

MARKENRECHT

Inverkehrbringen/Eerschöpfung der Marke.

Die unterschiedlichen Märkte stellen an global agierende Unternehmen ganz unterschiedliche Produkthanforderungen. Diese können z. B. die Kennzeichnung, die Qualität oder die Sicherheit der Produkte betreffen. Oft ist es aber auch ein ganz anderes, umgekehrtes Interesse, nämlich das marktwirtschaftliche Interesse des Unternehmens, mit unterschiedlichen Preisgestaltungen unterschiedliche Kaufkraft in nationalen Teilmärkten abzuschöpfen. Man denke nur an die Pharmaindustrie. Damit die Marktabschöpfung auch lückenlos funktioniert, versucht der Unternehmer möglichst zu verhindern, dass die von ihm in den unterschiedlichen nationalen Teilmärkten in Verkehr gebrachten Waren von Wiederverkäufern in anderen nationalen Teilmärkten zu erheblich günstigen Preisen angeboten werden können.

Soweit der Unternehmer hierzu den Warenaustausch innerhalb der EG verhindern will, wird dies kaum gelingen. Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind gemäß Art. 34 und 35 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Den Begriff der Maßnahmen gleicher Wirkung hat der EuGH bereits in seiner Dassonville – Entscheidung herausgearbeitet und versteht darunter jede Handelsregelung, die geeignet ist, den innergemeinschaftlichen Handel unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich oder potentiell zu behindern.

Dieses Binnenmarktprinzip steht im Spannungsverhältnis zu dem immaterialgüterrechtlichen und auch im Markenrecht anerkannten Territorialitätsprinzip, die es dem Markeninhaber an sich ermöglicht, sich der Einfuhr von Waren, die er selbst in einem Mitgliedsstaat in Verkehr gebracht hat, unter Berufung auf sein Markenrecht im Einfuhrstaat zu widersetzen. Um diesen Interessengegensatz zu verhindern, schützt Art. 34 AEUV nur den **Bestand** der Marke. **Die Ausübung der Rechte** steht hingegen unter dem Vorbehalt des Art. 36 Satz 2. AEUV, nach dem Verbote oder Beschränkungen weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen dürfen.

§ 24 MarkenG kodifiziert die dafür zwingende Vorgabe des Art. 7 MarkenRichtl, 2008/95 EG vormals 89/104, die dem Markeninhaber nicht das Recht gewährt, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die unter dieser Marke von dem Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

Dieser Erschöpfungsrundsatz des Markenrechts impliziert deshalb die wichtige Frage, wann eine Ware in Verkehr gebracht ist, von denen hier einige denkbare gestellt und beantwortet werden sollen.

Ist eine Ware bereits dadurch in den Verkehr gebracht, dass sie vom Markeninhaber in den Gemeinsamen Markt importiert und zollamtlich abgefertigt worden ist, um sie dort zu verkaufen?

Hierzu werden unterschiedliche Auffassungen vertreten. Die Auffassung im engsten Sinne geht davon aus, die Ware erst in den Verkehr gebracht ist, wenn sie vom Markeninhaber oder mit der Zustimmung des Markeninhabers im EWR verkauft worden ist. Eine andere Auffassung geht davon aus, dass dies erst der Fall sei, wenn der Markeninhaber eine auf den Markt gerichtete Maßnahme getroffen habe. Einführung in den EWR, zollamtliche Abfertigung und danach Lagerung reiche dafür nicht aus, weil keine dieser Maßnahmen auf den Markt gerichtet sei. Das sei erst der Fall, wenn der Markeninhaber die Ware im EWR zum Verkauf anbiete.

Der EuGH legt den Begriff des „Inverkehrsbringens“ einheitlich aus. Die Richtlinie soll auf der einen Seite das ausschließliche Recht des Inhabers sicherstellen, die Marke für das erstmalige Inverkehrbringen der mit ihr versehenen Waren zu benutzen und damit das erste Inverkehrbringen der mit der Marke versehenen Ware zu kontrollieren. Auf der anderen Seite soll der Wiederverkauf einer mit einer Marke versehenen Ware ermöglicht werden, ohne dass der Markeninhaber dem widersprechen könnte.

Damit wird klar, dass der Verkauf das wesentliche Element des Inverkehrbringens ist, der es dem Inhaber erlaubt, den wirtschaftlichen Wert seiner Marke zu realisieren. Führt der Markeninhaber hingegen seine Waren ein, um sie selbst im EWR zu verkaufen, oder bietet er sie erst dort erstmalig zum Verkauf an, bringt er sie mit der Einfuhr noch nicht in den Verkehr. Durch eine solche Handlung wird das Recht, über die mit der Marke versehenen Waren zu verfügen, noch nicht auf Dritte übertragen. Sie sind deshalb nicht geeignet, den wirtschaftlichen Wert der Marke zu realisieren.

Artikel 5 Absatz 3 Buchstaben b und c der Richtlinie 2008/95 EG, der den Inhalt des ausschließlichen Rechts des Inhabers betrifft, unterscheidet selbst u.a. zwischen dem Angebot von Waren, deren Inverkehrbringen, deren Besitz zu den genannten Zwecken und deren Einfuhr. Daher bestätigt auch der Wortlaut dieser Bestimmung, dass eine Einfuhr von Waren in den EWR oder deren Angebot dort ihrem Inverkehrbringen nicht gleichgestellt werden kann.

Kann ein Markeninhaber, wenn eine Ware durch Verkauf in den Verkehr gebracht worden und damit das Markenrecht erschöpft ist, die Ware aber wegen Eigentumsvorbehalt noch nicht übereignet worden ist, durch Rückführung der Ware ins Lager den Wegfall der Erschöpfung erreichen?

Es besteht die Auffassung, dass für die Erschöpfung der Marke ja die Zustimmung des Markeninhabers erforderlich sei und es deshalb zu keiner Erschöpfung kommen könne, wenn der Verkäufer mit dem vereinbarten Eigentumsvorbehalt auch seine Markenrechte behalte. Die Erschöpfung der Marke kann aber letztlich nicht davon abhängen, welche Bedingungen die Parteien im Kaufvertrag festgelegt haben. Solche Bedingungen betreffen alleine das Verhältnis zwischen den Parteien. Dazu gehört z. B. die Festsetzung eines Höchstpreises, räumliche und qualitative Beschränkungen (selektives Vertriebssysteme) und eben auch der Eigentumsvorbehalt. Solche Vereinbarungen können die Erschöpfung nicht hindern.

Die spannende Frage, ob denn die Erschöpfung wieder wegfallen kann, wenn ein solcher Kaufvertrag z. B. wegen Nichtzahlung des Kaufpreises nicht vollzogen wird und der Markeninhaber deshalb seine Ware wieder in sein Lager zurückführt, brauchte der EuGH bisher nicht zu beantworten. Aus der Systematik der Art. 34, 35 und 36 des AEUV und den hierzu ergangenen Gesetzen lässt sich aber entnehmen, dass mit dem erstmaligen Verkauf der Ware die Erschöpfung an dieser Ware unwiderruflich eingetreten ist.

Ist eine Ware dadurch in den Verkehr gebracht worden, dass sie vom Markeninhaber an eine andere Gesellschaft im Binnenmarkt übereignet worden ist, wenn der Markeninhaber die Ware an den Käufer unter dem Vorbehalt übereignet, dass dieser sie nicht im Gemeinsamen Markt weiterverkauft?

Die Beantwortung dieser Frage folgt konsequent den Ausführungen zur vorgenannten Frage. Wenn die Bedingungen des Verkaufs ausschließlich das Verhältnis der Parteien betreffen, unabhängig davon nicht aber die Frage der Erschöpfung hindern können, tritt auch in einem solchen Fall denkbare bereits mit der Übertragung der Verfügungsbefugnis auf den Dritten Erschöpfung ein (EuGH C – 16/03 GRUR 2005, 509 Tz 54 f. Peak Holding/Axolin-Elinor).

Tritt Erschöpfung der Marke des Markeninhabers bei „Verkauf ab Werk“ innerhalb des EWR auch dann ein, wenn der Käufer seinen Sitz außerhalb des EWR hat?

Diese Frage ist vor allem für die Fälle interessant, in denen der Hersteller die Marke innerhalb des EWR produziert, die Marke aber ausschließlich für den Export bestimmt ist. Ausgehend von dem Grundsatz, dass der Markeninhaber das ausschließliche Recht hat, das erste Inverkehrbringen seiner Marke zu kontrollieren, besteht dieses Kontrollrecht auch als Vertriebssteuerungsrecht. Der Markeninhaber verliert dieses Kontrollrecht erst, wenn der Markeninhaber die Verfügungsgewalt über die Marke auf den Erwerber übertragen hat.

Übergibt der Markeninhaber in Erfüllung des Kaufvertrages die Ware an einen Spediteur innerhalb des EWR, überträgt er in diesem Moment die Verfügungsgewalt in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht auf den Käufer. Darauf, dass der Käufer seinen Sitz außerhalb des EWR hat, kann es für die Frage, ob der Verkäufer die Ware im Europäischen Wirtschaftsraum durch willentliche Übertragung der Verfügungsgewalt in den Verkehr gebracht hat, nicht ankommen. Es ist deshalb auch unerheblich, ob für eine Hol-, Schick- oder Bringschuld vereinbart worden ist. Der Übergang des transportrechtlichen Verfügungsrechts und damit auch der Verfügungsgewalt ergibt sich bereits aus dem zwingend anwendbaren Art. 12 Abs. 1 CMR.

Im Umkehrschluss dieser Argumentation ist ein Inverkehrbringen nicht schon anzunehmen bei unternehmensinternen Warenbewegungen zwischen verschiedenen Betrieben des Markeninhabers oder bei einem Warenverkehr innerhalb eines Konzernverbundes, bei dem einem verbundenen Konzernunternehmen die Waren zum Verkauf zur Verfügung gestellt werden.

Ist Erschöpfung der Marke bereits eingetreten, wenn Waren dem Wiederverkäufer nur probeweise überlassen werden und die Waren entsprechend gekennzeichnet sind?

Eigentlich kaum vorstellbar, dass diese Frage eine (erhebliche) Relevanz erzielen kann, könnte man doch annehmen, dass Waren zur Probezwecken lediglich in einer Anzahl Wiederverkäufern überlassen werden, die einen „schadensrelevanten“ Wiederverkauf eigentlich ausschließen sollten. Dennoch hat diese Frage in der Parfümbranche bereits eine doch so erhebliche Rolle gespielt, dass sich der EuGH damit beschäftigen musste (EuGH C-127/09 – WRP 2010, 865 – Coty Prestige Lancaster/Simex).

In konsequenter Anwendung der einheitlichen Auslegung des Begriffs des Inverkehrbringens durch den EuGH, hängt die Beantwortung auch dieser Frage entscheidend davon ab, ob die für die Übertragung der Verfügungsgewalt erforderliche Zustimmung des Markeninhabers erfolgt ist. Die Zustimmung für die Übertragung der Verfügungsgewalt kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen. Sie stellt infolge der damit einhergehenden Erschöpfung, die einem Verzicht auf das ausschließliche Recht gleichkommt, jedoch ein entscheidendes Element für das Erlöschen des Rechts dar.

