

Daniela Wagner / Radina Aleksandrova\*

## Der Selektivvertrieb in der Schuhbranche im Licht der neuen BGH-Rechtsprechung

### I. Einleitung

Aufgrund der sich im Zeitalter des Internets ständig ändernden Ansprüche der Kunden müssen sich gerade Unternehmen der Schuhbranche neuen Herausforderungen stellen und im Sinne der Kundenzufriedenheit neue Vertriebsstrategien entwickeln. Hierbei liegt die wesentliche Aufgabe in der Auswahl geeigneter Vertriebswege. Es müssen sowohl neue Vertriebswege erschlossen werden, als auch die herkömmlichen Vertriebswege angesichts der zunehmenden Gefährdung des Absatzes durch Parallelimporte und Einfuhr von Plagiaten weiterhin ausgebaut und überwacht werden.

### II. Arten von Vertriebssystemen in der Schuhbranche

Während früher große Markenhersteller in der Schuhbranche vorwiegend die sog. Single-Channel-Distribution, d. h. die Konzentration auf einen einzigen Absatzweg, zumeist über Handelsvertreter, verfolgt haben, entwickeln die Unternehmen heutzutage aufgrund neuer Absatzmöglichkeiten auch im Internet sog. Multi-Channel-Strategien, d. h., dass mehrere Absatzwege gleichzeitig bedient werden. Üblich sind hierbei sowohl der Direktvertrieb, mithin der eigene Vertrieb über Outlets, Flagship-Stores und eigene Webshops, als auch der indirekte Vertrieb über Absatzmittler wie Vertragshändler, autorisierte Fachhändler und Franchisenehmer.

Im Zusammenhang mit den verschiedenen Vertriebsmöglichkeiten sind auch unterschiedliche rechtliche Risiken zu beachten.

#### 1. Direkter Vertrieb

Im Rahmen des unternehmenseigenen Direktvertriebs ergeben sich geringere rechtliche Risiken, da es weniger Vertriebsstufen gibt. Hier vermarkten und verkaufen die Schuhhersteller über eine eigene Vertriebsorganisation entweder in eigenen Verkaufsstätten wie Factory Outlets, Flagshipstores oder über E-Commerce in Form von eigenen Webshops durch eigene Mitarbeiter die Waren selbst unmittelbar an die Endkunden<sup>1</sup>.

Der Vorteil für die Hersteller besteht darin, dass sie selbst auf die Beratungsqualität und die Steuerung der Vertriebsaktivitäten wie zum Beispiel auch des Marketings direkten Einfluss nehmen können und auch die Handelsspanne beim Hersteller verbleibt.

Der Nachteil besteht allerdings jedenfalls im Bereich der Unterhaltung eigener physikalischer Verkaufsstätten wie Outlets und Flagshipstores in dem hohen Kapitalerfordernis und der geringen geographischen Ausdehnung des Absatzmarktes.

Im Hinblick auf eigene Webshops sind diese Nachteile zwar nicht existent. Dafür müssen die Schuhhersteller hier mit einem erhöhten logistischen Aufwand kämpfen, da die

Online-Kunden in der Regel mehrere Schuhpaare bestellen, von denen letztlich aber meistens nur ein bis zwei Paare behalten werden. Die mittlerweile zumeist kostenfrei angebotenen Retouren erzeugen hohe Kosten und einen erhöhten Bedarf an Lagermöglichkeiten.

#### 2. Indirekter Vertrieb

Ein indirekter Vertrieb liegt vor, wenn bewusst unternehmensfremde, rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Absatzmittler wie Vertragshändler, autorisierte Fachhändler und Franchisenehmer über vertraglich geregelte Vertriebssysteme in den Vertrieb eingebunden werden<sup>2</sup>.

Der Vorteil liegt darin, dass der Hersteller den Vertrieb breit streuen und international expandieren kann, ohne viel Kapital aufwenden zu müssen. Der Nachteil liegt allerdings in der geringen Kontrolle und Einflussnahme auf die Tätigkeiten des Händlers und die nachgelagerten Vertriebswege.

Im Rahmen des indirekten Vertriebs spielt daher insbesondere die Auswahl der Händler eine bedeutende Rolle. Um die Exklusivität gerade von Markenschuhen zu schützen, bestimmen die Schuhhersteller selbst, welche Händler zum Vertrieb der Schuhe berechtigt sind und legen die einzelnen Vertriebsstufen im Rahmen eines bestimmten Vertriebssystems durch entsprechende vertragliche Verpflichtungen fest.

Unterschieden wird hier in der Regel in der Schuhbranche zwischen exklusiven Vertriebssystemen und einfachen selektiven Vertriebssystemen.

#### a) Einfaches selektives Vertriebssystem

Selektive Vertriebssysteme werden auch in der Schuhbranche als Vertriebsstrategie gewählt, um die eigenen Markenprodukte von denen der Konkurrenz abzusondern und damit die eigenen Marken zu erhalten und zu pflegen.

