

## A. Einführung und Gang der Untersuchung

Handelsnamen und Marken spielen im täglichen Wirtschaftsleben eine bedeutende Rolle. Handelsnamen werden zur Kennzeichnung von Unternehmen verwendet, Marken dienen der Kennzeichnung ihrer Produkte. Die beiden Kennzeichenarten stehen nicht beziehungslos nebeneinander, zwischen ihnen bestehen enge rechtliche und tatsächliche Zusammenhänge. Handelsnamen erfüllen im Geschäftsverkehr häufig auch die Funktion einer Marke. Marken können neben Produkten zugleich auch das dahinter stehende Unternehmen kennzeichnen. Begegnen sich Handelsnamen und Marken am Markt, können daraus Zeichenkonflikte resultieren. Angesichts der starken Interdependenzen zwischen den Kennzeichenrechten darf nicht übersehen werden, dass sie grundsätzlich eigenständigen rechtlichen Regelungen unterliegen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Verhältnis des Kennzeichenschutzes des Handelsnamens zur Marke. Es geht um die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Inhaber einer Registermarke gegen den Gebrauch eines identischen oder ähnlichen Handelsnamens vorgehen kann und umgekehrt, wann der Inhaber eines Handelsnamens einen Markengebrauch untersagen kann. Zwei Problemschwerpunkte sind dabei besonders hervorzuheben. Zum einen geht es um die Anforderungen, die an eine rechtsverletzende Zeichenbenutzung zu stellen sind. Wann ist die Benutzung eines Handelsnamens „als Handelsname“ geeignet, Ansprüche aus einer Marke zu begründen? Ist umgekehrt jede Benutzung einer Marke „als Marke“ geeignet, Ansprüche aus einem Handelsnamen auszulösen? Der zweite Problemschwerpunkt ist die Beschränkung des Kennzeichenschutzes. Insbesondere stellt sich die Frage, unter welchen Voraussetzungen die Rechte aus einer älteren Marke gegenüber dem Gebrauch eines jüngeren Handelsnamens beschränkt werden können. Fragen zu dieser

Art von Kennzeichenkonflikten sind problematisch. Grundsätzlich geht es um den Konflikt zweier ungleichartiger Kennzeichenrechte. Diese sind einheitlich im MarkenG geregelt, sie beruhen aber einerseits auf Richtlinienrecht und andererseits auf rein nationalem Recht. Ziel der Arbeit ist es, das Spannungsfeld um den Konflikt zwischen Handelsname und Marke näher zu beleuchten.

Die praktische Bedeutung der Arbeit wird durch die Vielzahl der auf dem Markt existierenden Marken und Unternehmensnamen veranschaulicht. Nach der Statistik des Deutschen Patent- und Markenamts gab es in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2008 einen Bestand von 776.628 eingetragenen Marken.<sup>1</sup> Nach der Veröffentlichung der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder waren 3.551.240 Unternehmen und 3.751.481 Betriebe Ende des Jahres 2008 im Bundesgebiet erfasst.<sup>2</sup> Das Potential für Konflikte zwischen Handelsnamen und Marken ist entsprechend groß. Eine eingehende Untersuchung zum Verhältnis der beiden Kennzeichenrechte unter der Geltung des MarkenG gibt es bislang nicht.

Zu Beginn der Arbeit wird der Begriff des Handelsnamens erörtert (Teil B). Die bestehenden internationalen und nationalen Regelungen zum Schutz des Handelsnamens werden aufgezeigt. An diesen Teil der Arbeit schließt eine Darstellung der Grundlagen des Kennzeichenschutzes des Handelsnamens nach dem MarkenG an (Teil C). Die Verbindungen des Handelsnamenschutzes zum Markenschutz werden in Teil D näher beleuchtet; hier werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Kennzeichenschutz von Handelsname und Marke dargestellt. In Teil E der Arbeit folgt eine eingehende Untersuchung zur Problematik der Kollisionen zwischen den beiden Kennzeichenrechten. Es werden

---

<sup>1</sup> Statistik des Deutschen Patent- und Markenamts für das Jahr 2008, BIPMZ 2009, 99, 100.

<sup>2</sup> Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Unternehmen und Betriebe – Deutschland, Auswertungen aus dem Unternehmensregister, Stand 31.12.2008, URL: [http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/de\\_ent01\\_bund.asp](http://www.statistikportal.de/Statistik-Portal/de_ent01_bund.asp) (zuletzt abgerufen am 5. September 2009).

die bestehenden Probleme bei der Kollisionsbeurteilung dargestellt, die relevanten Beurteilungskriterien herausgearbeitet und Lösungsvorschläge unterbreitet. Teil F beinhaltet eine ausführliche Untersuchung der Schrankenregelung des § 23 Nr. 1 1. Alt. MarkenG. Die Regelung ist von besonderer Bedeutung für das Verhältnis der beiden Kennzeichenrechte zueinander, da sie die lautere Angabe des Namens von kennzeichenrechtlichen Ansprüchen freistellt. In Teil G wird auf die Frage eingegangen, welche Bedeutung Art. 5 Abs. 5 MarkenRL für das Verhältnis des Handelsnamens zur Marke hat. Bei Kollisionen zwischen den beiden Kennzeichenrechten sind Besonderheiten hinsichtlich der Rechtsfolgen zu beachten. Diese Besonderheiten werden in Teil H behandelt. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Thesen (Teil I).