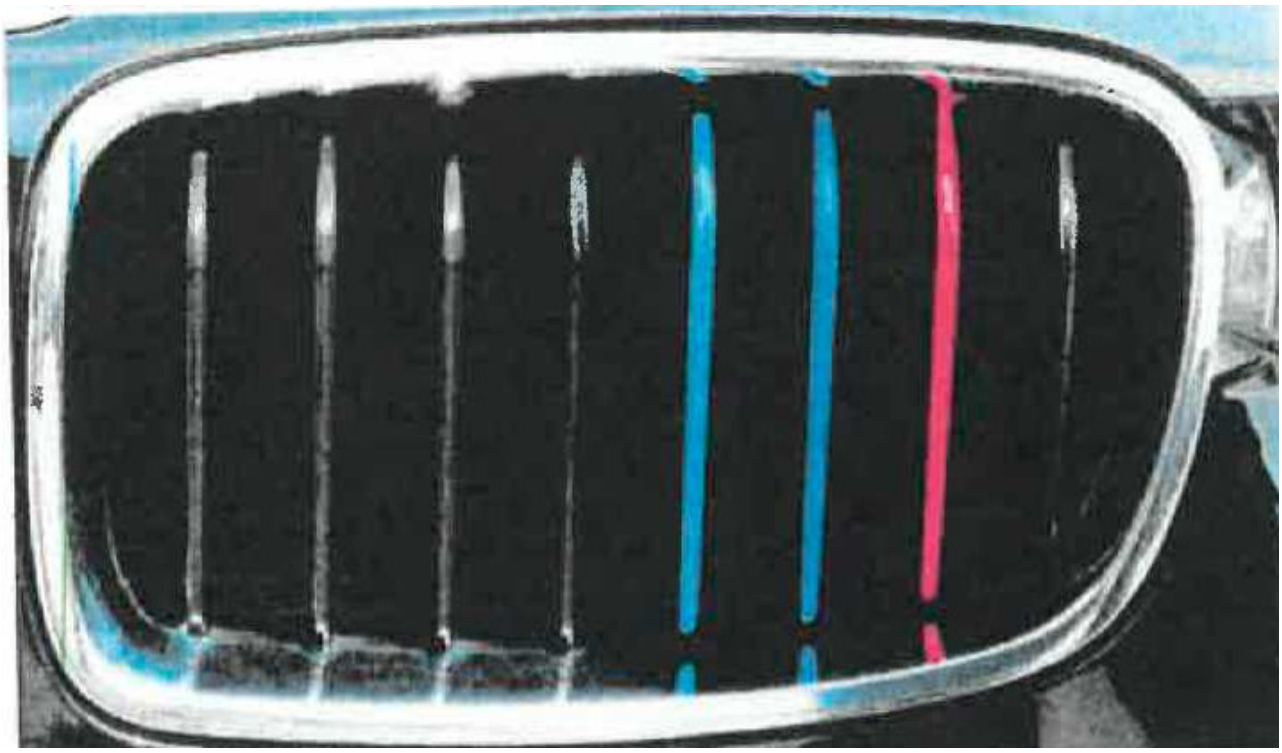
von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Verletzung der Farbmarke von BMW

Wohl jeder kennt es: Das BMW-Logo. Der Automobilhersteller hat aber noch viele weitere Marken im Portfolio. So etwa die Farbmarke im Stile der M-Power Farbkombination hellblau, dunkelblau, rot. Diese Farbkombination sieht man oft an Kühlergrills. Gegen einen solchen Aufkleber ging die BMW AG vor.

Gegenstand: Das m-farbige Nierenaufkleberset

Es ging hier um das Angebot eines Nierenaufklebersets:



In der Artikelbeschreibung warb der Verkäufer mit folgendem Text:

> KURZBESCHREIBUNG
>
> Das blupalu Nierenaufkleber-Set im M Power Performance Design zeichnen sich durch seine Langlebigkeit und UV beständigkeit aus. Sie erhalten 24 Aufkleber, jeweils 6 in jeder Farbe. Enthalten sind die Farben hellblau, dunkelblau, weiß und rot. Die Nierenaufkleber werden in den Breiten von 2 mm bis 7 mm geliefert, somit passend für jede Niere des Kühlergrills Ihres BMWs.

BMW sah hierin eine Markenverletzung ihrer M-Farbmarke. Zum Hintergrund: Die BMW AG ist Inhaber einer ganzen Serie von M-Marken – dazu gehört auch die Farbkombination für diverse Waren. Die M-Power Farbkombination hellblau-dunkelblau-rot ist also als Farbmarke geschützt:

Im Prozess wendete der Verkäufer ein, dass zum einen weitere Farben angeboten wurden und nicht nur die 3 erwähnten. Zudem seien die Aufkleber nicht zwingend für Kühlergrills vorgesehen, sondern könnten auch anderweitig eingesetzt werden.

Farbmarke: Bekannt und verletzt

Das Gericht (Urteil vom 05.03.2018, Az.: 4 HK O 11014/17) sah hierin eine Verletzung der bekannten Farbmarke der BMW AG und gewährte dem Rechteinhaber einen Unterlassungsanspruch. Weil es sich um eine bekannte Marke bei BMW handelt. Es besteht ein Schutz einer im Inland bekannten Marke, wenn durch die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der bekannten Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird. Je bekannter eine Marke ist, desto größer ist in der Regel der Schutzumfang – vergleiche hierzu diesen Beitrag.

Das Gericht ging hier von einer bekannten Marke aus und bejahte den Unterlassungsanspruch:

„Durch das Angebot der Aufkleber unter der Bezeichnung „M Streifen“ bzw. „M Power Performance Design“ nutzt die Beklagte zu 1) die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Klagemarken der Klägerin sowie die diesen entgegengebrachte Wertschätzung in unlauterer Weise aus, indem sie durch die Verwendung versucht, sich in den Bereich der Sogwirkung der bekannten Klagemarken zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft und von ihrem Ansehen zu profitieren (vgl. EuGH GRUR 2009, 756 – L’Oreal).“

Exkurs: Die Bekannte Marke:
Eine Marke ist bekannt iSv. § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG, wenn sie einem bedeutenden Teil des Verkehrs bekannt ist, das von den durch die Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist, ohne dass dabei bestimmte Prozentsätze des Bekanntheitsgrades zu fordern sind. Vielmehr fordern dagegen die Gerichte einer bekannten Marke „einen gewissen Grad an Bekanntheit beim maßgeblichen Publikum“ ab. Der erforderliche Bekanntheitsgrad sei dann als erreicht anzusehen, wenn die Marke „einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist“ (EuGH, Urteil vom 6. 10. 2009 - C-301/07).
Maßgeblich sind bei Prüfung dieser Voraussetzungen sind dabei immer alle relevanten Umstände des Falles. Dazu gehören etwa der Marktanteil, sowie die Intensität oder Dauer der Benutzung.

Wenig Erfolg hatte der Verkäufer übrigens mit dem Verteidigungsargument, dass im Angebot nicht exakt die M-Powerfarben enthalten waren sondern weitere. Dies stelle nur eine marginal modifizierte Nutzung im identischen Warenbereich dar. , um von deren Ruf zum Absatz der eigenen Produkte zu profitieren.
Ebenso wenig konnte die Verteidigung mit dem Argument punkten, dass die Aufkleber für alles Mögliche Verwendung finden könnten – zum Verhängnis wurde hier die Artikelbeschreibung:

> *"Von der Verwendung auf anderen Gegenständen ist nicht die Rede, vielmehr wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um Aufkleber für den Kühlergrill von BMW's handelt, die passend für jede Niere des Kühlergrills eines BMW's sind. Dem Kunden wird sogar mitgeteilt, in welcher Reihenfolge sie die Farbstreifen aufzukleben haben. Diese Reihenfolge ist auch in der Fotografie des Kühlergrills, auf dem sie aufgebracht sind, eingehalten."*

Übrigens. Auch hier ging es natürlich auch um die Ertsattung der Abmahnkosten. Da der Unterlasungsanspruch bestand und damit die Abmahnung berechtigt war, sind die Kosten der anwaltlichen Abmahnung zu erstatten. Das Gericht hat hier wie bei früheren Markenverletzungs-Verfahren der BMW AG 500.000 EUR Gegenstandswert, mithin also ca. 4.000 EUR Abmahnkosten akzeptiert. Also ein teure Angelegenheit

Fazit: Bekanntheit siegt

Die Entscheidung macht einmal mehr deutlich, wie sehr die Bekanntheit einer Marke ihr gleichzeitig Schutz gewährt. Insbesondere der erweiterte Bekanntheitsschutz einer Marke kann dazu führen, dass selbst bei nur geringer Zeichenähnlichkeit eine unmittelbare Verwechslungsgefahr angenommen wird. Das gilt letztlich für viel Premiummarken, nicht nur BMW. Da BMW aber auf dem Abmahnmarkt äußerst aktiv ist, sollten alle Händler gewarnt sein.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement