

# „Für die Freiheit im Kinderzimmer kämpfen“

## „I've fought for the Freedom to give Kids the Toys they want“

**Kurt Hesse, Geschäftsführer der Autec AG und Inhaber der Marke Cartronic, ist von der Automobilindustrie immer wieder in Sachen Lizenzen und Markenrechte verklagt worden. TOYSUP interviewt den Vorkämpfer für die Rechte der Spielwarenindustrie.**

*Herr Hesse, Sie haben über Jahre hinweg mit hohen finanziellen Einsatz und Risiko sehr hartnäckig für die Rechte der Spielwarenindustrie gekämpft. Warum? Eines vorweg: Meine Firmen sind immer von der Automobilindustrie verklagt worden und ich habe mich dann als Geschäftsführer dagegen gewehrt und juristisch reagiert. Dafür gibt es im Wesentlichen drei Gründe. Erstens: Für die Spielwarenindustrie bedeutet unternehmerische Freiheit, selbst unbefugt von Dritten auswählen zu können, von welchen Vorbildern sie Miniaturen fertigen will. Dieses Recht muss in unserer Hand bleiben. Zweitens: Die Lizenzgebühren und die damit verbundenen Regelungen in den entsprechenden Verträgen erhöhen die Preise so massiv, dass für den Erfolg im Verkauf entscheidende Preisschwellen im Handel überschritten werden. Drittens möchte ich nicht, dass außen Stehende an den unternehmerischen Investitionen, die bei einem Modellauto leicht in funktionsfähigen Bereichen liegen können, partizipieren.*

*Was sind, kurz gesagt, die wichtigsten Rechtsgüter, die Sie in Ihren Prozessen erfolgreich erstritten haben? Das Recht der Spielwarenhersteller, jetzt ohne Einflussnahme der Industrie die Produkte herstellen zu können, welche Sie selbst ausgesucht haben. Wichtig ist jetzt vor allem eines: Die Spielwarenhersteller selbst sollten zunächst einmal ihr Verhalten konsequent der veränderten Rechtsprechung anpassen. Die vermeintlichen Wettbewerbsvorteile, zunächst eine Lizenz zu bezahlen und dann den Autohersteller im Gegenzug für dieses Wohlverhalten beliefern zu dürfen, sind obsolet. Freiheit ist ein großes Wort und beginnt im Kleinen. Ich habe die Freiheit für das Kinderzimmer erstritten. Jetzt müssen die Spielwarenhersteller diese Freiheit auch konsequent nutzen.*

*Erstrittene Rechtsgüter sind das eine, die Realität ist das andere. Wie gehen Sie persönlich in ihrem Unternehmen mit dem Thema Lizenzen um? Ich habe selbst in der Tat 2006 nur einen einzigen Lizenzvertrag unterschrieben, den ich jetzt gekündigt habe. Ich werde das in unserem Hause konsequent durchziehen.*

*Was sollte Ihre Meinung nach der Verband der Deutschen Spielwaren-Industrie, DSI, in dieser Sache tun? Der Verband hat sich ja seit dem Fall BMW gegen meine frühere Firma Carrera und mich als Partner engagiert. Ich denke: Ingeheim macht stark, das zeigen die Ergebnisse unserer gemeinsamen Bemühungen. Ein Verband erreicht da viel mehr, als ein einzelnes Unternehmen mit seinen spezifischen Interessen. Es geht um die generelle Möglichkeit, in unserer Branche eigene Entschei-*

*dungen treffen zu können, um nicht abhängig zu werden von Herstellern wie Ferrari und einigen Anderen, die mit ihren Exklusivlizenzen meinen, nach Gutsherrenart ihre Claims abstecken zu können.*

*Die Automobilindustrie und die Spielwarenhersteller haben ja – zumindest in Teilbereichen – auch gemeinsame Interessen. Wäre es nicht höchste Zeit für einen runden Tisch, der die Probleme angeht? Auch, wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind: Autoindustrie und Spielwarenindustrie sind doch keine Feinde. Im Gegenteil. Das Vernünftigste wäre, wir würden zum Status vor 1988 zurückkehren. Damals hat die Automobilindustrie versucht, Modellautohersteller für die Nachbildung ihrer Originale zu finden. Nach den Erfah-*

**Kurt Hesse, managing director of Autec AG and owner of the Cartronic brand, has been sued time and time again by the automotive industry for issues related to licensing and brand rights. In defending himself, he has become something of a champion for such rights in the toys industry.**

*Mr. Hesse, you've fought for the toy industry's rights over the years with considerable tenacity – and a great deal of money, despite the risk involved. Why? Just to make one thing clear: The automotive industry has always been the one doing the suing. As managing director, my job has been to defend my companies by responding through the legal system. There are three basic reasons why I have. First of all, the toy industry's understanding of entrepreneurial freedom involves being able to choose the models it wants to base its miniatures on without external influence. We have to retain this right. Second, license fees and the rules stipulated in corresponding contracts lead to massive increases in prices, driving them over the thresholds that are key to the success of products at retail. Third, I don't*

*Legal victories are one thing, however, and reality is another. How do you personally deal with the subject of licensing at your company? I myself have actually only ever signed one licensing contract; that was in 2006, and I've since ended the agreement. I'm going to make sure the whole company follows suit.*

*How do you think the German toy industry association should handle this subject? Since the BMW case, the association has turned its efforts against Carrera, and against me as the company's partner. The results of our joint efforts have shown that working together makes us strong. In situations like these, an association can achieve a lot more than a single company with its own specific interests. It's about the general ability to make our own decisions in our industry to avoid becoming dependent on Ferrari and other manufacturers that think they can stake their claims by lording their exclusive licenses over us.*

*On the other hand, the automotive industry and toy manufacturers do have some common interests – at least in certain areas. Isn't it high time to come to the table and address these issues? We sometimes have our differences of opinion, but you're right: The two industries are hardly enemies – quite the opposite, in fact. The most reasonable thing would be to get back to how things were before 1988. That was when the automotive industry tried to find model car manufacturers to produce replicas of their original vehicles. In light of what we've experienced in the past 25 years, I have to say that the lofty pride of the automobile makers always prevailed as soon as their lawyers got involved. Judgments and new legal foundations were simply ignored. They put more or less all their chips on putting us under pressure. After winning all of the cases brought against me, I started trying to have conversations with the automotive industry on this topic. For more than a year and a half now, I've been participating in just such a dialog. Those in charge on the automotive side have even thanked me for my willingness to take part in the discussion.*

*While some toy manufacturers consider themselves dependent on the toy industry business with automobile makers, they would obviously prefer not having to pay unnecessary license fees. How can these conflicting objectives be resolved? Now that competition is the rule of the day, these conflicts are actually in the past. After all, the automotive industry can go to any toy manufacturer they like and ask if they want to produce and deliver models based on their original vehicles.*



Er hat es sich zum Ziel gesetzt, alte Pfände aufzubrechen – mit Erfolg: Kurt Hesse hat es geschafft, die alte Spielwarenindustrie zu befreien. (Foto: Michael Müller)

*ungen in den letzten 25 Jahren, muss ich konstatieren, dass der Stolz des Goldhais bei der Autoindustrie immer dann überwo, sobald deren Juristen eingeschaltet waren. Da wurden Urteile und neue Rechtsgrundlagen einfach ignoriert. Man hat massiv darauf gesetzt, Druck auszuüben. Ich habe selbst versucht, nachdem ich alle Prozesse die gegen mich angestrengt wurden, gewonnen hatte, Gespräche diesbezüglich mit der Automobilindustrie zu führen. Seit mehr als eineinhalb Jahren werden diese nun unter meiner Beteiligung geführt. Die Verantwortlichen auf Seite der Industrie haben sich für meine Gesprächsbereitschaft sogar bedankt.*

*Einerseits glauben manche Spielzeughersteller vom Industriegegner zum Autohersteller abhängig zu sein. Andererseits würden sie sich gerne unnötige Lizenzzahlungen sparen. Wie lässt sich dieser Zielkonflikt lösen?*

*want outside entities involved in our entrepreneurial investments, which can easily reach five figures in the case of a model car.*

*How would you sum up the most important legal victories you've won in court? It's all been about the right of toy manufacturers to make the products they want without industry influence. The most important thing now is that the manufacturers first commit to adjusting their practices to the new legal landscape. The competitive advantages presumed to come with initially paying for a license and then having the privilege of supplying the corresponding automotive company to repay its courtesy are a thing of the past. Freedom is a big word, but you have to start small to achieve it. I've fought for the freedom to give kids the toys they want; now it's up to the manufacturers to take full advantage.*

## Ein Hammer nach dem anderen Die Chronologie der Urteile

Immer wieder setzte sich Kurt Hesse gegen juristische Attacken der Automobilindustrie zu Wehr. Der Kampf für seine unternehmerische Freiheit vor Gericht ist so alt wie der erste Audi V8.

1988 verklagte die BMW AG die Carrera Century Toys GmbH und ihren Geschäftsführer Kurt Hesse beim Landgericht und Oberlandesgericht München wegen angeblich illegitimer Benutzung ihrer Marke und der Geschmacksmuster für die Fahrzeugtypen BMW M1 und M3. BMW verlor beide Klagen und zog die zunächst eingereichte Revision beim BGH zurück. Schon dieses allererste Urteil findet sich heute in allen einschlägigen juristischen Kommentaren zum Thema Marke und Markenrechte und hat Rechtsgeschichte geschrieben.

1991 verklagte das Tyrrell-Formel-1-Team Carrera Century Toys und ihren Geschäftsführer aus gleichem Grund wie oben am Landgericht und Oberlandesgericht Hamburg. Carrera Century Toys, vertreten durch Kurt Hesse, setzte sich mit seiner Argumentation durch, dass moderne Formel-1-Rennwagen nicht klassisch nach den Vorgaben von Designern entstehen, sondern vorrangig nach den Versuchs-Ergebnissen wie Windkanalversuche gestaltet werden. Auch Ken Tyrrell und sein Team verloren diesen Prozess. Seit diesem Urteil sind Miniaturen nach Vorbild von Formel-1-Fahrzeugen lizenziert.

2006 verklagte die Adam Opel AG die Autec AG, Inhaberin der Marke Carronico sowie ihren Geschäftsführer Kurt Hesse wegen illegitimer Benutzung der Marke Opel und ihres Geschmacksmusters des Opel Astra zunächst beim Landgericht Nürnberg. Beide Prozessparteien folgen dem Vorschlag der Richter, die Klage wegen ihrer grundsätzlichen und internationalen Bedeutung an den Europäischen Gerichtshof zu verweisen. Auch hier setzte sich Hesse in allen Punkten mit seinen Ansichten durch. Die Klage wird vom Eu-

ropäischen Gerichtshof an Landgericht zurückverwiesen und dort im Sinne von Hesse entschieden. Opel verliert diesen Prozess auch am OLG und am BGH, der auf europäischer Ebene von grundsätzlicher Bedeutung ist. Damit ist erstmals gesichert, dass Spielwarenhändler Originalautos lizenzfrei verkleinert nachempfinden dürfen.

2006 beginnt das vorerst letzte Kapitel. Die Volkswagen AG verklagt die Autec AG und deren Geschäftsführer Kurt Hesse in Hongkong wegen illegitimer Marken- und Geschmacksmuster-Nutzung im Falle des New Beetle. Das Verfahren landet beim High Court in Hongkong, dessen Gesetzgebung auch weit nach China ausstrahlt. In Sachen Markenrecht schließt sich der High Court, das ist eine Sensation, sowohl in der Argumentation als auch dem Ergebnis den Richtern des Europäischen Gerichtshofs aus dem Prozess von Opel gegen Carronico an. Daraufhin beantragt Hesse beim Europäischen Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (IHM) in Alicante förmlich die Löschung des Geschmacksmusterschutzes für den VW New Beetle. Dem Antrag wird wegen fehlender Eigenart des Geschmacksmusters stattgegeben, weil der VW New Beetle einen bekannten Formenschatz des VW Concept 1 beziehungsweise sogar des VW Käfers zitiert. Das Geschmacksmuster wird gelöscht. Das Urteil hat extreme, ja fast explosive Brisanz, vielleicht sogar die größte aller bisherigen Verfahren.

Für Kurt Hesse ist in dieser Angelegenheit ein Satz der Richter des Europäischen Gerichtshofs besonders wichtig. Die Richter bestätigen in ihrer Entscheidung, dass es das angestammte Recht der Spielwarendesigner sei, die großen Vorbilder für Kinder nachzubilden. "Deshalb sind solche Nachbildungen auch lizenzfrei und sollte die Spielwarendesigner in ihrer Entscheidung für ihr Produktprogramm auch weiterhin frei bleiben.

Marktwirtschaft und das ist auch gut so. Ich würde das sehr gelassen abwarten.

*Wenn Sie rückwirkend Ihren Kampf für die Rechte der Spielwarendesigner betrachten, Was würden Sie heute anders machen und was haben Sie rückblickend daraus gelernt?*

Was für das, was man als Recht empfindet, entsteht. Gelernt habe ich, dass man gemeinsam stärker ist und mehr erreichen kann.

*Wie stellt sich das Thema Lizenzierung von Automobilen Ihrer Meinung nach in zehn Jahren dar?*

Wenn die Spielwarenhändler die neue Lage einmal in Ruhe analysieren, dann wird ihnen klar werden: Es wird in Zukunft keine solchen Lizenzen mehr geben, vorausgesetzt, sie nutzen die jetzt klare rechtliche Situation auch.

Das Interview führte Andreas A. Berse

## The hits just kept on coming Verdict Timeline

Time and again, Kurt Hesse was forced on the defensive by legal attacks from the automotive industry. His court battles for entrepreneurial freedom date back to the first Audi V8.

1988: BMW AG sues Carrera Century Toys GmbH and its managing director, Kurt Hesse, via the Landgericht (regional court) and Oberlandesgericht (higher regional court) of Munich, Germany, for alleged illegitimate use of its brand and the registered designs of the BMW M1 and M3. BMW lost both cases and withdrew the appeal it had submitted to Germany's Federal Court of Justice. The very first of a series of verdicts, this judgment wrote legal history and can now be found in all of the pertinent judicial literature on branding and corresponding law.

1991: The Formula 1 team Tyrrell sues Carrera Century Toys and their managing director (for the same reason as above) via the Landgericht and Oberlandesgericht of Hamburg, Germany. Carrera, represented by Kurt Hesse, successfully argues that modern Formula 1 racers are not produced conventionally based on designers' specifications; they are constructed according to the results of wind-tunnel tests and other experiments. Since the verdict was handed down against Ken Tyrrell and his team, no license has been required to manufacture miniatures of Formula 1 vehicles.

2006: Adam Opel AG sues Autec AG – which owns the Carronico brand – and its managing director, Kurt Hesse, for illegitimate use of the Opel brand and the design of the Opel Astra via the Landgericht of Nuremberg, Germany. Both parties agree with the judge's proposal to refer the suit to the Court of Justice of the European Union due to its fundamental and international significance. Hesse manages to prevail in all the arguments

of this case, as well. The Court of Justice then refers the case back to the Landgericht, which rules in favor of Hesse. Opel goes on to lose the case – one of central importance at the European level – at the Oberlandesgericht and the German Federal Court of Justice. This secures toy manufacturers' right to create miniature replicas of original vehicles for the first time.

2006: The final chapter (so far) begins with Volkswagen AG suing Autec AG and Kurt Hesse in Hong Kong for illegitimate use of the brand and design of the New Beetle. The case is heard by the High Court of Hong Kong, whose jurisdiction reach extends far into China. In the matter of brand law, the High Court sensationally affirms both the argumentation and verdict issued by the Court of Justice of the European Union in Opel's case against Carronico. Hesse subsequently applies to have the New Beetle's design protection lifted at the European Office for Harmonization in the Internal Market in Alicante, Spain. The request is confirmed due to the design's lack of originality; the New Beetle references the well-known corpus of the VW Concept 1 (and even that of the original VW Beetle). The precedent set by the cancellation of the New Beetle's design protection is fairly explosive, perhaps more so than all of the previous cases.

One statement made by the judges at the Court of Justice of the European Union is particularly important to Kurt Hesse. In their verdict, they confirmed that "... it is the toy industry's inherent right to replicate original-scale objects for children." This has given the toy industry the continued freedom to choose which products to manufacture without having to pay for licenses.

*What is missed most sorely in the relationship between the automotive and toy manufacturing industries: parity, fairness, or knowledge?*

Now that the automotive industry has started seeing the light on some issues, I think those are problems are behind us.

*Let's say the toy industry banded together and refused to pay for licenses. Couldn't the automotive industry start working on its own threat scenario by developing miniatures in-house?*

Demanding license payments is illegal, period. Of course the automotive industry can make its own models; it's a free market economy and that's the way it should be. I wouldn't be too worried about that happening someday.

*Looking back at your battle for the toy industry's rights, what would you do differently today and what have you learned?*

I wouldn't change a thing. If you consider something a right, you've got to stand up for it. What I've learned, however, is that working together makes you stronger and capable of achieving more.

*What do you think licensing will be like 10 years from now?*

If toy manufacturers take a moment to analyze the new circumstances at hand, they'll see that there aren't going to be licenses of the usual sort anymore. That said, they also have to take advantage of the now clarified legal situation.

This interview was conducted by Andreas A. Berse

Das ist kein Zielkonflikt mehr, sondern Vergangenheit. Es gilt das Prinzip des Wettbewerbs. Die Automobilindustrie kann doch bei beliebigen Spielwarenerstellern anfragen, ob Sie ihre Originale als Modellfahrzeuge herstellen und liefern wollen.

*Was fehlt im Verhältnis Automobilindustrie und Spielwarendesigner: Augenhöhe, Fairness oder Wissen?*

Ich glaube, das sind Probleme aus der Vergangenheit, die wir jetzt hinter uns haben, weil bei der Automobilindustrie ein Erkenntnisprozess eingesetzt hat.

*Einmal angenommen, die Spielwarendesigner würde kollektiv die Lizenzzahlungen verweigern. Könnte die Automobilindustrie nicht einfach eigene Miniaturen entwickeln?*

Natürlich kann die Automobilindustrie ihre eigenen Modelle bauen. Wir haben eine freie