

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Es kann nur einen geben: Privater TÜV verletzt Markenrechte von TÜV SÜD

Der BGH hat entschieden (Urteil vom 17.08.2011, Az. I ZR 108/09), dass die Bezeichnungen "Privater TÜV", "Erster privater TÜV" sowie das Anbieten von "TÜV-Dienstleistungen" die Markenrechte des TÜV Süd verletzen.

Klägerin war die TÜV Süd AG, welche Inhaberin der Marken "Tüv", "TÜV SÜD" sowie einer entsprechenden Wort/Bildmarke. Beklagt waren eine GmbH sowie deren Geschäftsführer, die Dienstleistungen auf den Gebieten Arbeitsschutz, Sicherheits- und Gesundheitsschutz, uvm. anbietet.

Im Juni 2006 veröffentlichte die Beklagte im Internet eine Presseerklärung, in der sie sich als "Privater TÜV" und "Erster privater TÜV" bezeichnete, welcher bundesweit "TÜV-Dienstleistungen" anbietet.

Darin sah die Klägerin eine Verletzung ihrer Markenrechte. Der BGH gab ihr Recht: Der Klägerin stehe der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aufgrund der Marke "Tüv" nach § 14 Abs. 2 Nr. 3, Abs. 5 MarkenG zu.

Bei der Bezeichnung „TÜV“ handele es sich um eine im Inland bekannte Marke. Doch wann gilt eine Marke überhaupt als bekannt?

“

„Eine Marke ist bekannt im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind [...]. Erforderlich ist eine Bekanntheit als Kennzeichnungsmittel für bestimmte Waren oder Dienstleistungen.“

”

Zum konkreten Fall für das Gericht weiter aus:

“

„Das Zeichen [TÜV] sei einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt. Dafür spreche die Verwendung der Bezeichnung "TÜV" als Synonym für Prüfungsleistungen, insbesondere für die Hauptuntersuchung bei Kraftfahrzeugen.“

”

Ferner sei die Bezeichnung auch rechtsverletzend genutzt worden. Für eine sei es ausreichend, „dass die beteiligten Verkehrskreise das Kollisionszeichen wegen der hochgradigen Ähnlichkeit gedanklich mit der bekannten Marke verknüpfen“.

Fazit

Vorsicht bei der Verwendung einer bekannten Marke zu Werbezwecken für das eigene Produkte. Hier sind schnell Markenrechte verletzt.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement