

Ist die einseitig statuierte regionale Erschöpfung im  
schweizerischen Patentrecht  
mit dem WTO-Recht vereinbar?

Rechtsgutachten erstattet dem  
Institut für Geistiges Eigentum, Bern

von Prof. Dr. Thomas Cottier & lic. iur. Rachel Liechi

5. Oktober 2007

Universität Bern  
Departement für Wirtschaftsrecht  
Institut für Europa- und Wirtschaftsvölkerrecht  
[thomas.cottier@iew.unibe.ch](mailto:thomas.cottier@iew.unibe.ch)  
[rachel.liechi@iew.unibe.ch](mailto:rachel.liechi@iew.unibe.ch)

## Executive Summary

Die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung ist WTO-rechtlich anfechtbar und damit mit gewissen aussenwirtschaftspolitischen Risiken verbunden. Eine Rechtfertigung im Rahmen des TRIPs Abkommens ist nicht möglich; gleichzeitig muss seitens der EG kaum mit einer Anfechtung gerechnet werden. Eine Rechtfertigung im Rahmen des GATT ist möglich; ob sie von den Spruchorganen der WTO übernommen wird, muss offen bleiben. Im Falle, dass die Schweiz ein Streitbeilegungsverfahren verliert, steht ihr die Möglichkeit offen, die internationale Erschöpfung im Rahmen der Implementierung der Entscheidung einzuführen. Gesamthaft kann damit das Risiko bei Einführung der einseitigen regionalen Erschöpfung als tragbar bezeichnet werden. Regierung und Parlament müssen indessen dabei in Kauf nehmen, dass der Ruf der Schweiz als Protagonistin eines starken TRIPs Abkommens und rechtstreuen Verhaltens zulasten ihrer Exportmärkte anderweitig Schaden nehmen könnte. Aus diesem Grunde sollte eine Liberalisierung angesichts der besonderen Lage der Schweiz von Anfang an auf der Grundlage der internationalen Erschöpfung an die Hand genommen werden. Damit einhergehen würde eine wichtige Signalwirkung für die Verbesserung des Gleichgewichts von Immaterialgüterrecht und Wettbewerb in den Aussenwirtschaftsbeziehungen.

## Inhaltsverzeichnis

I.	Fragestellung und Vorgehen .....	1
A.	Hintergrund des Auftrags .....	1
B.	Inhalt des Auftrags .....	1
C.	Vorgehensweise des Rechtsgutachtens .....	2
II.	Beurteilung .....	2
A.	TRIPs und die Vereinbarkeit der einseitigen Einführung der regionalen Erschöpfung .....	2
1.	TRIPs Art. 6: Die Grundregel der Erschöpfung .....	3
2.	Die Grundprinzipien der Nichtdiskriminierung: TRIPs Art. 3 Inländerbehandlung und Art. 4 Meistbegünstigung .....	5
3.	TRIPs Art 27: Patentfähige Gegenstände .....	11
4.	Würdigung und Risikobeurteilung .....	12
B.	GATT 1994 und die Vereinbarkeit der einseitigen Einführung der regionalen Erschöpfung .....	12
1.	Zur Anwendbarkeit des GATT 1994 auf die Beuteilung der Erschöpfung von Patentrechten .....	12
2.	GATT Art. 1 : Die Meistbegünstigung .....	14
3.	GATT Art. XXIV: Präferenzielle Regelungen .....	15
4.	GATT Art. XX: Generelle Ausnahmen .....	18
5.	Würdigung und Risikobeurteilung .....	20
C.	Hinweis auf Alternative Regelungen: Internationale Erschöpfung und punktuelle Einschränkungen .....	20
III.	Zusammenfassung der Ergebnisse .....	21
Quellen .....		23
LITERATURVERZEICHNIS .....		23
MATERIALIEN .....		24
RECHTSPRECHUNG .....		24
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS .....		25

# **I. Fragestellung und Vorgehen**

## ***A. Hintergrund des Auftrags***

Seit 2002 befasste sich der Bundesrat mehrmals mit den wirtschaftlichen Auswirkungen des geltenden Prinzips der nationalen Erschöpfung im schweizerischen Patentrecht. Er erwog mögliche Alternativen und berücksichtigte in drei Berichten juristische und ökonomische Untersuchungen zu den Auswirkungen der regionalen und internationalen Erschöpfung.<sup>1</sup> Er hielt am geltenden System der nationalen Erschöpfung fest mit der Begründung, der erwartete wirtschaftliche Nutzen eines Wechsels zum System der internationalen oder regionalen Erschöpfung im Patentrecht würde die Nachteile eines solchen Wechsels nicht aufwiegen.<sup>2</sup>

Am 20. Dezember 2006 beschloss der Nationalrat, die Frage der Erschöpfung losgelöst von der Vorlage zur Revision des Patentgesetzes zu behandeln. Der Bundesrat wurde daraufhin ersucht, auf die Frage der patentrechtlichen Erschöpfung zurück zu kommen und bis Ende 2007 eine neue Lösung vorzuschlagen. Dieser eröffnete am 18. April 2007 die Vernehmlassung zum Systementscheid.

Im Februar 2007 wurden zwei weitere juristische Gutachten vorgelegt, die davon ausgehen, dass die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung unter gewissen Umständen mit den WTO-rechtlichen Verpflichtungen der Schweiz vereinbar sein könnte.<sup>3</sup> Diese Auffassung stellte damit die regionale Erschöpfung als mögliche Alternative zur nationalen und internationalen Erschöpfung erneut zur Debatte. Wir wurden am 10. August 2007 vom Institut für Geistiges Eigentum ersucht, in einem Kurzgutachten zu den Argumenten der beiden Gutachter Stellung zu nehmen.

## ***B. Inhalt des Auftrags***

Begutachtung der eingegangenen Stellungnahmen und eigene Stellungnahme im Hinblick auf folgende Fragen:

- Ist die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung von Patentrechten mit dem TRIPs Abkommen (SR 0.632.20) vereinbar?
- Ist die einseitige Einführung der regionalen von Patentrechten mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen von 1994 (GATT, SR 0.632.20) vereinbar?
- Falls nicht, kann dem Bundesrat empfohlen werden, sich über etwaige Bedenken hinwegzusetzen?

---

<sup>1</sup> Bundesrat 2000, Bundesrat 2002 und Bundesrat 2004.

<sup>2</sup> Bundesrat 2004, S.26-27.

<sup>3</sup> Rapin; Ziegler.

Dem Gutachter wurden vom Institut für Geistiges Eigentum folgende Dokumente zur Verfügung gestellt:

- Parallelimporte und Patentrecht; Regionale Erschöpfung; Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000 in Beantwortung der Anfrage der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) vom Januar 2000 (Bundesrat 2000).
- Parallelimporte und Patentrecht; Regionale Erschöpfung; Bericht des Bundesrats in Beantwortung des Postulats (00.3612) WAK-N und zu den verschiedenen Regulierungen im Markt für Humanarzneimittel vom November 2002 (Bundesrat 2002).
- Parallelimporte und Patentrecht; Regionale Erschöpfung; Bericht des Bundesrats vom 3. Dezember 2004 in Beantwortung des Postulats der WAK-N (03.3423) sowie der Postulate 04.3164 und 04.3197 (Bundesrat 2004).
- Erläuternder Bericht des Bundesrats zum Systemscheid bei der Erschöpfung im Patentrecht vom 18. April 2007 (Bundesrat 2007).
- RAPIN, CHRISTOPHE, Importations parallèles et produits thérapeutiques; Etude de droit suisse de l'OMC relative aux régimes d'épuisement des droits décuplants des brevets susceptibles d'être appliqués par la Suisse, juristische Untersuchung im Auftrag des Unternehmens ORIFARM AG vom Februar 2007.
- STRAUS, JOSEPH / KATZENBERGER, PAUL, Parallelimporte: Erschöpfung des Patentrechts, Gutachten vom 15. April 2002 im Auftrag des Bundesrates.
- ZIEGLER, ANDREAS, Regionale Erschöpfung und Meistbegünstigung im Rahmen der WTO, Juristisches Kurzgutachten vom 26. März 2007.

### ***C. Vorgehensweise des Rechtsgutachtens***

In Erfüllung des Auftrags wird – unter Berücksichtigung der zur Verfügung gestellten Dokumente – zu den drei gestellten Fragen Stellung genommen und auf Einführungen, Begriffsdefinitionen und Erläuterungen verzichtet, die nicht in direktem Zusammenhang mit den zu beantwortenden Fragen stehen. Wir beurteilen vorerst die Kompatibilität mit dem TRIPs Abkommen und prüfen in der Folge die Vereinbarkeit mit dem GATT 1994. Schliesslich wird auf die Möglichkeit differenzierter WTO-kompatibler Lösungen hingewiesen.

## **II. Beurteilung**

### ***A. TRIPs und die Vereinbarkeit der einseitigen Einführung der regionalen Erschöpfung***

Das Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPs Abkommen)<sup>4</sup> ist Bestandteil des WTO-Übereinkommens und befindet sich in dessen Anhang 1C. Es regelt das minimale Schutzniveau, welches Staaten zum Schutze des geistigen Eigen-

---

<sup>4</sup> TRIPs Abkommen: SR 0.632.20, Anhang 1C.

tums gewähren müssen.<sup>5</sup> Als Bestandteil des WTO-Rechts kann das TRIPs Abkommen nicht losgelöst von den anderen einschlägigen Abkommen – insbesondere dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT 1994) – angewandt und verstanden werden. Es bildet indes- sen Ausgangspunkt für eine gesamthafte Beurteilung der Vereinbarkeit einer einseitig einge- führten regionalen Erschöpfung mit dem WTO Recht.<sup>6</sup>

Ausgangspunkt für die Beurteilung der Frage bilden die Bestimmungen von Art. 6 zur Er- schöpfung sowie von Art. 4 des Abkommens zur Meistbegünstigung. Zu prüfen ist dabei auch die Relevanz der Inländerbehandlung in Art 3 TRIPs:

#### 1. TRIPs ART. 6: DIE GRUNDREGEL DER ERSCHÖPFUNG

Der Regelung der Erschöpfung von Immaterialgüterrechten kommt aus aussenwirtschaftlicher Sicht zentrale Bedeutung zu. Sie entscheidet im praktischen Ergebnis über die Zulassung oder das Verbot von Parallelimporten aus dem Ausland. Wir verstehen darunter die Einfuhr von Originalwaren, die durch den Rechtsinhaber selbst oder mit dessen Zustimmung im Ausland in Verkehr gebracht wurden. Sie sind klar von Nachahmungen und Fälschungen zu unter- scheiden, gegenüber denen sich die geistigen Eigentumsrechte nicht erschöpfen. Trotz seiner zentralen Bedeutung regelt das internationale Wirtschaftsrecht die Frage der Erschöpfung nur marginal in Art. 6 des TRIPs Abkommens. Angesichts der Komplexität des Regelungsgegen- standes und unterschiedlichster, durch die Wirtschaftsstruktur und den Entwicklungsstand der WTO Mitglieder geprägten Interessen, widerspiegelt Art. 6 bekanntlich ein *agreement to di- sagree*.<sup>7</sup> Die Bestimmung lautet wie folgt:

##### **Article 6 Exhaustion**

*For the purposes of dispute settlement under this Agreement, subject to the provisions of Arti- cles 3 and 4 nothing in this Agreement shall be used to address the issue of the exhaustion of intellectual property rights.*

Art. 6 des Abkommens definiert den Begriff der Erschöpfung nicht, sondern setzt diesen vor- aus. Es ist unbestritten, dass damit die Beendigung der Verfügungsmacht über das einzelne, immaterialgüterrechtlich geschützte Produkt verstanden wird, sobald dieses durch den Rechts- inhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gesetzt wird. Die Erschöpfung drängt sich aus Gründen der Verkehrs- und Rechtssicherheit. In den USA kommt der gleiche Gedanke durch die sog. *first sale* Doktrin zum Ausdruck.<sup>8</sup> Offen ist allein, ob die Inverkehrsetzung sowohl im Inland als im auch im Ausland zur Erschöpfung führt. Entsprechend wird zwischen der nation- alen und der internationalen Erschöpfung unterschieden.<sup>9</sup> Die regionale Erschöpfung er- scheint als Kombination beider Ansätze, indem sie gegen aussen und Drittstaaten die nation- ale Erschöpfung, und gegen innen im Rahmen von Präferenzregelungen die internationale Er- schöpfung anwendet.<sup>10</sup> Die regionale Erschöpfung findet Anwendung im Rahmen der Euro-

---

<sup>5</sup> Cottier 2005, S.138.

<sup>6</sup> Cottier, S. 152.

<sup>7</sup> So auch Busche/Stoll, S.163.

<sup>8</sup> Straus/Katzenberger, Rz. 73-74.

<sup>9</sup> Zur Problematik der Erschöpfung und Parallelhandel siehe z. B. Cottier/Oesch, S. 936-937.

<sup>10</sup> Cottier/Leber, S.329.

päischen Gemeinschaft und des Europäischen Wirtschaftsraumes und existiert wesentlich gestützt auf vertragliche Regelungen.<sup>11</sup>

Den Mitgliedsstaaten der WTO steht es auf Grund von Art. 6 TRIPs Abkommen zu, die Erschöpfung in ihrem Hoheitsbereich autonom zu regeln. Materiell müssen sie dabei die Grundsätze der Nichtdiskriminierung von Art. 3 und 4 des Abkommens einhalten. Die Einhaltung der Überprüfung dieser Grundsätze unterliegt denn auch der WTO Streitbeilegung. Die Annahme, dass es sich bei Art. 6 allein um eine prozessuale Vorschrift handelt, kann daher nicht als zutreffend bezeichnet werden. Wie auch immer die Erschöpfung autonom oder unter Staaten vertraglich geregelt wird, müssen die Grundsätze der Inländerbehandlung und der Meistbegünstigung müssen eingehalten.<sup>12</sup>

Das TRIPs Abkommen ist daher für die materielle Beurteilung durchaus relevant und unterliegt insoweit auch der Streitbeilegung der WTO und damit möglichen Retorsionsmassnahmen gemäss dem Übereinkommen über die Streitbeilegung (DSU).<sup>13</sup> Dazu kommen weitere Bestimmungen, die beachtet werden müssen. Das gilt namentlich für den Grundsatz des diskriminierungsfreien Patentschutzes in Art. 27 Ziff. 1 TRIPs Abkommen und den Minimalstandard für das Markenrecht, der in Art. 16 Ziff. 1 im praktischen Ergebnis von der internationalen Erschöpfung ausgeht.<sup>14</sup>

Trotz unterschiedlicher Meinungen in der Lehre, ob Art. 6 TRIPs nur prozessuale Bedeutung hat, welche das WTO-Streitbeilegungsverfahren ausschliesst, oder auch materiellrechtliche,<sup>15</sup> herrscht unter den vorliegenden Gutachten und dem Bundesrat Einigkeit darüber, dass die Frage einer (harmonisierten) Erschöpfung von Immaterialgüterrechten beim Abschluss des TRIPs Abkommens bewusst ausgeklammert wurde und diese nach Art. 6 dem nationalen Gesetzgeber vorbehalten bleibt.<sup>16</sup> Mit Ausnahme von Ziegler<sup>17</sup> sind sich die Autoren auch einig darin, dass die Erschöpfungsregel den Grundprinzipien der Nichtdiskriminierung, d.h. der Inländerbehandlung und der Meistbegünstigung, die auch explizit im Artikel aufgeführt werden, unterliegt.<sup>18</sup> Gemäss Ziegler ist die regionale Erschöpfung per se in Übereinstimmung mit dem TRIPs Abkommen.<sup>19</sup> Er lehnt das Vorgehen des Bundesrats grundsätzlich ab, wo-

---

<sup>11</sup> Cottier/Oesch, S. 937.

<sup>12</sup> So auch Bundesrat 2000, S. 20 und Straus/Katzenberger Rz. 101; anders Ziegler, der grundsätzlich keinen Raum sieht, die grundlegende Entscheidung für ein spezifisches Erschöpfungsregime anhand des Meistbegünstigungsgebots zu überprüfen, Rz. 52.

<sup>13</sup> Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.

<sup>14</sup> Cottier 1995, S. 53-56; 2005, S. 159-161.

<sup>15</sup> Ausführlich und mit weiteren Verweisen: Straus/Katzenberger, S. 38-43.

<sup>16</sup> Straus/Katzenberger, Rz. 88, Bundesrat 2000, S. 19/20; Bundesrat 2002, S. 13; Bundesrat 2004, S. 16, Ziegler, Rz. 36-39, Rapin, S.18.

<sup>17</sup> Ziegler sieht in den Verweisen auf die Inländerbehandlung und das Meistbegünstigungsprinzip lediglich Anweisungen im Rahmen des gewählten Erschöpfungsprinzips, die im Rahmen des (bereits) gewählten Systems eine (direkte) Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit verbieten, Rz. 41-53.

<sup>18</sup> Straus/Katzenberger, Rz. 97, Bundesrat 2000, S. 20; Bundesrat 2004, S. 16, Rapin, S.18.

<sup>19</sup> Ziegler, Rz. 44-53.

nach dieser „die grundlegende Entscheidung für ein spezifisches Erschöpfungsregime überhaupt anhand des Meistbegünstigungsgebots des TRIPS-Abkommens (Art. 4) überprüft.“<sup>20</sup> Seines Erachtens lässt sich die regionale Erschöpfung alleine durch Art. 6 TRIPS als eine Art *lex specialis* ohne weiteres legitimieren, ohne dass eine Prüfung der Vereinbarkeit mit der MFN-Klausel nötig wäre. Dies auch mit der Begründung, dass die EU, die übrigen EWR-Staaten und Polen – alle WTO-Mitglieder – sich nie zu einer solchen Analyse veranlasst sahen.<sup>21</sup>

Nach einer hypothetischen Prüfung der MFN lehnt Ziegler die Möglichkeit einer „selbst ansatzweisen“<sup>22</sup> indirekten Diskriminierung kategorisch ab, die sich seines Erachtens erst dadurch eröffnet, dass „die Systementscheidung (internationale, regionale oder nationale Erschöpfung) nicht per se als von Art. 6 TRIPS-Abkommen abgedeckt angesehen wird, sondern eine indirekte Auswirkung der territorialen Anknüpfung auf die Betroffenheit verschiedener Händler aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit konstruiert werden kann.“<sup>23</sup> Die vom Bundesrat und Straus/Katzenberger vorgeschlagene Konstruktion entbehre einer WTO-rechtlichen Grundlage, stelle eine falsche Anlehnung an die Binnenmarkt-Rechtsprechung des EuGH dar,<sup>24</sup> entspreche dem Charakter des WTO-Rechts nicht,<sup>25</sup> und beruhe auf der falschen Prämisse, „dass ein Patentrechtsinhaber, der die Staatsangehörigkeit eines EU- oder EWR-Staates besitzt, tendenziell sein durch das Patentrecht geschütztes Erzeugnis eher in der EU- oder im EWR-Raum in den Verkehr bringe als ein Patentrechtsinhaber aus einem Drittstaat.“<sup>26</sup>

## 2. DIE GRUNDPRINZIPIEN DER NICHTDISKRIMINIERUNG: TRIPS ART. 3 INLÄNDERBEHANDLUNG UND ART. 4 MEISTBEGÜNSTIGUNG

Die Prinzipien der Nichtdiskriminierung der multilateralen Handelsordnung liegen auch der heutigen Ordnung des Immaterialgüterrechts zugrunde. Lange beschränkte sich deren Tragweite auf die Inländerbehandlung, zumal das Recht in diesem Bereich kaum Unterschiede zwischen verschiedenen Staatsangehörigen schuf und so kein Regelungsbedarf bestand. In der Folge unilateraler Durchsetzung von immaterialgüterrechtlichen Interessen seitens der USA in Verträgen, namentlich der NAFTA und auch mit China und andern Staaten Asiens, die zu Diskriminierungen von Anbietern aus Drittstaaten im Bereich der Pharmazeutika führte, fand 1995 im Rahmen der Uruguay Runde nicht zuletzt auf Drängen der Schweiz auch die Meistbegünstigung Eingang in das internationale Immaterialgüterrecht.<sup>27</sup>

Die Mitgliedstaaten der WTO müssen daher bei der Ausgestaltung ihrer Erschöpfungsregeln sowohl den Grundsatz der Inländerbehandlung und als auch der Meistbegünstigung beachten.

---

<sup>20</sup> Ziegler, Rz. 52.

<sup>21</sup> Ziegler, Rz. 52.

<sup>22</sup> Ziegler, Rz.61.

<sup>23</sup> Ziegler, Rz. 54/55.

<sup>24</sup> Ziegler, Rz.58.

<sup>25</sup> Ziegler, Rz. 59.

<sup>26</sup> Ziegler, Rz.61.

<sup>27</sup> Abbott/Cottier/Gurry, S. 35-36.

Diese Grundsätze verlangen, ausländische Rechtsinhaber nicht schlechter zu stellen als die Inländischen bzw. die Angehörigen von Drittstaaten.<sup>28</sup> Art. 6 des Abkommens bestätigt dies ausdrücklich. Es geht um die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen. Eine Gleichbehandlung im formellen Sinne ist dabei nicht erforderlich. Die relevanten Bestimmungen lauten wie folgt:

#### **“Article 3 National Treatment**

1. *Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property [...].*

#### **Article 4 Most-Favoured-Nation Treatment**

*With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. [...]*“

Fussnote 3 des Abkommens umschreibt den weiten Geltungsbereich dieser Verpflichtungen:

*“For the purposes of Articles 3 and 4, “protection” shall include matters affecting the availability, acquisition, scope, maintenance and enforcement of intellectual property rights as well as those matters affecting the use of intellectual property rights specifically addressed in this agreement.”*

Anders als im GATT 1994 bezieht sich die Verpflichtung der Nichtschlechterbehandlung nicht auf das Herkunftsland der Ware selbst, sondern auf die Staatsangehörigkeit des Rechtsinhabers. Dieser Unterschied ist bei der Beurteilung der Regelung von Parallelimporten und damit der Erschöpfung relevant. Die Regelung von Parallelimporten bezieht sich auf die Herkunft der Ware; je nachdem ob die nationale, regionale oder internationale Erschöpfung zu Tragen kommt, werden Waren aus Drittstaaten gegenüber inländischen Waren unterschiedlich behandelt. Mit dem personellen Anknüpfungspunkt des TRIPs Abkommens stellt sich die Frage, ob die Regelung der Erschöpfung von Art. 3 und 4 überhaupt erfasst werden. Weder in der nationalen, internationalen noch regionalen Erschöpfung wird rechtlich auf die Nationalität des Rechtsinhabers abgestellt. Unabhängig davon geniessen diese je nach Herkunft der Ware das Recht, Parallelimporte zu verhindern bzw. die Verpflichtung, solche zuzulassen. Massgebend ist vielmehr das Herkunftsland der Ware.

Die Regelungen der Erschöpfung sind daher in Bezug auf die Nationalität der Rechtsinhaber neutral. Es liegt mit andern Worten keine *de jure* Diskriminierung vor. Das gilt sowohl für die Inländerbehandlung wie auch die Meistbegünstigung.

Gemäss ständiger Praxis der WTO Spruchorgane beschränken sich Inländerbehandlung und Meistbegünstigung indessen nicht auf unterschiedliche Regelungen, sondern erfassen auch neutrale oder unterschiedslose Regelungen, soweit diese *de facto* zu Ungleichbehandlungen und damit zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führen.<sup>29</sup> Das WTO Recht macht mit an-

---

<sup>28</sup> Cottier 1995, S. 158.

<sup>29</sup> So auch Straus/Katzenberger in Rz. 100: Eine gesetzliche Regelung der regionalen Erschöpfung oder ein entsprechendes Abkommen diskriminiert nicht nach der Nationalität des Patentinhabers, sondern territorial nach dem Staat, in dem die in der Schweiz patentgeschützten Erzeugnisse erstmals in Verkehr gebracht worden sind.

den Worten den Durchgriff auf die Auswirkungen auf die Chancengleichheit und Wettbewerbsbedingungen (*effective equality of opportunities*) auf dem relevanten Markt.

Das Verbot von de facto Diskriminierungen kommt auch im Rahmen des TRIPs Abkommens zur Anwendung. Der Appellate Body umschrieb dieses Erfordernis 1998 im Fall *U.S. – Section 211 Omnibus Appropriation Act* wie folgt:

„297. Like the national treatment obligation, the obligation to provide most-favoured-nation treatment has long been one of the cornerstones of the world trading system. For more than fifty years, the obligation to provide most-favoured-nation treatment in Article I of the GATT 1994 has been both central and essential to assuring the success of a global rules-based system for trade in goods. Unlike the national treatment principle, there is no provision in the Paris Convention (1967) that establishes a most-favoured-nation obligation with respect to rights in trademarks or other industrial property. However, the framers of the TRIPS Agreement decided to extend the most-favoured-nation obligation to the protection of intellectual property rights covered by that Agreement. As a cornerstone of the world trading system, the most-favoured-nation obligation must be accorded the same significance with respect to intellectual property rights under the TRIPS Agreement that it has long been accorded with respect to trade in goods under the GATT. It is, in a word, fundamental.

Später wiederholte ein Panel das Verbot von de facto Diskriminierungen im Rahmen der Inländerbehandlung in seinem Bericht zu *EC – Protection of Trademarks and Geographical Indications* wie folgt:

“7.133 We recall that the Panel in *US – Section 211 Appropriations Act*, in a finding with which the Appellate Body agreed, found that the appropriate standard of examination under Article 3.1 of the TRIPS Agreement is that enunciated by the GATT Panel in *US – Section 337*. That GATT Panel made the following findings on the "no less favourable" treatment standard under Article III:4 of GATT 1947: "The words 'treatment no less favourable' in paragraph 4 call for effective equality of opportunities for imported products in respect of the application of laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products. This clearly sets a minimum permissible standard as a basis." [...]

7.194 The Panel agrees that the vast majority of natural and legal persons who produce, process and/or prepare products according to a GI specification within the territory of a WTO Member party to this dispute will be nationals of that Member. The fact that there may be cases where such a person does not qualify as a national – and none has been brought to its attention – does not alter the fact that the distinction made by the Regulation on the basis of the location of a GI will operate in practice to discriminate between the group of nationals of other Members who wish to obtain GI protection, and the group of the European Communities' own nationals who wish to obtain GI protection, to the detriment of the nationals of other Members. This will not occur as a random outcome in a particular case but as a feature of the design and structure of the system. This design is evident in the Regulation's objective characteristics, in particular, the definitions of "designation of origin" and "geographical indication" and the requirements of the product specifications. The structure is evident in the different registration procedures.”

Die Frage stellt sich damit, ob die Einführung der regionalen, d.h. EG/EWR-weiten Erschöpfung zu einer *de facto* Diskriminierung von Rechtsinhabern im Ausland führt und damit gegen Artikel 6 TRIPs verstösst.

Bei der Beurteilung der *de facto* Diskriminierung ist mit Straus/Katzenberger davon auszugehen, dass die Rechtsinhaber ihre Produkte mehrheitlich zuerst im eigenen Lande in Verkehr setzen.<sup>30</sup> Eine Regel, welche auf den Ort der Inverkehrsetzung für die Bestimmung der Erschöpfung abstellt, ist daher geeignet, im Ergebnis auch die Rechtsinhaber ungleich zu behandeln und somit zu *de facto* Diskriminierungen im Rahmen von Art. 6 zu führen.

Die regionale Erschöpfung bedeutet, dass die in der Schweiz und im EG/EWR Raum in Verkehr gebrachten Produkte gleichgestellt werden. Unabhängig davon, wo sie im Rahmen des europäischen Wirtschaftsraumes in Verkehr gesetzt wurden, werden sie gleich behandelt wie die in der Schweiz in Verkehr gebrachten Waren. Die Aufgabe der nationalen Erschöpfung und die Einführung der regionalen Erschöpfung verzichtet auf die bisher bestehende Besserbehandlung von Rechtsinhabern im EG/EWR Raum und stellt sie den Rechtsinhabern von schweizerischen Patentrechten gleich. Eine Schlechterstellung und damit eine Verletzung der Inländerbehandlung liegt damit nicht vor.<sup>31</sup> Das gleiche gilt *a fortiori* auch bei der Einführung der internationalen Erschöpfung. Sie führt zur vollständigen Gleichbehandlung aller Rechtsinhaber ungeachtet ihrer Nationalität bzw. der Herkunft der Waren.

Schwieriger ist die Frage in Bezug auf die Meistbegünstigung zu beurteilen. Diese Verpflichtung berührt das Rechtsverhältnis von Rechtsinhabern in Drittstaaten einerseits, und den Rechtsinhabern in der Schweiz und im EG/EWR Raum andererseits. Die Fortsetzung der nationalen Erschöpfung der Schweiz in Bezug auf die Angehörigen von Drittstaaten, z.B. der USA oder Japans, führt dazu, dass Rechtsinhabern aus diesen Staaten gegenüber den Rechtsinhabern im EG/EWR Raum hinsichtlich der Unterbindung von Parallelimporten mehr Rechte zugestanden werden als den Rechtsinhabern, welche ein Produkt zuerst oder gleichzeitig im EG/EWR Raum und der Schweiz in Verkehr gesetzt haben. Sie können Patentrechte in der Schweiz und in Drittstaaten weiterhin für die Marktaufteilung und Preisdifferenzierung einsetzen, während dies für Waren aus dem EG/EWR Raum nicht mehr möglich ist. Geht man davon aus, dass die Rechtsinhaber ihre Produkte in aller Regel zuerst im EG/EWR Raum in Verkehr setzen, resultiert damit eine potentielle *de facto* Diskriminierung europäischer Rechtsinhaber gegenüber solchen aus Drittstaaten. Straus/Katzenberger,<sup>32</sup> Bundesrat<sup>33</sup> und Rapin<sup>34</sup> ziehen denselben Schluss.

Nach Massgabe der WTO Rechtsprechung ist nicht eindeutig geklärt, ob bei der Beurteilung der *de facto* Diskriminierung auf den Vergleich einzelner Produkte oder eigentlicher Gruppen abzustellen ist. Mit der neueren Praxis und der in der Lehre vertretenen Auffassung<sup>35</sup> ist da-

---

<sup>30</sup> Straus/Katzenberger Rz. 103. Anders allein Ziegler in Rz. 58-63.

<sup>31</sup> Einzig Straus/Katzenberger setzen sich mit der Vereinbarkeit mit dem Grundsatz der Inländerbehandlung auseinander und kommen in Rz. 105 zum selben Ergebnis.

<sup>32</sup> Straus/Katzenberger, Rz. 104.

<sup>33</sup> Bundesrat 2004, S. 16/17.

<sup>34</sup> Rapin, S. 34.

<sup>35</sup> Ehring, Lothar, De Facto Discrimination in WTO Law: National and Most-Favoured-Nation Treatment – or Equal Treatment, S. 924-928.

von auszugehen, dass die Vergleichung einzelner gleichartiger Produkte nicht genügt, sondern dass für ganze Produktgruppen ein asymmetrisches Verhältnis zwischen inländischen und ausländischen gleichartigen Produkten vorliegen muss. Der Appellate Body hat diesen Ansatz seiner Entscheidung *US – Sec 211 Omnibus Appropriation Act* und das zuständige Panel der Entscheidung *EC – Trademarks* zugrunde gelegt.<sup>36</sup> Dem Ansatz ist für die Beurteilung der *de facto* Diskriminierung zuzustimmen. Denn würde es genügen, die Ungleichbehandlung potentiell bei einzelnen Produkten festzustellen, würde dies die Regelungskompetenzen der Mitgliedstaaten über Gebühr einschränken.

Im vorliegenden Fall ist ohne weiteres einsichtig, dass sich die Ungleichbehandlung auf ganze Produktgruppen, z.B. Pharmazeutika oder patentierte Produkte der Maschinenindustrie bezieht. Geht man davon aus, dass diese Rechte in erster Linie durch Rechtsinhaber mit Nationalität eines EG/EWR Staates gehalten werden, wird diese Gruppe von Rechtsinhabern im Ergebnis stärker betroffen und eingeschränkt als andere ausländische Rechtsinhaber. Die Möglichkeiten der Preisdifferenzierung und entsprechender Vermarktungsmöglichkeiten stehen ihnen wie gesagt für ganze Bereiche bei der Einführung der regionalen Erschöpfung im Verhältnis zwischen EG/EWR Märkten und dem schweizerischen Markt nicht mehr zur Verfügung. Umgekehrt geniessen schweizerische Produkte und Inhaber diese Möglichkeit weiterhin bei Vermarktungen im EG/EWR Raum gestützt auf die dort geltende regionale Erschöpfung. Während Preisdifferenzierungen für Produkte, die aus Drittstaaten eingeführt werden, weiterhin möglich sind, entfällt diese Möglichkeit für Waren, die im EG/EWR Raum in Verkehr gesetzt wurden. Anders wäre es nur, wenn davon ausgegangen wird, dass die in der Schweiz in Verkehr gebrachten Waren aus Drittstaaten zuerst allesamt im EG/EWR Raum in Verkehr gebracht werden und somit die Einführung der regionalen Erschöpfung lediglich den bereits bedienten Markt erweitert. Davon kann indessen nicht ausgegangen werden. Die direkte Einfuhr oder investitionsgestützte Produktion von ausländischen Waren in die Schweiz kann nicht vernachlässigt werden. Dass solche Konstellationen relevant sind, zeigt die Rechtsprechung des EWR Gerichtshofes in Sachen *Maglite*.<sup>37</sup> Aus diesen Gründen kann die von Andreas Ziegler vorgebrachte Auffassung, wonach eine *de facto* Diskriminierung bei einseitiger Einführung der regionalen Erschöpfung ausgeschlossen werden kann, nicht gefolgt werden.

