

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Passt das? Markenrechtliche Fallstricke bei der Bewerbung von Ersatzteilen und 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 - gerade auf den bekannten Handelsplattformen. Und gerade diese werden aber von den Markenherstellern engmaschig überwacht. Was ist also zu beachten, wenn man Ersatzteile für Markenprodukte anbieten will....

Markenschutz vs. freier Zubehörhandel

Auf der einen Seite gewährt das Markenrecht seinem Inhaber grundsätzlich das ausschließliche Recht, die geschützte Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr zu benutzen.

Auf der anderen Seite ist es aber 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 (Filterbeutel „für Vorwerk-Staubsauger“) oder abzubilden (Darstellung des in die beworbene Halterung gesteckten iPhones).

Die markengesetzliche Lösung

Den Konflikt zwischen Originalhersteller und Markeninhaber einerseits und Drittanbieter andererseits löst das deutsche Recht in § 23 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.

Der Gesetzgeber hat die Rechtmäßigkeit der Verwendung demnach an drei Voraussetzungen geknüpft

- Es muss sich bei der Benutzung der Marke um die Benutzung als Bestimmungshinweises handeln
- Die Benutzung muss notwendig sein
- Die Benutzung darf nicht gegen die guten Sitten verstoßen

Verwendung als Bestimmungshinweis?

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

Notwendigkeit der Benutzung?

Auch wenn die fremde Marke als Bestimmungshinweis des Zubehörs oder Ersatzteils verwendet wird, ist nach § 23 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 „sachlich geboten ist“.

Der EuGH hat den Begriff der Notwendigkeit noch enger 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.

Redliche Benutzung?

Schließlich darf die Bestimmungsangabe nicht als unlauter, bzw. sittenwidrig anzusehen sein. Dies wäre dann der Fall, wenn die Benennung der fremden Marke in Verbindung mit dem Hinweis auf den Verwendungszweck als Zubehör im Verkehr den Eindruck hervorrufen würde, der Hersteller des Zubehörs sei auch der Hersteller des Originalprodukts oder es bestünde zwischen den Unternehmen eine wirtschaftliche Verbindung.

Der EuGH formuliert wie folgt: Die Verwendung eines Zeichens als Bestimmungshinweis ist zulässig, „sofern die Marke nicht in einer Weise benutzt wird, die den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Drittunternehmen und dem Markeninhaber besteht, insb. das Unternehmen des Wiederverkäufers dem Vertriebsnetz des Markeninhabers angehört oder eine Sonderbeziehung zwischen den beiden Unternehmen besteht“.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement