BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 37/01

Verkündet am:
15. Juli 2004
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Aluminiumräder

MarkenG § 14 Abs. 2, § 23 Nr. 3; UWG (Fassung v. 3.7.2004) § 4 Nr. 9, § 6 Abs. 1

a) Ein Hersteller von Aluminiumrädern, der in der Produktwerbung einen exklusiven Sportwagen abbildet, der mit seinen u.a. für diesen Fahrzeugtyp bestimmten Rädern ausgerüstet ist, verletzt die auf dem abgebildeten Fahrzeug angebrachte Marke des Sportwagenherstellers nicht, wenn die Abbildung des Sportwagens den für den Verkehr erkennbaren Zweck hat, das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen.

b) Wird in der Werbung für ein Produkt ein fremdes Produkt eingesetzt, ohne daß das eine dem anderen Produkt als Kaufalternative gegenübergestellt wird, liegt eine vergleichende Werbung nicht vor, auch wenn mit der Bezugnahme auf das fremde Produkt eine Anlehnung an dessen guten Ruf verbunden ist.

BGH, Urt. v. 15. Juli 2004 – I ZR 37/01 – OLG Stuttgart
LG Stuttgart

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 15. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann, den Richter Prof. Dr. Bornkamm, die Richterin Ambrosius und die Richter Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 19. Januar 2001 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der 11. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Stuttgart vom 25. April 2000 weitergehend abgeändert.

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

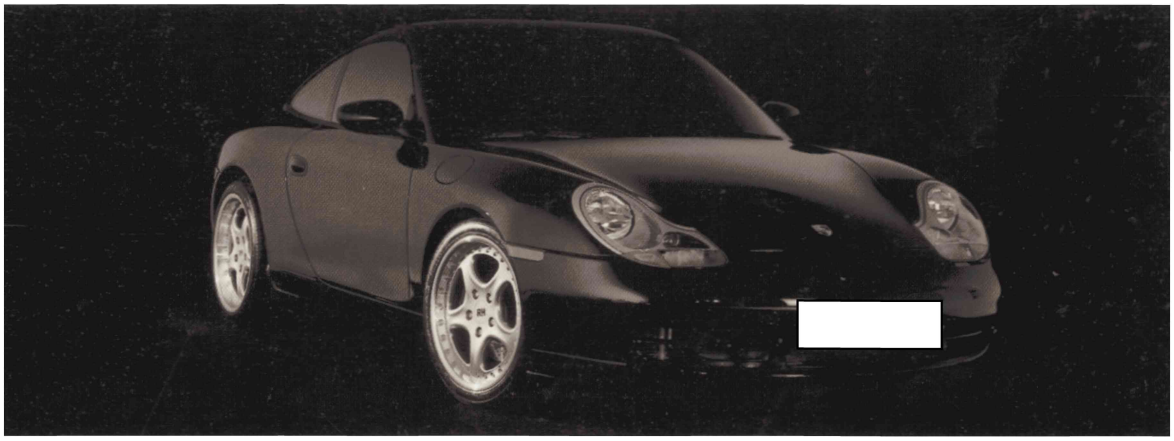
Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist die Porsche AG. Für sie ist das bekannte Porsche-Wappen als Wort-/Bildmarke eingetragen, mit dem sie – entsprechend dem Warenverzeichnis – ihre Automobile sowie Zubehör, darunter auch Aluminiumräder, kennzeichnet:

Die Klägerin wendet sich dagegen, daß die Beklagte, eine Herstellerin von Aluminiumrädern, in einem Werbeprospekt und in einer Anzeige im Porsche-Club-Magazin das nachstehend wiedergegebene Porsche-Fahrzeug abbildet, das mit Aluminiumrädern der Beklagten ausgerüstet ist. Die Klägerin sieht hierin eine anlehnende bezugnehmende Werbung und ferner – weil auf der Abbildung des Fahrzeugs das Porsche-Wappen zu erkennen sei – eine Verletzung ihrer Marke. In dem Werbeprospekt heißt es neben der Abbildung u.a.:

> So wie Mode Menschen macht, so verändern Räder Autos. Wir von R.A. (Beklagte) machen Mode fürs Auto.



Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile

JLaw – für Android
JLaw – für iOS

Die Klägerin hat die Beklagte auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch genommen; sie hat ferner die Feststellung der Schadensersatzverpflichtung der Beklagten beantragt.

Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Verurteilung unter Abweisung der weitergehenden Klage auf die im Klageantrag als Beispiel enthaltene konkrete Verletzungsform beschränkt.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf vollständige Abweisung der Klage weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in dem beanstandeten Verhalten der Beklagten einen Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG a.F. und eine Markenverletzung gesehen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Eine anlehnende Bezugnahme sei, auch wenn sie keine unrichtigen Angaben enthalte, wettbewerbsrechtlich bedenklich, wenn für die Bezugnahme im Einzelfall kein hinreichender Anlaß bestehe und Art und Maß der bezugnehmenden Angaben nicht mehr im Rahmen einer zutreffenden und erforderlichen Darstellung lägen. Es sei zu beanstanden, wenn der von einem Dritten für sein Produkt geschaffene Prestigewert in offener Anlehnung als Vorspann für die eigenen wirtschaftlichen Interessen übernommen und ausgenutzt werde. Dies gelte insbesondere, wenn der Prestigewert des Produkts, an das sich die beanstandete Werbung anlehne, sehr hoch

oder – wie im Streitfall – überragend sei. Zwar könne die Bezugnahme auf einen Mitbewerber und sein Produkt durch das Informationsinteresse des Verkehrs gedeckt sein. Bleibe aber der Informationswert hinter der Werbewirkung zurück, sei die erkennbare Anlehnung an den Mitbewerber und seine Ware unzulässig. So verhalte es sich im Streitfall. Auch unter Berücksichtigung des Interesses der Beklagten, Interessenten über ihr Angebot an Aluminiumrädern zu informieren, bestehe keine Notwendigkeit, das Fahrzeug, an dem das Rad montiert werden solle, vollständig abzubilden. Um die ästhetische Wirkung eines Aluminiumrades an einem Fahrzeug zu zeigen, reiche die Wiedergabe des Rades und eines erweiterten Radkastenausschnitts aus. Mit dem Einsatz des ganzen Porsche 911 werde die volle Werbewirkung dieses Fahrzeugs auf das beworbene Aluminiumrad übertragen. Statt ausschließlich auf die Werbekraft des eigenen Produkts zu setzen, habe die Beklagte durch das Vollbild dem Image des berühmten Sportwagens ein Übermaß an Werbewirkung entlehnt. Dies sei unlauter.

Darüber hinaus habe die Beklagte den Porsche 911 so abgebildet, daß das geschützte Porsche-Wappen in Erscheinung trete. Hierin liege eine Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 MarkenG. Eine Grenze ergebe sich allein aus der Bestimmung des § 23 Nr. 3 MarkenG, die aber nur eine notwendige Benutzung zur Veranschaulichung von Waren als Zubehör oder Ersatzteil gestatte. Der Einsatz der Klagemarke sei jedoch gänzlich entbehrlich. Die Einbeziehung der fremden Marke führe nur dazu, daß der Verkehr eine Verantwortlichkeit der Klägerin für die beworbenen Produkte etwa in dem Sinne annehme, daß eine von der Klägerin besonders geprüfte und von ihr gebilligte Produktreihe der Beklagten vorgestellt werde.

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision nicht stand. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur vollständigen Abweisung der Klage.

1. Ohne Erfolg macht die Revision allerdings einen Verstoß gegen § 308 Abs. 1 ZPO geltend. Sie steht zu Unrecht auf dem Standpunkt, daß der Klageantrag lediglich lauterkeitsrechtliche Ansprüche, nicht dagegen markenrechtliche Ansprüche erfasse. Die Klägerin hat ihre Klage stets auch auf Markenrecht gestützt. Der Klageantrag enthält mit der konkreten Verletzungsform, auf die als Beispiel zurückgegriffen wird („... insbesondere wie in nachstehender Abbildung wiedergegeben ..."), auch den Hinweis auf die Verwendung der Klagemarke.

2. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts liegt darin, daß die Beklagte in der Werbung für ihre Aluminiumräder eine Abbildung eines Porsche-Fahrzeugs verwendet hat, bei dem das Porsche-Wappen erkennbar war, keine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 oder 3 MarkenG. Denn die Beklagte hat das fremde Zeichen – soweit es überhaupt als solches wahrgenommen wird – als Hinweis auf die Bestimmung, nicht als Hinweis auf die Herkunft ihrer Aluminiumräder benutzt. Ihr Verhalten verstößt nicht gegen die guten Sitten und stellt auch keine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung dar, die der Verkehr mit dem bekannten Porsche-Zeichen verbindet.

a) Das Berufungsgericht hat einen Eingriff in das Markenrecht „gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG" bejaht, ohne deutlich zu machen, welchen Tatbestand es als gegeben erachtet hat. In Betracht kommt ein Eingriff in das Markenrecht nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, also die Verwendung eines mit dem Klagezeichen identischen Zeichens für Waren, die mit denen identisch sind, für die sie den Schutz genießt. Ob diese Voraussetzungen im Streitfall vorliegen, kann offenbleiben. Denn einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG steht die Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG entgegen.

aa) Die Beklagte hat mit der Wiedergabe eines Porsche-Fahrzeugs, das mit Aluminiumrädern der Beklagten ausgestattet ist, auf die Bestimmung dieser Räder

hingewiesen, die sie speziell auch für diesen Fahrzeugtyp der Klägerin anbietet. Nach der Art des Produkts ist eine solche Darstellung entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts notwendig, weil der ästhetische Eindruck, auf den es den Käufern solcher Räder in erster Linie ankommt, in vollem Umfang nur vermittelt werden kann, wenn die Räder nicht isoliert und auch nicht nur im Ausschnitt des Radkastens gezeigt werden. Die Revision weist mit Recht darauf hin, daß solche Aluminiumräder das Fahrzeug, an dem sie montiert sind, schmücken sollen. Ihre volle ästhetische Wirkung entfalten sie danach erst in der Gesamtbetrachtung mit dem Fahrzeug. Dem steht nicht entgegen, daß Aluminiumräder auch im nicht montierten Zustand oder nur in einem Bildausschnitt beworben werden.

bb) Die Benutzung der Klagemarke durch die Beklagte verstößt auch nicht gegen die guten Sitten. Für diese Fragen ist darauf abzustellen, ob derjenige, der sich auf eine privilegierte Benutzung beruft, alles getan hat, um den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht zuwiderzuhandeln (vgl. EuGH, Urt. v. 23.2.1999 – 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 Fahrzeugs zurechnete. Im Streitfall hat die Beklagte mit ihren Rädern ausgerüstete Porsche-Fahrzeuge zum einen in einem Prospekt und zum anderen in einer Anzeige im Magazin des Porsche-Clubs abgebildet. In beiden Fällen wird für den Betrachter deutlich, daß es sich um ein Angebot der Beklagten und nicht der Klägerin handelt. Es deutet auch nichts darauf hin, daß die Beklagte eine mit der Klägerin in Vertragsbeziehungen stehender Lizenznehmer oder Zulieferer ist. Der Durchschnittsverbraucher weiß, daß Automobilhersteller ihre Fahrzeuge mit Aluminiumrädern ausstatten und daß auch im Zubehörhandel der Vertragswerkstätten Aluminiumräder angeboten werden. Daß es sich um eine von der Klägerin besonders geprüfte und gebilligte

Baureihe handelt, wird der Verkehr stets bei Rädern annehmen, die die Klägerin für die Erstausstattung ihrer Fahrzeuge auswählt, sowie möglicherweise auch bei Rädern, die im Zubehörhandel der mit ihr verbundenen Vertragswerkstätten angeboten werden. Bei Rädern, die Dritte für die Verwendung an einem Porsche-Fahrzeug anbieten, drängt sich ein solcher Eindruck dagegen auch dann nicht auf, wenn sie an einem Porsche-Fahrzeug montiert abgebildet werden. Der Verkehr erkennt vielmehr, daß die Abbildung den Zweck hat, das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen.

b) Auch eine Verletzung der Klagemarke nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG liegt nicht vor.

Zwar handelt es sich bei der Klagemarke um eine bekannte Marke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Auch steht der Anwendung des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht entgegen, daß es im Streitfall um eine Benutzung der bekannten Marke im Bereich der Warenidentität oder -ähnlichkeit geht, die nach dem Wortlaut der Bestimmung nicht erfaßt ist (EuGH, Urt. v. 9.1.2003 – Rs. C-292/00, Slg. 2003, I-389 Tz. 30 = GRUR 2003, 240 = WRP 2003, 370 – Davidoff/Gofkid). Es ist auch nicht auszuschließen, daß das Produkt der Beklagten davon profitiert, in dem Prospekt und in der Anzeige als Zubehör eines Sportwagens von hohem Prestigewert abgebildet zu sein. Dies ist jedoch nicht ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise geschehen, wie sich aus den Ausführungen zu § 23 Nr. 3 MarkenG ergibt (II.2.a)bb)).

3. Auch wettbewerbsrechtliche Ansprüche stehen der Klägerin nicht zu.

a) Nachdem das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 3. Juli 2004 (BGBl. I S. 1414) am 8. Juli 2004 in Kraft getreten ist, findet das neue Recht auf den in die Zukunft gerichteten Unterlassungsanspruch Anwendung. Dagegen findet auf

den Schadensersatz- und Auskunftsantrag für die Zeit bis zum 7. Juli 2004 das bis dahin geltende Recht Anwendung.

b) Mit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist an die Stelle der kennzeichenrechtlichen Regelungen, die bis dahin im Warenzeichengesetz und im UWG enthalten waren oder auch den Bestimmungen der §§ 1, 3 UWG, § 823 BGB entnommen wurden, eine umfassende, in sich geschlossene kennzeichenrechtliche Regelung getreten, die den aus den Generalklauseln hergeleiteten Schutz im allgemeinen verdrängt. Wie der Senat entschieden hat, ist im Anwendungsbereich der Bestimmungen des Markengesetzes für eine gleichzeitige Anwendung der §§ 1, 3 UWG, § 823 BGB grundsätzlich kein Raum (BGHZ 149, 191, 195 f. – shell.de, m.w.N.).

Im Streitfall können gleichwohl wettbewerbsrechtliche neben markenrechtlichen Ansprüchen geltend gemacht werden. Denn die Verwendung der Klagemarke stellt nur einen Gesichtspunkt dar, unter dem die Klägerin das Verhalten der Beklagten beanstandet. Sie wendet sich auch und unabhängig von der Erkennbarkeit der Klagemarke dagegen, daß die Beklagte Porsche-Fahrzeuge bei der Werbung für ihre Aluminiumräder verwendet. Dieser Sachverhalt ist einer gesonderten wettbewerbsrechtlichen Beurteilung zugänglich.

c) Die von der Klägerin beanstandete Verwendung von Porsche-Fahrzeugen stellt keine unzulässige vergleichende Werbung nach § 2 UWG a.F., § 6 UWG n.F. dar.

Allerdings enthält die beanstandete Werbung der Beklagten alle Merkmale, die nach der Legaldefinition in § 2 Abs. 1 UWG a.F. und § 6 Abs. 1 UWG n.F. eine vergleichende Werbung ausmachen: Da die Klägerin ebenfalls Aluminiumräder anbietet, ist sie Mitbewerberin der Beklagten. Die beanstandete Darstellung des Porsche-

Fahrzeugs mit den Aluminiumrädern der Beklagten stellt eine Werbung dar, die die von einem Mitbewerber angebotenen Waren erkennbar macht.

Der Senat hat jedoch wiederholt entschieden, daß die Bezugnahme auf einen Mitbewerber, die zwar alle Merkmale des § 2 Abs. 1 UWG a.F. (= § 6 Abs. 1 UWG n.F.), nicht aber die eines Vergleichs erfüllt, keine vergleichende Werbung darstellt (BGH, Urt. v. 25.3.1999 – I ZR 77/97, GRUR 1999, 1100, 1101 = WRP 1999, 1141 – Generika-Werbung; Urt. v. 21.6.2001 – I ZR 69/99, GRUR 2002, 75, 76 = WRP 2001, 1291 – „SOOOO ... BILLIG!"?). Dementsprechend liegt in der bloßen Bezugnahme auf die Waren eines Mitbewerbers, auch wenn sie mit dem Ziel einer Anlehnung an den guten Ruf erfolgt, keine vergleichende Werbung, weil keine Kaufalternativen gegenübergestellt werden (vgl. Köhler/Piper, UWG, 3. Aufl., § 2 Rdn. 19; Piper ebd. § 1 Rdn. 713 f.; vgl. nunmehr auch Köhler in Baumbach/Hefermehl, Wettbewerbsrecht, 23. Aufl., § 6 UWG Rdn. 22; ferner Sack in Harte/Henning, UWG, § 6 Rdn. 67 ff.).

