiches statuiert § 14 Abs. 2 MarkenG für die nationale Marke. Die Hauptfunktion des Markenschutzes ist die Gewährleistung der Herkunft von Waren und Dienstleistungen als Ursprungsbezeichnungen gegenüber Verbrauchern. Eine unberechtigte Benutzungshandlung liegt beispielsweise eindeutig vor, wenn die Marke ohne Berechtigung auf einer Ware angebracht wird.

b) Der reine firmenmäßige Gebrauch:

Der rein firmenmäßige Gebrauch einer Marke durch Dritte, also als Firmenname, stellt allerdings keine Benutzungshandlung im Sinne des Markenschutzes dar. Er dient auch nicht dazu, Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden, vielmehr soll er die Firma selbst näher bezeichnen. Er begründet somit keine Unterlassungsansprüche. Eine Marke gewährt ihrem Inhaber also nicht das Recht, einer dritten Partei mit gleichem oder ähnlichem Firmennamen zu verbieten, seinen Namen oder seine Anschrift und dergleichen im geschäftlichen Verkehr zu benutzen, sofern dies den „anständigen Gepflogenheiten“ entspricht. Bei der Auslegung dieses unbestimmten Tatbestandmerkmals ist auf die Anschauung der beteiligten Verkehrskreise, aber auch etwa auf ihren Bekanntheitsgrad abzustellen. Dieses gilt sowohl für natürliche als auch juristische Personen.

c) Der firmenmäßige Gebrauch als markenmäßige Benutzung:

Wie dargestellt, ist der reine firmenmäßige Gebrauch eines Kennzeichens keine Verletzung einer eingetragenen Marke. Allerdings ist es möglich, dass aus dem zulässigen firmenmäßigem Gebrauch eine markenrechtliche Benutzung wird. In diesem Fall greift dann doch wieder der Markenschutz. Diese Konstellation ist etwa dann gegeben, wenn zugleich eine Verbindung zu den vertriebenen Waren oder Dienstleistungen für den Verbraucher eindeutig ersichtlich ist und dieser es mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als Ursprungsbezeichnung auffassen wird. Hierfür genügt, dass das Unternehmenskennzeichen auf einer Ware angebracht wird. Gleiches gilt für eine Verwendung in der Werbung für Waren oder Dienstleistungen. Beispiele hierfür sind etwa die Verwendung in Katalogen oder auf Internetpräsenzen. In diesem Fall steht dem Markeninhaber ein Unterlassungsanspruch gegen die dritte Partei zu.

Das Fazit:

Wie dargestellt, schützt eine eingetragene Marke nicht davor, dass diese von einem anderen als bloße Unternehmensbezeichnung verwendet wird. So kann niemandem verboten werden, seinen Namen im geschäftlichen Verkehr zu verwenden. Etwas anderes kann dann gelten, wenn die Art der Nutzung über die reine Geschäftsbezeichnung hinausgeht. Wann dieses der Fall ist und eine Unternehmensbezeichnung nicht mehr den „anständigen Gepflogenheiten“ entspricht, ist letztlich Tatfrage und kann nicht generell beantwortet werden. Sie liegt jedenfalls sicher vor, sofern das Unternehmenskennzeichen auf der Ware angebracht wird oder in der Werbung oder im Internet verwendet wird – in Zeiten des Internets dürfte insofern recht schnell von einer markenmäßigen Nutzung ausgegangen werden.

P.S.: Ganz anders sieht die Situation aus, wenn es um den Schutz eines Unternehmenskennzeichens geht, denn der Schutz des Unternehmenskennzeichens und -schlagworts nach § 5 Abs. 2 MarkenG umfasst auch die produktkennzeichnende oder markenmäßige Verwendung (BGH, Urteil vom 9. Oktober 2003 I ZR 65/00).

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)