

# Inhalt

Vorwort . . . . .	15
Einleitung . . . . .	17
Kapitel 1. Entstehung des Gleichnamigenrechts von Unternehmen . . . . .	21
A. Begriff und Funktion von Namen und Kennzeichen im Rechtsverkehr . . . . .	21
I. Identitäts- und Unterscheidungsfunktion . . . . .	22
II. Kommunikationsfunktion . . . . .	22
III. Wirtschaftliche Interessen . . . . .	23
B. Die Verwendung des Namens im Geschäftsverkehr und Namenschutz von Unternehmen . . . . .	23
I. Funktion des Unternehmenskennzeichens . . . . .	23
II. Formen des Unternehmenskennzeichens . . . . .	24
1. Kennzeichen mit originärer Namensfunktion . . . . .	24
2. Kennzeichen ohne originäre Namensfunktion . . . . .	24
III. Unternehmenskennzeichen nach § 5 Abs. 2 S. 1 MarkenG . . . . .	25
1. Tatbestände . . . . .	25
a. Name . . . . .	25
b. Firma . . . . .	25
(1) Wesen der Firma . . . . .	26
(2) Namensbestandteile . . . . .	26
c. Firmenschlagworte . . . . .	27
d. Besondere Bezeichnung des Geschäftsbetriebs oder des Unternehmens . . . . .	28
2. Schutz des Unternehmenskennzeichens nach §§ 5, 15 MarkenG . . . . .	28
a. Schutzworaussetzungen nach § 5 MarkenG . . . . .	28
b. Schutzmfang nach § 15 MarkenG . . . . .	30
c. Schutzende . . . . .	31

3. Schutz des Unternehmenskennzeichens nach § 12 BGB . . . . .	32
a. Anwendbarkeit von § 12 BGB auf Unternehmenskennzeichen . . . . .	32
b. Abweichender Anwendungsbereich von § 12 BGB im Vergleich zu § 15 MarkenG . . . . .	34
c. Zwischenergebnis . . . . .	36
4. Verhältnis zwischen bürgerlich-rechtlichem und kennzeichenrechtlichem Namensschutz . . . . .	36
a. Vorrang des Markenrechts . . . . .	36
b. Anspruchskonkurrenz zwischen BGB und MarkenG . . . . .	37
c. Stellungnahme . . . . .	37
d. Zwischenergebnis . . . . .	38
IV. Fazit . . . . .	39
C. Zeichenkollision und deren Folgen . . . . .	40
I. Entstehung gleichnamiger Zeichen . . . . .	40
II. Verwechslungsgefahr . . . . .	40
1. Zeichenidentität/Zeichenähnlichkeit . . . . .	42
2. Kennzeichnungskraft des älteren Kennzeichens . . . . .	43
3. Branchennähe/ Wirtschaftlicher Abstand der Tätigkeitsbereiche . . . . .	43
III. Zwischenergebnis . . . . .	44
D. Auflösung der Kollision: Das Recht der Gleichnamigen . . . . .	45
I. Anwendung des Prioritätsgrundsatzes . . . . .	45
1. Inhalt . . . . .	45
2. Kritik am Prioritätsgrundsatz im Recht der Gleichnamigen . .	46
a. Namensführspflicht nach §§ 18, 19 HGB a. F. . . . .	46
b. Namensführungsrecht . . . . .	47
3. Zwischenergebnis . . . . .	48
II. Durchbrechung des Prioritätsgrundsatzes . . . . .	48
1. Kodifizierte Durchbrechungen . . . . .	48
a. Gleichrangigkeit nach § 6 Abs. 4 MarkenG . . . . .	48
b. Verwirkung nach § 21 Abs. 2 MarkenG . . . . .	49
c. Zwischenergebnis . . . . .	50
2. Interessenabwägung im Gleichnamigenrecht . . . . .	50
a. Anknüpfungsnorm § 30 Abs. 2 HGB . . . . .	50
b. Anknüpfungsnorm § 12 BGB . . . . .	51
c. Anknüpfungsnorm § 15 Abs. 2 MarkenG . . . . .	51
d. Anknüpfungsnorm § 23 Nr. 1 MarkenG . . . . .	52
(1) Namensbegriff . . . . .	53
(2) Sittengemäße Benutzung . . . . .	55
e. Zwischenergebnis . . . . .	55

III.	Fallgestaltungen des Gleichnamigenrechts . . . . .	56
1.	Echte Gleichnamigenfälle . . . . .	56
2.	Unechte Gleichnamigenfälle . . . . .	57
a.	Fallkonstellationen . . . . .	57
b.	Gemeinsamkeiten der Konstellationen . . . . .	58
c.	Anwendbarkeit des § 23 Nr. 1 MarkenG . . . . .	58
3.	Zwischenergebnis . . . . .	58
IV.	Fazit . . . . .	59
 Kapitel 2. Herstellung und Störung der Gleichgewichtslage im nationalen Recht . . . . .		61
A.	Interessenausgleich zwischen den Gleichnamigen . . . . .	61
I.	Gesetzlicher Anknüpfungspunkt der Abwägung . . . . .	61
1.	Verhältnis nationaler und europäischer Grundrechte . . . . .	62
2.	Nationale Grundrechte im Recht der Gleichnamigen . . . . .	63
a.	Anwendbarkeit der Grundrechte im Privatrechtsverkehr . . . . .	63
b.	§ 23 Nr. 1 MarkenG als unbestimmter Rechtbegriff . . . . .	63
II.	Kollidierende Interessen der Gleichnamigen . . . . .	65
1.	Parteiinteressen innerhalb der »echten« Gleichnamigenfälle . . . . .	65
2.	Parteiinteressen innerhalb der »unechten« Gleichnamigenfälle . . . . .	66
III.	Interessenabwägung zwischen den Gleichnamigen . . . . .	66
1.	Interessenabwägung über die Koexistenz der Gleichnamigen . . . . .	66
a.	»Echte« Gleichnamigenfälle . . . . .	67
(1)	Uneingeschränkte Koexistenz . . . . .	67
(2)	Eingeschränkte Koexistenz . . . . .	68
b.	»Unechte« Gleichnamigenfälle . . . . .	68
c.	Zwischenergebnis . . . . .	69
2.	Interessenabwägung über die Vermeidung der Verwechslungsgefahr zwischen Gleichnamigen . . . . .	69
a.	Maßnahmen gegen die Verwechslungsgefahr . . . . .	70
(1)	Ergänzung um den Vornamen . . . . .	70
(2)	Ergänzung um die Branche . . . . .	71
(3)	Ergänzung um den Sitz der Verwaltung/des Geschäftes . .	71
(4)	Ergänzung um ein Geschäftslogo . . . . .	72
(5)	Verwendung von »nicht zu verwechseln mit« . . . . .	73
(6)	Verwendung verschiedener Schriftarten oder Farben . .	73
(7)	Zwischenergebnis . . . . .	74
b.	Verantwortlicher für die Vermeidung der Verwechslungsgefahr . . . . .	75
(1)	»Echte« Gleichnamigenfälle . . . . .	75

(2) »Unechte« Gleichnamigenfälle . . . . .	76
c. Rest an Verwechslungsgefahr . . . . .	76
IV. Fazit . . . . .	78
B. Beeinträchtigung des Interessenausgleichs . . . . .	78
I. Störung der Gleichgewichtslage . . . . .	79
1. Anmeldung einer Domain . . . . .	79
2. Expansion . . . . .	82
3. Werbung . . . . .	82
4. Markenanmeldung . . . . .	83
II. Rechtfertigung der Störung . . . . .	84
1. Schutzwürdiges Interesse an der Störung . . . . .	84
a. Domainanmeldung . . . . .	85
(1) Domainanmeldung als Namensbenutzung . . . . .	85
(2) Berechtigtes Interesse an der Namensbenutzung . . . . .	85
b. Expansion . . . . .	86
c. Werbung . . . . .	86
d. Markenanmeldung . . . . .	87
(1) Begrenztes berechtigtes Interesse an der Übertragung der firmenrechtlichen Grundsätze auf die Markenanmeldung . . . . .	87
(2) Allgemein berechtigtes Interesse an der Übertragung firmenrechtlicher Grundsätze auf die Markenanmeldung . . . . .	88
(3) Stellungnahme . . . . .	89
2. Verringerung der Verwechslungsgefahr . . . . .	90
a. Maßnahmen . . . . .	90
(1) Bei der Domainanmeldung . . . . .	90
(a) Nutzungsuntersagung . . . . .	91
(b) Aufnahme eines unterscheidenden Zusatzes im Domain-Namen bei Onlineauftritten mit Kaufoption . . . . .	91
(c) Aufnahme von unterscheidenden Hinweisen bei Onlineauftritten ohne Kaufoption . . . . .	94
(i) Aufklärender Hinweis . . . . .	94
(ii) Domännamen-Sharing . . . . .	96
(d) Zwischenergebnis . . . . .	97
(2) Bei der Expansion . . . . .	98
(3) Bei der Printwerbung . . . . .	98
(4) Bei Onlinewerbung . . . . .	99
(5) Bei Markenanmeldungen . . . . .	100
(a) Hinzufügen des bestimmten Artikels . . . . .	100
(b) Hinzufügen eines Vornamens . . . . .	100
(c) Hinzufügen einer Ortsbezeichnung . . . . .	100
(d) Markenrechtliche Prägetheorie . . . . .	101

(e) Begrenzung der Markenanmeldung . . . . .	103
(f) Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung . . . . .	103
b. Verantwortlicher . . . . .	103
3. Zwischenergebnis . . . . .	103
III. Ansprüche der Gleichnamigen . . . . .	104
1. Unzulässige Werbung und Domainbenutzung . . . . .	104
2. Unzulässige Markenanmeldung . . . . .	104
a. Widerspruchsverfahren . . . . .	105
b. Löschungsverfahren . . . . .	105
(1) Möglichkeit der richtlinienkonformen Auslegung . . . . .	106
(2) Richtlinienkonforme Auslegung . . . . .	107
(3) Richtlinienkonforme Rechtsfortbildung . . . . .	109
C. Gesamtergebnis . . . . .	110
 Kapitel 3. Der Einfluss des deutschen Gleichnamigenrechts auf das europäische Markenrecht . . . . .	113
A. Die Unionsmarke . . . . .	113
I. Prinzip der Einheitlichkeit . . . . .	114
II. Prinzip der Koexistenz . . . . .	114
III. Prinzip der Autonomie . . . . .	114
B. Einfluss des nationalen Gleichnamigenrechts im europäischen Eintragungsverfahren . . . . .	115
I. Formelle Einflussmöglichkeit im europäischen Verfahren . . . . .	115
II. Materielle Voraussetzungen des Widerspruchs nach Art. 8	
Abs. 4 VO 2017/1001/EU . . . . .	116
1. Benutzung im geschäftlichen Verkehr . . . . .	116
2. Mehr als lediglich örtliche Bedeutung . . . . .	117
a. Allgemeines Verständnis des Tatbestandsmerkmals . . . . .	117
(1) Auslegungsmaßstab . . . . .	117
(2) Auslegungskriterien . . . . .	118
(a) Geografisches Kriterium . . . . .	119
(b) Wirtschaftliches Kriterium . . . . .	120
b. Korrektur des Begriffsverständnisses im Gleichnamigenrecht . . . . .	120
c. Zwischenergebnis . . . . .	121
3. Erwerb und Schutzmfang des älteren Rechts . . . . .	121
a. Prioritätsälteres nationales Kennzeichenrecht . . . . .	122
b. Befugnis der Benutzungsuntersagung der jüngeren Marke . . . . .	122
(1) Begriff der Benutzungsuntersagung . . . . .	122
(2) Inhalt der Benutzungsuntersagung . . . . .	123

