

von Lena Fahle

How to: Leitfaden zur markenrechtlichen Kennzeichnung von Zubehör

Eine KFZ-Halterung oder Ladekabel fürs iPhone, Filterbeutel für den Vorwerk-Staubsauger, Aluminium-Felgen für den Porsche. Massenhaft werden im Internet Zubehör und Ersatzteile für fremde Originalprodukte angeboten. Diese werben mit der Kompatibilität für die Originalprodukte und verwenden deren markenrechtliche Kennzeichnung zu Werbezwecken und im Produktnamen selbst. Dies kann allerdings ganz schnell in einer Abmahnung enden. Was ist also zu beachten, wenn man Ersatzteile für Markenprodukte anbieten will?

I. Am Anfang steht die Marke

Fangen wir ganz vorne an: Am Anfang ist die Marke! Möchte ein Unternehmen seine Waren durch eine Marke kennzeichnen und diese schützen, meldet es diese beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) an. Schutzzfähig sind dabei Zeichen, die geeignet sind, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Marken können nicht nur Symbole und Logos der Hersteller (Bildmarken) sein, sondern auch Wörter, wie Namen von Unternehmen wie "Volkswagen", "Mercedes", "Apple" etc.

Der Inhaber einer eingetragenen Marke hat ein ausschließliches Nutzungsrecht und das Recht anderen die Benutzung des Kennzeichens verbieten zu dürfen (§§ 14, 15 MarkenG).

Insbesondere dürfen andere im geschäftlichen Verkehr grundsätzlich ein identisches Zeichen nicht zur Kennzeichnung identischer Produkte bzw. ein identisches oder ähnliches Zeichen nicht zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Produkte verwenden, sofern Verwechslungsgefahr besteht.

II. Spannungsfeld: Die Markennutzung im Zubehör- und Ersatzzeilhandel

So viel zur Exklusivität von Marken. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Herstellung und der Vertrieb von Zubehör und Ersatzteilen Komponente der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit ist. Jeder Gewebetreibende darf - solange er die wettbewerbsrechtlichen Grenzen nicht überschreitet - Zubehör und Ersatzteile für fremde Originalprodukte herstellen und vertreiben, ohne dass er der Zustimmung des Herstellers der Originalware bedarf.

Dem Hersteller oder Händler des Zubehörs muss damit auch erlaubt sein, in Werbung und Produktbeschreibung auf den Verwendungszweck seiner Ware hinzuweisen. Um dem Verkehr die Funktionsweise des angebotenen Eigen-Erzeugnisses verständlich machen zu können, ist es dabei teilweise unumgänglich, die fremde Marke zu zitieren oder abzubilden.

III. Die Lösung: Die Schutzschranke des § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG

Den Konflikt zwischen Originalhersteller und Markeninhaber einerseits und Drittanbieter andererseits löst das deutsche Recht in § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG auf:

"Der Inhaber einer Marke hat nicht das Recht einem Dritten zu untersagen im geschäftlichen Verkehr(...)

3. die Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware, insbesondere als Zubehör oder Ersatzteil, oder einer Dienstleistung zu benutzen, soweit die Benutzung dafür notwendig ist?sofern die Benutzung nicht gegen die guten Sitten verstößt."

Hinweis: Für Unionsmarken findet sich eine gleichlautende Regelung in Art. 14 Abs. 1 lit. c UMF.

IV. Voraussetzungen dieser Schutzschränkenregelung

Der Gesetzgeber hat die Rechtmäßigkeit der Verwendung einer Marke iSd. § 23 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 MarkenG an drei Voraussetzungen geknüpft:

1. Es muss sich bei der Benutzung der Marke um die Benutzung als Bestimmungshinweis handeln
2. Die Benutzung muss notwendig sein
3. Die Benutzung darf nicht den anständigen Gepflogenheiten des Handels und Gewerbes widersprechen

1. Verwendung als Bestimmungshinweis

Eine Bestimmungsangabe im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 3 liegt dann vor, wenn das geschützte Zeichen im Sinne einer Klarstellung des Verwendungszwecks der beworbenen Eigen-Ware verwendet wird. Zulässig sind danach sogenannte Kompatibilitätsbehauptungen, die häufig durch Hinweise wie "passend für" oder "kompatibel mit" ausgedrückt werden.

Der EuGH und BGH fordern in ständiger Rechtsprechung, dass die fremde Marke (bzw. geschäftliche Bezeichnung) zudem kennzeichenmäßig benutzt wird.

Beispiele der Rechtsprechung hierzu:

- EuGH, Urteil vom 30.11.2004, Az. C-16/03 - Gillette: Ein Hersteller von Ersatzklingen für Rasierapparate benutzt auf dem Etikett seines Produktes die Formulierung "Diese Klinge passt für alle Parason Flexor und Gillette Sensor Apparate".
- EuGH, Urteil vom 23.02.1999, Az. C-63/97 - BMW: Eine Autowerkstatt, die mit dem Hersteller BMW nicht in einer geschäftlichen Beziehung steht, wirbt mit dem Slogan "Fachmann für BMW" oder "Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen".

Eine Bestimmungsangabe in bildlicher Form ist daneben auch möglich. So kann bspw. in einem Foto, das die konkrete Verwendung des Zubehörs aufzeigt, das Originalprodukt zu sehen sein.

So etwa der BGH, Urteil vom 24.06.2004, Az. I ZR 44/02 - Aluminiumräder: Ein Hersteller von Aluminiumrädern bildet in einer Werbeanzeige einen Sportwagen ab, an den die eigenen Aluminiumräder montiert wurden.

Nicht mehr als Bestimmungshinweis gelten vergleichende Werbeaussagen. In solchen soll durch einen Vergleich des Zubehörs mit Zubehörstücken des Markenherstellers ein Vorteil gegenüber von Mitbewerbern erzielt werden durch Herstellung einer Verbindung zum Originalprodukt. Diese ist dann

schon nach § 6 UWG nicht zulässig - die markenrechtliche Vorschrift findet dann keine Anwendung.

2. Notwendigkeit der Benutzung

Auch wenn die fremde Marke als Bestimmungshinweis des Zubehörs oder Ersatzteils verwendet wird, ist nach § 23 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG nur eine solche die fremde Marke benennende Benutzung erlaubt, die zum Zweck der Bestimmung des Produkts als Zubehör oder Ersatzteil einer Originalware notwendig ist.

Nach der deutschen Rechtsprechung besteht eine solche Notwendigkeit der Benutzung dann, wenn die Benennung der fremden Marke zu einer Aufklärung des Verkehrs über den Verwendungszweck des Zubehörs für ein fremdes Originalprodukt "alternativlos ist" (BGH, Urteil vom 20.01.2005, Az. I ZR 34/02 - Staubsaugerfiltertüten).

Der EuGH hat den Begriff der Notwendigkeit so ausgelegt: Er verlangt, dass die Benutzung das einzige Mittel darstellt, der Öffentlichkeit eine verständliche und vollständige Information über die Bestimmung zu liefern, um das System eines unverfälschten Wettbewerbs auf dem Markt für diese Ware zu erhalten (EuGH, Urteil vom 30.11.2004, Az. C-16/03 - Gillette).

Eine Notwendigkeit liegt demnach nicht vor, wenn die Öffentlichkeit sich über den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Zubehörs auch auf anderem Wege informiert werden kann, z.B. durch die Nennung technischer Informationen zur Sache.

Beispiele der Rechtsprechung:

- EuGH, Urteil vom 30.11.2004, Az. C-16/03 - Gillette: Ein Hersteller von Ersatzklingen für Rasierapparate benutzt auf dem Etikett seines Produktes die Formulierung "Diese Klinge passt für alle Parason Flexor und Gillette Sensor Apparate". Ohne diese Angabe ist es dem Verbraucher nicht möglich zu erkennen, für welche Produkte die Rasierklingen geeignet sind.
- EuGH, Urteil vom 23.02.1999, Az. C-63/97 - BMW: Eine Autowerkstatt, die mit dem Hersteller BMW nicht in einer geschäftlichen Beziehung steht, wirbt mit dem Slogan "Fachmann für BMW" oder "Instandsetzung und Wartung von BMW-Fahrzeugen". Hier liegt eine Spezialisierung der Werkstatt vor. Diese kann nicht anders vermittelt werden als durch Nennung der Marke. Auch hier ist die Nennung alternativlos. Aber Achtung: Das gilt in diesem Zusammenhang nicht für die Verwendung von Bildmarken - siehe hierzu die Entscheidung zur VW-Bildmarke bei Nutzung durch eine unabhängige Autowerkstatt (BGH, Urteil vom 14.04.2011, Az. I ZR 33/10 - GROSSE INSPEKTION FÜR ALLE).

3. Einschränkung des Nutzungsrechts nach § 23 Abs. 2 MarkenG

Schließlich darf die Bestimmungsangabe nicht den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel widersprechen. Dies ist dann der Fall, wenn die Benutzung des Kennzeichens in der Bestimmungsangabe nicht den Interessen des Kennzeicheninhabers in unlauterer Weise zuwiderhandelt. Es ist sicherzustellen, dass Irreführung und Rufausbeutung möglichst ausgeschlossen sind.

In der Rechtspraxis haben sich Fallgruppen herausgebildet, in denen die Rechtsprechung eine Beachtung der anständigen Gepflogenheiten verneint hat:

- Wenn die Benutzung in einer Weise erfolgt, die glauben machen kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Dritten und dem Markeninhaber besteht
- Den Wert der Marke dadurch beeinträchtigt, dass sie deren Unterscheidungskraft oder deren Wertschätzung in unlauterer Weise ausnutzt
- Die Marke herabsetzt bzw. schlechtmacht
- Eine Ware als Imitation oder Nachahmung der Ware mit der geschützten Marke darstellt und damit irreführend sein kann

V. Einzelfallbetrachtung

Ob die Nutzung einer Originalmarke im Ersatzteil- oder Zubehörgeschäft von § 23 MarkenG gedeckt ist, kann letztlich nur im Einzelfall beurteilt werden. In der Regel wird am Ende eine Interessenabwägung zwischen den Interessen des Ersatzteihändlers/-Herstellers (an der exakten Bezeichnung und Beschreibung seiner Ware) und den Interessen des Markeninhabers (am Schutz seiner Marke) stehen. Erstere dürften jedenfalls dann überwiegen, wenn die Originalmarke nur im Rahmen einer notwendigen Kennzeichnung bzw. Beschreibung des Ersatz- oder Zubehöerteils eingesetzt wird. Letztere überwiegen dann, wenn sich das Verhalten des Ersatzteihändlers als unlauter darstellt. In diesem Fall wird die Nutzung der Marke regelmäßig auch wettbewerbsrechtlich unzulässig sein.

VI. Fazit: Die Marken-Dos and Don`ts im Zubehörhandel

- Die Verwendung fremder Marken ist grundsätzlich verboten
- Eine Ausnahme gibt es für Zubehör zu Produkten fremder Marken
- Die Verwendung der Marke muss zur Bestimmung der Benutzung des Zubehörs dienen (hier aber immer nur mit: "passend für", "kompatibel" o.ä.)
- Die Bestimmung muss zum Verständnis über die Verwendung des Zubehörs notwendig, d. h. alternativlos sein
- Die Verwendung darf nicht den anständigen Gepflogenheiten des Handels und Gewerbes widersprechen:
- Keine Handelsbeziehung zwischen Marke und Zubehör vortäuschen
- Wert der Marke nicht beeinträchtigen
- Marke nicht herabsetzen
- Keine Imitation und dadurch irreführend sein
- Darf zu Werbezwecken eingesetzt werden, über eine mit der notwendigen Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung allerdings nicht hinausgehen
- Darf nicht als Blickfang für das Zubehörteil eingesetzt werden
- Darf nicht im Namen einer Domain verwendet werden
- Sollte auf der Webseite des Zubehöranbieters nicht übermäßig verwendet werden
- Hinweis, dass kein Originalzubehör

VII. Interesse an einer Markenmeldung?

Am Besten gleich selbst eine Marke anmelden! Wer sicher und sogar **kostenfrei eine Marke anmelden** will und bereits Mandant bzgl. unserer Schutzpakete ist oder werden will, für den haben wir folgendes Angebot:

Für unsere Neu- und Bestandsmandanten in Sachen **Schutzpakete** berechnen wir unter folgenden Umständen **bei Anmeldung einer deutschen Marke kein Honorar:**

- **Für neue Mandanten:** Wer sich neu für eines unserer **Schutzpakete** entscheidet und dabei eine **Mindestlaufzeit von mindestens 12 Monaten** (im Unlimited-Paket obligatorisch) wählt, der bekommt **einmal pro Jahr eine (1) Markenmeldung on top**. Gemeint ist damit die Prüfung der Eintragungsfähigkeit einer deutschen Marke und Durchführung der Anmelde- und Zahlungsmodalitäten ohne Berechnung unseres normalerweise anfallenden Honorars. Die anfallenden Amtsgebühren sind davon natürlich ausgenommen und weiterhin vom Markenanmelder zu tragen. Interesse? **Hier** geht es zu unseren Schutzpaketen.
- **Für Bestandsmandanten:** Wer bereits Mandant der IT-Recht Kanzlei ist und eines unserer Schutzpakete bezieht und sich erst jetzt für eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten entscheidet (bzw. sich bereits für eine Mindestlaufzeit (im Unlimited-Paket obligatorisch) bei Paketbuchung entschieden hatte), auch der soll von dieser Regelung zur de-Markenmeldung profitieren und bekommt die obenstehende Beratung zur Markenmeldung gratis. Interesse? Dann wenden Sie sich bitte an den für Sie bereits zuständigen Rechtsanwalt der IT-Recht Kanzlei oder an die info@it-recht-kanzlei.de.

Mehr dazu finden Sie in **diesem Beitrag**.

Autor:

Lena Fahle

Wissenschaftliche Mitarbeiterin