

**Betreff:** BVPAflash 2017-09-07: Markenrechtsverletzung durch Fotovermarktung?

**Von:** BVPA <news@bvpa.org>

**Datum:** 07.09.17, 14:57

**An:** BVPA BVPA <jahn@bvpa.org>



## Markenrechtsverletzung durch Fotovermarktung?

BVPA-Justiziar RA David Seiler / 07.09.2017

### Die markenrechtliche Abmahnung gegen eine Bildagentur

Ein Verband mahnt eine Bildagentur wegen angeblicher Verletzung von Markenrechten ab. Die Bildagentur bietet in ihrer Online-Datenbank unter anderem auch Fotos zur Lizenzierung an, auf denen die Marke – ein Logo – zu erkennen ist. Der Verband hat für seine Mitglieder mehrere Marken beim deutschen und europäischen Patent- und Markenamt angemeldet und eingetragen bekommen, die ein Logo in Form eines grafisch und farblich gestalteten Buchstabens und einer Grafik enthält (sogenannte Wort-Bildmarke), und von den Verbandsmitgliedern genutzt werden kann (sogenannte Kollektivmarke).

### Geforderte Unterlassungserklärung mit Vertragsstrafversprechen

Die rechtliche Frage ist nun, ob die Abmahnung zu Recht erfolgt ist und die Bildagentur die weitere Vermarktung von Fotos, auf denen die Marke zu erkennen ist, unterlassen und zur Beseitigung der durch die angebliche rechtswidrige Logonutzung anzunehmenden Gefahr der fortgesetzten Wiederholung der Rechtsverletzung eine Unterlassungserklärung abgeben muss. In der Unterlassungserklärung müsste die Agentur sich gegenüber dem Verband verpflichten, im Falle einer erneuten Rechtsverletzung eine Vertragsstrafe zu bezahlen. Nach der Rechtsprechung beseitigt nur die Abgabe einer Unterlassungserklärung unter Übernahme einer angemessenen Vertragsstrafe die Wiederholungsgefahr.

### Ansprüche aus dem Markenrecht

Doch ergibt sich aus dem Markenrecht überhaupt ein solcher Anspruch? Das Markenrecht gewährt dem Markenrechtsinhaber ein Monopolrecht (sogenanntes ausschließliches bzw. exklusives Recht), eine Marke, auch Kennzeichen genannt, zur Kennzeichnung der Herkunft für eine bestimmte Ware oder Dienstleistung und zur Unterscheidung von anderen Waren oder Dienstleistungen anderer Anbieter zu nutzen (sogenannte **Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft**).

Wird eine identische oder ähnliche Marke im geschäftlichen Verkehr (also nicht nur privat) zur Kennzeichnung einer identischen oder ähnlichen Ware oder Dienstleistung benutzt (sogenannte **markenmäßige Benutzung**), insbesondere wenn dadurch eine Verwechslungsgefahr besteht, so liegt eine

Markenrechtsverletzung vor, die einen Unterlassungsanspruch begründet, § 14 MarkenG.

Die Dienstleistung einer Bildagentur liegt im Vertrieb von Nutzungsrechten an Fotos. Hierzu verwendet sie ihre eigene Marke bzw. Geschäftsbezeichnung und nicht das Logo des Verbandes, welches auf den von ihr vertriebenen Fotos abgebildet ist. Es liegt also bereits keine markenmäßige Benutzung der auf den Fotos abgebildeten Marke durch die Bildagentur vor.

### **Nutzungsrechte der Agenturkunden und Pressefreiheit für Bildagenturen**

Zweck der Bildagentur ist es, Fotos zu beliebigen, teilweise in den AGB näher eingeschränkten Zwecken an Bildnutzer zu vermarkten. Dies können z.B. Werbeagenturen bzw. werbetreibende Unternehmen, aber auch Verlage, Redaktionen etc. sein, die Fotos zur redaktionellen Berichterstattung oder deren Bebilderung nutzen wollen. Die Frage, ob die Fotos mit dem als Marke geschützten Logo markenmäßig verwendet werden, entscheidet sich also nicht auf der Ebene der Bildagentur, sondern auf Ebene von deren Kunden bzw. der Nutzer der Fotos mit dem Logo. Zum Beispiel kann das VW-Logo gezeigt werden, wenn über den Diesel-Skandal berichtet wird. Dies kann VW nicht aufgrund des Markenrechts unterbinden, auch wenn dem Unternehmen die Berichterstattung nicht beliebt. Wenn eine Apotheke bestreikt wird, über Arzneimittelpreise oder über hilfreiche Medikamente in der Grippesaison berichtet wird, kann eine Apotheke bzw. deren Logo im Rahmen der Berichterstattung gezeigt werden, ohne dass eine markenmäßige Benutzung vorliegt.

Da die Frage der Markenverletzung auf der Ebene der Nutzer zu beantworten ist, ist auch auf deren Rechtspositionen abzustellen. So hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass auch die Tätigkeit einer Presseagentur in den Schutzbereich der Pressefreiheit fällt. Vom Schutz umfasst ist die Bereitstellung von Bildern zur Veröffentlichung in Medien anderer Unternehmen. Auch wenn die Verbreitung der Bilder Unterhaltungszwecken dient, lässt sie dies nicht aus dem Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG fallen. BVerfG Az. 1 BvR 507/01, Rn 11 - vgl. auch BVerfGE 97, 228, 257; 101, 361, 389 f.. [http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20060502\\_1bvr050701.html](http://www.bverfg.de/entscheidungen/rk20060502_1bvr050701.html)

Ähnlich urteilte der Bundesgerichtshof in der Entscheidung **Spiegel-Dossier**, BGH, Urteil vom 9. 2. 2010 VI ZR 243/08, Rn 24: „Weiterhin ist zu beachten, dass das vom Kläger begehrte Verbot einen abschreckenden Effekt auf den Gebrauch der Meinungs- und Pressefreiheit hätte, der den freien Informations- und Kommunikationsprozess einschnüren würde.“

Auch das Urheberrecht von Christo an seinem Werk „**Verhüllter Reichstag**“ verhindert nicht die Tagesberichterstattung.

Wie der BGH in einer Entscheidung **Aluminiumräder** zur Marke von Porsche festgestellt hat, dürfen fremde Marken sogar in bestimmten engen Grenzen in Werbefotos auftauchen, nämlich dann, wenn das rechtlich geschützte Produkt in einem bestimmungsgemäßen Gebrauch gezeigt wird und wenn es dazu dient, die Zweckbestimmung des Produktes, für das geworben wird, zu demonstrieren, § 23 MarkenG. Konkretes Beispiel im BGH-Fall: der Hersteller von Aluminiumrädern für Porsche durfte in Werbefotos einen Porsche samt Logo abbilden, da die Abbildung des Sportwagens den für den Verkehr erkennbaren Zweck hat, das Produkt in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zu zeigen. BGH, Az. I ZR 37/01 vom 15.07.2004.

In einer Entscheidung zur Abbildung eines **Ferrari Sportwagens** samt deutlich

erkennbarem Logo im Rahmen eines Preisausschreibens von Jägermeister in der Zeitschrift TV-Spielfilm, entscheid der BGH, Az. I ZR 29/03, Urteil vom 03.11.2005, dass zwar der Schutzbereich der Marken verletzt sei und eine markenmäßige Verwendung vorliege, aber das Markenrecht durch den Verkauf des Ferrari erschöpft sei, § 24 MarkenG.

Sogar **Porträt-Fotos** können grundsätzlich als Marke eingetragen werden, wie das Bundespatentgericht im Fall von **Michael Schumacher**, dem mehrmaligen Formel 1 Weltmeister entschieden hat, BPatG, Beschluss vom 29.04.1998, Az. 29 W (pat) 81/98. Dies gelte auch dann, wenn die abgebildete Person eine sogenannte Person der Zeitgeschichte, also z.B. als Politiker, Schauspieler oder Sportler allgemein bekannt ist

Im konkreten Fall wurde ein Porträtfoto von Michael Schumacher als Marke für eine große Zahl von Marken und Dienstleistungen in unterschiedlichen Produktbereichen zur Eintragung angemeldet.

Eine abgebildete Person, der ein Recht am eigenen Bild, also auch am eigenen Porträtfoto zusteht, kann also entscheiden, ob sie der Anmeldung eines Fotos von ihr als Marke etwa durch ein Unternehmen zustimmt. Aber auch ohne die Markeneintragung konnte die abgebildete Person aufgrund des Rechts am eigenen Bild und des allgemeinen Persönlichkeitsrechts bereits die Verwendung ihrer Porträtfotos zu Werbezwecken untersagen und bei unberechtigter Nutzung ein „Modelhonorar“ als Schadensersatz sowie ggf. Schmerzensgeld verlangen. Der markenrechtliche Schutz bewirkt im Ergebnis also keinen praktischen Unterschied, weshalb dieses Instrument auch nicht stark verbreitet ist.

Wichtig ist an der Entscheidung insbesondere die Bemerkung des Gerichts, dass der freien redaktionellen Verwendung von Porträtfotos von Michael Schumacher das Markenrecht nicht entgegensteht, da er eine Person der Zeitgeschichte ist (vgl. § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG).

Bei einer schon länger verstorbenen Person, über die vielfache Veröffentlichungen existieren und deren Recht am eigenen Bild 10 Jahre nach dem Todesjahr abgelaufen ist – **Marlene Dietrich** – wurde wegen eines sogenannten Freihaltebedürfnisses die Eintragung eines Porträtfotos als Marke vom Bundespatentgericht abgelehnt, BPatG, Az. 29 W (pat) 147/03, 09.05.2005 und 13.05.2009.

Es gibt also zahlreiche Möglichkeiten, ein Foto mit einer abgebildeten Marke, einem Logo, rechtskonform zu nutzen, die die Bildagenturen nicht vorhersehen können, da dies von der konkreten Nutzung durch den Kunden der Bildagentur abhängig ist. Schon von daher ist kein – im Ergebnis – vorbeugender Unterlassungsanspruch gegen die Bildagentur zulässig.

### **Was ist vorbeugend zu tun?**

Aus Gründen der Vorsicht ist den Bildagenturen jedoch dringend zu raten, ihre Kunden darauf hinzuweisen, dass das Foto, an dem sie die Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte anbietet, ein Motiv enthalten kann, an dem Rechte Dritter, z.B. dem Markenrecht an abgebildeten Logos, bestehen können. Zudem sollte den Kunden mitgeteilt werden, ob eine Einwilligung des Rechteinhabers am Motiv (z.B. Model-Release, Property-Release, Zustimmung eines Markenrechtsinhabers) vorliegt oder nicht.

### **Was ist im Falle einer Abmahnung zu tun?**

Im Falle einer Abmahnung ist zu prüfen, welche Rechtsposition der Abmahnende hat, also ob die konkreten Marken mit Registernummern angegeben sind, wie der Status der Markeneintragung ist, ob die jeweilige

Marke rechtserhaltend benutzt wurde oder ihrerseits angegriffen werden kann, ob eine Identität oder Ähnlichkeit von Waren oder Dienstleistungen besteht und eine Rechtsverletzung, also z.B. überhaupt eine markenmäßige Verwendung oder Rechtfertigungsgründe vorliegen. Hierzu ist die Beratung durch eine/-n spezialisierten Rechtsanwalt/-in unter Einhaltung der gesetzten Fristen dringend zu empfehlen, um teuren einstweiligen Verfügungen oder Klagen wegen Nicht-Reaktion vorzubeugen. Davon, eine Abmahnung zu ignorieren ist ebenso abzuraten, wie davon die geforderte Unterlassungserklärung ohne nähere Prüfung zu unterschreiben, da der geltend gemachte Anspruch nicht besteht oder die Erklärung, die 30 Jahre lang wirkt, zu weit gefasst sein kann.

Vgl. <https://www.fotorecht-seiler.eu/portraet-foto-als-marke-eingetragen/>



#### Austragen

BVPA · Bundesverband professioneller Bildanbieter e.V. · Bergstr. 92 · 12169 Berlin · Tel. 030 324 99 17 · Fax 030 324 70 01 · [info@bvpa.org](mailto:info@bvpa.org) · [www.bvpa.org](http://www.bvpa.org) · USt-IdNr.: DE136623033 · Vereinsregister: Amtsgericht Charlottenburg - Nr. 11416Nz · Vorstandsvorsitz: Torsten Hoch

---