

von Yanina Bloch

@all: Die BGH-Grundsatzentscheidungen zur zulässigen Benutzung fremder Logos in der Werbung

Im brisanten Spannungsfeld von absoluten Markenrechten des Markeninhabers und Interessen des freien Warenverkehrs kommt es vor allem bei der Benutzung fremder Logos in der Werbung oftmals zum Streit. Um die Frage nach der Zulässigkeit einer solchen Benutzung beantworten zu können, muss grundsätzlich erst einmal unterschieden werden zwischen der Werbung für eine Ware und der Werbung für eine Dienstleistung. Der Grund für eine solche Unterscheidung liegt in dem Umstand, dass der Markeninhaber sein Logo selbst auf einer Ware platziert um sich so für die Qualität des Produkts mit seinem Namen zu verbürgen. Bei einer Dienstleistung hingegen, auf die der Markeninhaber keinerlei Einfluss hat, besteht für diesen auch kein Interesse daran mit der Qualität einer solchen Dienstleistung in Verbindung gebracht zu werden. Ausgehend von dieser Überlegung hat sich der Bundesgerichtshof in zwei Grundsatzentscheidungen zur Zulässigkeit der Benutzung fremder Logos in der Werbung geäußert.

I. Die Zulässigkeit von fremden Logos in der Werbung für eine Ware

Nach dem Urteil des Bundesgerichtshof aus dem Jahr 2003 („Vier Ringe über Audi“, Az: I ZR 256/00) durften werbende Händler, die ein fremdes Logo auch in der Werbung für eine Ware verwenden, aufatmen. Der BGH schloss sich nicht der Rechtsansicht von Audi, der Klägerin im fraglichen Fall, an, wonach die Verwendung des gesamten Logos von Audi unlauter sei, da der Händler dieses Logo nur verwende, um sich an den guten Ruf der Marke anzuhängen.

In der fraglichen Konstellation betrieb die Beklagte einen Handel mit Kraftfahrzeugen einer Vielzahl von Automobilherstellern, darunter auch die Klägerin als Inhaberin der Wortmarke „Audi“. Die Klägerin hat über den Rechtsweg geltend gemacht, die Beklagte verletze durch die Verwendung ihrer Wort-/Bildmarke „vier Ringe über Audi“ ihr Markenrecht. Die Beklagte berief sich daraufhin auf den Erschöpfungsgrundsatz und trug vor, die Klägerin habe keine berechtigten Gründe, ihr die Verwendung der in Rede stehenden Wort-/Bildmarke zu verbieten. Sie habe ausschließlich Kraftfahrzeuge der Marke Audi vertrieben, die zuvor von der Klägerin innerhalb der Europäischen Union in den Verkehr gebracht worden seien.

Für die Wirkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Verhältnis zum Werbenden entschied der BGH daraufhin, dass es ausreiche wenn dieser über die Ware, auf die sich die Werbung bezieht, erst im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes verfügen kann.

Denn ist das Recht aus der Marke erschöpft, ist es dem Markeninhaber aus markenrechtlicher Sicht nicht mehr gestattet den weiteren Vertrieb seiner Waren zu verhindern, sodass insbesondere eine

markenrechtliche Abmahnung in diesem Falle als widerrechtlich einzustufen ist.

Der in § 24 Abs. 1 MarkenG geregelte Erschöpfungsgrundsatz verfolgt dabei das Ziel den freien Warenverkehr unter Berücksichtigung der Interessen des Rechteinhabers zu gewährleisten. Selbstverständlich soll der Markeninhaber seine markenrechtlich garantierte Stellung umfassend nutzen können. Seine Rechte gelten jedoch dann als ausgeschöpft, wenn er die konkrete Ware selbst oder durch einen Dritten in einem der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht hat. Ab diesem Zeitpunkt ist es dem Markeninhaber nicht mehr möglich einem Händler, die Weiterveräußerung der konkreten Originalware oder auch die produktbezogene Werbung hierfür zu verbieten.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufung auf dem Erschöpfungsgrundsatz ist daher grundsätzlich ein Inverkehrbringen der konkreten Ware. Darunter versteht man die Übertragung der Verfügungsgewalt über die mit der Marke versehenen Waren auf einen Dritten, beispielsweise durch Veräußerung oder Überlassung zu Werbezwecken. Die Beweislast für die Erschöpfung des Markenrechts trifft dann grundsätzlich denjenigen, der der Markenverletzung bezichtigt wird.

Die Entscheidung des BGH stellte deutlich heraus, dass auch bei mangelndem Inverkehrbringen die Erschöpfungswirkung des § 24 Abs. 1 MarkenG im Verhältnis zum Werbenden unter unionsrechtlich konformer Auslegung des Begriffs Anwendung findet.

“

"Für die Wirkung der Erschöpfung des Rechts aus der Marke im Verhältnis zum Werbenden reicht es jedoch aus, wenn dieser über die Ware, auf die sich die Werbung bezieht, im vorgesehenen Zeitpunkt ihres Absatzes ohne Verletzung des Rechts des Markeninhabers verfügen kann. Es ist nicht erforderlich, daß der Werbende die Waren im Zeitpunkt der Werbung bereits vorrätig hat oder daß die Waren zu diesem Zeitpunkt vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind."

”

Die Werbung eines Händlers mit einer Marke, so das Gericht, könne im Hinblick auf die Wirkung des Rechts aus der Marke und seiner Erschöpfung nicht unterschiedlich danach beurteilt werden, ob er die im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebrachte Ware bereits vorrätig habe, eine bei einem Dritten im Europäischen Wirtschaftsraum auf dem Markt befindliche Ware bewirbt, oder mit seiner Werbung auch solche Waren erfasse, die auf diesem Markt erst noch in den Verkehr gebracht werden.

“

"Entscheidend ist, daß der werbende Händler die Markenware im Zeitpunkt des Absatzes markenrechtlich zulässig veräußern kann. Denn Art. 7 MarkenRL, der durch § 24 MarkenG umgesetzt wird, dient dazu, die Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs in der Europäischen Union in Einklang zu bringen. Damit wäre es nicht vereinbar, die Werbung, die sich notwendig auf einen erst zukünftigen Absatz bezieht, auf Waren zu beschränken, bei denen im Zeitpunkt der Werbung Erschöpfung bereits

eingetreten ist."

”

Ansonsten, so der abschließende Hinweis des Gerichts, erführe der Grundsatz der Erschöpfung in dem für den Absatz der Waren existenziellen Bereich der Werbung eine durch das Markenrecht nicht gerechtfertigte Einschränkung.

II. Die Zulässigkeit von fremden Logos in der Werbung für eine Dienstleistung

Ganz anders stellt sich die Problematik in Bezug auf die Verwendung von fremdes Logos in der Werbung für Dienstleistungen dar. Hier entschied der Bundesgerichtshof am 14. April 2011 („Große Inspektion für alle“, Az.: I ZR 33/10), 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 wendete 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 verwendete.

Der Bundesgerichtshof hat eine Verletzung der eingetragenen Marke der Klägerin bejaht, da die Beklagte 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 und dadurch die Werbefunktion der Klagemarke beeinträchtigt habe.

“

"Eine Beeinträchtigung der Werbefunktion ist gegeben, wenn durch die beanstandete Benutzung die Möglichkeit des Markeninhabers beeinträchtigt wird, die Marke als Element der Verkaufsförderung oder als Instrument der Handelsstrategie einzusetzen. Versucht ein Dritter sich durch Benutzung eines mit der bekannten Marke identischen Zeichens in den Bereich der Sogwirkung der Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, liegt regelmäßig eine Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke vor. Der mit der Ausnutzung der Wertschätzung oder der Unterscheidungskraft verbundene Imagetransfer bewirkt im Allgemeinen auch eine Schwächung der Kennzeichnungskraft der bekannten älteren Marke und damit eine Beeinträchtigung ihrer Werbefunktion."

”

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.

“

"Im Streitfall stand der Beklagten mit den Wortmarken "VW" und "Volkswagen" eine hinreichend klare und schnell erfassbare Möglichkeit zur Benennung ihrer Dienstleistungen zur Verfügung, die keine der Klagemarke vergleichbare blickfangmäßige Wirkung erzeugt hätte. Es ist nichts dafür ersichtlich und von der Revision auch nichts aufgezeigt, das dafür spricht, dass die Verwendung der Wortmarken die Verständlichkeit oder Prägnanz der Werbebotschaft der Beklagten unzumutbar beeinträchtigt hätte. In Anbetracht dessen läuft die blickfangmäßige Herausstellung der bekannten Wort /Bildmarke und die damit verbundene Ausnutzung der Wertschätzung dieser Marke den berechtigten Interessen der Klägerin in unlauterer Weise zuwider."

”

III. WIKIPEDIA Unser Fazit

Entwarnung also für werbende Händler. Der Bundesgerichtshof löst die Problematik in Bezug auf die Verwendung von fremden Logos in der Werbung für Waren zu Gunsten der Werbenden über den Erschöpfungsgrundsatz gem. § 24 MarkenG.

Diese Beurteilung beruht jedoch auf dem Wesen der Erschöpfung und ist auf die Werbung mit Dienstleistungen nicht übertragbar. Der Erschöpfungsgrundsatz kann hier nicht eingreifen, das es nicht um Waren ging, auf denen das Logo angebracht war, sondern um Dienstleistungen. Damit sind unterschiedliche Interessen auf Seiten des Markeninhabers - einerseits Werbung für Produkte des Markeninhabers, die von ihm selbst mit der Marke versehen worden sind und andererseits Werbung für Erzeugnisse oder Dienstleistungen eines Dritten - betroffen, die eine unterschiedliche Wertung rechtfertigen

Die Benutzung des Logos wäre somit nur dann zulässig gewesen, wenn die Benutzung als Hinweis auf die Dienstleistung der Reparaturwerkstätte notwendig gewesen wäre und diese Benutzung nicht gegen die guten Sitten gem. § 23 Nr. 3 MarkenG verstoßen hätte. Hier hat der BGH jedoch entschieden, dass eine sittenwidrige Benutzung vorliege, da es nicht notwendig sei, sich des gesamten VW-Logos zu bedienen, um auf eine Dienstleistung an VW-Fahrzeugen hinzuweisen.

Autor:

Yanina Bloch

(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)