

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Wirklich? Markenrechtsverletzung durch Verwendung von Vornamen wie SAM, FRIDA & Co.

SAM, KARL, FRIDA - da denkt man erstmal an Vornamen. Aber es handelt sich hier auch um geschützte Markennamen. Gerade in der Bekleidungsindustrie werden Vornamen gerne aufgrund ihrer leichten und werbewirksamen Einprägsamkeit als Modellbezeichnungen verwendet. Und so kommt es immer wieder zu Markenabmahnungen: In der Vergangenheit hat sich hier die Marke SAM hervorgetan und aktuell macht die Marke FRIDA (Kahlo) in diesem Zusammenhang unrühmlich auf sich aufmerksam. Wir durchleuchten, wie die Verwendung von markenrechtlich geschützten Vornamen einzuschätzen ist....

Vorname = Marke?

Ja - Vornamen können auch als Marke geschützt sein. Jedenfalls ist das kein Eintragungshindernis. Es gibt zahlreiche Vornamen, die als Marken eingetragen sind - für diversen Warenklassen, oftmals aber im Bereich Bekleidung. Wir konnten etwa folgende Markeneintragungen finden:

- Nina (deutsche Wortmarke 302011039537)
- Julia (deutsche Wortmarke 1169155)
- OTTO (deutsche Wortmarke 30126772)
- KARL (Unionsbildmarke mit grafischem Element im Buchstaben „K“ 1101938)
- Felipa (DE-Wortmarke 302015052003)
- ALBERTO (deutsche Wortmarke 39908251)
- SAM (deutsche Marke 2004517)
- FRIDA (ua. Unionsmarke 018250916)
- Laura (deutsche Wortmarke, 1041532)
- GINA LAURA (deutsche Wortmarke, 39865801)
- Chantelle (deutsche Wortmarke, 1131084)
- Risa (Unionsmarke 018579694)

Sofern ein Name als Marke eingetragen ist, hat der Markeninhaber das exklusive Recht der markenmäßigen Nutzung und kann bei Verstößen dagegen vorgehen. Gemeint ist damit: Er kann bei unberechtigter Nutzung eine Markenabmahnung aussprechen. Für den Abgemahnten bedeutet dies häufig, dass er Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen ausgesetzt ist. Und da es im Markenrecht regelmäßig um hohe Gegenstandswerte (ab 50.000 EUR) geht, ist so eine markenrechtliche Abmahnung entsprechend teuer (ca. 1.500 EUR).

Doch was kann der Abgemahnte, der ja letztlich unbewusst nur einen Vornamen verwendet hat, gegen eine solche Abmahnung einwenden? Wir wollen uns hier mal mit den möglichen Verteidigungsargumenten beschäftigen, die einer solchen Abmahnung ua. ganz allgemein entgegengehalten werden können. Wie es im konkreten individuellen Fall aussehen mag, steht

natürlich immer auf einem anderen Blatt.

Keine Verletzung wegen fehlender Unterscheidungskraft von Vornamen?

Häufig wird diesbezüglich vom Abgemahnten eingewendet, Vornamen seien überhaupt nicht unterscheidungskräftig, da sie schließlich nicht als Herkunftshinweis verstanden würden - daher käme ein Markenschutz schon nicht in Frage.

So leicht ist es leider nicht: Sobald ein Markenname vom Markenamt eingetragen wurde, wird die Unterscheidungskraft (zumindest zunächst) nicht mehr in Zweifel gezogen - es gilt für die Bewertung einer Markenabmahnung die Registerlage (vgl. BGH, Entscheidung vom 02.04.2009, Az: I ZR 209/06 – POST/Regio Post). Ist eine Marke eingetragen, gilt der Schutz. Hier müsste dann schon die Marke als solche angegriffen werden (was aber nur unter bestimmten Umständen überhaupt möglich ist) - ein direktes Verteidigungsargument gegen die Markenabmahnung an sich stellt dies aber nicht dar.

Sprich: Wenn der betreffende Vorname als Marke eingetragen ist, ist erstmal davon auszugehen, dass dieser originär unterscheidungskräftig ist und sich an den Schutzcharakter jeder zu halten hat.

Modellbezeichnung = markenmäßige Benutzung?!

Weiterer Ansatzpunkt für eine Verteidigung: Der Vorname bzw. die Marke wurde gar nicht als Marke, sondern allenfalls als Modellbezeichnung genutzt. Zunächst einmal wäre zu klären, was mit einer Nutzung als Marke bzw. einer markenmäßigen Nutzung überhaupt gemeint ist.

Eine markenmäßige Benutzung iSd. Markengesetzes setzt voraus, dass das angegriffene Zeichen wie eine Marke benutzt wird, d.h. die Benutzung des Zeichens durch den Dritten die Hauptfunktion der Marke, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann.

Diese Herkunftsfunktion ist beeinträchtigt, sofern das Zeichen zur Kennzeichnung der Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen verwendet wird. Daran fehlt es regelmäßig, wenn das Zeichen lediglich als dekoratives Gestaltungsmittel oder in einem beschreibenden Sinn genutzt wird.

Damit ist also die Nutzung der Vornamens als klassische Marke klar rechtsverletzend. Aber wie ist der Fall zu beurteilen, in dem ein Name nicht als Herkunftsnachweis, sondern als Modellbezeichnung von Waren verwendet wird? Denn eine solche Verwendung liegt den meisten Abmahnungen in diesem Zusammenhang zugrunde.

Mit dieser Thematik hatte sich im Rahmen der SAM-Abmahnungen das LG Frankfurt und später das OLG Frankfurt a. Main (Urteil vom 04.12.2014 – 6 U 141/14) auseinandersetzen - es ging um die Nutzung der Bezeichnung "Wollmantel SAM". und die Gerichte war sich hier ziemlich uneins. Letztlich traf das OLG folgende Feststellung:

“

"In der Verwendung eines Vornamens als Modellbezeichnung für ein Kleidungsstück liegt in der Regel auch eine markenmäßige Benutzung; etwas anderes kann allenfalls dann gelten, wenn der Verkehr auf Grund entsprechender Branchenübung daran gewöhnt ist, in solchen Vornamen reine Bestellzeichen zu sehen"

”

Nach einem langen Zug durch alle Instanzen bis zum BGH und Zurückverweisung wiederum an das [OLG Frankfurt a. Main \(Urteil vom 01.10.2019 - 6 U 111/16\)](#) entschied dieses so dann in diesem Fall final wie folgt:

“

"Wird ein Vorname (im Streitfall: "Sam"), der mit einer für Bekleidungsstücke eingetragenen Wortmarke identisch ist, in einem Internetangebot als Modellbezeichnung für eine Hose verwendet, liegt darin dann keine markenmäßige, d.h. die Herkunftsfunktion der Marke beeinträchtigende Benutzung, wenn es sich bei der Klagemarke um keine bekannte Marke handelt und das Bestellzeichen nicht im räumlichen Zusammenhang mit einer Hersteller- oder Dachmarke und nur an unauffälliger Stelle des Angebots verwendet wird (im Streitfall bejaht)."

”

Kann man das nun verallgemeinern für alle Vornamen-Markenabmahnungen? Sicher nicht. Fest steht aber, dass nur unter bestimmten Voraussetzungen eine markenmäßige Nutzung und damit berechtigte Markenabmahnung bei der Verwendung von Vornamen als Modellbezeichnung vorliegen dürfte - es kommt als insbesondere nach den finalen Feststellungen des OLG Frankfurt a. Main ua. auf folgendes an:

- Blickfangmäßige Herausstellung der Marke
- bekannte Marke/Modellbezeichnung
- Kennzeichnungsgewohnheiten in der betroffenen Branche

Auch wenn dies alles nur den konkreten Fall betrifft, können diese Grundsätze und Argumente ggf. auch auf andere vergleichbare Konstellationen, zumindest im Bekleidungssektor, ausgeweitet werden und als Ansatz für eine Verteidigung des Abgemahnten dienen.

Unser Fazit: Vornamen-Marken sind mit Vorsicht zu genießen

SAM hin oder her - letztlich betrifft diese Problematik Vornamen-Marken im Allgemeinen. Ganz aktuell etwa die Marke FRIDA. Grundsätzlich gilt, dass eine Abmahnung einer unberechtigten Namensnutzung nur dann berechtigt ist, wenn der Name markenmäßig benutzt und somit vom Verbraucher als Herkunftshinweis aufgefasst wird. Zuletzt wurde das im konkreten, oben erwähnten Fall verneint - was aber nicht bedeutet, dass in sämtlichen vergleichbaren Konstellationen nun Entwarnung gegeben werden kann. Denn dazu gibt es zu viele Stellschrauben bei der Verwendung von Vornamen als Marke oder Modellbezeichnung - wir müssen also leider auch hier wieder auf die Besonderheiten des Einzelfalles verweisen. Und doch können die gerichtlichen Feststellungen zumindest als Vorlage für eine mögliche Verteidigungsstrategie im Abmahnfall dienen.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement