

von **Bodo Matthias Wedell**

BGH: Der Porsche unter den Felgen – zur Produktwerbung mit fremden Markenzeichen

Ein Unternehmer darf im Rahmen der eigenen Produktwerbung ein fremdes Markenzeichen, sowie ein fremdes Produkt abbilden, sofern das fremde Zeichen, sowie das fremde Produkt vom Verbraucher lediglich als Hinweis auf den Einsatzbereich, also die Bestimmung des eigenen Produkts verstanden wird, vgl. BGH, Urteil vom 15.07.2004, Az: I ZR 37/01.

1. Das Problem:

Grundsätzlich steht dem Eigentümer eines eingetragenen Markenzeichens im geschäftlichen Verkehr ein ausschließliches Nutzungsrecht an seiner Marke zu. Diesem absoluten Recht stehen im Falle einer Verletzung durch Dritte flankierend Unterlassungs- und –Schadensersatzansprüche zur Seite. Doch auch hier gilt: keine Regel ohne Ausnahme! In bestimmten Konstellationen können markenrechtliche Unterlassungsansprüche vom Eigentümer nicht durchgesetzt werden. Das alleinige Nutzungsinteresse des Markeneigentümers tritt bei einer Abwägung dann zurück, wenn ein Nutzungsverbot bestimmte Arten von Angaben unmöglich machen würde, auf deren Nutzung andere Unternehmen im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dringend angewiesen sind und ihnen bei einer Abwägung der widerstreitenden Interessen der Vorrang zuzusprechen ist. Dieses betrifft vor allem den Bereich des Zubehör- und Ersatzteilhandels.

Konkret bedeutet dies: Darf ein Hersteller von Aluminiumreifen im Rahmen seiner Produktwerbung das geschützte Markenzeichen eines überaus renommierten deutschen Sportwagenherstellers, insbesondere ein überaus bekanntes Fahrzeugmodell aus dessen Produktpalette abbilden, wenn sein Produkt für diesen Fahrzeugtyp bestimmt ist? In diesem Rechtsstreit galt es sowohl markenrechtliche, als auch wettbewerbsrechtliche Fragen zu beantworten. Lesen Sie mehr zu dieser Entscheidung.

2. Was war passiert?

Der Hersteller von Aluminiumreifen, die Fa. RH Alurad Höffken, veröffentlichte in einem Werbeprospekt das Sportfahrzeug der Fa. Porsche, welches mit Aluminiumrädern aus der eigenen Produktion ausgestattet war. Als Werbeslogan hieß es neben der Abbildung:

„So wie Mode Menschen macht, so verändern Räder Autos. Wir von R.H. machen Mode fürs Auto“

Die Fa. Porsche erblickte in der Verwendung eines Porsche-Fahrzeuges sowohl eine anlehrende bezugnehmende Werbung, als auch einen Markenrechtsverstoß durch die Inszenierung des renommierten, geschützten Porsche-Markenzeichens, welches auf dem Bild deutlich erkennbar ist. Der Rechtsansicht der Fa. Porsche nach hätte es für eine werbewirksame Inszenierung der Aluminiumreifen genügt, nur einen Teil des Fahrzeugs, beispielsweise den Radkasten, abzubilden. Die

Unterlassungsklage wurde seitens der Fa. Porsche somit sowohl auf Normen des MarkenG, als auch auf solche des UWG gestützt.

3. Die Entscheidung des Gerichts:

Der BGH gab der beklagten Herstellerin von Aluminiumreifen schließlich Recht und urteilte, dass sowohl die Abbildung eines fremden Markenzeichens, als auch die eines fremden Produkts in der eigenen Werbung sowohl in markenrechtlicher als auch in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht gesetzeskonform sei. Für den Bereich der anzuwendenden Gesetzesmaterien stellte der BGH zunächst fest, dass durch die Einführung des MarkenG ein umfassender, in sich geschlossener Regelungskomplex geschaffen wurde, der grundsätzlich für eine gleichzeitige Anwendung des UWG und des MarkenG keinen Raum lässt, (vgl. BGHZ 149, 191, 195f.- „shell.de“).

Allerdings könnten im vorliegenden Streitfall gleichwohl wettbewerbsrechtliche neben markenrechtlichen Ansprüchen geltend gemacht werden, da die Verwendung des geschützten Markenkennzeichens der Fa. Porsche nur einen Gesichtspunkt ihres Klageantrags darstellte. Die Fa. Porsche wendete sich nämlich zum einen gegen die Erkennbarkeit ihres Markenzeichens, und davon unabhängig zum anderen dagegen, dass die Fa. RH Höffken bei ihrer Produktwerbung allgemein Fahrzeuge der Fa. Porsche verwende. Dieser Sachverhalt sei einer gesonderten wettbewerbsrechtlichen Beurteilung durch das Gericht zugänglich.

a) Markenrechtliche Aspekte

“

„§ 14 MarkenG- Ausschließliches Recht des Inhabers einer Marke, Unterlassungsanspruch, Schadensersatzanspruch (Auszug der entscheidungsrelevanten Passagen)

(1) Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 gewährt dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.

(2) Dritten ist es untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr

1.ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt,(oder)

2..

3.ein mit der Marke identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt, wenn es sich bei der Marke um eine im Inland bekannte Marke handelt und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.“

”

Der BGH urteilte, dass der Umstand, dass bei der Abbildung des Porsche-Fahrzeugs das als Markenzeichen geschützte Porschewappen erkennbar war, nicht als Markenverletzung iSv. § 14 Abs. 2

Nr. 1 oder 3 MarkenG zu bewerten sei. Die beklagte Herstellerin von Aluminiumreifen habe das geschützte Zeichen der Fa. Porsche, insoweit es im Rahmen der streitigen Darstellung überhaupt vom Verbraucher als solches zur Kenntnis genommen werde, nicht als Hinweis auf die Herkunft ihrer Aluminiumräder, sondern lediglich als Hinweis auf deren Bestimmung benutzt. Des Weiteren hätte die beklagte Herstellerin von Aluminiumreifen durch ihre Werbung weder gegen die Guten Sitten verstoßen, noch eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung des guten Rufes der Fa Porsche begangen, die der Verbraucher mit dem bekannten Porscheemblem verbindet.

Über dies hinaus findet die Vorgehensweise der beklagten Herstellerin von Aluminiumreifen eine ausdrückliche gesetzliche Legitimation in § 23 MarkenG, der in seinem Anwendungsbereich den Schutzbereich des Art. 14 Abs. 2 und Abs. 3 MarkenG einschränkt:

“

*"§ 23 MarkenG- Benutzung von Namen und beschreibenden Angaben, Ersatzteilgeschäft
(Auszug der entscheidungsrelevanten Passage)*

Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr

1.,

2.,

3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist, sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt."

”

Der BGH stellte in seiner Entscheidung darauf ab, dass die Darstellung des geschützten Porsche-Markenzeichens lediglich auf die entsprechende Bestimmung der Aluminiumräder hinweise. Hierbei sei es nach Ansicht des BGH durchaus notwendig, das ganze Porsche-Fahrzeug mitsamt dem geschützten Porsche-Markenzeichen zu zeigen, da es dem Käufer von Produkten in diesem Preissegment vor allem auf den ästhetischen Eindruck ankomme, der in vollem Umfang nicht in ausreichendem Ausmaß vermittelt werden könne, wenn die Aluminiumräder isoliert oder nur im Ausschnitt des Radkastens eines Fahrzeugs gezeigt werden. Die volle ästhetische Wirkung entfalten die Aluminiumräder erst in einer Gesamtbetrachtung mit dem Produkt, für das sie letztlich bestimmt sind. In diesem Falle eben ein Fahrzeug der Fa. Porsche.

Der BGH erkannte keinen Verstoß gegen das einschränkende Tatbestandsmerkmal der „guten Sitten“ iSd. § 23 Nr. 2 MarkenG. Bei diesem handelt es sich um ein so genanntes „unbestimmtes Tatbestandsmerkmal“, welches einer Konkretisierung anhand eines Lebenssachverhaltes bedarf. Im Kontext sei darauf abzustellen, ob derjenige, der sich auf eine privilegierte Benutzung beruft, alles getan hat, um den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht zuwiderzuhandeln (vgl. EuGH, Urteil v. 23.02.1999- Rs. C-63/97, Slg. 1999, I-905 Tz. 61 = GRUR Int. 1999, 438 = WRP 1999, 407- BMW/Deenik). Hierzu zählt insbesondere die Verpflichtung, eine Verwechslung oder Irreführung zu vermeiden, die beispielsweise dann entstünde, wenn der Verkehr die beworbenen Aluminiumräder dem

Hersteller des abgebildeten Fahrzeuges zurechnete. Dieses sei im vorliegenden Fall nicht gegeben. Der Verbraucher werde sehr wohl erkennen, dass die Abbildung des vollständigen Porsche-Fahrzeugs lediglich deshalb erfolgte, um das Produkt „Aluminiumfelge“ in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung, mithin an einem Luxusfahrzeug, zu zeigen.

Eine unlautere Rufausbeutung des zweifellos mit hohem Prestige verbundenen Markenzeichens der Fa. Porsche lehnte der BGH ebenso mit der Schutzschranke des eben dargestellten § 23 Nr. 3 MarkenG und mit der dort dargestellten Begründung ab.

b) Wettbewerbsrechtliche Aspekte

Die Fa. Porsche argumentierte überdies, dass es sich bei der beanstandeten Verwendung des Porsche Fahrzeugs um eine unzulässige vergleichende Werbung nach § 6 UWG handeln würde.

“

„§ 6 UWG- Vergleichende Werbung (Auszug der entscheidungsrelevanten Passagen)

(1) Vergleichende Werbung ist jede Werbung, die unmittelbar oder mittelbar einen Mitbewerber oder die von einem Mitbewerber angebotenen Waren oder Dienstleistungen erkennbar macht.

(2) Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich

1. sich nicht auf Waren oder Dienstleistungen für den gleichen Bedarf oder dieselbe Zweckbestimmung bezieht,

2.

3. im geschäftlichen Verkehr zu einer Gefahr von Verwechslungen zwischen dem Werbenden und einem Mitbewerber oder zwischen den von diesen angebotenen Waren oder Dienstleistungen oder den von ihnen verwendeten Kennzeichen führt,

4. den Ruf des von einem Mitbewerber verwendeten Kennzeichens in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt,

5.

6.“

”

Der BHG stellte auch hier einen wettbewerbsrechtlichen Verstoß nicht fest, obwohl durchaus einige Tatbestandsmerkmale einer vergleichenden Werbung gegeben waren. Dieses ist vor allem vor dem Hintergrund zu bejahen, da auch die Fa. Porsche Aluminiumreifen herstellt und somit beide Streitparteien Mitbewerber im gleichen Marktsegment sind. Die Darstellung eines Porsche Fahrzeugs mit den Aluminiumrädern der Fa. RH Alurad Höffken ist somit eine Werbung, die die von einem Mitbewerber, vorliegend der Fa. Porsche, angebotene Ware erkennbar macht.

Der BGH berief sich in seiner Entscheidung auf seine eigene Rechtsprechungslinie, in der er bereits zum wiederholten Male entschieden hatte, dass die bloße Bezugnahme auf einen Mitbewerber, die zwar alle Merkmale einer vergleichenden Werbung iSv § 6 Abs. 1 UWG, nicht aber die eines Vergleichs erfüllt, keine vergleichende Werbung darstellt! (Vgl. BGH, Urteil vom 25.03.1999, Az: I ZR 77/97, GRUR 1999, 1100,

1101 = WRP 1999, 1141- „Generika-Werbung“, sowie: BGH, Urteil vom 21.06.2001, Az: I ZR 69/99, GRUR 2002, 75, 76 = WPR 2001, 1291- „SOOOO...BILLIG!“). Dementsprechend liegt in der bloßen Bezugnahme auf Waren eines Mitbewerbers, auch wenn sie mit dem Ziel einer Anlehnung an dessen guten Ruf erfolgt, keine vergleichende Werbung vor, weil letztlich keine Kaufalternativen gegenübergestellt werden, (vgl. Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl. § 2 Rdn. 19).

Der BGH zog überdies noch eine Rufausnutzung des Mitbewerbers unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes in Betracht. Die Fälle des Ausnutzens des guten Rufs des Mitbewerbers sind in § 4 UWG normiert. Das Gericht verneinte letztlich aber auch dieses.

“

„§ 4 UWG-Beispiele unlauterer geschäftlicher Handlungen (Auszug der entscheidungserheblichen Passagen)

Unlauter handelt insbesondere, wer

1-8...

9. Waren oder Dienstleistungen anbietet, die eine Nachahmung der Waren oder Dienstleistungen eines Mitbewerbers sind, wenn er

a) eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über die betriebliche Herkunft herbeiführt,

b) die Wertschätzung der nachgeahmten Ware oder Dienstleistung unangemessen ausnutzt oder beeinträchtigt, oder...“

”

Der BGH argumentierte, dass eine anlehnende Bezugnahme auf ein fremdes Produkt jedenfalls dann wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden sei, wenn hierfür im Einzelfall ein hinreichender Anlass bestünde und Art und Maß der Angaben im Rahmen einer zutreffenden Darstellung liegen würden. Der BGH bezog sich auch hier auf die eigene Rechtsprechungslinie, bei der er seit langem anerkenne, dass in der Werbung für Ersatzteile oder Zubehör auf die jeweilige Hauptware Bezug genommen werden dürfe, wenn dies zur Aufklärung des Verbrauchers über die bestimmungsgemäße Verwendung des Ersatzteils oder Zubehörs sachlich geboten sei, (vgl. BGH, Beschluss vom 12.11.1957, Az: I ZR 44/56, GRUR, 1958, 343 = WRP 1958, 206- „Bohnergerät“, BGH, Urteil vom 15.05.1968, Az: I ZR 105/66, GRUR 1968, 698, 700- „Rekordspritzen“). Sofern sich die Bezugnahme in diesen Grenzen hält, ist eine darin zwangsläufig liegende Anlehnung an den Ruf und den Verkaufserfolg des fremden Herstellers hinzunehmen, (vgl. BGH, Urteil vom 28.03.1996, Az: I ZR 39/94, GRUR 1996, 781, 782f. = WRP 1996, 713- „Verbrauchsmaterialien“, BGHZ 139, 378, 387- „Vergleichen Sie“ [BGH, Urteil vom 02.10.2002, Az: I ZR 90/00](#), GRUR 2003, 444, 445 = WRP 2003, 637- „Ersetzt“; ferner EuGH, Urteil vom 25.10.2001, Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945 Tz. 53 ff. = GRUR 2002, 354 = WRP 2001, 1432- „Toshiba/Katun“).

Der BHG stellte fest, dass sich der Gebrauch, den die Fa. RH Alurad Höffken von der Ware und dem geschützten Markenkennzeichen der Fa. Porsche macht, sich innerhalb dieses Rahmens hält und nicht über das erforderliche Maß hinausgegangen sei. Hierbei verwies das Gericht auf die oben getätigte Aussage, dass sich die ästhetische Wirkung des Aluminiumrads gerade im Gesamteindruck des Fahrzeugs zeige, für das es bestimmt ist. Der Verbraucher erkenne, dass es sich nicht um ein Aluminiumrad der Fa. Porsche, sondern um ein Produkt der Fa. R.H. Alurad Höffken handle.

4. Das Fazit:

Dieser über mehrere Jahre andauernde Rechtsstreit macht deutlich, was letztlich ohnehin im § 23 MarkenG eine gesetzliche Grundlage gefunden hat. Das Unterlassungsbegehren eines Markeninhabers an der alleinigen Nutzung seines geschützten Kennzeichens ist durchaus nachvollziehbar. In bestimmten Konstellationen, hier eben im Bereich des Zubehör- und Ersatzteilhandels, hat es der Eigentümer eines geschützten Markenkennzeichens hinzunehmen, dass sowohl sein geschütztes Markenkennzeichen, als auch sein Produkt von Mitbewerbern zu eigenen Werbezwecken genutzt wird und sein absolutes Nutzungsrecht eine Einschränkung erfährt. Eine Rechtsdurchsetzung durch den Markeninhaber wird dann umso schwieriger, wenn eine recht eindeutige gesetzliche Grundlage besteht, nach der die alleinigen Nutzungsrechte des Eigentümers eine Einschränkung erfahren. Natürlich sind auch der Nutzung eines fremden Markenzeichens durch Dritte Grenzen gesteckt, die im jeweiligen Einzelfall näher zu bestimmen sind. Inwiefern eine Konkretisierung der Grenzen und einzelnen Anforderungen des § 23 MarkenG künftig durch die Rechtsprechung stattfindet, bleibt abzuwarten.

Grundsätzlich gilt, dass der Eigentümer eines Markenkennzeichens im Falle einer Nutzung seines geschützten Zeichens im Bereich des Zubehör und -Ersatzteilhandels genau abwägen sollte, ob ein Rechtsstreit zur Verteidigung seiner Rechte überhaupt Aussicht auf Erfolg haben kann, oder ob im Hinblick auf das Kostenrisiko und der bestehenden Gesetzeslage eher davon abzusehen ist. In konkreten Streitfall ist zu bedenken, dass sich der Rechtsstreit über mehrere Jahre hingezogen hatte und entsprechende Kosten mit sich gezogen hat.

Autor:

Bodo Matthias Wedell

(freier jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)