



europatent
INTELLECTUAL PROPERTY SERVICES

Der Schutz Ihres guten Namens

Was Sie von „prominenten“ Beispielen lernen können

WHITEPAPER – SHERINE LARA SEDFAOUI, LL.M.



Personenmarke

Marke

IP

Namensrechte

Lizenzvertrag

Übertragung

Bösgläubigkeit

Unrechtmäßige Anmeldung

europatent

70
Jahre

Innovation durch Information



Unsere
Services

Alle Marken-Services unseres
IP Legal & Compliance Teams
finden Sie unter folgendem Link
www.europatent.net/kompetenz/marken

Der Schutz Ihres guten Namens

Sie haben sich sprichwörtlich einen guten Namen gemacht und wollen diesen nutzen und schützen? Lernen Sie von „prominenten“ Beispielen wie Marlene Dietrich, Neymar und Michael Jordan.

– SHERINE LARA SEDFAOUI, LL.M.

Ihr eigener Name, der Ihrer Familie oder der des nach ihnen benannten Unternehmens kann mehreren Zwecken dienen und einen großen Wert besitzen. Dieser Wert sollte dabei unter verschiedenen Gesichtspunkten wie Beliebtheit, Geschäftsfeld oder – immer wichtiger – der virtuellen bzw. digitalen Reputation betrachtet werden. Gerade für Prominente und Personen des öffentlichen Lebens ist der eigene Name besonders wichtig, da er sich u.a. auch von

Dritten lukrativ nutzen lässt. Aus diesem Grund besteht hier ein besonderes Schutzinteresse zur Wahrung der finanziellen Interessen und des guten Rufs. Die Relevanz, eigene Rechte wie die Personenmarke, richtig einzusetzen, ergibt sich zudem auch aus der Tatsache, dass neben der kommerziellen Komponente auch eine persönliche Identität besteht, die ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht darstellt und eine Grundlage für das tägliche Leben einer Person bildet.

Sherine Lara Sedfaoui, LL.M.

Sherine Lara Sedfaoui ist Juristin mit Schwerpunkt Markenrecht und Domainnamen. Nach dem Jura-Studium in Padua war sie in mehreren italienischen Kanzleien tätig. Sie hat einen Master of Laws (LL.M.) der TU Dresden in „International Studies in Intellectual Property Law“ und verstärkt das europatent-Team im Bereich IP Legal & Compliance.



Wie kann der eigene Name genutzt werden?

Als erster Schritt zur Personenmarke empfiehlt sich eine Markenmeldung, die den persönlichen Namen enthält. Die beiden wichtigsten Vertragsformen, die es erlauben von dieser Personenmarke zu profitieren, sind Lizenz- und Übertragungsverträge.

Übertragungsvertrag

Die Übertragung einer Personenmarke kann hinsichtlich der Rechte, Pflichten und Bedingungen mit einem regulären Verkaufsakt verglichen werden. Bei einem Kaufvertrag würde der Verkäufer die Kontrolle

und Macht über seine Marke verlieren. Eine Übertragung kann hier weitreichende Folgen für den Inhaber des Namens haben – wie z.B. der Verlust jeder Art von Kontrollbefugnissen sowie auch der Möglichkeit, sich mit anderen Rechten, wie insbesondere der Meinungsfreiheit und vor allem auch der Vertragsfreiheit, auseinanderzusetzen.

Über europatent

Die europatent GmbH wurde als einer der ersten Informationsdienstleister im IP-Bereich in den frühen 1950er-Jahren unter dem Firmennamen „Deutscher Patentedienst“ gegründet. Sie ist auf Dienstleistungen rund um Recherche, Monitoring und Analyse von Patenten, Marken sowie Designs spezialisiert und entwickelt seit über 20 Jahren innovative IP-Softwarelösungen, wie die Monitoring-Software *PATOffice®*.

Lizenzvertrag

Eine Lizenz begründet in der Regel ein Dauerschuldverhältnis und sie erlaubt nicht nur die Kontrolle über den persönlichen Namensbestandteil zu behalten, sondern die Parteien können auch über den Inhalt der Lizenz entscheiden. Eine interessante Entscheidung, die die Möglichkeit für den Inhaber einer Marke betrifft, sein Recht trotz eines Lizenzvertrages geltend zu machen, wurde vom Landgericht München im Fall „Marlene Dietrich“ beschlossen. Die erteilte Lizenz war dabei eine einfache Lizenz zur Herstellung und Nutzung im Rahmen des Films „Marlene“ sowie der damit verbundenen Nebenrechte. Sie enthielt aber nicht die Möglichkeit, eine Marke mit dem gleichen Namen der Schauspielerin zu registrieren, wie es der Lizenznehmer tatsächlich tat. Schließlich erkannte das Gericht die Löschung der nicht autorisierten Marke aufgrund des Missbrauchs eines einfachen Lizenzvertrags an. Marlene Dietrich, bzw. ihre Erben, hatten die Möglichkeit, ihre Identität gegen eine unrechtmäßige Verwendung ihres Namens zu verteidigen.

Im Gegensatz zu diesem Fall verliert der Inhaber einer Marke bei einer Übertragung die Kontrolle über den Personennamen. Wenn zum Beispiel eine Pro-

minente, wie Alice Schwarzer, ihre Personenmarke an einen Dritten übertragen würde, hätte sie keinerlei Kontrolle mehr darüber. Außerdem würden die eventuellen Schutzklauseln – die in der ursprünglichen Übertragung enthalten waren – nicht mehr anwendbar sein, wenn der neue Eigentümer beschließen sollte, sie an einen anderen Interessenten weiter zu übertragen. Das würde beispielsweise bedeuten, dass Alice Schwarzer in diesem fiktiven Beispiel hinnehmen müsste, dass ihre Personenmarke entgegen der ursprünglichen Vereinbarung möglicherweise auch für pornografisches Material verwendet werden könnte.

Möchte der Persönlichkeitsrechtsinhaber seine Einwirkungsmöglichkeiten über seine als Marke eingetragenen Merkmale also nicht ganz verlieren, ist ihm zu raten, die Personenmarke nicht völlig zu übertragen, sondern an ihr allenfalls dingliche Lizenzen einzuräumen.

Wie lange dauert der Schutz einer Personenmarke?

Wenn man zwei Persönlichkeiten wie z.B. „Roland Kaiser“ und „Goethe“ vergleicht, wird deutlich, dass der Hauptunterschied zwischen den beiden in der Möglichkeit besteht, die Anmeldungen des eigenen Personennamens zu überwachen und gegen eine unrechtmäßige Anmeldung durch einen Dritten vorzugehen.

Rechtmäßige Anwendungen von Namen historischer Persönlichkeiten könnten „Kafka“ für Gastronomiewaren oder „Goethe“ für Weinflaschen sein. In diesen Beispielen würde der Name seine beschreibende Eigenschaft verlieren, so dass die Einschränkung einer Gemeinfreiheit von Merkmalen der historischen Person vermieden werden kann.

Was ist zum Beispiel mit Marlene Dietrich? Sie gehört zu einer nicht genau definierten Figur, nämlich einer kürzlich verstorbenen Person der Zeitgeschichte. Zu berücksichtigen ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in der Rechtssache „Marlene“, in der festgestellt wurde, dass eine Personenmarke aufgrund der Persönlichkeitskomponente einen Schutz von mindestens 10 Jahren nach dem Tod benötigt. Tatsächlich ist die Schauspielerin in Deutschland immer noch

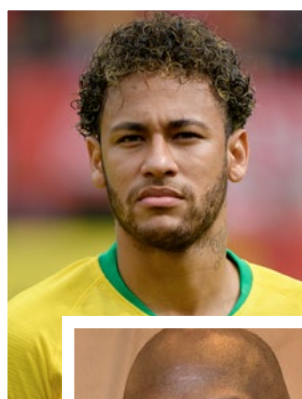


sehr berühmt und die unrechtmäßig angemeldete Marke mit dem Namen „Marlene“ konnte nicht ungestraft bleiben, und Marlenes Tochter sollte das Recht haben, den Namen ihrer Mutter zu verteidigen. Um zu entscheiden, verglich das Gericht die Persönlichkeitsrechte mit dem Ansatz des Urheberrechts und erkannte, dass ein post mortem Schutz auch für die kommerzielle Einheit des Personennamens geschuldet wird.

Bösgläubige Anmeldungen von Personenmarken

Womit müssen Prominente sonst noch rechnen? In der heutigen Zeit ist es leider nicht ungewöhnlich, dass versucht wird, Profit aus der unrechtmäßigen Nutzung des Namens eines Prominenten zu schlagen. Das Einreichen einer Markenmeldung in bösgläubiger Absicht ist sowohl nach europäischem Recht als auch nach deutschem Recht untersagt.

Ein aktueller Fall vom Mai 2019 wurde vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) geprüft und betrifft den berühmten Fußballspieler Neymar. Er wurde „Opfer“ einer unberechtigten Markenmeldung seines persönlichen Namens, die 2012 von einer dritten Partei, Herrn Moreira, eingereicht wurde. Im Jahr 2016 beantragte Neymar die Nichtigerklärung wegen Bösgläubigkeit zum Zeitpunkt der Anmeldung. Nach einem anderen EuGH-Fall, nämlich Lindt & Sprüngli, ist es zum Nachweis der Bösgläubigkeit notwendig, die Herkunft, die der Eintragung zugrunde liegende kommerzielle Logik, die Chronologie der Ereignisse und die Absicht des Anmelders zum Zeitpunkt der Anmeldung zu berücksichtigen. In seiner eigenen Verteidigung bekräftigte Moreira, dass er den Namen „Neymar“ nur für die Phonetik verwendet habe und nicht um aus dem Image des Fußballspielers Profit zu ziehen. Laut Herrn Moreira war Neymar im Jahr 2012 nicht berühmt und es existierte zu diesem Zeitpunkt keine eingetragene Marke mit einem ähnlichen Namen. Als Gegenargumente reichte Neymar eindeutige Beweise wie Presseartikel und Website-Exemplare ein, die darlegen, dass er 2012 bereits ein Fußballstar in Europa war und Moreira in Bösgläubigkeit gehan-



delt hat. Der EuGH sprach sich für die Löschung und Ungültigkeit der Personenmarke „Neymar“ aufgrund der nachweislich böswilligen Absicht des Anmelders aus, die Popularität des Fußballspielers auszunutzen, um aus einer möglichen indirekten Verbindung Gewinne zu ziehen.

Auch Michael Jordan war Gegenstand einer Klage wegen der unberechtigten Verwendung seines Namens. In diesem Fall wurde die unzulässige Anmeldung der Personenmarke von einem chinesischen Unternehmen, unter Verwendung des chinesischen Alphabets „乔丹“ eingereicht. Michael Jordan versuchte, diese unberechtigte Anmeldung für ungültig erklären zu lassen und landete nach mehreren Berufungen vor dem höchsten chinesischen Gericht. Nach dessen Ansicht kann ein Personennamen ein älteres Recht darstellen, wenn zwei Anforderungen erfüllt sind: „(a) that name has a certain reputation, it is known to the general public and refers to a natural person and (b) that name has a stable correspondence with the natural person it refers to“. In China war Michael Jordan in der Tat bekannt und genoss daher ein älteres Namensrecht sowohl an seinem englischen Namen als auch an der chinesischen Transliteration „乔丹“. Aus diesem Grund widerrief das Gericht die unberechtigte Anmeldung der Personenmarke.

Ausblick Cybersquatting

Wenn man von Bösgläubigkeit spricht, sollte man unbedingt auch einen Blick auf „Cybersquatting“ werfen. Dieser Begriff bezeichnet insbesondere die missbräuchliche Nutzung in digitalen Medien und wird wie folgt definiert: Die Registrierung eines Domainnamens mit der böswilligen Absicht, einen Gewinn auf Kosten der eigentlich legitimierten Person zu erzielen.

Um mehr über „Cybersquatting“ und die missbräuchliche Nutzung von Domännennamen zu erfahren, verfolgen Sie unsere nächsten Newsletter!

Kontakt: info@europatent.net bzw. +49 8151 65991-0

Impressum

Herausgeber

europatent GmbH
Aufkirchner Str. 5
82335 Berg am Starnberger See

Kontakt

Tel: +49 8151 65991-0
E-Mail: info@europatent.net

Text

Sherine Lara Sedfaoui, LL.M

Bildquelle CC BY-SA 4.0

https://de.wikipedia.org/wiki/Neymar#/media/Datei:20180610_FIFA_Friendly_Match_Austria_vs._Brazil_Neymar_850_1705.jpg

Die Inhalte unserer Publikationen wurden mit größter Sorgfalt erstellt und unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir keine Gewähr übernehmen. Unsere Publikationen können Quellangaben, Referenzen und URLs enthalten, auf deren Inhalte und Verfügbarkeit europatent keinen Einfluss hat. Verlinkte Seiten wurden zum Zeitpunkt der Publikation dieses Dokuments überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Verantwortlich für diese Inhalte ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten.