

IP Newsletter

Markenverletzung durch Besitz von Waren außerhalb des Schutzstaates

Grundsätzlich gilt, dass eine Marke nur dort verletzt werden kann, wo sie geschützt ist. Zu diesem Grundsatz hat der EuGH nun eine Ausnahme zugelassen.

Der Inhaber einer deutschen (oder anderen nationalen) Marke kann einem Dritten den Besitz von Waren im EU-Ausland verbieten, die zwar dort mangels dortigen Markenschutzes nicht markenverletzend sind, aber zu dem Zweck besessen werden, die Produkte im Inland anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. So hat es der Europäische Gerichtshof (EuGH) am 1. September 2025 (Az. C-76/24) auf eine entsprechende Vorlage des Bundesgerichtshofs hin entschieden.

Der Kläger des zugrundeliegenden Falles, Inhaber deutscher Marken für Tauchzubehör, hatte einen Händler mit Sitz in Spanien verklagt, der über eine eigene Website und die Plattform Amazon.de Tauchzubehör anbot, und zwar unter Zeichen, die mit den deutschen Marken des Klägers identisch waren.

Das Landgericht Nürnberg-Fürth verurteilte den spanischen Händler, es zu unterlassen, Tauchzubehör, das mit Zeichen versehen ist, die mit den in Rede stehenden Marken identisch sind, zum Verkauf *anzubieten oder zu bewerben*. Angebot und Werbung fanden über das Internet ja auch in Deutschland statt.

Auf die Berufung des Klägers entschied das Oberlandesgericht Nürnberg, dass einer Verurteilung des spanischen Händlers auch wegen unbefugten *Besitzes* der Waren, um sie in Deutschland anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, nicht entgegen stehe, dass der Händler seinen Sitz in Spanien habe und den Besitz an den betreffenden Waren in Spanien ausübe. Es verurteilte den Händler, es zu unterlassen, mit diesen Zeichen versehenes Tauchzubehör zum Verkauf anzubieten oder zu bewerben „sowie zu vertreiben *oder zu vorgenanntem Zweck zu besitzen*“.

Der Händler legte Revision beim BGH ein, der den Fall dem EuGH zur Vorabklärung der entscheidenden Frage vorlegte. Es sei nämlich unklar,

- ob der Besitz von Waren unter dem angefochtenen Zeichen in einem anderen EU-Mitgliedstaat (Spanien) als dem EU-Mitgliedstaat, in dem die Marke geschützt ist (Deutschland), die Marke *nicht verletze*, und zwar auch dann nicht, wenn der Besitz darauf abziele, diese Waren im Schutzstaat (Deutschland) zum Verkauf anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, oder
- ob der Besitz der Waren die deutschen Marken *bereits dann verletze*, wenn die betreffenden Waren in einem anderen Mitgliedstaat (Spanien) als dem Schutzstaat (Deutschland) besessen würden, um sie im Schutzmitgliedstaat unter diesem Zeichen zum Verkauf anzubieten oder in den Verkehr zu bringen.

Der EuGH stellt fest, dass der Besitz markenverletzender Ware dem Gesetzeswortlaut zufolge zwar nur dann untersagt werden könne, wenn der Dritte, der im Besitz dieser Waren ist, den Zweck verfolge, diese Waren anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Der Wortlaut enthalte aber keinen Hinweis darauf, ob das auch

für ausländische Waren gelte. Da es aber auch eine Markenverletzung darstelle, wenn Waren aus dem Ausland heraus per Online-Werbung *angeboten* werden, die sich an Verbraucher im Inland (Schutzstaat) richten, müsse der Markeninhaber auch berechtigt sein, dem Händler zu verbieten, die Waren außerhalb des Schutzstaates zu *besitzen*, wenn dieser Besitz *eine Vorstufe zu einem solchen Angebot* darstelle, so dass der Besitz als *zu diesem Zweck ausgeübt* angesehen werden könne. Andernfalls bräuchten nämlich die Wirtschaftsteilnehmer, die den elektronischen Geschäftsverkehr nutzen und Verbrauchern, die sich im Schutzstaat befinden, Waren anbieten, die sich außerhalb des Schutzstaats befinden, die Markenrechte nicht beachten, was die praktische Wirksamkeit des Markenschutzes beeinträchtigen würde.

Die Entscheidung führt insofern zu einer **Stärkung des grenzüberschreitenden Markenschutzes**: Markeninhaber können auch gegen Lagerung von Waren im EU-Ausland vorgehen, wenn sie auf den Vertrieb im Schutzland ausgerichtet ist. Angebote über internationale Plattformen wie Amazon.de können zu Unterlassungsansprüchen führen, selbst wenn die Waren physisch im Ausland liegen.

Mittelbarer Besitz genügt

In einem zweiten Teil der Entscheidung ging es dann noch um die Frage, ob „Besitz“ in diesem Sinne auch „mittelbarer“ Besitz sei, d.h. ob es also genügt, dass der Händler keine unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über die betreffenden Waren habe, aber dennoch eine tatsächliche Herrschaft dergestalt, dass er über eine (vertraglich begründete) Aufsichts- oder Leitungsbefugnis gegenüber der Person verfüge, die die unmittelbare und tatsächliche Herrschaft über diese Waren innehat (z.B. eines Lagerhalters oder Spediteurs).

Dies wird vom EuGH im Hinblick auf den Zweck der Vorschrift bejaht. Andernfalls wäre es dem Markeninhaber nicht möglich, einen Händler auf Unterlassung in Anspruch zu nehmen, der die Waren einem Dritten übergibt, damit dieser sie zum Zweck des Angebots oder Vertriebs lagert oder transportiert.

Die Entscheidung führt insofern zu einer **Erweiterung des Haftungsrisikos**: Auch Händler, die Waren von Dritten lagern lassen oder lediglich mittelbaren Zugriff haben, können einen markenverletzenden Besitz begehen.

Gern stehen wir Ihnen in konkreten Fällen zur Seite.



Kontakt:

Dr. Martin Viefhues

Rechtsanwalt / Geschäftsführer
Fachanwalt für Gewerblichen
Rechtsschutz

Tel +49 (0)221 27758-212
viefhues@jonas-lawyers.com

JONAS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Hohenstaufenring 62 · 50674 Köln
Tel. +49 (0)221 27758-0 · Fax +49 (0)221 27758-1
info@jonas-lawyers.com · www.jonas-lawyers.com

Wer wir sind:

JONAS berät und vertritt nationale und internationale Mandanten in rechtlichen Belangen des Geistigen Eigentums und des Marketings und begleitet sie bei der Vermarktung ihrer Produkte von der Produktentwicklung bis zum Produktvertrieb.

JONAS deckt alle marketingbezogenen rechtlichen Aspekte ab, insbesondere Aspekte des Brandings und Designs, der Werbung und des Vertriebs, und geht weit über die reine Beratung hinaus, um insbesondere die rechtliche Durchsetzung der Rechte der Mandanten einzubeziehen.