

# Parallelimporte nach EG- und WTO-Recht

Patente und Marken versus Handelsfreiheit

Von

Christiane Freytag



Duncker & Humblot · Berlin

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einführung</b> .....	17
<b>A. Gegenstand und Gang der Untersuchung</b> .....	17
<b>B. Rechtliche Lösungsmodelle und Schutzgründe</b> .....	20
I. Erschöpfungsgrundsatz .....	20
II. Implied licence-Doktrin .....	21
III. Begründung der Schutzwürdigkeit des Patentrechts .....	23
IV. Begründung der Schutzwürdigkeit des Markenrechts .....	24
1. Herkunftsfunktion .....	24
2. Vertrauensfunktion (Qualitäts- und Garantiefunktion) .....	25
3. Werbefunktion .....	26
4. Kommunikationsfunktion .....	26
5. Interessenabwägung .....	26
<b>C. Wirtschaftliche Bedeutung und Bewertung von Parallelimporten</b> .....	27
I. Gründe für die Entstehung von Parallelhandel und Interessenlage der Beteiligten .....	27
II. Betroffene, finanzieller Umfang und Marktanteile des Parallelhandels ..	29
III. Wirtschaftstheoretische Grundlagen und Argumentation .....	30

### *Teil I*

#### **EG-rechtliche Beurteilung von Parallelimporten** 41

<b>A. Entwicklung des gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfungsgrundsatzes</b> .....	41
<b>B. Grundsätze der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 30 (36) EGV</b> .....	43
I. Anwendungsbereich des Art. 30 (36) EGV .....	44
II. Bestand und Ausübung gewerblicher Schutzrechte .....	44
III. Der „spezifische Gegenstand“ des Schutzrechts als Rechtfertigung von Warenverkehrsbeschränkungen .....	45
1. Spezifischer Gegenstand des Patentrechts .....	45
2. Spezifischer Gegenstand des Markenrechts .....	45
IV. Zurechnung des Inverkehrbringens .....	47
<b>C. Parallelimporte patentierter Erzeugnisse</b> .....	50
I. Vorgehen gegen Parallelimporte aus Mitgliedstaaten .....	50
1. Erfindungsgleiches Parallelpatent .....	51
a) Inhaberidentisches erfindungsgleiches Parallelpatent .....	51

b)	Erfindungsgleiches originäres Patent unabhängiger Dritter . . . . .	52
c)	Erfindungsgleiches derivativ erworbenes Patent unabhängiger Dritter/Patentaufspaltung . . . . .	53
2.	Weiterverarbeitung, Bearbeitung, Vermischung . . . . .	55
3.	Zwangslizenz . . . . .	56
4.	Rechtliche oder moralische Vermarktungsverpflichtung . . . . .	60
5.	Import aus einem patentfreien Mitgliedstaat . . . . .	61
a)	Fehlende Patentierbarkeit im Exportstaat . . . . .	61
aa)	Rechtsprechung des EuGH . . . . .	61
bb)	Stellungnahme . . . . .	64
cc)	Problematik in bezug auf das Gemeinschaftspatent . . . . .	65
b)	Weitere Fallkonstellationen des Inverkehrbringens in einem patentfreien Mitgliedstaat . . . . .	68
aa)	Unterlassen bzw. Versäumnis der Beantragung von Patent- schutz . . . . .	68
bb)	Fehlende Zustimmung des Patentinhabers . . . . .	68
6.	Problem staatlicher Preisbindungssysteme . . . . .	72
a)	Rechtsprechung des EuGH . . . . .	72
b)	Stellungnahme . . . . .	73
aa)	Zulässigkeit staatlicher Preisregelungen . . . . .	73
bb)	Beleuchtung des Problems unter dem Gesichtspunkt des Territorialitätsprinzips . . . . .	76
cc)	Beleuchtung des Problems unter dem Gesichtspunkt des Zustimmungskriteriums . . . . .	79
dd)	Beleuchtung des Problems unter dem Gesichtspunkt der Belohnung des Rechtsinhabers . . . . .	80
II.	Vorgehen gegen Parallelimporte aus Drittstaaten . . . . .	81
1.	Verhältnis zu Drittstaaten, mit denen keine Freihandelsabkommen der EG bestehen . . . . .	81
2.	Verhältnis zu Drittstaaten, mit denen Freihandelsabkommen der EG bestehen . . . . .	83
a)	Ältere Abkommen . . . . .	83
aa)	Vorbemerkung: Unmittelbare Anwendbarkeit . . . . .	85
bb)	Auslegung der Freihandelsabkommen . . . . .	85
(1)	Verbot von Maßnahmen gleicher Wirkung wie Ein- fuhrbeschränkungen . . . . .	91
(2)	Verbot von Abgaben zollgleicher Wirkung . . . . .	92
(3)	Verbot steuerlicher Diskriminierung . . . . .	93
cc)	Stellungnahme . . . . .	96
b)	Rechtsslage im EWR . . . . .	103
c)	Europaabkommen mit den Staaten Mittel- und Osteuropas . . . . .	106

D. Parallelimporte von Markenwaren .....	111
I. Vorgehen gegen Parallelimporte aus Mitgliedstaaten .....	111
1. Neues Kennzeichnen .....	112
2. Markenaufspaltung .....	114
3. Umpacken .....	116
a) Rechtsprechung des EuGH .....	118
b) Stellungnahme .....	123
aa) Gleichbehandlung von Fällen mit und ohne Neukennzeichnung .....	123
bb) Gleichbehandlung verschiedener Kategorien von Erzeugnissen .....	123
cc) Auslegung des Art. 7 Abs. 2 MRRL und Art. 13 Abs. 2 GMVO unter Berücksichtigung der Kriterien der Rechtsprechung .....	124
(1) Mangelnde Erforderlichkeit des Umpackens .....	124
(2) Aktuelle oder potentielle Veränderung oder Verschlechterung des Originalzustands .....	125
(3) Verletzung von Hinweis- und Informationspflichten .....	128
(4) Rufschädigende Aufmachung der neuen Verpackung .....	129
(5) Unterlassen der Information des Markeninhabers sowie der Lieferung eines Musters .....	132
(6) Sonderfälle des Umpackens von Originalware .....	133
(a) Vertreiben auch fremder Ware unter der geschützten Marke .....	133
(b) Wiederverwendung der Originalverpackung .....	133
4. Austauschen oder Anpassen der Marke wegen Markendifferenzierung .....	134
a) Markenaustausch .....	134
b) Markenanpassung .....	138
5. Produktdifferenzierungen .....	140
6. Verkauf vertriebsgebundener Waren durch Außenseiter .....	144
a) Entfernen von Kontrollnummern .....	145
b) Reiner Außenseitervertrieb .....	147
7. Verletzung von Gebietslizenzverträgen .....	152
II. Vorgehen gegen Parallelimporte aus Drittstaaten .....	155
1. Abwehransprüche aufgrund nationalen Markenrechts der Mitgliedstaaten und Geltungsbereich des Art. 7 Abs. 1 MRRL .....	155
a) Die <i>Silhouette</i> -Entscheidung des EuGH .....	157
b) Die <i>Maglite</i> -Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs und ihr Verhältnis zur <i>Silhouette</i> -Entscheidung .....	160
aa) Die <i>Maglite</i> -Entscheidung .....	160
bb) Verhältnis zu <i>Silhouette</i> .....	162

c)	Die Konsequenzen der <i>Silhouette</i> -Entscheidung .....	166
aa)	Umstellen der Rechtslage in EU-Mitgliedstaaten .....	166
bb)	Folgen für das Verhältnis zu den EFTA-Staaten .....	167
cc)	Beweislastfrage im Zusammenhang mit regionaler Erschöpfung .....	167
dd)	Erschöpfung als Instrument der Handelspolitik .....	170
(1)	Gemeinschaftskompetenz .....	170
(2)	Vereinbarkeit mit TRIPS/GATT-Recht .....	171
(3)	Tatsächliche Notwendigkeit des Aushandelns der internationalen Erschöpfung/Regelungen der wichtigsten Handelspartner .....	174
(4)	Abschließender Handelsvertragsvorbehalt oder verbleibende Entscheidungskompetenz des nationalen Richters? .....	176
d)	Bewertung der <i>Silhouette</i> -Entscheidung und Darstellung der rechtlichen Grenzen einer möglichen Änderung von Art. 7 Abs. 1 MRRL .....	180
aa)	Kompetenz der Gemeinschaft .....	181
(1)	Diskussionsstand in der Literatur .....	182
(2)	Stellungnahme .....	183
(a)	Art. 95 (100a) EGV .....	183
(b)	Art. 133 (113) EGV .....	187
(c)	Kompetenz kraft Sachzusammenhangs .....	189
bb)	Haltbarkeit der <i>Silhouette</i> -Entscheidung bei rechtlicher Bewertung des Art. 7 Abs. 1 MRRL .....	190
(1)	Wortlaut .....	190
(2)	Entstehungsgeschichte .....	190
(3)	Systematik .....	193
(4)	Sinn und Zweck .....	194
(5)	Gemeinschaftsgrundrechte als Argument für die internationale Erschöpfung? .....	197
(6)	Unvergleichbarkeit von EU und EWR .....	200
cc)	Zusammenfassung .....	201
2.	Abwehransprüche bei Gemeinschaftsmarken .....	202
E.	Zusammenfassung .....	204
I.	Patentrecht .....	204
1.	Parallelimporte aus Mitgliedstaaten .....	204
2.	Parallelimporte aus Drittstaaten .....	206
II.	Markenrecht .....	207
1.	Parallelimporte aus Mitgliedstaaten .....	207
2.	Parallelimporte aus Drittstaaten .....	208

*Teil II*

<b>Zulässigkeit von Parallelimporten nach WTO-Recht</b>	<b>210</b>
A. Einführung	210
B. Regelung im TRIPS-Abkommen	214
I. Regelungsgehalt des Art. 6 TRIPS	215
1. Prozessuale Theorie	216
2. Materielle Theorie	216
3. Stellungnahme	218
II. Materielle Vorschriften des TRIPS	219
1. Patentrecht	219
2. Markenrecht	221
III. Präambel und allgemeine Grundsätze des TRIPS-Abkommens	226
1. Präambel	227
2. Die Vorschriften der Art. 3 und 4 TRIPS	228
3. Die Zielvorschrift des Art. 7 TRIPS	230
C. Die Bedeutung der PVÜ für die Parallelimportfrage	231
I. Territorialitätsprinzip und Unabhängigkeitsgrundsatz, Art. 4 <sup>bis</sup> und 6 Abs. 3 PVÜ	231
II. Art. 5 <sup>quater</sup> PVÜ	235
D. Die Bedeutung des GATT 94 für die Parallelimportfrage	236
I. Anwendbarkeit des GATT 94 neben TRIPS	236
1. Regelungen des TRIPS-Abkommens	238
2. Gesamtsystematik der WTO	240
II. Materielle Regelungen des GATT 94	241
1. Grundsatz des Art. XI GATT 94	241
2. Ausnahmen nach Art. XX GATT 94	243
3. Sonderproblem regionale Erschöpfung – Art. XXIV GATT 94	248
E. Völkerrechtlicher Mindeststandard für geistige Eigentumsrechte?	251
F. Entwicklungsländerproblematik	256
G. Übertragbarkeit der Grundsätze des EG-Rechts auf die WTO	262
I. Allgemeine Betrachtung	262
II. Patentrecht	265
1. Grundsätzliche Anwendbarkeit der internationalen Erschöpfung	265
a) Neuere Gerichtsentscheidungen	265
b) Kritik in der Literatur	268
c) Stellungnahme	269
2. Ausnahmen vom Grundsatz der internationalen Erschöpfung	273
a) Preisregulierte Märkte	273
b) Fehlender Patentschutz im Exportland	274

III. Markenrecht . . . . .	276
1. Grundsätzliche Anwendbarkeit der internationalen Erschöpfung . . . . .	276
2. Ausnahmen . . . . .	277
a) Umpacken . . . . .	277
b) Markendifferenzierung . . . . .	278
c) Produktdifferenzierungen . . . . .	279
d) Außenseitervertrieb . . . . .	279
<b>Schlußbetrachtung und Ausblick . . . . .</b>	<b>282</b>
<b>Literaturverzeichnis . . . . .</b>	<b>286</b>
<b>Sachwortverzeichnis . . . . .</b>	<b>306</b>