

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Marken-Namen: Vornamen sind Schall und Rauch...und können markenrechtsverletzend sein!

Gerade in der Bekleidungsindustrie werden Vornamen gerne aufgrund ihrer leichten und werbewirksamen Einprägsamkeit beim Verbraucher als Modellbezeichnungen verwendet. Eine unbedachte Nutzung für diese Zwecke ist jedoch nicht ungefährlich, da viele Namen bereits als Wortmarken eingetragen und somit geschützt sind. Eine unberechtigte Nutzung wird in der Praxis auch tatsächlich abgemahnt und kann teuer werden. Entscheidend für eine Abmahnung ist die konkrete Art der Namensnutzung. Aber auch die Nutzung von in Deutschland eher ungebräuchlichen Namen kann problematisch sein. Entscheidend ist die Art der Nutzung des Namens, mithin also die Beantwortung der Frage, ob eine "markenmäßige Benutzung eines Namens" oder eine sogenannte "Zweitmarkenverletzung" vorliegt. Lesen Sie mehr zu dieser Problematik.

Worum geht es?

Gerade in der Modebranche werden Vornamen gerne als Modellbezeichnung für Waren verwendet. Der Grund hierfür ist die einfache und somit werbewirksame Zugänglichkeit von Namen beim Verbraucher. Problematisch ist die Benutzung von Namen allerdings dann, wenn die verwendete Bezeichnung geschützt ist. So haben sich bereits einige Modedesigner bestimmte Namen entweder als deutsche Wortmarke oder als Gemeinschaftswortmarke eintragen lassen. Eine unberechtigte Verwendung dieser Namen kann und wird dann mit den entsprechenden Folgen auch tatsächlich als Markenverletzung abgemahnt.

Das juristische Problem

Sofern ein Name entweder als deutsche Wortmarke oder als Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, hat der Markennameneinhaber das Recht seinen eingetragenen Namen gegen eine unberechtigte Verwendung mittels rechtlicher Schritte (Abmahnung) zu schützen. Für die Beantwortung der Frage, unter welchen Umständen ein solcher Schutz gerichtlich durchsetzbar ist, kommt es auf die konkrete Nutzung des geschützten Namens durch den Abmahngegner an. Diese lassen sich in die drei nachfolgenden Konstellationen fassen:

Konstellation 1: Die markenmäßige Nutzung eines Namens

Damit eine solche Nutzung abgemahnt werden kann, muss eine sogenannte "markenmäßige Benutzung" vorliegen. Damit ist gemeint, dass das geschützte Zeichen vom Verbraucher als Hinweis auf die Abstammung der Ware von einem bestimmten Betrieb aufgefasst wird, sog. Herkunftsfunktion.

Die Schutzbehauptung einer mangelnden Unterscheidungsfähigkeit von eingetragenen Namen ist nach ständiger Rechtsprechung der Gerichte grundsätzlich eine Absage zu erteilen. Sobald ein Markenname vom DPMA eingetragen wurde, wird die Unterscheidungskraft von den deutschen Gerichten nicht mehr in Zweifel gezogen. Vielmehr wird in laufender Rechtspraxis in diesem Fall eine originäre Unterscheidungskraft unterstellt, vgl. BGH, Entscheidung vom. 02.04.2009, Az: I ZR 209/06 - POST/Regio Post.

Wie beschrieben ist die unberechtigte markenmäßige Benutzung die Voraussetzung für eine Abmahnung eines geschützten Namens, sofern sie vom Verbraucher als Hinweis auf die Herkunft der Ware verstanden wird. In diesem Fall wird eine Abmahnung erfolgreich sein. Eine markenmäßige Namensnutzung eines eingetragenen Namens ist daher unbedingt zu vermeiden!

Konstellation 2: Die Nutzung eines Namens als Modellbezeichnung

Wie ist jedoch der Fall rechtlich zu beurteilen, wenn ein Name nicht als Herkunftsnachweis, sondern als Modellbezeichnung oder dekorative Ausschmückung von Waren verwendet wird?

Grundsätzlich gilt hier, die Verwendung von Namen als Modellkennzeichnung keine markenmäßige Benutzung darstellt und demzufolge grundsätzlich nicht abgemahnt wird. Der angesprochene Verbraucher nimmt in diesem Fall den verwendeten Namen in erster Linie nicht als Herkunftsnachweis, sondern lediglich als Hinweis auf ein bestimmte Modell wahr. Es liegt gerade keine markenmäßige Benutzung vor, welche das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal einer Abmahnung darstellt.

Keine Regel allerdings ohne Ausnahme: Es kommt auch auf den verwendeten Namen an. Sofern es sich um einen in Deutschland eher unüblichen Namen handelt, besteht die Gefahr, dass der Verbraucher diesen als Phantasienamen auffasst. Der Rechtsansicht des OLG Frankfurt nach gehe der Verbraucher in

diesem Fall davon aus, dass der Hersteller mit dieser Modellbezeichnung auch auf die Herkunft der Ware als aus seinem Unternehmen stammend hinweisen will, OLG Frankfurt, Beschluss vom 24.04.2013, Az: 6 W 41/13. In konkreten Fall ging es um den Namen "SAM".

Konstellation 3: Die "Zweitmarkenverletzung" als Abmahnrisiko

Diese Konstellation wird in der Rechtsprechung der Oberlandesgerichte uneinheitlich bewertet. Hier wird der verwendete Name vom Verbraucher als "eigener kennzeichnender Bestandteil" und somit als Zweitmarke verstanden.

Dafür:

Mit dem Argument der Zweitmarkenverletzung hatte das OLG Frankfurt eine markenmäßige Nutzung eines Namens bei Nutzung als Modellbezeichnung bejaht, vgl. OLG Frankfurt, Urteil vom 15.05.2012, Az: 6 U 2/12. Der Rechtsansicht des Gerichts werde der Name vom Verbraucher als "eigener kennzeichnender Bestandteil", mithin als "Zweitmarke" aufgefasst. Damit liegt im Fall der unberechtigten Verwendung des Namens eine sogenannte Zweitmarkenverletzung vor, die den Inhaber der Namensrechte zu einer Abmahnung berechtigt.

Dagegen:

Andere Gerichte gehen in verneinen eine solche Zweitmarkenverletzung in ähnlichen Fallkonstellationen, so etwa das LG Köln in seinem Urteil vom 9.07.2013. Hier ging es um Schuhe, in deren Angebot der eingetragene Name "Marlo" verwendet wurde. Das Kölner Gericht entschied, dass es der Name weder "markenmäßig benutzt" werde, noch eine Zweitmarke verletzt wird.

Unser Fazit

Die entscheidende Frage ist, wann die Nutzung eines Namens abgemahnt wird und wann nicht. Wie so oft vor Gericht kommt es auf den Einzelfall an. Pauschalantworten verbieten sich in diesem Bereich. Grundsätzlich gilt aber, dass eine Abmahnung einer unberechtigten Namensnutzung dann erfolgreich sein wird, wenn der Name "markenmäßig benutzt" wird und somit vom Verbraucher als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Eine solche Namensnutzung muss unbedingt vermieden werden.

Sofern eine Nutzung lediglich als Hinweis auf das Modell oder sonstige Aufmachungen aufgenommen wird stellt dieses im Regelfall keine Markenrechtsverletzung dar. Hierbei ist jedoch die Rechtsansicht zu beachten, dass in Deutschland eher ungewöhnliche Namen durchaus dazu geeignet sein können, auf die Herkunft von Waren hinzuweisen.

Ebenso sollte darauf geachtet werden, dass keine "Zweitmarkenverletzung" vorliegt, bei der der Name

vom Verbraucher als eigener kennzeichnender Bestandteil verstanden wird. Trotz intensiver Recherche, ob ein Name bereits als Marke registriert ist, empfiehlt es sich in diesem sensitiven Bereich aufgrund der uneinheitlichen Rechtsprechung juristischen Rat einzuholen.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz