La Kanzlei

Frankreich: Erschöpfung des Markenrechts und Nachweis des Inverkehrbringens der Ware

IP- / IT-Recht



Gordian Deger

Mit Urteil vom 19. Dezember 2024 (Az. 22/12857) nahm das Zivilgericht Paris u. a. zu der Frage Stellung, ob durch die Weitergabe von unverkaufter Ware durch den Hersteller an unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisation eine Erschöpfung des Markenrechts eingetreten war.

Der Möbelhersteller Maisons du Monde, der Inhaber der französischen Wortmarke MAISONS DU MONDE und weiterer Marken ist, hatte auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram sowie auf einer Kleinanzeigenplattform Waren der Marken von Maisons du Monde entdeckt, die von der Firma Francedestock zu stark reduzierten Preisen angeboten wurden.

Wie sich im Zuge einer Beschlagnahme herausstellte, bot die Firma Francedestock im Internet und in ihren Ladengeschäften 184 neuwertige und zum Teil noch verpackte Originalware von Maisons du Monde an, allerdings zum Teil unter Bedingungen, die nicht den **vom Markeninhaber festgelegten ästhetischen und qualitativen Kriterien** entsprechen.

Gegen die Klage der Markeninhaberin wegen Markenverletzung verteidigte sich die Firma Francedestock mit dem Einwand, dass hinsichtlich der von ihr angebotenen Originalware die Erschöpfung des Markenrechts gemäß Artikel L. 713-4, Abs. 1 des französischen Gesetzbuchs über geistiges Eigentum eingetreten sei. Diese Vorschrift entspricht dem § 24 Abs. 1 des deutschen MarkenG und sieht vor, **dass der Inhaber einer Marke die Benutzung dieser Marke nicht für Waren untersagen kann, die von ihm oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind**.

Da die Erschöpfung des Markenrechts jeweils nur bezüglich der konkret inverkehrgebrachten Ware eintritt, oblag es der Beklagten den Beweis dafür zu erbringen, dass Maisons du Monde zuvor jedes der streitgegenständlichen Produkte in Verkehr gebracht hatte. Dazu reicht der Nachweis, dass die

Ware bei im EWR ansässigen Händlern erworben wurde, nicht aus (vgl. Cass. com. Urt. v. 7. April 2009, Az. 08-13378).

Im vorliegenden Fall konnte die Firma Francedestock zwar nachweisen, dass sie in der Vergangenheit regelmäßig Maisons du Monde-Produkte von den Wohltätigkeitsorganisationen Declic 13 und Emmaüs sowie dem Roten Kreuz bezogen hatte und diese wiederum häufiger Ware von Maison du Monde beziehen, jedoch gelang es ihr nach Ansicht des Gerichts nicht, den Beweis dafür zu erbringen, dass Maisons du Monde (bzw. ein Dritter mit ihrer Zustimmung) die konkret streitgegenständliche Ware in Verkehr gebracht hatte, da die vorgelegen Rechnungen und Lieferscheine keine detaillierten Produktbezeichnungen enthielten und zum Teil sogar andere Personen als die Beklagte bzw. als die fraglichen Wohltätigkeitsorganisationen als Erwerber auswiesen.

Das Gericht stellte daher fest, dass hinsichtlich der konkret streitigen Ware keine Erschöpfung eingetreten war und daher eine Markenverletzung nach Artikel L.713-2 Nr. 1 des französischen Gesetzbuchs über geistiges Eigentum vorlag. Es verurteilte die Beklagte zur Zahlung von Schadensersatz i. H. v. 10.000 € unter dem Gesichtspunkt des entgangenen Gewinns und einer Schädigung des Markenimages aufgrund der Umstände der Vermarktung.

Praxistipp:

Das Urteil ist eine neuerliche Bestätigung dafür, dass beim Weiterverkauf neuer oder gebrauchter Markenware Vorsicht geboten ist. **Um sich gegen Ansprüche des Markenrechtsinhabers zu wappnen, sollte nur solche Ware vertreiben werden, für die das Inverkehrbringen durch den Hersteller bzw. mit seiner Zustimmung nachgewiesen werden kann.** Entsprechende Nachweise sollten möglichst schon beim Einkauf der fraglichen Ware eingefordert werden.

2025-04-01

Qivive
Rechtsanwalts GmbH

qivive.com

Köln[D]
Konrad-Adenauer-Ufer 71
D – 50668 Köln
T + 49 (0) 221 139 96 96 - 0
F + 49 (0) 221 139 96 96 - 69
koeln@qivive.com

Paris[F]
50 avenue Marceau
F – 75008 Paris
T + 33 (0) 1 81 51 65 58
F + 33 (0) 1 81 51 65 59
paris@qivive.com

Lyon[F]
4 Pl. Amédée Bonnet
F – 69002 Lyon
T + 33 (0) 4 27 46 51 50
F + 33 (0) 4 27 46 51 51
lyon@qivive.com

Strasbourg[F]
10 Pl. Gutenberg
F – 67000 Straßburg
T + 33 (0) 3 92 12 02 20
F + 33 (0) 3 92 12 02 21
strasbourg@qivive.com