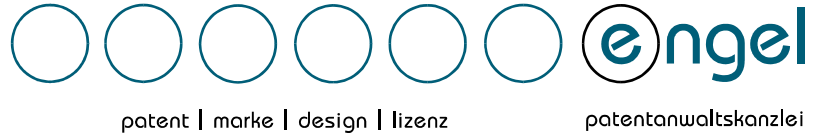


engel patentanwaltskanzlei
marktplatz 6
98527 suhl – germany

www.engel-patent.com
office@engel-patent.com
fon: +49 (3681) 7977-0
fax: +49 (3681) 7977-99

christoph k. engel
patentanwalt dipl.-ing.
european patent attorney
european patent and trademark attorney

haftungsregelung: die patentanwaltskanzlei engel
haftet bei einfacher fähigkeit bis 1 mio. euro,
bei vorsatz und grober fähigkeit unbeschränkt.



NEWS 01/2008

Markenerschöpfung bei Vertrieb an Händler

Es gehört seit langem zu den vom freien Warenverkehr geprägten Grundsätzen, dass die Wirkung einer eingetragenen Marke endet, sobald die mit der Marke gekennzeichnete Ware vom Markeninhaber selbst (oder mit seiner Zustimmung oder durch ein konzernverbundenes Unternehmen) in den Warenverkehr eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder in einen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gebracht worden ist¹. Sobald dies geschehen ist, kann der Markeninhaber bezüglich dieser Ware keine weitergehende Rechte aus der Marke herleiten. Insbesondere kann er mit Hilfe seiner Marke nicht verhindern, dass die Ware, die er in die genannten ausländischen Wirtschaftsräume exportiert hat, nach Deutschland zurück importiert wird, auch wenn ihm dies unerwünscht erscheint. Sein Ausschließlichkeitsrecht hat sich dadurch erschöpft, dass er seine Ware erstmals in den Verkehr gebracht hat.

Voraussetzungen des Erschöpfungseinwandes - Inverkehrbringung der Ware mit der Marke -

Entscheidend für die Erschöpfung ist der Ort des erstmaligen Inverkehrbringens. Nur wenn dieser im Inland, im Territorium des gemeinsamen Marktes oder der weiteren Staaten des europäischen Wirtschaftsraumes liegt, tritt Erschöpfung ein. Dies hat zur Folge, dass der Inhaber einer Marke sich dem Import der mit seiner Zustimmung unter seiner Marke außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes in den Verkehr gebrachten Waren erfolgreich widersetzen kann.

Die eintretende Erschöpfung gilt für das gesamte Gebiet, welches sich mit der territorialen Wirkung der Gemeinschaftsmarke bzw. der nationalen Marke deckt. Die Erschöpfung tritt aber zugleich auch für alle nicht zur EU gehörenden Länder des EWR ein. Entsprechend ist davon auszugehen, dass auch dann eine Erschöpfung eintritt, wenn das Inverkehrbringen in einen EWR-Staat erfolgt².

Der Tatbestand des Inverkehrbringens von markierter Ware durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung durch einen Dritten ist jedenfalls dann erfüllt, wenn neben der tatsächlichen auch die rechtliche Verfügungsgewalt über die Ware vom Markeninhaber oder von berechtigten Dritten (Lizenznehmer) auf einen Anderen übergeht. Fehlt es aber am Übergang der Verfügungsgewalt, weil der Markeninhaber die Ware nur im EWR eingeführt oder dort angeboten hat, ohne sie jedoch zu veräußern, liegt kein Inverkehrbringen im EWR vor, und somit auch keine Erschöpfung³.

Der Unternehmer muss sich damit frühzeitig im Klaren sein, dass wenn er eine mit der Marke gekennzeichnete Ware an einen unabhängigen Händler oder Endverbraucher im Inland, der Europäischen Gemeinschaft oder in einem Mitgliedsstaat des EWR verkauft, er an diesem Produkt grundsätzlich keine Markenrechte mehr geltend machen kann. Die Erschöpfung tritt nach der Rechtsprechung aber nicht zwingend nur in dem oben geschilderten Fall ein, sondern kann unter Umständen auch auf anderem Wege erfolgen. Unter welchen Voraussetzungen dies der Fall sein kann, ist in Literatur und Rechtsprechung umstritten und bedarf einer differenzierten Betrachtung des jeweiligen Einzelfalles. Im Folgenden sollen daher nur zwei Beispiele herausgegriffen werden, um die Fülle an unterschiedlichen Entscheidungen zu verdeutlichen.