Mit Fug stellt sich die Frage, wie sich dieses Ergebnis zum etablierten und unangefochtenen Grundsatz der regionalen Erschöpfung im Rahmen des EG/EWR Rechts verhält, welches *de facto* Rechtsinhaber im EG/EWR Raum gegenüber Rechten in Drittstaaten schlechter stellt. Sie trifft im Ergebnis auch ausländische Rechtsinhaber in den EG/EWR Staaten und stellt damit eine *de facto* Diskriminierung dar. Wie lässt sich die unterschiedliche Behandlung in Bezug auf die in Drittstaaten in Verkehr gebrachten Produkte rechtfertigen? Die Antwort liegt

---

<sup>36</sup> Für eine konzise Zusammenfassung und Würdigung beider Fälle siehe Oesch, Matthias, Geographische Angaben: Reziprozitäts- und Äquivalenzerfordernis des EG-Schutzregimes und Verhältnis zum Markenrecht unter dem WTO-Recht; WTO-Streitbeilegungsorgan, Panelbericht vom 15. März 2005, *EC – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs* (WT/DS174/R, WT/DS290/R) in: AJP 12/2005, S. 1558 - 1562.

<sup>37</sup> In diesem Fall beschaffte sich ein Parallelimporteur Maglite Taschenlampen in Kalifornien, wo sie hergestellt wurden, und importierte sie ohne die Zustimmung des Herstellers und des Markeninhabers nach Norwegen – wo die Markenrechte der internationalen Erschöpfung unterliegen – und bot sie zum Verkauf an. Der Hersteller beruft sich vor dem EFTA Gericht auf die regionale Erschöpfung, die im EWR gelten soll. Da der EWR keine Zollunion darstellt, entscheidet das Gericht, dass die einzelnen Staaten weiterhin entscheiden können, ob sie die internationale Erschöpfung einführen bzw. beibehalten wollen.

darin, dass das TRIPs Abkommen in Fussnote 1 des Abkommens die Zollunion – und nur die Zollunion – als eine Einheit definiert.<sup>38</sup> Dazu kommt, dass diese Zollunion selbständiges Mitglied der WTO sein muss, was nur auf die EG zutrifft:

*„The terms ‚country‘ or ‚countries‘ as used in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements are to be understood to include any separate customs territory Member of the WTO.*

Daraus ergibt sich, dass sich die regionale Erschöpfung innerhalb der EG als *interne* Regelung versteht, wie sie auch innerhalb der andern Staaten besteht. Die regionale Erschöpfung ist damit definitionsgemäss der nationalen Erschöpfung in Bezug auf die EG gleichgestellt. Ausländische Rechtsinhaber innerhalb der EG müssen aus diesem Grunde eine Schlechterstellung gegenüber Inhabern aus Drittstaaten in Kauf nehmen.

Hinsichtlich der Ausweitung der regionalen Erschöpfung als Minimalstandard auf den EWR Vertrag ergibt sich die Begründung der WTO Kompatibilität darin, dass der Vertrag vor dem WTO Abkommen abgeschlossen und in Kraft gesetzt wurde. Für solche Konstellationen sieht Art. 4 lit d ein sog. *grandfathering* vor:

*“Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege, or immunity accorded by a Member:*

*(d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry of the WTO Agreements, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPs and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members.”*

Am 1. Januar 1994 trat der EWR Vertrag in Kraft. Die Mitgliedstaaten des EWR Vertrages hinterlegten am 13. September 1996<sup>39</sup> eine entsprechende Notifikation. Wesentlich ist es darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit derartiger Ausnahmen *pro futuro* und damit seit dem 1.1.1995 rechtlich nicht zur Verfügung steht. Im Unterschied zu Art. XXIV GATT 1994 enthält das TRIPs Abkommen keine Ausnahmen zugunsten regionaler und präferenzialer Abkommen. Aus diesem Grunde steht Das TRIPs Abkommen – im Gegensatz zur vom Bundesrat<sup>40</sup> gestützt auf Staus/Katzenberger<sup>41</sup> vertretenen Auffassung – auch der Möglichkeit eines beidseitigen punktuellen Abkommens, mit dem heute die Regelung des EWR Vertrages übernommen würde, rechtlich entgegen. Die regionale Erschöpfung kann allein nach Massgabe der in Fussnote 1 des TRIPs Abkommens mit rechtlicher Sicherheit eingeführt werden. Dazu ist der Abschluss einer Zollunion mit einheitlichem Zollgebiet (mit oder ohne Beitritt zur Europäischen Union) erforderlich. Eine Freihandelszone genügt dabei klarerweise nicht, da sie kein einheitliches Zollgebiet schafft.

---

<sup>38</sup> Ausführlicher zur Frage der Erschöpfung in der EG siehe: Cottier/Oesch, S.948-952.

<sup>39</sup> Für eine Liste der notifizierten regionalen Handelsabkommen siehe: [http://www.wto.org/english/tratop\\_e/region\\_e/eif\\_e.xls](http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/eif_e.xls) (1.10.2007).

<sup>40</sup> Bundesrat 2004, S. 17, Bundesrat 2007, S. 22.

<sup>41</sup> Straus/Katzenberger, Rz. 108 und im Ergebnis auch Rapin, 19.

### 3. TRIPS ART 27: PATENTFÄHIGE GEGENSTÄNDE

Sodann stellt sich im Rahmen des TRIPs Abkommens die Frage, ob die Erschöpfung nach Produkten unterschiedlich geregelt werden kann. Unbestritten ist, dass unterschiedliche Regelungen im Rahmen von Art. 6 für die verschiedenen Formen des Immaterialgüterrechts möglich sind. So liegt kein Widerspruch vor, wenn die Schweiz im Marken- und Urheberrecht die internationale, im Patent und Designrecht die nationale Erschöpfung zum Tragen bringt. In-  
dessen ist eine weitere Differenzierung im Rahmen des Patentrechts grundsätzlich mit Art. 27 Ziff 1 TRIPs Abkommen nicht vereinbar. Die Bestimmung verpflichtet die Mitgliedstaaten auf eine einheitliche Regelung des Patentrechts für alle Bereiche der Technologie:

#### *“Article 27 Patentable Subject Matter*

*1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and 3, patents shall be available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application. Subject to paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of Article 70 and paragraph 3 of this Article, patents shall be available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced.”*

Die Frage stellt sich hier, inwieweit sich Art. 6 mit seinem Ausschluss des Streitbeilegungsverfahrens in Fragen der Erschöpfung ausserhalb des Anwendungsbereichs der Inländerbehandlung und der Meistbegünstigung auf Artikel 27 TRIPs auswirkt. Einerseits statuiert eine nach Produkten unterschiedliche Erschöpfungsregel unterschiedliche Regelungen der mit dem Patent verbundenen Verfügungsrechte, was mit Art. 27 in Widerspruch stehen. Andererseits wird dies gerade durch die Regelung der Erschöpfung verursacht, deren Anfechtung auf Grund von Art. 6 TRIPs ausgenommen wurde. Die Frage ist in der Praxis bislang nicht entschieden. Mit guten Gründen kann argumentiert werden, dass sich das Diskriminierungsverbot in Art. 27 nicht auf Fragen der Erschöpfung bezieht, da deren Regelung mit Ausnahme von Inländerbehandlung und Meistbegünstigung dem uneingeschränkten politischen Spielraum der Mitgliedstaaten anheimgestellt wurde und daher als prozessual unanfechtbar sind.<sup>42</sup> Andererseits werden die Rechte am Patent in Art. 28 definiert. Dabei wird das Recht, Importe zu regeln, in Fussnote 6 des Abkommens unter den Vorbehalt von Art. 6 gestellt; sie unterliegen damit der Meistbegünstigung nach Massgabe der Staatsangehörigkeit bzw. dem oben diskutierten Verbot der *de facto* Diskriminierung. Ob eine in Bezug auf die Erschöpfung unterschiedliche Behandlung von einzelnen Produktgruppen im Rahmen des Patentrechts möglich ist, hängt damit davon ab, ob sie zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen substituierbaren, aber unterschiedlichen Gruppen zugeordneten Produkten führt. Die Frage differenzieller Erschöpfung, wie sie zurzeit in der Schweiz diskutiert wird<sup>43</sup> und für landwirtschaftliche relevante Produkte beschlossen wurde, kann daher nicht abschliessend beantwortet werden. Soweit die betreffenden Produkte nicht in einem Wettbewerbsverhältnis stehen, können materielle Schwierigkeiten wohl ausgeschlossen werden.

---

<sup>42</sup> So auch Straus/Katzenberger für den Wechsel von der geltenden nationalen Erschöpfung zur internationalen, Rz. 95. und 154.

<sup>43</sup> Bundesrat 2002, S. 12; Bundesrat 2004, S. 18 oder Weder, S.313-314, Postulat 04.3197, eingereicht von Ständerätin S. Sommaruga.

#### 4. WÜRDIGUNG UND RISIKOBEURTEILUNG

Klar zu trennen von der Frage der rechtlichen Zulässigkeit ist die Frage der Opportunität und damit der Wahrscheinlichkeit möglicher Streitbeilegung und von Retorsionsmassnahmen. Eine einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung geht im Ergebnis auf Kosten von Rechtsinhabern der EG/EWR Staaten und fällt zugunsten von EG/EWR und schweizerischen Parallelimporteuren aus. Sie verlieren Möglichkeiten der Preisdifferenzierung, soweit sie Waren aus dem EG/EWR Raum in die Schweiz einführen. Ob die EG eine derartige Regelung anfechten wird ist offen. Dafür sprechen einerseits wirtschaftliche Interessen der Preisdiskriminierung seitens von EG/EWR Unternehmungen, die potentiell auf höhere Margen im Hochpreisland Schweiz verzichten müssen. Andererseits entspricht die regionale Erschöpfung einem seitens der EG-Kommission in Europa über Jahre erkämpften Grundsatz, dessen Übernahme seitens der Schweiz als wichtiger Schritt im Rahmen einer etappenweisen und schrittweisen Integration der Schweiz in variabler Geometrie entspricht.<sup>44</sup> In diesem Zusammenhang kann mit Ziegler<sup>45</sup> erwähnt werden, dass die einseitige Einführung der regionalen Integration seitens von Polen noch vor seinem Beitritt so weit ersichtlich zu keinen Diskussionen und Demarchen Anlass gab. Das Risiko einer Anfechtung hält sich damit wohl in Grenzen. Eher ist – wenn überhaupt – wahrscheinlich, dass die EG in der Folge einer einseitiger Einführung für eine vertragliche Regelung Hand bieten wird, gerade auch um den Wettbewerb in der Gemeinschaft seitens von in der Schweiz günstiger erhältlichen Produkten (z.B. Hardware der Informatik) zu stärken.

Für die Schweiz als wesentliche Protagonistin des TRIPs Abkommens und eines weltweit verbesserten immaterialgüterrechtlichen Schutzes auf den aufsteigenden Märkten geht es ihrerseits darum, die langfristigen Kosten und Signale einer mit dem TRIPs Abkommen nicht kompatiblen Politik zu berücksichtigen. Die Einhaltung des Rechts ist gerade für die mittlere Handelsmacht und den Kleinstaat von zentraler Bedeutung. Auch wenn Rechtsverletzungen im internationalen Wirtschaftsrecht nicht selten sind und seine Fortentwicklung gerade im Fallrecht von der Beurteilung derartiger Abweichungen lebt, dürfen die damit verbundenen negativen Signale und die damit verbundene Unterminierung des TRIPs Abkommens nicht unterschätzt werden.

#### ***B. GATT 1994 und die Vereinbarkeit der einseitigen Einführung der regionalen Erschöpfung***

##### 1. ZUR ANWENDBARKEIT DES GATT 1994 AUF DIE BEURTEILUNG DER ERSCHÖPFUNG VON PATENTRECHTEN

Die Frage der Erschöpfung von Immaterialgüterrechten ist WTO rechtlich nicht allein Sache des TRIPs Abkommens. Vielmehr kommen nach ständiger Rechtsprechung der Spruchbehörden der WTO alle für einen Sachverhalt relevanten Abkommen zum Tragen. Das gilt vorliegend namentlich für das GATT 1994, dessen Anknüpfungspunkt die Herkunft der Ware ist und damit der Problematik der Parallelimporte offensichtlich nahe steht.<sup>46</sup> Allein darin zeigt

---

<sup>44</sup> Cottier/Liechti, S. 5-40.

<sup>45</sup> Ziegler, Rz. 39.

<sup>46</sup> Cottier/Oesch, S. 938.

sich: das TRIPs Abkommen kann nicht als ausschliessliche *lex specialis* bezeichnet werden.<sup>47</sup> Dabei kann sich ergeben, dass Rechte und Pflichten unter dem einen Abkommen weiter gehen als unter einem andern, wie dies in *Canada - Certain Measures concerning Periodicals* vom Panel festgehalten wurde:

„5.17 According to Article 31(1) of the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties ("Vienna Convention"), a treaty must be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose. Furthermore, as the Appellate Body has repeatedly pointed out, "one of the corollaries of the 'general rule of interpretation' in the Vienna Convention is that interpretation must give meaning and effect to all the terms of the treaty. An interpreter is not free to adopt a reading that would result in reducing whole clauses or paragraphs of a treaty to redundancy or inutility". The ordinary meaning of the texts of GATT 1994 and GATS as well as Article II:2 of the WTO Agreement, taken together, indicates that obligations under GATT 1994 and GATS can co-exist and that one does not override the other. If the consequences suggested by Canada were intended, there would have been provisions similar to Article XVI:3 of the WTO Agreement or the General Interpretative Note to Annex 1A in order to establish hierarchical order between GATT 1994 and GATS. The absence of such provisions between the two instruments implies that GATT 1994 and GATS are standing on the same plain in the WTO Agreement, without any hierarchical order between the two.”

Die Praxis arbeitet mit dem Grundsatz der *effective interpretation*, nach dem das gesamte Regelwerk zum Tragen kommt. Dabei ist möglich, dass auf die weitere Prüfung verzichtet wird, wo sich eine klare Rechtsverletzung bereits aus einem Abkommen ergibt und eine weitere Prüfung aus Gründen der *Judicial Economy* nicht mehr angezeigt ist. Von einem grundsätzlichen Ausschluss der Anwendung des GATT kann daher nicht ausgegangen werden.<sup>48</sup> Anzuführen ist, dass auch die Relevanz des Allgemeinen Dienstleistungsabkommens (GATS) in Hinblick auf dienstleistungsbezogene Patente (z.B. im Bereich der Informatik und soweit zulässig für Business Programme) nicht ausgeschlossen werden kann. Auf seine Prüfung wird indessen hier verzichtet, zumal die Grundsätze für Präferenzabkommen weitgehend mit denen des GATT Rechts im vorliegenden Zusammenhang identisch sind.

Der Versuch, das Problem der Parallelimporte allein anhand des Immaterialgüterrechts lösen zu wollen, scheitert schon an dogmatischen Schwierigkeiten. Das TRIPs Abkommen regelt die Frage der Parallelimporte genauso wenig wie die Pariser oder die Berner Übereinkunft. Aus Sicht des gesamten Aussenhandelsrechts bewirken aber die nationale wie die regionale Erschöpfung quantitative Importbeschränkungen, die nach denselben Grundsätzen und Methoden angegangen werden müssen, wie andere Beschränkungen dieser Art auch, nämlich nach den Regeln des GATT 1994.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Anders Ziegler, Rz. 46.

<sup>48</sup> Anders Ziegler, der davon ausgeht, dass „bezüglich der grundsätzlich geregelten Frage der Zulässigkeit von Erschöpfungsregimen“ kein Raum für die parallele Anwendung des GATT nebst dem TRIPs- Abkommen bleibt, Rz. 73. Gemäss Straus/Katzenberger ist aus rechtlicher Sicht streitig, ob das GATT 1994 neben der Spezialregelung des Art. 6 TRIPs auf die Beurteilung der Erschöpfung von Patent- und anderen Immaterialgüterrechten anwendbar ist oder nicht, Rz. 112.

<sup>49</sup> Cottier/Stucki, S. 51.

Dieser Ansatz wird in der Rechtsprechung bestätigt; die Liste aller Panel und Appellate Body Reports<sup>50</sup> zeigt übersichtlich bei jedem Fall auf, welche Abkommen jeweils in derselben Streitbeilegung geprüft werden mussten. Als jüngstes und für uns treffendstes Beispiel sei hier erneut *EC- Trademarks and Geographical Indications*<sup>51</sup> erwähnt, wo eine Verletzung des Grundprinzips der Inländerbehandlung in Form von „less favorable treatment“ sowohl gemäss TRIPs Abkommen als auch gemäss Art. III GATT 94 festgestellt wurde.<sup>52</sup>

Vorliegend ist es daher angezeigt, die Relevanz des GATT Rechts für die Frage der einseitigen Einführung der regionalen Erschöpfung näher zu prüfen. Es steht auf gleicher Stufe wie das Recht des TRIPs Abkommens.<sup>53</sup> Angesichts der territorialen Anknüpfung der Regelung von Parallelimporten nach Massgabe der Herkunft der Waren – und nicht nach der Nationalität des Rechtsinhabers – kommt dem GATT Recht unseres Erachtens materiell gar die primäre Bedeutung bei der Beurteilung der vorliegenden Frage zu. Sie wird dabei mitunter auf Ergebnisse des TRIPs Abkommens zurückgreifen, was dessen vorgängige Behandlung hier erklärt.

Die selbständige Prüfung der GATT-rechtlichen Bestimmungen ist primär erforderlich, weil sie – im Unterschied zum TRIPs Abkommen – weltweit auf Diskriminierungen von Angehörigen von WTO-Drittstaaten ausserhalb des EG/EWR Raumes eingeht. Im Vordergrund steht hier die mit der Einführung der regionalen Erschöpfung verbundene Schlechterbehandlung von Parallelexporten aus Drittstaaten. Während Parallelexporteure aus dem EG/EWR Raum Marktzutritt gewinnen, bleibt der Grundsatz der nationalen Erschöpfung für Produkte aus Drittstaaten weiterhin in Kraft. Mit der regionalen Erschöpfung liegt eine rechtliche Ungleichbehandlung von Waren je nach Massgabe ihrer Herkunft vor. Damit ist auch hier die Frage der Meistbegünstigung angesprochen.

## 2. GATT ART. 1 : DIE MEISTBEGÜNSTIGUNG

### ***“Article I: General Most-Favoured-Nation Treatment***

1. *With respect to customs duties and charges of any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed on the international transfer of payments for imports or exports, and with respect to the method of levying such duties and charges, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation, and with respect to all matters referred to in paragraphs 2 and 4 of Article III,\* any advantage, favour, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties.”*

---

<sup>50</sup> Siehe z.B. die Übersicht <http://www.worldtradelaw.net/dsc/database/wtodisputes.asp> (5.10.2007).

<sup>51</sup> WT/DS174/R von den USA und WT/DS290/R von Australien.

<sup>52</sup> Für eine konzise Zusammenfassung und Würdigung des Falles siehe: Oesch, Fussnote 36.

<sup>53</sup> Eingehend Cottier (2005) S. 162 ff. Anders Straus/Katzenberger, die mit Hinweisen auf Bronckers und Cottier/Stucki von Uneinigkeit in der Lehre ausgehen, ob das GATT anwendbar ist oder nicht, Rz. 112. Anders auch Ziegler, der bei der Frage des Erschöpfungsregimes neben Art. 6 TRIPs als *lex specialis* keinen Raum für die parallele Anwendung des GATT sieht, sondern erst bei einer allfälligen Verletzung des MFN Grundsatzes bei der Anwendung oder Ausgestaltung des gewählten Systems, Rz. 73/74.

Die Einführung der regionalen Erschöpfung führt offensichtlich zu einer Schlechterstellung von Parallelimporten aus Drittstaaten im Verhältnis zu Importen aus dem EG/EWR Raum.<sup>54</sup> Es handelt sich hier um eine *de jure* Schlechterstellung, deren Nachweis für einzelne gleichartige Produkte ohne weiteres erbracht werden kann. Anders als bei der *de facto* Diskriminierung stellt die *de jure* Diskriminierung nicht auf ganze Gruppen ab, sondern es genügt, wenn der Nachweis der Ungleichbehandlung zweier gleichartiger Produkte erbracht werden kann. Das wird, etwa im Zusammenhang mit weltweit vertriebenen Konzernwaren, ohne weiteres möglich sein. Damit stellt sich die Frage, ob die Ungleichbehandlung im Rahmen des GATT gerechtfertigt werden kann. Der Nachweis dazu würde vorliegend der Schweiz obliegen.

### 3. GATT ART. XXIV: PRÄFERENZIELLE REGELUNGEN

Vorerst ist zu prüfen, ob die Ungleichbehandlung im Rahmen der Präferenzregelungen für Freihandelszonen mit Art. XXIV GATT gerechtfertigt werden kann.

#### ***“Article XXIV: Territorial Application — Frontier Traffic — Customs Unions and Free-trade Areas***

*1. The provisions of this Agreement shall apply to the metropolitan customs territories of the contracting parties and to any other customs territories in respect of which this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being applied under Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application. Each such customs territory shall, exclusively for the purposes of the territorial application of this Agreement, be treated as though it were a contracting party; Provided that the provisions of this paragraph shall not be construed to create any rights or obligations as between two or more customs territories in respect of which this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being applied under Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application by a single contracting party.*

*5. Accordingly, the provisions of this Agreement shall not prevent, as between the territories of contracting parties, the formation of a customs union or of a free-trade area or the adoption of an interim agreement necessary for the formation of a customs union or of a free-trade area; Provided that: [...]*

*8. For the purposes of this Agreement: (a) A customs union shall be understood to mean the substitution of a single customs territory for two or more customs territories, so that*

*(i) duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated with respect to substantially all the trade between the constituent territories of the union or at least with respect to substantially all the trade in products originating in such territories, and,*

*(ii) subject to the provisions of paragraph 9, substantially the same duties and other regulations of commerce are applied by each of the members of the union to the trade of territories not included in the union;*

---

<sup>54</sup> In seinem Bericht 2000 geht der Bundesrat noch davon aus, dass das TRIPS-Abkommen dem GATT und dem GATS vorgeht und verzichtet daher völlig auf eine Prüfung der Vereinbarkeit mit dem GATT-Abkommen, S. 20. Anders im Bericht 2002, S.12; wo eine Verletzung des MFN des GATT festgestellt wird. Straus/Katzenberger und Rapin gehen nicht näher auf eine *de jure* Schlechterstellung ein, sondern prüfen direkt Rechtfertigungsmöglichkeiten nach den Art. 24 und 20. Ziegler zieht als einziger den Schluss, dass der Meistbegünstigungsgrundsatz des GATT durch die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung nicht verletzt wird, Rz.79-88.

*(b) A free-trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce (except, where necessary, those permitted under Articles XI, XII, XIII, XIV, XV and XX) are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating in such territories.”*

Anders als Fussnote 1 des TRIPs Abkommens, die nur gerade die Zollunion als immaterialgüterrechtlich relevante Einheit anerkennt, erlaubt Art. XXIV Abs. 5 GATT in Bezug auf Waren mit Ursprung in anderen WTO Ländern auch in Freihandelszonen eine Abweichung von der Meistbegünstigung, um die Marktintegration zu fördern.<sup>55</sup> Die Frage stellt sich, ob sich die einseitig eingeführte regionale Erschöpfung und Privilegierung GATT-rechtlich im Rahmen des bestehenden Freihandelsabkommens Schweiz EG<sup>56</sup> sowie der EFTA Konvention<sup>57</sup> rechtfertigen lässt, oder ob diese um ein Abkommen über die regionale Erschöpfung von Patenten mit der Europäischen Gemeinschaft ergänzt werden müssten.<sup>58</sup> Beide geltenden Abkommen sehen die Beseitigung von mengenmässigen Beschränkungen und von Massnahmen gleicher Wirkung vor. Die Zulassung von Parallelimporten im Rahmen dieser Abkommen entspricht Zielsetzung und Programm. Sie ist aus der Sicht der Abkommen unseres Erachtens auch einseitig möglich,<sup>59</sup> da die Beseitigung rechtlicher und technischer Handelshemmnisse im Rahmen seiner Bestimmungen nicht notwendigerweise auf dem Wege der Harmonisierung erfolgen muss. Aus diesem Grund ist unseres Erachtens auch die einseitige Einführung des Herkunftsprinzips (Cassis-de-Dijon) freihandelsrechtlich namentlich auf Grund von Art. 13 FHA möglich und zulässig.<sup>60</sup>

Die Frage stellt sich indessen, ob dem GATT-rechtliche Gründe entgegenstehen, da hier nun auch die Rechte Dritter berücksichtigt werden müssen. Massgebend dazu sind in erster Linie die Kriterien von Artikel XXIV GATT, der die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für Präferenzabkommen im Warenverkehr regelt.

Präferenzregelungen im Rahmen von Freihandelsverträgen im Rahmen von Artikel XXIV sind zulässig, wenn sie im Wesentlichen drei Voraussetzungen erfüllen:

- Das Abkommen muss im Wesentlichen den gesamten Handel zwischen den Mitgliedstaaten erfassen (substantially all the trade). (XXIV:8(b).
- Die Präferenzregel darf bei Freihandelsverträgen gegenüber Dritten keine zusätzlichen Handelshemmnisse bewirken (XXIV:5(b).
- Das Abkommen muss gegenseitig Zölle und andere restriktive Regelungen unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen beseitigen (XXIV:8(b).

---

<sup>55</sup> So auch Straus/Katzenberger, Rz. 117.

<sup>56</sup> SR 0.632.401. Für einen Überblick über Rechtsnatur und Inhalt des Abkommens siehe: Cottier/Oesch, S.320-324.

<sup>57</sup> Eingehend zur Revision der EFTA Konvention siehe: Cottier/Oesch, S. 315-320.

<sup>58</sup> So der Bundesrat 2004, S. 17 und Rapin, S. 19/20.

<sup>59</sup> So auch Straus/Katzenberger, siehe im Hinblick auf das FHA S. 55-56, in Bezug auf die EFTA Konvention S. 54-55.

<sup>60</sup> So auch Rapin, S. 31.

Vorerst stellt sich die allgemeine Frage, ob das FHA Schweiz – EG überhaupt den heutigen Anforderungen von Art. XXIV:8(b) in Bezug auf das Erfordernis des erfassten Handels – *substantially all the trade* – hinreichend genügt. Auf Grund der Spruchpraxis der WTO im Falle *Turkey – Textiles*<sup>61</sup> ist nicht sicher, ob das Abkommen mit seinem umfassenden Ausschluss des Landwirtschaftshandels eine noch hinreichende Grundlage für Präferenzregelungen bietet. Die Frage ist umstritten und nicht entschieden. Die Erweiterung des Abkommens durch das bilaterale Landwirtschaftsabkommen im Rahmen der Bilateralen I vermag die Lücke nicht überzeugend zu schliessen, da sich die Beseitigung bestehender Hemmnisse auf den Käsehandel beschränkt.<sup>62</sup> Die Frage kann hier nicht weiter vertieft werden, lässt aber Angriffsmöglichkeiten offen.

Sodann stellt sich die spezifische Frage, ob die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung dem grundsätzlichen Erfordernis der gegenseitigen und reziproken Beseitigung von Handelshemmnissen in Art. XXIV(8)(b) Genüge tut.<sup>63</sup> Es lässt sich argumentieren, dass dieses Erfordernis allein durch ein beidseitiges Abkommen erfüllt wird; in diesem Sinne haben sich auch der Bundesrat<sup>64</sup> und Rapin<sup>65</sup> ausgesprochen. Andererseits kann argumentiert werden, dass es sich hier nicht um den Abbau von tarifären Hemmnissen und mengenmässigen Beschränkungen handelt, sondern um privatrechtlich bedingte Hemmnisse, die – wie auch im Bereich der technischen Handelshemmnisse – nicht allein durch Harmonisierung, sondern auch durch autonome Anpassungen abgebaut werden können müssen. Denn angesichts der vielseitig möglichen und unterschiedlichen Regelungen der Erschöpfung im Rahmen von TRIPs Art. 6 ist es durchaus möglich, dass zwei Vertragsparteien nicht den gleichen Erschöpfungsgrundsätzen folgen. Das trifft heute zwischen der Schweiz und der EG im Markenrecht zu, wo die Schweiz der internationalen Erschöpfung auch im Verhältnis zu den EG Staaten folgt, während die EG gegenüber der Schweiz die regionale und damit im Ergebnis nationale Erschöpfung zur Anwendung bringt. Unter diesen Umständen muss es möglich sein, Liberalisierungen auch einseitig im Rahmen von Art. 13 des Freihandelsabkommens vorzunehmen, solange sie nicht zu zusätzlichen Hemmnissen gegenüber Drittstaaten führen.<sup>66</sup> So ist denkbar, dass das Bundesgericht im Rahmen der autonomen Auslegung von Art. 13 Freihandelsabkommen zum Ergebnis kommt, dass diese Bestimmung gleichermassen wie Art. 28 des EG Vertrages auszulegen ist und damit die regionale Erschöpfung zu begründen vermag. Ob darin zugleich eine Verletzung von Art. XXIV GATT begründet wird, ist in der Praxis offen und kann nicht mit Sicherheit auf die eine oder andere Seite beantwortet werden. In gleichem Sinne ist offen, wenn die Regelung der regionalen Erschöpfung nicht durch die Gerichte, sondern durch den Gesetzgeber unter Berufung auf Art. 13 des Freihandelsabkommens eingeführt wird.

---

<sup>61</sup> Appellate Body Report, *Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products* (WT/DS34/AB/R), 22 October 1999.

<sup>62</sup> Siehe Cottier/Panizzon, S. 64-66.

<sup>63</sup> Bananas I, para. 368, Bananas II, paras. 159-162.

<sup>64</sup> Zuletzt in seinem Vernehmlassungsbericht 2007, S. 40.

<sup>65</sup> Rapin, S. 19.

<sup>66</sup> So im Ergebnis auch Ziegler, Rz. 103, der aber darauf aufmerksam macht, dass die fehlende Gegenseitigkeit sowie der späte Zeitpunkt der Einführung zu Fragen Anlass geben könnten.

Wenig überzeugend ist die These, dass die Erschöpfung gleichzeitig auf rechtlich und wirtschaftlich vergleichbare Drittstaaten ausgedehnt werden muss.<sup>67</sup> Diese Ausdehnung findet weder in Art. XXIV GATT noch in anderen Bestimmungen eine Grundlage und führt zu einer offensichtlichen Verletzung der Meistbegünstigung gegenüber allen andern von der Präferenzregelung ausgeschlossenen Mitgliedstaaten der WTO. Soweit die regionale Erschöpfung mit Artikel XXIV GATT nicht gerechtfertigt werden kann, kann die WTO Kompatibilität durch Ausweitung auf alle Mitgliedstaaten hergestellt werden, was in *Compliance* mittels internationaler Erschöpfung resultiert.<sup>68</sup>

#### 4. GATT ART. XX: GENERELLE AUSNAHMEN

Neben Art. XXIV GATT stellt sich die Frage, ob die Privilegierung von EG/EFTA Parallel-Exporten und die Ausnahme von der MFN Behandlung durch die Bestimmungen von Art. XX GATT gerechtfertigt werden kann. Die Bestimmung findet grundsätzlich auf Fragen der Meistbegünstigung Anwendung, obgleich ihr hauptsächlich Anwendungsbereich sich auf Einschränkungen der Inländerbehandlung (Art. III GATT) von auf mengenmässige Beschränkungen (Art. XI GATT) bezieht.

##### *Article XX: General Exceptions*

*Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures: [...]*

*(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trade marks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;*

Die Gutachten Ziegler<sup>69</sup> und Rapin<sup>70</sup> stützen sich auf Art. XX(d) zur Rechtfertigung der Privilegierung, für den Fall, dass von einer Verletzung des Diskriminierungsverbotes ausgegangen werden müsste. Art. XX(d) lässt zwar zweifelsfrei einseitige Einschränkungen zu, beschränkt sich indessen auf interne Regelungen, die per se mit den Bestimmungen des GATT vereinbar sind. Das gilt auch für das nationale Patentrecht, dessen Schutz ausdrücklich angesprochen und vorbehalten wird. Ob damit Regelungen gerechtfertigt werden können, die nicht nur dem

---

<sup>67</sup> So auch der Bundesrat 2002, S. 12 in Anlehnung an das Gutachten Straus/Katzenberger Rz. 152.

<sup>68</sup> Vgl. auch Bundesrat 2004, S.17.

<sup>69</sup> Ziegler, Rz. 89-96. Ziegler, der ohnehin weder von der Anwendbarkeit des GATT noch von einer Verletzung des Meistbegünstigungsgrundsatzes ausgeht, erblickt in Art. XX eine „zusätzliche Rechtfertigung“.

<sup>70</sup> Rapin, S. 20-25. Rapin spricht zwar von „l’application d’un régime d’épuisement international des droits découlants d’un brevet limité aux pays jouissant des mêmes conditions économiques et juridiques que la Suisse. Da es bei seinem Vorschlag zu einem a priori Ausschluss der meisten Länder von den Erschöpfungsregeln kommt, entspricht dieser faktisch einer erweiterten regionalen Erschöpfung.

Grundsatz der Meistbegünstigung von Art. I GATT, sondern auch Art. 6 TRIPs widersprechen und damit mit den Bestimmungen des WTO Rechts nicht vereinbar sind, ist fraglich. Die Ausnahmen von Art. XX finden in der Praxis vor allem Anwendung auf Einschränkungen der Inländerbehandlung und zur Begründung von mengenmässigen Beschränkungen. Die Frage, ob sie auch für Ausnahmen von der Meistbegünstigung herangezogen werden können, ohne dass deren Einschränkung eine notwendige Voraussetzung für die Funktionsweise des *innerstaatlichen* Patentrechts bildet, muss wohl verneint werden. Die Regelung der Erschöpfung ist sachlich eine Frage des Aussenwirtschaftsrechts; mit ihr bemisst sich die Tragweite des Importrechts. Sie berührt den Bestand des Patentrechts an sich nicht; die regionale Erschöpfung kann als solches nicht als eine Notwendigkeit bezeichnet werden, die für die Funktionsweise des Patentrechts unabdingbar ist. Die Schweiz hat die Option, das Importrecht auch mittels der nationalen oder der internationalen Erschöpfung zu regeln. Dazu kommt, dass sie im Rahmen des *Chapeau* von Art. XX verpflichtet ist, allen Mitgliedstaaten die gleiche Behandlung zu gewähren, die in einer vergleichbaren Lage sind. Das lässt sich mit der regionalen, auf den Freihandelsraum EG/EFTA beschränkten Erschöpfung nicht erreichen. Straus und Katzenberger ziehen im Ergebnis denselben Schluss:

„Eine Vereinbarung im Sinne des Art. XXIV Abs. 5 GATT 1994 könnte entbehrlich sein, wenn eine nach Märkten bzw. Ländern differenzierende Regelung der Erschöpfungsfrage im Patentrecht bereits nach **Art. XX (d) GATT 1994** zulässig wäre, so wie dies in Bezug auf eine nach Produkten differenzierende Regelung anzunehmen ist. Geht man dabei wie dort davon aus, dass durch diese Bestimmung selbst die für den internationalen Freihandel noch abträglichere nationale Erschöpfung gedeckt ist, so ist es insbesondere der folgende in Art. XX GATT 1994 enthaltene Vorbehalt, der zumindest erhebliche Zweifel daran begründet, ob Art. XX (d) GATT 1994 eine regionale Erschöpfung des Patentrechts im Verhältnis der Schweiz zu den EU/EWR-Staaten rechtfertigt: Die regionale Erschöpfung darf nicht »zu einer willkürlichen und ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen Ländern (führen), in denen gleiche Verhältnisse bestehen«. Gleich, ob man dabei auf die rechtlichen, inzwischen durch das TRIPS-Übereinkommen harmonisierten Verhältnisse oder auf die wirtschaftlichen Verhältnisse abstellt, es kommt bei der in Frage stehenden beschränkten regionalen Erschöpfung des Patentrechts der Schweiz zu einer mit dem Vorbehalt des Art. XX GATT 1994 kaum vereinbaren Diskriminierung der Einfuhr patentgeschützter Erzeugnisse z.B. aus den USA und Japan im Vergleich mit derjenigen aus den EU/EWR-Staaten.“<sup>71</sup>

GATT rechtlich weit weniger problematisch als eine einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung ist demnach entweder die zweiseitige, da diese damit durch Art. XXIV:8(b) klarerweise als reziproker Abbau von Handelshemmnissen gerechtfertigt werden kann, oder aber die einseitige Einführung der internationalen Erschöpfung, die weder gegen den Grundsatz der Meistbegünstigung des TRIPs Abkommens noch des GATT Vertrages verstösst und in Art. XX(d) GATT durchaus Erlaubnis für sektorspezifische Verbote von Parallelimporten findet.<sup>72</sup> Darauf ist zurückzukommen (lit. C).

---

<sup>71</sup> Straus/Katzenberger, Rz. 118. Hervorhebung im Original.

<sup>72</sup> Cottier, 2006, S.12.

## 5. WÜRDIGUNG UND RISIKOBEURTEILUNG

Die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung führt klarerweise zu einer Diskriminierung des Parallelhandels aus Drittstaaten und privilegiert diesen aus Mitgliedstaaten der EG und des EWR. Es liegt – anders als beim TRIPs Abkommen – eine *de jure* Diskriminierung und damit eine Verletzung von Art. I GATT vor. Die Regelung bietet eine klare Angriffsfläche. Ob sie von Drittstaaten genutzt werden wird, bleibt offen. Im Unterschied zum TRIPs Abkommen ist indessen die Anfechtung im Rahmen des GATT zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für Parallelimporteure aus Drittstaaten einerseits und der EG/EFTA Staaten andererseits wahrscheinlicher als die Anfechtung im Rahmen des TRIPs Abkommens. Für die Rechtfertigung lassen sich Argumente im Rahmen von Art. XXIV GATT heranziehen, die nicht a priori als aussichtslos bezeichnet werden können. Dabei ist zu beachten, dass unter Umständen eine erfolgreiche Rechtfertigung der regionalen Erschöpfung im Rahmen des Freihandelsabkommens von den strengeren Anforderungen des TRIPs Abkommens und seiner Einschränkung auf Privilegierungen im Rahmen einer Zollunion überlagert werden könnte. Wenig tragfähig ist die Rechtfertigung im Rahmen von Art. XX(d) GATT, da die Diskriminierung nicht als ein notwendiger Bestandteil des schweizerischen Patentrechts beurteilt werden kann und zu Diskriminierungen führt, die am Chapeau von Art. XX scheitern.

Diese Rechtslage zeigt, dass die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung im Rahmen des GATT mit gewissen Risiken verbunden ist. Es muss damit gerechnet werden, dass die Frage seitens von Drittstaaten im Streitbeilegungsverfahren aufgegriffen wird. Soweit eine Rechtfertigung nicht trägt, steht es der Schweiz frei, die regionale Erschöpfung in der Folge auf die internationale Erschöpfung auszudehnen.

### ***C. Hinweis auf Alternative Regelungen: Internationale Erschöpfung und punktuelle Einschränkungen***

Die Anfechtbarkeit der einseitig eingeführten regionalen Erschöpfung bedeutet nicht, dass die nationale Erschöpfung als einzige mit dem TRIPs und GATT Abkommen vereinbare Regelung resultiert. Vielmehr steht es dem Gesetzgeber oder den Gerichten offen, die Frage der Erschöpfung auf Grundlage der internationalen Erschöpfung zu regeln und dazu allenfalls notwendige Einschränkungen im Rahmen des Aussenwirtschaftsrechts festzulegen, wo sich Parallelimporte als wohlfahrtsmindernd ausweisen.<sup>73</sup> Probleme der Meistbegünstigung stellen sich weder bei der nationalen noch bei der internationalen Erschöpfung. In beiden Konstellationen werden alle Mitgliedstaaten der WTO gleichermassen behandelt. Die im Rahmen des TRIPs Abkommens anfallende *de facto* Diskriminierung von Rechtsinhabern in den EG/EWR Staaten wie auch die im Rahmen des GATT 1994 anfallende Diskriminierung von Parallelexporteuren aus Drittstaaten entfällt.

Geht es darum, die im Rahmen der nationalen Erschöpfung grundsätzlich wohlfahrtsmindernde Marktaufteilungen und Preisdifferenzierungen im Prinzip zu überwinden, so drängt sich als WTO-kompatible und mit den Zielsetzungen des WTO Rechts übereinstimmende Regelung

---

<sup>73</sup> Für eine Analyse der Importpolitik der Schweiz für patentgeschützte Güter aus aussenhandelstheoretischer Sicht und für die Beschränkung von Parallelimporten bei Pharmazeutika s. Weder 2007. Sein Argument basiert im Wesentlichen darauf, dass Preissenkungen in der Schweiz sich negativ auf den Weltmarktpreis eines Produktes auswirken und so angesichts der nur geringen Marktanteile in der Schweiz hierzulande wohlfahrtshemmend wirken. Die Arbeit regt weitere Forschungen an und legt nicht dar, ob und inwieweit schweizerische Preise in ausländische Referenzsysteme Eingang finden und wie stark sie angesichts tiefer Marktanteile Auswirkungen auf den Weltmarktpreis haben.

klarerweise die einseitige Einführung der internationalen Erschöpfung im Patentrecht auf, wie sie die Schweiz bereits im Bereich des Marken- und Urheberrechts kennt. Wesentlich ist dabei, dass damit punktuelle und sachgerechte Einschränkungen von Parallelimporten WTO-rechtlich nicht ausgeschlossen werden. Die bestehenden Möglichkeiten wurden anderswo eingehend dargelegt<sup>74</sup> und sind nur kurz in Erinnerung zu rufen.

Wesentlich ist, dass das WTO Recht begründbare Einschränkungen von Parallelimporten im Rahmen von Art. XX(d) GATT zulässt, soweit dies zur Durchsetzung innerstaatlicher Marktordnungen, die ihrerseits GATT kompatibel sind, erforderlich ist. Anders als bei der einseitigen regionalen Erschöpfung stellen sich hier Probleme der Diskriminierung Dritter nicht. So kann z.B. auf diese Weise der Rückfluss von vergünstigt abgegebenen Medikamenten ohne weiteres untersagt werden, soweit dies nicht bereits durch die spezialrechtlichen Regelungen im Rahmen des WTO Waivers zu Art. 31(f) TRIPs der Fall ist. So ist auch denkbar, unter diesem Titel den Rückimport von preisregulierten Produkten zu unterbinden, soweit dies zur Einhaltung der innerstaatlichen Marktordnung und des Gesundheitswesens erforderlich ist. Würde bei den Medikamenten ein Referenzpreissystem eine mögliche Bandbreite von zugelassenen Preisen (und nicht nur in der Regel voll ausgenutzte Maximalpreise) vorschreiben, so ist es WTO rechtlich unbedenklich, Waren, die unter dem Minimalpreis parallel eingeführt und verkauft werden sollen, von der Einfuhr und Vermarktung auszuschliessen, da sie das an sich WTO kompatible Gesamtsystem gefährden würden. Wesentlich ist hier allein, dass die Frage der Parallelimporte bei sensiblen Produkten viel besser spezialgesetzlich geregelt werden kann als durch die als überbreit zu bezeichnende und auf alle Sektoren anwendbare Doktrin der nationalen Erschöpfung im Patentrecht.

Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Einfuhr von Parallelimporten auf Grund von Art. XIX GATT und des Abkommens über Schutzmassnahmen bei Vorliegen entsprechender Gefährdung der eigenen Industrie und deren Forschungstätigkeit für eine auf vier Jahre beschränkte Zeitdauer (Art. 7 Abkommen) beschränkt werden kann, Innerstaatlich verfügt der Bundesrat dazu mit dem Bundesgesetz über aussenwirtschaftliche Massnahmen über die erforderlichen Befugnisse, die er auf WTO kompatible Weise einsetzen kann.

Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass die Privatwirtschaft auch im Rahmen der internationalen Erschöpfung privatrechtliche Möglichkeiten hat, Parallelimporte einzuschränken. Das gilt namentlich für die auf die lokalen Bedürfnisse abgestimmte mengenmässige Belieferung und die Verfolgung von Vertragsverletzungen im Rahmen des Vertriebssystems.

### **III. Zusammenfassung der Ergebnisse**

Aus den vorliegenden Darlegungen ergibt sich, dass

- die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung im Rahmen des TRIPs Abkommens zu *de facto* Diskriminierungen der Rechtsinhaber im EG/EFTA Raum führt. Sie ist mit dem TRIPs Abkommen rechtlich nicht vereinbar. Der Bundesrat muss bei einer einseitigen Einführung der regionalen Erschöpfung die damit verbundenen Signalwirkungen beachten. Mit einer Anfechtung dieser Regelung seitens der EG muss indessen kaum gerechnet werden. Vielmehr könnte sie ihrerseits Anlass dazu bieten, die Regelung im Rahmen der schrittweisen Integration der Schweiz in der Folge bilateral vertraglich zu verankern.

---

<sup>74</sup> Cottier/Stucki (1996); Cottier 2005 S. 166-168.

- die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung im Rahmen des GATT 1994 zur *de jure* Diskriminierung von Parallelexporteurinnen aus WTO-Drittstaaten ausserhalb des EG/EWR Raumes führt. Deren Rechtfertigung ist im Rahmen von Art. XXIV GATT argumentativ möglich, kann indessen nicht als gesichert beurteilt werden kann. Art. XX(d) bildet keine hinreichende Grundlage zur Rechtfertigung der regionalen Erschöpfung.
- die Ausdehnung der regionalen Erschöpfung bezüglich patentierter Rechte auf bestimmte Märkte bzw. Länder mit vergleichbaren wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen rechtlich nicht möglich ist. Sie verstösst gegen die Meistbegünstigung und lässt sich weder im Rahmen von Art. XXIV noch von Art. XX GATT hinreichend rechtfertigen.
- eine Anfechtung der einseitig eingeführten regionalen Erschöpfung ist am ehesten seitens von WTO-Drittstaaten ausserhalb des EG/EWR Raumes zu erwarten ist. Diese Möglichkeit macht die einseitige Einführung zu einem gewissen Risiko, das der Gesetzgeber in Kauf nehmen müsste. Erweist sich im Rahmen der Anfechtung im Rahmen der WTO Streitbeilegung, dass die vorgebrachten Rechtfertigungen nicht tragen, kann die Schweiz die regionale Erschöpfung indessen auf die internationale Erschöpfung erweitern und so einem Schiedsspruch der WTO Genüge tun.
- die Einführung der internationalen Erschöpfung durch Gesetzgeber oder Gerichte WTO rechtlich am besten geeignet ist, eine Liberalisierung in der Schweiz rechtskonform herbeizuführen. Sie bietet die sachgerechteste Alternative zur nationalen Erschöpfung. Wesentlich ist, dass sie WTO rechtlich durchaus mit permanenten punktuellen Einschränkungen im Rahmen von Art. XX(d) GATT und mit zeitlich beschränkten Schutzmassnahmen im Rahmen von Art. XXIX GATT verbunden werden kann. Sie lässt massgeschneiderte Lösungen zu und verhindert die mit der nationalen Erschöpfung verbundene allgemeine, exzessive und zu breite Einschränkung des Wettbewerbs im gesamten Bereich patentgeschützter Produkte.

Gestützt auf diese Ergebnisse ist festzuhalten, dass die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung WTO-rechtlich anfechtbar ist und damit mit gewissen aussenwirtschaftspolitischen Risiken der WTO-rechtlichen Anfechtung verbunden ist. Eine Rechtfertigung im Rahmen des TRIPs Abkommens ist nicht möglich; gleichzeitig muss seitens der EG kaum mit einer Anfechtung gerechnet werden. Eine Rechtfertigung im Rahmen des GATT ist möglich; ob sie von den Spruchorganen der WTO übernommen wird, muss offen bleiben. Im Falle, dass die Schweiz ein Streitbeilegungsverfahren verliert, steht ihr die Möglichkeit offen, die internationale Erschöpfung im Rahmen der Implementierung der Entscheidung einzuführen. Gesamthaft kann damit das Risiko bei Einführung der einseitigen regionalen Erschöpfung als tragbar bezeichnet werden. Regierung und Parlament müssen indessen dabei in Kauf nehmen, dass der Ruf der Schweiz als Protagonistin eines starken TRIPs Abkommens und rechtstreuen Verhaltens zulasten ihrer Exportmärkte Schaden nehmen könnte. Aus diesem Grunde sollte eine Liberalisierung angesichts der besonderen Lage der Schweiz von Anfang an auf der Grundlage der internationalen Erschöpfung an die Hand genommen werden. Damit einhergehen würde eine wichtige Signalwirkung für die Verbesserung des Gleichgewichts von Immaterialgüterrecht und Wettbewerb in den Aussenwirtschaftsbeziehungen.

\*\*\*

## Quellen

### LITERATURVERZEICHNIS

- ABBOTT, FREDERICK M. / COTTIER THOMAS / GURRY FRANCIS, *International Intellectual property in an Integrated World Economy*, Aspen, 2007.
- BUSCHE, JAN / STOLL, PETER-TOBIAS (Hrsg.), *TRIPS: Internationales und europäisches Recht des geistiges Eigentums; Kommentar*, München 2007.
- COTTIER, THOMAS (1995), *Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz–EG und im Recht der WTO–GATT*, SMI 1995, 37–61.
- COTTIER, THOMAS (2005), *Trade and Intellectual Property Protection in WTO Law; Collected Essays*, London 2005.
- COTTIER, THOMAS (2006), *Patentgesetzrevision im europäischen und globalen Kontext*, in: *Volkswirtschaft 7/8-2006*.
- COTTIER, THOMAS / GERMANN, CHRISTOPHE, *Bedeutung und Wirkung der Staatsverträge im Immaterialgüterrecht*, in: BÜREN ROLAND VON / DAVID LUCAS (Hrsg.), *Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Band I/1, Grundlagen 2. Aufl. Basel/Genf/München, 2002, S. 35-122.
- COTTIER, THOMAS / LEBER, ALEXANDRA, *Parallelimporte und technische Handelshemmnisse im Welthandelsrecht und im bilateralen Verhältnis der Schweiz zur EU: Das Beispiel der Pharmazeutika*, in: *Schweizerisches Jahrbuch für Europarecht 2005/2006*, Bern, 2006, S. 327-345.
- COTTIER, THOMAS / LIECHTI, RACHEL, *Die Beziehungen der Schweiz zur Europäischen Union: Eine kurze Geschichte differenzieller und schrittweiser Integration*, *Baseler Schriften zur europäischen Integration*, Nr. 81, S.3-40, 2006.
- COTTIER, THOMAS / OESCH, MATHIAS (2005), *International Trade Regulation: Law and Policy in the WTO, the European Union and Switzerland*, 2005.
- COTTIER, THOMAS / PANIZZON, MARION, *Die sektoriellen Abkommen und das Recht der WTO: Grundlagen und Spannungsfelder*, in: *Accords bilatéraux Suisse – UE (Commentaires)*, Felder/Kaddous (ed.) *Dossiers de droit européen*, Helbing & Lichtenhahn/Bruylant 2001, S. 43-76.
- COTTIER, THOMAS / STUCKI, MARC: *Parallelimporte im Patent-, Urheber- und Muster und Modellrecht aus europarechtlicher und völkerrechtlicher Sicht*, in: *Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle? Actes du colloque Lausanne*, Genève 1996, S. 29–59.
- EHRING, LOTHAR, *De Facto Discrimination in WTO Law: National and Most-Favoured-Nation Treatment – or Equal Treatment*, in: *Journal of World Trade*, 2002, S. 921-977.
- EINHORN, TALIA, *The Impact of the WTO Agreement on TRIS (Trade -Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: A challenge to Regionalism*, *Common Market Law Review*, 1998, 1969-1999.
- OESCH, MATTHIAS, *Geographische Angaben: Reziprozitäts- und Äquivalenzerfordernis des EG-Schutzregimes und Verhältnis zum Markenrecht unter dem WTO-Recht*; WTO-Streitbeilegungsorgan, Panelbericht vom 15. März 2005, *EC – Protection of Trademarks and*

*Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs* (WT/DS174/R, WT/DS290/R) in: AJP 12/2005, S. 1558 - 1562.

RAPIN, CHRISTOPHE, Importations parallèles et produits thérapeutiques; Etude de droit suisse de l'OMC relative aux régimes d'épuisement des droits déculants des brevets susceptibles d'être appliqués par la Suisse, juristische Untersuchung im Auftrag des Unternehmens ORIFARM AG vom Februar 2007.

STRAUS, JOSEPH / KATZENBERGER, PAUL, Parallelimporte: Erschöpfung des Patentrechts, Gutachten vom 15. April 2002 im Auftrag des Bundesrates.

WEDER, ROLF, Das Parallelimportverbot der Schweiz aus Sicht der Aussenhandelstheorie, in: Aussenwirtschaft, 62. Jahrgang (2007), Zürich, S.291-318.

ZIEGLER, ANDREAS, Regionale Erschöpfung und Meistbegünstigung im Rahmen der WTO, Juristisches Kurzgutachten vom 26. März 2007.

### ***MATERIALIEN***

Parallelimporte und Patentrecht; Regionale Erschöpfung; Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000 in Beantwortung der Anfrage der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK-N) vom Januar 2000 (Bundesrat 2000).

Parallelimporte und Patentrecht; Regionale Erschöpfung; Bericht des Bundesrats in Beantwortung des Postulats (00.3612) WAK-N und zu den verschiedenen Regulierungen im Markt für Humanarzneimittel vom November 2002 (Bundesrat 2002).

Parallelimporte und Patentrecht; Regionale Erschöpfung; Bericht des Bundesrats vom 3. Dezember 2004 in Beantwortung des Postulats der WAK-N (03.3423) sowie der Postulate 04.3164 und 04.3197 (Bundesrat 2004).

Erläuternder Bericht des Bundesrats zum Systementscheid bei der Erschöpfung im Patentrecht vom 18. April 2007 (Bundesrat 2007).

### ***RECHTSPRECHUNG***

E-2/97 – Mag Instrument Inc. vs California Trading Company Norway, Ulsteen, Advisory Opinion from the EFTA of 3 December 1997 (Maglite).

Panel Report, EEC – Member States' Import Regimes for Bananas (DS32/R) (Bananas I), 3 June 1993.

Panel Report, EEC – Import Regime for Bananas (DS38/R) (Bananas II), 11 February 1994.

Panel Report, Canada – Certain Measures concerning Periodicals (WT/DS31/R), 14 March 1997.

Panel Report, United States – Import Prohibition Of Certain Shrimp And Shrimp Products (WT/DS58/R), 15 May 1998.

Appellate Body Report, Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products (WT/DS34/AB/R), 22 October 1999.

Panel Report, Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products (WT/DS114/R.), 17 March 2000.

Appellate Body Report, US Section 211 Omnibus Appropriations Act (WT/DS176/AB/R), adopted 1. February 2002.

Panel Report, EC – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs (WT/DS174/R, WT/DS290/R), 15 March 2005.

### **ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS**

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
AJP	Aktuelle juristische Praxis
DSU	Dispute Settlement Understanding
EFTA	Europäische Freihandelsvereinigung
EG	Europäische Gemeinschaft
EGV	Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft (Amtsblatt Nr. C 325 vom 24. Dezember 2002)
EU	Europäische Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EPÜ	Europäisches Patentübereinkommen
EWR	Europäischer Wirtschaftsraum
FHA	Freihandelsabkommen
GATT	General Agreement on Tariffs and Trade; Allgemeines Zoll und Handelsabkommen 1994 (Anhang 1A. zum Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation)
MFN	Most Favoured Nation; Meistbegünstigung
NT	National Treatment; Inländerbehandlung
SR	Systematische Sammlung des Bundesrechts
THG	Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse
NT	National Treatment; Inländerbehandlung
TRIPS	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights; Abkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (Anhang 1C zum Abkommen vom 15. April 1994 zur Errichtung der Welthandelsorganisation) (SR 0.632.20)
UNO	United Nations Organisation; Organisation der Vereinten Nationen
WTO	World Trade Organisation; Welthandelsorganisation
z.B.	zum Beispiel