

von Rechtsanwalt **Felix Barth**

Die erschöpfte EU - BGH zur Umkehr der Beweislast bezüglich der Erschöpfung von Markenrechten

Der BGH bestätigte in seinem Beschluss vom 07.08.2012 (Az. I ZR 99/11) seine Rechtsprechung zur Frage der Beweislast hinsichtlich der Erschöpfung von Markenrechten. Diese obliegt grundsätzlich demjenigen, der wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommen wird. Eine Umkehr dieses Grundsatzes gebietet jedoch der Schutz des freien Warenverkehrs in der Europäischen Union.

Fall

Im Anschluss an unterschiedliche Entscheidungen des OLG Stuttgarts und des OLG Düsseldorf zur Frage der Beweislast für die Voraussetzungen der Erschöpfung von Markenrechten entschieden nun die Richter des Bundesgerichtshofs und wiesen die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. Mai 2011 zurück.

Entscheidung

Das Gericht schloss sich in seinen Ausführungen dabei der Ansicht der Berufungsinstanz an und verneinte das Bedürfnis für eine Umkehr der Beweislast.

Nach dem allgemeinen Grundsatz der Beweislast sind die Voraussetzungen der Schutzschranke der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV grundsätzlich von derjenigen Partei darzulegen und zu beweisen, die von dem Vorliegen der Voraussetzungen profitieren würde, also von der Seite, die wegen einer Markenverletzung in Anspruch genommen wird.

Davon wird jedoch mit Rücksicht auf die Grundfreiheiten der Europäischen Union folgende Ausnahme gemacht:

“

„Die Erfordernisse des Schutzes des freien Warenverkehrs nach Art. 34 und 36 AEUV gebieten allerdings eine Modifizierung dieser allgemeinen Beweisregel, wenn sie es einem Markeninhaber ermöglichen könnte, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von etwaigen Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen.“

”

Danach obliegt dem Markeninhaber dann die Darlegungs- und Beweislast, wenn er seine Waren im

Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in Verkehr bringt. Der Markeninhaber hat dann den Nachweis zu erbringen, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in Verkehr gebracht worden sind, wenn der wegen Markenrechtsverletzung in Anspruch genommene Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht.

Von einer solchen Gefahr der Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten konnte ihm vorliegenden Fall, so die Richter des BGH, jedoch nicht ausgegangen werden.

“

„Die Beklagte hat nicht den Nachweis geführt, dass sich die Gefahr einer Marktabschottung aus dem System offizieller Vertragshändler in Deutschland ergibt. Zu Recht hat das Berufungsgericht angenommen, dass sich die Belieferung ausgewählter Fachhändler durch die deutsche Generalimporteurin der Klägerin allein auf den deutschen Markt bezieht. Ein Rückschluss auf die Gefahr einer Abschottung der Märkte der Mitgliedstaaten ergibt sich daraus nicht.“

”

Fazit

Folgendes Regel-Ausnahme-Prinzip sollte man zur Frage der Beweislast bezüglich der Erschöpfung von Markenrechten gem. § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV somit stets beachten:

- Grundsätzlich hat der wegen einer Markenverletzung Angegriffene die Voraussetzung der Schutzschränke der Erschöpfung nach § 24 Abs. 1 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV darzulegen und zu beweisen.
- Ausnahmsweise dreht sich dieser Grundsatz jedoch um, wenn der Angegriffene nachweisen kann, dass die Gefahr einer Marktabschottung besteht. Dann muss der Markeninhaber beweisen, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurden.

Autor:

RA Felix Barth

Rechtsanwalt und Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement