

hen. Trotz der Überschneidungen hinsichtlich des Regelungsgegenstands wird die Verordnung im Trade Marks Act 1994 nicht erwähnt, während umgekehrt in der Verordnung durchaus auch von Marken die Rede.

Für den Schutz von Pflanzensortennamen gilt der Plant Varieties Act 1997 und die Plant Breeders' Rights (Naming and Fees) Regulations 2006³³⁷⁶. Die letztgenannte Verordnung stützt sich ihrerseits auf die gemeinschaftsrechtlichen Bezeichnungsregelungen der Verordnungen (EG) Nr. 2100/94 und Nr. 2100/94. Diese Vorschriften regeln u. a. Beschränkungen hinsichtlich Marken. **5212**

§ 3 Entstehung des Schutzes

	Rdnr.
A. Marken.....	5213
B. Unternehmenskennzeichen.....	5252
C. Domainnamen.....	5267
D. Werktitel.....	5268
E. Geografische Herkunftsangaben.....	5269
F. Sortenbezeichnungen.....	5273

A. Marken

	Rdnr.
I. Entstehung.....	5213
II. Voraussetzungen.....	5216
III. Benutzung und Folgen fehlender Benutzung.....	5242
IV. Priorität.....	5243
V. Rechtsschutz für ausländische Marken.....	5246

I. Entstehung

Das Recht an einer Marke entsteht mit der Eintragung (vorher können Rechte wegen *passing-off* bestehen). Die dafür erforderliche Anmeldung erfolgt beim britischen Intellectual Property Office.³³⁷⁷ Das Amt prüft die Anmeldungen auf absolute Eintragungshindernisse.³³⁷⁸ Stehen solche Hindernisse nicht entgegen, wird die Anmeldung bekannt gemacht.³³⁷⁹ Eine Prüfung auf sogenannte relative Eintragungshindernisse erfolgt nicht mehr,³³⁸⁰ das Amt recherchiert jedoch immer noch ältere Marken und benachrichtigt deren Inhaber im Falle einer Kollision.³³⁸¹ **5213**

Nach Bekanntmachung einer Markenmeldung kann jedermann absolute Eintragungshindernisse³³⁸² geltend machen; Inhaber älterer Marken können auch Widerspruch wegen relativer Eintragungshindernisse einlegen.³³⁸³ Die Frist für die Erhebung solcher Einwände beträgt zwei, in bestimmten Fällen auch drei Monate ab Bekanntmachung der Anmel- **5214**

³³⁷⁶ SI 2006/648.

³³⁷⁷ s. 32 Trade Marks Act 1994 und Rule 5 Trade Marks Rules 2008.

³³⁷⁸ Diese sind s. 3 und s. 4 Trade Marks Act 1994 aufgeführt.

³³⁷⁹ s. 38 (1) Trade Marks Act 1994.

³³⁸⁰ Diese Prüfung wurde am 1. Oktober 2007 abgeschafft – vgl. die Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007 (SI 2007/1976). In Bezug auf internationale Marken (UK) führt Art. 3 der Trade Marks (International Registration) Order 2008 offenbar zur Anwendung der gleichen Regel. Dementsprechend kann Art. 9 dieser Order, in der von der Prüfung älterer Marken die Rede ist, außer Betracht bleiben.

³³⁸¹ r. 14 Trade Marks Rules 2008; nach dieser Vorschrift gilt je nach Art der älteren Marke eine sogenannte Opt-out- bzw. eine Opt-in-Klausel.

³³⁸² s. 38 (2) Trade Marks Act 1994.

³³⁸³ s. 38(2) Trade Marks Act 1994 i. V. m. Art. 2 Trade Marks (Relative Grounds) Order 2007.

dung.³³⁸⁴ Bei fristgerechter Erhebung von Einwänden findet ein Widerspruchsverfahren vor dem britischen Intellectual Property Office statt. Im Rahmen dieses Verfahrens müssen eine Widerspruchsschrift sowie eine Widerspruchserwiderung eingereicht werden; daran schließen sich mehrere Verfahrensabschnitte zur Vorlage von Beweisen an. Es können auch Zeugen vernommen werden, wenngleich dies nur selten vorkommt.³³⁸⁵ In jedem Fall werden jedoch die Parteien angehört.³³⁸⁶ Nach Würdigung aller mündlichen und schriftlichen Erklärungen trifft der Prüfer eine Entscheidung über die Eintragungsfähigkeit. Eine gesetzliche Vermutung für oder gegen die Eintragungsfähigkeit besteht nicht;³³⁸⁷ nach erfolgter Eintragung gilt die Marke jedoch prima facie als gültig³³⁸⁸ und besteht für einen Zeitraum von 10 Jahren ab der Eintragung (als Zeitpunkt der Eintragung gilt das Datum der Anmeldung).

5215 Eine internationale Marke (UK) kann nach Maßgabe des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken³³⁸⁹ (im Folgenden: Madrider Protokoll) geschützt werden. Dieses sieht vor, dass mit einem einzigen Gesuch der Schutz in mehreren Ländern gesichert werden kann; Voraussetzung hierfür ist jedoch eine sogenannte Basiseintragung oder ein Basisgesuch auf Registrierung einer Marke bei einer nationalen Behörde.³³⁹⁰ Das Gesuch um internationale Registrierung ist bei dieser Behörde einzureichen, die es an die Weltorganisation für geistiges Eigentum weiterleitet, die das Gesuch ihrerseits allen Ländern übermittelt, für die der Hinterleger Schutz beantragt.³³⁹¹ Sofern diese Länder die Gewährung des Schutzes nicht verweigern³³⁹², gilt die Schutzwirkung ab dem Datum des Gesuchs bei der Ursprungsbehörde³³⁹³. Damit ist die Marke ebenso geschützt, wie wenn in allen benannten Staaten eine eigene nationale Eintragung erfolgt wäre (einzelstaatliche Eintragungen derselben Marken werden im Übrigen unwirksam)³³⁹⁴. Allerdings besteht bei einer nach dem Madrider Protokoll geschützten Marke die Gefahr, dass sie zentral angegriffen werden kann. Wird die Basiseintragung innerhalb von fünf Jahren nach Einreichen des Basisgesuchs für ungültig erklärt (oder wird das Basisgesuch zurückgewiesen), erlischt die Marke zu diesem Zeitpunkt in sämtlichen benannten Ländern. In einem solchen Fall besteht Abhilfe darin, dass die internationale Registrierung durch Einreichen eines bestimmten Formulars³³⁹⁵ in ein nationales Gesuch umgewandelt³³⁹⁶ wird.

II. Voraussetzungen

	Rdnr.
1. Unterscheidungseignung.....	5219
2. Fehlende Unterscheidungskraft.....	5222
a) Namen	5223
b) Farben	5224
c) Beschreibende Begriffe.....	5225

³³⁸⁴ r. 17 (2) und (3) Trade Marks Rules 2008.

³³⁸⁵ rr. 17 bis 21 Trade Marks Rules 2008.

³³⁸⁶ r. 63 Trade Marks Rules 2008.

³³⁸⁷ Eurolamb TM [1998] RPC 279.

³³⁸⁸ s. 72 Trade Marks Act 1994; dies ist von Bedeutung, wenn ein Antrag auf Ungültigerklärung der Marke gestellt wird.

³³⁸⁹ Das Madrider Protokoll ist im Vereinigten Königreich durch die Trade Marks (International Registration) Order 2008 (SI 2008/2206) umgesetzt worden.

³³⁹⁰ Art. 2 Madrider Protokoll.

³³⁹¹ Art. 3 Abs. 4 Madrider Protokoll.

³³⁹² Art. 5 Madrider Protokoll (nach dem Madrider Protokoll kann die Schutzverweigerung innerhalb einer Frist von 18 Monaten mitgeteilt werden, wenn das betreffende Land die Geltung dieser Frist völkerrechtlich erklärt hat).

³³⁹³ Art. 4 Madrider Protokoll.

³³⁹⁴ Art. 4 Madrider Protokoll.

³³⁹⁵ Im Vereinigten Königreich Formblatt TM3.

³³⁹⁶ Art. 9quinquies, Art. 6 Abs. 4 Madrider Protokoll sowie Art. 5 und Schedule 4 Trade Marks (International Registration) Order 2008.

	Rdnr.
d) Gattungsbezeichnungen	5228
e) Formen.....	5230
aa) Art der Ware selbst.....	5232
bb) Erreichung technischer Wirkungen.....	5233
cc) Wesentlicher Wert	5234
3. Sonstige Schutzvoraussetzungen.....	5235
a) Öffentliche Ordnung	5235
b) Täuschung und Verwendung unter Verstoß gegen Rechtsvorschriften	5236
c) Bösgläubigkeit.....	5237
d) Geschützte Embleme	5238
e) Relative Eintragungshindernisse	5240
f) Gewährleistungs- und Kollektivmarken	5241

Die materiell-rechtlichen Gründe, die einer Eintragung entgegenstehen können, lassen sich in zwei Gruppen unterteilen: absolute Eintragungshindernisse und relative Eintragungshindernisse. Absolute Eintragungshindernisse betreffen die Unterscheidungskraft oder die öffentliche Ordnung. Die relativen Eintragungshindernisse bestehen im Falle einer Kollision der Marke mit älteren Marken anderer Personen oder mit älteren Rechten. In beiden Bereichen lehnt sich das materielle Recht des Vereinigten Königreichs an die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften an; die Rechtsvorschriften im Vereinigten Königreich stimmen daher mit denjenigen in der übrigen Gemeinschaft mehr oder weniger überein. **5216**

Die Eintragungsvoraussetzungen sind für Marken, die vor Inkrafttreten³³⁹⁷ der harmonisierten Regelung am 31. Oktober 1994³³⁹⁸ eingetragen worden sind, und für nach diesem Zeitpunkt angemeldete Marken gleich. Mit anderen Worten: Das Vereinigte Königreich hat keinen Gebrauch von der Möglichkeit gemacht, die alten Gültigkeitsvorschriften für bereits existierende Marken beizubehalten.³³⁹⁹ Ferner bleiben bei der Entscheidung, ob eine Marke eintragungsfähig ist, potentielle Einwendungen außer Betracht;³⁴⁰⁰ je nach den Fallumständen kann sich dieser Grundsatz zugunsten oder zulasten einer Anmeldung auswirken. **5217**

Die absoluten Eintragungshindernisse sind in s. 3 Trade Marks Act 1994 aufgeführt, die sich im Wesentlichen an Art. 3 der Markenrichtlinie orientiert. Dies hat einige Richter dazu veranlasst, bei der Auslegung dieser Vorschrift auf die Richtlinie anstatt auf die Durchführungsbestimmungen abzustellen. Im vorliegenden Abschnitt werden die absoluten Eintragungshindernisse der Reihe nach, beginnend mit der Problematik der Unterscheidungseignung, vorgestellt. **5218**

1. Unterscheidungseignung

Als Erstes ist zu prüfen, ob ein Zeichen als Marke eintragungsfähig ist, d. h. das Zeichen muss sich in einer Weise grafisch darstellen lassen, die geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.³⁴⁰¹ Ist diese Voraussetzung erfüllt, ist weiter zu untersuchen, ob die Marke zu einer der nachfolgenden Kategorien gehört, bei denen sich jeweils weitere Unterscheidungsprobleme ergeben: **5219**

- a) Marken, die keine Unterscheidungskraft haben („die Marke ist nicht unterscheidungskräftig“);³⁴⁰²
- b) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der

³³⁹⁷ Nr. 2 Schedule 3 Trade Marks Act 1994.

³³⁹⁸ Trade Marks Act 1994 (Commencement) Order 1994.

³³⁹⁹ Art. 3 Abs. 4 und Art. 4 Abs. 6 der Richtlinie 2008/95/EG.

³⁴⁰⁰ AD 2000 TM [1997] RPC 168, 176.

³⁴⁰¹ s. 3 (1) (a) und s. 1 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁰² s. 3 (1) (b) Trade Marks Act 1994.

geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können („die Marke ist beschreibend“);³⁴⁰³

c) Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind („die Marke ist eine Gattungsbezeichnung“).³⁴⁰⁴

5220 Diese drei Arten von Eintragungshindernissen können gleichzeitig bestehen, so dass gegen eine Marke sowohl eingewendet werden kann, dass sie beschreibend ist, als auch, dass sie nicht unterscheidungskräftig ist.³⁴⁰⁵ Jede Kategorie von Hindernissen muss jedoch getrennt geprüft werden,³⁴⁰⁶ wobei allerdings bereits das Vorliegen eines Hindernisses ausreicht, die Eintragung zu versagen.³⁴⁰⁷ Ist Letzteres der Fall, ist die Marke als solche nicht unterscheidungskräftig, so dass dem Anmelder dann nur die Möglichkeit bleibt nachzuweisen, dass die Marke durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.³⁴⁰⁸ Die Marke ist dann aufgrund ihrer Benutzung durch den Anmelder zu einer Herkunftsbezeichnung geworden.³⁴⁰⁹ Die Unterscheidungskraft kann auch nur hinsichtlich eines Teils der Marke erworben worden sein.³⁴¹⁰ Die Gesichtspunkte, die aufzeigen, dass die Marke die Eignung erlangt hat, eine bestimmte Ware oder Dienstleistung zu kennzeichnen, müssen umfassend geprüft werden; dabei ist u. a. Folgendes zu berücksichtigen:

- der von der Marke gehaltene Marktanteil;
- die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke;
- der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke;
- der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt;
- Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden.³⁴¹¹

5221 Es besteht keine unwiderlegliche Vermutung, dass beschreibende Marken die Voraussetzungen nicht erfüllen; werden also genügend Beweise beigebracht, kann der spätere Erwerb der Unterscheidungskraft zu bejahen sein;³⁴¹² eine Marke kann auch dadurch unterscheidungskräftig geworden sein, dass sie aufgrund eines Patent- oder Musterschutzes als alleiniger Hinweis auf die Herkunft des Produkts dient.³⁴¹³

2. Fehlende Unterscheidungskraft

5222 Grundvoraussetzung ist, dass die Marke Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen eines anderen zu unterscheiden vermag. Der Einwand der fehlenden Unterscheidungskraft ist also darauf gerichtet, dass die Marke diese Funktion in der Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers³⁴¹⁴ für die konkreten Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet wird,³⁴¹⁵ nicht erfüllt. Letzterer Vorbehalt ist insofern

³⁴⁰³ s. 3 (1) (c) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁰⁴ s. 3 (1) (d) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁰⁵ Urteil des EuGH vom 12. Februar 2004, Koninklijke KPN Nederland („POSTKANTOOR“, C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Rdnr. 65 und 87).

³⁴⁰⁶ Ebd.

³⁴⁰⁷ Urteil des EuGH vom 19. September 2002, DKV/HABM („COMPANYLINE“, C-104/00 P, Slg. 2002, I-7561, Rdnr. 29).

³⁴⁰⁸ s. 3 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁰⁹ Urteile des EuGH vom 8. April 2003, Linde u. a. (C-53/01 bis C-55/01, Slg. 2003, I-3161, Rdnr. 40 und 47), und Libertel (C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rdnr. 62).

³⁴¹⁰ Urteil des EuGH vom 7. Juli 2005, Nestlé (C-353/03, Slg. 2005, I-6135, Rdnr. 32).

³⁴¹¹ Urteile des EuGH vom 4. Mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779, Rdnr. 49 und 51), und Nestlé (C-353/03, Slg. 2005, I-6135, Rdnr. 31).

³⁴¹² Vgl. die Rechtssache York TM [1984] RPC 231, die nach dem Trade Marks Act 1938 entschieden wurde.

³⁴¹³ EuGH-Urteil Philips (C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Rdnr. 57 bis 65).

³⁴¹⁴ Urteil des EuGH vom 7. Oktober 2004, Mag Instrument/HABM (C-136/02 P, Slg. 2004, I-9165, Rdnr. 50).

³⁴¹⁵ Urteil des EuGH vom 4. Oktober 2001, Merz & Krell (C-517/99, Slg. 2001, I-6959, Rdnr. 41).

von Bedeutung, als Marken ihre Unterscheidungskraft gegebenenfalls lediglich bezüglich einiger Waren oder Dienstleistungen entfalten, bezüglich anderer hingegen nicht. Die Marke braucht nicht fantasievoll oder besonders originell zu sein, um Schutz erlangen zu können;³⁴¹⁶ im Übrigen gelten für Werbeslogans und andere banale Äußerungen genau dieselben Voraussetzungen wie für alle anderen Marken auch.³⁴¹⁷ Bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Marke als Ganze zu betrachten³⁴¹⁸; auch Zeichen mit äußerst geringer Unterscheidungskraft können eingetragen werden.

a) Namen

Wird ein Name oder ein Familienname als Zeichen verwendet, kann die Unterscheidungskraft fraglich sein. Einige weitverbreitete Nachnamen wie Smith oder Jones dürften als solche und ohne weiteren Zusatz wohl nicht unterscheidungskräftig sein. Dementsprechend hat das britische Intellectual Property Office bis vor Kurzem grundsätzlich entschieden, dass Namen, für die Hunderte von Einträgen im Londoner Telefonbuch existieren, keine Unterscheidungskraft besitzen. Der EuGH hat jedoch diese Entscheidungspraxis gerügt und ausgeführt, dass Marken, die aus einem Personennamen bestehen, genauso zu behandeln sind wie andere Kategorien von Marken.³⁴¹⁹ Dies gilt gleichermaßen für „ausländische“ wie für „einheimische“ Namen, selbst wenn die Waren ausschließlich zur Ausfuhr bestimmt sind.³⁴²⁰ Schließlich ist die Eintragung eines Namens als Marke zur Förderung von „Character Merchandising“ nicht zulässig;³⁴²¹ allerdings ist wohl inzwischen davon auszugehen, dass Personennamen im Zusammenhang mit Werbeverträgen eintragungsfähig sind.³⁴²² **5223**

b) Farben

Die Eintragung einer einzigen Farbe ist möglich, jedoch lässt sich eine Unterscheidungskraft einer bestimmten Farbe an sich nur unter außergewöhnlichen Umständen vorstellen.³⁴²³ Dementsprechend ist der Nachweis erforderlich, dass die Farbe durch Benutzung zu einem Herkunftshinweis geworden ist, wobei jedoch das Allgemeininteresse zu berücksichtigen ist, das daran besteht, dass die Verfügbarkeit der Farben für andere Wirtschaftsteilnehmer nicht beschränkt wird.³⁴²⁴ Aus Gründen eben dieses Allgemeininteresses zögern englische Gerichte, Farben – oder gar Farbstreifen – als Herkunftshinweis anzuerkennen.³⁴²⁵ Wer also eine Farbe als Marke eintragen lassen will, muss äußerst stichhaltige Belege für erworbene Unterscheidungskraft vorlegen.³⁴²⁶ **5224**

c) Beschreibende Begriffe

Marken, die sich auf Art, Beschaffenheit, Bestimmung, Wert, geografische Herkunft oder Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder auf sonstige Merkmale der Ware beziehen, sind von der Eintragung ausgeschlossen.³⁴²⁷ Einfach **5225**

³⁴¹⁶ Urteile des EuGH vom 21. Oktober 2004, Erpo Möbelwerk („DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, C-64/02 P, Slg. 2004, I-10031), und vom 16. September 2004, SAT.1 („SAT.2“, C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317, Rdnr. 43).

³⁴¹⁷ EuGH-Urteil Erpo Möbelwerk C-64/02 P, Slg. 2004, I-10031, Rdnr. 36).

³⁴¹⁸ EuGH-Urteile SAT.1 (C-329/02 P, Slg. 2004, I-8317) und vom 19. April 2007, HABM/Celltech (C-273/05 P, Slg. 2007, I-2883, Rdnr. 76 und 79).

³⁴¹⁹ Urteil des EuGH vom 16. September 2004, Nichols (C-404/02, Slg. 2004, I-8499, Rdnr. 25).

³⁴²⁰ Al Bassam TM [1995] RPC 511, 525–6.

³⁴²¹ Elvis Presley TM [1999] RPC 567, 598, Votum von Lord Justice Simon Brown.

³⁴²² Im Anschluss an die Entscheidung zum *passing-off* in der Rechtssache Irvine v Talksport [2003] EWCA Civ 423, [2003] FSR 35.

³⁴²³ Urteil des EuGH vom 21. Oktober 2004, KWS Saat/HABM (C-447/02 P, Slg. 2004, I-10107).

³⁴²⁴ EuGH-Urteil Libertel (C-104/01, Slg. 2003, I-3793, Rdnr. 60).

³⁴²⁵ Colgate-Palmolive TM [2002] RPC 519, 531; vgl. auch Urteil des Gerichts erster Instanz vom 19. September 2001, Henkel/HABM (T-337/99, Slg. 2001, II-2597, Rdnr. 51).

³⁴²⁶ Duckham & Co [2004] RPC 28.

³⁴²⁷ s. 3 (1) (c) Trade Marks Act 1994.

ausgedrückt: Die Marke beschreibt dann lediglich ein Merkmal der Ware oder Dienstleistung – das augenfälligste Beispiel sind Marken, die einfach nur aus dem Namen des Produkts bestehen.³⁴²⁸ In derartigen Fällen wird die Eintragung versagt, weil die beschreibenden Begriffe im Allgemeininteresse zur Verwendung anderer Wirtschaftsteilnehmer verfügbar gehalten werden sollen;³⁴²⁹ dabei ist unerheblich, ob diese Verwendung gegenwärtig oder erst in Zukunft erfolgt³⁴³⁰ und ob die beschriebenen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich³⁴³¹ sind.

5226 Die mit der Vereinnahmung einer Marke durch ein einziges Unternehmen verbundene Problematik kann auch bei geografischen Herkunftsbezeichnungen auftreten.³⁴³² Marken, die aus einem Ortsnamen bestehen, werden daher nur eingetragen, wenn sie durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben.³⁴³³ Kriterium ist insoweit, ob der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher die geografische Bezeichnung in der Marke als Hinweis auf die Herkunft versteht.³⁴³⁴

5227 Da auf den Durchschnittsverbraucher abgestellt wird, dürfte beispielsweise *Buzuluk*³⁴³⁵ von den meisten britischen Durchschnittsverbrauchern wahrscheinlich nicht als Ortsname aufgefasst werden, wohl aber *Vancouver*. Vollkommen abwegige Orte wie etwa „*Mars*“ würden daher niemals als Hinweis auf die Herkunft der Waren verstanden. Bei der Beurteilung, ob eine aus einem Ortsnamen bestehende Marke Unterscheidungskraft erlangt hat, sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer der Benutzung dieser Marke, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der angesprochenen Verkehrskreise, der die Ware oder Dienstleistung aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden.³⁴³⁶

d) Gattungsbezeichnungen

5228 Nicht eingetragen werden können Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind. Dabei ist ohne Belang, auf welche Weise sie üblich geworden sind;³⁴³⁷ eine rote Rose zur Kennzeichnung englischer Rugby-Trikots wurde z. B. als üblich betrachtet und daher nicht als Marke eingetragen.³⁴³⁸

5229 Die Eintragung einer Marke, die aus einem fremdsprachlichen Wort besteht, ist nicht bereits deshalb unzulässig, weil das Wort in dieser Fremdsprache lediglich beschreibende

³⁴²⁸ Jeryl Lynn TM [1999] FSR 491.

³⁴²⁹ Urteil des EuGH vom 23. Oktober 2003, HABM/Wrigley („DOUBLEMINT“, C-191/01 P, Slg. 2003, I-12447); ähnliche Bedenken der englischen Gerichte finden sich in der Entscheidung *European Limited v Economist Newspaper Limited* [1998] FSR 283, 289-90. Im Urteil HABM/Wrigley hat der EuGH die liberalere – und vielfach kritisierte – Rechtsprechung der Entscheidung vom 20. September 2001, *Procter & Gamble/HABM* („BABY-DRY“, C-383/99 P, Slg. 2001, I-6521) geändert.

³⁴³⁰ EuGH-Urteil HABM/Wrigley (C-191/01 P, Slg. 2003, I-12447, Rdnr. 35).

³⁴³¹ EuGH-Urteil *Koninklijke KPN Nederland* (C-363/99, Slg. 2004, I-1619, Rdnr. 102).

³⁴³² Zu diesen Bedenken vgl. EuGH-Urteil *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779). Aus diesem Grunde gilt die Voraussetzung übrigens nicht bei Gewährleistungs- und Kollektivmarken: vgl. Nr. 3 Schedule 1 und Nr. 3 Schedule 2 Trade Marks Act 1994.

³⁴³³ Vgl. EuGH-Urteil *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779) sowie im Vereinigten Königreich die Entscheidung in der Rechtssache *Nordic Sauna's TM* [2002] ETMR 18.

³⁴³⁴ Vgl. *Bach Flower Remedies* [2000] RPC 513, 534.

³⁴³⁵ Russisch *Бузулу́* – eine mittelgroße Stadt in Russland.

³⁴³⁶ EuGH-Urteil *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 und C-109/97, Slg. 1999, I-2779, Rdnr. 51).

³⁴³⁷ EuGH-Urteil *Merz & Krell* (C-517/99, Slg. 2001, I-6959).

³⁴³⁸ *RFU v Cotton Traders* [2002] EWHC 467 (Ch) [2002] ETMR 76; vgl. auch *West v Fuller & Smith* [2002] EWHC 122 (Ch), [2002] FSR 55, Rdnr. 16, wonach „*Bitter*“ eine übliche Bezeichnung für „*Bier*“ ist (obwohl der Begriff „*Bier*“ auch andere Biersorten wie z. B. Lager umfasst).

Wirkung hat. Ein Eintragungshindernis besteht nur dann, wenn der Durchschnittsverbraucher bzw. die angesprochenen Verkehrskreise die Verwendung des Wortes, auch wenn es aus einer anderen Sprache stammt, als beschreibend verstehen.³⁴³⁹

e) Formen

Formen, wozu auch die Gestalt eines Produkts gehören kann, sind als Marken eintragungsfähig, wenn die üblichen Voraussetzungen für Marken erfüllt sind und keine absoluten Eintragungshindernisse vorliegen. Insbesondere muss die Unterscheidungskraft der Formmarke nachgewiesen werden. Hierfür werden in der Regel umfangreiche Belege erforderlich sein, da die Verbraucher für gewöhnlich nicht davon ausgehen, dass die Form eines Produkts auf dessen Herkunft hinweist.³⁴⁴⁰ Die englischen Gerichte halten die Eintragung ungewöhnlicher Formmarken ohne Nachweis, dass sie Unterscheidungskraft erlangt haben, für grundsätzlich nicht wünschenswert,³⁴⁴¹ da die Verbraucher eine Form nicht als Marke ansähen.³⁴⁴² An dieser Beurteilung ändert sich auch nichts, wenn die Form „eigenwillig“ ist.³⁴⁴³

Ist die Unterscheidungskraft einer Formmarke zu bejahen, muss als Nächstes geprüft werden, ob eines der absoluten Eintragungshindernisse besteht. Die Form darf also nicht durch die Art der Ware selbst bedingt sein, sie darf nicht zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sein und sie darf der Ware nicht ihren wesentlichen Wert verleihen.³⁴⁴⁴

aa) Art der Ware selbst

Durch diese Voraussetzung soll die Eintragung von Formen verhindert werden, die sich mehr oder weniger zwangsläufig aus den Waren selbst ergeben. Eine Eiform kann also nicht für Eier und eine Fußballform nicht für Fußbälle eingetragen werden. Nach der Rechtsprechung der englischen Gerichte liegt dieses Eintragungshindernis nicht vor, wenn sich die Formmarke nur auf einen bestimmten Bestandteil der Ware (z. B. Scherkopf eines Rasierers) bezieht.³⁴⁴⁵

bb) Erreichung technischer Wirkungen

Sind die wesentlichen funktionellen Merkmale einer Form nur einer technischen Wirkung zuzuschreiben, ist die Marke nicht eintragungsfähig, selbst wenn sich diese Wirkung auch mit anderen Mitteln erzielen ließe.³⁴⁴⁶ Bei der Beurteilung, ob eine Form eine technische Wirkung erzielt, ist auf die Wahrnehmung eines Durchschnittsverbrauchers abzustellen, der die Marke als Ganze und nicht nur als eine Zusammensetzung ihrer einzelnen Bestandteile betrachtet.³⁴⁴⁷

cc) Wesentlicher Wert

Das Eintragungshindernis für Formen, die der Ware wesentlichen Wert verleihen, dient nach der Rechtsprechung der englischen Gerichte dem Ausschluss von Formen, deren Wertbeitrag in ihrer Ästhetik besteht,³⁴⁴⁸ nicht jedoch von Formen, deren Wert sich aus ih-

³⁴³⁹ Urteil des EuGH vom 9. März 2006, Matratzen Concord (C-421/04, Slg. 2006, I-2303, Rdnr. 24 bis 26).

³⁴⁴⁰ Urteil des EuGH vom 29. April 2004, Procter & Gamble/HABM (C-473/01 P und C-474/01 P, Slg. 2004, I-5173, Rdnr. 36).

³⁴⁴¹ Nestlé v Unilever [2002] EWHC 2709 (Ch), [2003] RPC 35, Rdnr. 32 f.

³⁴⁴² Bongrain TM [2004] EWCA Civ 1690, [2005] RPC 306, Rdnr. 25.

³⁴⁴³ Ebd., Rdnr. 27 (die Form eines Käses sei keine Marke, da die Verbraucher nicht davon ausgehen, eine Marke zu „essen“: Rdnr. 28).

³⁴⁴⁴ s. 3 (2) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁴⁵ Philips v Remington [1999] RPC 809, 820.

³⁴⁴⁶ EuGH-Urteil Philips (C-299/99, Slg. 2002, I-5475, Rdnr. 84).

³⁴⁴⁷ Philips v Remington [2006] EWCA Civ 16, [2006] FSR 30, Rdnr. 62.

³⁴⁴⁸ Philips Electronics v Remington [1999] RPC 809, 822; vgl. auch die Ausführungen von Richter Jacob in der Entscheidung Unilever v Nestlé [2002] EWHC 2709 (Ch), [2003] RPC 35, Rdnr. 8 f.

rer technischen Bedeutung ergibt.³⁴⁴⁹ Formen, die als „Designklassiker“ gelten und damit Kunden ansprechen, verleihen nach der Rechtsprechung der Ware zwangsläufig wesentlichen Wert.³⁴⁵⁰

3. Sonstige Schutzvoraussetzungen

a) Öffentliche Ordnung

- 5235** Eine Marke ist absolut von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie gegen die öffentliche Ordnung oder gegen die guten Sitten verstößt.³⁴⁵¹ Damit soll die Eintragung von Dingen verhindert werden, die nach den jeweils geltenden Moralvorstellungen einen Sittenverstoß darstellen. Unter Berufung auf dieses Eintragungshindernis wurde die Eintragung der Marke *JESUS* für Bekleidung abgelehnt, da andernfalls das öffentliche Interesse ernsthaft gefährdet wäre.³⁴⁵² Prüfmaßstab ist jedoch nicht, ob ein bestimmter Kreis der Bevölkerung die Marke anstößig fände, sondern ob die moralischen Grundsätze rechtschaffener Bürger verletzt würden.³⁴⁵³ Dies ist auch dann der Fall, wenn die Marke einzig und allein dazu bestimmt ist, Anstoß zu erregen.³⁴⁵⁴

b) Täuschung und Verwendung unter Verstoß gegen Rechtsvorschriften

- 5236** Unzulässig ist die Eintragung von Marken, die geeignet sind, das Publikum zu täuschen (zum Beispiel über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft der Ware oder Dienstleistung). Dies dürfte dem ähnlich formulierten Grund für eine Ungültigerklärung entsprechen. Unter die Regelung, dass Marken nicht eingetragen werden dürfen, wenn ihre Verwendung gegen Rechtsvorschriften verstoßen würde, fallen Marken, die Verbraucherschutzbestimmungen verletzen, insbesondere die Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008.³⁴⁵⁵

c) Bösgläubigkeit

- 5237** Eine Anmeldung kann ganz oder teilweise zurückgewiesen werden, wenn sie bösgläubig vorgenommen wurde.³⁴⁵⁶ Im Vereinigten Königreich wird die Eintragung einer Marke abgelehnt, wenn sie unredlich beantragt wurde,³⁴⁵⁷ jedoch ist eine derart weitgehende Bösgläubigkeit nicht unbedingt erforderlich. So dürfte bei Anmeldung einer Marke durch einen Wirtschaftsteilnehmer in der Absicht, diese an einen anderen zu verkaufen, das Tatbestandsmerkmal der Bösgläubigkeit bereits erfüllt sein.³⁴⁵⁸ Auch wenn der Antragsteller eine Marke ohne redliche Verwendungsabsicht anmeldet³⁴⁵⁹ oder wenn die Spezifikation ungebührlich weit ist und keine Absicht besteht, die Marke für alle angegebenen Waren

³⁴⁴⁹ Philips v Remington [1999] RPC 809, 822; vgl. das Votum von Richter Jacob in der ersten Instanz [1998] RPC 283, 309.

³⁴⁵⁰ Dualit [1999] RPC 304, 319 bis 22.

³⁴⁵¹ s. 3 (3) (a) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁵² Basic Trademark SA TM App [2005] RPC 25, Rdnr. 26; vgl. auch die letztlich erfolgreiche Anmeldung der Marke FCUK in der Rechtssache French Connection v Sutton [2000] ETMR 341; FCUK TM [2007] RPC 1, Rdnr. 54 bis 61.

³⁴⁵³ Ghazilian's TM [2002] RPC 33, Rdnr. 48 bis 50.

³⁴⁵⁴ Ebd., Rdnr. 17.

³⁴⁵⁵ SI 2008/1277. Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Unternehmen und Verbrauchern und ist weitgehend an die Stelle des Trade Descriptions Act 1968 getreten.

³⁴⁵⁶ s. 3 (6) Trade Marks Act 1994, die auf Art. 3 Abs. 2 Buchst. d der Richtlinie 2008/95 zurückgeht.

³⁴⁵⁷ Fraglich ist, ob es sich bei der Unredlichkeit um ein objektives oder ein subjektives Tatbestandsmerkmal bzw. um eine Kombination aus beiden handelt – vgl. Harrison v Teton Valley [2004] EWCA Civ 1028, [2005] FSR 10, in Verbindung mit den Ausführungen der Appointed Person in der Rechtssache Robert McBride Ltd's Application [2005] ETMR 85, Rdnr. 28 bis 31.

³⁴⁵⁸ In Bezug auf *passing-off* vgl. BT v One-in-a-million [1999] 1 WLR 903.

³⁴⁵⁹ Im Vereinigten Königreich hat der Anmelder eine Erklärung des Inhalts abzugeben, dass er redlich beabsichtigt, die Marke zu benutzen: vgl. s. 32 (3) Trade Marks Act 1994 und Formblatt TM3.

oder Dienstleistungen zu benutzen, dürfte Bösgläubigkeit vorliegen.³⁴⁶⁰ Die Bösgläubigkeit bezieht sich insofern auf die falsche Erklärung bei der Anmeldung (die Anmeldung ist also bösgläubig, weil in ihrem Rahmen eine Falscherklärung erfolgt ist und nicht weil keine Verwendungsabsicht bestand³⁴⁶¹).

d) Geschützte Embleme

Bestimmte Embleme dürfen nur mit Zustimmung des Berechtigten eingetragen werden. **5238** Hierzu gehören Darstellungen des königlichen Wappens, der königlichen Krone und der königlichen Flagge, Darstellungen der königlichen Familie sowie alle Zeichen, die zu der Annahme verleiten könnten, eine Person stehe unter königlichem Patronat. In derartigen Fällen darf die Marke nur eingetragen werden, wenn Königin Elisabeth bzw. das betroffene Mitglied der königlichen Familie zustimmt.³⁴⁶² Ferner dürfen Wappen, Insignien und dergleichen, die einer Person kraft Erlasses der Krone verliehen wurden, als Marke nur eingetragen werden, wenn der Berechtigte seine Zustimmung erteilt.³⁴⁶³

Neben Wappenmarken unterliegen auch Zeichen, die die Staatsflagge des Vereinigten Königreichs (Union Jack) oder die Flaggen der Landesteile England, Schottland, Wales, Nordirland oder der Insel Man enthalten, Beschränkungen und werden nicht eingetragen, wenn das Markenamt der Auffassung ist, die Benutzung der Marke könnte irreführend oder grob anstößig sein.³⁴⁶⁴ Darüber hinaus können nach Art. 6^{ter} der Pariser Verbandsübereinkunft geschützte nationale Embleme sowie Embleme bestimmter internationaler Organisationen nur mit Zustimmung der zuständigen Stelle eingetragen werden.³⁴⁶⁵ Das Gleiche gilt für geschützte Zeichen für die Olympischen und die Paralympischen Spiele.³⁴⁶⁶

e) Relative Eintragungshindernisse

Die relativen Eintragungshindernisse für Marken entsprechen den Gründen, auf die eine Verletzungsklage gestützt werden kann; allerdings muss eine ältere Marke, die seit mehr als fünf Jahren eingetragen ist, darüber hinaus auch tatsächlich benutzt worden sein.³⁴⁶⁷ Die relativen Eintragungshindernisse werden im Abschnitt über die Markenverletzung ausführlich behandelt. **5240**

f) Gewährleistungs- und Kollektivmarken

Für die Eintragung von Gewährleistungs- und Kollektivmarken gelten weitere Voraussetzungen. Insbesondere muss vor der Eintragung mit dem Markenamt ein Regelungswerk vereinbart werden. Darin ist festgelegt, welche Personen unter welchen Bedingungen zur Nutzung der Marke berechtigt sind und welche Sanktionen bei Missbrauch verhängt werden.³⁴⁶⁸ Das Regelungswerk wird veröffentlicht und kann innerhalb einer bestimmten Frist angefochten werden.³⁴⁶⁹ Nach Eintragung der Marke muss das Regelungswerk in der gleichen Weise wie das Markenregister allgemein zugänglich gemacht werden.³⁴⁷⁰ **5241**

³⁴⁶⁰ Vgl. „Classification: Examination of wide specification and objections under section 3(6) of the Act“ (PAN 8/02) (19. Juni 2002); an die Stelle dieser Richtlinien sind jetzt Nrn. 4.1.10 und 5.1.14 Chapter 2 des Manual of Trade Mark Practice getreten.

³⁴⁶¹ Kinder TM [2004] RPC 29, Rdnr. 23.

³⁴⁶² s. 4 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁶³ s. 4 (4) Trade Marks Act 1994 und r. 10 Trade Marks Rules 2008.

³⁴⁶⁴ s. 4 (2) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁶⁵ s. 4 (3), s. 57 und s. 58 Trade Marks Act 1994.

³⁴⁶⁶ s. 4 (5) Trade Marks Act 1994; bis zur Veranstaltung der Spiele in London im Jahr 2012 kann die Zustimmung beim Londoner Organisationskomitee der Olympischen Spiele (LOCOG) oder bei der British Olympic Association (bzw. Paralympics Association) beantragt werden; nach dem 31. Dezember 2012 ist lediglich Letztere zustimmungsberechtigt: vgl. Olympics and Paralympics Association Right (Appointment of Proprietors) Order 2006 (SI 2006/1119).

³⁴⁶⁷ s. 6A Trade Marks Act 1994.

³⁴⁶⁸ Nrn. 5 bis 7 Schedule 1 und Nrn. 6 bis 8 Schedule 2 Trade Marks Act 1994.

³⁴⁶⁹ Nr. 8 Schedule 1 und Nr. 9 Schedule 2 Trade Marks Act 1994 sowie r. 29 Trade Marks Rules 2008.

³⁴⁷⁰ Nr. 9 Schedule 1 und Nr. 10 Schedule 2 Trade Marks Act 1994.

III. Benutzung und Folgen fehlender Benutzung

- 5242 Zur Benutzung und den Folgen fehlender Benutzung vgl. unten Rdnr. 5297 ff.

IV. Priorität

- 5243 Ein Anmelder, der die Eintragung einer Marke beantragt, kann Priorität in Anspruch nehmen, wenn er oder sein Rechtsvorgänger für dieselbe Marke zur Kennzeichnung derselben Waren oder Dienstleistungen innerhalb der relevanten Frist in einem anderen Vertragsstaat Schutz beantragt hat.³⁴⁷¹ Diese Prioritätsfrist beträgt 6 Monate ab Hinterlegung der ersten Anmeldung.³⁴⁷² Bei der ersten Anmeldung kann es sich entweder um eine normale nationale Anmeldung oder um eine Anmeldung nach Maßgabe eines völkerrechtlichen Vertrags handeln.³⁴⁷³ Sie verleiht ein sogenanntes „Prioritätsrecht“, das abgetreten oder in sonstiger Weise übertragen werden kann.³⁴⁷⁴ Das Prioritätsrecht lässt die Rechtswirkung des Anmeldedatums unberührt,³⁴⁷⁵ so dass das maßgebliche Eintragungsdatum (ab dem die 10-Jahres-Frist läuft) das Datum der Anmeldung und nicht das Datum der Entstehung des Prioritätsrechts ist.
- 5244 Die Inanspruchnahme der Priorität muss bei der Anmeldung erfolgen, in der auch der Vertragsstaat (oder die Vertragsstaaten), in dem (oder denen) die erste Anmeldung erfolgt ist, sowie das Datum der ersten Anmeldung anzugeben ist.³⁴⁷⁶ Darüber hinaus ist mit der Anmeldung oder spätestens drei Monate danach eine beglaubigte (oder eine vom Markennamensamt als ausreichend anerkannte) Kopie der in dem anderen Land erfolgten Eintragung oder Anmeldung vorzulegen.³⁴⁷⁷ Vertragsstaat in diesem Sinne ist jeder Vertragsstaat der Pariser Verbandsübereinkunft und jeder Vertragsstaat des TRIPS-Übereinkommens.³⁴⁷⁸ Für Länder, die keine Vertragsstaaten in diesem Sinne sind, gilt eine eigene Regelung für die Inanspruchnahme der Priorität;³⁴⁷⁹ da jedoch alle Länder, die früher davon erfasst waren, mittlerweile Vertragsstaaten sind, verliert die Regelung an Bedeutung.
- 5245 Eine prioritätsbegründende Anmeldung stellt ein relatives Schutzhindernis für Marken dar, die nach dem Prioritätszeitpunkt (dem Tag der Anmeldung der prioritätsbegründenden Anmeldung) im Vereinigten Königreich angemeldet oder eingetragen werden.³⁴⁸⁰ Der Inhaber oder Anmelder einer solchen Marke kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung der Prioritätsmarke einlegen, vgl. unten Rdnr. 5317 ff.

V. Rechtsschutz für ausländische Marken

- 5246 Personen jedweder Staatsangehörigkeit (also nicht nur Staatsbürger oder Einwohner von Vertragsstaaten der Pariser Verbandsübereinkunft oder des WTO-Übereinkommens) können Marken im Vereinigten Königreich eintragen lassen.³⁴⁸¹
- 5247 Im Ausland eingetragene Marken (sofern sie keine internationalen Marken und keine Gemeinschaftsmarken sind) genießen aufgrund dieser Eintragung keinen Schutz im Verei-

³⁴⁷¹ s. 35 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁷² Entsprechend der in Art. 4 Buchst. C Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft vorgesehenen Mindestfrist; vgl. auch Art. 2 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens.

³⁴⁷³ s. 35 (3) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁷⁴ s. 35 (6) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁷⁵ Vgl. die Regelung im Patentrecht: s. 5 Patents Act 1977.

³⁴⁷⁶ r. 6 (1) Trade Marks Rules 2008.

³⁴⁷⁷ r. 6 (2) Trade Marks Rules 2008.

³⁴⁷⁸ s. 55 Trade Marks Act 1994.

³⁴⁷⁹ Trade Marks (Claims to Priority from Relevant Countries) Order 1994 (SI 1994/2803) sowie s. 36 Trade Marks Act 1994.

³⁴⁸⁰ s. 35 (3) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁸¹ Beschränkungen bestehen für internationale Marken (UK) vgl. Nr. 1 (2) Schedule 3 Trade Marks (International Registration) Order 2008.

nigten Königreich, wo ein strenges Territorialitätsprinzip gilt. Hat die Benutzung der Marke jedoch Goodwill im Vereinigten Königreich geschaffen³⁴⁸² (Bekanntheit reicht nicht³⁴⁸³), kann die ausländische Marke nach den Grundsätzen des *passing-off* geschützt sein.

Schutz nach Art. 6^{bis}. Dem Inhaber einer notorisch bekannten Marke stehen – auch wenn diese im Ausland eingetragen ist – bestimmte Rechte nach Art. 6^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft zu,³⁴⁸⁴ da die Benutzung eines Zeichens, das einer notorisch bekannten Marke zum Verwechseln ähnlich ist, unlauteren Wettbewerb darstellen würde³⁴⁸⁵ und darüber hinaus zu einer Irreführung der Verbraucher führen könnte.³⁴⁸⁶ Aus Art. 6^{bis} ergeben sich zwei Rechte. Erstens kann der Inhaber der Eintragung einer Marke widersprechen, die mit der notorisch bekannten Marke verwechselt werden könnte.³⁴⁸⁷ Zweitens kann der Inhaber in solchen Fällen den Gebrauch der kollidierenden Marke untersagen.³⁴⁸⁸ Die Rechte aus Art. 6^{bis} gelten zusätzlich zu den Schutzrechten, die aufgrund der Eintragung der ausländischen Marke³⁴⁸⁹ (oder gemäß den zum *passing-off* entwickelten Grundsätzen) bestehen.

Die Inhaber notorisch bekannter Marken können Schutz beanspruchen, wenn sie die entsprechenden Voraussetzungen der Pariser Verbandsübereinkunft (oder des WTO-Übereinkommens) erfüllen,³⁴⁹⁰ d. h. im Wesentlichen, wenn sie Angehörige eines Vertragsstaats sind³⁴⁹¹ oder wenn sie in einem Vertragsstaat ihren Wohnsitz oder tatsächliche gewerbliche oder Handelsniederlassungen haben.³⁴⁹² Ob eine Person diese Eigenschaften erfüllt und ihr daher die Rechte aus Art. 6^{bis}³⁴⁹³ zustehen können, bestimmt sich nach den üblichen Regeln über die Feststellung der Staatsangehörigkeit³⁴⁹⁴ und des Wohnsitzes³⁴⁹⁵.

Um in den Genuss des Schutzes aus Art. 6^{bis} zu kommen, braucht die Marke im Vereinigten Königreich nicht benutzt zu werden,³⁴⁹⁶ die notorische Bekanntheit kann auch durch die Verbreitung in anderen Ländern erlangt werden.³⁴⁹⁷ Insofern kann Markenschutz nach Art. 6^{bis} auch in Fällen gewährt werden, in denen dies nach den zum *passing-off* entwickelten Rechtsgrundsätzen nicht möglich wäre.

³⁴⁸² Voraussetzung ist, dass der Goodwill im Vereinigten Königreich besteht, so dass eine internationale Wertschätzung nicht ausreicht – vgl. *DSG Retail v PC World* [1998] ETMR 321 (Irland).

³⁴⁸³ *Athlete's Foot Marketing Association v Cobra Sports* [1980] RPC 343.

³⁴⁸⁴ Die gleiche Schutzverpflichtung obliegt den Ländern auch gemäß Art. 2 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens.

³⁴⁸⁵ Bodehausen, G., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (WIPO 1968) (WIPO Publication 611), 90; nach Art. 10^{bis} der Pariser Verbandsübereinkunft ist unlauterer Wettbewerb zu untersagen.

³⁴⁸⁶ Bodehausen, a. a. O., 90 f.

³⁴⁸⁷ s. 56 (2) Trade Marks Act 1994. Es ist zulässig, dieses Recht auf fünf Jahre ab der Eintragung zu befristen (Art. 6^{bis} Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft), allerdings nicht in Fällen, in denen die Eintragung bösgläubig erwirkt wurde (Art. 6^{bis} Abs. 3).

³⁴⁸⁸ s. 56 (2) Trade Marks Act 1994; auch diese Ansprüche können befristet werden (Art. 6^{bis} Abs. 2 der Pariser Verbandsübereinkunft), in der Regel gemäß den Vorschriften über stillschweigende Einwilligung und gleichzeitige Benutzung.

³⁴⁸⁹ Art. 6^{bis} findet nur auf Fabrik- und Handelsmarken (nicht auf Dienstleistungsmarken) Anwendung, jedoch sieht Art. 16 Abs. 2 des TRIPS-Übereinkommens die Ausweitung des Schutzes auch auf Dienstleistungen vor.

³⁴⁹⁰ s. 56 (1) Trade Marks Act 1994; vgl. Art. 6^{bis} Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft.

³⁴⁹¹ s. 56 (1) (a) Trade Marks Act 1994; Art. 2 Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft; Art. 1 Abs. 3 des TRIPS-Übereinkommens.

³⁴⁹² s. 56 (1) (b) Trade Marks Act 1994; Art. 3 der Pariser Verbandsübereinkunft; Fn. 1 zu Art. 1 Abs. 3 des TRIPS-Übereinkommens.

³⁴⁹³ s. 56 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁴⁹⁴ Vgl. Part 1 des British Nationality Act 1981.

³⁴⁹⁵ Vgl. *Dicey, Morris & Collins, The Conflict of Laws* (Hrsg. Collins, L.) (14. Aufl., Sweet and Maxwell 2006), Kapitel 6.

³⁴⁹⁶ s. 56 (1) Trade Marks Act 1994; allerdings steht es den einzelnen Ländern frei, eine Benutzung zur Voraussetzung zu machen.

³⁴⁹⁷ Bodehausen, G., *Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (WIPO 1968) (WIPO Publication 611), 90 f.

- 5251** Wichtigste Voraussetzung für einen Schutz ist, dass die Marke in einem Verbandsland notorisch bekannt ist. Die Marke muss also im gesamten Vereinigten Königreich oder in einem wesentlichen Teil des Vereinigten Königreichs notorische Bekanntheit erlangt haben.³⁴⁹⁸ Die englischen Gerichte haben in den wenigen Fällen, in denen sie mit dieser Frage befasst waren, auf die Joint Recommendation Concerning Provisions on Protection of Well Known Marks³⁴⁹⁹ der WIPO zurückgegriffen. Nach der Rechtsprechung sind als bedeutendste Faktoren zu berücksichtigen: der Umfang, in dem die Marke bekannt ist und erkannt wird, die Dauer der Benutzung, die Dauer etwaiger Verkaufsförderungsmaßnahmen, der seit der Eintragung (außerhalb des Vereinigten Königreichs) verstrichene Zeitraum, die bisherigen Durchsetzungsmaßnahmen sowie die mit der Marke verbundenen Werte.³⁵⁰⁰

B. Unternehmenskennzeichen

	Rdnr.
I. Firmennamen	5252
1. Verzeichnis der Firmennamen	5253
2. Firmennamen	5254
3. Firmennamen mit Goodwillansprüchen Dritter	5258
4. Andere Unternehmensformen	5261
II. Handelsnamen	5262
1. Formelle Voraussetzungen	5262
2. Materielle Voraussetzungen	5263

I. Firmennamen

- 5252** Kapitalgesellschaften³⁵⁰¹ besitzen einen satzungsmäßigen Namen, der aber Verwaltungs- und Identifikationszwecken dient und nicht die Verwendung des Namens durch andere verhindern soll. Gleichwohl lohnt eine Betrachtung des für die Eintragung der Namen von Gesellschaften (und anderer Unternehmenskennzeichen) geltenden Verfahrens.

1. Verzeichnis der Firmennamen

- 5253** Bei dem sogenannten registrar's index of company names handelt es sich um ein Verzeichnis der Firmen (und Handelsregisternummern) aller beschränkt haftenden Gesellschaften (*Limited Companies*).³⁵⁰² Dort finden sich auch die Namen folgender juristischer Personen: bestimmte ausländische Unternehmen, die in Großbritannien eingetragen sind, Limited Partnerships³⁵⁰³, Limited Liability Partnerships³⁵⁰⁴, nordirische Gesellschaften und bestimmte ausländische Unternehmen, die in Nordirland eingetragen sind, Industrial and

³⁴⁹⁸ Urteil des EuGH vom 22. November 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Slg. 2007, I-10093).

³⁴⁹⁹ (WIPO 2000) Publication Nr. 833; vgl. Le Mans TM [2005] O-012-05 (App Per), Rdnr. 55 ff.

³⁵⁰⁰ Le Mans TM, [2005] O-012-05 (App Per), Rdnr. 55 bis 76.

³⁵⁰¹ Gleiches gilt für Limited Liability Partnerships, Limited Partnerships sowie alle sonstigen Unternehmensformen, die im Verzeichnis der Firmennamen (registrar's index of company names) geführt werden.

³⁵⁰² s. 714 Companies Act 1985. Die Bestimmung soll durch s. 1099 des Companies Act 2006 ersetzt werden, die allerdings noch nicht in Kraft getreten ist. Voraussichtlicher Zeitpunkt hierfür ist der 1. Oktober 2009 – vgl. Ministerial Statement of Stephen Timms, HC Deb, Vol 469, vom 13. Dezember 2007, 45WS.

³⁵⁰³ Diese werden gemäß dem Limited Partnership Act 1907 eingetragen; allerdings ist eine Aufhebung dieses Gesetzes und eine Konsolidierung des im vorausgegangenen Partnerships Act 1890 verankerten Personengesellschaftsrechts geplant: vgl. Ministerial Statement of Ian MacCartney, HC Deb, Vol 449, vom 20. Juli 2007, 53WS.

³⁵⁰⁴ Limited Liability Partnerships Act 2000 und die nach dessen Maßgabe erlassenen Verordnungen.

Provident Societies³⁵⁰⁵, Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigungen³⁵⁰⁶ sowie Open-Ended Investment Companies³⁵⁰⁷.

2. Firmennamen

Bei der erstmaligen Eintragung einer Gesellschaft im Handelsregister oder bei einer späteren Änderung ihrer Firma wird dem eigentlichen Namen je nach Unternehmensform der Zusatz „limited“ bzw. „public limited company“ (oder eine zulässige Abkürzung bzw. die walisische Sprachfassung des Zusatzes)³⁵⁰⁸ angehängt. Die Einbeziehung von Begriffen, die eine andere Unternehmensform nahelegen (etwa „Limited Liability Partnership“ oder „Open-Ended Investment Company“) ist unzulässig.³⁵⁰⁹ Des Weiteren dürfen keine anstößigen Firmennamen gewählt werden oder solche, deren Verwendung eine strafbare Handlung darstellen würde.³⁵¹⁰ Wie bereits angedeutet, bedürfen bestimmte Namen der Zustimmung des Ministers; hierzu gehören alle Bezeichnungen, die eine Verbindung zur Regierung oder zu einer Kommunalverwaltung nahelegen, sowie bestimmte andere Wendungen.³⁵¹¹ **5254**

Wichtiger noch ist im Kontext des vorliegenden Themas, dass eine Gesellschaft keine Firma wählen darf, die mit einer bereits im Verzeichnis der Firmennamen vorhandenen identisch ist.³⁵¹² Bei der Beurteilung, ob zwei Firmennamen in diesem Sinne identisch sind, bleiben bestimmte Wörter und Symbole außer Betracht, soweit diese nicht wesentlich zur Identifizierung beitragen, wie etwa der bestimmte Artikel, wenn dieser das erste Wort der Firma bildet, und das Wort „and“.³⁵¹³ **5255**

Darüber hinaus kann der Minister eine Gesellschaft anweisen, ihre Firma zu ändern, wenn diese mit einer Firma, die bereits im Verzeichnis der Firmennamen geführt wird (oder wie sie zum maßgeblichen Zeitpunkt hätte geführt werden sollen), identisch oder dieser nach Auffassung des Ministers zu ähnlich ist.³⁵¹⁴ In der Praxis werden solche Verfügungen in der Regel auf Antrag der Gesellschaft, die die ähnliche Bezeichnung führt, erlassen. **5256**

Das Weisungsrecht steht der Eintragung eines Firmennamens nicht entgegen, da derartige Verfügungen erst nach Eintragung der Firma im Handelsregister (und übrigens noch bis zu 12 Monaten danach) erlassen werden können. Zu beachten ist insoweit, dass sich das Verfügungsrecht nur auf Firmennamen bezieht, die Ähnlichkeit mit bereits im Verzeichnis der Firmennamen geführten Namen aufweisen, nicht jedoch auf Firmennamen, die den als Marken oder als Handelsnamen eingetragenen Bezeichnungen ähneln. **5257**

3. Firmennamen mit Goodwillansprüchen Dritter

Eine Person, die mit einem Namen in Verbindung gebracht wird, an dem ihr Goodwillansprüche zustehen, hat nunmehr³⁵¹⁵ die Möglichkeit, Widerspruch gegen die eingetragene Firma einer Gesellschaft zu erheben, wenn die Firma mit diesem Namen identisch oder diesem so ähnlich ist, dass ihre Verwendung im Vereinigten Königreich irreführend sein **5258**

³⁵⁰⁵ Industrial and Provident Societies Act 1965 und der Industrial and Provident Societies Act (Northern Ireland) 1969.

³⁵⁰⁶ regs. 19 f. sowie Schedule 4 European Economic Grouping Regulations 1989 (SI 1989/638).

³⁵⁰⁷ reg. 20 (2) Open-Ended Investment Companies Regulations 2001.

³⁵⁰⁸ s. 25 Companies Act 1985; demnächst Ersetzung durch Chapter 2 Part 5 Companies Act 2006.

³⁵⁰⁹ s. 26 (1) (a) bis (bb) Companies Act 1985; demnächst Ersetzung durch s. 65 Companies Act 2006.

³⁵¹⁰ s. 26 (1) (d) bzw. (e) Companies Act 1985; demnächst Ersetzung durch s. 53 Companies Act 2006.

³⁵¹¹ s. 26 (2) Companies Act 1985 und der nach Maßgabe von s. 29 erlassenen Verordnung (derzeit Company and Business Names Regulations 1981); demnächst Ersetzung durch ss. 54 bis 56 Companies Act 2006.

³⁵¹² s. 26 (1) (c) Companies Act 1985; demnächst Ersetzung durch s. 66 Companies Act 2006.

³⁵¹³ s. 26 (3) Companies Act 1985; demnächst Ersetzung durch s. 66 Companies Act 2006.

³⁵¹⁴ s. 28 (2) Companies Act 1985; demnächst Ersetzung durch s. 67 Companies Act 2006.

³⁵¹⁵ Seit dem 1. Oktober 2008 – vgl. Companies Act 2006 (Commencement No 5, Transitional Provisions and Savings) Order 2007 (SI 2007/3495).

könnte, weil sie eine Beziehung zwischen der Gesellschaft und der Person nahelegt.³⁵¹⁶ Anders als beim Tatbestand des *passing-off* umfasst der Begriff des Goodwill hier auch „Bekanntheit“ in jedem Sinne³⁵¹⁷, so dass nicht nachgewiesen werden muss, dass es zu einer tatsächlichen Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich gekommen ist; der Beweis, dass die Marke bekannt ist, reicht aus.

- 5259** Diese Bestimmungen und Verfahren sind vollkommen neu³⁵¹⁸ und sollen die Besetzung von Firmennamen verhindern³⁵¹⁹ (d.h. die Praxis, dass jemand eine Firma in der Absicht eintragen lässt, die Gesellschaft – und damit deren Firma – dem Goodwillinhaber zu einem Aufpreis zu verkaufen). Wer eine Firma einträgt, an der einem anderen Goodwill zusteht, darf die Firma beibehalten, wenn Folgendes nachgewiesen wird:
- die Firma wurde vor Aufnahme der Tätigkeit eingetragen, aus der der Widersprechende den Goodwill herleitet;
 - die Gesellschaft ist unter der Firma tätig oder will unter dieser Firma tätig werden und hat im Vorfeld erhebliche Gründungsaufwendungen getätigt oder die Gesellschaft war früher unter der Firma tätig und ruht jetzt;
 - die Firma wurde von einer üblichen Gesellschaftsgründungsagentur eingetragen, die dem Widersprechenden die Gesellschaft zu den üblichen Konditionen der Agentur zum Kauf anbietet;
 - die Firma wurde gutgläubig gewählt; oder
 - die Interessen des Widersprechenden sind nicht in erheblichem Umfang beeinträchtigt.³⁵²⁰
- 5260** In den ersten drei Fällen wird die Beibehaltung der Firma trotzdem untersagt, wenn ihre Eintragung in erster Linie zu dem Zweck betrieben wurde, von dem Widersprechenden Geld oder eine sonstige Leistung zu erlangen.³⁵²¹ Das Widerspruchsverfahren ist wie folgt ausgestaltet.³⁵²² Der Goodwillinhaber legt Widerspruch ein und begründet diesen.³⁵²³ Daraufhin tritt die Gesellschaft dem Widerspruch entgegen und begründet, warum ihrer Auffassung nach die Wahl der Firma gültig war.³⁵²⁴ Danach haben die Parteien Gelegenheit zur Vorlage von Beweisen³⁵²⁵ und können beantragen, persönlich gehört zu werden.³⁵²⁶ Der Prüfer (*adjudicator*) entscheidet über die Durchführung einer mündlichen Verhandlung.³⁵²⁷ Liegen alle Erklärungen vor, trifft der Prüfer seine Entscheidung. Wird dem Widerspruch stattgegeben, kann die Gesellschaft zur Änderung ihrer Firma verpflichtet werden.³⁵²⁸ Gegen die Entscheidung ist Klage bei Gericht zulässig.³⁵²⁹

4. Andere Unternehmensformen

- 5261** Entsprechende Vorschriften gelten mit geringfügigen Modifikationen für Limited Liability Partnerships³⁵³⁰ und Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigungen,³⁵³¹ jedoch

³⁵¹⁶ s. 69 (1) Companies Act 2006.

³⁵¹⁷ s. 69 (7) Companies Act 2006.

³⁵¹⁸ Die Regelung wurde geschaffen aufgrund von Empfehlungen des Gremiums für Gesellschaftsrechtsreform (Company Law Review – Final Report, Nr. 11.50).

³⁵¹⁹ Nr. 169 Explanatory Note zum Companies Act 2006; vgl. z.B. *Glaxo v Glaxowellcome* [1996] FSR 388.

³⁵²⁰ s. 69 (4) Companies Act 2006.

³⁵²¹ s. 69 (5) Companies Act 2006; eine Beibehaltung ist offenbar möglich, wenn der Zweck der Eintragung darin bestand, von *anderen* Personen als dem Widersprechenden Geld zu erlangen.

³⁵²² Company Names Adjudicator Rules 2008 (SI 2008/1738).

³⁵²³ r. 3 (1) Company Names Adjudicator Rules 2008.

³⁵²⁴ r. 3 (4) und (5) Company Names Adjudicator Rules 2008.

³⁵²⁵ r. 4 und r. 5 (1) Company Names Adjudicator Rules 2008.

³⁵²⁶ r. 5 (3) Company Names Adjudicator Rules 2008.

³⁵²⁷ r. 5 (4) und (5) Company Names Adjudicator Rules 2008.

³⁵²⁸ s. 73 Companies Act 2006; zu beachten ist jedoch die Übergangsbestimmung in Nr. 22 Schedule 1 Companies Act 2006 (Commencement No 5, Transitional Provisions and Savings) Order 2007 (SI 2007/3495).

³⁵²⁹ s. 69 (4) Companies Act 2006.

³⁵³⁰ Part 1 Schedule 1 Limited Liability Partnership Act 2000.

existieren für keine dieser Unternehmensformen Bestimmungen über Namen, mit denen Goodwill verbunden ist. Die beiden leicht abweichenden Regelungen für Open-Ended Investment Companies³⁵³² bzw. Industrial and Provident Societies³⁵³³ enthalten ein Erfordernis, dass der Name vor der Verwendung von der zuständigen Stelle genehmigt werden muss, jedoch gibt es auch hier keine Beschränkung für die Verwendung von Namen, an denen eine Person Goodwill besitzt. Derzeit sind auch Limited Partnerships bei der Wahl ihres Namens keinerlei Beschränkungen unterworfen und können daher eine Bezeichnung führen, die mit einer im Verzeichnis der Firmennamen bereits aufgeführten Firma identisch oder dieser ähnlich ist oder an der eine Person Goodwill besitzt.³⁵³⁴

II. Handelsnamen

1. Formelle Voraussetzungen

Für den Schutz von Handelsnamen, Zeichen oder Aufmachungen im Falle eines *passing-off* bestehen keine formellen Voraussetzungen. Die Klagemöglichkeit besteht nach dem Common Law und ist gegeben, wenn eine Marke durch Benutzung in hinreichendem Umfang Goodwill geschaffen hat. **5262**

2. Materielle Voraussetzungen

Ein Wirtschaftsbeteiligter³⁵³⁵ kann Schutz für seinen Handelsnamen, seine Marke oder Aufmachung beanspruchen, wenn er daran so viel Goodwill (Bekanntheit im engen Sinne reicht nicht³⁵³⁶) besitzt, dass das Publikum beim Kauf der Waren davon ausgeht, diese stammten von dem betreffenden Wirtschaftsbeteiligten und nicht von einem anderen. Anspruchsvoraussetzung ist also im Wesentlichen, dass sich der andere Wirtschaftsbeteiligte den Goodwill des ersten Wirtschaftsteilnehmers aneignet. Die klassische Definition von Goodwill, die Lord MacNaughten formuliert hat, lautet: **5263**

„Der Nutzen und Vorteil eines guten Namens, Rufs und guter Beziehungen eines Unternehmens. Goodwill hat die Zugkraft, die Umsatz bringt.“³⁵³⁷

Dieser Goodwill muss mit einem Zeichen oder Abzeichen³⁵³⁸ verbunden sein, dem Erkennungswert zukommt,³⁵³⁹ also etwa ein Handelsname, eine Unternehmenskennzeichnung oder sonstige Art von Zeichen oder Aufmachung. Es ist lediglich der Nachweis erforderlich, dass genügend Goodwill geschaffen worden ist und dass eine Geschäftstätigkeit irgendwelcher Art vorliegt.³⁵⁴⁰ **5264**

Beweiskräftig sind insofern Absatzzahlen, Werbeaufwand sowie unmittelbare Aussagen von Kunden dahin gehend, dass sie geglaubt hätten, die in einer bestimmten Aufmachung **5265**

³⁵³¹ Nrn. 1 bis 3 Schedule 4 European Economic Interest Grouping Regulations 1989 (SI 1989/638).

³⁵³² regs. 14 bis 20 Open-Ended Investment Companies Regulations 2001.

³⁵³³ s. 5 Industrial and Provident Societies Act 1965.

³⁵³⁴ Die einzige Voraussetzung findet sich in s. 14 Limited Partnerships Act 1907.

³⁵³⁵ In der Rechtsprechung gibt es Hinweise darauf, dass Personen oder Vereinigungen, die keine Wirtschaftsbeteiligten sind, z.B. politische Parteien, keinen Schutz genießen – Kean v McGivan [1982] FSR 119 –, allerdings mag dies eine Einzelfallentscheidung gewesen sein: Borge v Haycock (2001) EWCA Civ 900, [2002] RPC 28.

³⁵³⁶ Anheuser-Busch v Budejovicky Budvar [1984] FSR 413, 462 ff.

³⁵³⁷ „The benefit and advantage of a good name, reputation and connection of a business. It is the attractive force which brings in custom“ – IRC v Muller & Co's Margarine Ltd [1901] AC 217, 223.

³⁵³⁸ Oder der Form eines Produkts: Edge v Niccolls [1911] AC 693 (Wäscheblau am Stil); Reckitt & Coleman v Borden [1990] RPC 341 (Flasche in Form einer Zitrone); der Schutz erstreckt sich jedoch nicht auf das Produkt selbst (z.B. L'Oréal v Bellure L'Oreal SA v Bellure [2007] EWCA Civ 968, [2008] ETMR 1, R.dnr. 164).

³⁵³⁹ Im Rahmen der *passing-off*-Ansprüche ist die eigentliche Aufmachung aber nicht geschützt: Payton & Co v Snelling, Lampard & Co [1901] AC 308.

³⁵⁴⁰ Anheuser-Busch v Budejovicky Budvar Narodni Podnik [1984] FSR 413; vgl. auch Athlete's Foot v Cobra Sports [1980] RPC 343.

angebotenen Waren könnten einzig und allein von einem bestimmten Unternehmen stammen. Nicht nur große Konzerne sind durch *passing-off*-Rechtsbehelfe geschützt, sondern auch kleine Unternehmen, sofern diese genügend Goodwill nachweisen können.³⁵⁴¹ Mitunter ist die Beurteilung einfacher, wenn man die Konsequenzen des *passing-off* betrachtet. Ist einem Unternehmen infolge der Benutzung seines Handelsnamens, seiner Marke oder Aufmachung durch ein anderes Unternehmen ein erheblicher Schaden entstanden (oder würde ihm ein erheblicher Schaden entstehen), so braucht wohl nur die Benutzung nachgewiesen werden.³⁵⁴² Ob genügend Goodwill geschaffen worden ist, ist stets Tatsachenfrage, wenngleich dieses Tatbestandsmerkmal (anders als bei markenrechtlichen Eintragungen) nicht losgelöst von den anderen Elementen der unerlaubten Handlung betrachtet werden darf.

- 5266 Nebenbedeutung.** Soweit die Verwendung einer bestimmten Marke oder eines bestimmten Handelsnamens für den Verbraucher verschiedene Bedeutungsgehalte haben kann (weist z. B. die Zitronenform einer Zitronensaftflasche auf den Inhalt oder auf die Herkunft des Produkts hin?³⁵⁴³), besteht Schutzanspruch, wenn die Marke für die Verbraucher eine Sekundärbedeutung gewonnen hat und zu einem Herkunftszeichen geworden ist.³⁵⁴⁴

C. Domainnamen

- 5267** Die Eintragung neuer Domainnamen erfolgt entsprechend den Praktiken des zuständigen Domainregisters. Es handelt sich um ein Vertragsverhältnis, in dessen Rahmen sich der Domainnameninhaber in der Regel verpflichtet, in Streitfällen ein Schiedsverfahren nach der Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy durchzuführen. Darüber hinaus besteht unter Umständen die Möglichkeit, einen Gerichtsbeschluss zur Übertragung eines Domainnamens zu erwirken, wenn dieser mit Goodwill verbundene Marken bzw. Handelsnamen enthält.

D. Werktitel

- 5268** Wie bereits ausgeführt, besteht kein besonderer Schutz für Werktitel. Sie können jedoch gegebenenfalls als Marke eingetragen werden; bei hinreichendem Goodwill können sie auch nach den zum *passing-off* entwickelten Grundsätzen geschützt sein.

E. Geografische Herkunftsangaben

- 5269** Eine im Vereinigten Königreich ansässige Vereinigung, die eine geografische Angabe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 schützen lassen will, hat zunächst einen Antrag bei Food from Britain³⁵⁴⁵ zu stellen. Der Antrag muss bestimmte formelle Angaben zu der Vereinigung sowie eine Produktspezifikation enthalten.³⁵⁴⁶ Food from Britain prüft sodann, ob der Schutzantrag nach Maßgabe der Verordnung gerechtfertigt ist und deren Anforderungen erfüllt,³⁵⁴⁷ und berücksichtigt in diesem Rahmen auch die Rechte Dritter. Hierzu gehören die Interessen von Erzeugern und Händlern in anderen Gebieten, die die Be-

³⁵⁴¹ Chelsea Man [1985] FSR 567, 574.

³⁵⁴² Vgl. Sutherland v V2 [2002] EWHC 14 (Ch), [2002] EMLR 28, Rdnr. 48f., und Hart v Rentless Records [2002] EWHC 1984 (Ch), [2003] FSR 36, Rdnr. 62f.

³⁵⁴³ Reckitt & Colman v Borden [1990] RPC 341.

³⁵⁴⁴ Vgl. Reddaway v Banham [1896] AC 199; Reckitt & Colman v Borden [1990] RPC 341.

³⁵⁴⁵ Früher beim Department for the Environment, Food and Rural Affairs.

³⁵⁴⁶ Vgl. Art. 4 (Produktspezifikation) und Art. 5 (Antrag auf Eintragung) der Verordnung (EG) Nr. 510/2006.

³⁵⁴⁷ Art. 5 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006; vgl. auch Urteil des EuGH vom 6. Dezember 2001, Carl Kühne u. a. (C-269/99, Slg. 2001, I-9517, Rdnr. 52).

zeichnung benutzen, obwohl sie nicht die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen.³⁵⁴⁸ Anschließend veröffentlicht Food from Britain den Antrag sowie die Spezifikation und gibt an, bei welcher Stelle gegen den Antrag Einspruch eingelegt werden kann.³⁵⁴⁹

Nach Übersendung des Antrags an die Kommission prüft diese innerhalb von 12 Monaten, ob er die Anforderungen der Verordnung erfüllt.³⁵⁵⁰ Hält die Kommission dies für gegeben, unterrichtet sie den betreffenden Mitgliedstaat und veröffentlicht den Antrag sowie das Datum der Antragstellung im Amtsblatt. Geht innerhalb von sechs Monaten ab dieser Veröffentlichung kein Einspruch ein, trägt die Kommission nach Ablauf dieser Frist den Namen ein.³⁵⁵¹ **5270**

Ein Mitgliedstaat kann Einspruch einlegen, wenn eine Person mit einem berechtigten Interesse eine Erklärung einreicht, in der sie ihre Einwände begründet. Als Begründung können die Nichteinhaltung der einschlägigen Bedingungen für den Schutz, nachteilige Auswirkungen auf das Bestehen einer ganz (oder teilweise) gleichlautenden, als Marke oder Handelsname benutzten Bezeichnung sowie Angaben, dass es sich bei der geografischen Bezeichnung um eine Gattungsbezeichnung handelt, angeführt werden.³⁵⁵² Die Kommission entscheidet abschließend über die Einsprüche.³⁵⁵³ **5271**

Kollektiv- und Gewährleistungsmarken. Anträge auf Eintragung solcher Marken werden im Wesentlichen in gleicher Weise wie für Handelsmarken gestellt. Der einzige bedeutende Unterschied besteht darin, dass – wie oben ausgeführt – zusätzlich noch ein Regelungswerk über die Verwendung der Marke eingereicht werden muss. **5272**

F. Sortenbezeichnungen

Der Schutz des Namens geschützter Pflanzensorten ergibt sich aus deren Eintragung. Dementsprechend hat der antragstellende Züchter, der eine Sorte schützen lassen will, nach Aufforderung durch die zuständige Stelle (*Controller*) einen Namen für die Pflanzensorte vorzuschlagen.³⁵⁵⁴ Dieser Name muss den nachstehenden Bezeichnungsvorschriften des Gemeinschaftlichen Sortenamtes entsprechen.³⁵⁵⁵ **5273**

