

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 teilharmonisierten 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 lautereren 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