

Neue Pflichten schrecken Handel auf

Rückruf- und Entfernungsansprüche bei Markenverletzungen eingeführt / Von Nils Weber



Köln. Handel und Produzenten müssen sich ab sofort darauf einstellen, bei Markenverletzungen nicht nur den weiteren Vertrieb markenrechtswidriger Ware zu unterlassen, sondern auch bereits in der Lieferkette befindliche Ware zurückzuführen und – soweit möglich – aus dem Vertriebsweg zu entfernen.

Fast unbemerkt wurde im Zuge der Umsetzung der Enforcement-Richtlinie der EU (Nr. 2004/48/EG) zum 1. September 2008 in § 18 Markengesetz eine entsprechende Regelung in Deutschland eingeführt. Damit bieten Markenverletzungen ein erheblich größeres Potenzial als bisher, vom Markeninhaber öffentlichkeitswirksam zur Bloßstellung des Markenverletzers genutzt zu werden.

Nach alter Rechtslage konnte ein Rückrufanspruch des Markeninhabers gegen den Verletzer nicht begründet werden und wurde allgemein abgelehnt. Die Rechtsprechung forderte vom Markenverletzer lediglich im Rahmen des Unterlassungs- und Beseitigungsanspruchs die Rücknahme von Werbematerial oder sonstigen rechtswidrig gekennzeichneten Produkten, die sich noch in seinem rechtlichen und tatsächlichen Zugriffsbereich befanden. Es galt der Grundsatz „was weg ist, ist weg“.

Diese Rechtslage ist nunmehr deutlich zugunsten des Markeninhabers erweitert worden. Nach § 18 Abs. 2 Markengesetz kann der Mar-



Im Visier: Produkt- und Markenpiraterie wird gerade auf Konsumgütermessen verfolgt. Zollrazzien sind mittlerweile an der Tagesordnung.

kenverletzer jetzt auch auf Rückruf widerrechtlich gekennzeichneten Waren sowie auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch genommen werden. Anders als der Gesetzeswortlaut nahelegt, bestehen der Rückruf- und Entfernungsanspruch nicht alternativ, sondern der Markeninhaber kann nach ersten Gerichtsentscheidungen beides beanspruchen.

Zur Erfüllung des Rückrufanspruchs muss der Markenverletzer seine Vertriebspartner und nachgelagerte Vertriebsstellen, einschließlich Spediteure und Lagerhalter, durch geeignete öffentliche oder direkte Mitteilungen auffordern, ihm freiwillig die ausgelieferten Produkte zurückzugeben. Er muss zur Rücknahme der Ware und damit verbundener Kaufpreiserstattung bereit sein. Sofern er durch ver-

tragliche Vereinbarungen ein Rücknahmerecht hat, muss er dieses ausüben. Anders ausgedrückt, muss der Markenverletzer seine Geschäftspartner auf sein Fehlverhalten ausdrücklich hinweisen und sie bitten, ihm bei der Wiedergutmachung seiner Angelegenheiten zu helfen. Dies gilt selbst dann, wenn er die Markenverletzung unbewusst und lediglich fahrlässig begangen hat.

Ein Vertrauensverlust und Imageschaden des Markenverletzers ist damit unvermeidbar. Es hilft ihm dabei nur wenig, dass sich der Rückruf nicht an Endabnehmer und Verbraucher richten muss, sondern lediglich an Abnehmer in der Vertriebskette. Da die Abnehmer Gefahr laufen, ihrerseits wegen Markenverletzungen in Anspruch genommen zu werden, ist davon auszugehen, dass sie dem Rückruf nachkommen werden, um ihre Ware gefahrlos und ohne Verluste wieder los zu werden. Soweit bei Ih-

nen dadurch ein Schaden entstanden ist, wird der Markenverletzer auch dafür aufkommen müssen.

Weniger einschneidend ist dagegen der Entfernungsanspruch. Hier muss der Markenverletzer ähnlich der alten Rechtslage die von ihm ausgelieferte Ware zurücknehmen, soweit ihm dies rechtlich und tatsächlich möglich ist. Regelmäßig wird der Markenverletzer dazu noch die Verfügungsgewalt über die Waren benötigen. Diese hat er, solange sich die Ware noch in der Auslieferung befindet oder er durch Vereinbarung eines Rücknahmerechtes die Ware zurückverlangen kann.

Will man den Rückruf- und Entfernungsanspruch nicht ihrer Effektivität berauben, dürfte es zwingend sein, dass diese Ansprüche auch durch einstweilige Verfügungen vorläufig durchsetzbar sind. Dies zumindest bei offensichtlichen Markenverletzungen.

Die Einführung des Rückruf- und Entfernungsanspruches ist aus Sicht der Markeninhaber zu begrüßen. Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang dieser Anspruch in der Praxis tatsächlich geltend gemacht werden wird.

lz 02-09

„Die Rechtslage ist deutlich zugunsten des Markeninhabers geändert worden“



Dr. Nils Weber ist Rechtsanwalt bei der Jonas Rechtswirtschaftsgesellschaft mbH, Köln. Sein Tätigkeitsschwerpunkt ist das Marken- und Wettbewerbsrecht.