d) Eine Anlehnung an einen Mitbewerber, dessen guter Ruf ausgenutzt werden soll, kann darüber hinaus unter dem Gesichtspunkt des ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutzes wettbewerbswidrig sein (§ 1 UWG a.F.). Im neuen Recht sind Fälle der Ausnutzung des guten Rufs nur ausdrücklich geregelt, soweit ein Produkt mit wettbewerblicher Eigenart nachgeahmt wird und dadurch die Wertschätzung der nachgeahmten Ware unangemessen ausgenutzt wird (§§ 3, 4 Nr. 9 lit. b UWG n.F.). Ob darüber hinaus Fälle der Anlehnung im neuen Recht auch an anderer Stelle erfaßt werden (vgl. dazu Ingerl, WRP 2004, 809, 816; ferner Omsels in Harte/Henning, UWG, § 4 Nr. 10 Rdn. 82), bedarf im Streitfall keiner Entscheidung; denn eine anlehnende Bezugnahme auf ein fremdes Produkt ist jedenfalls dann wettbewerbsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn hierfür im Einzelfall ein hinreichender Anlaß besteht und Art und Maß der Angaben im Rahmen einer zutreffenden Darstellung liegen (Piper in Köhler/Piper aaO Rdn. 720).

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall erfüllt. In der Senatsrechtsprechung ist seit langem anerkannt, daß in der Werbung für Ersatzteile oder Zubehör auf die Hauptware Bezug genommen werden darf, wenn dies zur Aufklärung des Publikums über die bestimmungsgemäße Verwendung des Ersatzteils oder Zubehörs sachlich geboten ist (BGH, Beschl. v. 12.11.1957 – I ZR 44/56, GRUR 1958, 343 = WRP 1958, 206 – Bohnergerät; Urt. v. 15.5.1968 – I ZR 105/66, GRUR 1968, 698, 700 – Rekordspritzen). Hält sich die Bezugnahme in diesen Grenzen, ist eine darin zwangsläufig liegende Anlehnung an den Ruf und den Verkaufserfolg des fremden Herstellers hinzunehmen (BGH, Urt. v. 28.3.1996 – I ZR 39/94, GRUR 1996, 781, 782 f. = WRP 1996, 713 – Verbrauchsmaterialien; BGHZ 139, 378, 387 – Vergleichen Sie; BGH, Urt. v. 2.10.2002 – I ZR 90/00, GRUR 2003, 444, 445 = WRP 2003, 637 – „Ersetzt"; vgl. ferner EuGH, Urt. v. 25.10.2001 – Rs. C-112/99, Slg. 2001, I-7945 Tz. 53 ff. = GRUR 2002, 354 = WRP 2001, 1432 – Toshiba/Katun).

Der Gebrauch, den die Beklagte von der Ware des Klägers macht, hält sich in diesem Rahmen. Dem kann nicht entgegengehalten werden, die Beklagte sei über das erforderliche Maß hinausgegangen, weil sie ein komplettes Fahrzeug aus der Herstellung der Klägerin und nicht nur einen Ausschnitt rund um den Radkasten in der Werbung wiedergegeben habe. Wie bereits im Zusammenhang mit § 23 Nr. 3 MarkenG dargelegt (oben II. 2. a) aa)), zeigt sich die ästhetische Wirkung des Aluminiumrades gerade im Gesamteindruck des Fahrzeugs, das mit solchen Rädern ausgerüstet ist. Im Streitfall entsteht auch nicht der Eindruck, daß es sich um Aluminiumräder der Klägerin handele. Die beanstandete Werbung hat für die Beklagte nur einen Sinn, wenn der Betrachter erkennt, daß das beworbene Produkt nicht von Porsche, sondern von einem anderen Anbieter stammt.

III. Das angefochtene Urteil kann danach keinen Bestand haben. Es ist aufzuheben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. Die Klage ist insgesamt abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Ullmann Bornkamm Ambrosius

Schaffert Bergmann