

Testarossa-Urteil ist ein Alarmsignal

Ein Urteil des Landgerichts Düsseldorf gegen Ferrari zeigt die Risiken für unbenutzte Marken auf / Von Oliver Löffel



Düsseldorf. Markeninhaber müssen ihre Marken nutzen, sonst droht ihnen ein Rechtsverlust. Das verdeutlicht die Testarossa-Entscheidung des LG Düsseldorf.

„Ferrari verliert seine Rechte an Testarossa und muss die Namensrechte an einen deutschen Spielzeugfabrikanten abtreten.“ Mit diesem Tenor berichten viele Medien über ein Urteil des Landgerichts (Az.: 2a O 166/16). Obwohl das Urteil nicht rechtskräftig ist, wird bereits von einem „Debakel“ gesprochen. Welche Schlüsse lässt das Urteil wirklich zu?

Das Gericht hat Ferrari auf Antrag eines Nürnberger Spielzeugherstellers verurteilt, in die Löschung der eingetragenen deutschen Marke „Testarossa“ einzuwilligen. Aus Sicht der Düsseldorfer Richter war die von Ferrari aufgezeigte Benutzung des Kennzeichens nicht ausreichend für den Erhalt der eingetragenen Marke.

Der klagende Spielzeugfabrikant hat eigene „Testa Rossa“-Marken angemeldet und will die Bezeichnungen unter anderem für Fahrräder und E-Bikes benutzen. Offenbar inspiriert vom Presseecho haben auch andere Unternehmen inzwischen „Testarossa“-Marken angemeldet.

Wer allerdings in eigene Testarossa-Marken investiert, baut möglicherweise auf Sand und sollte prüfen lassen, ob ältere kollidierende Marken-



FOTO: JOHN SIVELY/SHUTTERSTOCK

Signalrot: Einen Ferrari Testarossa erkennt man auf den ersten Blick wieder.

rechte existieren. Selbst wenn die deutsche Marke Testarossa nämlich rechtskräftig gelöscht werden sollte, bleibt „Testarossa“ eine bekannte Bezeichnung von Ferrari. Diese kann in Deutschland auch ohne Eintragung im Markenregister geschützt sein; im Falle einer großen Bekanntheit muss dafür nicht einmal eine Benutzung hierzulande stattfinden. Zudem verfügt Ferrari nach wie vor über angemeldete und registrierte Marken „Testarossa“ mit Schutz in der EU und damit auch in Deutschland. Und letztlich verbietet das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb Irreführungen. Da der Name „Testarossa“ ei-

gentlich untrennbar mit dem Namen „Ferrari“ verknüpft ist, könnte eine Benutzung der Bezeichnung durch Dritte irreführend sein.

Das Urteil sollte Markeninhabern allerdings ein Warnsignal sein. Marken, deren „rechtserhaltende“ Benutzung im Streitfall nicht nachgewiesen werden kann, sind ständig in Gefahr. Einen Antrag auf Löschung wegen Nichtbenutzung kann jedermann stellen. Der Kläger braucht nicht einmal ein Interesse an der Löschung nachzuweisen. So konnte ein Patentanwalt das Versandhandelsunternehmen Otto erfolgreich auf Löschung von 27 Otto-Marken verklagen.

Um sich vor solchen Löschungsklagen zu schützen, müssen Markeninhaber ihre registrierten Marken richtig benutzen. Das kann durch Dritte, etwa durch Lizenznehmer, geschehen. Die Marke muss in der richtigen Art und Weise benutzt werden; beispielsweise ist die Benutzung einer Warenmarke ausschließlich als Firmenname regelmäßig ungenügend. Auch bei Logoänderungen und Markenmodernisierungen ist Vorsicht geboten (BGH Az.: I ZB 6/16). Die Benutzung muss zudem ernsthaft sein, um für die Markenprodukte einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern. Und im Streitfall kommt es entscheidend darauf an, die rechts-erhaltende Benutzung auch nachweisen zu können. Markeninhaber sollten daher rechtzeitig Benutzungsar- chive anlegen, denen zumindest für die zurückliegenden fünf Jahre datierte Informationen und Beweismittel über Ort, Zeit, Art und Umfang der Benutzung der Marke entnommen werden können. lz 35-17



Der Autor Oliver Löffel ist Rechtsanwältin in der Düsseldorfer Kanzlei Löffel Abrar.