Ein Name, dem ältere Rechte (einschließlich Markenrechten³⁵⁵⁶) Dritter entgegenstehen, kann nicht verwendet werden, wenn diese der Verwendung des Namens widersprechen.³⁵⁵⁷ Die Sortenbezeichnung darf ferner nicht verwendet werden, wenn für ihre Verwender Schwierigkeiten bestehen, sie als Sortenbezeichnung zu erkennen oder wiederzugeben.³⁵⁵⁸ Hierzu bestehen einige weitere Regelungen mit geringfügigen Unterschieden je nachdem, ob es sich bei dem Namen um eine Fantasiebezeichnung oder einen Code handelt. Bei Fantasiebezeichnungen sind Namen unzulässig, die bestehen: aus einem einzigen Buchstaben, aus einem zu langen oder einem nicht aussprechbaren Wort³⁵⁵⁹ oder aus einem Wort, das eine Zahl oder bestimmte andere Zeichen wie etwa Bindestriche ent- **5274**

³⁵⁴⁸ Urteil des EuGH vom 16. März 1999, Dänemark, Deutschland und Frankreich/Kommission (C-289/96, C-293/96 und C-299/96, Slg. 1999, I-1541) (außerhalb der relevanten Gegend Griechenlands hergestellter „Feta“-Käse). Die Kommission berücksichtigte die Interessen dieser Erzeuger und trug „Feta“ als geschützte Ursprungsbezeichnung ein. Die hiergegen gerichtete Klage wies der EuGH mit Urteil vom 25. Oktober 2005, Deutschland und Dänemark/Kommission (C-465/02 und C-466/02, Slg. 2005, I-9115) ab.

³⁵⁴⁹ Art. 5 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006.

³⁵⁵⁰ Art. 6 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006.

³⁵⁵¹ Art. 7 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006.

³⁵⁵² Vgl. Art. 7 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006.

³⁵⁵³ Art. 7 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006; gegen die Entscheidung der Kommission kann Klage bei den Gemeinschaftsgerichten erhoben werden.

³⁵⁵⁴ reg. 3 (1) Plant Breeders' Rights (Naming and Fees) Regulations 2006 (SI 2006/648).

³⁵⁵⁵ Art. 63 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94.

³⁵⁵⁶ Vgl. hierzu Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁵⁷ Art. 63 Abs. 3 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 2100/94.

³⁵⁵⁸ Art. 63 Abs. 3 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 2100/94.

³⁵⁵⁹ Art. 3 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

hält.³⁵⁶⁰ Handelt es sich um einen Code, darf dieser nicht ausschließlich aus Zahlen, aus einem einzigen Buchstaben oder mehr als zehn Zeichen bestehen; darüber hinaus gelten Beschränkungen für die Verwendung von Bindestrichen und bestimmten anderen Zeichen.³⁵⁶¹

- 5275** Ebenso wie bei Marken wird eine Bezeichnung für eine Pflanzensorte nicht eingetragen, wenn sie mit einem anderen geschützten Namen übereinstimmt oder verwechselt werden kann, unter dem eine andere geschützte Sorte in einem Verbandsstaat des UPV-Übereinkommens in Verkehr gebracht worden ist.³⁵⁶² Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn sich die Sortenbezeichnung nur durch einen Buchstaben, eine Zahl oder ein diakritisches Zeichen von einer Sortenbezeichnung für eine Sorte einer eng verwandten Art unterscheidet,³⁵⁶³ es sei denn, diese andere Sorte besteht nicht mehr.³⁵⁶⁴ Zur Gewährleistung der durchgängigen Verwendung einer Bezeichnung muss die für das Vereinigte Königreich gewählte Bezeichnung der bereits in bestimmten anderen Ländern eingetragenen Bezeichnung entsprechen.³⁵⁶⁵
- 5276** Unzulässig ist eine Bezeichnung, die mit anderen Bezeichnungen übereinstimmt oder verwechselt werden kann, die beim Inverkehrbringen von Waren allgemein benutzt werden (wie etwa Marken, Handelsnamen und geografische Angaben) oder als freizuhaltende Bezeichnung gelten.³⁵⁶⁶ Freizuhaltende Bezeichnungen sind Bezeichnungen, die mit Währungen oder mit Maßen und Gewichten zusammenhängen, Begriffe, die zur Umgangssprache gehören und deren Zulassung die Verwendung beim Verkauf anderer Sorten behindern würde, sowie Ausdrücke, die nach anderen Rechtsvorschriften geschützt sind.³⁵⁶⁷
- 5277** Ferner können keine Bezeichnungen geschützt werden, die Ärgernis erregen oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen oder die geeignet sind, hinsichtlich der Merkmale der Sorte oder der Identität des Züchters irrezuführen oder Verwechslungen hervorzurufen.³⁵⁶⁸ Eine Sortenbezeichnung gibt Anlass zu Verwechslungen, wenn sie zu Unrecht den Eindruck erweckt, dass die beantragte Sorte besondere Merkmale aufweist oder von einer bestimmten anderen Sorte abstammt oder dass ausschließlich die beantragte Sorte ein Merkmal aufweist, obgleich andere verwandten Sorten dieses Merkmal ebenfalls besitzen.³⁵⁶⁹ Eine Verwechslungsgefahr besteht auch bei einer Sortenbezeichnung, die dadurch, dass sie einem bekannten Warenzeichen gleicht, bei dem es sich allerdings nicht um ein eingetragenes Warenzeichen oder eine eingetragene Sortenbezeichnung handelt, suggeriert, dass es sich um eine andere Sorte handelt, oder hinsichtlich der Identität des Antragstellers oder des Züchters einen falschen Eindruck erweckt.³⁵⁷⁰ Schließlich führt eine Sortenbezeichnung zu Verwechslungen, wenn sie aus Vergleichen oder Superlativen, aus botanischen Bezeichnungen, gebräuchlichen Bezeichnungen (Gattungsbezeichnungen) einer Pflanzenart, zu der die Sorte gehört, oder dem Namen einer natürlichen oder juristischen Person besteht.³⁵⁷¹
- 5278** Hält die zuständige Stelle die Bezeichnung und die anderen Angaben zu der Sorte für zulässig, erfolgt die amtliche Veröffentlichung des Antrags in der Gazette.³⁵⁷² Anschließend ist jedermann berechtigt, Widerspruch gegen die Eintragung der Sortenbezeichnung zu erheben und seine Einwände in einer Stellungnahme an den Controller zu darzule-

³⁵⁶⁰ Art. 3 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁶¹ Art. 3 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁶² Internationales Übereinkommen zum Schutz von Pflanzenzüchtungen.

³⁵⁶³ Art. 4 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁶⁴ Art. 63 Abs. 3 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 2100/94; d. h. eine Sorte, die nicht mehr in Verkehr ist – vgl. Art. 4 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁶⁵ Art. 63 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2100/94.

³⁵⁶⁶ Art. 63 Abs. 3 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 2100/94.

³⁵⁶⁷ Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁶⁸ Art. 63 Abs. 3 Buchst. e und f der Verordnung (EG) Nr. 2100/94.

³⁵⁶⁹ Art. 6 Buchst. a bis c der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁷⁰ Art. 6 Buchst. d der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁷¹ Art. 6 Buchst. e der Verordnung (EG) Nr. 930/2000.

³⁵⁷² Vgl. reg. 5 (1) Plant Breeders' Rights Regulations 1998 (SI 1998/1027).

gen.³⁵⁷³ Sind die Einwände nach Auffassung des Controllers begründet, muss der Anmelder entweder eine andere Bezeichnung wählen oder seinen Antrag zurücknehmen.³⁵⁷⁴ Liegt kein begründeter Widerspruch vor, wird die Bezeichnung eingetragen und erlangt damit Rechtsschutz.

§ 4 Rechtsinhaberschaft, Übergang, Lizenz

	Rdnr.
A. Marken.....	5279
B. Unternehmenskennzeichen.....	5288
C. Domainnamen.....	5292
D. Werktitel	5293
E. Geografische Herkunftsangaben	5294
F. Sortenbezeichnungen.....	5295

A. Marken

	Rdnr.
I. Inhaberschaft	5279
II. Übergang	5280
III. Lizenzen und Genehmigungen	5283

I. Inhaberschaft

Marken bzw. Markenmeldungen gehören zum beweglichen Vermögen³⁵⁷⁵ und können mehreren Personen in der Weise zustehen, dass jede dieser Personen Eigentümer des gesamten Rechts ist.³⁵⁷⁶ Jeder Miteigentümer ist zur Benutzung der Marke berechtigt, ohne hierfür der Erlaubnis der anderen zu bedürfen,³⁵⁷⁷ darf aber ohne deren Zustimmung weder eine Lizenz für die Marke vergeben noch die Marke abtreten oder verpfänden.³⁵⁷⁸ Ein Eigentümer kann zwar ohne Zustimmung der anderen Miteigentümer eine Markenverletzungsklage erheben, jedoch müssen dann im Verfahren alle übrigen Miteigentümer als Beklagte oder Kläger beitreten (die als Beklagte beigetretenen Miteigentümer können jedoch nicht zur Kostentragung verurteilt werden).³⁵⁷⁹ **5279**

II. Übergang

Eine eingetragene Marke kann durch Rechtsgeschäft, letztwillige Verfügung oder in sonstiger Weise übergehen³⁵⁸⁰; sie kann zusammen mit dem Goodwill eines Unternehmens oder unabhängig vom Goodwill übertragen werden.³⁵⁸¹ Es besteht auch die Möglichkeit, die Markenrechte nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, oder zur Verwendung in nur einem bestimmten Gebiet übergehen zu lassen.³⁵⁸² **5280**

Eine Abtretung der Markenrechte bedarf der Schriftform³⁵⁸³ und gilt als eintragungsfähiger Vorgang,³⁵⁸⁴ wenngleich die Eintragung keine Voraussetzung für den Rechtsübergang **5281**

³⁵⁷³ reg. 3 (4) Plant Breeders' Rights (Naming and Fees) Regulations 2006.

³⁵⁷⁴ reg. 3 (6) bis (8) Plant Breeders' Rights (Naming and Fees) Regulations 2006.

³⁵⁷⁵ ss. 22 and 27 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁵⁷⁶ D. h., sie stehen im Gesamthand Eigentum.

³⁵⁷⁷ s. 23 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁵⁷⁸ s. 23 (4) Trade Marks Act 1994.

³⁵⁷⁹ s. 23 (5) Trade Marks Act 1994.

³⁵⁸⁰ s. 24 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁵⁸¹ s. 24 (1) Trade Marks Act 1994.

³⁵⁸² s. 24 (2) Trade Marks Act 1994.

³⁵⁸³ s. 24 (3) Trade Marks Act 1994.

³⁵⁸⁴ s. 25 (2) Trade Marks Act 1994.