

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Passt das? Die Nutzung der Originalmarke beim Anbieten von Ersatzteilen und Zubehör

Der Zubehörhandel kennt große Margen und ist daher besonders attraktiv für Händler. Das wissen leider auch die Abmahner. Denn die Inhaber der Marken schauen sehr genau darauf, ob ihre Markenrechte bei Bewerbung der Zubehör-Angebote verletzt werden. Denn zwangsläufig bewerben die Anbieter ihre (No-Name-) Waren unter Verwendung der Originalmarke. Sei es als Benennung einer Rubrik auf der Webseite (z.B. "Volkswagen" für VW-Ersatzteile) oder in der Beschreibung beim jeweiligen Produkt selbst. Doch ist dies zulässig? Im Folgenden beleuchten wir dies aus marken-, wettbewerbs- und urheberrechtlicher Sicht...

I. Markenrechtliche Aspekte: Passend für...

Wer eine Rubrik nach einer fremden Marke benennt oder diese Marke bei der Produktbeschreibung angibt, nutzt eine fremde Marke. Dabei ist zu beachten, dass Namen wie "Volkswagen", "Mercedes", "Apple" etc. in aller Regel eingetragene Wortmarken sind. Marken können also nicht nur die Symbole und Logos der Hersteller (Bildmarken), sondern auch das Wort selbst sein..

Der Inhaber der Marke hat ein ausschließliches Nutzungsrecht. Insbesondere dürfen andere im geschäftlichen Verkehr grundsätzlich ein identisches Zeichen nicht zur Kennzeichnung identischer Produkte nutzen bzw. ein identisches oder ähnliches Zeichen nicht zur Kennzeichnung identischer oder ähnlicher Produkte verwenden, sofern Verwechslungsgefahr besteht.

Für das Ersatzteil- und Zubehörgeschäft besteht jedoch eine Ausnahme. § 23 MarkenG bestimmt:

"Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr 1. dessen Namen oder Anschrift zu benutzen, 2. ein mit der Marke oder der geschäftlichen Bezeichnung identisches Zeichen oder ein ähnliches Zeichen als Angabe über Merkmale oder Eigenschaften von Waren oder Dienstleistungen, wie insbesondere ihre Art, ihre Beschaffenheit, ihre Bestimmung, ihren Wert, ihre geographische Herkunft oder die Zeit ihrer Herstellung oder ihrer Erbringung, zu benutzen, oder 3. die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung 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."

Sofern man die bloße Nennung und/oder die beschreibende Verwendung fremder Marken (auch in vergleichender Werbung) als Verletzungshandlung im Sinne des § 14 Abs. 2 (Nr. 1 oder 2) MarkenG betrachtet; dann wäre die Verwendung nur aus wettbewerbsrechtlicher Sicht zu beurteilen), wäre eine solche Verwendung dem Markeninhaber vorbehalten, wenn nicht die Schranke des § 23 MarkenG eingreift.

Die Benennung einer Rubrik auf der Webseite des Ersatzteilanbieters nach der Marke des Originalherstellers dürfte dabei unter § 23 Nr. 3 MarkenG fallen, ebenso der Hinweis beim jeweiligen Ersatzteil, dass es für den Einbau in ein Produkt einer bestimmten Marke vorgesehen ist. Solche Angaben sind zur genauen Bezeichnung der Bestimmung des Ersatzteils notwendig im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG.

Zu beachten ist dann aber noch die Schranken-Schranke der guten Sitten in § 23 a.E. MarkenG. Diese ermöglicht eine allgemeine Lauterkeitskontrolle. Unlauter ist insbesondere eine Markennutzung, die bei den angesprochenen Verkehrskreisen den Eindruck erweckt, das angebotene Ersatzteil stamme vom Hersteller des Originalprodukts oder der Ersatzteillieferant arbeite in dessen Auftrag (allgemein gesprochen, wenn also eine nicht bestehenden Verbindung zwischen Ersatzteilhändler und Originalhersteller/Markeninhaber hergestellt wird).

Generell darf derjenige, der die Marke aufgrund von § 23 Nr. 1-3 MarkenG verwendet, "den berechtigten Interessen des Markeninhabers nicht in unlauterer Weise zuwiderhandeln" so der **BGH, in einem Urteil vom 14. 4. 2011, Az.: I ZR 33/10**. Ansonsten verstößt die Nutzung gegen die guten Sitten.

In dem zitierten Urteil hatte der Kfz-Teile- und Reperaturdiensteanbieter ATU in einem Prospekt für Kraftfahrzeuginspektionen unter Verwendung des VW-Logos geworben. Der BGH urteilte, dass eine solche Verwendung zwar notwendig im Sinne des § 23 Nr. 3 MarkenG wäre (es also im Rahmen der Beurteilung der Notwendigkeit nicht darauf ankäme, ob er auch eine andere Marke des Markeninhabers hätte verwendet werden können, die dessen Interessen weniger beeinträchtigt hätte, konkret die Wortmarke "VW" oder "Volkswagen"). Jedoch verstoße die Verwendung gegen die guten Sitten. Durch Nutzung der Bildmarke (anstatt der Wortmarke) habe ATU den Ruf der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt und sich in deren Sogwirkung begeben, um von Ruf, Anziehungskraft und Ansehen der Marke zu profitieren, ohne seinerseits dafür eine Gegenleistung zu erbringen.

Auch das OLG Hamburg hat in diesem Zusammenhang vor Jahren eine interessante Entscheidung getroffen, **Urteil vom 5. 12. 2001, Az.: 5 U 114/01**. Ein Kfz-Ersatzteilhändler hatte von einem türkischen Ersatzteilhersteller Teile importiert. Auf der Verpackung war unter der Bezeichnung des türkischen Herstellers die Originalmarke des Kfz-Herstellers als Wortmarke und die Originaltypennummer des Motors, für den die Teile passen, sowie die Originalbestellnummer angegeben. Der türkische Hersteller war nicht Zulieferfirma des Kfz-Herstellers. Das OLG urteilte, dass eine solche Verwendung der Marke nicht von § 23 Nr. 3 MarkenG gedeckt sei. Dieser gestatte nur notwendige und damit sachlich gebotene Benutzung. Vorliegend fehlte eine klarstellend Bezeichnung auf der Verpackung wie "passend für" oder "geeignet für"

oder vergleichbare Hinweise. Ohne diese würden maßgebende Teile der angesprochenen Verkehrskreise davon ausgehen, dass es sich um Teile des Kfz-Herstellers oder von diesem autorisierte Teile handle. Da große Kfz-Hersteller mit Zulieferfirmen arbeiten, ändere an dieser Beurteilung auch die Nennung des türkischen Ersatzteileherstellers nichts. Weiterhin sei es unerheblich, ob die Verpackungen nur zum Transport oder auch für den inländischen Verkehr gedacht seien, da ansonsten bei einer derart variablen Anwendung des § 23 MarkenG Rechtsunsicherheit entstünde.

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 Zubehörteils 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.

II. Wettbewerbsrechtliche Aspekte: Wenns um den Ruf geht...

Geht man davon aus, dass die angebotenen Ersatzteile keine Nachahmung des Originals darstellen, in der Beschreibung keine unwahren oder täuschenden Angaben enthalten sind und auch keine Verwechslungsgefahr mit Originalprodukten besteht, ist zuvorderst an eine unlautere Rufausnutzung im Rahmen vergleichender Werbung denken.

Durch die Bezugnahme auf den Originalhersteller wird es sich bei der Beschreibung von Ersatz- oder Zubehörteilen regelmäßig um vergleichende Werbung im Sinne des § 6 UWG handeln (unter den sehr weiten Werbungsbegriff können auch Beschreibungen beim Produkt und die Produktbezeichnung selbst fallen).

Eine Ausnutzung des Kennzeichens (also der Originalmarke) liegt bereits dann vor, wenn die angesprochenen Verkehrskreise eine Assoziation zum Produkt des Mitbewerbers dergestalt herstellen, dass dessen Ruf auf den Ruf des Ersatzteileherstellers (also der Ruf des Originalteils auf das Ersatz- oder Zubehörteil) übertragen wird.

Diese Ausnutzung muss "in unlauterer Weise" geschehen.

Die Ausnutzung ist nicht bereits dann unlauter, wenn das Kennzeichen eines Mitbewerbers beim eigenen Angebot genannt wird. Ebenso ist eine explizite oder implizite Gleichwertigkeitsbehauptung etwa durch Angabe der Originalbestellnummern nicht per se unlauter, vgl. das **Urteil des BGH vom 02.10.2002 (Az.: I ZR 90/00)**. Allgemein gilt, dass keine Unlauterkeit vorliegt, wenn die Bezugnahme auf das fremde

Kennzeichen für eine objektive Unterscheidung bzw. einen Wettbewerb zwischen den Produkten unerlässlich ist.

Um die Unlauterkeit zu begründen, müssen zusätzliche Umstände hinzukommen. Grundsätzlich gilt: je stärker die Annäherung an das fremde Markenprodukt ist und je eher dieses als "Zugpferd" für den Absatz des eigenen Produkts genutzt wird, umso eher ist die Werbung unlauter.

Letztlich kann die Unlauterkeit (ebenso wie der Verstoß gegen die guten Sitten im Sinne des § 23 a.E. MarkenG) nur in einer Einzelfallprüfung festgestellt werden. Dabei ist eine Interessenabwägung zwischen den Interessen des Mitbewerbers, des Anbieters und der Verbraucher vorzunehmen, wobei die Funktion der vergleichenden Werbung (objektive Verbraucherinformation, Wettbewerbsförderung) und der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz zu beachten sind.

Für die Nutzung der Originalmarke beim Ersatzteil- oder Zubehörverkauf bedeutet das: Der Händler kann so weit gehen, wie es für die exakte Beschreibung seines Produkts notwendig ist. Dabei dürfte auch ein (wahrheitsgemäßer) Hinweis, dass ein Ersatzteil qualitativ mit dem Original gleichwertig ist, zulässig sein (lesen Sie dazu auch unseren Beitrag: **Ist das Bewerben von Ware als "Originalersatz" oder "Erstausrüsterqualität" wettbewerbsrechtlich zulässig?**).

Er darf sich jedoch nicht in unlauterer Weise an den guten Ruf der Originalmarke anhängen, indem er beispielsweise die fremde Marke nur oder überwiegend als Blickfang nutzt. So wäre etwa der Hinweis, dass ein Heckspoiler, der für keine bestimmte Marke konzipiert ist, sehr gut zu einem 3er BMW passt, wohl unzulässig. Ähnlich hat dies der BGH für Schmuck (konkret: Ohrclips) entschieden, der mit Bezeichnungen wie "a la cartier", "passen wunderbar zu Cartier Schmuck" und "für alle die Cartier Schmuck mögen" beworben wurde. Dies sei, so der BGH, vergleichende Werbung und unlauter im Sinne des § 6 Abs. 2 Nr. 4 UWG (**BGH, Urteil vom 4. 12. 2008, Az.: I ZR 3/06**).

Kritisch sind in diesem Zusammenhang wohl auch manche Angebote von Handyzubehörhändlern zu sehen, die sich den guten Ruf und die weite Verbreitung von Markengeräten wie etwa iPhone oder Samsung Galaxy zunutze machen. Zwar dürfte es ohne weiteres zulässig sein, beispielsweise beim Verkauf von Handyhüllen darauf hinzuweisen, dass die jeweilige Hülle auch für ein iPhone 5 oder ein Galaxy S3 geeignet ist. Eine x-beliebige Stoffhülle aber mit dem Hinweis zu bewerben, sie passe sehr gut zu einem iPhone (Galaxy S3, etc.), wäre im Lichte der soeben erwähnten BGH-Entscheidung wohl wettbewerbswidrig. Kritisch wäre auch, sie als iPhone-Schutzhülle oder ähnliches zu bezeichnen, ohne dass diese konkret für das iPhone angefertigt ist, da beim Verbraucher der Eindruck erweckt wird, dieses Produkt sei ausschließlich für ein iPhone konzipiert, womöglich sogar von Apple autorisiert.

In solchen und ähnlichen Fällen (insbesondere wenn nicht klar hervorgeht, ob es sich um ein Produkt der Originalherstellers bzw. ein von ihm autorisiertes Produkt handelt) wäre schließlich auch § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 UWG zu beachten (ggf. Täuschung über die betriebliche Herkunft).

III. Urheberrechtliche Aspekte: Wenn das Logo auch urheberrechtlich geschützt ist...

Zu guter Letzt kann beim Ersatzteil- und Zubehörhandel auch das Urheberrecht eine Rolle spielen. So kann etwa eine Bildmarke auch urheberrechtlichen Schutz genießen, was eine Verwendung des jeweiligen Logos selbst bei gegebener marken- und wettbewerbsrechtlicher Zulässigkeit erschwert.

Zudem sollten in keinem Fall Produktbeschreibungen oder Bilder des Originalherstellers wortgetreu übernommen werden. Diese sind in aller Regel urheberrechtlich geschützt und ihre Nutzung bedarf daher der Zustimmung des Urhebers.

IV. Fazit: Ja, aber....

Ersatzteil- und Zubehörhändler können die Originalmarke bei der Benennung, Beschreibung und Bewerbung ihrer Produkte in begrenztem Umfang ohne Erlaubnis des Markeninhabers nutzen. Dabei sollten folgende Punkte beachtet werden:

- Es muss klar hervorgehen, dass es sich beim beschriebenen/beworbenen Produkt nicht um ein Originalprodukt des Originalherstellers oder ein von diesem autorisiertes Produkt handelt, sondern um ein von diesem unabhängig hergestelltes Ersatz- oder Zubehörteil; Rubriken und Beschreibungen sollten daher nicht bloß mit der jeweiligen Originalwortmarke benannt bzw. versehen werden, sondern den Zusatz "geeignet für", "passend für" o.ä. tragen
- Es sollten keine Bildmarken sondern nur Wortmarken eingesetzt werden.
- Der Einsatz der Wortmarke sollte auf das Nötigste beschränkt werden: Sie sollte nur dann verwendet werden, wenn es zur korrekten und vollständigen Beschreibung des Produkts unerlässlich ist. Ein Hinweis darauf, dass die Qualität des Originals erreicht wird, ist wohl zulässig.
- Über die notwendige Beschreibung hinaus darf durch den Einsatz der Originalmarke keine Rufausnutzung erzielt werden (dergestalt, dass der gute Ruf der Originalmarke zur Bewerbung der eigenen Produkte ausgenutzt wird).
- Alle Angaben, insbesondere diejenigen, die auf das Originalprodukt Bezug nehmen, müssen der Wahrheit entsprechen und hinreichend klar sein (keine unwahren oder zur Täuschung geeigneten Angaben).
- Beschreibungstexte o.ä. des Originalherstellers dürfen nicht wörtlich übernommen werden.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz