

veröffentlicht von Rechtsanwalt **Felix Barth**

## Finger weg von meiner Marke: Der BGH zur Werbung einer Autowerkstatt mit der VW-Bildmarke

**Der unter anderem für das Markenrecht zuständige I. Zivilsenat hat am 14. April 2011 entschieden, dass ein Automobilhersteller es einer markenunabhängigen Reparaturwerkstatt aufgrund seines Markenrechts untersagen kann, mit der Bildmarke des Herstellers für die angebotenen Reparatur- und Wartungsarbeiten zu werben.**

Die Klägerin, die Volkswagen AG, ist Inhaberin der für Kraftfahrzeuge und deren Wartung eingetragenen Bildmarke, die das VW-Zeichen in einem Kreis wiedergibt. Sie wendet sich dagegen, dass die Beklagten, ATU Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG, die mehrere hundert markenunabhängige Reparaturwerkstätten betreibt, in der Werbung für die Inspektion von VW-Fahrzeugen die Bildmarke der Klägerin verwendet.

Das Landgericht und das Oberlandesgericht haben der Beklagten die Verwendung der Bildmarke verboten. Die Revision der Beklagten hatte keinen Erfolg.

Der Bundesgerichtshof hat eine Verletzung der eingetragenen Marke der Klägerin bejaht. Die Beklagte hat mit der in ihrer Werbung für Inspektionsarbeiten an VW-Fahrzeugen angeführten Bildmarke der Klägerin ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für identische Dienstleistungen (Wartung von Fahrzeugen) verwendet. Dadurch hat die Beklagte die Werbefunktion der Klagemarke beeinträchtigt. Mit der Verwendung des bekannten Bildzeichens der Klägerin ist ein Imagetransfer verbunden, der die Klagemarke schwächt.

Das Markenrecht sieht allerdings vor, dass der Markeninhaber einem Dritten die Verwendung der Marke als notwendigen Hinweis auf den Gegenstand der Dienstleistungen des Dritten nicht verbieten kann, solange die Benutzung nicht gegen die anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel verstößt. Im Streitfall sind die Voraussetzungen dieser Schutzrechtsschranke indessen nicht erfüllt, weil die Beklagte zur Beschreibung des Gegenstands der von ihr angebotenen Dienstleistungen ohne weiteres auf die Wortzeichen "VW" oder "Volkswagen" zurückgreifen kann und nicht auf die Verwendung des Bildzeichens angewiesen ist.

**Urteil vom 14. April 2011 - I ZR 33/10**

OLG Hamburg, Urteil vom 16. Dezember 2009 - 5 U 47/08

LG Hamburg, Urteil vom 21. Februar 2008 - 315 O 768/07

Karlsruhe, den 19. April 2011

*Quelle: Pressemitteilung BGH Nr.652011 vom 19.04.2011/*

Veröffentlicht von:

**RA Felix Barth**

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz