

## GSK vertritt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Veranstalterin der „OSCAR“) erfolgreich bei Markenrechtsstreit

**Erfolg für den „OSCAR“ vor dem BGH: Die Bezeichnung „OSCAR“ darf nicht für andere Preisverleihungsshow's benutzt werden - Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences muss es nicht hinnehmen, dass Preisverleihungsshow's unter Benutzung des Namens „OSCAR“ veranstaltet und im Fernsehen ausgestrahlt werden, soweit derartige Shows nichts ...**

**Erfolg für den „OSCAR“ vor dem BGH: Die Bezeichnung „OSCAR“ darf nicht für andere Preisverleihungsshow's benutzt werden**

20. April 2012 - Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences muss es nicht hinnehmen, dass Preisverleihungsshow's unter Benutzung des Namens „OSCAR“ veranstaltet und im Fernsehen ausgestrahlt werden, soweit derartige Shows nichts mit dem gleichnamigen berühmten Preis aus Hollywood zu tun haben. Der italienische Fernsehsender RAI hat in Deutschland über Kabel und Satellit den Empfang von italienischen Preisverleihungsshow's unter dem Titel „OSCAR“ angeboten. Dabei handelt es sich um populäre italienische Shows im Unterhaltungssektor, wie beispielsweise „Oscar del Vino“ oder „Oscar TV“. Die Academy sieht darin eine Verletzung ihrer Rechte an ihrer Marke „OSCAR“.

Das Landgericht Berlin hatte die Klage der Academy zunächst abgewiesen. Das Kammergericht Berlin hatte in der Berufung zugunsten der Academy entschieden. Der BGH stellt nunmehr mit seinem Urteil vom 08.03.2012 (Aktenzeichen: I ZR 75/10) fest, dass durch derartige Fernsehshows eine Verwechslungsgefahr zu Lasten der Marke „OSCAR“ besteht und dass dadurch auch in unzulässiger Weise in den Bekanntheitsschutz der berühmten Marke „OSCAR“ eingegriffen wird. Dabei betonte der BGH die erhöhte Schutzbedürftigkeit berühmter Marken, unter die auch der „OSCAR“ der Academy fällt.

Hintergrund des Markenrechtsstreits ist, dass Trittbrettfahrer sich im Zusammenhang mit der Bezeichnung von Preisen bzw. der Durchführung derartiger Preisverleihungsveranstaltungen wiederholt an den bekannten „OSCAR“ anlehnen, um sich in den Bereich der Sogwirkung dieser berühmten Marke zu begeben. Mit dieser Anlehnung wollen Dritte zumeist ihre Preise aufwerten und von der Anziehungskraft, dem Ruf und der Exklusivität des „OSCAR“ der Academy profitieren. Das Urteil des BGH, dass derartige Handlungen als markenrechtswidrig einstuft, dürfte Signalwirkung haben.

GSK vertritt die Academy mittlerweile seit Jahren regelmäßig in markenrechtlichen und urheberrechtlichen Auseinandersetzungen betreffend den berühmten „OSCAR“.

Bemerkenswert ist das Urteil des BGH in Sachen „OSCAR“ auch deshalb, weil das Gericht in Anlehnung an die „TÜV-Verfahren“ aus dem Jahr 2011 seine Rechtsprechung zur Streitgegenstandsbestimmung weiter fortentwickelt. Mit dem Urteil hat der BGH nunmehr ausdrücklich klargestellt, dass es sich bei dem Fall, dass aus einem Schutzrecht sowohl Ansprüche wegen Verwechslungsschutz als auch wegen Bekanntheitsschutz geltend gemacht werden, es sich um einen einheitlichen Streitgegenstand handelt.

Weitergehend nahm der BGH die Entscheidung auch zum Anlass, um seine Rechtsprechung zur Frage einer relevanten Verletzungshandlung im Inland bei grenzüberschreitenden Sachverhalten fortzuführen. Im Hinblick auf die Ausstrahlung von Verletzungshandlungen aus dem Ausland auch ins Inland soll es sich nach Auffassung des BGH nur dann um eine im Inland relevante Verletzungshandlung handeln, wenn ein „commercial effect“ zu verzeichnen ist und sich die

Rechtsverletzung nicht als unvermeidbare Begleiterscheinung technischer oder organisatorischer Art darstellt. Diesbezüglich hat der BGH die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung an das Kammergericht Berlin zurückverwiesen.

**Kontakt:**

Dr. Jörg Kahler

E-Mail: [kahler@gsk.de](mailto:kahler@gsk.de)

GSK STOCKMANN + KOLLEGEN

Mohrenstraße 42

10117 Berlin

Tel.: 030 / 203907 - 0

Fax: 030 / 203907 - 44

**Über GSK Stockmann + Kollegen**

GSK Stockmann + Kollegen ist eine der führenden unabhängigen Corporate und Real Estate Kanzleien in Deutschland mit den weiteren Schwerpunkten Banking/Finance und Öffentliches Wirtschaftsrecht. GSK Stockmann + Kollegen entstand 1997 als Zusammenschluss von Anwälten aus renommierten Wirtschaftskanzleien. Heute beraten über 135 Anwälte an den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., Hamburg, Heidelberg, München, Stuttgart, Brüssel und Singapur deutsche und internationale Mandanten.

Für weitere Informationen: [www.gsk.de](http://www.gsk.de)