Grundsätzlich werden in diesem Rahmen bestimmte Händler ausgewählt und unter bestimmten Bezugs- und Absatzbindungen vertraglich in die Vertriebsstruktur des Unternehmens eingebunden. Das einfache selektive Vertriebssystem ist hierbei im Wesentlichen auf die qualitätsbezogene Auswahl bestimmter Händler ausgerichtet<sup>3</sup>. In der Schuhbranche ist hierbei zu unterscheiden, ob es sich um höherpreisige und bekanntere Markenschuhe handelt, oder ob Schuhe im Niedrigpreinsniveau von entsprechenden „Discount“-Schuhherstellern vertrieben werden. Je höher die Preise und Bekanntheit der Marken, umso weniger Händler werden in den Vertrieb einbezogen, um den Markenwert nicht durch zu großes Angebot zu dezimieren.

Ein auf rechtswirksamen Verträgen beruhendes selektives Vertriebssystem darf auch durch ein Herstellungsnummernsystem geschützt werden, bei welchem die Hersteller Kontrollnummern an ihren Waren anbringen, um deren

\* Daniela Wagner LL.M. ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz und Partnerin in der Kanzlei WAGNER Rechtsanwälte Webvocat Partnerschaft, Radina Aleksandrova ist Rechtsanwältin in der Kanzlei WAGNER Rechtsanwälte Webvocat Partnerschaft.

1 Martinek, in: Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, Vertriebsrecht, 3. Auflage, § 2 Rn. 43.

2 Michael Martinek, Vertriebsrecht als Rechtsgebiet und Aufgabe – Zur Programmatik der neuen ZVertriebsR, ZVertriebsR 1/2012, S.3.

3 Martinek, in: Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, Vertriebsrecht, 3. Auflage, § 2 Rn. 105.

Vertriebsweg überprüfen zu können, auch wenn das Vertriebssystem nicht lückenlos ist<sup>4</sup>. Das Entfernen dieser Kontrollnummern stellt einen Wettbewerbsverstoß dar und löst Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche aus<sup>5</sup>. Die Anbringung von solchen Kontrollnummern findet vorwiegend im Bereich der bekannten Schuhhersteller statt.

### b) Exklusives Vertriebssystem

Im Rahmen des exklusiven Vertriebssystems wählen die Hersteller unter den Gesichtspunkten der qualitativen und quantitativen Selektion exklusive Vertriebspartner aus, die als einzige in bestimmten, ihnen zugewiesenen Vertriebsgebieten berechtigt sind, die Waren zu verkaufen<sup>6</sup>. Dies ist besonders üblich bei Schuhherstellern im Bereich der Premium- und Luxusmarken.

### III. Markenrechtliche Probleme im selektiven Vertriebssystem

Die Problematik in der Schuhbranche liegt darin, dass die meisten Schuhhersteller bekannter Marken die Exklusivität und den Wert ihrer Marken davor schützen möchten, dass der Stellenwert, den die Markenwaren aufgrund des Einsatzes teurer Designer und einer kostenintensiven Marketingstrategie bei einem bestimmten Kundenkreis, der über ein größeres finanzielles Budget verfügt, erreicht haben und der damit verbundene Umsatz sowie der Marktanteil im Vergleich zur Konkurrenz durch einen Vertrieb der Markenprodukte in der breiten Masse der Konsumenten verloren geht.

Aufgrund der Beliebtheit von Markenschuhen möchte aber auch die breite Masse der Kunden, insbesondere die Kunden, die nur über eingeschränkte finanzielle Mittel verfügen, Markenprodukte zu einem geringeren Preis erwerben. Aus diesem Grund und bedingt durch die stetige Konkurrenz auf dem Schuhmarkt sind viele Schuheinzelhändler darauf angewiesen, auch Markenschuhe zu annehmbaren Preisen in ihrem Sortiment anbieten zu können. Daher sind sie daran interessiert, auch von den Markenherstellern oder deren Vertriebspartnern beliefert zu werden.

Da dieser Umstand von den meisten bekannten Schuhherstellern aber gerade nicht gewünscht ist, arbeiten diese Schuhhersteller mit selektiven Vertriebssystemen. In vielen Fällen werden diese Vertriebssysteme von den Händlern der einzelnen Vertriebsstufen jedoch nicht eingehalten und es werden Waren auch an außerhalb des Vertriebssystems stehende Einzelhändler, insbesondere für ausländische Märkte, verkauft. Diese Waren gelangen dann als Parallelimporte auf den Markt. Hierbei handelt es sich um Waren, die mit Zustimmung des Markenherstellers hergestellt und gelabelt wurden und unter Verletzung von lizenzrechtlichen und vertriebsrechtlichen Regelungen in die EU eingeführt werden<sup>7</sup>.

Daneben werden, um die große Nachfrage zu bedienen, auch gefälschte Markenprodukte hergestellt und auf den Markt gebracht. Gelangen Parallelimporte oder gefälschte Waren auf den Markt, suchen die Schuhhersteller nach rechtlichen Möglichkeiten, diese nicht autorisierten Verkäufe zu unterbinden.

Hierzu stehen ihnen u. a. markenrechtliche Ansprüche gegen die vermeintlichen Verletzer zur Verfügung, die nachfolgend bezogen auf den deutschen beziehungsweise europäischen Markt unter Berücksichtigung der aktuellen Rechtsprechung und der Besonderheiten des europäischen Markenrechts dargestellt werden. Problematisch ist in diesen Verfahren nach wie vor die Frage, wer für welche Tatbestandsmerkmale beweispflichtig ist und wie weit die Darlegungs- und Beweislast geht.