(3) Umfang der Benutzungsuntersagung . . . . .	126
c. Zwischenergebnis . . . . .	126
4. Zusätzliches Tatbestandsmerkmal:	
Funktionsbeeinträchtigung . . . . .	126
a. Hintergrund der Rechtssache <i>Budvar/Anheuser-Busch</i> . .	127
b. Übertragbarkeit der funktionalen Betrachtungsweise der Rechtssache <i>Budvar/Anheuser-Busch</i> . . . . .	128
III. Zwischenergebnis . . . . .	130
C. Folgen für die Praxis . . . . .	130
I. Ausweg über Art. 138 VO 2017/1001/EU . . . . .	130
II. Markenrechtliche Abgrenzungsvereinbarung . . . . .	132
D. Ergebnis . . . . .	133
 Kapitel 4. Gleichnamige Unternehmen im Lauterkeitsrecht . . . . .	135
A. Irreführendes Verhalten der Gleichnamigen . . . . .	135
B. Anwendbarkeit lauterkeitsrechtlicher Ansprüche neben kennzeichenrechtlichen Ansprüchen . . . . .	137
I. Meinungsstand . . . . .	138
1. (Kumulative) Anspruchskonkurrenz . . . . .	138
2. Die Vorrangthese . . . . .	139
3. Einschränkungen der Vorrangthese . . . . .	140
a. Beschränkter Anwendungsbereich des Markengesetzes . .	140
b. Beschränkungen durch das Urteil <i>Hard Rock Café</i> . . .	140
(1) Tatbestand . . . . .	140
(2) Urteil . . . . .	141
4. Zwischenergebnis . . . . .	141
II. Auswirkungen auf Ansprüche von Gleichnamigen . . . . .	142
III. Stellungnahme . . . . .	144
1. Wortlaut des § 2 MarkenG . . . . .	144
2. Zweck des MarkenG und UWG . . . . .	145
3. Aktivlegitimation nach MarkenG und UWG . . . . .	145
4. Richtlinienumsetzung des Art. 6 Abs. 2 lit. a RL 2005/29/EG .	147
5. Zwischenergebnis . . . . .	148
IV. Fazit . . . . .	148
C. Beeinträchtigung markenrechtlicher Wertungen . . . . .	149
I. Anwendungsvorrang des Unionsrechts . . . . .	150
II. Analogie als Rechtsfortbildung . . . . .	150
III. Beachtung markenrechtlicher Wertungen im Lauterkeitsrecht .	151
1. Analogieschluss . . . . .	152
a. Widerspruch zur Rechtsdogmatik . . . . .	152

b. Widerspruch zu Wortlaut und Zweck des § 23 Nr. 1 MarkenG . . . . .	152
2. Verhältnismäßigkeitsgrundsatz i. S. d. § 5 UWG . . . . .	153
a. Vergleich zwischen der Interessenabwägung in § 23 Nr. 1 MarkenG und dem Lauterkeitsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz . . . . .	154
(1) Kennzeichenrechtliche Interessenabwägung . . . . .	154
(2) Lauterkeitsrechtlicher Verhältnismäßigkeitsgrundsatz . .	155
(3) Vergleich . . . . .	155
b. Auswirkungen auf die Gleichnamigensituation . . . . .	156
3. Zwischenergebnis . . . . .	156
IV. Fazit . . . . .	157
D. Auswirkungen der »Wertungsübertragungen« auf Einwendungen und Einreden . . . . .	157
I. Auswirkung auf die Verwirkung . . . . .	157
1. Verwirkung der Ansprüche nach dem Kennzeichenrecht . .	157
2. Verwirkung der Ansprüche nach dem Lauterkeitsrecht . . .	160
3. Einheitliche Verwirkung nach dem Markengesetz und Lauterkeitsrecht . . . . .	160
II. Auswirkung auf die Verjährung . . . . .	161
1. Unterschiedliche Verjährungsvorschriften nach dem MarkenG und UWG . . . . .	161
2. Auflösung des Konflikts . . . . .	161
III. Zwischenergebnis . . . . .	162
E. Gesamtergebnis . . . . .	163
 Kapitel 5. Kennzeichenrechtliche Abgrenzungsvereinbarungen zwischen Gleichnamigen . . . . .	165
A. Abgrenzungsvereinbarungen . . . . .	166
I. Begriffsklärung und Zielsetzung der Vereinbarung . . . . .	166
II. Vertragsinhalte von Abgrenzungsvereinbarungen . . . . .	167
1. Regelungen über die Art der Benutzung . . . . .	167
2. Regelungen über die Absatzgebiete . . . . .	168
3. Regelungen über (regional beschränkte) Werbung . . . . .	168
4. Regelungen über die Verwendung einer Domain . . . . .	169
5. Regelungen über die (regional begrenzte) Benutzung von Marken . . . . .	169
B. Grenzen des Kartellrechts nach § 1 GWB/Art. 101 Abs. 1 AEUV . .	170
I. Anwendung des nationalen und europäischen Kartellrechts nach Art. 101 Abs. 1 AEUV/§ 1 GWB . . . . .	171

1. Anwendungsbereiche des europäischen und nationalen Kartellrechts . . . . .	171
2. Anwendbarkeit des nationalen Kartellrechts . . . . .	172
II. Wettbewerbsbeschränkung . . . . .	172
1. Wettbewerbsverhältnis der Parteien . . . . .	172
2. Wettbewerbshemmende Effekte . . . . .	173
a. Absprachen über die Art der Zeichenverwendung . . . . .	173
b. Absprachen über Absatzgebiete . . . . .	174
c. Absprachen über Werbegebiete . . . . .	174
d. Absprachen über Domainverwendung . . . . .	175
e. Absprachen über die Markenbenutzung . . . . .	175
f. Zwischenergebnis . . . . .	175
3. Wettbewerbsfördernde Effekte . . . . .	176
a. Bestehen eines Unterlassungsanspruches . . . . .	176
b. Zeitpunkt für das Bestehen eines Unterlassungsanspruches . . . . .	177
(1) Mögliche Fallgestaltungen . . . . .	177
(a) Einst rechtswidrige Klausel nach aktueller Rechtslage rechtmäßig . . . . .	177
(b) Einst rechtmäßige Klausel nach aktueller Rechtslage rechtswidrig . . . . .	178
(2) Zeitpunkt der Anknüpfung . . . . .	178
(a) Vertragsschluss als zeitlicher Anknüpfungspunkt . . . . .	178
(b) Rechtsstreit als zeitlicher Anknüpfungspunkt . . . . .	178
(c) Stellungnahme . . . . .	179
(d) Zwischenergebnis . . . . .	181
(3) Rechtsgrundlagen für Unterlassungsansprüche zwischen Gleichnamigen in den letzten 25 Jahren . . . . .	181
c. Fallgruppen für das (Nicht)Bestehen eines Unterlassungsanspruches . . . . .	183
(1) Grundsatz . . . . .	183
(2) Klauseln entsprechen den Rücksichtnahmepflichten . . . . .	183
(3) Klauseln widersprechen den Rücksichtnahmepflichten . . . . .	184
(4) Zwischenergebnis . . . . .	185
4. Abwägung zwischen wettbewerbsfördernden und wettbewerbshemmenden Effekten . . . . .	186
a. Sicherung der Namensfunktion durch Vermeidung der Verwechslungsgefahr . . . . .	186
b. Erforderlichkeit der Abgrenzungen . . . . .	188
(1) Zeitliche Einschränkungen . . . . .	188
(2) Räumliche Einschränkung . . . . .	189

c. Zwischenergebnis . . . . .	191
5. Fazit . . . . .	191
C. Rechtsfolge . . . . .	192
I. Geltungserhaltende Reduktion und Klauselanpassung . . . . .	193
1. Rechtlicher Maßstab . . . . .	193
2. Bewertung nach nationalem Recht . . . . .	194
II. Teilnichtigkeit der Abgrenzungsvereinbarung . . . . .	195
1. Folge beim Verstoß gegen nationales Recht . . . . .	195
2. Folge beim Verstoß gegen Unionsrecht . . . . .	197
III. Ergebnis . . . . .	197
D. Gesamtergebnis . . . . .	198
Zusammenfassung . . . . .	199
Literaturverzeichnis . . . . .	205