Auch hier ist wiederum zunächst vom den Grundsatz auszugehen, dass der Markeninhaber das erste Inverkehrbringen der Waren im EWR unabhängig davon kontrollieren können muss, ob die Waren möglicherweise zunächst außerhalb des EWR in Verkehr gebracht werden. Ein solches Inverkehrbringen hätte keinerlei Erlöschenswirkung. Festzuhalten ist zudem zunächst, dass die Rechte aus der Marke nur in Bezug auf diejenigen Exemplare der Ware erschöpft sind, die vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Zustimmung zum ersten Mal im EWR in den Verkehr gebracht wurden.

Der Inhaber kann deshalb die Nutzung der Marke für andere Exemplare der betreffenden Ware, die nicht in dieser Weise zum ersten Mal im EWR in den Verkehr gebracht wurden, untersagen.

Die Beurteilung, ob eine ausdrücklich oder konkludent zum Ausdruck gebrachte Zustimmung des Markeninhabers zu einem Inverkehrbringen im EWR vorgelegen hat, ist Sache des Gerichts.

In dem entschiedenen Fall handelte es sich bei den in Rede stehenden Erzeugnissen um Parfümflakons, auf deren Verpackung neben der Aufschrift „Demonstration“ auch der Hinweis „Unverkäuflich“ angebracht war. Da ein solcher Hinweis eindeutig den Willen des betroffenen Markeninhabers zum Ausdruck bringt, dass die mit diesem Hinweis versehenen Erzeugnisse weder außerhalb noch innerhalb des EWR verkauft werden, stellt dieser Hinweis als solcher in Ermangelung gegenteiliger Beweise einen entscheidenden Anhaltspunkt dar, der es verbietet, auf das Vorliegen einer Zustimmung des Markeninhabers zu einem Inverkehrbringen im EWR zu schließen.

Eine konkludente Zustimmung kann sich im Übrigen z. B. auch nicht daraus ergeben,

- dass der Markeninhaber nicht alle nachfolgenden Erwerber der außerhalb des EWR in den Verkehr gebrachten Waren über seinen Widerspruch gegen einen Vertrieb im EWR unterrichtet hat;

- dass auf den Waren nicht angegeben ist, dass das Inverkehrbringen im EWR verboten ist;
- dass der Markeninhaber das Eigentum an den mit der Marke versehenen Waren ohne vertragliche Beschränkungen übertragen hat und dass nach dem auf den Vertrag anwendbaren Recht das übertragene Eigentumsrecht mangels solcher Beschränkungen ein Recht auf uneingeschränkten Weiterverkauf oder zumindest ein Recht auf weiteren Vertrieb der Waren im EWR umfasst.

Hingegen ist es für die Erschöpfung des ausschließlichen Rechts des Markeninhabers z. B. unerheblich,

- dass der Wirtschaftsteilnehmer, der die mit der Marke versehenen Waren einführt, keine Kenntnis davon hat, dass sich der Inhaber ihrem Inverkehrbringen im EWR oder ihrem Vertrieb auf diesem Markt durch andere Wirtschaftsteilnehmer als autorisierte Einzelhändler widersetzt, oder
- dass die autorisierten Einzelhändler und Großhändler ihren eigenen Abnehmern keine vertraglichen Beschränkungen auferlegt haben, die einen solchen Widerspruch wiedergeben, obwohl sie darüber vom Markeninhaber unterrichtet worden sind

(Dazu Näheres in EuGH C-414/99 bis 416/99)

DENKRAUM... ist ein reines Informationsmittel und dient der allgemeinen Unterrichtung interessierter Personen. Denkraum kann eine rechtliche Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.

Sollten Sie zu DENKRAUM... Fragen haben oder zu Marken-, Wettbewerbs- oder Wirtschaftsrecht, stehe ich Ihnen dafür gerne zur Verfügung.

HERAUSGEBER UND REDAKTION.

Philipp Fürst. Parkallee 117. 28209 Bremen.

Telefon +49 (0) 421 - 34 75 613. Telefax +49 (0) 421 - 34 99 827

Email ... fuerst@philippfuerst.de