

Ikonen (6): Ferrari Testarossa



ARNOLD F. RUSCH*

Der Ferrari Testarossa erlangte nicht erst durch seinen Auftritt in der Serie «Miami Vice» Bekanntheit. Den legendären Sportwagen gab es schon länger. Markenrechtlich sorgt er bis heute für Schlagzeilen.

Ferrari produziert den «roten Kopf» schon seit 1957. Testarossa hiess der Wagen, weil er rot lackierte Zylinderkopfdeckel aufweist. Das breite Publikum kennt dagegen eher die von 1984 bis 1996 produzierte Variante, deren Design aus der Feder von Sergio Pininfarina stammt. Die markanten seitlichen Lüftungsschlitze erwiesen sich als neues, stilbildendes Element. Sie verliehen dem Wagen eine Modernität, die dem Vorgängermodell abging. Der Ferrari hiess allerdings – und das soll noch eine Rolle spielen – nur von 1984 bis 1991 wirklich Testarossa. Von da an enthielt die Bezeichnung nur noch ein andeutendes Ferrari 512 TR. Später ging der Bezug zu Testarossa mit der Abkürzung Ferrari F512 M vollends verloren.

Die beiden *undercover detectives* Sonny Crockett und Ricardo Tubbs kurvten in der weltweit äusserst erfolgreichen Serie «Miami Vice» mit einem

weissen Ferrari Testarossa durch Miami und machten den Zwölfzylinder so richtig berühmt.

Ursprünglich waren die beiden Ermittler mit einem *Ferrari Daytona Spider* unterwegs, doch handelte es sich dabei – es ist wahr – um einen *gefälschten Oldtimer*. Die Macher von «Miami Vice» benutzten eine auf dem Chassis der *Chevrolet Corvette* aufgebaute Replika des extrem seltenen Cabriolets mit Ferrari-Emblemen. Logisch, dass Ferrari so etwas nicht auf sich sitzen lassen konnte. Ferrari offerierte den Produzenten zwei Testarossas unter der Bedingung, dass der falsche Daytona aus der Serie verschwindet.¹ So sollte es auch später geschehen. In der Folge «*When Irish Eyes Are Crying*» flog der falsche Daytona in die Luft – und dies spektakulär, durch den Abschuss mit einer Stinger-Rakete! Den Produzenten der erfolgreichen Replikas knöpfte sich Ferrari später vor und schoss ihn mit einer Klage wegen Design- und Markenverletzung ab.²

Nun droht Ferrari jedoch weiteres Ungemach. In Deutschland hat der Spielzeughersteller Kurt Hesse die Marke *Testa Rossa* für diverse Nizza-Klassen eintragen lassen.³ Ferrari liess



Fast wie im Aargau: Don Johnson – der Vater der heute bekannten Dakota Johnson aus «*Fifty Shades of Grey*» und Philip Michael Thomas als coole Ermittler in «*Miami Vice*» vor dem weissen Ferrari Testarossa (Bild: www.thedrive.com/www.autobild.de)

diesem Ansinnen widersprechen, doch hielt das Landgericht Düsseldorf fest, dass Ferrari in die Löschung der Marke *Testarossa* wegen Nichtgebrauchs einwilligen müsse.⁴ *Was ist passiert?* Markeninhaber müssen die Marken tatsächlich gebrauchen, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Problematisch wird es nach fünfjährigem Nichtgebrauch.⁵ Ferrari berief sich vergebens auf die Tätigkeiten im Ersatzteil-, Occasions- und Zertifizierungsgeschäft, die nach wie vor unter Verwendung der *Testarossa*-Marke stattfinden. Die Richter nahmen diesen Gebrauch durchaus zur Kenntnis, doch erachteten sie diesen als nicht genügend⁶ und hielten darüber hinaus fest, dass Ferrari die Marke nicht im eigentlichen Markensinne verwendet habe, nämlich als Hinweis auf die Herkunft der Produkte und Dienstleistungen: «*Die Benutzung der [...] Marke wirkt (nur dann) rechtserhaltend, wenn die Verwendung der Hauptfunktion der Marke entspricht, dem Verkehr die Ursprungsidentität der Ware oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung von Waren oder Dienstleistungen anderer Herkunft zu unterscheiden [...]. Hierzu ist es ausreichend, aber auch er-*



⁴ LG Düsseldorf, 2a O 166/16, 2.8.2017, in: BeckRS 2017, 119477.

⁵ Schweiz: Art. 12 Abs. 1 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG; SR 232.11); Deutschland: § 49 Abs. 1 MarkenG.

⁶ LG Düsseldorf (FN 4), N 56 ff. Der für die Marke *Testarossa* relevante Ersatzteilhandel in den Jahren 2011–2016 belief sich gerade mal auf ca. € 17'000.

* ARNOLD F. RUSCH, Prof. Dr. iur., LL.M., Rechtsanwalt, Universität Freiburg i.Ue.

¹ Ferrari v. McBurnie Coachcraft, 10 U.S.P.Q.2D (BNA) 1278, 1280, 1285.

² Ferrari v. McBurnie Coachcraft, 11 U.S.P.Q.2D (BNA) 1843.

³ Deutsches Markenregister, Marken Nr. 302013070212 und 302017108126.

forderlich, dass die Marke in üblicher und wirtschaftlich sinnvoller Weise für die Ware oder Dienstleistung verwendet wird, für die sie eingetragen ist [...]. Sie muss auf dem Markt der durch sie geschützten Waren und Dienstleistungen gerade benutzt werden, um Marktanteile für diese Waren oder Dienstleistungen zu behalten oder zu gewinnen.»⁷

Das Problem lag darin, dass Ferrari im Rahmen der Programme *Ferrari Classiche* und *Ferrari Approved* zwar auch gebrauchte Testarossa-Modelle wartet, restauriert und zertifiziert, dabei jedoch die Marke *Testarossa* gar nicht verwendet hat.⁸ Ferrari verwendete das Wort *Testarossa* lediglich als *Bestimmungsangabe* im Sinne des deutschen § 23 Nr. 3 MarkenG – es waren bloss Hinweise, dass diese Ersatzteile, Produkte und Dienstleistungen zum Modell *Testarossa* gehören.⁹

Die Hinweise auf der Ferrari-Internetseite auf die historischen *Testarossa*-Modelle vermochten als ernsthafte Benützung auch nicht zu genügen. Zu Recht, denn diese konnten als bereits erschöpfte oder beschreibende Markenverwendungen keinen Bezug zu den heute angebotenen Produkten und Dienstleistungen herstellen.¹⁰ Ferraris letzter, schon ziemlich verzweifelter Versuch bestand darin, ein einmalig hergestelltes Konzeptfahrzeug namens *Ferrari F12 TRS* aus dem Jahr 2014 als Markengebrauch anzurufen. Das Gericht liess auch dies nicht gelten, da sogar sportwagenaffine Interessenten in der Abkürzung TRS nach zwanzig Jah-

ren Nichtgebrauch kaum auf die Marke *Testarossa* schliessen würden.¹¹

Das Landgericht belehrt im Urteil Ferrari, wie man es hätte besser machen können. So sei es nicht ersichtlich, weshalb Ferrari nicht alle Verschleisteile des *Testarossa* mit der entsprechenden Marke versehen hätte, um als «wirtschaftlich sinnvolle Verwendung der Marke» aufzuzeigen, dass es sich um die «bestmögliche Qualität des Ersatzteils für den jeweiligen Oldtimerwagen» handle.¹² Diese Bemerkungen dürften dem Ferrari-Hausjuristen sicher Schmerzen bereitet haben, doch helfen sie allen anderen Markeninhabern, die Weichen für einen sinnvollen Markengebrauch bei ausgelaufenen Produktionsreihen zu stellen.

Ein paar Fragezeichen bleiben dennoch. So hat das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vor nicht allzu langer Zeit den genügenden Gebrauch der Marke *Testarossa* auf europäischer Ebene festgehalten, das Verfahren ist jedoch noch hängig.¹³ Unklar bleibt auch die Frage, weshalb sich Ferrari für die Marke *Testarossa* nicht auf den Schutz der *notorisch bekannten Marke* berufen hat, für die das Gebrauchserfordernis nicht gilt.¹⁴ Derselbe Gedanke wäre für die *berühmte Marke* zu bejahen, da die Marke *Testarossa* in Deutschland sehr wohl eingetragen ist.¹⁵ Dass der *Testarossa* bekannt und berühmt ist, lässt sich trotz der bescheidenen Stückzahlen – Ferrari hat davon gerade mal gut 7'000 Exemplare in den Jahren 1984 bis 1991 herge-

stellt – möglicherweise gut begründen. Ein *Testarossa* ist und bleibt etwas Besonderes. Man kennt ihn einfach.¹⁶ *Ferraristi* mit Benzin im Blut schwärmen davon, aber auch die Damen. So war es bei der Schauspielerin Melanie Griffith. Sie war nicht nur in «*Miami Vice*» vom Ferrarifahrer Sonny Crockett angetan – nein, sie heiratete ihn gleich im wirklichen Leben als Don Johnson, ohne ihn wirklich zu kennen. Als Verbrechergattin Christine von Marburg flötete Sie ihm in der Folge «*By Hooker by Crook*» Folgendes zu: «*All I know about you is that you drive a Testarossa and you live on a boat.*» Sie wusste eben, worauf es ankommt!

⁷ LG Düsseldorf (FN 4), N 23; vgl. schon EuGH, C-149/11, 19.12.2012, N 29, in: GRUR 2013, 182.

⁸ LG Düsseldorf (FN 4), N 35–37.

⁹ In der Schweiz generell als *nicht kennzeichnungsmässiger Gebrauch* betitelt, vgl. FLORENT THOUVENIN/LARA DORIGO, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin (Hrsg.), *Markenschutzgesetz, Stämpflis Handkommentar*, 2. A., Bern 2017 (zit. SHK MSchG-Verfasser), Art. 13 N 26 ff.

¹⁰ LG Düsseldorf (FN 4), N 45; SHK MSchG-THOUVENIN/DORIGO (FN 9), Art. 13 N 36 (beschreibender Gebrauch) und N 103 (Erschöpfung durch Inverkehrbringen).

¹¹ LG Düsseldorf (FN 4), N 46 f.

¹² LG Düsseldorf (FN 4), N 66.

¹³ LG Düsseldorf (FN 4), N 12; Rechtssache T-910/16, Klage vom 23.12.2016 – Hesse/EUIPO re Testa Rossa; vgl. auch EUIPO, 11752 C, 16.12.2016, in: BeckRS 2016, 125471, zumindest für Automobile.

¹⁴ Dazu EUGEN MARBACH, *Markenrecht*, 2. A., Basel 2009, N 1300; vgl. den diesbezüglich illustrativen Bugatti-Entscheid (OGer GL, OG.94.00020, 22.12.1997, E. 1.2.2, in: sic! 1998, 586 ff.).

¹⁵ Vgl. MARBACH (FN 14), N 1302.

¹⁶ Zu den Bekanntheitserfordernissen für die Berühmtheit vgl. SHK MSchG-THOUVENIN (FN 9), Art. 15 N 18–22.