

Markenschutz für Städte und Ortsnamen: Monopolisierte Würstchen?

Was ist bei der Verwendung von Ortsnamen in Produktmarken zu beachten? Sind Ortsnamen frei verwendbar? Oder darf man bestimmte Namen nicht benutzen? NAMBOS-Geschäftsführer und Markenanwalt Peter A. Ströll kennt die Details, die man beim Naming und bei der Nutzung beachten muss.

Ortsbezeichnungen in Produktnamen sagen nicht immer etwas über die Herkunft aus. Oft sollen sie einfach positive Assoziationen wecken. Doch das bringt Probleme bei der markenrechtlichen Eintragung mit sich, denn beschreibende Ortsnamen können in der Regel nicht als Marke monopolisiert werden. Es gibt aber auch Ausnahmen.

von Peter A. Ströll LL.M Eur

Was haben Barcelona, Chiemsee und Neuschwanstein gemeinsam? Es sind die Namen von bekannten Orten, oft von Sehnsuchtsorten. Es sind aber auch Produktnamen – von Stühlen, Bekleidung und Souvenirs. Werden solche Ortsbezeichnungen für Markennamen verwendet, soll deren meist positives Image oder Lebensgefühl auf das danach benannte Produkt abstrahlen.

Doch das stößt leicht an markenrechtliche Grenzen, wenn Unternehmer sie als Produktnamen nutzen und durch eine Markeneintragung monopolisieren – also andere von ihrer Benutzung ausschließen – möchten. Denn: Markenschutz für Städte und Ortsnamen ist problematisch. Beschreibende Angaben, die auf die geografische Produktherkunft hinweisen, können im Allgemeininteresse nämlich grundsätzlich nicht als Individualmarke eingetragen und damit für Einzelne monopolisiert werden. Es kommt jedoch immer auf den konkreten Einzelfall an – wie immer in der Juristerei.

Wegweisendes Chiemsee-Urteil

Namen von Orten können unter Umständen aber doch schutz- und eintragungsfähig sein, nämlich zum Beispiel dann, wenn die Ortsbezeichnung mit den jeweiligen Waren oder Dienstleistungen nicht in Verbindung gebracht wird. Maßgeblich für die Rechtsprechung ist die sogenannte Chiemsee-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zu der bekannten Bekleidungsmarke. Demnach wird ein Markenschutz für einen Ort oder eine Stadt dann versagt, wenn der Name ‚zur Bezeichnung der geografischen Herkunft der jeweiligen Waren und Dienstleistungen dienen könnte‘. Dabei sind die ‚tatsächlichen Umstände an dem jeweiligen Ort bezüglich der beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sowie die Bekanntheit dieser Umstände bei den Verkehrskreisen entscheidend‘. In anderen Worten: Wichtig ist, ob der Ort für bestimmte Waren bekannt ist, wobei das nicht heißen muss, dass die Waren auch dort gefertigt werden.

Keine Füller auf dem Montblanc

So hat zum Beispiel das Bundespatentgericht (BPatG) die Markeneintragung Barcelona für Möbel mit der Begründung versagt, dass bei Namen von Ländern, Regionen und Großstädten eine grundsätzliche Vermutung dafür bestehe, dass sie als geografische Herkunftsangaben zur freien Verwendung für nahezu alle Waren benötigt werden können. Zudem spreche für die Eignung der Ortsangabe Barcelona zur Beschreibung der geografischen Herkunft bei Möbelwaren, dass es viele Möbelhersteller in der Region

Barcelona gibt. Ihnen allen muss es möglich sein, auf die geografische Herkunft ihrer Möbelprodukte durch die entsprechende Ortsangabe Barcelona hinzuweisen.

Anders als bei der Barcelona-Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) aber bei der Unionsmarke Neuschwanstein entschieden, die vom Freistaat Bayern für typische Souvenir-Produkte wie Bekleidung, Papierwaren, Schmuck angemeldet worden ist. Das Schloss könne „geografisch lokalisiert, aber nicht als geografischer Ort angesehen werden“, so der EuGH. Zudem sei Neuschwanstein auch nicht die Bezeichnung einer Region, die für die Herstellung von Souvenirs bekannt ist. Bei Neuschwanstein stehe das historische Bauwerk im Mittelpunkt und dieser Name beschreibe eben nicht die Eigenschaften oder Beschaffenheit bestimmter Waren. Daher kann das Land Bayern die Marke Neuschwanstein zur kommerziellen Nutzung monopolisieren und über Lizenzen entscheiden, wer und auf welchen Souvenirartikeln das Wort Neuschwanstein genutzt werden darf. Aus diesen Gründen ist der Markenschutz auch bei Montblanc für Schreibgeräte möglich. Der Montblanc ist ein Berg und als Berg an sich auch nicht für Füller bekannt. Auf ihm werden keine Füller hergestellt und dies ist auch in Zukunft nicht zu erwarten.

Hat keine Verbindung zum Füller: Der Mont Blanc.

Bei der Java-Entscheidung des Bundespatentgerichts (BPatG) wurde ein Markenschutz für Schokolade und Schokoladewaren hingegen verneint. Und das ist auch nachvollziehbar, denn die indonesische Insel Java ist die Bezeichnung einer Region, die für den Anbau von Kakao bekannt und dieser ein wesentlicher Bestandteil von Schokolade ist. Das ist – so die gerichtliche Begründung – im „Zusammenhang mit Schokolade und Schokoladewaren eine beschreibende Angabe“. Da Java auf die geographische Herkunft einer wesensbestimmenden Zutat hinweist und damit gleichzeitig die Qualität der Waren umschreibt, ist ein Freihaltebedürfnis für den Wettbewerb evident und die Monopolisierung durch einen Markeninhaber nicht möglich.

Monopol aufs Würstchen

Und wie ist das nun mit Würstchen? Könnte zum Beispiel der Name Frankfurter Würstchen für einen Markeninhaber als Individualrecht monopolisiert werden? Nein, denn wie auch Wiener, Thüringer oder Nürnberger Würstchen beschreiben diese nur eine bestimmte Fertigungsart oder eben die Herkunft aus einer bestimmten Region, was ja einen monopolisierenden Markenschutz ausschließt.

Nur wer aus dem Spreewald kommt, darf auch ins Glas.

Doch nur, weil man manche Ortsnamen nicht als Marke eintragen kann, heißt es nicht, dass sie auch von jedem zur Kennzeichnung von Produkten genutzt werden dürfen. Denn mit bestimmten geographischen Herkunftsangaben (gemäß § 126 ff MarkenG) werden Produkte einer bestimmten Region geschützt. Das heißt: Sie dürfen nicht für Waren oder Dienstleistungen benutzt werden, die nicht aus dem Ort, der Gegend, dem Gebiet oder dem Land stammen, das durch die geografische Herkunftsangabe bezeichnet wird. Gurken dürfen nur Spreewälder Gurken und Backwaren nur Dresdner Stollen heißen, wenn sie auch von dort kommen. Wenn man das trotzdem macht, kann man juristische Probleme bekommen. So darf der Name Frankfurter Würstchen nur für Würstchen verwendet werden, die wirklich aus dem Frankfurter Raum kommen. Als ein Wurstproduzent in Berlin Frankfurter Würstchen herstellte und dort verkaufte, wurde er von 13 Frankfurter Firmen verklagt und verlor den Prozess.

Über den Autor

Peter A. Ströll LL.M. Eur (1967) studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bremen. Er ist spezialisiert auf Medien-, Marken-, Wettbewerbs- und Urheberrecht. 2005 gründete er die Rechtsanwaltskanzlei Dorenz Ströll Rönneper & Partner in Köln mit Schwerpunkt Marken, Entertainment und Agenturen.

Als Mitglied der Geschäftsführung der Kölner Namingagentur NAMBOS GmbH zeichnet er verantwortlich für das Research & Legal Department und berät internationale Unternehmen in Markenfragen, insbesondere bei der Entwicklung, Überprüfung und den Schutz von Marken. Zu den Kunden von NAMBOS zählen Unternehmen wie Deutsche Bahn, Deutsche Telekom, Bosch, Voith, Heraeus oder Fresenius.

Peter A. Ströll ist Experte bei internationalen Markenseminaren und Fachveranstaltungen sowie Gastdozent an diversen Universitäten und Hochschulen. Zahlreiche seiner Kommentare und Einschätzungen zu juristischen Themen sind in verschiedenen Publikationen erschienen.

Namen made in Köln

Die Kölner Naming-Agentur NAMBOS unterstützt nationale und internationale Kunden strategisch bei der Entwicklung von Markennamen und Namenssystemen – von der Kreation über die rechtliche Überprüfung bis hin zur Implementierung auf internationalen Märkten. Die Markensicherheit spielt bei NAMBOS eine besondere Rolle und wird durch einen Inhouse-Markenanwalt gewährleistet. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Deutsche Bahn, Edeka, Deutsche Telekom, Bosch, Zooplus oder Fresenius. Aus der Feder von NAMBOS stammt auch der Name „Vivess“ der Non-Food-Eigenmarke von Rewe.

NAMBOS GmbH
Amsterdamer Str. 192
50735 Köln
0221-998855-0
stroell@nambos.de
www.nambos.de