

## **Wann darf man eine fremde Bildmarke verwenden? Klarstellung durch den BGH (Bundesgerichtshof)**

Eine Marke darf grundsätzlich nur durch den Markeninhaber benutzt werden. Davon gibt es aber Ausnahmen. Denn manchmal ist es für die eigene Tätigkeit erforderlich, eine fremde Marke zu verwenden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nun klargestellt, wann eine fremde Bildmarke verwendet werden darf und wann nur eine fremde Wortmarke.

### **1. Werbung für das Produkt als (unabhängiger) Händler**

Schon länger ist durch die Rechtsprechung klargestellt, dass ein Händler, der ein bestimmtes Produkt vertreiben will, dabei auch die Marke verwenden darf, die für dieses Produkt geschützt ist. Der Händler kann sich dann auf die sogenannte „Erschöpfung“ berufen. „Erschöpfung“ bedeutet, dass sich der Markeninhaber hinsichtlich eines Produktstücks, das mit Zustimmung des Markeninhabers einmal in den Verkehr in der EU gebracht worden ist, nicht mehr auf seine Markenrechte berufen kann. Denn sonst könnte der Markeninhaber mit seiner Marke letztlich verhindern, dass das konkrete Produktstück durch unabhängige Händler beim Markeninhaber gekauft und dann weiter vertrieben wird. Der Weitervertrieb von einmal in der EU den Verkehr gebrachter Produktstücken soll aber erlaubt sein, damit der Markeninhaber nicht mit Hilfe seiner Marke einen grenzüberschreitenden Handel verhindern kann und damit für unterschiedliche EU-Staaten unterschiedliche Preise durchsetzen kann.

Diese markenrechtliche Erschöpfung gilt zwar nur für das jeweilige konkrete Produktstück, also z.B. nur für einen bestimmten, konkreten Pkw oder für die CD, auf der die Software aufgespielt ist (am Rande sei bemerkt, dass die Erschöpfung auch im Urheberrecht gibt und hier im Softwarebereich sehr umstritten ist, ob auch ein Download schon ein solches konkretes Produktstück ist). Der BGH hat schon im Jahr 2002 entschieden, dass die Marke dann nicht nur auf dem Produkt selbst verwendet werden darf, sondern auch in der Werbung für das Produkt, da die Werbung untrennbar zum – ja gerade erlaubten, s.o., – Weitervertrieb gehört. Das gilt nur dann nicht (so eine Entscheidung des EuGH aus dem Jahr 1999), wenn durch die Werbung der (falsche) Eindruck erweckt wird, dass zwischen dem Werbenden und dem Markeninhaber eine besondere Beziehung besteht (z.B. der unzutreffende Eindruck erweckt wird, dass es sich um einen Vertragshändler / besonders autorisierten Händler etc. handelt).

Oft gibt es für ein Produkt sowohl eine Wortmarke (ein bestimmtes Wort) also auch eine Bildmarke (ein grafisch gestaltetes Wort oder eine Grafik (Logo)). Werbung für das Produkt würde zwar auch nur mit der Wortmarke möglich sein. Der BGH hat im Jahr 2002 aber bereits schon entschieden, dass der Händler auch die Bildmarke verwenden darf, unter Anderem, weil

der Vertrieb der Marke eben erlaubt sei und daher auch alle Marken, die für das Produkt geschützt sind, also auch Bildmarken, genutzt werden können.

Häufig hat der Händler das Produkt, für das er wirbt, aber noch gar nicht vorrätig. Das Produktstück ist dann evtl. noch gar nicht mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebracht worden. 2003 hat der BGH entschieden, dass eine Werbung unter Verwendung der Wort- und Bildmarken auch in solchen Fällen erlaubt ist, weil (und wenn) sich die Werbung auch in solchen Fällen auf Produktstücke bezieht, die mit Willen des Markeninhabers noch in Verkehr gebracht werden sollen. Etwas anderes würde nur gelten, wenn es z.B. um Ware geht, die von außerhalb der EU (Re-)importiert werden soll.

## **2. Werbung für Waren oder Dienstleistungen für das Produkt**

Was gilt aber, wenn das Produkt, für das die Marke geschützt wird, nicht Gegenstand der Werbung ist, aber Waren oder Dienstleistungen angeboten werden, die sich auf das Produkt beziehen (z.B. Reparaturen des Produkts; Ersatzteile für das Produkt; Wartung und Pflege des Produkts)? Klar war auch hier schon seit der Entscheidung des EuGH von 1999, dass dafür die Wortmarke des Produkts genutzt werden darf. Das ergibt sich hier allerdings nicht aus der sogenannten „Erschöpfung“, sondern aus einer weiteren Einschränkung des Markenrechts, nach der der Markenschutz bestimmte Grenzen hat, wenn die Benutzung der Marke notwendig ist und nicht gegen die guten Sitten verstößt. Klar ist, dass die Benutzung einer Wortmarke eines Produkts notwendig ist, um etwa darauf hinzuweisen, dass Reparaturen oder Ersatzteile für das Produkt angeboten werden. Eine Wortmarke darf daher verwendet werden. Was gilt aber für eine neben einer Wortmarke bestehende Bildmarke? Hier hat der BGH jetzt (am 14.04.11) entschieden, dass der Anbieter von nicht auf die Bildmarke angewiesen ist, um seine Dienstleistungen zu beschreiben, weil (und wenn) er ohne Weiteres die Wortmarke benutzen kann. Daher darf der Anbieter von Waren oder Dienstleistungen, die sich auf ein fremdes Produkt beziehen, zur Werbung für diese Waren und Dienstleistungen nur die Wortmarke, nicht aber die Bildmarke verwenden. Da bisher nur die Pressemitteilung vorliegt und bis zur Veröffentlichung der Entscheidungsgründe noch einige Monate vergehen können, ist allerdings noch nicht ganz klar, wie weit die Entscheidung genau reicht. Wir werden Sie darüber an dieser Stelle informieren.

Die Nutzung einer fremden Marke kann also durchaus erlaubt sein, wobei im Einzelnen immer genau geklärt werden muss, was erlaubt ist und was nicht.