

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Das stinkt doch zum Himmel: Unautorisierter Parfumverkauf kann Markenrechte verletzen

Bereits 2011 hat das LG Düsseldorf entschieden (Urteil vom 01.06.2011, Az. 2a O 393/10), dass eine Markenrechtsverletzung vorliegt, wenn ein markenrechtlich geschütztes Parfum durch einen nicht autorisierten Händler zum Verkauf angeboten wird. Folge der Verletzungshandlung: Unterlassungsanspruch und Schadensersatzpflicht.

Was war passiert?

Die Muttergesellschaft der Klägerin, ist Inhaberin von verschiedenen 3D-Marken und außerdem Lizenznehmerin zweier Gemeinschaftsmarken, die jeweils auch für Parfums geschützt sind. Die Klägerin produziert Parfums dieser Marken und vertreibt diese weltweit. Die Beklagte vertreibt Parfums der klägerischen Marke über ein Internetportal, ohne zu den autorisierten Depositären der Klägerin zu gehören. Am 24.8.2010 erwarb eine Außendienstmitarbeiterin der Klägerin bei einem Testkauf ein von der Beklagten angebotenes Eau de Toilette X 75 ml. Daraufhin mahnte die Klägerin die Beklagte mit Schreiben vom 11.11.2010 wegen der Verletzung der Marke "X" durch den Parfumverkauf ab und forderte sie zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung, Auskunftserteilung und Anerkenntnis des Schadensersatzanspruchs dem Grunde nach auf.

Aus der Entscheidung des Gerichts

Das Landgericht folgte der Ansicht der Klägerin zumindest teilweise: Es bejahte einen Unterlassungsanspruch und stellte fest, dass die Beklagte die der Klägerin aus dem unautorisierten Vertrieb entstandenen Schäden ersetzen müsse.

1. Der Unterlassungsanspruch ergebe sich aus Art. 9 Abs. 1 a), Art. 98 GMV, § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG, wonach es Dritten untersagt ist, ohne die Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein der Marke identisches Zeichen für eine Ware oder Dienstleistung zu nutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Weiter führt das Gericht aus:

"Indem die Beklagte das Parfum über X zum Kauf angeboten hat, hat sie die Markenrechte der Muttergesellschaft der Klägerin an ihren dreidimensionalen IR-Marken Nr. X und X verletzt. Diese Marken

verfügen über eine zumindest normale Kennzeichnungskraft. Zudem besteht Zeichen- und Warenidentität."

"Soweit die Beklagte sich darauf beruft, dass sie keine Möglichkeit gehabt hätte, zu erkennen, für welchen Markt das Parfum gedacht sei, kommt es hierauf für den verschuldensunabhängigen Unterlassungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 a), Art. 98 GMV, § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG nicht an."

2. Der Schadensersatzanspruch ergebe sich aus § 14 Abs. 6 MarkenG. Als gewerbliche Einkäuferin von Markenparfums hätte die Beklagte nämlich wissen müssen, dass die Parfums ausschließlich vertriebsgebunden verkauft werden, weshalb sie insofern zumindest fahrlässig handelte. Der Beklagten gelang es vorliegend nicht, nachzuweisen, dass das Parfum bereits mit Zustimmung der Klägerin beziehungsweise ihrer Muttergesellschaft innerhalb der EU in Verkehr gebracht worden ist und insofern Erschöpfung eingetreten ist. Weiter heißt es dazu in der Begründung des Gerichts:

"Sie [die Beklagte] war daher bei dem Bezug der vertriebsgebundenen Ware außerhalb des von der Klägerin bzw. deren Muttergesellschaft organisierten Vertriebswegs gehalten, zu prüfen, ob das ihr angebotene Markenparfum bereits mit Zustimmung des Markeninhabers im Inland oder in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden ist (BGH, WRP 2006, 590 -Markenparfumverkaufe). Die Beklagte hat nicht dargelegt, dieser Obliegenheit nachgekommen zu sein."

Fazit

Aufgepasst bei undurchsichtigen Angeboten und Importen. Im Zweifel muss der Händler darlegen können, dass die Ware aus ordnungsgemäßen Vertriebskanälen stammt, um den Vorwurf der Markenrechtsverletzung entkräften zu können.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement