

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Markenverletzung bei Nachfüllware: Muss drin sein was drauf ist?

Wenn nicht drin ist was draufsteht – dann ist ein markenrechtliches Problem nicht weit. Denn die Marke dient regelmäßig als Herkunftshinweis. Der vorliegende Fall spielt im Bereich Nachbefüllung: Es ging um Papierhandtuch-Spendersysteme und die dazu passenden Papierhandtücher. Der BGH (Urteil vom 17.10.2018, Az: I ZR 136/17) hat hierzu ein paar interessante Feststellungen getroffen, die vielleicht auch für andere Konstellationen des Nachfüll-Marktes Geltung haben könnten...

Problemfall: Nachbefüllung

Darum ging es kurz zusammengefasst: Die Klägerin ist Inhaberin der Unionsmarke TORK, die u.a. Schutz für Papierhandtuchspendersysteme und dazu passende Papierhandtücher beansprucht. Die Handtuchspender sind mit der Marke gekennzeichnet. Die Beklagte bietet Papierhandtuchrollen als Nachfüllware für Spender an - mit dem Hinweis "passend auch für Tork-Spender". Das Befüllen der Spender an sich erfolgte dann die Kunden der Beklagten. Diese Nachfüllware der Beklagten war nicht mit einer Marke gekennzeichnet. Die Klägerin sah hierin eine Markenrechtsverletzung und mahnte ab – am Ende landete der Fall beim BGH.

Markenverletzung durch Beihilfe

Zunächst einmal zu einem Nebenkriegsschauplatz: Der BGH entschied, dass auch in den Fällen, wo die möglicherweise markenrechtverletzende Handlung nicht durch den Beklagten selber, sondern einen Dritten - hier: der Kunde, der die Papierspender bestückt - erfolgte, nicht aus der Haftung des Beklagten führt - denn die Benutzung der Handtuchspender der Klägerin als Behältnis zur Aufnahme und Abgabe der von der Beklagten an deren Kunden gelieferten Handtücher entspricht dem Willen der Beklagten und dient deren Absatzförderung und ist Teil ihrer Absatzplanung:

“

"Für den geltend gemachten Unterlassungsanspruch ist es auch nicht erheblich, dass die von den Beklagten stammenden Papierhandtücher nicht von ihnen, sondern von ihren Kunden in die mit der Klagemarke versehenen Spender eingelegt werden. Für dieses als Markenrechtsverletzung beanstandete Verhalten haften die Beklagten unter dem Gesichtspunkt der Beihilfe zu einer Markenverletzung."

”

Verkehrsverständnis: Herkunftstäuschung?

Während das Berufungsgericht hier eine Markenverletzung verneint hat, hat der BGH festgestellt, dass mit der Begründung des Berufungsgerichtes eine Markenverletzung eben nicht verneint werden kann – sprich: Eine Markenverletzung ist hier durchaus möglich.

Zunächst stellt der BGH dazu einen Allgemeinsatz auf:

“

"Grundsätzlich liegt eine Markenverletzung vor, wenn ein mit der Marke des Originalherstellers gekennzeichnetes wiederbefüllbares Behältnis mit Waren eines anderen Herstellers nachgefüllt wird und der Verkehr die Marke auf dem Behältnis als Hinweis nicht nur auf die betriebliche Herkunft des Behältnisses, sondern auch auf die betriebliche Herkunft des Inhalts versteht (vgl. BGHZ 100, 51, 56 f. [juris Rn. 19] - Handtuchspender; BGH, Urteil vom 24. Juni 2004 - I ZR 44/02, GRUR 2005, 162, 163 [juris Rn. 16] = WRP 2005, 222 - SodaStream)."

”

Damit ist aber noch nicht wirklich viel gewonnen oder verloren. Die Frage, um die sich der Fall wirklich drehte:

Nimmt der angesprochene Verkehr an, dass in den Papierhandtuchspendern, auf denen TORK steht, auch Papierhandtücher von Tork enthalten sind ?

Der BGH stellt dazu fest, dass es hierbei auf die Beurteilung der Verkehrsverständnisses ankommt – diese ist dem Berufungsgericht nicht fehlerfrei gelungen:

“

"Ohne eine entsprechende Feststellung des Verkehrsverständnisses kann dagegen die bloße Gefahr einer Herkunftstäuschung keine Markenverletzung begründen."

”

Um das aber zu klären verweist der BGH an das Berufungsgericht, denn die Beurteilung, ob die angegriffene Gestaltung vom Verkehr als Herkunftshinweis verstanden wird, obliegt im Wesentlichen dem Tatgericht.

Dabei gibt der BGH dem Berufungsgericht noch mit auf den Weg:

“

"Für die Frage, ob der Verkehr eine solche Verbindung im Einzelfall tatsächlich herstellt, kann maßgeblich sein, ob die Nachfüllware selbst ein für den Verkehr bei der Benutzung der Ware erkennbares Kennzeichen trägt. Durch eine Zweitkennzeichnung der Nachfüllware wird die herkunftshinweisende Funktion der Marke auf dem Behältnis für den Inhalt

entkräftet....Auch die Bedingungen, unter denen die Nachfüllware ausgetauscht wird, müssen für die Beantwortung der Frage herangezogen werden, ob der Verkehr von der betrieblichen Herkunft des Behältnisses einen Schluss auf die betriebliche Herkunft des Inhalts zieht. Dabei sind die Praktiken im jeweiligen Wirtschaftszweig einzubeziehen sowie der Umstand, ob die Verbraucher es gewohnt sind, dass das Behältnis mit Ware anderer Hersteller bestückt wird. Erheblich kann schließlich sein, ob die Verbraucher den Vorgang der Befüllung selbst vornehmen (vgl. EuGH, GRUR Int. 2011, 827 Rn. 40 - Viking Gas; BeckOK.MarkenR/ Mielke aaO § 14 Rn. 143 bis 145)."

”

Diese Kriterien hat das Berufungsgericht bei seiner Bewertung zu berücksichtigen.

Und insbesondere wird vom BGH darauf hingewiesen, dass es sich hierbei um einen Bereich (Stichwort: Away-from-home) handelt, dem der Verkehr Marken eine geringere Bedeutung beimisst:

“

"Im wiedereröffneten Berufungsverfahren wird allerdings zu berücksichtigen sein, dass nach den Feststellungen des Landgerichts bei Produkten im so genannten AFH-Bereich (Away-from-home-Bereich) Marken eine geringere Rolle spielen als bei anderen Produkten und es eine Vielfalt vorhandener Handtuchspender und Systeme gibt. Das Berufungsgericht muss prüfen, ob und inwieweit dieser Umstand auf die Verkehrsauffassung der maßgeblichen Verkehrskreise Auswirkungen hat. Das könnte der Fall sein, wenn bei der Benutzung von Papierhandtüchern in öffentlichen Waschräumen und Toiletten überhaupt nicht oder weniger auf Marken geachtet wird, zumal diese Produkte von den Verbrauchern nicht selbst erworben, sondern regelmäßig kostenlos in Anspruch genommen werden, und die Verkehrskreise an eine gewisse Spendervielfalt gewöhnt sind."

”

Allgemein: Passend für...kein Markenverstoß?

Die Entscheidung ist schon sehr speziell – für diesen konkreten Bereich der Papierspender wird erst die weitere Entscheidung des Berufungsgerichtes verbindliche Aussagen treffen können.

Was die Entscheidung aber generell für den Bereich der kompatiblen Produkte interessant machen könnte:

Das Berufungsgericht hat hier in Bezug zur allgemeinen Problematik von Nachfüllware unter dem „passend-für-Zusatz“ im Bereich kompatible Produkte bei beispielsweise Druckertintenpatronen, Staubsaugerbeuteln, Kaffeekapseln, Rasierklingen oder Flüssigseife festgestellt:

“

"Der Verkehr sei mittlerweile daran gewöhnt, dass es bei einer Vielzahl von Waren Grundgeräte gebe, deren Betrieb den Einsatz von Material erfordere, das nicht vom Hersteller des Grundgeräts stamme (beispielsweise Druckertintenpatronen; Staubsaugerbeutel; Kaffeekapseln; Rasierklingen; Flüssigseife). Der Verkehr unterscheide deshalb zwischen der Kennzeichnung eines Geräts zur Abgabe von Ware und der Kennzeichnung der Ware selbst. Eine auf dem Gerät angebrachte Kennzeichnung werde er nur dann auch auf die abgegebene Ware beziehen, wenn dazu konkreter Anlass bestehe. Derartige besondere Umstände lägen im Streitfall nicht vor."

”

Dazu nimmt der BGH in seiner Entscheidungsbegründung wie folgt Bezug:

“

"Weiter unberücksichtigt gelassen hat das Berufungsgericht, dass der Verbraucher - anders als bei den vom Berufungsgericht genannten Beispielen wie Tinte, Toner, Kaffeekapseln, Staubsaugerbeutel und Rasierklingen - die Nachfüllware im Streitfall nicht selbst austauscht oder austauschen lässt. Vielmehr findet die Neubefüllung der Handtuchspender außerhalb seines Erfahrungsbereichs statt; der Verbraucher selbst findet regelmäßig die bereits befüllten Handtuchspender in den von ihm benutzten Waschräumen vor. Dann aber ist ihm nicht bereits aus dem Nachfüllprozess selbst bekannt, dass es sich nicht um die Originalnachfüllware des Herstellers des Grundgeräts und Markeninhabers handelt."

”

Will sagen im Umkehrschluss: Hier scheint der BGH für die genannten anderen Konstellationen davon auszugehen, dass eine Markenverletzung hierfür zu verneinen sei, da und sofern der Verbraucher hier die Tinte, Toner, Kaffeekapseln, Staubsaugerbeutel oder Rasierklingen regelmäßig selbst austauscht und ihm daher bekannt ist, ob es sich um Originalnachfüllware handelt oder nicht. Natürlich ist hier immer der Einzelfall zu betrachten, der ggf. dann zu einer anderen Bewertung führen kann. Wir werden beobachten, wie es hier weitergeht.

Wie sensibel die Nutzung fremder Marken grds. und wie schmal der Grad zwischen unzulässiger Markennutzung und zulässiger Markennennung ist, hatten wir etwa in diesem [Beitrag](#) im Bereich Kartuschen ausgeführt.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement