

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis .....	X
Literaturverzeichnis .....	XIV

## Kurzübersicht

A. Einführung und Gang der Untersuchung .....	1
B. Begriff des Handelsnamens .....	4
C. Kennzeichenschutz des Handelsnamens .....	21
D. Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Kennzeichenschutz von Handelsname und Marke .....	81
E. Kollisionen zwischen Handelsnamen und Marken .....	99
F. Bedeutung der Schutzschranke des § 23 Nr. 1 1. Alt. MarkenG bei Kollisionen zwischen Handelsnamen und Marken .....	176
G. Bedeutung von Art. 5 Abs. 5 MarkenRL für das Verhältnis des Handelsnamens zur Marke .....	225
H. Rechtsfolgen bei Kollisionen zwischen Handelsnamen und Marken .....	233
I. Zusammenfassung der Thesen .....	241

## Gesamtübersicht

A. Einführung und Gang der Untersuchung .....	1
B. Begriff des Handelsnamens .....	4
I. Einleitung .....	4
II. Schutz des Handelsnamens nach Art. 8 PVÜ .....	4
1. Entstehungsgeschichte .....	4
2. Schutzzinhalt .....	6
III. Schutz des Handelsnamens nach dem TRIPS-Übereinkommen .....	9
1. Einbeziehung des Schutzes des Handelsnamens .....	9
a) Die Entscheidung „Havana Club“ des WTO- Streitschlichtungspanel .....	10
b) Die Entscheidung „Havana Club“ des WTO-Appellate Body .....	11
c) Die Entscheidung „Anheuser-Busch“ des EuGH .....	11
2. Schlussfolgerungen .....	12
IV. Fehlende gemeinschaftsrechtliche Harmonisierung des Handelsnamensschutzes .....	13
V. Schutz des Handelsnamens in Deutschland .....	13
1. Kennzeichenrechtlicher Schutz .....	13

a)	Handelsname als Schutzobjekt .....	13
b)	Schutzvoraussetzungen .....	14
2.	Schutz außerhalb des MarkenG .....	15
a)	Schutz durch das UWG .....	15
b)	Schutz durch § 37 Abs. 2 HGB .....	17
c)	Schutz durch § 12 BGB .....	17
d)	Deliktsrechtlicher Schutz .....	19
VI.	Zusammenfassung .....	20
C.	Kennzeichenschutz des Handelsnamens .....	21
I.	Einleitung .....	21
II.	Rechtsnatur und Funktionen des Unternehmenskennzeichens .....	22
1.	Rechtsnatur .....	22
2.	Funktionen .....	23
III.	Als Unternehmenskennzeichen schutzfähige Zeichen (§ 5 Abs. 2 MarkenG) .....	26
1.	Abgrenzung der Zeichen durch die Namensfunktion und ihre Bedeutung .....	27
2.	Unternehmenskennzeichen mit Namensfunktion (§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG) .....	28
a)	Name .....	28
b)	Firma und Firmenschlagwort .....	29
c)	Besondere Bezeichnung eines Geschäftsbetriebs oder eines Unternehmens .....	30
3.	Unternehmenskennzeichen ohne Namensfunktion (§ 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG) .....	31
a)	Weiter Zeichenbegriff des § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG .....	32
b)	Unternehmen und Geschäftsbetrieb .....	34
IV.	Entstehung des Kennzeichenschutzes .....	35
1.	Unterscheidungskraft .....	36
a)	Verhältnis zur konkreten Unterscheidungskraft von Marken .....	36
b)	Unternehmenskennzeichen des § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG .....	37
c)	Unternehmenskennzeichen des § 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG .....	38
d)	Einzelne Zeichenformen mit/ohne Namensfunktion .....	39
(aa)	Nicht als Wort aussprechbare Buchstaben- kombinationen und ähnliche Zeichenformen .....	39
(bb)	Bildzeichen .....	41
(cc)	Farben und sonstige Zeichen .....	42
2.	Benutzung im geschäftlichen Verkehr .....	43
a)	Anforderungen an die rechtsbegründende Benutzung .....	43

b)	Keine Besonderheiten beim Schutz ausländischer Unternehmenskennzeichen.....	45
c)	Befugte Benutzung .....	47
3.	Erfordernis der Verkehrsgeltung .....	48
a)	Unterscheidung zwischen Verkehrsgeltung und Verkehrsdurchsetzung.....	48
b)	Anforderungen .....	49
4.	Grafische Darstellbarkeit des Zeichens als Schutzvoraussetzung	51
5.	Unternehmensbedingtheit des Zeichens als Schutzhindernis .....	53
V.	Räumlicher Geltungsbereich und Inhalt des Kennzeichenschutzes...55	
1.	Räumlicher Geltungsbereich.....	55
2.	Schutz vor Verwechslungsgefahr (§ 15 Abs. 2 MarkenG).....	57
a)	Arten der Verwechslungsgefahr .....	57
b)	Beurteilung der Verwechslungsgefahr.....	58
(aa)	Zeichenähnlichkeit .....	58
(bb)	Branchennähe.....	59
(cc)	Kennzeichnungskraft.....	61
3.	Bekanntheitsschutz (§ 15 Abs. 3 MarkenG) .....	62
a)	Begriff der Bekanntheit.....	63
b)	Tatbestandsalternativen und Lauterkeitsvorbehalt .....	64
4.	Recht der Gleichnamigen .....	65
a)	Dogmatische Grundlage.....	66
b)	Anwendung der Grundsätze des Gleichnamigenrechts.....	67
(aa)	Unlautere Namensbenutzung .....	67
(bb)	Interessenabwägung .....	68
(cc)	Bestehende Gleichgewichtslage .....	69
VI.	Überblick über die Schranken des Kennzeichenschutzes .....	70
VII.	Gründe für das Erlöschen des Kennzeichenschutzes .....	71
1.	Aufgabe der Benutzung des Unternehmenskennzeichens .....	72
2.	Aufgabe des Betriebs des Unternehmens .....	72
3.	Wegfall der Unterscheidungskraft.....	74
4.	Verlust der Verkehrsgeltung.....	74
5.	Wegfall der Befugnis zum Gebrauch.....	74
VIII.	Verkehrsfähigkeit von Unternehmenskennzeichen .....	75
IX.	Zusammenfassung .....	78
D.	Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Kennzeichenschutz von Handelsname und Marke.....	81
I.	Einleitung.....	81
II.	Überblick über die Gesetzesgeschichte der Kennzeichenrechte.....	81
1.	Marken .....	81

2.	Unternehmenskennzeichen.....	84
3.	Gemeinsame Regelung und Spannungsverhältnis im teilarmonisierten MarkenG.....	87
III.	Unterschiede der Kennzeichenrechte .....	88
1.	Kennzeichnungsgegenstand .....	89
2.	Sachliches und förmliches Recht .....	89
3.	Verkehrsfähigkeit .....	90
4.	Räumlicher Schutzbereich.....	91
IV.	Gleichwertigkeit und Kombinierbarkeit der Kennzeichenrechte .....	91
V.	Gemeinsamkeiten der Kennzeichenrechte .....	93
1.	Wesensgleichheit und funktionale Konvergenzen.....	93
2.	Gemeinsamkeiten in der Normenstruktur .....	94
3.	Auswirkungen der Harmonisierung im Markenrecht auf das Recht der Unternehmenskennzeichen.....	95
4.	Einheitlichkeit des Kennzeichenschutzes und Grenzen.....	96
VI.	Zusammenfassung .....	98
E.	Kollisionen zwischen Handelsnamen und Marken .....	99
I.	Einleitung.....	99
II.	Kollisionskonstellationen .....	99
III.	Kollisionsvoraussetzungen .....	100
IV.	Kollisionen zwischen Unternehmenskennzeichen und Marken als Problematik des Benutzungsbegriffs .....	101
1.	Benutzungsbegriffe des MarkenG .....	101
a)	Rechtsbegründende Benutzung .....	102
b)	Rechtserhaltende Benutzung .....	102
c)	Rechtsverletzende Benutzung .....	103
2.	Benutzung „als Marke“ und „als Unternehmenskennzeichen“ ..	103
V.	Kollision eines prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichens mit einer prioritätsälteren Marke .....	105
1.	Benutzung eines Unternehmenskennzeichens als Warenzeichenrechtsverletzung nach der Rechtslage im WZG ...	106
a)	Grundsätzliches Erfordernis eines warenzeichenmäßigen Gebrauchs .....	106
b)	Mittelbare Warenherkunftskennzeichnungsfunktion der Firma.....	107
c)	Warenzeichenmäßiger und firmenmäßiger Gebrauch .....	109
d)	Rechtsprechung des BGH zur rechtsverletzenden Benutzung von Unternehmenskennzeichen.....	110
e)	Auswertung.....	115

2. Benutzung eines Unternehmenskennzeichens als Markenrechtsverletzung in der Rechtsprechung des EuGH .....	117
a) Überblick über die EuGH-Rechtsprechung zum Benutzungsbegriff .....	117
b) Das Urteil „Robelco“ .....	118
(aa) Sachverhalt und Entscheidungsgründe .....	118
(bb) Stellungnahme .....	120
c) Das Urteil „Anheuser-Busch“ .....	122
(aa) Sachverhalt und Entscheidungsgründe .....	122
(bb) Stellungnahme .....	124
d) Das Urteil „Céline“ .....	125
(aa) Sachverhalt und Entscheidungsgründe .....	126
(bb) Stellungnahme .....	127
e) Beurteilungskriterien für den Benutzungsbegriff in Art. 5 Abs. 1 und 2 MarkenRL .....	129
(aa) Benutzungsbegriff in Art. 5 Abs. 1 S. 2 lit. a und b MarkenRL .....	129
(bb) Benutzungsbegriff in Art. 5 Abs. 2 MarkenRL .....	131
(cc) Systematik der Prüfung der rechtsverletzenden Benutzung .....	134
f) Bedeutung der Verkehrsauffassung .....	134
g) Zwischenergebnis .....	135
3. Benutzung eines Unternehmenskennzeichens als Markenrechtsverletzung im MarkenG .....	136
a) Überblick über den Meinungsstand zur rechtsverletzenden Benutzung .....	137
b) Rechtsprechung des BGH .....	138
(aa) Das Urteil „Leysieffer“ .....	138
(bb) Das Urteil „The Home Store“ .....	139
(cc) Das Urteil „Schuhpark“ .....	141
(dd) Stellungnahme .....	142
c) Rechtsprechung der Instanzgerichte .....	143
(aa) Das Urteil „B.T.I.“ des OLG München .....	143
(bb) Das Urteil „Navigon“ des HansOLG Hamburg .....	144
d) Meinungsstand im Schrifttum .....	144
(aa) Meinungsstand nach den EuGH-Urteilen „Robelco“ und „Anheuser Busch“ .....	145
(bb) Meinungsstand nach dem EuGH-Urteil „Céline“ .....	147
e) Zwischenergebnis .....	148
4. Eigene Stellungnahme zur rechtsverletzenden Benutzung eines Unternehmenskennzeichens .....	149

a)	Konfliktträchtige Formen der firmenmäßigen Benutzung....	149
(aa)	Benutzung eines Unternehmenskennzeichens auf Waren .....	149
(bb)	Benutzung eines Unternehmenskennzeichens als Ladenschild .....	150
(cc)	Benutzung eines Unternehmenskennzeichens in Warenkatalogen und in der Werbung.....	151
b)	Kein normativer Gleichlauf zwischen der Benutzung „als Unternehmenskennzeichen“ und „als Marke“ .....	152
c)	Vermutung der rechtsverletzenden Benutzung.....	154
(aa)	Latenter Produktbezug der Benutzung eines Unternehmenskennzeichens .....	154
(bb)	Funktionale Konvergenzen zwischen den Kennzeichenrechten (Herkunftsfunktion) .....	156
(cc)	Grundsätze der rechtserhaltenden Benutzung .....	158
(dd)	Einfluss von Branchengewohnheiten .....	161
(ee)	Schlussfolgerungen für die rechtsverletzende Benutzung.....	162
5.	Ergebnis.....	164
VI.	Kollision einer prioritätsjüngeren Marke mit einem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen .....	165
1.	Benutzung einer Marke als Unternehmenskennzeichenrechtsverletzung.....	165
a)	Rechtslage vor Inkrafttreten des MarkenG.....	166
(aa)	Rechtsprechung des RG.....	166
(bb)	Rechtsprechung des BGH.....	167
(cc)	Auswertung.....	169
b)	Rechtslage im MarkenG.....	169
c)	Zwischenergebnis .....	171
2.	Schutz des Unternehmenskennzeichens gegen einen ausschließlich markenmäßigen Gebrauch .....	171
a)	Wortlaut des § 15 MarkenG .....	172
b)	Funktionale Erwägungen .....	172
c)	Keine Auswirkungen durch die Harmonisierung im Markenrecht .....	173
3.	Ergebnis.....	174
VII.	Zusammenfassung .....	174
F.	Bedeutung der Schutzschranke des § 23 Nr. 1 1. Alt. MarkenG bei Kollisionen zwischen Handelsnamen und Marken .....	176
I.	Einleitung.....	176

II.	Privilegierung eines prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichens gegenüber einer prioritätsälteren Marke im Kollisionsfall ....	177
1.	Unternehmenskennzeichen als Name im Sinne des § 23 Nr. 1 1. Alt. MarkenG.....	177
a)	Verständnis des Namensbegriffs nach bisheriger Rechtslage .....	178
(aa)	Privilegierung des bürgerlichen Namens .....	178
(bb)	Privilegierung der Firma .....	179
(i)	Rechtslage im WZG.....	179
(ii)	Rechtslage im MarkenG.....	180
(1)	Originäre Namensfirmen .....	180
(2)	Abgeleitete Namensfirmen .....	181
(cc)	Privilegierung sonstiger Unternehmenskennzeichen	182
(dd)	Bisheriges gemeinschaftsrechtliches Verständnis des Namensbegriffs im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a 1. Alt. MarkenRL.....	182
(ee)	Zwischenergebnis.....	183
b)	Rechtsprechung des EuGH zum Namensbegriff im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a 1. Alt. MarkenRL .....	183
(aa)	Das Urteil „Anheuser-Busch“ .....	184
(bb)	Das Urteil „Céline“ .....	185
(cc)	Zwischenergebnis.....	187
c)	Eigene Stellungnahme zum Verständnis des Namensbegriffs des § 23 Nr. 1 1. Alt. MarkenG .....	187
(aa)	Ausdehnung des Kreises privilegierter Namensträger.....	187
(bb)	Privilegierte Unternehmenskennzeichen.....	188
(i)	Ausschluss von Geschäftsabzeichen und sonstigen Unterscheidungszeichen (§ 5 Abs. 2 S. 2 MarkenG) .....	189
(ii)	Einbeziehung von Name, Firma und besonderer Geschäftsbezeichnung (§ 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG) .....	189
d)	Ergebnis.....	191
2.	Benutzung im geschäftlichen Verkehr .....	191
3.	Lauterkeit der Benutzung eines prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichens .....	192
a)	Überblick.....	192
b)	Bisherige Rechtslage zum lauterem Namensgebrauch.....	193
(aa)	Rechtslage im WZG.....	194
(bb)	Rechtslage im MarkenG.....	195

(cc)	Zwischenergebnis .....	196
c)	Rechtsprechung des EuGH zum Lauterkeitsvorbehalt im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a 1. Alt. MarkenRL .....	197
d)	Analyse der einzelnen vom EuGH genannten Kriterien zum Lauterkeitsvorbehalt im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. a 1. Alt. MarkenRL .....	199
(aa)	Annahme einer Verbindung zwischen Produkten des Dritten und des Markeninhabers .....	199
(bb)	Verantwortlichkeit des Dritten .....	201
(i)	Kenntnis oder Kennenmüssen der älteren Marke .....	202
(ii)	Erkennbarkeit der Verkehrsvorstellungen für den Dritten .....	204
(cc)	Bekanntheit der Marke .....	205
4.	Eigene Stellungnahme zur lautereren Benutzung eines prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichens .....	206
a)	Grundsätzliche Bedeutung .....	206
b)	Auswirkungen auf das Verhältnis der prioritätsälteren Marke zum prioritätsjüngeren Unternehmenskennzeichen .....	207
c)	Mögliche weitere Kriterien zur Beurteilung der Lauterkeit .....	208
(aa)	Keine besondere Berücksichtigung wirtschaftlicher Konsequenzen bei Verlust des jüngeren Unternehmenskennzeichens .....	208
(bb)	Besondere Berücksichtigung aus bürgerlichen Namen gebildeter Unternehmenskennzeichen .....	210
5.	Sonderfall der Kollision mit einer bekannten Marke (§ 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) .....	211
6.	Ergebnis .....	211
III.	Privilegierung einer prioritätsjüngeren Marke gegenüber einem prioritätsälteren Unternehmenskennzeichen im Kollisionsfall .....	212
1.	Ausgangslage .....	213
2.	Marke als Name im Sinne des § 23 Nr. 1 1. Alt. MarkenG und Einfluss der Rechtsprechung des EuGH .....	213
3.	Lauterkeit der Benutzung einer prioritätsjüngeren Marke .....	216
a)	Rechtslage vor Inkrafttreten des MarkenG .....	216
b)	Rechtslage im MarkenG .....	218
c)	Privilegierung von Namensmarken .....	218
d)	Eigene Stellungnahme zur lautereren Benutzung einer prioritätsjüngeren Namensmarke .....	220
4.	Sonderfall der Kollision mit einem bekannten Unternehmenskennzeichen (§ 15 Abs. 3 MarkenG) .....	223

5. Ergebnis.....	223
IV. Zusammenfassung .....	224
G. Bedeutung von Art. 5 Abs. 5 MarkenRL für das Verhältnis des Handelsnamens zur Marke .....	225
I. Einleitung.....	225
II. Anwendungsvoraussetzungen.....	225
1. Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen.....	226
2. Ausnutzung oder Beeinträchtigung von Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise .....	227
III. Regelungsgehalt.....	228
IV. Die in den Mitgliedsstaaten geltenden Bestimmungen .....	229
1. Außermarkenrechtliche Bestimmungen .....	229
2. Markenrechtliche Bestimmungen .....	231
V. Ergebnis.....	232
H. Rechtsfolgen bei Kollisionen zwischen Handelsnamen und Marken .....	233
I. Einleitung.....	233
II. Überblick über die kennzeichenrechtlichen Ansprüche.....	233
III. Besserberechtigte Marke.....	235
1. Besonderheiten beim Unterlassungsanspruch.....	235
2. Besonderheiten beim Beseitigungsanspruch.....	237
IV. Besserberechtigtes Unternehmenskennzeichen .....	239
V. Ergebnis.....	240
I. Zusammenfassung der Thesen.....	241