Der Markeninhaber verliert schon dann sein Recht an der Marke, wenn er innerhalb des EWR einem Dritten, beispielsweise einer Spedition, die tatsächliche Verfügungsgewalt über die betroffene Ware überlässt, auch wenn die gekennzeichnete Ware für einen Käufer außerhalb des EWR bestimmt ist und der Markeninhaber mit einem Vertrieb im Inland nicht einverstanden ist⁴. Dies bedeutet auch, dass eine in dem Kaufvertrag betreffend das erstmalige Inverkehrbringen im EWR enthaltende Bestimmung über räumliche Beschränkungen des Rechts zum Wiederverkauf der Waren allein das Verhältnis zwischen den Parteien dieses Vertrages betrifft, jedoch keine Auswirkungen auf den Eintritt der Erschöpfung hat. Weiterhin soll nach Ansicht des BGH eine Erschöpfung auch dann eintreten, wenn ein Hersteller eine als unverkäuflich bezeichnete Testware (hier: Parfümtester) an so genannte Depositäre mit der Bestimmung überlässt, diese an die Verbraucher zu Testzwecken weiterzugeben⁵.

Ein Inverkehrbringen ist unstreitig jedenfalls dann nicht anzunehmen, wenn unternehmensinterne Warenbewegungen zwischen verschiedenen Betrieben des Markeninhabers oder der Warenverkehr innerhalb eines Konzernverbundes, bei dem einem verbundenen Konzernunternehmen die Waren zum Verkauf zur Verfügung gestellt werden, erfolgt. Die bloße Durchfuhr durch das EWR-Territorium ohne Wechsel der gegenständlichen Verfügungsgewalt ist ebenfalls kein Inverkehrbringen im EWR⁶.

Wirkung der Erschöpfung

Die Erschöpfung tritt, vorbehaltlich des Vorliegens berechtigter Gründe auf Seiten des Markeninhabers hinsichtlich aller Handlungen ein, die eine Markenverletzung darstellen können. Sie erfasst insbesondere das Ankündigungsrecht, weshalb Waren die mit einer Marke gekennzeichnet sind, bei ihrem Weiterverkauf durch Dritte grundsätzlich unter ihrer Marke beworben werden können⁷. Auch das neuerliche Anbringen der Marke auf einer, unter der Marke mit Zustimmung des Markeninhabers in den Verkehr gebrachten Ware, wird von der Rechtserschöpfung erfasst.

Das Ein- und Ausführen der markierten Ware ist nur innerhalb des EWR freigestellt, ein Warenverkehr über die Außengrenzen des EWR (und damit der Gemeinschaft) stellt ohne Zustimmung des Markeninhabers auch weiterhin eine Verletzung seiner dort bestehenden Markenrechte dar.

Zusammenfassung

Es ist daher allen Unternehmen zu raten, genau abzuwägen ob und wie Sie ihre Waren mit der Marke in den Verkehr bringen, um sich nicht ungewollt dem Erschöpfungseinwand ausgesetzt zu sehen. Für weitere Informationen, beispielsweise in welchen Fällen Sie mit einer Erschöpfung Ihrer Markenrechte zu rechnen haben oder unter welchen Umständen Sie sich dem Einwand einer Erschöpfung erfolgversprechend widersetzen können (z.B. wenn die mit der Marke gekennzeichnete Ware wesentlich verändert wird), stehen wir Ihnen gern in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung.

¹ Regelungen finden sich u.a. in Art. 7 Markenrechts-Richtlinie, § 24 MarkenG und Art. 13 Gemeinschaftsmarkenverordnung

² Eisenführ/Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung - Kommentar, 2. Auflage, Artikel 13 Rn 15

³ EuGH, GRUR 2005, S. 507 „Peak Holding“

⁴ BGH, GRUR 2006, S. 863 „ex works“

⁵ BGH, Urteil vom 15.02.2007, Aktz. I ZR 63/04

⁶ EuGH, GRUR-Int. 2006, S. 40 „Smith Kline“

⁷ EuGH, GRUR-Int 1998, S. 140 „Dior/Evora“