

Von Vertriebshändlern zu Rechteinhabern: Verlagerung der Beweislast in Fällen der Erschöpfung von Markenrechten

In einer kürzlich ergangenen Entscheidung (4 Ob56/24z) hat sich der Oberste Gerichtshof Österreichs mit einer zentralen verfahrensrechtlichen Frage im Markenrecht befasst: der Frage, wer die Beweislast für das erstmalige Inverkehrbringen von Waren auf dem EU/EWR-Markt trägt. Abweichend von der bisherigen nationalen Rechtsprechung vertrat das Gericht die Auffassung, dass unter bestimmten Umständen die Beweislast nicht beim Händler, sondern beim Markeninhaber liegt.

Rechtsgrundlage und Fakten

Die Entscheidung betrifft den Grundsatz der Erschöpfung (Artikel 15 (1) der EU-Markenverordnung und § 10b des österreichischen Markenschutzgesetzes). Nach diesem Grundsatz sind Markenrechte erschöpft, sobald die Waren durch den Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in der EU/im EWR in Verkehr gebracht werden. Der Grund dafür ist, dass die Waren, sobald sie sich rechtmäßig auf dem EU/EWR-Markt befinden, frei flottieren können. Wurden die Waren jedoch zunächst außerhalb der EU/des EWR in Verkehr gebracht und anschließend von einem Dritten in die EU/den EWR eingeführt, werden die Rechte des Markeninhabers verletzt.

Der vorliegende Fall betrifft eine französische Unternehmensgruppe, die mehrere internationale und EU-Marken für Parfümerieprodukte besitzt. Seine Waren werden über ein selektives Vertriebssystem vertrieben, das den Verkauf nur über zugelassene Händler erlaubt, die sich an bestimmte Qualitätsstandards halten müssen. Zugelassene Händler innerhalb des EWR dürfen die Produkte nur an andere zugelassene Händler innerhalb des EWR (weiter)vertreiben. Ebenso dürfen Vertragshändler aus Drittländern die Produkte nur in ihrem eigenen Land (weiter-)vertreiben.

Die Beklagte ist ein österreichischer Einzelhändler für Drogerie- und Parfümerieartikel. Sie ist keine Vertragshändlerin der Klägerin, sondern bezieht die Produkte der Klägerin von zwei in der EU ansässigen Lieferanten, die ebenfalls keine Vertragshändler sind. Die EU-Lieferanten der Beklagten legten ihre Lieferkette nicht offen, haben der Beklagten aber mündlich versichert, dass (i) die Produkte ausschließlich für den EWR-Markt bestimmt sind, (ii) von autorisierten Händlern bezogen wurden und (iii) zuerst im EWR in Verkehr gebracht wurden.

Im Rahmen von Testkäufen erwarben die Mitarbeiter der Klägerin zwei Parfums in den Filialen der Beklagten. Unter Berufung auf ein internes Barcode-System - das nur innerhalb der eigenen Organisation zugänglich ist - behauptete die Klägerin, die Parfums seien ursprünglich in den Vereinigten Arabischen Emiraten zum ausschließlichen Vertrieb in dieser Region in den Verkehr gebracht worden. Die Klägerin beantragte daraufhin eine einstweilige Verfügung gegen die Beklagte mit der Begründung, dass die Produkte nicht mit ihrer Zustimmung auf den EWR-Markt gebracht worden seien, weshalb ihre Markenrechte nicht erschöpft seien.

Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage mit der Begründung, dass das Strichcodesystem der Klägerin kein objektives Mittel für Dritte darstelle, um zu überprüfen, ob die Produkte zuerst in den VAE in Verkehr gebracht wurden. Sie verwies auf ihre langjährigen, vertrauenswürdigen Lieferanten und deren Zusicherungen, dass die Waren rechtmäßig innerhalb des EWR beschafft worden seien.

Untere Gerichtshöfe

Das erstinstanzliche Gericht gab der Klage statt. Zwar konnte die Klägerin nicht schlüssig nachweisen, dass die bei den Testkäufen erworbenen Produkte außerhalb des EWR zum Alleinvertrieb in den VAE in Verkehr gebracht worden waren, doch ist nach ständiger Rechtsprechung die Markenerschöpfung nur dann zu prüfen, wenn sie vom Beklagten als Einwand erhoben wird. Dementsprechend lag nach der Verfahrensordnung die Beweislast beim Beklagten, der nachweisen musste, dass die fraglichen



Parfüms vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im EWR in Verkehr gebracht worden waren. Nach geltender Rechtsprechung wäre diese Regel nicht anwendbar, wenn die Beklagte behauptet und substantiiert dargelegt hätte, dass durch die Offenlegung ihrer Quellen die Gefahr einer Marktabschottung innerhalb der EU/des EWR bestünde. Das erstinstanzliche Gericht vertrat die Auffassung, dass die Beklagte nicht hinreichend nachgewiesen habe, dass eine solche Beschränkung des grenzüberschreitenden Handels im Binnenmarkt vorliege. Daher wurde die einstweilige Verfügung erlassen.

Das Berufungsgericht wies die Berufung der Beklagten zurück und bestätigte die Argumentation und rechtliche Beurteilung der Vorinstanz.

OBERSTER GERICHTSHOF

Der österreichische Oberste Gerichtshof gab der Berufung der Beklagten im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) statt. Dabei verwies er auf das Urteil des EuGH vom 18. Januar 2024 in der Rechtssache C-367/21 (Hewlett Packard), in dem es ebenfalls um die Frage ging, wer die Beweislast für das erstmalige Inverkehrbringen von Waren trägt.

Wie im vorliegenden Fall ging es in diesem Urteil um mit Marken versehene Waren, die ein Beklagter innerhalb der EU/des EWR erworben hatte, nachdem er von den Lieferanten die Zusicherung erhalten hatte, dass die Waren dort rechtmäßig und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften in Verkehr gebracht werden könnten. Die Waren trugen auch keine Kennzeichnungen, die es Dritten ermöglichen, den beabsichtigten Markt zu bestimmen, und der Markeninhaber weigerte sich, diese Informationen preiszugeben. Zudem wurden die Waren über ein (ähnlich strukturiertes) selektives Vertriebsnetz vertrieben, in dem Vertragshändler die Produkte nur an andere Vertragshändler oder an Endverbraucher weiterverkaufen dürfen.

Der EuGH stellte fest, dass unter diesen Umständen die Erfüllung der Beweislast für das erstmalige Inverkehrbringen den Beklagten vor erhebliche Herausforderungen stellt; sie ermöglicht es den Markeninhabern, Parallelimporte zu behindern und damit den freien Warenverkehr in einer Weise zu beschränken, die nicht durch den legitimen Schutz des durch die betreffende Marke verliehenen Rechts gerechtfertigt ist.

Dementsprechend stellte der EuGH fest, dass das Kriterium der Gefahr einer Marktabschottung innerhalb der EU/EWR unter diesen Voraussetzungen erfüllt ist. Wenn ein Beklagter eine solche Gefahr nachweisen konnte, ist es Sache der nationalen Gerichte, ihre nationalen Beweisregeln so zu ändern, dass die Beweislast für das erstmalige Inverkehrbringen der Waren außerhalb des EWR beim Markeninhaber liegt.

KOMMENTAR

Mit dem vorliegenden Urteil hat der Oberste Gerichtshof Österreichs seine Rechtsprechung an die des EuGH angepasst.

Künftig obliegt es dem Markeninhaber, bei der Geltendmachung von Markenverletzungen den Markt, auf dem die fraglichen Waren erstmals in Verkehr gebracht wurden, zu verfolgen und nachzuweisen, dass die Produkte außerhalb der EU/des EWR in Verkehr gebracht wurden. Handelt es sich bei dem System, mit dessen Hilfe der Markeninhaber feststellen kann, wo die Produkte in Verkehr gebracht wurden, um ein Geschäftsgeheimnis, so kann es nach den Verfahrensvorschriften zulässig sein, dass die konkrete Funktionsweise des Systems nicht dem Beklagten, sondern nur einem gerichtlich bestellten Sachverständigen offenbart wird (§ 26h UWG).



Nach dem Urteil des EuGH und des OGH gelten die neuen Beweislastregeln, wenn sich der Beklagte auf glaubwürdige Lieferanten verlassen hat; da der Beklagte jedoch seine „glaubwürdigen“ Lieferanten nicht offenlegen muss, bleibt abzuwarten, wie die Glaubwürdigkeit der Lieferanten von den Gerichten bestimmt wird.