von **Verena Eckert**

Markenrechtliche Abmahnung durch Abercrombie & Fitch bei Ebay-Verkauf: wann greift Erschöpfungsgrundsatz?

Der IT-Recht-Kanzlei hatte in jüngster Zeit gehäuft mit Fälle zu tun gehabt, in denen der Modekonzern Abercrombie & Fitch im Wege markenrechtlicher Abmahnungen gegen Ebay-Verkäufer von Modeartikeln der Marken „Abercrombie & Fitch“, „Abercrombie“ oder „A & F“ vorgegangen sind.

Dabei handelt es sich nicht unbedingt um gewerbliche Verkäufe, sondern auch um private Verkäufe gebrauchter Waren. Doch sind diese Abmahnungen wirklich berechtigt?

Nach eigenen Angaben gehört die Firma Abercrombie & Fitch mit Sitz in New Albany (Ohio) zu den größten Bekleidungsunternehmen der USA, welche vorwiegend Casual- und Sportwearbekleidung, sowie Lederwaren, Taschen und Schuhe etc. anbietet. Dabei würde Abercrombie & Fitch Umsätze im Milliarden US$ Bereich erzielen.

Bei den Abmahnungen stützt sich Abercrombie & Fitch nun immer auf eine Verletzung ihres Markenrechts aus den eingetragenen Marken „Abercrombie & Fitch“, „Abercrombie“ oder „A&F“ und fordert die (vermeintlichen) Verletzer zur Abgabe strafbewehrter Unterlassungs- und Verpflichtungserklärungen auf.

Die Gesetzeslage hierzu stellt sich wie folgt dar:

Gem. § 14 MarkenG steht einem Markeninhaber ein ausschließliches Recht an der Benutzung der Marke zu. Wird die Marke durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr benutzt, stellt dies eine Verletzung der Marke dar. Dies löst wiederum dann Unterlassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsansprüche des Markeninhabers gegen den Verletzer der Marke gem. §§ 14 und 19 MarkenG aus.

Die vorliegend angesprochenen Fällen zeigen, dass Abercrombie & Fitch keinerlei Markenrechtsverletzung zu dulden scheint und dagegen mit ziemlicher Konsequenz vorgeht. Gegen eine Wahrung der eigenen Rechte wäre auch nichts einzuwenden, wenn dies gerechtfertigt geschähe. Doch nicht jede Markenbenutzung stellt gleich eine Verletzung der Marke dar.

Die Entscheidung des Landgerichts Frankfurt/Main vom 13.12.2006 (Az.: 2-06 O 394/06) lässt jedoch zunächst anderes vermuten.

In einer Markenverletzungsstreitigkeit Abercrombie & Fitch's gegen einen Ebay-Verkäufer von Kleidungsstücken, die mit der Marke „Abercrombie" versehen waren, hatte das Landgericht über einen Antrag auf Prozesskostenhilfe zu entscheiden. In dem Beschluss stellte es fest, dass Abercrombie & Fitch tatsächlich einen Unterlassungsanspruch gegen den Verkäufer gem. § 14 Abs. 5 MarkenG zustünde. Begründet hat es den Anspruch damit, dass der Ebay-Verkäufer beim Anbieten der mit dem Zeichen von Abercrombie & Fitch versehenen Kleidungsstücke im geschäftlichen Verkehr handelte und damit § 14 Abs. 2 MarkenG erfülle, der den Tatbestand der Markenverletzung beschreibt. Der Begriff des Handelns im geschäftlichen Verkehr sei weit auszulegen, so dass darunter jede selbständige, wirtschaftlichen Zwecken dienende Tätigkeit, die nicht rein privates, amtliches oder geschäftsinternes Handeln ist, fällt.

Die Verfolgung eines Erwerbszweckes sei hierbei ebenso wenig erforderlich wie eine Gewinnerzielungsabsicht. Das Gericht verneinte in dem gegebenen Fall die Vornahme lediglich privater Gelegenheitskäufe, da der Umfang der getätigten Verkäufe derart groß gewesen sei, dass das Maß von privaten Gelegenheitskäufen weit überschritten sei. Bei einem Angebot über einen Zeitraum von 8-9 Monaten von teilweise 7 Kleidungsstücken in weniger als einer Woche und insgesamt 68 Verkäufen sei von einem Handeln im geschäftlichen Verkehr zu sprechen. Des Weiteren spräche für eine geschäftliche Tätigkeit, dass die meisten der Kleidungsstücke als „neu" verkauft wurden, zudem unterschiedliche Kleidergrößen auswiesen und teilweise gleiche Kleidungsstücke mehrfach verkauft wurde. Im Ergebnis wurde somit Abercrombie & Fitch Recht gegeben und die Markenverletzung bejaht.

War das Markenrecht möglicherweise erschöpft?

Selbst wenn in dem geschilderten Fall eine gewerbliche Verkaufstätigkeit bejaht werden konnte und folglich auch eine Markenverletzung, ist dennoch fraglich, ob nicht das Markenrecht von Abercrombie & Fitch möglicherweise erschöpft war. Der im Markenrecht verankerten Grundsatz der Erschöpfung besagt, dass der Markeninhaber den weiteren Vertrieb weder steuern noch verbieten kann.

Der Erschöpfungsgrundsatz ist in § 24 Abs. 1 MarkenG geregelt. Er besagt, dass der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung nicht das Recht hat, einem Dritten zu untersagen, die Marke oder die geschäftliche Bezeichnung für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke oder dieser geschäftlichen Bezeichnung von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Demnach kann also der Weitervertrieb von Waren getätigt werden, ohne dass der Markeninhaber dagegen vorgehen könnte. Erforderlich ist allerdings eine konkrete Bezugnahme auf Originalprodukte. Daran fehlt es, wenn die Werbung entweder nicht produktbezogen, sondern unternehmensbezogen erfolgt oder sich auf andere Produkte als Originalprodukte bezieht. Auch wenn der Markeninhaber die gekennzeichnete Ware einem

Dritten im Europäischen Wirtschaftsraum zum Verbrauch zu Werbezwecken durch beliebige Dritte überlässt, sind die Markenrechte nach § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft.

Eine Ausnahme vom Erschöpfungsgrundsatz stellt wiederum der § 24 Abs. 2 MarkenG dar. Danach kann sich der Markeninhaber der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen, wenn z.B. der Zustand der Waren nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wird. Ein berechtigter Grund in diesem Sinne kann auch dann vorliegen, wenn die Ware selbst unverändert bleibt, allerdings der Ruf der Marke erheblich geschädigt wird.

Die Beweislast für die Erschöpfung des Markenrechts trifft denjenigen, der sich auf sie beruft. Daher hat grundsätzlich der Beklagte im Verletzungsstrei darzulegen und zu beweisen, dass die betreffende Ware vom Markeninhaber bzw. mit seiner Zustimmung in der EU/im EWR in Verkehr gebracht worden ist. Unkenntnis kann den Beklagten hier nicht entlasten.

Fazit

Nach Ansicht der IT-Recht-Kanzlei müsste in den Fällen der Ebay-Verkäufe das Markenrecht des Markeninhabers, hier Abercrombie & Fitch's, erschöpft sein, wenn es sich um Waren handelt, die der Ebay-Verkäufer im europäischen Wirtschaftsraum rechtmäßig erworben hat. Warum der Erschöpfungsgrundsatz nicht in den bislang entschiedenen Fällen berücksichtigt wurde, ist nicht ganz verständlich. Möglicherweise fehlte es den Verkäufern an Beweisen für die Erschöpfung.

Autor:
Verena Eckert
Rechtsanwältin