von **Dr. Bea Brünen**

# Amazon: Bloße Lagerung markenrechtsverletzender Ware ist keine Markenrechtsverletzung

Verletzt die Verkaufsplattform Amazon Markenrechte, wenn sie markenrechtsverletzende Ware für Dritthändler lagert? Der Europäische Gerichtshof hat diese Frage nun in einem Streit im Zusammenhang mit der Parfüm-Marke Davidoff verneint: Das bloße Lagern solcher Ware verletzt keine Markenrechte.

## A. Coty Germany vs. Amazon

Die Coty Germany GmbH, die Parfüm vertreibt, hatte mehrere Unternehmen des Amazon-Konzerns auf Schadensersatz und Unterlassung verklagt. Hintergrund der Klage war, dass ein Drittanbieter auf dem Online-Marktplatz von Amazon Flakons des Parfums „Davidoff Hot Water" zum Verkauf angeboten hatte. Das Kosmetik-Unternehmen hält die Lizenz an der Marke und hatte dem Verkauf vorher nicht zugestimmt. Coty war nun der Auffassung, dass auch Amazon Markenrechte verletze. Denn: Im Rahmen des Amazon-Marketplace haben Dritthändler die Möglichkeit, sich an dem Programm „Versand durch Amazon" zu beteiligen. Die Waren werden dann in den Amazon-Logistikzentren gelagert und durch Amazon verpackt und verschickt. Der Bestellprozess unterscheidet sich somit nicht von Bestellungen, die direkt bei Amazon.de getätigt werden. Aber: Ein Kaufvertrag kommt nicht zwischen dem Käufer und Amazon, sondern zwischen dem Käufer und dem Drittanbieter zustande. Coty war der Meinung, dass bereits die Lagerung und der Versand des Parfums durch Amazon eine Markenrechtsverletzung darstelle.

## B. BGH: Lagerung als Markenverletzung?

Der Bundesgerichtshof hatte den EuGH nun um eine Auslegung der Vorschriften über die Unionsmarke (Verordnung (EG) Nr. 207/2009) gebeten. Wir hatten darüber berichtet. Konkret fragte er den EuGH, ob „eine Person, die für einen Dritten markenrechtsverletzende Waren lagert, ohne vom Rechtsverstoß Kenntnis zu haben," die Marke selbst benutzt, „wenn nicht sie selbst, sondern allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in Verkehr zu bringen". Kernproblem war somit, ob eine Markenbenutzung auch dann vorliegt, wenn allein der Dritte beabsichtigt, die Ware anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.

Der Generalanwalt hatte diese Frage bejaht. Amazon beteilige sich aktiv am Vertrieb der Waren und lagere sie zum Zweck des Anbietens oder des Inverkehrbringens. Eine Markenrechtsverletzung durch Amazon liege daher vor.

## C. Die Entscheidung des EuGH: Lagerung stellt keine Markenrechtsverletzung dar

Die Richter am EuGH stellten sich mit Urteil vom 02.04.2020 (Az.: C-567/18) gegen die Auffassung des Generalanwalts. Sie entschieden, dass ein die Waren lagerndes Unternehmen die Marke nur dann verletzt, wenn es wie der Verkäufer selbst den Zweck verfolgt, die Waren zum Verkauf anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Im vorliegenden Fall haben aber allein die Drittanbieter dieses Ziel verfolgt. Die Folge: Die Amazon-Unternehmen haben die Marke Davidoff nicht selbst benutzt. Eine Markenrechtsverletzung liege daher nicht vor.

Der EuGH weist jedoch darauf hin, dass andere Rechtsvorschriften des Unionsrechts ein gerichtliches Vorgehen gegen einen Mittler ermöglichen. So könne gegen denjenigen, der einem anderen die rechtswidrige Nutzung seiner Marke ermöglicht hat, auf Basis der Vorschriften zum elektronischen Geschäftsverkehr und zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums vorgehen.

Nachdem der EuGH die Vorlagefrage des BGH beantwortet hat, muss der Rechtsstreit unter Heranziehung dieser Auslegung des europäischen Rechtsrahmens nun in Deutschland fortgeführt werden.

Autor:
**Dr. Bea Brünen**
(freie jur. Mitarbeiterin der IT-Recht Kanzlei)