

# Verkauf von Ersatzteilen kann Markenrechte verletzen

☒ Im Handel mit KfZ-Zubehör werden oft auch die Marken der Autohersteller verwendet. So zum Beispiel beim Vertrieb der BMW-Plaketten. Das berühmte BMW-Zeichen ist als Marke geschützt. Der Vertrieb dieser BMW-Plaketten kann eine Markenverletzung darstellen, wie der BGH entschied.

## Was war geschehen?

Die BMW AG war gegen einen Händler vorgegangen, der Plaketten angeboten hatte, die dem bekannten BMW-Emblem, das als Wort-/Bildmarke geschützt ist, ähnelten.

Der Unterschied war, dass die angebotene Plakette in den inneren Feldern in blauer und weißer Farbe angeboten wurde, der umschließende Kreis in schwarz war und die Buchstaben sowie die Umrandungen in silberner Schrift gestaltet waren.

Die eingetragene Marke, die zu Gunsten der BMW AG besteht, ist jedoch in den Farben schwarz und weiß bestehend.

## Bestehende Unterschiede beseitigen Markenrechtsverletzung nicht

Diese Unterschiede waren für die Richter des BGH (Urt. v. 12.3.2015, I ZR 153/14 - BMW-Emblem) genauso wie in den Vorinstanzen nicht maßgeblich, um hier eine Markenrechtsverletzung, deren Folgeansprüche in Form eines Auskunftsanspruches sowie eines Schadens- und Vernichtungsanspruches geltend gemacht worden waren, zu beseitigen.

Zwar sahen die Richter keine Identität zwischen der eingetragenen Marke und der rechtsverletzten Verwendung durch die angebotenen Plaketten.

Jedoch bejahten die Richter hier eine Verwechslungsgefahr.

Aufgrund dessen, dass die Marke der BMW AG eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft aufgrund der Bekanntheit besitzt, kam es hier zu der Markenrechtsverletzung.

Zudem sahen die Richter die Zeichenähnlichkeit hier trotz einer anderweitigen Farbwahl bei der angebotenen Plaketten als gegeben an, da für die Richter allein aufgrund des Kontrastes der verwendeten Marke für den Durchschnittsverbraucher eine gedankliche Verbindung mit der durch BMW geschützten Darstellung und den darunter angebotenen Waren und Dienstleistungen gegeben ist.

## Schutzschränke für Ersatzteile greift nicht

Auch die Argumentation des beklagten Unternehmens, sich hier auf die Schutzschränke aus dem Markenrecht in § 23 Nr.3 Markengesetz berufen zu können, überzeugte die Richter nicht.

*23 Nr.3 Markengesetz lautet wie folgt:*

*„Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung hat nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr 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.“*

Für die Richter des BGH konnte diese Regelung nicht greifen, da dazu eine separate Ware vorhanden sein muss, auf der auf eine Marke hingewiesen wird und dies zwingend erforderlich ist.

Dies war genau bei den streitgegenständlichen Plaketten nicht der Fall, da die Plaketten nur aus der rechtsverletzten Darstellung bestanden.

Das Gericht dazu wie folgt:

*„Die Beklagte verwendet die Klagemarke nicht als Hinweis auf die Bestimmung der von ihr angebotenen BMW-Plaketten.*

*Eine Benutzung der Marke als Hinweis auf die Bestimmung einer Ware liegt nur vor, wennschon unabhängig von der Wiedergabe der Marke eine Ware vorhanden ist, auf deren Bestimmung die Marke hinweist.*

*Im vorliegenden Fall mag das BMW-Emblem zwar als Ersatzteil und damit als Ware anzusehen sein. Nach Unfällen wird häufig der Bedarf bestehen, dieses Emblem zu erneuern.*

*Die Klagemarke ist auch nicht identisch mit der Ware BMW-Emblem. Bei dem BMW-Emblem handelt es sich aber um eine Ware, die sich in der Verkörperung und damit in einer Wiedergabe der Marke erschöpft.*

*Die Marke ist essentieller, allein funktions- und gestaltprägender Bestandteil dieses Ersatzteils und damit kein Hinweis auf seine Bestimmung.*

*Für den Interessenausgleich fällt hier maßgeblich ins Gewicht, dass sich das BMW-Emblem der Beklagten in der Verkörperung und damit Wiedergabe der berühmten Klagemarke erschöpft. Die Produktion von allein die Marke des Fahrzeugherstellers abbildenden Plaketten, die zur Kennzeichnung seiner Fahrzeuge und seines Geschäftsbetriebs dienen, ist das aus dem Ausschließlichkeitsrecht folgende Monopol des Markeninhabers.*

*Dieses markenrechtliche Prinzip wird durch §23 Nr.3 MarkenG nicht eingeschränkt.“*

Kurz gesagt:

Da die Plakette selbst die Marke darstellt und nicht zur Kennzeichnung von Kfz-Zubehör diente, kann sich der Händler nicht auf die Regelung des § 23 Nr.3 MarkenG berufen.

### **Fazit:**

Dieses Urteil zeigt einmal mehr, dass im Bereich von Kfz- Zubehörteilen hinsichtlich bestehender Markenrechte der Hersteller äußerst vorsichtig agieren sollte. Dieses gilt auch für Onlinehändler, die entsprechende Waren vertreiben. Hier können sich diese zum Beispiel nicht auf eine fehlende Kenntnis berufen, da Unterlassungsansprüche auch unverschuldet bestehen.

Übrigens: Auch beim Angebot von kompatiblen Produkten und deren Vergleich mit namhaften Markenprodukten sollte man vorsichtig sind, wie ebenfalls der BGH (Urt. v. 2.4.2015, I ZR 167/13 – Staubsaugerbeutel im Internet) entschied.

## **Über den Autor**

RA Rolf Albrecht

Rolf Albrecht ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz sowie Fachanwalt für Informationstechnologierecht in der Kanzlei volke2.0. Rechtsanwalt Albrecht schreibt regelmäßig als Gastautor Beiträge für den Shopbetreiber-Blog.