### 1. Markenrechtsverletzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, 5 Markengesetz<sup>8</sup>, Art. 9 Abs. 1 Gemeinschaftsmarkenverordnung<sup>9</sup>

Sowohl im Fall der Einfuhr von Parallelimporten, als auch im Falle der Einfuhr gefälschter Waren werden Markenrechtsverletzungen geltend gemacht.

In Deutschland ist Voraussetzung für das Vorliegen einer Markenrechtsverletzung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, dass ein Dritter ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein Zeichen benutzt, das identisch oder ähnlich mit der Marke ist und für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird, die mit den von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch oder ähnlich sind und hierdurch für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen hervorgerufen wird, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Ebenso verhält es sich bezogen auf die Gemeinschaftsmarke gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. b, Art. 102 Abs. 1, Art. 151 Abs. 2 GMV. Liegen diese Tatbestandsmerkmale vor, besteht sowohl nach nationalem Recht gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG, als auch auf EU-Ebene gemäß Art. 9 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1 GMV i. V. m. § 14 Abs. 5 MarkenG ein Unterlassungsanspruch des Markeninhabers, sofern Wiederholungsgefahr gegeben ist<sup>10</sup>.

Streitpunkt in vielen Fällen ist die Voraussetzung der Zustimmung des Markeninhabers. Der Markeninhaber muss im Prozess zunächst darlegen, dass seine Zustimmung zur Benutzung des Zeichens nicht vorgelegen hat. Der als Verletzer in Anspruch genommene Händler muss daraufhin darlegen und beweisen, dass die Zustimmung des Markeninhabers gemäß § 14 Abs. 2 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 S. 2 GMV vorgelegen hat<sup>11</sup>. Dies hat der Bundesgerichtshof in seiner aktuellen Converse-I-Entscheidung<sup>12</sup> wiederholt.

In einem Verletzungsprozess geht es meist nicht nur um die Frage der Zustimmung zur Benutzung des Zeichens, sondern insbesondere um die Zustimmung zum Verkauf der vermeintlich nachgeahmten Waren. Das Ausschließlichkeitsrecht des Markeninhabers umfasst nämlich nicht nur das Recht zur Kennzeichnung der Waren mit der Marke, sondern beinhaltet gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 2 Buchst. b GMV auch das Recht, die mit der Marke gekennzeichneten Waren anzubieten und in den Verkehr zu bringen<sup>13</sup>.

Die Zustimmung des Markeninhabers kann sowohl bei dem Vertrieb von gefälschten bzw. nachgeahmten Waren,

4 BGH, Urteil vom 15.7.1999, I ZR 14/97, GRUR 1999, 1109 ff.

5 BGH, Urteil vom 15.7.1999, I ZR 14/97, GRUR 1999, 1109 ff.

6 Martinek, in: Martinek/Semler/Habermeier/Flohr, Vertriebsrecht, 3. Auflage, § 2 Rn. 108.

7 Fezer, Markengesetz, 4. Auflage, § 146 Rh. 6.

8 Im Folgenden: MarkenG.

9 Im Folgenden: GMV.

10 Hacker, in: Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Auflage, § 14 Rn. 334.

11 Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 14 Rn. 61 m. H. a. BGH, Beschluss vom 11.05.2000, IZR 193/97, GRUR 2000, 879, 880 – stüssy I.

12 BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 20.

13 BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 22.

als auch bei dem Vertrieb von Originalmarkenwaren, den Parallelimporten, vorliegen. Unter nachgeahmten Waren versteht man gemäß Art. 2 Abs. 1 Buchst. a Ziff. i der Grenzbeschlagnahmeverordnung<sup>14</sup> „Waren, auf denen ohne Genehmigung Marken oder Zeichen angebracht sind, die mit der Marke oder dem Zeichen des Markeninhabers identisch sind oder die in ihren wesentlichen Merkmalen nicht von einer solchen Marke oder dem Zeichen zu unterscheiden sind“. Originalmarkenwaren sind dagegen Waren, auf denen die Marken entweder vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Zustimmung angebracht sind<sup>15</sup>.

### a) Nachgeahmte Markenwaren

Da die Zustimmung des Markeninhabers zum Vertrieb nachgeahmter Waren in der Regel fehlt, muss der Beklagte die Behauptung des Klägers, der Beklagte habe nachgeahmte Waren vertrieben, entkräften. Er ist daher grundsätzlich darlegungs- und beweispflichtig dafür, dass er keine nachgeahmten Waren, sondern Originalmarkenwaren im geschäftlichen Verkehr angeboten hat<sup>16</sup>. Zusätzlich muss er dann auch darlegen und beweisen, dass diese Originalmarkenwaren vom Markeninhaber selbst oder mit dessen Zustimmung in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden sind<sup>17</sup>.

Eine Umkehr der Beweislast findet nur dann statt, wenn die von dem Beklagten vorgelegten Beweise dazu führen, dass der Kläger beziehungsweise Markeninhaber daraufhin Maßnahmen zur Marktabstottung treffen kann<sup>18</sup>.

Soweit der Kläger behauptet, dass es sich um Produktfälschungen handelt, trifft ihn jedoch eine sekundäre Darlegungslast dahingehend, dass er darlegen muss, welche Anhaltspunkte zu der Annahme führen, dass es sich um nachgeahmte Waren handelt<sup>19</sup>. Hierbei kann zum Beispiel angeführt werden, dass die nachgeahmten Waren im Vergleich zu den Originalwaren keine übereinstimmenden Codes hinsichtlich der Produktions- und Fabriknummern aufweisen, dass sie im Vergleich zu den Originalwaren falsch markiert sind, falsche Größen, falsche Abstände, minderwertige oder falsche Aufkleber aufweisen oder auch bestimmte technische Elemente fehlen.

Die Darlegungslast des Markeninhabers geht allerdings nicht so weit, dass Betriebsgeheimnisse, wie zum Beispiel die firmeneigene Codierung der Schuhe, offenbart werden müssen, sondern liegt nur im Rahmen des Zumutbaren<sup>20</sup>.

Soweit der Kläger daher seiner sekundären Darlegungslast nachgekommen ist, muss der Beklagte entweder nachweisen, dass eine Zustimmung des Klägers zum Vertrieb dieser nachgeahmten Waren vorgelegen hat oder dass es sich um Originalmarkenware gehandelt hat, die mit Zustimmung des Klägers in den Europäischen Wirtschaftsraum eingeführt worden ist.

### b) Originalmarkenware

Gelingt dem Beklagten der Nachweis, dass es sich um Originalmarkenware handelt, muss er als nächstes darlegen

und nachweisen, dass die Markenrechte des Klägers erschöpft sind.

### 2. Einwand der Erschöpfung gemäß § 24 Markengesetz

Im Europäischen Wirtschaftsraum herrscht gemäß Art. 34 (ex-Art. 28 EGV<sup>21</sup>) und Art. 36 (ex-Art. 30 EGV) des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union<sup>22</sup> der Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit. Diese könnte durch die Ausschließlichkeitsrechte, die den Markeninhabern gemäß § 14 MarkenG und Art. 9 GMV zustehen, dadurch eingeschränkt werden, dass die Markeninhaber jeden Vertrieb von gekennzeichneten Waren ohne deren Zustimmung verbieten könnten<sup>23</sup>.

Daher werden diese Ausschließlichkeitsrechte gemäß Art. 7 der europäischen Markenrechtsrichtlinie<sup>24</sup> durch den Erschöpfungsgrundsatz, der im deutschen Markenrecht in § 24 MarkenG und im europäischen Markenrecht in Art. 13 GMV umgesetzt worden ist, dahingehend eingeschränkt, dass die Marke dem Inhaber nicht das Recht gewährt, die Benutzung der Marke für Waren zu verbieten, die unter der Marke des Markeninhabers selbst oder mit dessen Zustimmung in der Europäischen Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind<sup>25</sup>.

Allerdings kann der Markeninhaber gemäß Art. 7 Abs. 2 MRRL, § 24 Abs. 2 MarkenG und Art. 13 Abs. 2 GMV von seinem Verbotungsrecht wieder Gebrauch machen, wenn berechtigte Gründe dafür sprechen, den weiteren Vertrieb der Waren zu verbieten, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach dem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wird<sup>26</sup>.

### 3. Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen der Erschöpfung

Naturgemäß wird von den Parteien in markenrechtlichen Angelegenheiten oft darüber gestritten, ob die mit der Marke gekennzeichneten Waren auf Veranlassung des Markeninhabers oder durch ihn selbst erstmals innerhalb der Europäischen Union bzw. dem Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gelangt sind, sodass das Ob- oder Unterliegen in einem Rechtsstreit entscheidend von der Beweislastverteilung für die Voraussetzungen der markenrechtlichen Erschöpfung abhängt.

Die Voraussetzungen der Erschöpfung sind grundsätzlich von dem wegen einer Markenverletzung in Anspruch Genommenen darzulegen und zu beweisen<sup>27</sup>. So stellte der BGH bereits in seiner Entscheidung „stüssy“ vom 11.05.2000<sup>28</sup> fest, dass die Vorschrift des § 24 Abs. 1

<sup>14</sup> Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des Rates vom 22. Juli 2003.

<sup>15</sup> BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 21.

<sup>16</sup> BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 26.

<sup>17</sup> BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 26.

<sup>18</sup> BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 26.

<sup>19</sup> Fezer, Markenrecht, 4. Auflage, § 24 Rn. 121; BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 27.

<sup>20</sup> BGH, Urteil vom 15.3.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 28.

<sup>21</sup> Konsolidierte Fassung des Vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 24.12.2002, Nr. C 325/33 (im Folgenden: EGV).

<sup>22</sup> Konsolidierte Fassung des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, veröffentlicht im Amtsblatt der Europäischen Union vom 30. März 2010, Nr. 2010/C 83/01, im Folgenden: AEUV.

<sup>23</sup> Hildebrandt, Marken und andere Kennzeichen, 2. Auflage, § 16 Rn. 1.

<sup>24</sup> Richtlinie Nr. 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008, im Folgenden: MRRL.

<sup>25</sup> Hildebrandt, a. a. O., Rn. 2; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Auflage, § 24 Rn. 7.

<sup>26</sup> Hildebrandt, a. a. O., Rn. 2.

<sup>27</sup> BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 – Converse I; Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 – stüssy II; Beschluss vom 11.05.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879 – stüssy; EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 – Van Doren + Q. GmbH.

<sup>28</sup> BGH, Beschluss vom 11.05.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 880 – stüssy.

MarkenG aufgrund ihrer Stellung im Gesetz im Abschnitt über die Schranken des Markenschutzes als Ausnahmevorschrift zu verstehen sei, deren Voraussetzungen nach den allgemeinen Regeln von dem angeblichen Verletzer dargelegt und bewiesen werden sollen. Allerdings erkannte das Gericht die Gefahr, dass die uneingeschränkte Anwendung dieser Darlegungs- und Beweislastregel dazu führen könnte, dass Händlern, welche mit dem Markeninhaber nicht verbunden sind, der Vertrieb von Markenwaren generell und damit auch in den Fällen untersagt werden könnte, in denen die Ware mit Zustimmung des Markeninhabers oder von diesem selbst erstmalig in die Europäische Union oder in den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht wurde.

Einem Händler sei es nämlich oft nicht möglich, alle Glieder in der Lieferkette zu ermitteln, um den Nachweis der Erschöpfung zu bringen. Aber selbst wenn ihm dies gelingen sollte, könne ein Offenlegen der Lieferkette für den Händler unzumutbar sein, da der Markeninhaber so die Möglichkeit bekommen würde, die Lücken in seinem Vertriebssystem zu schließen oder im Falle des Nichtbestehens eines Vertriebssystems die Absatzwege, auf denen die Markenware den Händler erreichte, zu unterbinden<sup>29</sup>. In solchen Fällen hielt der BGH eine Ausnahme von der allgemeinen Darlegungs- und Beweislastregel wegen der im europäischen Recht geltenden Warenverkehrsfreiheit für geboten und legte dem EuGH die Frage zur Vorabentscheidung vor, ob es nicht die Warenverkehrsfreiheit gebiete, eine Ausnahme von der allgemeinen Regel zu machen, wonach den in Anspruch Genommenen uneingeschränkt die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung trifft<sup>30</sup>.

Der EuGH bejahte diese Frage<sup>31</sup>. Von der Rechtsprechung des EuGH und des BGH ist es seitdem anerkannt, dass eine Ausnahme von der allgemeinen Darlegungs- und Beweislastpflicht des angeblichen Verletzers für die Voraussetzungen der markenrechtlichen Erschöpfung besteht, wenn diese allgemeine Beweisregel es dem Markeninhaber ermöglichen würde, die nationalen Märkte abzuschotten und damit die Beibehaltung von Preisunterschieden zwischen den Mitgliedstaaten zu begünstigen, da dies mit den Grundsätzen des freien Warenverkehrs nach Art. 34 und 36 AEUV nicht vereinbar sei<sup>32</sup>. Bisher wurde von dem BGH und dem EuGH eine solche Ausnahme von der allgemeinen Beweislastregel angenommen, wenn der Markeninhaber seine Waren in den Europäischen Wirtschaftsraum über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt<sup>33</sup>. Nach Auffassung des BGH ist es in solchen Fällen naheliegend, dass der Markeninhaber nach Offenlegung der gesamten Lieferkette durch den in Anspruch Genommenen auf seinen Vertragshändler einwirken würde, um das Vertriebssystem aufrechtzuerhalten, und so Lieferungen an nicht dem Vertriebssystem angehörige Zwischenhändler und mithin den grenzüberschreitenden Warenverkehr unterbinden werde, sodass auch eine

tatsächliche Gefahr der Marktabstottung bestehe<sup>34</sup>. Daher obliege in solchen Konstellationen ausnahmsweise dem Markeninhaber der Nachweis, dass die Ware ursprünglich von ihm oder mit seiner Zustimmung außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht wurde<sup>35</sup>. Noch nicht geklärt war hingegen die Frage, ob eine solche Beweislastumkehr auch im Falle von selektiven Vertriebssystemen gelten soll. Für eine Beweislast des Markeninhabers für das Inverkehrbringen gekennzeichnete Ware außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums hat sich der BGH etwa in einer Entscheidung aus dem Jahr 2006<sup>36</sup> ausgesprochen, obwohl der Markeninhaber lediglich ein selektives und kein ausschließliches Vertriebssystem unterhielt. Andererseits ging das Gericht wiederum in einer Entscheidung aus dem Jahr 2006<sup>37</sup> von der Anwendung der allgemeinen Beweislastregel für die Voraussetzungen der Erschöpfung aus, obwohl der Markeninhaber auch hier ein selektives Vertriebssystem betrieb.

Nunmehr hat der BGH in seiner aktuellen Entscheidung im Rechtsstreit des US-amerikanischen Unternehmens Converse Inc. gegen den Sportschuhhändler Mawa Sportswear GmbH<sup>38</sup> festgestellt, dass die Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte nicht nur im Falle des Vertriebs von Markenwaren über ein ausschließliches Vertriebssystem, sondern bei allen Vertriebssystemen gelte, die dem Markeninhaber die Möglichkeit eröffnen, den grenzüberschreitenden Verkehr von Markenwaren im Binnenmarkt zu verhindern. Im Falle eines selektiven Vertriebssystems sei dies etwa der Fall, wenn es den ausgewählten Vertriebspartnern verboten sei, die Ware an nicht dem Vertriebssystem angehörende Zwischenhändler zu verkaufen. Sei es den Vertriebspartnern hingegen gestattet, an außerhalb des Vertriebssystems stehende Händler zu liefern, genüge allein das Bestehen eines Vertriebssystems nicht zur Annahme einer tatsächlichen Gefahr der Marktabstottung<sup>39</sup>. In dem aktuell vom BGH entschiedenen Fall stand es fest, dass Converse Inc. im Europäischen Wirtschaftsraum auf Importeurebene ihre Schuhe über ein ausschließliches Vertriebssystem vertreibt, da es in jedem Land jeweils nur einen Generalimporteur gibt. Da jedoch das erstinstanzliche Gericht festgestellt hatte, dass die Generalimporteure in Deutschland, Österreich, den Beneluxstaaten und der Schweiz vertraglich nicht gehindert waren, Waren an Zwischenhändler zum Weitervertrieb außerhalb ihres jeweiligen Vertragsgebiets zu liefern, bestand nach Auffassung des BGH keine Gefahr der Marktabstottung durch die Converse Inc. aufgrund vertraglicher Absprachen. Des Weiteren hat der BGH die Ansicht des Berufungsgerichts<sup>40</sup> bestätigt, dass die Gefahr einer Marktabstottung nicht allein durch vertragliche Absprachen im Rahmen des Vertriebssystems, sondern auch durch ein tatsächliches Verhalten des Markeninhabers begründet werden kann, etwa durch das In-Aussicht-Stellen, nach Ablauf der Vertragszeit den Vertrag des Vertriebs-

29 BGH, Beschluss vom 11.05.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 881 – stüssy.

30 BGH, Beschluss vom 11.05.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 881 – stüssy.

31 EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 – Van Doren + Q. GmbH.

32 EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 – Van Doren + Q. GmbH; BGH, Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 – stüssy II.

33 BGH, Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 – stüssy II; EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 – Van Doren + Q. GmbH.

34 BGH, Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 – stüssy II.

35 BGH, Urteil vom 23.10.2003, I ZR 193/97, GRUR 2004, 156 – stüssy II; EuGH, Urteil vom 8.4.2003, C-244/00, GRUR 2003, 512 – Van Doren + Q. GmbH.

36 BGH, Urteil vom 19. 1. 2006, I ZR 217/03, GRUR 2006, 433, 435 – Unbegründete Abnehmerverwarnung.

37 BGH, Urteil vom 23. 2. 2006, I ZR 272/02, GRUR 2006, 421, 423 – Makrenparfümverkäufe.

38 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 – Converse I.

39 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 31.

40 OLG Stuttgart, Urteil vom 4. 3. 2010, 2 U 86/09, GRUR-RR 2010, 198 – Converse.

partners nicht zu verlängern, durch Erschweren des Warenbezugs oder anderweitige Druckausübung anlässlich vorgenommener Lieferungen eines Vertriebspartners an Händler außerhalb des Vertriebssystems. Allein die Aussage eines Generalimporteurs der Converse Inc. in einer Veröffentlichung, es werde gegen „Preisverhau“ im Vertriebssystem vorgegangen, reichte dem BGH jedoch nicht aus, um eine Marktabstottungsgefahr aufgrund eines tatsächlichen Verhaltens der Markeninhaberin Converse Inc. zu bejahen. Diese Veröffentlichung des Generalimporteurs rechtfertige nach Auffassung des BGH nicht die Annahme, dass die Markeninhaberin selbst Maßnahmen gegen die Angleichung der bestehenden Preisunterschiede zwischen den Mitgliedstaaten ergreife<sup>41</sup>.

Eine tatsächliche Gefahr der Marktabstottung soll trotz Bestehens eines zur Marktabstottung geeigneten Vertriebssystems des Markeninhabers ferner dann ausscheiden, wenn die Lieferanten des angeblichen Verletzers nicht mehr dem Vertriebssystem des Markeninhabers angehören<sup>42</sup>. In solchen Fällen bestehe weder ein Anlass noch die Möglichkeit für den Markeninhaber, auf ein künftiges Lieferverhalten des Händlers einzuwirken und so die nationalen Märkte zur Beibehaltung von Preisunterschieden gegeneinander abzusichern<sup>43</sup>. So lag der Fall in dem Rechtsstreit der All Star D.A.CH., der ausschließlichen Vertriebsgesellschaft für Schuhe der Converse Inc. in Deutschland, Österreich und der Schweiz, gegen die Metro Cash & Carry Deutschland GmbH. Letztere behauptete, einen Teil der streitgegenständlichen Schuhe von einer in Deutschland ansässigen Gesellschaft bekommen zu haben, die wiederum die Schuhe von einer slowenischen Lizenznehmerin der Markeninhaberin Converse Inc. erworben habe. Da jedoch der Lizenzvertrag der slowenischen Lieferantin nach den gerichtlichen Feststellungen bereits vor der Lieferung der streitgegenständlichen Schuhe an die Metro Cash & Carry Deutschland GmbH beendet war, verneinte der BGH das Bestehen einer tatsächlichen Gefahr der Marktabstottung durch die Markeninhaberin. Nach den Ausführungen des Gerichts ist es nicht erforderlich, die allgemeine und auf den Wertungen des allgemeinen Deliktsrechts beruhende Beweislastregel im Rahmen der markenrechtlichen Erschöpfung zu modifizieren, wenn das Offenlegen der Lieferkette nicht zur Begründung einer Marktabstottungsgefahr beitragen kann, etwa weil der Vertriebspartner bereits unabhängig von der konkreten Lieferung an den angeblichen Verletzer aus dem Vertriebssystem des Markeninhabers ausgeschieden ist<sup>44</sup>.

Die Frage, ob die Gefahr der Marktabstottung bereits dann zu verneinen ist, wenn der in Anspruch Genommene seine Lieferkette selbst offenbart hat, hat der BGH hingegen explizit offen gelassen. Allerdings äußerte das Gericht Bedenken gegen eine solche Annahme, da der Markeninhaber Maßnahmen zur Abstottung der nationalen Märkte eher ergreifen werde, wenn nicht nur eine Darstellung des angeblichen Verletzers zu der Lieferkette gegeben sei, sondern der gerichtliche Nachweis der Lieferkette geführt werde<sup>45</sup>. Auf diese Frage kam es schließlich nicht an, da die Vorlieferanten der Metro Cash & Carry Deutschland GmbH aus dem Vertriebssystem der Markeninhaberin Converse Inc. bereits ausgeschieden waren, sodass Letzte-

re keine Möglichkeiten der Einflussnahme ihnen gegenüber mehr hatte.

Aufgrund der Offenlegung der Lieferkette durch die Beklagte im Rechtsstreit Converse II lehnte es der BGH auch ab, eine Beweislastumkehr nach den Grundsätzen von Treu und Glauben anzunehmen, da der Metro Cash & Carry Deutschland GmbH die Herkunft der streitgegenständlichen Schuhe sehr wohl bekannt sei und sie hierzu auch detailliert vorgetragen habe, sodass ihr nicht, wie für eine Beweislastumkehr nach Treu und Glauben erforderlich, die für einen substantiierten Vortrag notwendigen Kenntnisse fehlten<sup>46</sup>. Die Beklagte hatte für ihre Behauptung, dass die streitgegenständlichen Schuhe von der Converse Inc. an deren ehemalige slowenische Lizenznehmerin geliefert worden seien, die Vernehmung eines noch zu benennenden Zeugen angeboten, den sie jedoch in allen Instanzen nicht namentlich nannte, sodass sie hierfür letztlich beweisfällig blieb. Daher ging der BGH davon aus, dass der Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen der Erschöpfung von der hierfür nach den allgemeinen Regeln beweisbelasteten Metro Cash & Carry Deutschland GmbH nicht erbracht wurde. Damit unterlag Letztere in dem Rechtsstreit Converse II.

#### IV. Fazit

Die aktuellen Entscheidungen Converse I und II des BGH bestätigen die bisherige höchstrichterliche Rechtsprechung zur Beweislastverteilung bei der markenrechtlichen Erschöpfung und führen sie fort. So setzt sich das Gericht in den Converse I und II-Entscheidungen detailliert mit der Frage auseinander, wann eine tatsächliche Gefahr der Marktabstottung bei den verschiedenen Arten von Vertriebssystemen besteht. Zu begrüßen ist, dass das Gericht eine schematische Lösung der Beweislastproblematik ablehnt und immer auf die Umstände des Einzelfalls abstellt. So soll allein das Bestehen eines Vertriebssystems des Markeninhabers nicht schon die Annahme einer Gefahr der Marktabstottung durch diesen rechtfertigen. Es ist weiter erforderlich, dass auch die tatsächliche Gefahr der Marktabstottung besteht, wenn der in Anspruch Genommene den Nachweis führen muss, dass die Voraussetzungen der Erschöpfung vorliegen<sup>47</sup>. Dies ist nur konsequent, wenn man den Sinn und Zweck der von der Rechtsprechung anerkannten Beweislastumkehr bei der markenrechtlichen Erschöpfung beachtet, nämlich die Belange des Ausschließlichkeitsrechts an der Marke einerseits und der Warenverkehrsfreiheit nach Art. 34 und 36 AEUV andererseits in Einklang zu bringen. Denn das Bestehen eines Vertriebssystems des Markeninhabers führt nicht zwingend zu einer tatsächlichen Gefahr der Abstottung der nationalen Märkte durch den Markeninhaber in dem jeweiligen Fall.

Auf der anderen Seite dürften die vom BGH aufgestellten Regeln für die Annahme einer Beweislastumkehr für die Voraussetzungen der Erschöpfung zulasten des Markeninhabers in der Praxis den in Anspruch Genommenen kaum weiterhelfen. Für die angeblichen Verletzer stellt sich unter Zugrundelegung der aktuellen Converse-Rechtsprechung die Frage, wie sie entsprechend der nunmehr höchstrichterlich festgelegten Beweislastverteilung substantiiert darlegen und nachweisen sollen, dass es sich bei den von ihnen vertriebenen Waren um Originalmarkenwaren und nicht um Produktfälschungen handelt, ohne gleichzeitig ihre Lieferkette offenzulegen und so dem

41 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 38.

42 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 – Converse II.

43 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 – Converse II, Rn. 34.

44 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 – Converse II, Rn. 34.

45 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 – Converse II, Rn. 34.

46 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 – Converse II, Rn. 38.

Markeninhaber die Möglichkeit zu eröffnen, auf die jeweiligen Lieferanten einzuwirken und ihnen die Lieferungen an dem Vertriebssystem nicht angehörende Zwischenhändler zu untersagen. Nach Auffassung des BGH ist nämlich die Erschöpfung nur von Originalmarkenware möglich, bei Produktfälschungen scheidet sie hingegen aus<sup>48</sup>. Diese Feststellung des Gerichts überrascht und erscheint zudem nicht stimmig, zumal es in der gleichen Entscheidung einige Absätze später unter Verweis auf den Aufsatz von Bölling<sup>49</sup> selbst einräumt, dass in Ausnahmefällen der Markeninhaber auch dem Vertrieb nachgeahmter Ware zugestimmt haben könnte. Dies ändere aber nichts an der Beweislast des in Anspruch Genommenen für das Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers, welche bei Produktfälschungen jedoch regelmäßig fehlen würde<sup>50</sup>. Offenbar hat der BGH in seiner aktuellen Entscheidung Converse I eine saubere Trennung zwischen der Zustimmung des Markeninhabers zur Benutzung der Marke i. S. v. § 14 Abs. 2 MarkenG beziehungsweise Art. 9 Abs. 1 S. 2 GMV und dem Inverkehrbringen mit der Marke gekennzeichnete Ware ohne die Zustimmung dazu gemäß § 24 MarkenG und Art. 13 Abs. 1 GMV, wie es sie in seiner früheren Rechtsprechung vorgenommen hatte<sup>51</sup>, leider versäumt. Es sind nämlich auch Fälle denkbar, in denen der Markeninhaber mit dem Vertrieb gefälschter Produkte unter seiner Marke einverstanden ist. Auch an solchen Fälschungen kann bei Vorliegen der Zustimmung des Markeninhabers zu deren Inverkehrbringen in die Europäische Union oder den Europäischen Wirtschaftsraum Erschöpfung nach § 24 MarkenG bzw. Art. 13 GMV eintreten<sup>52</sup>.

De facto zwingt die aktuelle Rechtsprechung des BGH den wegen Markenrechtsverletzung in Anspruch Genommenen dazu, seine Lieferanten zu offenbaren. Denn immer dann, wenn der Markeninhaber genügend Anhalts-

punkte für das Vorliegen von Produktfälschungen liefert, obliegt es dem angeblichen Verletzer darzulegen und zu beweisen, dass er Originalware und keine Fälschungen verkauft hat. Damit in einem etwaigen Rechtsstreit jedoch überhaupt Beweis – etwa durch Einholung eines Sachverständigengutachtens oder Vernehmung von Zeugen – darüber erhoben wird, muss zunächst der in Anspruch Genommene substantiiert vortragen, warum die Annahme des Vorliegens von Originalware nicht ausgeschlossen werden kann. Pauschales Bestreiten dürfte jedenfalls nicht ausreichend sein. Gelingt der Nachweis des Vertriebs von Originalware dem angeblichen Verletzer nicht, stellt sich die Frage der Erschöpfung nach Auffassung des BGH nicht<sup>53</sup>. Daraus wird deutlich, dass Markeninhaber, die Vertriebssysteme unterhalten, tatsächlich so gut wie immer erfahren werden, wer an Händler außerhalb des Vertriebssystems Ware verkauft hat und damit die Gelegenheit bekommen werden, die Lücken im Vertriebssystem zu schließen. Damit ist aber die Abschottung der nationalen Märkte vorprogrammiert. Die an sich zu begrüßenden, vom BGH in den zwei Converse-Entscheidungen konkretisierten Grundsätze der Beweislastumkehr bei der markenrechtlichen Erschöpfung dürften lediglich in Ausnahmefällen überhaupt zum Tragen kommen, sodass diese Entscheidungen im Ergebnis eindeutig die Markeninhaber zulasten der europäischen Warenverkehrsfreiheit bevorzugen.

47 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 137/10 – Converse II, Rn. 29.

48 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 26.

49 Bölling, Kerngleichheit des Vertriebs gefälschter Markenware und nicht erschöpfter Originalware, GRUR-RR 2011, 345, 347.

50 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 26.

51 BGH, Beschluss vom 11.5.2000, I ZR 193/97, GRUR 2000, 879, 881 – stüssy.

52 So auch Bölling, GRUR-RR 2011, 345, 347.

53 BGH, Urteil vom 15.03.2012, I ZR 52/10 – Converse I, Rn. 26.