

## Entzug der weiteren Nutzung einer eingetragenen Wortmarke

| 08.02.2018 18:03

Preis: **100,00 € Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht**

Beantwortet von

**Rechtsanwalt Henning Twelmeier**



Ich habe meine Firma verkauft. Der Firmenname repräsentiert eine auf mich persönlich eingetragene Wortmarke, deren Mitveräußerung nicht im Kaufvertrag festgelegt wurde. Die neuen Inhaber der Firma, die den Kaufpreis noch nicht voll bezahlt haben, führen das Unternehmen nicht mit der gleichen Kompetenz und Qualität weiter. Das schädigt das bislang herausragende Image der Wortmarke und mindert deren Wert für mich.

Kann ich den neuen Gesellschaftern die weitere Nutzung der Wortmarke entziehen?

Wie sollte ich vorgehen?



**Antwort von**  
**Rechtsanwalt Henning Twelmeier**

★★★★★ (107)

Westliche Karl-Friedrich-Str. 56-68

75172 Pforzheim

Tel: 07231 58936-0

Web: <http://www.tmp.law>

E-Mail:

08.02.2018 | 19:42

Zum Festpreis auswählen

Sehr geehrter Fragesteller,

Ihre Anfrage möchte ich Ihnen auf Grundlage der angegebenen Informationen verbindlich wie folgt beantworten:

Nach Ihren Angaben sind die Firma - also der im Handelsregister eingetragene Name des von Ihnen verkauften Unternehmens - und die auf Sie persönlich eingetragene Marke identisch. Dabei ist zu beachten, dass es sich um zwei unterschiedliche, nebeneinander bestehende Schutzrechte handelt, die verschiedenen Personen gehören und unabhängig voneinander benutzt werden können. Die Firma bezeichnet gemäß [§ 5 MarkenG](#) das Unternehmen selbst, die Marke ist demgegenüber eine sog. Herkunftsbezeichnung, denn sie dient gemäß [§ 4 MarkenG](#) dazu, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Es kommt hier deshalb auf den genauen Wortlaut des Kaufvertrags an. Wenn das Recht an der Firma auf die neuen Inhaber übertragen wurde, wovon ich ausgehe, darf das Unternehmen seinen bisherigen Namen auch weiterhin führen. Grundsätzlich gilt: Gegen die Benutzung eines Zeichens als Firma (zum Beispiel "XY GmbH") können Sie aus einer eingetragenen Marke "XY" nicht vorgehen.

Wenn die Firma zudem noch älter sein sollte als die eingetragene Marke, spricht aus meiner Sicht viel dafür, dass den neuen Inhabern des Unternehmens ein "besseres" Recht auch in Bezug auf die Benutzung des Zeichens als Marke (also als Herkunftsbezeichnung für die vom Unternehmen hergestellten Waren oder erbrachten Dienstleistungen) zusteht. Dann könnte nämlich auf der Grundlage der älteren Firma eventuell sogar die Löschung der jüngeren Marke verlangt werden.

In diesem Zusammenhang dürfte ferner eine Rolle spielen, ob den neuen Inhabern bei Erwerb des Unternehmens bekannt war, dass Sie über eine wortgleiche Markenregistrierung verfügen und ob Sie sich deren zukünftige Benutzung im Kaufvertrag vorbehalten haben.

Momentan bin ich eher skeptisch, was Ihre Möglichkeiten anbelangt, den neuen Inhabern die Benutzung des Zeichens zu untersagen. Vielleicht können Sie die offenen Punkte und zusätzlich den Gegenstand des Unternehmens sowie die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, im Rahmen der Nachfragefunktion ergänzen, damit ich Ihnen eine präzisere Einschätzung geben kann.

Ich hoffe, Ihre Frage verständlich beantwortet zu haben und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen. Bei Unklarheiten können Sie die kostenlose Nachfragefunktion benutzen.

Mit freundlichen Grüßen

### **Nachfrage vom Fragesteller**

Vielen Dank für Ihre Einschätzung.

