



Erschöpfung des Markenrechts - Änderung der Beweisregeln

Der OGH hat in zwei kürzlich ergangenen Entscheidungen, 4 Ob 233/23b und 4 Ob 56/24z, seine Rechtsprechung zu den Beweisregeln bei einem vom Markeninhaber erhobenen Einwand, sein Markenrecht sei bezüglich der markenverletzenden Produkte nicht erschöpft, der jüngsten Rechtsprechung des EuGH angepasst.

Sachverhalt

Beiden Entscheidungen lag ein selektives Vertriebssystem für kosmetische Erzeugnisse, insbesondere Parfums zugrunde. Die Klägerin beider Verfahren ist u.a. Inhaberin zahlreicher Unionswort- und Wortbildmarken für Parfümeriewaren. Die Parfums werden in Barcelona produziert. Der weitere Vertrieb erfolgt durch nationale Vertriebsgesellschaften/Vertragspartner im Rahmen eines selektiven Vertriebssystems. Autorisierten Vertragshändlern mit Sitz in der EU/EWR ist ein Handel von Produkten an andere Vertragshändler oder Konsumenten in der EU/EWR erlaubt, ein Vertrieb in Drittstaaten verboten. Vertragshändler/Vertriebsgesellschaften außerhalb der EU/EWR dürfen Produkte ausschließlich im eigenen Sitzstaat vertreiben. Nicht festgestellt werden konnte, dass die Klägerin grenzüberschreitende Lieferungen innerhalb des EWR faktisch nicht zulasse. Vertragshändler in EWR-Ländern bieten in Länder-Online-Shops die klägerischen Parfums mit Preisunterschieden von rund 3 % bis zu 15 %, vereinzelt bis zu 28 %, an. Konsumenten ist es kaum möglich, über einen Online-Shop eines anderen EU/EWR Landes Parfums zu beziehen.

Die Klägerin erwarb im Rahmen eines Testkaufs von den Beklagten Original-Parfums, die mit der Marke und einem QR-Code als „Tracking-Code“ versehen waren.

Die Beklagten verkaufen in Österreich (stationäre Geschäfte bzw. Online-Shop) Drogerie- und Parfümwaren. Sie sind keine Vertragshändlerinnen. Dessen ungeachtet vertreiben sie Produkte der Klägerin, die sie von zwei Lieferanten mit Sitz in der EU beziehen, und bei denen es sich ebenfalls um keine autorisierten Vertragshändler handelt. Sie vertrauen dabei auf die Zusicherung ihrer jeweiligen Lieferanten (mündlich bzw. auf Basis einer Codierungsvereinbarung), ausschließlich im EWR verkehrsfähige, von autorisierten Vertragshändlern bezogene Ware zu liefern. Eine Offenlegung der Lieferkette durch die Lieferanten erfolgt nicht. Die Lieferanten der Beklagten beziehen die Ware zum Teil von mehreren – nicht zum Vertriebssystem der Klägerin gehörenden – Parallelhändlern, zum Teil von autorisierten Vertragshändlern.

Die Klägerin bedient sich eines Tracking-Systems mit individuellen Tracking-Codes für jedes einzelne Produkt in Form von Strichcodes oder QR-Codes, die auf den einzelnen Parfümverpackungen sowie auf den Großkartons angebracht sind, um zulässige von unzulässigen Parallelimporten unterscheiden zu können. Den Verpackungen kann der Bestimmungsort der Ware nicht entnommen werden. Aus dem Tracking-Code kann, wenn überhaupt, nur die Klägerin ableiten, an wen die Ware ausgeliefert wurde. Autorisierte Vertragshändler können nicht überprüfen oder feststellen, wo ein von ihnen vertriebenes Produkt erstmals in Verkehr gebracht wurde. Letztverkäufer wie zB die Beklagten können nachträglich nicht festzustellen, ob ein konkretes Produkt tatsächlich von ihnen in Verkehr gebracht wurde.

Das Gericht konnte weder feststellen, dass die Parfums – wie von der Klägerin behauptet – erstmals an eine Vertriebspartner in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgeliefert wurde noch, dass diese von der Klägerin – wie von der Beklagten behauptet – erstmals im EWR in Verkehr gebracht wurden.

Das Erst- und Berufungsgericht gaben den Klagen noch Folge; der OGH wies die Klagen unter Hinweis auf die Entscheidungen des EuGH in C-367/21 – *Hewlett Packard* ab.



Entscheidung

Der OGH verweist zunächst auf die bisherige Rechtsprechung, wonach die Erschöpfung des Markenrechts nur auf Einwand des Beklagten zu prüfen ist. Der Beklagte hat zu behaupten und zu beweisen, dass die betroffenen Waren vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im EWR auf den Markt gebracht wurden oder dass – etwa wegen eines ausschließlichen Vertriebssystems – eine Abschottung der Märkte innerhalb des EWR droht, wenn er seine Bezugsquellen offenlegen müsste. In diesem Fall hat die Klägerin zu behaupten und zu beweisen, dass die betroffenen Waren erstmals außerhalb des EWR auf den Markt gebracht wurden.

In der Folge führte der OGH aus, dass unter Zugrundelegung der in *Hewlett Packard* vom EuGH dargestellten Grundsätze der Beklagten der Nachweis einer Marktabschottung gelungen ist, da

- die Inhaberin der Unionsmarken ein selektives Vertriebsnetz betreibt,
- die mit Marken versehenen Waren keine Kennzeichen aufweisen, die es Dritten ermöglichen, den Markt zu bestimmen, auf dem sie vertrieben werden sollen und auch sonst diesbezüglich keine Auskunft erlangt werden kann,
- die Markeninhaberin die Preisgabe dieser Information an Dritte ablehnt und
- die Lieferanten der Beklagten nicht bereit sind, ihre eigenen Bezugsquellen offenzulegen.

Unter Hinweis auf *Hewlett Packard* hielt der OGH fest, dass es bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen auf den Nachweis einer tatsächlichen Marktabschottung nicht ankomme; allein das Bestehen der Beweislast des Beklagten könnte es dem Markeninhaber ermöglichen, Parallelimporten zu verhindern, wodurch der freie Warenverkehr eingeschränkt würde; dies wäre durch den Schutz des Markenrechts nicht gerechtfertigt.

Der OGH lehnte ferner die Ansicht ab, dass ein Händler trotz einer grundsätzlich ablehnenden Haltung des Markeninhabers hinsichtlich jedes einzelnen Produkts eine konkrete Anfrage stellen müsse. Nach dem OGH sei dies der *Hewlett Packard* nicht zu entnehmen. Auf Preisunterschiede komme es für die Beurteilung der Gefahr der Marktabschottung ebenfalls nicht an.

Da die Klägerin nicht bewiesen habe, dass sie die klagsgegenständlichen Waren außerhalb des EWR in Verkehr gebracht habe, wurden die Klagen abgewiesen.

Kommentar

Die Entscheidungen des OGH sind in Hinblick auf die EuGH-Entscheidung C-367/21 - *Hewlett Packard* nicht überraschend. Die beiden Entscheidungen stellen ferner klar, dass die Voraussetzungen für das Verschieben der Beweislast nicht nur für ausschließliche Vertriebssysteme gelten, sondern auch für selektive Vertriebssysteme, denen insbesondere im Luxusbereich große Bedeutung zukommt. Dies war bisher durch die Rechtsprechung nicht ausdrücklich ausgesprochen worden. In Zukunft wird es an den Markeninhabern liegen, offen zu legen, wo die markenverletzenden Produkte auf den Markt gebracht wurden, um sich auf eine mangelnde Erschöpfung des Markenrechts berufen zu können. Lehnen sie dies ab, müssen sie bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen mit einer Klagsabweisung rechnen.