1. Das Unternehmen ist ein Dienstleistungsunternehmen.
2. Der Kaufpreis wurde nur zu einem Teil (ca. 1/3) bezahlt (Eigentumsvorbehalt?).
3. Im Kaufvertrag gibt es keinerlei Regelung hinsichtlich des Firmennamens. Wesentlicher Anlass des Kaufs war der Kundenbestand und die Marktstellung. Den Erwerbern müsste klar gewesen sein, dass die Wortmarke nicht im Besitz der Firma ist, sondern in meinem Privatbesitz.
4. Die Eintragung der Wortmarke erfolgte kurze Zeit nach Firmengründung, wobei die Firma von Anfang an diese Bezeichnung führte.
5. Die Wortmarke ist mit einem sehr guten Image besetzt, das sich durch die neuen Inhaber zunehmend verschlechtert. Dadurch verliert die Wortmarke an Wert und kann von mir nicht mehr in gleichem Umfang weiterveräußert werden.

Ich hoffe, ich konnte eine weitere Klarstellung der Gesamtsituation geben. Wenn sich aufgrund der angeführten Punkte Ihre Beurteilung ändern sollte, würde ich mich über Ihre ergänzende Stellungnahme freuen.

Viele Grüße

### **Antwort auf die Nachfrage vom Anwalt**

Sehr geehrter Fragesteller,

gerne präzisiere ich meine Antwort wie folgt:

Nach Einsicht in das Markenregister und das Handelsregister gehe ich davon aus, dass es sich bei dem von Ihnen verkauften Unternehmen um eine GmbH im Bereich Finanzdienstleistungen handelt. In diesem Fall ist bei Fehlen einer gegenteiligen Regelung im Kaufvertrag das Recht an der Firma (also dem im Handelsregister eingetragenen Namen des Unternehmens) an die neuen Inhaber mitveräußert worden, weil dieses Recht ja der GmbH als juristischer Person selbst zusteht.

Wenn die Marke zudem erst nach Gründung des Unternehmens angemeldet wurde (entscheidend ist hier der Tag der Anmeldung, nicht der Tag der Eintragung) und die Firma damit älter ist als die Marke, werden Sie der GmbH die Zeichenbenutzung aller Voraussicht nach nicht untersagen können. Bei einem Dienstleistungsunternehmen gehen marken- und firmenmäßige Benutzung eines Zeichens zwar regelmäßig ineinander über. Der von Ihnen verkauften GmbH ist es aber prinzipiell gestattet, den Gebrauch ihrer im Handelsregister eingetragenen Firma fortzusetzen, es sei denn, dies wäre im Kaufvertrag ausdrücklich ausgeschlossen worden.

Auf Basis der mir vorliegenden Informationen ändert daran auch die unvollständige Kaufpreiszahlung leider nichts.

Mit freundlichen Grüßen

Henning Twelmeier



Wir  
empfehlen

### **Die Anwalt Flatrate**

Sie müssen sich neben Ihrer Arbeit auch noch um rechtliche Fragen und Belange kümmern? Das raubt Zeit und Nerven. Für Sie haben wir die Flatrate für Rechtsberatung entwickelt.

Mehr Informationen

### Bewertung des Fragestellers

09.02.2018 | 17:04

Hat Ihnen der Anwalt weitergeholfen?



Wie verständlich war der Anwalt?



Wie ausführlich war die Arbeit?



Wie freundlich war der Anwalt?



Empfehlen Sie diesen Anwalt weiter?



"Die Antwort war sachkundig und verständlich. Vielen Dank."

### Stellungnahme vom Anwalt:

[MEHR BEWERTUNGEN VON RECHTSANWALT HENNING TWELMEIER »](#)

Jetzt eine Frage stellen

frag-einen-anwalt.de © 2018 QNC GmbH | Impressum

**TESTSIEGER**  
einer unabhängigen  
Verbraucherstiftung

Im Test: 8 Anbieter von  
Online Rechtsberatung  
Ausgabe 02/2008

