

Parallelimporte

§

Rechtsgrundlagen zur Erschöpfung im Patentrecht

erstellt von
Prof. Dr. Dr.h.c. Joseph Straus
und
Dr. Paul Katzenberger,
München

Im Auftrag des Bundesrates

Vorwort

Die Verfasser des vorliegenden Rechtsgutachtens sind von der Auftraggeberin gebeten worden, zu der Frage Stellung zu nehmen, ob und inwieweit der Schweiz durch die für sie verbindlichen internationalen Abkommen Verpflichtungen hinsichtlich der patentrechtlichen Regelung des Parallelimports patentgeschützter Erzeugnisse und damit der sog. Erschöpfung des Patentrechts auferlegt sind.

Das vorliegende Rechtsgutachten beschränkt sich demgemäß auf die Beantwortung dieser Rechtsfrage. Es enthält keine rechts- oder wirtschaftspolitische Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse und insbesondere keine Stellungnahme zu der Frage, welcher der möglichen patentrechtlichen Regelungen des Parallelimports – im Sinne der nationalen, der regionalen oder der internationalen Erschöpfung des Patentrechts – im allgemeinen und aus der Sicht der Schweiz im besonderen der Vorzug zu geben ist.

München, 15. April 2002

Dr. Paul Katzenberger

Professor Dr. Dr.h.c. J. Straus

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag, Fragestellung und Vorgehensweise des Rechtsgutachtens	1
I. Auftrag	1
1. Inhalt des Auftrags	1
2. Anlass des Auftrags	2
II. Fragestellung	4
III. Vorgehensweise des Rechtsgutachtens	4
B. Rechtsgutachten	5
I. Klärung von Begriffen, Abgrenzungen und Zusammenhänge	5
1. Parallelimporte	5
a) Begriff der Parallelimporte	5
b) Abgrenzung	6
2. Nationale, regionale und internationale Erschöpfung des Patentrechts	6
a) Erschöpfung des Patentrechts	7
b) Nationale Erschöpfung	7
c) Regionale Erschöpfung	8
d) Internationale Erschöpfung	8
3. Verhältnis von Erschöpfung des Patentrechts und Handelsfreiheit	9
a) Handelsfreiheit	9
b) Erschöpfung des Patentrechts	9
II. Die Rechtslage in der Schweiz	10
III. Rechtsvergleichender Überblick nach Regionen und Staaten	10
1. Europäische Union und Europäischer Wirtschaftsraum	11
a) Vorbemerkung	11
b) Nationales Recht der Staaten Kontinentaleuropas	11
c) Nationales Recht des Vereinigten Königreichs	14
d) Europäisches Recht	16
(1) Parallelimporte innerhalb der Europäischen Union	16
(2) Parallelimporte innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums	17
(3) Parallelimporte aus Drittstaaten	17
(4) Unterschiedliche Rechtslage im Urheber-, Marken- und Patentrecht?	18
2. Mittel- und Osteuropa, Türkei	19
a) Europa-Abkommen	19
(1) Vertragsstaaten und Inhalt der Abkommen	19
(2) Europa-Abkommen und Erschöpfung des Patentrechts	20

b) Nationales Recht der Staaten Mittel- und Osteuropas, CEFTA	21
(1) Die Rechtslage in der Mehrzahl der Staaten	21
(2) Die Rechtslage in Polen	22
(3) CEFTA	23
c) Türkei	23
3. USA, NAFTA, FTAA	24
a) USA	24
b) NAFTA, FTAA	26
(1) NAFTA	26
(2) FTAA	27
4. Lateinamerika	27
a) Anden-Gemeinschaft	27
b) Mercosur	28
c) Mexiko	29
5. Ostasien	29
a) Japan, Korea, Hong Kong	29
(1) Japan	29
(2) Korea	30
(3) Hong Kong	30
b) Volksrepublik China, Taiwan	30
(1) Volksrepublik China	30
(2) Taiwan	31
c) Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand	31
(1) Indien	31
(2) Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand	32
6. Südafrika	32
IV. Zusammenfassung des rechtsvergleichenden Überblicks	33
1. Nationale und regionale Erschöpfung in Kontinentaleuropa	33
2. »Implied licence«-Prinzip und regionale Erschöpfung im Vereinigten Königreich	33
3. »First Sale«-Doktrin und Arzneimittelrecht in den USA	34
4. Verbreitete internationale Erschöpfung in Lateinamerika und Ostasien	34
5. Differenzierende Regelungen der Erschöpfung	35
V. Neue Lösungen des Problems der Parallelimporte und für die Schweiz verbindliche internationale Abkommen	35
1. Fragestellung und Vorbemerkungen	35
a) Fragestellung, Systemwechsel und Differenzierung	35
b) Zu untersuchende internationale Abkommen	36
c) Auslegung internationaler Abkommen	36
(1) Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge	36
(2) Allgemeine Auslegungsregel	37
(3) Ergänzende Auslegungsmittel	37
2. Mehrseitige universelle Abkommen	37
a) Patent Cooperation Treaty (PCT)	37
b) TRIPS, GATT 1994 und WTO-Übereinkommen	38
(1) TRIPS als Ausgangspunkt der Beurteilung	38
(2) Art. 6 TRIPS im Streit der Meinungen	38
(a) Gestaltungsfreiheit der TRIPS-Mitglieder als herrschende Meinung	39
(b) Ausschluss der internationalen Erschöpfung als Mindermeinung	41
(c) Verpflichtung zur internationalen Erschöpfung als weitere Mindermeinung	41
(d) Rechtsnatur des Art. 6 TRIPS	41

(e) Zwischenergebnis: Systemwechsel oder Differenzierung nach Produkten.....	42
(f) Differenzierung nach Märkten bzw. Ländern	43
(g) Endergebnis zu TRIPS.....	47
(3) Beurteilung nach dem GATT 1994.....	47
(a) Pragmatischer Ansatz	47
(b) Anwendbarkeit des GATT 1994?	48
(c) GATT 1994 und nationale Erschöpfung des Patentrechts	48
(d) GATT 1994 und internationale Erschöpfung des Patentrechts	48
(e) GATT 1994 und Differenzierung nach Produkten.....	49
(f) GATT 1994 und Differenzierung nach Märkten bzw. Ländern	50
(g) Ergebnis zu GATT 1994.....	52
c) Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ).....	52
3. Mehrseitige regionale Abkommen	53
a) Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ).....	53
b) Europäische Freihandelsassoziation (EFTA).....	54
4. Zweiseitige Abkommen.....	55
a) Freihandelsabkommen EG–Schweiz	55
b) Freihandelsabkommen EFTA–Polen	56
c) Freihandelsabkommen EFTA–Mexiko	57
d) Patentschutzvertrag Schweiz–Liechtenstein.....	58
VI. Weitere Möglichkeiten differenzierender Erschöpfung im Patentrecht.....	59
1. Export-/Re-Import-Verbotsvermerke	60
2. Inverkehrbringen durch Patentinhaber oder Lizenznehmer	60
3. Nationalität des Patentinhabers.....	60
4. Ursprung des Erzeugnisses.....	60
5. Zeitliche Differenzierung.....	61
C. Zusammenfassung der Ergebnisse in der Abfolge der Fragestellung	62

Literaturverzeichnis

- Ahlert, Ivan B.*: New Brazilian Industrial Property Law, 28 IIC 632–671 (1997)
- Angarola, Robert T.; Beach, Judith E.*: The Prescription Drug Marketing Act: A Solution in Search for a Problem?, 51 Food and Drug Law Journal 21–55 (1996)
- Argentine Group*: Argentina, Report Q 156. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 325–327
- Azmi, Ida Madieha; Alavi, Rokiah*: TRIPS, Patents, Technology Transfer, Foreign Direct Investment and the Pharmaceutical Industry in Malaysia, 4 The Journal of World Intellectual Property 947–976 (2001)
- Barta, Janusz; Markiewicz, Ryszard*: The New Polish Copyright Act – Standards and Particularities, 26 IIC 337–350 (1995)
- Baudenbacher, Carl*: Erschöpfung der Immaterialgüterrechte in der EFTA und die Rechtslage in der EU, GRUR Int. 2000, 584–596
- Baudenbacher, Carl*: Immaterialgüterrecht und Handelspolitik, ZfSR 2001, 207–231
- Beier, Friedrich-Karl*: Zur Zulässigkeit von Parallelimporten patentierter Erzeugnisse, GRUR Int. 1996, 1–9
- Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000*, siehe Parallelimporte und Patentrecht, <<http://www.evd.admin.ch/de/dossiers/dossiers.asp?ID=20>>
- Berkemeyer, Hugo T.*: Paraguay, Report Q 156 in the name of the Paraguayan Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 439–440
- Bernhardt, Wolfgang; Kraßer, Rudolf*: Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl., München 1986
- Bernitz, Ulf; Dahlgren, Ulf; Gozzo, Giovanni*: Sweden, Report Q 156 in the name of the Swedish Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 463–465
- Bieri-Gut, Marianne*: Parallelimport und Immaterialgüterrechte nach schweizerischen Spezialgesetzen und dem Recht der EU, AJP/PJA 1996, 559–577
- Bikoff, James L.; Wilson, David I.*: Intellectual Property Protection under NAFTA and TRIPS and the Future of Bilateral Intellectual Property Initiatives, Patent World, October 1994, 21–27

- Binn, Serge; Collin, Robert; Donnenwirth, Jean; de Haas, Charles; Martin, Jean-Jacques; Michelet, Alain; Schmidt, Joanna; Thouret-Lemaitre, Elisabeth:* France, Rapport Q 156 au nom du Groupe français. Epuisement international des droits de propriété industrielle, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 386–390
- Bodewig, Theo:* Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts in den USA, GRUR Int. 2000, 597–610
- Botschaft zur Genehmigung des GATT/WTO-Übereinkommens (Uruguay-Runde) (GATT-Botschaft 1), BBl.* 1994 IV, S. 1–949
- Braun, Antoine; Cornu, Emmanuel; de Gryse, Ludovic; Gevers, Florent:* Belgium, Rapport Q 156 au nom du Groupe belge. Epuisement international des droits de propriété industrielle, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 348–355
- Bronckers, Marco C.E.J.:* The Exhaustion of Patent Rights under WTO Law, Journal of World Trade 32 (5), 137–159 (1998)
- Bürgi, Johannes A.; Lang, Christoph G.:* Rettungsanker Patentrecht zum Schutz selektiver Vertriebssysteme in der Schweiz, sic! 1999, 379–395
- Chisum, Donald S.:* Chisum on Patents, New York, Loseblatt, Stand 2001
- Chivaron, Georgi; Kowal-Wolk, Tatjana:* Das neue bulgarische Patentrecht. Eine Einführung, GRUR Int. 1993, 910–918
- Choi, Duk-Kyu:* Republic of Korea, Report Q 156 in the name of the Korean Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 444–445
- Cohen Jehoram, Herman:* Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights, 30 IIC 495–511 (1999)
- Comte, Jean-Louis:* Internationale Erschöpfung der Patentrechte? sic! 1999, 478–483
- Cornish, W.R.:* Intellectual Property, 4th ed., London 1999
- Correa, Carlos M.:* Recent Developments in the Field of Pharmaceutical Patents: Implementation of the TRIPS Agreement, International Review of Economic Law, Special Edition: Pharmaceutical Patents, Innovations and Public Health, ed.: B. Remiche, Bruxelles 2001, S. 25–40
- Cottier, Thomas:* Das Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz–EG und im Recht der WTO–GATT, SMI 1995, 37–61
- 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
- Dittrich, Robert:* Österreichisches und internationales Urheberrecht, 3. Aufl., Wien 1998

- Dyckjaer-Hansen, Karen*: Denmark, Report Q 156 in the name of the Danish Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 374–376
- Einhorn, Talia*: The Impact of the WTO Agreement on TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: A Challenge to Regionalism, CML Rev. 35, 1069–1099 (1998)
- Enescu, Lucian; Radulescu, Melania*: Romania, Report Q 156 in the name of the Romanian Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 446–448
- Ferreira Silva, Ana*: Portugal, Report Q 156 in the name of the Portuguese Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 441–443
- Flesh, Esther M.; Schmidt, Lelio; Licks, Otto; Mendes, Esther M.; Matos Filho, Luis Fernando Ribeiro; Fabbri Junior, Helio; Gosain, Rana; Arnaud, Antonio Maricio P.; Bonan de Aguiar, Rodrigo; de Ouro Preto, Rodrigo Afonso*: Brazil, Report Q 156 in the name of the Brazilian Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 356–361
- Folsom, Ralph H.; Folsom, W. Davis*: NAFTA Law and Business, The Hague usw., Loseblatt, Stand 2000
- Freytag, Christiane*: Parallelimporte nach EG- und WTO-Recht, Berlin 2001
- Friebel, Leopold; Pulitzer, Otto*: Österreichisches Patentrecht, 2. Aufl., Köln usw. 1971
- Gaster, Jens*: Die Erschöpfungsproblematik aus der Sicht des Gemeinschaftsrechts, GRUR Int. 2000, 571–584
- Gervais, Daniel*: The TRIPS Agreement: Drafting, History and Analysis, London 1998
- Grave, Heinrich G.*: Gewerbliche Schutzrechte in Mexiko, Baden-Baden, voraussichtlich 2002
- Grzeszak, Teresa*: Das neue polnische Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte vom 4. Februar 1994, UFITA 126 (1994), 5–29
- Hassemer, Michael*: Gewerbliche Schutzrechte im Mercosur, Baden-Baden 2000
- Heath, Christopher*: From »Parker« to »BBS« – The Treatment of Parallel Imports in Japan, 24 IIC 179–189 (1993)
- Heath, Christopher*: Gewerblicher Rechtsschutz in Südostasien – Ein Überblick, GRUR Int. 1997, 187–206
- Herrmann, Christoph*: TRIPS, Patentschutz für Medikamente und staatliche Gesundheitspolitik: Hinreichende Flexibilität? EuZW 2002, 37–43
- Hilty, Reto M.*: Verbot von Parallelimporten – Heimatschutz oder Schildbürgerstreich? sic! 2000, 231–241

- Hoyng, W.A.; Berendschot, H.G.M.; Bus, F.M.; van Kaam, M.J.M.; van Overbeek, W.B.J.; Pennings, J.F.M.; Verbeek, A.J.; Wuijts, K.*: Netherlands, Report Q 156 in the name of the Dutch Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 429–438
- Hughes, James D.*: Japanese Supreme Court Rules on Parallel Imports – BBS Aluminum Wheel Case, Patents & Licensing, October 1997, 35–39
- Komuro, Norio*: Japan’s BBS Judgement on Parallel Imports, (1998) Int. T.L.R. 27–29
- Kongolo, Tshimanga*: Public Interest versus the Pharmaceutical Industry’s Monopoly in South Africa, 4 The Journal of World Intellectual Property 609–627 (2001)
- Kunz-Hallstein, H.P.*: Zur Frage der Parallelimporte im internationalen gewerblichen Rechtsschutz – Neuer Wein in alten Schläuchen? – GRUR 1998, 268–271
- Ladas & Parry*: Patent Litigation in Taiwan, Rights arising from patent grant, <http://www.ladas.com/Litigation/ForeignPatentLitigation/Taiwan_Patent_Litigation.html>
- Ladas & Parry*: Thailand Patent Law Amendments, <http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/Thailand_PatentLawAmend.html>
- Laudien, Dieter*: Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte aus rechtsvergleichender Sicht: die Position der forschenden pharmazeutischen Industrie, GRUR Int. 2000, 617–619
- Liuzzo, Lamberto; Peyron, Luca; Vatti, Paolo*: Italy, Report Q 156 in the name of the Italian Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 411–412
- Loewenheim, Ulrich*: Nationale und internationale Erschöpfung von Schutzrechten im Wandel der Zeiten, GRUR Int. 1996, 307–316
- Mádl, Ferenc*: CEFTA – Die Mitteleuropäische Freihandelszone der Visegráder Vier, WiRO 1993, 289–291
- Mager, Knut*: Zur Zulässigkeit von Parallelimporten patentgeschützter Waren, GRUR 1999, 637–644
- Mallinson, Roland; Dagg, Nicola; McDonald-Brown, Charters; Roughton, Ashley; Brown, Jeremy; MacFarlane, Nicholas; Hucker, Charlotte; Reid, John; Harris, Gordon; Cooke, Adam; Jones, Stephen; Morcom, Christopher*: United Kingdom, Report Q 156 in the name of the United Kingdom Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 471–481
- McCullum, Graeme; O’Connor, Teresa*: Singapore, Report Q 156 in the name of the Singapore Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, S. 449–450

- Miller, Esti*: Parallel Imports under NAFTA, in: Folsom, Ralph H.; Folsom, W. Davis: NAFTA Law and Business, The Hague usw., Loseblatt, Stand 2000, Chapter V, 10–12
- Mylly, Tuomas; Juthström, Bernt; Mansala, Marja-Leena; Mutanen, Juka-Pekka; Myllynen, Olli-Pekka; Tommila, Kukka; Pulkkinen, Minna*: Finland, Report Q 156 in the name of the Finnish Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, S. 379–385
- Oppermann, Thomas*: Europarecht, 2. Aufl., München 1999
- O'Reilley, D. Patrick; Ohno, Seiji*: International Exhaustion Principles, les Nouvelles, September 1997, 97–106
- Parallelimporte und Patentrecht*. Bericht des Bundesrates vom 8. Mai 2000 in Beantwortung der Anfrage der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrats (WAK) vom 24. Januar 2000
- Pendleton, Michael D.; Garland, Peter; Margolis, Jared Richard*: The Law of Intellectual Property in Hong Kong, Hong Kong usw., Loseblatt, Stand 2001
- Prunbauer, Friedrich*: Parallelimport und Patentrecht, *ecolex* 1992, 248–249
- Ragavan, Srividhya*: Patent Amendments in India in the Wake of TRIPS, CASRIP Newsletter, Winter 2001, S. 1–5
- Rangel-Ortiz, Horacio*: Intellectual Property and NAFTA with Reference to TRIPs and to Mexican Law, 27 IIC 771–790 (1996)
- Rangel-Ortiz, Horacio*: Mexico, Report Q 156 in the name of the Mexican Group. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, S. 424–428
- Reinbothe, Jörg*: Die EG-Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft, GRUR Int. 2001, 733–745
- Rinnert, Sandra*: Parallelimporte und TRIPs, Mitt. 2001, 403–410
- Rott, Peter*: Zur Anpassung des indonesischen Patentrechts an das TRIPS-Abkommen, GRUR Int. 2000, 42–47
- Schmitt, Hans Peter*: Zur Wiener Konvention über das Recht der internationalen Verträge, GRUR Int. 1970, 361–369
- Schönherr, Fritz*: Immaterialgüterrechte und Europarecht, GesRZ 1975, 48–54
- Sigurjonsson, Gudmundur*: Immaterialgüterrecht in Island und das neue isländische Patentgesetz, GRUR Int. 1992, 608–614
- Soltysiński, Stanislaw*: International Exhaustion of Intellectual Property Rights under the TRIPs, the EC Law and the Europe Agreements, GRUR Int. 1996, 316–326
- Sonn, Helmut; Pawloy, Peter; Alge, Daniel*: Patentwissen leicht gemacht, 2. Auflage, Wien 2001

- Spanish Group*: Spain, Question Q 156. International Exhaustion of Industrial Property Rights, in: AIPPI Yearbook 2001/I, Zürich 2001, S. 451–462
- Staelin, Alesch*: Das TRIPS-Abkommen, 2. Aufl., Bern 1999
- Stölzle, Carl*: Der Parallelimport, GesRZ 1973, 106–108
- Straus, Joseph*: Bedeutung des TRIPS für das Patentrecht, GRUR Int. 1996, 179–205
- Straus, Joseph*: Implications of the TRIPS Agreement in the Field of Patent Law, in: Beier, Friedrich Karl; Schrickler, Gerhard (eds.), From GATT to TRIPS, Weinheim 1996, S. 160–215
- Terrell on the Law of Patents*, 15th ed., London 2000
- Tessensohn, John A.; Yamamoto, Shushaku*: The Big Aluminium Wheel Dust Up – International Exhaustion of Rights in Japan, 1998 EIPR 228–238
- Thomann, Felix H.*: Patentrecht, in: *Rauber, Georg (Hrsg.): Parallelimporte im Schnittstellenbereich zwischen Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht*, Zürich 2000, S. 75–99
- Ullrich, Hanns*: Technologieschutz nach TRIPS: Prinzipien und Probleme, GRUR Int. 1995, 623–641
- Ullrich, Hanns*: Technology Protection According to TRIPS: Principles and Problems, in: Beier, Friedrich-Karl; Schrickler, Gerhard (eds.), From GATT to TRIPS, Weinheim 1996, S. 357–400
- Verdross, Alfred; Simma, Bruno*: Universelles Völkerrecht, 3. Aufl., Berlin 1984
- Verma, S.K.*: Exhaustion of Intellectual Property Rights and Free Trade – Article 6 of the TRIPS Agreement, 29 IIC 534–567 (1998)
- Vida, Alexander; Kowal-Wolk, Tatjana; Hegyi, Gabor*: Ungarisches Patentrecht, Köln usw. 2001
- WIPO (ed.)*: Industrial Property Laws and Treaties, Geneva, Loseblatt, Stand April/Mai 2001
- Yin, Xintian*: Parallel Importation as Viewed from the Chinese Patent Law, <<http://www.lawinfochina.com/LegalForum/ChineseLawInterPreted/displayContent.asp?ID=27>>
- Yu, Xiang*: Parallelimporte im Recht des geistigen Eigentums Chinas und dessen Entwicklungstendenzen, GRUR Int. 2000, 619–623
- Yusuf, Abdulqawi A.*: TRIPS: Background, Principles and General, in: Correa, Carlos M.; Yusuf, Abdulqawi A.: Intellectual Property and International Trade, London usw. 1998, 3–20
- Yusuf, Abdulqawi A.; Moncayo von Hase, Andrés*: Intellectual Property Protection and International Trade, 16 No. 1 World Competition Law and Economics Review 115–131 (1992)

Zäch, Roger: Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht, SJZ 1995, 301–311

Zäch, Roger: Parallelimporte patentrechtlich geschützter Güter nach Maßgabe des Kartellgesetzes. Rechtslage gemäß Kodak-Urteil und Reformvorschläge, sic! 2000, 275–285

Zanger, Georg: Parallelimporte von Tonträgern im EG-Recht, Medien und Recht 1989, 38–40

Abkürzungsverzeichnis

ABl. EG	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
AIPPI	Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle
AJP	Aktuelle juristische Praxis
BBl.	Bundesblatt (Scheiz)
BGE	Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
BGH	Bundesgerichtshof (Deutschland)
BGHZ	Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BIPMZ	Blatt für Patent-, Muster und Zeichenwesen
CASRIP	Center for Advanced Study and Research on Intellectual Property
CML Rev.	Common Market Law Review
ecolex	ecolex Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht
EIPR	European Intellectual Property Review
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EuGH Slg.	Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften
EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
GesRZ	Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
GRUR	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR Int.	Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
IIC	International Review of Industrial Property and Copyright Law
Int. T.L.R.	International Trade Law & Regulation
Mitt.	Mitteilungen der deutschen Patentanwälte
OGH	Oberster Gerichtshof (Österreich)
ÖPatBl.	Österreichisches Patentblatt
PatG	Patentgesetz
PIBD	Propriété Industrielle Bulletin Documentaire
RGZ	Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen (Deutschland)
SchwBG	Schweizerisches Bundesgericht
sic!	Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht Revue de droit de la propriété intellectuelle, d'information et de la concurrence
SJZ	Schweizerische Juristen-Zeitung
SMI	Schweizerische Mitteilung über Immaterialgüterrecht
UFITA	Archiv für Urheber-, Film-, Funk- und Theaterrecht
WiRO	Wirtschaft und Recht in Osteuropa
ZfSR	Zeitschrift für Schweizerisches Recht

A. Auftrag, Fragestellung und Vorgehensweise des Rechtsgutachtens

I. Auftrag

1. Inhalt des Auftrags

(1) Der Gutachtenauftrag¹ beinhaltet, die folgenden vier Fragenkomplexe zu untersuchen²:

- Ist es der Schweiz unter Berücksichtigung der von ihr eingegangenen internationalen Verpflichtungen (insbesondere WTO- und Freihandelsabkommen) erlaubt, eine **nach Produkten differenzierende Erschöpfung** einzuführen? Gibt es Staaten, welche ein derartiges System kennen? (**Frage 1**)
- Ist es der Schweiz unter Berücksichtigung der von ihr eingegangenen internationalen Verpflichtungen (insbesondere WTO- und Freihandelsabkommen) erlaubt, eine **nach Märkten bzw. Ländern differenzierende Erschöpfung** einzuführen? Gibt es Staaten, welche ein derartiges System kennen? Ist es der Schweiz insbesondere erlaubt, eine regionale Erschöpfung für das Gebiet der EU (etwa im Rahmen des existierenden Freihandelsabkommens mit der EG von 1972) bzw. der EU und der EFTA zu vereinbaren oder vorzusehen? (**Frage 2**)
- Ist es der Schweiz unter Berücksichtigung der von ihr eingegangenen internationalen Verpflichtungen (insbesondere WTO- und Freihandelsabkommen) erlaubt, einen **Systemwechsel** von der gegenwärtig geltenden nationalen **zur internationalen Erschöpfung** zu vollziehen? (**Frage 3**)
- Für den Fall, dass internationale Verpflichtungen den im Bericht des Bundesrates Parallelimporte und Patentrecht vom 31. Mai 2000 skizzierten differenzierenden Erschöpfungsregelungen entgegenstehen: Gibt es **Alternativen**?

¹ Siehe dazu S. 2, 2. (Untersuchungsgegenstand) des Vertrags vom 4./6.10.2001 über die Erstellung des Rechtsgutachtens.

² Hervorhebungen durch die Verfasser des Rechtsgutachtens.

tiven differenzierender Erschöpfungsregelungen, die sich mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz vereinbaren ließen? (**Frage 4**)

2. Anlass des Auftrags

(2) Zum besseren Verständnis der vorstehenden vier zu untersuchenden Fragenkomplexe erscheint es angezeigt, sich den Hintergrund des Gutachtenauftrags³ zu vergegenwärtigen, zumal dieser in Frage 4 ausdrücklich angesprochen wird:

Den unmittelbaren Anlass für den Gutachtenauftrag bildete ein Bericht des Bundesrates der Schweiz über Parallelimporte und Patentrecht vom 8. Mai 2000⁴. Dieser Bericht steht seinerseits in einem engen Zusammenhang mit dem Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts in Sachen Kodak SA gegen Jumbo-Markt AG vom 7. Dezember 1999⁵ und der politischen Diskussion⁶, die durch dieses Urteil in der Schweiz über das Thema Parallelimporte und Patentrecht ausgelöst wurde. Das Bundesgericht hatte sich in diesem Urteil für die sog. nationale Erschöpfung⁷ und damit für den Schutz des Inhabers eines schweizerischen Patents gegen den ihm unerwünschten Parallelimport von Originalware⁸ ausgesprochen; Missbräuchen dieses Rechtsschutzes könne über das schweizerische Kartellrecht begegnet werden⁹.

(3) Der Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 stellt mehrere Möglichkeiten für eine gesetzgeberische Lösung der Problematik zur Diskussion, die neben zwei Lösungsvarianten mit kartellrechtlichen Korrektiven¹⁰ des Grundsatzes der nationalen Erschöpfung des Patentrechts sämtlich patentrechtlicher Art sind. Der Bericht unterscheidet insoweit die folgenden vier Lösungsoptionen¹¹:

³ Kurz angesprochen auf S. 2, 1. (Ausgangslage) des Vertrags vom 4./6.10.2001.

⁴ Im Internet zu finden unter:
<<http://www.ejpd.admin.ch/Doks/PM/2000/000531c-ber-d.pdf>>.

⁵ BGE 126 III 129 = GRUR Int. 2000, 639.

⁶ Siehe dazu den Bericht des Bundesrates, a.a.O. (Fußn. 4), S. 1.

⁷ Zu den verschiedenen Arten der Erschöpfung des Patentrechts siehe unten Rdnr. (14)–(16).

⁸ Zu den Merkmalen von Parallelimporten siehe unten Rdnr. (7)–(9).

⁹ Weiteres zu diesem Urteil und zur geltenden Rechtslage in der Schweiz siehe unten Rdnr. (20).

¹⁰ Varianten 2 und 3 zu Option 1 im Bericht des Bundesrates, a.a.O. (Fußn. 4), S. 23 ff. Auf die kartellrechtlichen Aspekte ist in dem vorliegenden, dem Patentrecht gewidmeten Rechtsgutachten grundsätzlich nicht näher einzugehen.

¹¹ A.a.O. (Fußn. 4), S. 22–29; Hervorhebungen durch die Verfasser des Rechtsgutachtens.

- System der **nationalen Erschöpfung** mit **beschränkter** patentrechtlicher **Zulässigkeit von Parallelimporten** je nach den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Land des ersten Inverkehrbringens der patentgeschützten Erzeugnisse (**Option I, Variante 1**);
- System der **regionalen** bzw. **bilateralen Erschöpfung** mit den Alternativen einer entsprechenden **einseitigen** oder **vereinbarten Regelung**, und zwar jeweils für das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Freihandelszone (EFTA) und zur Europäischen Union (EU) (**Option 2, Varianten 1 und 2**);
- System einer **nach Produkten differenzierenden Erschöpfungsregelung** (**Option 3**) und
- System der **internationalen Erschöpfung** des schweizerischen Patentrechts, und zwar mit den Alternativen einer **uneingeschränkten** oder einer **sachlich eingeschränkten** internationalen Erschöpfung, letztere abhängig von den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen im Land des ersten Inverkehrbringens der patentgeschützten Erzeugnisse (**Option 4, Varianten 1 und 2**)¹².

(4) Setzt man die Fragenkomplexe, die in dem vorliegenden Rechtsgutachten zu untersuchen sind (oben Rdnr. (1)) ins Verhältnis zu den vorstehend wiedergegebenen, im Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 vorgestellten gesetzgeberischen Lösungsoptionen, so ergibt sich folgendes Bild: Die Frage 1 (nach Produkten differenzierende Erschöpfungsregelung) bezieht sich primär auf die Option 3, sie berührt aber auch die Optionen 1 und 4, soweit die Rahmenbedingungen im Land des ersten Inverkehrbringens patentgeschützter Erzeugnisse produktspezifisch sind¹³. Die Frage 2 (nach Märkten bzw. Ländern differenzierende Erschöpfung) entspricht in erster Linie Option 2, besitzt aber wiederum auch Berührungspunkte mit den Optionen 1 und 4, weil diese zu einer unterschiedlichen Beurteilung von Parallelimporten je nachdem führen können, im welchem Land das erste Inverkehrbringen des in Frage stehenden Erzeugnisses stattgefunden hat. Frage 3 bezieht sich auf die Option 4, und Frage 4 hat ausdrücklich Möglichkeiten differenzierender Erschöpfungsregelungen zum Gegenstand, die im Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 in keiner entsprechenden patentrechtlichen¹⁴ Lösungsoption berücksichtigt worden sind.

¹² Option 4, Variante 2 entspricht mit umgekehrtem Vorzeichen (internationale statt nationale Erschöpfung) der Option 1, Variante 1, jedoch mit unterschiedlicher Verteilung der Beweislast; siehe den Bericht des Bundesrates, a.a.O. (Fußn. 4), S. 29.

¹³ Z.B. im Fall gesetzlicher Preiskontrolle bei Arzneimitteln in Ländern, deren wirtschaftliche Rahmenbedingungen im übrigen mit denjenigen in der Schweiz vergleichbar sind. Siehe zu diesem Fragenkreis den Bericht des Schweizerischen Bundesrates, a.a.O. (Fußn. 4), S. 14 ff.

¹⁴ Kartellrechtliche Lösungsoptionen sind nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsgutachtens; siehe auch Fußn. 10.

II. Fragestellung

(5) Die Fragestellung, die durch das vorliegende Rechtsgutachten zu untersuchen ist, ergibt sich aus dem bereits dargestellten (oben I. 1.) Inhalt des Gutachtenauftrags, und zwar unter Berücksichtigung der im Betreff des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 vorgestellten Lösungsoptionen (oben I. 2.).

III. Vorgehensweise des Rechtsgutachtens

(6) Es erscheint nun allerdings nicht angezeigt, die vier im Gutachtenauftrag genannten Fragenkomplexe (oben I. 1.) der Reihe nach abzuhandeln. Vielmehr ist, um Wiederholungen zu vermeiden, von den in diesen Fragenkomplexen enthaltenen gemeinsamen Komponenten auszugehen.

Das bedeutet, dass zunächst Begriff, Abgrenzungen und Zusammenhänge zu klären sind (unten B. I.). Es folgt, beginnend mit der Schweiz (unten B. II.), ein nach Regionen und Staaten gegliederter rechtsvergleichender Überblick, in dessen Rahmen zugleich auf allfällige differenzierende Lösungen aufmerksam zu machen ist (unten B. III.), die dann in einem weiteren Abschnitt (unten B. IV.) systematisch zusammenzufassen sind. Schließlich ist in weiteren Abschnitten der noch vor der Rechtsvergleichung im Vordergrund dieses Rechtsgutachtens stehenden Frage nachzugehen, ob für die Schweiz verbindliche internationale Abkommen gesetzgeberischen Lösungen des Problems der Parallelimporte im Patentrecht entgegenstehen, wie sie im Gutachtenauftrag und im Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 in Erwägung gezogen sind, und zwar beginnend mit universellen und regionalen mehrseitigen Abkommen und sodann im Hinblick auf zweiseitige Abkommen der Schweiz (unten B. V.). Schließlich ist, insbesondere anhand der Ergebnisse der Rechtsvergleichung, zu prüfen, ob es weitere, mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz kompatible Möglichkeiten gibt, die Problematik der Parallelimporte im Patentrecht differenzierend gesetzlich zu regeln (B. VI.). Das Rechtsgutachten schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, wobei nunmehr die im Gutachtenauftrag definierten Fragenkomplexe und Einzelfragen in der Auftragsabfolge zu beantworten sind (unten C.).

B. Rechtsgutachten

I. Klärung von Begriffen, Abgrenzungen und Zusammenhänge

1. Parallelimporte

a) Begriff der Parallelimporte

(7) Was zunächst den Begriff der **Parallelimporte** betrifft, so ist schon um des einheitlichen Sprachgebrauchs mit den Grundlagen dieses Rechtsgutachtens¹⁵ willen von der Definition auszugehen, wie sie im Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000¹⁶ enthalten ist. Unter einem Parallelimport, dort als »im engeren Sinn« qualifiziert¹⁷, ist danach zu verstehen: der »Import einer immaterialgüterrechtlich (z.B. patentrechtlich) geschützten Ware, die vom Schutzrechtsinhaber selber oder mit dessen Zustimmung in einem Drittland in Verkehr gebracht wurde«¹⁸. Aufgrund ihrer Weite umfasst diese Definition auch den sog. **Re-Import**. Um einen solchen handelt es sich, wenn die eingeführte geschützte Ware vom Inhaber des Schutzrechts oder mit seiner Zustimmung zuvor durch Export in ein Drittland dort in Verkehr gebracht wurde.

(8) Wenn es in der Definition des Berichts des Schweizerischen Bundesrates weiter heißt, dass Parallelimporte »nur bei einer internationalen oder einer regio-

¹⁵ Siehe oben Rdnr. (2)–(4).

¹⁶ A.a.O. (Fußn. 4), S. 2.

¹⁷ Unter Parallelimport »im weiteren Sinn« versteht der Bericht die Einfuhr von Gütern, die wegen ihrer Gefährlichkeit z.B. für die Gesundheit oder Umwelt einer behördlichen (polizeilichen) Zulassung bedürfen. Haben solche Güter im Ausland ein Zulassungsverfahren durchlaufen, welches demjenigen im Importland Schweiz gleichwertig ist, so kann im Fall der Paralleleinfuhr (im weiteren Sinn) solcher Güter ein separates Zulassungsverfahren im Importland entfallen oder es kann hier ein erleichtertes Verfahren angewendet werden. Betroffen sein können sowohl patent- oder sonst immaterialgüterrechtlich geschützte als auch solcherart nicht oder nicht mehr geschützte Erzeugnisse. Parallelimporte in diesem weiteren Sinn sind nicht Gegenstand des vorliegenden Rechtsgutachtens. Eine Erwähnung diesbezüglicher Regelungen ist dadurch aber nicht ausgeschlossen.

¹⁸ Ähnlich auch Bieri-Gut, AJP 1996, 559/560; Cottier, SMI 1995, 37 f.; Zäch, SJZ 1995, 301/302; ders., sic! 2000, 275/276; aus deutscher Sicht siehe Beier, GRUR Int. 1996, 1.

nationalen Erschöpfung **möglich**« seien, so ist damit gemeint, dass der Inhaber des Schutzrechts im Importland sie nur bei einer solchen Erschöpfungsregelung nicht verhindern kann. Gilt im Importland das Prinzip der nationalen Erschöpfung, so wird ein hier bestehendes Schutzrecht durch Parallelimport verletzt, falls der Inhaber dieses Rechts nicht zustimmt.

(9) Im übrigen führt der Bericht des Bundesrates zutreffend aus, dass Parallelimporte vor allem dann auftreten, »wenn die **Preise** im Importland signifikant höher sind als im Drittland, in dem das Erzeugnis in Verkehr gebracht wurde«¹⁹. Der niedrigere Preis in diesem Land kann verschiedene Ursachen haben, wie die geringere Kaufkraft dieses Landes, das Nichtbestehen von Patentschutz in diesem Land oder eine staatliche Preiskontrolle hier²⁰. Der Preisunterschied im Land des ersten Inverkehrbringens und im Importland macht den Parallelimport für den Parallelimporteur und ggf.²¹ auch für die Konsumenten des Importlandes wirtschaftlich attraktiv, während der Inhaber des Schutzrechts in diesem Hochpreisland sich der möglichen Billigkonkurrenz mit Originalware ausgesetzt sieht²².

b) Abgrenzung

(10) Der Umstand, dass Parallelimporte sich auf Originalware beziehen, ermöglicht auch eine Abgrenzung gegenüber anderen Fällen der Patentverletzung durch Einfuhr: Allen diesen anderen Fällen ist eigen, dass die betreffenden Erzeugnisse weder vom Inhaber des Patents (oder sonstigen Immaterialgüterrechts) noch mit seiner Zustimmung hergestellt und erstmals in Verkehr gebracht wurden. Es kann sich dabei um rechtsverletzend nachgeahmte Produkte²³ handeln, um Erzeugnisse, die im patentfreien Ausland von Dritten zustimmungsfrei legal hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, oder um Produkte, für deren Herstellung und Vermarktung im Ausland dem Dritten eine Zwangslizenz erteilt wurde.

2. Nationale, regionale und internationale Erschöpfung des Patentrechts

(11) Auch zu den Begriffen der Erschöpfung des Patentrechts (oder eines sonstigen Immaterialgüterrechts) und ihrer Unterarten der nationalen, der regio-

¹⁹ Siehe in diesem Sinne auch Cohen Jehoram, 30 IIC 495 (1999); Zäch, SJZ 1995, 301/302 f.; ders., sic! 2000, 275/276.

²⁰ Siehe hierzu SchwBG, BGE 126 III 129/152 = GRUR Int. 2000, 639/646 – Kodak.

²¹ Nämlich bei funktionierendem Preiswettbewerb auf der Handelsstufe; siehe SchwBG, BGE 126 III 129/149 = GRUR Int. 2000, 639/645 – Kodak.

²² Zu den wirtschaftlichen Zusammenhängen der Parallelimporte siehe SchwBG, BGE 126 III 129/148 ff. = GRUR Int. 2000, 639/645 f. – Kodak; Zäch, SJZ 1995, 301/302 f.

²³ Siehe dazu Cohen Jehoram, 30 IIC 495 (1999).

nalen und internationalen Erschöpfung enthält der Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000²⁴ Erläuterungen, an die auch hier anzuknüpfen ist.

a) Erschöpfung des Patentrechts

(12) Ausgangspunkt für das Phänomen der Erschöpfung des Patentrechts im Zusammenhang mit Parallelimporten ist das ausschließliche Recht des Patentinhabers, erfindungsgemäß hergestellte, patentrechtlich geschützte Erzeugnisse gewerbsmäßig in Verkehr zu bringen und einzuführen (Art. 8 Abs. 1, 2 schwPatG)²⁵. Das Rechtsinstitut der Erschöpfung des Patentrechts bezieht sich auf die Frage, ob diese Rechte vom Patentinhaber im Konflikt mit den Rechten des Sacheigentümers auch hinsichtlich solcher patentgeschützter Erzeugnisse noch geltend gemacht werden können, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung bereits erstmals durch Veräußerung in Verkehr gebracht worden sind. Außerhalb des Bereichs der Parallelimporte ist insoweit z.B. in der Schweiz²⁶ und in Deutschland²⁷ anerkannt, dass das Recht des Inhabers eines für die Schweiz bzw. für Deutschland erteilten Patents zum Inverkehrbringen hinsichtlich solcher patentgeschützter Erzeugnisse erschöpft ist, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung im jeweiligen **Inland**, also in der Schweiz bzw. in Deutschland, in Verkehr gebracht worden sind.

(13) Die weitergehende Frage, ob eine solche Rechtserschöpfung auch dann eintritt, wenn die Erzeugnisse vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung erstmals im **Ausland** in Verkehr gebracht worden sind, ist unterschiedlich je danach zu beantworten, ob eine Rechtsordnung die nationale, die regionale oder die internationale Erschöpfung normiert bzw. anerkennt.

b) Nationale Erschöpfung

(14) Nach dem System der nationalen Erschöpfung wird ein für das Inland, z.B. für die Schweiz oder für Deutschland, erteiltes Patentrecht nur dann erschöpft, wenn das erste Inverkehrbringen der betreffenden Erzeugnisse durch den Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung im Inland, also wiederum in der Schweiz bzw. in Deutschland, erfolgt. »Beim Inverkehrbringen im Ausland erschöpft sich das Schutzrecht im Inland nicht.«²⁸ Aus der Sicht einer Rechtsordnung, die dem System der nationalen Erschöpfung des Patentrechts folgt, sind Parallelimporte,

²⁴ A.a.O. (Fußn. 4), S. 1 f.

²⁵ Siehe SchwBG, BGE 126 III 129/131/133 = GRUR Int. 2000, 639/640 – Kodak.

²⁶ Siehe SchwBG, BGE 126 III 129/132 = GRUR Int. 2000, 639/640 – Kodak.

²⁷ Siehe BGH, BGHZ 143, 268/270 f. = GRUR Int. 2000, 635/636 – Karate.

²⁸ So der Bericht des Bundesrates, a.a.O. (Fußn. 4), S. 2.

bei denen das erste Inverkehrbringen im Ausland stattfindet, demgemäß im Importland stets rechtsverletzend²⁹.

c) Regionale Erschöpfung

(15) Im Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000³⁰ wird die regionale Erschöpfung dahingehend definiert, dass sich die Schutzrechte in den Staaten eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes **nur** dann erschöpfen, wenn das erste Inverkehrbringen durch den Schutzrechtsinhaber bzw. mit seinem Einverständnis in diesem Wirtschaftsraum erfolge. Dies bedeutet eine Abgrenzung bzw. ein Korrektiv gegenüber der internationalen Erschöpfung³¹. Bei einem solchen Verständnis des Prinzips der regionalen Erschöpfung wird z.B. ein inländisches Patentrecht durch den Parallelimport aus einem anderen Staat desselben Wirtschaftsraumes nicht verletzt, wohl aber verletzt durch einen Parallelimport aus einem Drittstaat.

(16) Ein solches, wie vorstehend geschildertes Verständnis der regionalen Erschöpfung ist mit diesem Begriff jedoch nicht denknotwendig verbunden. Regionale Erschöpfung kann nämlich auch im Sinne einer (begrenzten) Korrektur nur der nationalen Erschöpfung verstanden werden. Sie besagt dann, dass Erschöpfung z.B. des Patentrechts in einem Staat, der einem gemeinsamen Wirtschaftsraum angehört, nicht nur durch das erste Inverkehrbringen eines patentgeschützten Erzeugnisses in diesem Staat, sondern auch durch das erste Inverkehrbringen in einem anderen Staat desselben Wirtschaftsraumes eintritt. Parallelimporte in das Inland aus einem solchen Staat sind nicht rechtsverletzend, ohne dass dies notwendigerweise den Gegenschluss zulässt, dass Parallelimporte aus Drittstaaten stets rechtsverletzend wären. In dieser Funktion beherrschte das Prinzip der regionalen Erschöpfung das Recht der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes bis in die jüngere Vergangenheit³², als Ausschlussgrund für die internationale Erschöpfung ist es hier erst neuerdings in Erscheinung getreten³³.

d) Internationale Erschöpfung

(17) Ebenso unzweideutig wie der Begriff der nationalen Erschöpfung (oben Rdnr. (14)) ist derjenige der internationalen Erschöpfung. Ein inländisches Patentrecht erschöpft sich unabhängig davon, ob das erste vom Schutzrechts-

²⁹ Vorbehaltlich eines Einverständnisses des Inhabers des im Importland bestehenden Patents; siehe dazu auch bereits oben Rdnr. (14).

³⁰ A.a.O. (Fußn. 4), S. 2.

³¹ Siehe zu dieser sogleich unten Rdnr. (17).

³² Siehe unten Rdnr. (34).

³³ Siehe unten Rdnr. (35)–(37).

inhaber autorisierte Inverkehrbringen im Inland oder in einem beliebigen ausländischen Staat erfolgt³⁴.

3. Verhältnis von Erschöpfung des Patentrechts und Handelsfreiheit

a) Handelsfreiheit

(18) Parallelimporte können als Ausdruck internationaler Handelsfreiheit verstanden werden³⁵. Soweit solche Importe an nationalen oder regionalen Patentrechtsbarrieren scheitern, erscheint diese Handelsfreiheit eingeschränkt. So betrachtet wird letztere durch das System der internationalen Erschöpfung des Patentrechts gefördert, weil Parallelimporte unter einem solchen System nicht rechtsverletzend sind³⁶. Die regionale Erschöpfung gewährleistet Parallelimporte und Außenhandelsfreiheit jedenfalls innerhalb eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes, gegenüber Parallelimporten aus Drittstaaten verhält es sich je nach Ausprägung restriktiv oder neutral³⁷. Kein Raum wird Parallelimporten und der diesbezüglichen Handelsfreiheit durch das System der nur nationalen Erschöpfung eines Patentrechts oder sonstigen Immaterialgüterrechts eingeräumt³⁸.

b) Erschöpfung des Patentrechts

(19) Umgekehrt proportional stellt sich die Rechtslage aus der Sicht der Schutzrechtsinhaber dar. Ihr Patentrecht ist gegenüber Parallelimporten am stärksten unter einem Regime der nur nationalen Erschöpfung geschützt, am geringsten nach dem System der internationalen Erschöpfung. Dazwischen liegt die Schutzintensität bei der regionalen Erschöpfung, und zwar abhängig zum einen von der Größe des gemeinsamen Wirtschaftsraumes, in dem Parallelimporte als Rechtsverletzungen ausscheiden, und zum anderen von der Art der regionalen Erschöpfung, die neben dem Schutzausschluss innerhalb eines solchen Wirtschaftsraumes entweder Parallelimporte aus Drittstaaten ausschließt³⁹ (stärkerer Schutz) oder sich diesen gegenüber neutral verhält⁴⁰ (schwächerer Schutz).

³⁴ Siehe auch hierzu den Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000, a.a.O. (Fußn. 4), S. 2.

³⁵ So z.B. Zäch, SJZ 1995, 301/305 ff./310.

³⁶ Siehe oben Rdnr. (17).

³⁷ Siehe oben Rdnr. (15), (16).

³⁸ Siehe oben Rdnr. (14).

³⁹ Siehe oben Rdnr. (15).

⁴⁰ Siehe oben Rdnr. (16).

II. Die Rechtslage in der Schweiz

(20) Den Ausgangspunkt der sogleich (unten Rdnr. (21)–(69)) folgenden rechtsvergleichenden Darstellung bildet im vorliegenden Kontext die Rechtslage in der Schweiz. Sie bedarf allerdings keiner vertieften Erörterung, weil sie der Auftraggeberin dieses Rechtsgutachtens bestens vertraut ist. Es genügt, hier noch einmal⁴¹ zu konstatieren, dass sich das Schweizerische Bundesgericht Ende des Jahres 1999 in Bezug auf das Patentrecht für das System der nationalen Erschöpfung und eine mögliche Korrektur von deren Ergebnissen über das Kartellrecht entschieden hat⁴². Es hat dabei auch ausführlich begründet, warum für das Patentrecht insofern etwas anderes zu gelten habe als für das Markenrecht und das Urheberrecht⁴³. In Bezug auf diese beiden Gebiete des Immaterialgüterrechts nämlich hat das Schweizerische Bundesgericht nur kurze Zeit früher internationale Erschöpfung angenommen⁴⁴. Für eine solche, nach Rechtsgebieten differenzierende Beurteilung konnte dabei auch auf Parallelen im Ausland verwiesen werden⁴⁵. Auf sie ist im vorliegenden Zusammenhang nicht näher einzugehen.

III. Rechtsvergleichender Überblick nach Regionen und Staaten

(21) Das eingehend begründete Kodak-Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts hat sich zur Frage der Erschöpfung des Patentrechts ausführlich auch mit der Rechtslage in anderen Staaten befasst und insoweit festgestellt, dass im Patentrecht nahezu sämtliche Staaten jedenfalls von der nationalen Erschöpfung ausgingen⁴⁶. In ähnlicher Weise erwähnt der Bericht des Schweizerischen Bundesrates vom 8. Mai 2000 nur Argentinien und Hong Kong als Staaten, in denen auf dem Gebiet des Patentrechts das System der internationalen Erschöpfung gelte⁴⁷. Ein vertiefter und aktualisierter Rechtsvergleich bestätigt diese Beurteilung für Europa, muss sie aber für andere Regionen, wie insbesondere für Ostasien und Lateinamerika, modifizieren.

⁴¹ Siehe oben Rdnr. (2).

⁴² BGE 126 III 129 = GRUR Int. 2000, 639 – Kodak.

⁴³ Siehe BGE 126 III 129/140 ff. = GRUR Int. 2000, 639/642 f. – Kodak.

⁴⁴ Zum Markenrecht: Urteil vom 23.10.1996, BGE 122 III 469 = GRUR Int. 1998, 520 – Chanel; zum Urheberrecht: Urteil vom 20.7.1998 BGE 124 III 321 = GRUR Int. 1999, 362 – Nintendo.

⁴⁵ Siehe BGE 126 III 129/143 f./147 f. = GRUR Int. 2000, 639/643/644 f. – Kodak.

⁴⁶ Siehe BGE 126 III 129/143 ff. = GRUR Int. 2000, 639/643 ff. – Kodak.

⁴⁷ A.a.O. (Fußn. 4), S. 19.

1. Europäische Union und Europäischer Wirtschaftsraum

a) Vorbemerkung

(22) Hinsichtlich der Rechtslage in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union und den Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes ist zwischen dem nationalen Recht dieser Staaten einerseits und dem europäischen Gemeinschaftsrecht andererseits zu unterscheiden. Aufgrund des inzwischen erreichten Standes der Rechtsharmonisierung und der Rechtsprechung der europäischen Gerichte ist dabei jedenfalls für das Marken- und das Urheberrecht von der gemeinschafts- bzw. EWR-weiten, regionalen Erschöpfung nicht nur als Korrektiv zur nationalen Erschöpfung nach nationalem Recht⁴⁸, sondern auch in dem Sinne auszugehen, dass eine etwaige, im nationalen Recht vorgesehene internationale Erschöpfung ausgeschlossen ist⁴⁹. Spielraum für nationale Sonderwege scheint damit kaum mehr zu bestehen. Auf dem Gebiet des Patentrechts ist dieser Stand noch nicht sicher erreicht⁵⁰, so dass es nach wie vor sinnvoll erscheint, zunächst die Rechtslage nach nationalem Recht zu betrachten⁵¹ und dann diejenige nach dem Gemeinschaftsrecht folgen zu lassen⁵². Soweit im übrigen das nationale Recht dem System der nationalen Erschöpfung folgt, ist die internationale Erschöpfung dadurch nicht weniger ausgeschlossen als durch eine Übertragung der erwähnten gemeinschaftsrechtlichen Grundsätze aus dem Marken- und Urheberrecht auf das Patentrecht.

(23) Formal lässt sich im folgenden das nationale Recht nicht durchweg säuberlich vom Gemeinschaftsrecht trennen, weil inzwischen die regionale, gemeinschafts- bzw. EWR-weite Erschöpfung teilweise bereits Eingang in den Wortlaut der nationalen Patentgesetzgebung gefunden hat.

b) Nationales Recht der Staaten Kontinentaleuropas

(24) In den EU- bzw. EWR-Mitglied- bzw. Vertragsstaaten ist die Geltung der nationalen Erschöpfung und damit der Ausschluss der internationalen Erschöpfung des Patentrechts nach wie vor einheitlicher Standard.

⁴⁸ Siehe zu dieser Variante der regionalen Erschöpfung oben Rdnr. (16); zur Rechtslage im Gemeinschaftsrecht siehe unten Rdnr. (32)–(37).

⁴⁹ Siehe zu dieser Variante der regionalen Erschöpfung oben Rdnr. (15); zur Rechtslage im Gemeinschaftsrecht siehe unten Rdnr. (35)–(37).

⁵⁰ Siehe dazu unten Rdnr. (37).

⁵¹ Siehe unten Rdnr. (24)–(31).

⁵² Siehe unten Rdnr. (32)–(37).

(25) So kann die nationale Erschöpfung des Patentrechts in **Deutschland** inzwischen auf eine 100-jährige Tradition, beginnend mit dem Reichsgericht⁵³ und fortgesetzt durch den Bundesgerichtshof⁵⁴, zurückblicken⁵⁵. Der Bundesgerichtshof hat diese Rechtsprechung unter Berücksichtigung auch der neuesten ausländischen, europäischen und internationalen Rechtsentwicklung erst jüngst wieder bestätigt⁵⁶. Von derselben Rechtslage kann auch in Bezug auf **Österreich** ausgegangen werden. Dort hat der Oberste Gerichtshof bereits im Jahre 1911 die nur nationale Erschöpfung des Patentrechts bejaht⁵⁷, über abweichende neuere Entscheidungen ist nichts bekannt geworden. Im diesbezüglich spärlichen Schrifttum wird sie von der wohl herrschenden Meinung vertreten⁵⁸, und auch die Praxis geht von ihr aus⁵⁹.

(26) In den meisten übrigen kontinentaleuropäischen Staaten, die der **Europäischen Union** angehören, ist die nationale (und regionale, gemeinschafts- bzw. EWR-weite) Erschöpfung des Patentrechts nunmehr ausdrücklich gesetzlich vorgesehen. Dies pflegt in der Form zu geschehen, dass von den Schutzwirkungen des Patents Erzeugnisse ausgenommen werden, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung im jeweiligem Inland oder in der Europäischen Union bzw. im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht worden sind. Solche Regelungen lassen den Umkehrschluss zu, dass ein Inverkehrbringen von Seiten des Patentinhabers in Drittstaaten nicht zur Erschöpfung des inländischen Patentrechts führt, die internationale Erschöpfung also ausgeschlossen ist⁶⁰. In diesem Sinne hat beispielsweise in **Belgien** die Cour de cassation⁶¹ erst jüngst Art. 28 § 2 des belgischen Patentgesetzes von 1984 angewandt, in dem die Erschöpfungswirkung für den Fall des Inverkehrbringens der patentgeschützten Erzeugnisse »in Bel-

⁵³ Urteil vom 26.3.1902, RGZ 51, 139/141 – Duotal/Gujakolcarbonat.

⁵⁴ Urteile vom 29.2.1968, BGHZ 49, 331/334 ff. – Voran (zum Sortenschutzrecht), und vom 3.6.1976, GRUR 1976, 579/582 – Tylosin (zum Patentrecht), etc.

⁵⁵ Siehe dazu Beier, GRUR Int. 1996, 1 ff.; Loewenheim, GRUR Int. 1996, 307 ff.

⁵⁶ Urteil vom 14.12.1999, BGHZ 143, 268/273 ff. = GRUR Int. 2000, 635/636 f. – Karate.

⁵⁷ Entscheidung vom 10.6.1911, ÖPatBl. 1911, 1026.

⁵⁸ Siehe Stölzle, GesRZ 1973, 106/108; Schönherr, GesRZ 1975, 48 ff., bezeichnet diese Auffassung als lange Zeit herrschend und erwägt nur europarechtlich bedingte Modifikationen; für internationale Erschöpfung in bestimmten Fallkonstellationen analog der Rechtslage im Urheberrecht Prunbauer, ecolex 1992, 248/249. Die im schweizerischen Kodak-Urteil, BGE 126 III 129/144 = GRUR Int. 2000, 639/644, als Beleg für die nationale Erschöpfung des Patentrechts in Österreich zitierte Literaturstelle (Friebel/Pulitzer, S. 217) bezieht sich ebenso wie die dort angeführte Entscheidung des Handelsgerichts Wien, ÖPatBl. 1933, 78, nicht auf einen Parallelimport mit Erschöpfungsaspekt, sondern auf einen gewöhnlichen patentverletzenden Import (zur Abgrenzung siehe oben Rdnr. (10)).

⁵⁹ Freundliche Auskunft von Frau Dr. Susanne Lang, Österreichisches Patentamt, Wien, vom 27.3.2002; siehe auch aus der Ratgeberliteratur Sonn/Pawloy/Alge, S. 77.

⁶⁰ So z.B. auch Beier, GRUR Int. 1996, 1/3, zur Rechtslage in Frankreich.

⁶¹ Urteil vom 9.3.2000, Pasicrisie belge 2000, 165 – BASF/Iticon: dazu Braun/Cornu/Gryse/Gevers, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 348; siehe ferner Beier, GRUR Int. 1996, 1/3 f. mit weiteren Nachweisen.

gien« vorgesehen ist. Mit demselben, die internationale Erschöpfung vermeidenden Ergebnis⁶² stellt in **Frankreich** Art. L 613-6 Code de la propriété intellectuelle von 1992 in der Fassung von 1996 auf das Inverkehrbringen »in Frankreich oder auf dem Gebiet eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum« ab.

Ähnlich verhält es sich in **Dänemark**⁶³, **Finnland**⁶⁴, **Italien**⁶⁵, **Luxembourg**⁶⁶, in den **Niederlanden**⁶⁷, in **Portugal**⁶⁸, **Schweden**⁶⁹ und **Spanien**⁷⁰.

(27) In den übrigen Vertragsstaaten des Abkommens über den **Europäischen Wirtschaftsraum** ist die Rechtslage keine andere: Das geltende Patentgesetz **Islands** folgt auch in der Erschöpfungsfrage dem Vorbild der anderen nordischen Länder und bestimmt demzufolge die nationale bzw. EWR-weite Erschöpfung⁷¹.

⁶² Siehe Tribunal de grande instance de Paris, 5.3.1997, PIBD 1997 II, No. 635 - III-357/358 f.; Binn u.a., in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 386; weitere Nachweise im Kodak-Urteil des SchwBG, BGE 126 III 129/144 = GRUR Int. 2000, 639/644 (zu Art. 30^{bis} PatG 1978); Beier, GRUR Int. 1996, 1/3.

⁶³ Art. 3 Abs. 3 (ii) PatG 1996/1997: »in diesem Land« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siehe Dyekjaer-Hansen, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 374. Hier und im folgenden Jahreszahlen der Gesetze mit dem Jahr der jeweiligen letzten Änderung nach den Angaben in der CLEA-Datenbank der WIPO, im Internet unter <<http://www.wipo.int/clea>>, Stand Frühjahr 2002.

⁶⁴ Art. 3.3 (2) PatG 1967/1997: »im Europäischen Wirtschaftsraum« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siehe Mylly u.a., in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 379.

⁶⁵ Art. 1 Abs. 2 PatG 1939/1991: »auf dem Gebiet Italiens« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siehe Liuzzo/Peyron/Vatti, in: Yearbook, 2001/I der AIPPI, S. 411; weitere Nachweise im Kodak-Urteil des SchwBG, BGE 126 III 129/145 = GRUR Int. 2000, 639/644; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4.

⁶⁶ Art. 48 Abs. 1 PatG 1992/1998: »in einem der Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse.

⁶⁷ Art. 53 Abs. 4 PatG 1995: »in den Niederlanden« oder »in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siehe Hoyng u.a., in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 429; siehe auch Beier, GRUR Int. 1996, 1/4 mit weiteren Nachweisen.

⁶⁸ Art. 99 des Gesetzes über gewerbliche Schutzrechte von 1995: »in der Europäischen Gemeinschaft« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siehe Ferreira Silva, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 441.

⁶⁹ Art. 3 Abs. 3 (2) PatG 1967/1993: »im Europäischen Wirtschaftsraum« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siehe Bernitz/Dahlgren/Gozzo, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 463; Karnell, GRUR Int. 1990, 491/493 f.

⁷⁰ Art. 53 PatG 1986/1998: »in Spanien« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zum Ergebnis siehe Spanish Group, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 451 f.; siehe auch Beier, GRUR Int. 1996, 1/4.

⁷¹ Art. 3 Abs. 3 (2) PatG 1991/1993: »im Europäischen Wirtschaftsraum« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse; zur Zusammenarbeit der nordischen Staaten einschließlich Islands auch auf dem Gebiet des Patentrechts siehe Sigurjonsson, GRUR Int. 1992, 608/609 ff.

Internationale Erschöpfung ist dadurch auch hier ausgeschlossen⁷². Als weiterer nordischer Staat gehört auch **Norwegen** nicht der Europäischen Union, wohl aber dem EWR-Abkommen an. Auch hier findet sich demzufolge wieder die Bestimmung über die EWR-weite Erschöpfung des Patentrechts⁷³, und zwar ebenfalls im Sinne eines Ausschlusses der internationalen Erschöpfung⁷⁴. In **Liechtenstein** schließlich gilt aufgrund von dessen Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978 mit der Schweizerischen Eidgenossenschaft das schweizerische Patentrecht, allerdings mit Vorrang des EWR-Rechts in Konfliktfällen⁷⁵. Auszugehen ist damit auch in Bezug auf Liechtenstein von der nationalen Erschöpfung des Patentrechts und damit⁷⁶ dem Ausschluss der internationalen Erschöpfung gemäß dem Kodak-Urteil des Schweizerischen Bundesgerichts⁷⁷, modifiziert durch die Erschöpfungsregeln des EWR-Abkommens⁷⁸.

c) Nationales Recht des Vereinigten Königreichs⁷⁹

(28) Dem britischen Recht ist das Rechtsinstitut der Erschöpfung des Patentrechts von Hause aus fremd⁸⁰. Anders als im Rahmen von Rechtsordnungen, die dem Erschöpfungsprinzip folgen, verleiht ein Patent nach britischem Recht seinem Inhaber die Befugnis, den Weitervertrieb veräußerter patentgeschützter Erzeugnisse Beschränkungen zu unterwerfen, bei einer Erstveräußerung im oder ins Ausland auch in Form von Export- oder Re-Importverboten; als Ausfluss des Patentrechts wirken solche Beschränkungen nicht nur vertraglich gegenüber dem Ersterwerber, sondern auch gegen Dritte, die Kenntnis von ihnen haben⁸¹. Unter dem Gesichtspunkt einer sog. »**implied licence**« kann sich freilich auch die Zulässigkeit eines Parallel- oder Re-Imports ergeben.

(29) Letzteres ist vor allem der Fall, wenn der Inhaber eines britischen Patents patentgeschützte Erzeugnisse im Ausland selbst veräußert, ohne Beschränkungen hinsichtlich der Weiterveräußerung ausdrücklich und deutlich vorzusehen. Unter

⁷² Siehe Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/589, unter Hinweis darauf, dass die isländische Erschöpfungsregelung sich nach dem Gesetzeswortlaut nur auf den Gebrauch des Produkts bezieht.

⁷³ Art. 3 Abs. 3 (2) PatG 1967/1994: »im Europäischen Wirtschaftsraum« in Verkehr gebrachte Erzeugnisse.

⁷⁴ So Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/589.

⁷⁵ Siehe Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/589.

⁷⁶ Siehe oben Rdnr. (14).

⁷⁷ Siehe oben Rdnr. (20).

⁷⁸ Siehe dazu sogleich unten Rdnr. (32), (33).

⁷⁹ Bezüglich **Irlands** lag den Verfassern nur der Text des irischen PatG von 1992 (deutsche Übersetzung in BIPMZ 1998, 99/165) vor. Art. 43 dieses Gesetzes enthält in Bezug auf Begrenzungen von Rechten aus dem Patent einen ausdrücklichen Vorbehalt zugunsten der diesbezüglichen Bestimmungen des europäischen Gemeinschaftsrechts.

⁸⁰ Siehe Cornish, Intellectual Property, Rdnr. 1–49, 6–15; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4 f.

⁸¹ Siehe Cornish, a.a.O. (Fußn. 80), Rdnr. 6–15; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4 f.

dem Aspekt einer »implied licence« wird in einem solchen Fall die Zustimmung des Urhebers des britischen Patents zum Import ins Vereinigte Königreich vermutet⁸². Eine »implied licence« zum Parallelimport ins Vereinigte Königreich und zu Lasten des Inhabers eines britischen Patents ist dagegen z.B. nicht ohne weiteres anzunehmen, wenn die fraglichen Erzeugnisse erstmals durch einen ausländischen Lizenznehmer im Ausland in Verkehr gebracht worden sind⁸³.

(30) Die britische Lehre von der »implied licence« kann unter bestimmten Voraussetzungen zu denselben Ergebnissen wie die internationale Erschöpfung des Patentrechts führen: nämlich zur Zulässigkeit des Parallelimports von patentgeschützten Erzeugnissen, die vom Inhaber eines inländischen Patents erstmals im Ausland in Verkehr gebracht worden sind⁸⁴. Aus rechtsvergleichender Sicht kommt das britische Recht dennoch den Rechtsordnungen mit nur nationaler Erschöpfung des Patentrechts näher. Es überlässt es nämlich dem Patentinhaber, durch geeignete Absatzstrategien, Vertragsgestaltung und, soweit nach Art der Ware möglich, Vermerke auf der Ware oder ihrer Verpackung Parallelimporte auszuschließen⁸⁵.

(31) Soweit es nicht die »implied licence«-Lehre als solche, sondern Parallelimporte speziell ins Vereinigte Königreich betrifft, so ist ihre gegenwärtige Bedeutung nur eine beschränkte und ihre Zukunft in Frage gestellt. Im Vereinigten Königreich als Mitgliedsland der Europäischen Union und Vertragsstaat des EWR-Abkommens sind Parallelimporte aus den anderen Mitgliedsländern und Vertragsstaaten vorrangig nach europäischem Recht zu beurteilen⁸⁶, das dem Prinzip der regionalen, gemeinschafts- bzw. EWR-weiten Erschöpfung folgt⁸⁷. In Bezug auf Parallelimporte aus Drittstaaten ist eine Fortentwicklung des europäischen Rechts dahingehend in Rechnung zu stellen, dass dieses die internationale Erschöpfung auf der Grundlage des nationalen Rechts⁸⁸ und damit möglicherweise auch gleichbedeutende Ergebnisse nach der britischen »implied licence«-Lehre ausschließt. Darüber hinaus ist es aus der Sicht des europäischen Kartellrechts fraglich, ob dem britischen Recht entsprechende, vertraglich vereinbarte Verbote, patentgeschützte Erzeugnisse im Wege des Parallelimports in die Europäische

⁸² Siehe Cornish, a.a.O. (Fußn. 80), Rdnr. 6–15; Mallinson u.a., in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 471/472; Terrell on the Law of Patents, Rdnr. 8. 46; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4 f. Leitende Entscheidung ist nach wie vor *Betts v. Willmott*, (1871) L.R. 6 Ch. 239.

⁸³ Siehe Mallinson u.a., a.a.O. (Fußn. 82), S. 471/472, unter Berufung auf S.A. des *Manufacturers de Glaces v. Tilghman's Patent Sand Blast Co.*, (1883) 25 Ch.D.1.

⁸⁴ Zum Begriff der internationalen Erschöpfung siehe oben Rdnr. (17).

⁸⁵ So auch die Bewertung durch Beier, GRUR Int. 1996, 1/5.

⁸⁶ Siehe Cornish, a.a.O. (Fußn. 80), Rdnr. 1–49, 6–16; Mallinson u.a., a.a.O. (Fußn. 82), S. 471; Beier, GRUR Int. 1996, 1/4.

⁸⁷ Siehe dazu sogleich unten Rdnr. (32).

⁸⁸ Siehe unten Rdnr. (37).

Union bzw. den Europäischen Wirtschaftsraum weiter zu veräußern, zulässig und wirksam sind⁸⁹.

d) Europäisches Recht

(1) Parallelimporte innerhalb der Europäischen Union

(32) Sind Erzeugnisse in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union durch ein Patent geschützt und durch den Inhaber dieses Patents oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat erstmals in Verkehr gebracht worden, so kann ein Parallelimport dieser Erzeugnisse in den erstgenannten Mitgliedstaat nicht unter Berufung auf das dort bestehende Patent verhindert werden⁹⁰. Dies gilt unabhängig davon, ob im Land des ersten Inverkehrbringens seinerseits Patentschutz besteht oder auch nur erlangt werden konnte⁹¹, und auch davon, ob hier über die fraglichen Produkte, wie Arzneimittel, eine Preiskontrolle ausgeübt wird⁹². Der Patentschutz ist gegenüber einem Parallelimport jedoch wirksam, wenn das erste Inverkehrbringen in dem anderen Mitgliedstaat nicht mit Zustimmung und aufgrund freien Willens des Patentinhabers, sondern z.B. aufgrund einer Zwangslizenz⁹³ oder einer gesetzlichen (und nicht nur moralischen) Vermarktungsverpflichtung⁹⁴ erfolgte.

Das erste Inverkehrbringen von Erzeugnissen in einem EU-Mitgliedstaat von Seiten des Patentinhabers bewirkt somit, wenn es aus freiem Willen geschieht, eine Erschöpfung aller in den anderen Mitgliedstaaten bestehenden Patentrechte. An die Stelle der nur nationalen Erschöpfung dieser Rechte gemäß den innerstaatlichen Regeln aller (kontinentaleuropäischen) Mitgliedstaaten⁹⁵ tritt somit die regionale Erschöpfung im gesamten Wirtschaftsraum aller EU-Staaten⁹⁶. Rechtsgrundlage für diese Beurteilung sind die Art. 28 und 30 EG⁹⁷ (früher Art. 30 und

⁸⁹ Siehe Cornish, a.a.O. (Fußn. 80), Rdnr. 6–16; siehe insoweit z.B. EuGH, Slg. 1988, 5233 – Zellstoff: Anwendbarkeit des EG-Kartellrechts auf Absprachen von Herstellern in Drittstaaten über die Belieferung des Gemeinsamen Marktes.

⁹⁰ Siehe insbesondere EuGH, Slg. 1974, 1147 – Centrafarm/Sterling Drug; Slg. 1981, 2063 – Merck/Stephar; Slg. 1996, 6371 – Merck/Primecrown.

⁹¹ EuGH, Slg. 1981, 2063 – Merck/Stephar; Slg. 1996, 6371 – Merck/Primecrown.

⁹² EuGH, Slg. 1974, 1147 – Centrafarm/Sterling Drug; Slg. 1996, 6371 – Merck/Primecrown.

⁹³ EuGH, Slg. 1985, 2281 – Pharmon/Hoechst.

⁹⁴ EuGH, Slg. 1996, 6371 – Merck/Primecrown.

⁹⁵ Siehe oben Rdnr. (24)–(26).

⁹⁶ Siehe oben Rdnr. (16).

⁹⁷ Zitierpraxis des EuGH für den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (früher der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft) in der Fassung des Amsterdamer Vertrages von 1997.

36 EG-Vertrag und EWG-Vertrag) über den freien Warenverkehr im Gemeinsamen Markt⁹⁸.

(2) Parallelimporte innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums

(33) Die gleichen Regeln gelten für die Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum⁹⁹.

(3) Parallelimporte aus Drittstaaten

(34) Die traditionelle Auffassung des Europäischen Gerichtshofs geht dahin, dass die vorerwähnten Regeln nur den Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union (und demzufolge auch des Europäischen Wirtschaftsraumes), nicht aber Paralleleinfuhren in einen der EU- oder EWR-Staaten aus Drittstaaten betreffen, so dass auf solche Importe das nationale Recht der EU- oder EWR-Staaten Anwendung findet¹⁰⁰. In der Konsequenz kann dieses insoweit sowohl dem Prinzip der nationalen Erschöpfung folgen und daher patentrechtlichen Schutz gegen solche Importe gewähren¹⁰¹ als auch von der internationalen Erschöpfung ausgehen und damit diesen Schutz versagen¹⁰². Im Verhältnis zu Drittstaaten wird somit das im nationalen Recht der EU- und EWR-Staaten gegebenenfalls anerkannte Prinzip der internationalen Erschöpfung durch das europäische Gemeinschaftsrecht und das dort geltende Prinzip der regionalen Erschöpfung¹⁰³ nicht korrigiert¹⁰⁴.

⁹⁸ Siehe dazu zusammenfassend und mit weiteren Nachweisen SchwBG, BGE 126 III 129/145 f. = GRUR Int. 2000, 639/644 – Kodak; BGH, BGHZ 143, 268/271 ff. = GRUR Int. 2000, 635/636 – Karate.

⁹⁹ Gemäß Art. 2 des Protokolls 28 über geistiges Eigentum zum EWR-Abkommen, (deutsches) Bundesgesetzblatt 1993 II S. 414 = GRUR Int. 1994, 216.

¹⁰⁰ So EuGH, Slg. 1976, 811 – EMI Records/CBS Schallplatten, zum Markenrecht; siehe dazu auch Beier, GRUR Int. 1996, 1/2.

¹⁰¹ Siehe oben Rdnr. (14).

¹⁰² Siehe oben Rdnr. (17).

¹⁰³ Siehe oben Rdnr. (32), (33).

¹⁰⁴ Es greift somit die oben unter Rdnr. (16), nicht die unter Rdnr. (15) genannte Variante der regionalen Erschöpfung Platz. Für einen entsprechenden Gestaltungsspielraum der nationalen Rechtsordnung z.B. auch Loewenheim, GRUR Int. 1996, 307/314; weitere Nachweise bei Gaster, GRUR Int. 2000, 571/578 ff., der seinerseits jedenfalls für den Bereich der im sekundären Gemeinschaftsrecht (Richtlinien und Verordnungen) harmonisierten Rechtsmaterien des geistigen Eigentums die gegenteilige Auffassung, nämlich ein Verbot der internationalen Erschöpfung im Verhältnis zu Drittstaaten, vertritt.

(4) Unterschiedliche Rechtslage im Urheber-, Marken- und Patentrecht?

(35) Anderes gilt, und internationale Erschöpfung durch Inverkehrbringen geschützter Erzeugnisse in einem Drittstaat ist ausgeschlossen im Bereich des **Urheberrechts** und der mit ihm verwandten Schutzrechte. Zu letzteren bestimmt Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 92/100/EWG zum Vermiet- und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums¹⁰⁵ ausdrücklich, dass sich das Verbreitungsrecht **nur**¹⁰⁶ mit dem Erstverkauf in der Gemeinschaft erschöpft. In gleicher Weise ist die Erschöpfung des Verbreitungsrechts der Urheber in Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft¹⁰⁷ geregelt. Dies schließt für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union die internationale Erschöpfung im Urheberrecht aus¹⁰⁸, ein Ergebnis, das auch schon durch das dem Europäischen Gerichtshof beigeordnete Gericht 1. Instanz auf der Grundlage von Art. 4 Buchst. c) Satz 2 der Richtlinie 91/250/EWG über den Rechtsschutz von Computerprogrammen¹⁰⁹ vorweggenommen wurde, obwohl in dieser Bestimmung das einschränkende Wort »nur« fehlt¹¹⁰.

(36) Das Gericht 1. Instanz konnte sich in der vorerwähnten Entscheidung auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im **Markenrecht** berufen. Sie legt Art. 7 Abs. 1 der Ersten Richtlinie 98/104/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken¹¹¹ in gleicher Weise aus, wobei auch diese Vorschrift nicht ausdrücklich bestimmt, dass sich das Recht aus der Marke nur durch das Inverkehrbringen in der Gemeinschaft erschöpft¹¹².

(37) Auf dem Gebiet des **Patentrechts** ist die Harmonisierung des Rechts in der Europäischen Union weit weniger fortgeschritten, so dass der Ausschluss der internationalen Erschöpfung hier weniger gesichert ist¹¹³. Unmittelbar einschlägig

¹⁰⁵ ABl. EG Nr. L 346/61 vom 27.11.1992 = GRUR Int. 1993, 144.

¹⁰⁶ Hervorhebung durch die Verfasser.

¹⁰⁷ ABl. EG Nr. L 167/10 vom 22.6.2001 = GRUR Int. 2001, 745.

¹⁰⁸ Siehe Reinbothe, GRUR Int. 2001, 733/737.

¹⁰⁹ ABl. EG Nr. L 122/42 vom 17.5.1991 = GRUR Int. 1991, 545.

¹¹⁰ Siehe EuG, Urteil vom 16.12.1999, Slg. 1999, II-3989 (Rdnr. 34) – Micro Leader Business/Kommission; siehe dazu Baudenbacher, ZfSR 2001, 207/228.

¹¹¹ ABl. EG 1989 Nr. L 40/1 = GRUR Int. 1998, 294.

¹¹² Zum Ergebnis siehe EuGH, Slg. 1998, I-4799 – Silhouette/Hartlauer; Slg. 1999, I-4103 – Sebago und Maison Dubois/G-B Unic; siehe neuerdings auch EuGH, Urteil vom 20.11.2001, GRUR Int. 2002, 147 – Davidoff/A & G Imports und Levi Strauss/Testco und Costco.

¹¹³ Selbst Gaster als prononcierter Verfechter eines Verbots der internationalen Erschöpfung im Gemeinschaftsrecht nimmt an, dass dieses Verbot de lege lata nur soweit besteht, als sekundäres Gemeinschaftsrecht Erschöpfungsregelungen enthält; siehe GRUR Int. 2000, 571/583.

ist hier die Richtlinie 98/44/EG über den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen¹¹⁴, der nach Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie in den Mitgliedstaaten durch das Patentrecht zu gewähren ist. Art. 10 dieser Richtlinie, die somit ein Spezialgebiet des Patentrechts regelt, sieht die gemeinschaftsweite Rechtser schöpfung vor, ohne die internationale Erschöpfung ausdrücklich auszuschließen. In gleicher Weise verfahren Art. 28 und 76 der Vereinbarung 89/695/EWG über Gemeinschaftspatente¹¹⁵, die im übrigen noch nicht in Kraft getreten ist. Noch im Stadium der Vorbereitung befindet sich eine Richtlinie über die Angleichung der Rechtsvorschriften betreffend den Schutz von Erfindungen durch Gebrauchsmuster¹¹⁶, die mit Patenten verwandt sind. Der betreffende Vorschlag der Europäischen Kommission sieht in Art. 21 Abs. 2 den ausdrücklichen Ausschluss der internationalen Erschöpfung vor. Der jüngere Vorschlag für eine Verordnung über das Gemeinschaftspatent¹¹⁷ sieht in seinem Art. 10 aber wiederum von einer solchen klaren Aussage ab.

2. Mittel- und Osteuropa, Türkei

(38) Von ähnlich aktuellem Interesse wie die Rechtslage in der Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum ist diejenige in den Staaten Mittel- und Osteuropas, die zur Zeit mit Vorrang für einen Beitritt zur Europäischen Union in Frage stehen. Gleiches gilt für die Türkei, die mit der Europäischen Union schon seit 1963 durch ein Assoziierungsabkommen und seit 1996 durch eine Zollunion verbunden ist.

a) Europa-Abkommen

(1) Vertragsstaaten und Inhalt der Abkommen

(39) Die **Europäische Union** und ihre Mitgliedstaaten sind mit den folgenden Staaten Mittel- und Osteuropas¹¹⁸ durch sog. **Europa-Abkommen** verbunden, die in den Jahren 1991–1996 unterzeichnet wurden: **Bulgarien** (1994), **Polen** (1991), **Rumänien** (1994), **Slowakei** (1994), **Slowenien** (1996), **Tschechien** (1994) und **Ungarn** (1991). Von der Europäischen Gemeinschaft sind diese Abkommen als Assoziierungsabkommen im Sinne von Art. 238, 228 Abs. 2 EG-Vertrag (jetzt Art. 310, 300 Abs. 2 EG) abgeschlossen worden; sie sind – ohne feste Beitritts-

¹¹⁴ ABl. EG Nr. L 213/13 vom 30.7.1998 = GRUR Int. 1998, 675.

¹¹⁵ ABl. EG Nr. L 401/1 vom 30.12.1998.

¹¹⁶ Vorschlag der Kommission, ABl. EG Nr. C 36/13 vom 3.2.1998; Art. 21 unverändert im geänderten Vorschlag, ABl. EG Nr. C 248 E/56 vom 29.8.2000.

¹¹⁷ ABl. EG Nr. C 337 E/278 vom 28.11.2000.

¹¹⁸ Ferner mit den hier nicht zu behandelnden baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen (sei 1995).

zusage – auf wirtschaftliche Liberalisierung und einen ständigen politischen Dialog ausgerichtet¹¹⁹.

(40) Als Muster für diese inhaltlich weitgehend übereinstimmenden Abkommen sei hier das Europa-Abkommen zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik **Polen** andererseits vom 16. Dezember 1991 angeführt, das von Rat und Kommission der EG am 13. Dezember 1993 genehmigt wurde¹²⁰. Das Abkommen ist nach seinem Art. 7 auf die Errichtung einer **Freihandelszone** im Verhältnis der Vertragsparteien ausgerichtet. Für den gewerblichen Sektor enthält es Bestimmungen über den **freien Warenverkehr** (Art. 9 Abs. 4, Art. 10 Abs. 4, Art. 35), die inhaltlich weitgehend Art. 30 und 36 EG-Vertrag (jetzt Art. 28, 30 EG)¹²¹ entsprechen.

(2) Europa-Abkommen und Erschöpfung des Patentrechts

(41) Im Hinblick auf die Frage der Erschöpfung des Patentrechts und anderer Immaterialgüterrechte werden jene Bestimmungen der Europa-Abkommen von der offensichtlich ganz überwiegenden Meinung trotz ihrer Verwandtschaft mit den Freiverkehrsvorschriften des EG-Vertrags jedoch nicht im Sinne einer regionalen Erschöpfung im Verhältnis der Abkommensparteien untereinander verstanden¹²². Als **Vorbild** für die Beurteilung dient vielmehr die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zum Abkommen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Portugiesischen Republik vom 22. Juli 1972¹²³, dem **Freihandelsabkommen EG–Portugal**, das in seinen Art. 14 Abs. 2 und 23 Bestimmungen über den freien Warenverkehr enthält, die ebenfalls Art. 30 und 36 EWG- bzw. EG-Vertrag (jetzt Art. 28 und 30 EG) entsprechen. Das Gericht¹²⁴ hatte es abgelehnt, jenen Bestimmungen das Verbot der nationalen Erschöpfung im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten der EWG und Portugal zu entnehmen, weil das Freihandelsabkommen anders als der EWG-Vertrag nicht auf die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes im Sinne eines Binnenmarktes ausgerichtet sei. Demgemäß konnte die Inhaberin von Urheberrechten im Vereinigten Königreich dem Parallelimport von in Portugal erstmals in Verkehr gebrachten originalen Schallplatten entgegenreten. Im gleichen Sinne hat auch der österreichische Oberste Gerichtshof die Freiverkehrsvorschriften (Art. 13 und 20) des **Freihandelsabkommens EG–Österreich** (sog. Globalabkommens) von 1971¹²⁵

¹¹⁹ Siehe zu den vorstehenden Angaben Oppermann, Europarecht, Rdnr. 1873/1893.

¹²⁰ ABl. EG Nr. L 348/1/12 ff. vom 31.12.1993.

¹²¹ Siehe zu diesen oben Rdnr. (32)

¹²² Siehe hierzu die Darstellung von Soltysiński, GRUR Int. 1996, 316/323, der selbst a.a.O., S. 323 ff., für die regionale Erschöpfung plädiert.

¹²³ ABl. EG Nr. L 301/165 vom 31.12.1972; seit dem Beitritt Portugals zur EG nicht mehr rechtskräftig.

¹²⁴ Urteil vom 9.2.1982, Slg. 1982, 329 – Polydor/Harlequin.

¹²⁵ (Österreichisches) Bundesgesetzblatt 1972 Nr. 466.

ausgelegt¹²⁶ und der deutsche Bundesgerichtshof das **Freihandelsabkommen EG–Israel**¹²⁷.

b) Nationales Recht der Staaten Mittel- und Osteuropas, CEFTA

(1) Die Rechtslage in der Mehrzahl der Staaten

(42) Die vorstehend dargestellte Auslegung der Europa-Abkommen durch die herrschende Auffassung wird durch die **Gesetzgebungspraxis** der mittel- und osteuropäischen Vertragsstaaten dieser Abkommen bestätigt. Geht man wiederum von dem Europa-Abkommen mit Polen¹²⁸ als Muster aus, so wurden diese Staaten nicht nur verpflichtet, innerhalb bestimmter Übergangfristen den Schutz der Rechte des geistigen, gewerblichen und kommerziellen Eigentums zu verbessern, um ihn an das Niveau in der Gemeinschaft heranzuführen, und den diesbezüglichen, für die EG-Staaten verbindlichen multilateralen Übereinkommen beizutreten (Art. 66). Sie mussten vielmehr auf dem Gebiet des geistigen Eigentums sogar ihre Rechtsvorschriften an das Gemeinschaftsrecht anpassen (Art. 68, 69).

(43) Die mittel- und osteuropäischen Vertragsstaaten haben demzufolge u.a. auch neue Patentgesetze erlassen und dabei ganz überwiegend wie die kontinentaleuropäischen EG-Staaten¹²⁹ ausdrücklich die **nationale Erschöpfung** des Patentrechts vorgesehen, nicht aber in Anlehnung an die verbreitete Übung der EG-Staaten¹³⁰ eine regionale, das Verhältnis zur Gemeinschaft betreffende Erschöpfung. Dies spiegelt die Einschätzung in jenen mittel- und osteuropäischen Staaten wider, dass diese Art der Erschöpfung in ihrem Verhältnis zur Europäischen Gemeinschaft unter den Europa-Abkommen nicht Platz greift. Das vorstehend Gesagte gilt für **Bulgarien**¹³¹, **Rumänien**¹³², die **Slowakei**¹³³, **Slowenien**¹³⁴, **Tschechien**¹³⁵ und **Ungarn**¹³⁶.

¹²⁶ Urteil vom 14.3.1989, GRUR Int. 1989, 699/700 f. – Schallplattenparallelimport, unter Hinweis auch auf SchwBG, BGE 105 II 49 – OMO, betreffend das Freihandelsabkommen Schweiz–EWG; siehe dazu auch bereits OGH, Urteil vom 10.7.1979, GRUR Int. 1980, 185 – Top Hits, mit Anmerkung von Ulmer.

¹²⁷ Urteil vom 27.2.1981, BGHZ 80, 101 = GRUR Int. 1981, 562 – Schallplattenimport, mit Anmerkung von Ulmer.

¹²⁸ Siehe zu diesem oben Rdnr. (40) mit Fußn. 120.

¹²⁹ Siehe oben Rdnr. (24)–(26).

¹³⁰ Siehe auch dazu oben Rdnr. (26).

¹³¹ Art. 20 Nr. 5 PatG 1993: Erschöpfung des Patentrechts an auf den Markt des »inländischen Territoriums« gebrachten Produkten; deutsche Übersetzung des Gesetzes in GRUR Int. 1993, 940 ff. Siehe dazu auch Chivarov/Kowal-Wolk, GRUR Int. 1993, 910/917.

¹³² Art. 37 Buchst. d) PatG 1991: Erschöpfung des Patentrechts »auf dem Territorium Rumäniens« an vorher von Seiten des Patentinhabers verkauften Erzeugnissen. Die fehlende nochmalige Erwähnung des Territoriums Rumäniens beruht vermutlich auf einem

(2) Die Rechtslage in Polen

(44) Eine Ausnahme macht Polen. Es sieht in Art. 70 seines Gesetzes vom 30. Juni 2000 – Recht des gewerblichen Eigentums¹³⁷ zunächst in Satz 1 die **nationale Erschöpfung** vor, indem der Import von Erzeugnissen, die zuvor durch den Berechtigten oder mit seiner Zustimmung rechtmäßig »auf dem Territorium der Polnischen Republik« in Verkehr gebracht worden sind, von der Schutzwirkung des Patents ausnimmt. In Satz 2 derselben Bestimmung wird dann aber dem inländischen Vorgang das Inverkehrbringen »auf dem Territorium eines Staates« gleichgestellt, »mit dem die Polnische Republik ein Abkommen über die Schaffung einer Freihandelszone geschlossen hat«. Dies bedeutet **regionale Erschöpfung** u.a. im Hinblick auf die Europäische Union und deren Mitgliedstaaten, mit denen Polen durch das bereits erwähnte¹³⁸ Europa-Abkommen von 1991 als Freihandelsabkommen verbunden ist. Die Regelung beinhaltet einen **einseitigen** Akt des polnischen Gesetzgebers, da die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten in ihrem Verhältnis zu Polen nicht von einer regionalen Erschöpfung des Patentrechts ausgehen¹³⁹. Bereits das polnische Urheberrechtsgesetz von 1994¹⁴⁰ enthält in Art. 51 Abs. 3 die gleiche Regelung¹⁴¹. Im Ergebnis sind damit Parallelimporte nach Polen aus den EU-Staaten vom Patentschutz in Polen ausgenommen, nicht aber umgekehrt.

Redaktionsversehen. Zum Ergebnis siehe Enescu/Radulescu, Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 446. Deutsche Übersetzung des Gesetzes in GRUR Int. 1992, 196 ff.

¹³³ § 16 Abs. 1 PatG 2001: Erschöpfung des Patentrechts an »in der Slowakischen Republik« in Verkehr gebrachten Erzeugnissen.

¹³⁴ Art. 21 Abs. 1 Gesetz über das gewerbliche Eigentum vom 23.5.2001, Amtsblatt der Republik Slowenien vom 7.6.2001, Nr. 45/2001, S. 5007 ff.: Erschöpfung des Patentrechts hinsichtlich »in der Republik Slowenien« in Verkehr gebrachter Erzeugnisse; darüber hinaus gemäß Art. 21 Abs. 2 nur, »wenn dies in Einklang steht mit einem internationalen Abkommen, das die Republik Slowenien bindet«, also nicht einseitig.

¹³⁵ § 13 b Gesetz über Erfindungen etc. 1990/2000: Erschöpfung des Patentrechts an »in der Tschechischen Republik« in Verkehr gebrachten Produkten.

¹³⁶ § 20 PatG 1995: Erschöpfung des Patentrechts an »im Inland« in Verkehr gebrachten Erzeugnissen; zur nationalen und de lege lata auch nicht regional-europäischen Erschöpfung des Patentrechts in Ungarn siehe Vida/Kowal-Wolk/Hegyí, Ungarisches Patentrecht, Köln usw. 2001, S. 110.

¹³⁷ Deutsche Übersetzung in GRUR Int. 2001, 927 ff.

¹³⁸ Siehe oben Rdnr. (39), (40).

¹³⁹ Siehe oben Rdnr. (41).

¹⁴⁰ In deutscher Übersetzung abgedruckt in GRUR Int. 1994, 479 ff.

¹⁴¹ Siehe dazu Soltysiński, GRUR Int. 1996, 316/325; Barta/Markiewicz, 26 IIC 337/345 (1995) bezeichnen sie als »original«. Jedoch konnte z.B. Grzeszak, UFITA 126 (1994), 5/11, auf die Parallele des § 16 Abs. 3 des österreichischen Urheberrechtsgesetzes in der Fassung der Novelle von 1993 (richtig bereits 1988) verweisen. Dadurch sollte vor dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (1995), aber unter dem Freihandelsabkommen EG–Österreich von 1971 der Parallelimport speziell von Tonträgern aus den EU-Staaten ermöglicht werden, um die diesbezüglichen Konsumentenpreise in Österreich zu senken; siehe dazu Dittrich, Österreichisches und internationales Urheberrecht, S. 100; Zanger, Medien und Recht 1989, 38/40; siehe auch oben Rdnr. (41) am Ende.

(3) CEFTA

(45) Ein weiteres Freihandelsabkommen, auf welches die polnische Regelung sich bezieht, ist das Zentraleuropäische Freihandelsabkommen CEFTA (Central European Free Trade Agreement), das im Jahre 1992 von Polen, Ungarn und der seinerzeit noch ungeteilten Tschechoslowakei unterzeichnet wurde und dem später die restlichen hier untersuchten mittel- und osteuropäischen Staaten beigetreten sind, nämlich Bulgarien (1998), Rumänien (1997) und Slowenien (1996)¹⁴². Es enthält für den gewerblichen Sektor Bestimmungen über den freien Warenverkehr (Art. 8, 9) sowie allgemeine Verpflichtungen über den Schutz des geistigen Eigentums (Art. 25). Aus den schon zu den Europa-Abkommen erwähnten Gründen¹⁴³ gehen die Vertragsstaaten mit Ausnahme Polens offensichtlich nicht davon aus, dass in ihrem Verhältnis untereinander das Prinzip der regionalen Erschöpfung des Patentrechts gelte, Parallelimporte patentgeschützter Produkte aus den jeweils anderen Vertragsstaaten somit von der Schutzwirkung des jeweiligen nationalen Patentschutzes ausgenommen seien.

c) Türkei

(46) Die gleiche Rechtslage in der Frage der Erschöpfung des Patentrechts wie in der ganz überwiegenden Zahl der sieben untersuchten mittel- und osteuropäischen Staaten (Ausnahme: Polen) ist auch in Bezug auf die Türkei festzustellen. Das türkische **Patentgesetz** von 1995¹⁴⁴ sieht in seinem Art. 76 ausdrücklich die nur **nationale Erschöpfung** des Patentschutzes vor: Danach erstrecken sich die Rechte aus einem Patent nicht auf Erzeugnisse, nachdem diese vom Rechtsinhaber oder mit seinem Einverständnis »in der Türkei« in Verkehr gebracht worden sind. Von dieser Rechtslage und damit von der Möglichkeit des Inhabers eines türkischen Patents, gegen Parallelimporte vorzugehen, ist auch in Bezug auf das Verhältnis der Türkei zur Europäischen Union und zu deren Mitgliedstaaten auszugehen. Grundlagen für diese Beurteilung sind das **Assoziierungsabkommen EWG–Türkei** vom 12. September 1993¹⁴⁵ und der **Beschluss Nr. 1/95 des Assoziationsrates EG–Türkei** vom 22. Dezember 1995 über die Durchführung der Endphase der Zollunion¹⁴⁶. Beide Rechtsquellen enthalten Bestimmungen über den freien Warenverkehr, nämlich Art. 10 Abs. 2 des Abkommens entsprechend Art. 28 EG und Art. 5 und 7 des Beschlusses analog Art. 28 und 30 EG (früher Art. 30 und 36 EG- und EWG-Vertrag). Die Erschöpfungsfrage im Verhältnis zwischen der Europäischen Union und der Türkei ist dabei sogar ausdrücklich

¹⁴² Zur CEFTA siehe Mádl, *Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO)* 1993, 289 ff. Das Abkommen ist im Internet zu finden unter: <<http://www.cefta.org>>.

¹⁴³ Siehe oben Rdnr. (43).

¹⁴⁴ Rechtsverordnung (mit Gesetzeskraft) Nr. 551 über den Schutz von Patentrechten, in Kraft seit 27.6.1995, mit Änderungen; in deutscher Übersetzung abgedruckt in *BIPMZ* 2000, 355 ff.

¹⁴⁵ Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei, (deutsches) *Bundesgesetzblatt* 1964 II, S. 510 ff.

¹⁴⁶ *ABl. EG* Nr. L 35/1 vom 13.2.1996.

klargestellt: Der Beschluss 1/95 über die Vollendung der Zollunion enthält in seinem Anhang 8 Bestimmungen über den Schutz des geistigen und kommerziellen Eigentums. Ähnlich den Europa-Abkommen mit den mittel- und osteuropäischen Staaten¹⁴⁷ ist dabei u.a. eine Anhebung des Schutzniveaus und eine Angleichung des türkischen Rechts an das Gemeinschaftsrecht vorgesehen (Art. 3–7). Die ausdrückliche Regelung der Erschöpfungsfrage ist in Art. 10 Abs. 2 enthalten. Sie lautet wörtlich:

»Dieser Beschluss sieht eine Erschöpfung der Rechte an geistigem, gewerblichem und kommerziellem Eigentum in den Handelsbeziehungen zwischen den beiden Vertragsparteien im Rahmen dieses Beschlusses **nicht**¹⁴⁸ vor.«

Somit ist für die Türkei in ihrem Verhältnis zur Europäischen Union und zu ihren Mitgliedstaaten von der nationalen, nicht von einer europäisch-regionalen Erschöpfung auszugehen. Parallelimporten kann wechselseitig aufgrund des jeweiligen Patentrechts entgegengetreten werden.

3. USA, NAFTA, FTAA

a) USA

(47) Ausgangspunkt für die Beurteilung von Parallelimporten nach dem Patentrecht der USA ist die Bestimmung der Sec. 271 (a) Patents Act, wonach u.a. auch der unbefugte Import ein Patent verletzt. Davon abgesehen ist die Frage der Patentverletzung durch Parallelimporte in den USA aber ebensowenig gesetzlich geregelt wie diejenige der Erschöpfung des Patentrechts durch das erste autorisierte Inverkehrbringen patentgeschützter Erzeugnisse unter rein inländischen Verhältnissen¹⁴⁹. In beiden Fällen entscheidet das case law.

(48) In Bezug auf die rein inländischen Verhältnisse ist dabei von den Gerichten unter dem Stichwort der »first sale«-Doktrin das Prinzip der Erschöpfung des Patentrechts seit langem anerkannt. Wer ein patentgeschütztes Produkt vom Inhaber des Patents oder dessen Lizenznehmer erwirbt, kann es frei weiterveräußern¹⁵⁰. Grundlegende Entscheidungen des U.S. Supreme Court hierzu sind Adams v. Burke aus dem Jahre 1873¹⁵¹, Keeler v. Standard Folding-Bed Co. aus

¹⁴⁷ Siehe oben Rdnr. (42).

¹⁴⁸ Hervorhebung durch die Verfasser.

¹⁴⁹ Siehe dazu Chisum on Patents, § 16.03 [2], § 16.05 [3][a]; siehe zum Ganzen auch Bodewig, GRUR Int. 2000, 597/606 ff.; Verma, 29 IIC 534/543 ff. (1998).

¹⁵⁰ Siehe Chisum, a.a.O. (Fußn. 149), § 16.03 [2][a].

¹⁵¹ 84 U.S. (17 Wall.) 453, 21 L. Ed. 700 (1873).

dem Jahre 1895¹⁵² und, bezüglich der Veräußerung durch Lizenznehmer als Entscheidung des Court of Appeals for the Federal Circuit, des zentralen Berufungsgerichts für Patentsachen, Intel Corp. v. ULSI Corp. aus dem Jahre 1993¹⁵³. Unübersichtlich wird die Rechtslage freilich, wenn dem Erwerber einer ersten Veräußerung Beschränkungen auferlegt werden¹⁵⁴.

(49) Die Frage der Patentverletzung durch Parallelimporte, also die Frage der nationalen oder der internationalen Erschöpfung¹⁵⁵, hat die Gerichte in den USA nur vergleichsweise selten beschäftigt¹⁵⁶. Eine in diesem Zusammenhang häufig zitierte Entscheidung¹⁵⁷, in der eine Patentverletzung angenommen wurde, bezog sich auf in die USA importierte Produkte, die im Exportland Deutschland nur aufgrund eines Vorbenutzungsrechts von Rechts wegen, nicht aber mit Zustimmung des Patentinhabers legal hergestellt worden waren. Es handelte sich demzufolge gar nicht um einen Parallelimportfall in dem vorliegend interessierenden Sinne¹⁵⁸. Im übrigen lassen sich die Ergebnisse der US-amerikanischen Gerichtsentscheidungen wie folgt zusammenfassen¹⁵⁹: Ist der Erstveräußerer Inhaber sowohl des amerikanischen Patents als auch des Patents im Land der ersten Veräußerung und war diese Veräußerung nicht mit Beschränkungen des Erwerbers¹⁶⁰ verbunden, so stellt der Parallelimport aus der Sicht des amerikanischen Patentrechts keine Patentverletzung dar, es gilt also **internationale Erschöpfung**. Dagegen greift die nur **nationale Erschöpfung** Platz und Parallelimporten kann mit dem US-Patent begegnet werden, wenn die Rechtsinhaber in den USA und im Land der Erstveräußerung nicht identisch sind, insbesondere dem erstveräußernden ausländischen Lizenznehmer nur eine territorial beschränkte Lizenz eingeräumt worden war. Insgesamt erscheint damit die internationale Erschöpfung des Patentrechts in den USA nur als eine mehr oder weniger theoretische Möglichkeit¹⁶¹; es überwiegt das Prinzip der nationalen Erschöpfung.

(50) Überlagert wird der patentrechtliche Schutz in den USA gegenüber Parallelimporten speziell von verschreibungspflichtigen **Arzneimitteln** durch die im US-amerikanischen Arzneimittelrecht mit Gründen der Arzneimittelsicherheit gerechtfertigte Regelung, dass solche in den USA hergestellten und dann expor-

¹⁵² 157 U.S. 659, 15 S.Ct. 738, 39 L. Ed. 848 (1895).

¹⁵³ 995 F. 2d 1566, 27 USPQ2d 1136.

¹⁵⁴ Siehe Chisum, a.a.O. (Fußn. 149), § 16.03 [2][a][iii].

¹⁵⁵ Siehe oben Rdnr. (14), (17).

¹⁵⁶ Siehe Chisum, a.a.O. (Fußn. 149), § 16.03 [2][a][iv].

¹⁵⁷ Boesch v. Graff, 133 U.S. 697 (1890).

¹⁵⁸ Siehe oben Rdnr. (7), (10).

¹⁵⁹ Siehe dazu Chisum, a.a.O. (Fußn. 149), § 16.03 [2][a][iv], § 16.05 [3][a][ii].

¹⁶⁰ Es ist von amerikanischen Gerichten entschieden worden, dass dem Erwerber im Ausland auferlegte Exportverbote für die USA nicht per se als Patentmissbrauch oder Kartellverstoß zu beurteilen sind; siehe Chisum, a.a.O. (Fußn. 149), § 16.03 [2][a][iv] mit Nachweisen in Fußn. 37.

¹⁶¹ So die Bewertung durch Bodewig, GRUR Int. 2000, 597/610.

tierten Arzneimittel nur mit Zustimmung des Herstellers re-importiert werden dürfen¹⁶².

b) NAFTA, FTAA

(1) NAFTA

(51) Die USA sind seit 1994¹⁶³ mit Kanada und Mexiko durch das North American Free Trade Agreement (NAFTA) verbunden. Das Abkommen errichtet unter den drei Staaten eine Freihandelszone (Art. 101) und ist u.a. darauf ausgerichtet, Handelsschranken unter den Vertragsparteien zu beseitigen und den grenzüberschreitenden Warenverkehr zu erleichtern sowie einen angemessenen und wirksamen Schutz des geistigen Eigentums in den Vertragsstaaten zu gewährleisten (Art. 102 (1) (a) und (d)). Vergleichbar mit Art. 28 EG (früher Art. 30 EG- und EWG-Vertrag) sind zwischen den Vertragsparteien Einfuhrbeschränkungen grundsätzlich verboten (Art. 309 (1)), und ähnlich wie aufgrund der in Art. 30 EG (früher Art. 36 EG- und EWG-Vertrag) vorgesehenen Vorbehalte beim Schutz u.a. des gewerblichen und kommerziellen Eigentums darf nach Art. 1701 (1) NAFTA die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums nicht ihrerseits den legitimen Handel beschränken. Vergleichbar mit dem TRIPS-Übereinkommen als Teil des WTO-Übereinkommens¹⁶⁴ enthält das NAFTA-Abkommen einen eigenen Abschnitt (Teil 6 Kapitel 17) über den Schutz des geistigen Eigentums, darunter auch des Patentrechts (Art. 1709). Ausdrücklich vorgeschrieben ist dabei im Hinblick auf patentierte Verfahren der Schutz der unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse u.a. gegen die Einfuhr (Art. 1709 (5) (b))¹⁶⁵.

Es fehlen jedoch Bestimmungen über die Erschöpfung des Patentrechts, und auch aus den vorerwähnten, mit dem EG-Vertrag vergleichbaren Bestimmungen ist bisher unter NAFTA kein Grundsatz der regionalen Erschöpfung bzw. keine Herausnahme von Parallelimporten aus den Schutzwirkungen der nationalen Patente entwickelt worden; es hat damit bei den diesbezüglichen nationalen Regelungen und Rechtsgrundsätzen sein Bewenden¹⁶⁶.

¹⁶² 21 U.S.C. Sec. 381 (d) (1) in Verbindung mit Sec. 353 (b); in den Federal Food, Drug and Cosmetics Act (21 U.S.C.) im Jahre 1987 eingefügt durch den Prescription Drug Marketing Act; siehe dazu Angarola/Beach, 51 Food and Drug Law Journal 21 (1996).

¹⁶³ Inkrafttreten von NAFTA am 1.1.1994; siehe Folsom/Folsom, NAFTA Law and Business, Chapter III-5; im Anhang 1 auch Abdruck des Abkommens.

¹⁶⁴ Siehe unten Rdnr. (84).

¹⁶⁵ Für Erzeugnispatente fehlt eine entsprechende Bestimmung.

¹⁶⁶ Siehe Bikoff/Wilson, Patent World, October 1994, 21/23; Bodewig, GRUR Int. 2000, 597; eine mögliche Parallele zum EG-Vertrag deutet Miller, in: Folsom/Folsom, a.a.O. (Fußn. 163), Chapter V-11 f., an; wie hier aus mexikanischer Sicht Rangel-Ortiz, 27 IIC 771/787 f. (1996).

(2) FTAA

(52) Seit 1995 laufen Verhandlungen von 34 nord-, mittel- und südamerikanischen Staaten einschließlich der USA über eine Freihandelszone dieser Staaten (Free Trade Area of the Americas, FTAA). Der Abkommensentwurf in der derzeit aktuellen Fassung¹⁶⁷ sieht zum Patentrecht in einem Artikel XX. Exhaustion of Rights zwei Regelungsalternativen vor. Nach der ersten sollen zunächst die nationalen Erschöpfungsregeln der Vertragsstaaten unangetastet bleiben, die Vertragsstaaten sollen dann aber innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Abkommens ihr nationales Recht im Hinblick auf die Einführung zumindest des Prinzips der regionalen Erschöpfung in ihrem Verhältnis zu allen Vertragsstaaten überprüfen. Nach der zweiten ins Auge gefassten Regelungsalternative soll die generelle internationale Erschöpfung¹⁶⁸ von vornherein als Abkommensregel vorgesehen werden.

4. Lateinamerika

a) Anden-Gemeinschaft

(53) Die unmittelbar vorstehend angeführte Regelungsalternative im FTAA-Abkommensentwurf hat ihr Vorbild offensichtlich in der bereits rechtswirksamen Regelung der Erschöpfungsfrage im Rahmen der lateinamerikanischen **Anden-Gemeinschaft** mit ihren Mitgliedstaaten **Bolivien, Ecuador, Kolumbien, Peru** und **Venezuela**.

(54) Der Beschluss 486 – Gemeinsame Bestimmungen über den gewerblichen Rechtsschutz¹⁶⁹ der Anden-Gemeinschaft vom 14. September 2000, der am 1. Dezember 2000 in Kraft getreten ist¹⁷⁰, enthält als verbindliches Gemeinschaftsrecht Bestimmungen u.a. über Patente (Art. 14–80) und darunter in Art. 54 Abs. 1 auch eine allgemeine¹⁷¹ Regelung der Erschöpfung des Patentrechts. Sie beinhaltet, dass die durch das Patent verliehenen Rechte sich nicht auf die gewerbliche Verwertung eines patentierten Erzeugnisses erstrecken, nachdem dieses »in irgendeinem Land«¹⁷² in Verkehr gebracht worden ist. Dies bedeutet

¹⁶⁷ Zu finden im Internet unter <<http://www.ftaa-alca.org>>; letzter Besuch am 8.4.2002.

¹⁶⁸ Erschöpfung des Patentrechts an Produkten »introduced into the commerce of any country«.

¹⁶⁹ Abgedruckt in: WIPO (ed.), Industrial Property Laws and Treaties, Multilateral Treaties – Text 1-009.

¹⁷⁰ Siehe den Bericht in GRUR Int. 2000, 1095 f.

¹⁷¹ Art. 54 Abs. 2 erläutert den Fall des Inverkehrbringens durch eine mit dem Rechtsinhaber wirtschaftlich verbundene Person, welches nach Art. 54 Abs. 1 ebenfalls zur Erschöpfung des Patentrechts führt; Art. 54 Abs. 3 regelt die Erschöpfung in Bezug auf Patente auf biologisches Material. Die vorerwähnte FTAA-Alternative sieht gleichartige Regelungen vor.

¹⁷² »in any country«.

die **internationale Erschöpfung**¹⁷³, die Parallelimporte aus jedem Land zulässt¹⁷⁴.

b) Mercosur

(55) Der **Mercosur**, gegründet im Jahre 1991 und in Kraft getreten am 1. Januar 1995, bildet einen Gemeinsamen Markt der Staaten **Argentinien, Brasilien, Paraguay** und **Uruguay**, besitzt aber bislang auf dem Gebiet des Patentrechts noch kein harmonisiertes Recht¹⁷⁵ und demzufolge auch keine gemeinsame Erschöpfungsregelung. Dies erklärt auch, warum die betreffenden Bestimmungen der Vertragsstaaten unterschiedlichen Konzepten folgen.

(56) So sieht **Argentinien** in Art. 34 c seines Patent- und Gebrauchsmuster-gesetzes Nr. 24.481/96 die **internationale Erschöpfung** vor, indem es auf das Inverkehrbringen eines patentgeschützten Erzeugnisses »in irgendeinem Land« abstellt¹⁷⁶.

(57) **Brasilien** hingegen knüpft in Art. 43 (IV) und (VI) seines Gesetzes Nr. 9.279/1996 über den gewerblichen Rechtsschutz die Erschöpfungswirkung an das Inverkehrbringen eines patentgeschützten Produkts »auf dem inländischen Markt« an und bestimmt damit die nur **nationale Erschöpfung**¹⁷⁷, so dass Parallelimporte aus dem Ausland verhindert werden können.

(58) Im Hinblick auf **Paraguay** ist im Jahre 2000 über einen Gesetzentwurf berichtet worden, nach dem wiederum die **internationale Erschöpfung** des Patentrechts vorgesehen werden sollte¹⁷⁸.

(59) Desgleichen ist **internationale Erschöpfung** des Patentrechts geregelt in **Uruguay** in Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 17.164 betreffend Patente, Gebrauchsmuster und Industriedesign vom 18. Januar 2000¹⁷⁹. Entscheidend ist

¹⁷³ Siehe hierzu Correa, in: International Review of Economic Law, Special Edition: Pharmaceutical Patents, Innovations and Public Health, 2001, S. 25/32, zur gleichlautenden Vorläuferbestimmung Art. 34 d) des Beschlusses 344 von 1993 der Anden-Gemeinschaft.

¹⁷⁴ Siehe oben Rdnr. (17).

¹⁷⁵ Siehe dazu und zum Vorstehenden Hassemer, Gewerbliche Schutzrechte im Mercosur, S. 14 f./24.

¹⁷⁶ Siehe Correa, a.a.O. (Fußn. 173), S. 32; Hassemer, a.a.O., (Fußn. 175), S. 82; Argentine Group, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 325; Abdruck des Gesetzes in: WIPO, a.a.O. (Fußn. 169), Argentina – Text 2-002.

¹⁷⁷ Siehe Hassemer, a.a.O. (Fußn. 175), S. 83; Ahlert, 28 IIC 632/657 ff.; Flesch u.a., in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 356; Abdruck des Gesetzes in: WIPO, a.a.O. (Fußn. 169), Brazil – Text 1-002.

¹⁷⁸ So Hassemer, a.a.O. (Fußn. 175), S. 82; ebenso Berkemeyer, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 439.

¹⁷⁹ Abgedruckt in: WIPO, a.a.O. (Fußn. 169), Uruguay – Text 1-001.

danach das erste Inverkehrbringen patentgeschützter Produkte »in Uruguay oder im Ausland«.

c) Mexiko

(60) Erwähnt sei schließlich als NAFTA-Vertragsstaat, der den beiden vorgeannten lateinamerikanischen Staatengemeinschaften nicht angehört, Mexiko. Dessen Gesetz über den gewerblichen Rechtsschutz von 1991/1999¹⁸⁰ spricht in seinem Art. 22 (II) nur allgemein davon, dass das Patent keine Wirkung in Bezug auf den Handel mit einem patentierten Erzeugnis hat, »nachdem dieses Erzeugnis in den Handel eingeführt worden ist«, ohne zu sagen, wo dies geschehen sein muss. Die Rechtslage ist damit unklar. Die überwiegende Auffassung und die Praxis gehen aber von einer nur **nationalen Erschöpfung** aus¹⁸¹.

5. Ostasien

a) Japan, Korea, Hong Kong

(1) Japan

(61) In Japan ist die Erschöpfung des Patentrechts nicht gesetzlich geregelt¹⁸², die traditionelle Beurteilung des Parallelimports patentrechtlich geschützter Produkte entsprach jedoch dem Prinzip der nationalen Erschöpfung¹⁸³. Mit dieser Tradition wurde im Fall BBS Kraftfahrzeugtechnik sowohl durch das Obergericht Tokyo¹⁸⁴ als auch durch den Obersten Gerichtshof Japans¹⁸⁵ gebrochen. Der letztere stellte dabei, indem er den Parallelimport von in Deutschland und Japan patentgeschützten und in Deutschland auf den Markt gebrachten Kraftfahrzeugfelgen nicht als Verletzung des japanischen Patents beurteilte, darauf ab, dass der Inhaber der beiden Patente dem Ersterwerber keine Beschränkungen hinsichtlich

¹⁸⁰ In deutscher Übersetzung abgedruckt in GRUR Int. 2002, 117 ff.

¹⁸¹ Siehe dazu mit Nachweisen demnächst Grave, Gewerbliche Schutzrechte in Mexiko, derzeit Dissertationsmanuskript 2001, S. 111 f.; zur gleichen Rechtslage nach früherem Recht siehe Rangel-Ortiz, 27 IIC 771/789 (1996); ders., in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 424.

¹⁸² Siehe Heath, 24 IIC 179/182 (1993); dort, S. 184, auch zu Überlegungen, für Parallelimporte nach Produkten und Art des Rechtsschutzes differenzierende Richtlinien zu erlassen.

¹⁸³ Siehe Heath, a.a.O. (Fußn. 182), S. 181; Tessensohn/Yamamoto, 1998 EIPR 228/231; so auch das Bezirksgericht Tokyo vom 22.7.1994, GRUR Int. 1995, 419/420 f. – Kraftfahrzeugfelgen I.

¹⁸⁴ Urteil vom 23.3.1995, GRUR Int. 1995, 417/418 f. – Kraftfahrzeugfelgen II.

¹⁸⁵ Urteil vom 1.7.1997, GRUR Int. 1998, 168/169 f. – Kraftfahrzeugfelgen III.

der Weiterverwendung auferlegt und er auf den Felgen ein Verbot des Exports nach Japan nicht vermerkt hatte. Im Ergebnis entspricht diese Begründung dem »**implied licence**«-Prinzip des britischen Rechts¹⁸⁶ und der entschiedene Fall der **internationalen Erschöpfung**; bezieht man die Beurteilung der Gestaltungsmöglichkeiten des Patentinhabers mit ein, so ist aber doch eine Annäherung an die Verhältnisse unter dem Regime der **nationalen Erschöpfung** nicht zu verkennen¹⁸⁷.

(2) Korea

(62) Anders als Japan hält die Republik Korea am Grundsatz der **nationalen Erschöpfung** des Patentrechts fest, so dass unerwünschten Parallelimporten patentgeschützter Erzeugnisse mit einer Patentverletzungsklage begegnet werden kann¹⁸⁸.

(3) Hong Kong

(63) In Hong Kong werden im übrigen mangels anderweitiger gesetzlicher Regelung Parallelimporte patentgeschützter Erzeugnisse auch nach dem Anschluss an die Volksrepublik China nach den Grundsätzen des britischen Common Law beurteilt¹⁸⁹. Vor allem Parallelimporte, die ein ausländischer, hierzu nicht befugter Lizenznehmer des Patentinhabers nach Hong Kong bewirkt, können so zur Annahme von Patentverletzungen führen¹⁹⁰. Dies entspricht im Ergebnis der **nationalen Erschöpfung**, wenn rechtstechnisch auch nach den »**implied licence**«-Grundsätzen geurteilt wird.

b) Volksrepublik China, Taiwan

(1) Volksrepublik China

(64) Aus der Volksrepublik China ist zu dessen Patentgesetz von 1984/1992 folgendes berichtet worden¹⁹¹: Das Gesetz (Art. 11 Abs. 3) anerkennt zwar das Einfuhrrecht des Patentinhabers ausdrücklich, sagt aber nichts über dessen mögliche Erschöpfung. Nach der erneuten Änderung dieses Gesetzes im Jahre

¹⁸⁶ Siehe oben Rdnr. (28), (29). Zum Ergebnis siehe Hughes, Patents & Licensing, October 1997, 35/38; Komuro, (1998) Int. T.L.R. 27/28; O'Reilly/Ohno, les Nouvelles, September 1997, 97/99; dort, S. 99 ff., auch Vergleich mit dem US-amerikanischen Recht.

¹⁸⁷ Siehe auch oben Rdnr. (30) zum britischen Recht.

¹⁸⁸ Siehe Choi, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 444.

¹⁸⁹ Siehe Pendleton/Garland/Margolis, The Law of Intellectual Property in Hong Kong, V [654]–[702].

¹⁹⁰ Siehe zum britischen Recht oben Rdnr. (29).

¹⁹¹ Siehe Yu, GRUR Int. 2000, 619/620.

2000¹⁹² hat sich daran nur insofern etwas geändert, als das Einfuhrrecht nun in Art. 11 Abs. 1 vorgesehen ist. Im Hinblick darauf, dass bereits mit der Gesetzesänderung von 1992 dem Patentschutzstandard des TRIPS-Übereinkommens entsprochen werden sollte und dieser in Art. 6 TRIPS die Erschöpfungsfrage offen lässt¹⁹³, wird angenommen, dass dem Gesetz ein Verbot von Parallelimporten nicht entnommen werden kann. Dies schließt aber eine gewisse Präferenz für die **internationale Erschöpfung**¹⁹⁴ nicht aus, ohne dass die Rechtslage aber geklärt wäre.

(2) Taiwan

(65) Von mehr als nur einer Tendenz zur **internationalen Erschöpfung** des Patentrechts ist im Hinblick auf Taiwan auszugehen; Parallelimporten kann dort nicht entgegengetreten werden¹⁹⁵. Der Gesetzeswortlaut (§ 57 Abs. 1 Nr. 6 PatG 1994¹⁹⁶) nimmt vom Patentschutz die Verwendung oder den Weiterverkauf von Waren aus, die vom Patentinhaber oder mit seiner Erlaubnis hergestellt oder verkauft worden sind, »unabhängig davon, ob Herstellung oder Verkauf der Waren im Inland erfolgt ist«. In der am 1. Januar 2002 in Kraft getretenen, am 7. Mai 1997 geänderten Gesetzesfassung¹⁹⁷ ist die Bestimmung offensichtlich unverändert erhalten geblieben.

c) Indien, Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand

(66) Ausdrücklich gesetzlich oder in amtlichen Gesetzentwürfen geregelt ist die **internationale Erschöpfung** des Patentrechts in allen hier bezeichneten Staaten.

(1) Indien

(67) In Indien enthält die The Patent (Second Amendment) Bill, 1999¹⁹⁸ in Sec. 107 (A) (b) im Kontext mit der Einführung eines Einfuhrrechts des Patentinhabers (Sec. 48) eine Bestimmung, die darauf abzielt, Parallelimporte, nicht aber Importe von gefälschten Erzeugnissen zu ermöglichen; in einer Kombination

¹⁹² In deutscher Übersetzung abgedruckt in GRUR Int. 2001, 541 ff.

¹⁹³ Siehe unten Rdnr. (85).

¹⁹⁴ Siehe auch Yu, GRUR Int. 2000, 619/622 f., der selbst für eine differenzierende Lösung eintritt; siehe ferner Yin, Parallel Importation as Viewed from the Chinese Patent Law, <<http://www.lawinfochina.com/LegalForum/ChineseLawInterPreted/displayContent.asp?ID=27>> unter IV.

¹⁹⁵ Siehe Heath, GRUR Int. 1997, 187/196; Ladas & Parry, <http://www.ladas.com/Litigation/ForeignPatentLitigation/Taiwan_Patent_Litigation.html>, Rights arising from patent grant.

¹⁹⁶ Deutsche Übersetzung in GRUR Int. 1995, 391/397.

¹⁹⁷ Im Internet zu finden unter <<http://nt1.moeaipo.gov.tw/eng/law/patlaw-e.html>>.

¹⁹⁸ Im Internet zu finden unter <http://www.ficci.com/iprindia/Act_s.htm>.

von Erschöpfung und »implied licence« bestimmt sie, dass die Einfuhr eines patentgeschützten Produkts durch Erwerb von einem durch den Patentinhaber ordnungsgemäß autorisierten Lizenznehmer keine Patentverletzung darstellt. Der Lizenznehmer kann dabei auch einem anderen Land angehören.¹⁹⁹

(2) Indonesien, Malaysia, Singapur, Thailand

(68) In **Indonesien** sind Parallelimporte vom Patentschutz ausgenommen²⁰⁰. Nach Sec. 37 (2) (i) des Patentgesetzes von 1983/1993²⁰¹ erstreckt sich der Patentschutz in **Malaysia** nicht auf Produkte, die durch den Patentinhaber in Verkehr gebracht worden sind. Es kommt dabei auf den Ort bzw. das betreffende Land nicht an, denn es wird durch diese Bestimmung die internationale Erschöpfung des Patentrechts statuiert²⁰². Auch im Patentgesetz **Singapurs** ist in Sec. 66 (2) (g) die internationale Erschöpfung des Patentrechts vorgesehen²⁰³, und Gleiches gilt für **Thailand**²⁰⁴.

6. Südafrika

(69) Zuletzt sei hier noch Südafrika erwähnt. Dort bestimmt Sec. 45 (2) des Patents Act von 1978/1988 die Erschöpfung des Patentrechts im Hinblick auf patentgeschützte Erzeugnisse, die vom Patentinhaber oder seinen Lizenznehmern veräußert worden sind. Ob damit nur nationale oder aber internationale Erschöpfung gemeint ist, ist im Gesetz nicht ausdrücklich beantwortet²⁰⁵. In dieser Situation und angesichts der AIDS-Krise in diesem Land wurde in Südafrika durch den Medicines Amendment Act 90 of 1997 in den Medicines and Related Substances Control Act von 1965 u.a. eine Bestimmung Sec. 15 C eingefügt, die unter (a) den zuständigen Minister ermächtigt, den **Parallelimport patentgeschützter Arzneimittel** zuzulassen. Im Frühjahr 1998 erhoben 42 Pharmaunternehmen Verfassungsklage gegen dieses Gesetz, die **weltweites Aufsehen**

¹⁹⁹ Siehe zum Vorstehenden Ragavan, CASRIP Newsletter, Winter 2001, S. 1/4.

²⁰⁰ Siehe Rott, GRUR Int. 2000, 42/46 zu Art. 21 PatG 1989/1997.

²⁰¹ Abgedruckt in WIPO (ed.), a.a.O. (Fußn. 169), Malaysia – Text 2-001.

²⁰² Siehe Cohen Jehoram, 30 IIC 495/509 (1999); siehe auch Azmi/Alavi, 4 The Journal of World Intellectual Property 947/952 (2001); im Internet: <<http://www.mipa.org.my>>, Overview of Recent Intellectual Property Developments in Malaysia, unter The Proposed Patents (Amendments) Bill 2000: Statutory allowance of parallel importation; Besuch am 24.1.2002

²⁰³ McCullum/o'Connor, in: Yearbook 2001/I der AIPPI, S. 449; Cohen Jehoram, 30 IIC 495/509 (1999).

²⁰⁴ Siehe Ladas & Parry, Thailand – Patent Law Amendments, <http://www.ladas.com/BULLETINS/1999/0899Bulletin/Thailand_PatentLawAmend.html>; Besuch am 23.1.2002.

²⁰⁵ Siehe dazu Kongolo, 4 The Journal of World Intellectual Property 609/620 (2001).

erregte und schließlich im April 2001 zu einem Vergleich und zur Klagerücknahme führte²⁰⁶.

IV. Zusammenfassung des rechtsvergleichenden Überblicks

1. Nationale und regionale Erschöpfung in Kontinentaleuropa

(70) Fasst man die Ergebnisse der Rechtsvergleichung zusammen, so kann man zunächst für Kontinentaleuropa auf der Ebene des nationalen Rechts ein praktisch ausnahmsloses Festhalten an dem im Patentrecht klassischen Prinzip der nationalen, Parallelimporten ungünstig gegenüberstehenden Erschöpfung feststellen. Sie erweitert sich in der Europäischen Union und im Europäischen Wirtschaftsraum zur regionalen Erschöpfung, die in deren Innenverhältnis Parallelimporten keine patentrechtlichen Schranken setzt. Gegenüber Parallelimporten aus Drittstaaten zeigen sich sowohl das nationale Recht als auch das Gemeinschaftsrecht abweichend.

(71) Im Rahmen von bloßen Freihandelsabkommen, wie den Europa-Abkommen der Europäischen Union mit den mittel- und osteuropäischen Beitrittskandidaten und deren eigenem CEFTA-Abkommen, greift die regionale Erschöpfung des Patentrechts nicht Platz. Eine Ausnahme macht nur Polen, das sie einseitig in Anspruch nimmt.

2. »Implied licence«-Prinzip und regionale Erschöpfung im Vereinigten Königreich

(72) Im nationalen Recht des Vereinigten Königreichs tritt an die Stelle des Erschöpfungsprinzips die sog. »implied licence«-Doktrin. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass dem Patentinhaber Möglichkeiten zur Verfügung stehen, den Weitervertrieb patentgeschützter Erzeugnisse zu steuern, die es unter dem Erschöpfungsprinzip nicht gibt. Der Patentinhaber kann auf diese Weise Parallelimporten auf ähnliche Weise begegnen wie nach dem Grundsatz der nationalen Erschöpfung. Nutzt der Patentinhaber diesen Gestaltungsspielraum nicht, so können Parallelimporte unterschiedlich vor allem je danach zu beurteilen sein, ob

²⁰⁶ Siehe dazu Kongolo, a.a.O. (Fußn. 204), 609 ff./616/619; auch <<http://www.les-europe.org>>, South African Government Legislation Worries Pharmaceutical Companies; Besuch am 29.3.2002.

das erste Inverkehrbringen der Produkte durch den Patentinhaber selbst oder durch einen Lizenznehmer erfolgt ist.

Im Verhältnis zu den übrigen Mitglied- und Vertragsstaaten der Europäischen Union und des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum kommt auch für das Vereinigte Königreich dem Grundsatz der regionalen Erschöpfung des Patentrechts der Vorrang zu. Darüber hinaus ist in Rechnung zu stellen, dass das europäische Kartellrecht den Gestaltungsmöglichkeiten europäischer Unternehmen sogar gegenüber Unternehmen in Drittstaaten Grenzen setzt.

3. »First Sale«-Doktrin und Arzneimittelrecht in den USA

(73) Im Recht der USA entspricht dem Erschöpfungsprinzip die »first sale«-Doktrin. Sie lässt dem Patentinhaber einen gewissen Spielraum, durch Absatz- und Vertragsgestaltung Parallelimporten zu begegnen. Dies führt im Ergebnis zum Überwiegen der nationalen Erschöpfung. Ähnlich wie nach dem Recht des Vereinigten Königreichs gibt es im übrigen eine gewisse Abhängigkeit der Ergebnisse davon, ob die Erzeugnisse erstmals durch den Patentinhaber selbst oder durch einen Lizenznehmer in Verkehr gebracht worden sind.

(74) Speziell im Hinblick auf verschreibungspflichtige Arzneimittel wird die Rechtslage nach dem Patentrecht in den USA durch eine arzneimittelrechtliche Spezialregelung überlagert. Sie bestimmt unabhängig von einem Patentschutz, dass der Re-Import solcher Arzneimittel nur mit Zustimmung des Herstellers erfolgen darf, und wird mit dem Anliegen der Arzneimittelsicherheit gerechtfertigt.

4. Verbreitete internationale Erschöpfung in Lateinamerika und Ostasien

(75) Bezüglich Lateinamerikas und Ostasiens fällt eine deutliche und ständig zunehmende Tendenz zur internationalen Erschöpfung des Patentrechts und damit zur patentrechtlichen Zulässigkeit von Parallelimporten auf. Als bereits geltendes Recht konnte sie für sieben lateinamerikanische und sechs ostasiatische Staaten konstatiert werden. Überwiegend handelt es sich bei diesen Staaten um Entwicklungsländer, auf immerhin drei Staaten, nämlich Japan, Singapur und Taiwan, trifft dies aber nicht zu. Allerdings gilt bezüglich Japans, wo die Erschöpfung des Patentrechts gesetzlich nicht geregelt ist, dass die dort von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze ähnlich wie das britische Recht dem Patentinhaber Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, durch die er sich gegen unerwünschte Parallelimporte prophylaktisch zur Wehr setzen kann.

5. Differenzierende Regelungen der Erschöpfung

(76) Das verarbeitete rechtsvergleichende Material lässt auch Regelungen erkennen, welche die Erschöpfungsfrage nach verschiedenen Kriterien differenzierend regeln, nämlich:

- a) nach **Art der Produkte**, wie die spezialgesetzlich vorgesehene internationale Erschöpfung des Patentrechts an Arzneimitteln in Südafrika zeigt;
- b) nach **Märkten bzw. Ländern**, wie es sich am Beispiel der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes, aber auch an der einseitigen Regelung der regionalen Erschöpfung durch Polen im Verhältnis zu dessen Freihandelspartnern erweist;
- c) nach **erstem Inverkehrbringen** patentgeschützter Erzeugnisse durch den **Patentinhaber** selbst oder durch **Lizenznehmer**, dargestellt vor allem am Beispiel Vereinigtes Königreich und USA;
- d) nach dem Vorliegen oder Nichtvorliegen von **Verbotsvermerken** auf den patentgeschützten Erzeugnissen, gezeigt anhand der Rechtslage im Vereinigten Königreich und in Japan.

V. Neue Lösungen des Problems der Parallelimporte und für die Schweiz verbindliche internationale Abkommen

1. Fragestellung und Vorbemerkungen

a) Fragestellung, Systemwechsel und Differenzierung

(77) In Frage steht nunmehr, wie eingangs dieses Rechtsgutachtens²⁰⁷ ausgeführt, ob es der Schweiz aus der Sicht der internationalen Abkommen, an die sie gebunden ist, erlaubt ist, anstelle der geltenden nationalen Erschöpfung²⁰⁸ differenzierende Erschöpfungsregelungen einzuführen (Fragen 1 und 2) oder einen Systemwechsel zur internationalen Erschöpfung zu vollziehen (Frage 3). In der erstgenannten Hinsicht stehen Differenzierungen nach Art der Produkte (Frage 1) und nach Märkten bzw. Ländern (Frage 2) im Vordergrund des Interesses. Mit diesen Fragen beschäftigt sich der vorliegende Abschnitt (V.) des Rechtsgutachtens.

²⁰⁷ Siehe oben Rdnr. (1).

²⁰⁸ Siehe oben Rdnr. (20).

(78) Der Frage nach weiteren Alternativen differenzierender Erschöpfungsregelungen (Frage 4 des Gutachtauftrags) wird im nächsten Abschnitt (unten VI.) nachzugehen sein.

b) Zu untersuchende internationale Abkommen

(79) Die vereinbarungsgemäß zu untersuchenden, für die Schweiz verbindlichen internationalen Abkommen lassen sich in drei Gruppen einteilen: mehrseitige universelle Abkommen (unten 2.), mehrseitige regionale Abkommen (unten 3.) und zweiseitige Abkommen (unten 4.).

In der ersten Gruppe werden zu behandeln sein der Patent Cooperation Treaty (PCT) (a), die zusammengehörenden Übereinkommen TRIPS, GATT 1994 und WTO (b) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ) (c).

Die zweite Gruppe umfasst das Europäische Patentübereinkommen (EPÜ) (a) und das Übereinkommen zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) (b).

In der dritten Gruppe finden sich das Abkommen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft von 1972 (Freihandelsabkommen EG–Schweiz) (a), als Muster für die insgesamt 18 von der EFTA abgeschlossenen und auch für die Schweiz als EFTA-Mitgliedstaat verbindlichen zweiseitigen Freihandelsabkommen diejenigen mit Polen von 1992 (Freihandelsabkommen EFTA–Polen) (b) und mit Mexiko von 2000 (Freihandelsabkommen EFTA–Mexiko) (c) sowie der Patentschutzvertrag Schweiz–Liechtenstein von 1978 (d).

c) Auslegung internationaler Abkommen

(1) Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge

(80) Hauptaufgabe der folgenden Untersuchung wird es sein, die in Frage stehenden internationalen Abkommen auszulegen. Die Grundsätze, die dabei anzuwenden sind, sind im Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969²⁰⁹ kodifiziert, das im Jahre 1990 auch für die Schweiz in Kraft getreten ist. Die wichtigsten dieser Grundsätze finden sich in Art. 31 und 32²¹⁰, wobei Art. 31 allgemeine Auslegungsregeln aufstellt und Art. 32 ergänzende Auslegungsmittel zur Verfügung stellt.

²⁰⁹ (Deutsches) Bundesgesetzblatt 1985 II S. 927; siehe zu diesem Übereinkommen Schmitt, GRUR Int. 1970, 361 ff., zur Auslegung völkerrechtlicher Verträge S. 366 ff.

²¹⁰ Darüber hinaus hat Art. 33 die Auslegung zwei- oder mehrsprachiger völkerrechtlicher Verträge zum Gegenstand.

(2) Allgemeine Auslegungsregel

(81) Als allgemeine Auslegungsregel ist gemäß Art. 21 Abs. 1 ein völkerrechtlicher Vertrag nach Treu und Glauben in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung und im Lichte seines Zieles und Zweckes auszulegen. Zusammenhang bedeutet dabei gemäß Art. 31 Abs. 2 insbesondere den Vertragswortlaut (samt Präambel und Anlagen). In gleicher Weise sind nach Art. 31 Abs. 3 u.a. zu berücksichtigen jede spätere Übereinkunft der Vertragsparteien über die Auslegung und Anwendung des Vertrags (a) sowie jede spätere Übung der Vertragsparteien bei der Anwendung des Vertrags, aus der ihre Übereinstimmung über seine Auslegung hervorgeht (b). Eine besondere Bedeutung ist einem Ausdruck nur beizulegen, wenn feststeht, dass die Vertragsparteien dies beabsichtigt haben (Art. 31 Abs. 4).

(3) Ergänzende Auslegungsmittel

(82) Ergänzende Auslegungsmittel im Sinne des Art. 32 sind insbesondere die vorbereitenden Arbeiten und die Umstände des Vertragsschlusses. Sie können herangezogen werden, um die sich aus Art. 31 ergebende Bedeutung zu bestätigen oder um diese Bedeutung zu bestimmen, wenn die Auslegung nach Art. 31 entweder a) »die Bedeutung mehrdeutig oder dunkel lässt« oder b) »zu einem offensichtlich sinnwidrigen oder unvernünftigen Ergebnis führt«.

2. Mehrseitige universelle Abkommen

a) Patent Cooperation Treaty (PCT)

(83) Das Problem der Parallelimporte aus patentrechtlicher Sicht und der Erschöpfung des Patentrechts betrifft die Schutzwirkungen eines Patents, Inhalt, Umfang und Einschränkung seines Schutzes. Daher sind wesentliche Erkenntnisse für die Lösung dieses Problems aus dem Patent Cooperation Treaty von 1970 nicht zu erwarten: Dieser ermöglicht es lediglich, durch eine einzige zentrale Patentanmeldung unter Bezeichnung von sog. Bestimmungsstaaten die Wirkung einzelner Patentanmeldungen in diesen Staaten herbeizuführen²¹¹, dient also der Rationalisierung des Anmeldeverfahrens. Die Patenterteilung obliegt jedoch den nationalen Patentbehörden, und das Ergebnis dieser Patenterteilung sind nationale Patente, deren Schutz sich nach nationalem Recht bestimmt. Im PCT finden sich darüber keine Bestimmungen.

²¹¹ Siehe dazu Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, S. 64 f./71.

b) TRIPS, GATT 1994 und WTO-Übereinkommen

(1) TRIPS als Ausgangspunkt der Beurteilung

(84) Das im vorliegenden Zusammenhang wichtigste und aktuellste universelle und mehrseitige internationale Abkommen ist das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, **TRIPS**), das u.a. zusammen mit dem allgemeinen Zoll- und Handelsübereinkommen von 1994 (General Agreement on Tariffs and Trade 1994, **GATT 1994**) Bestandteil des Übereinkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation (Agreement Establishing the World Trade Organization), des **WTO-Übereinkommens** von 1994²¹² ist. Unter den drei vorgenannten Übereinkommen ist von TRIPS auszugehen.

(2) Art. 6 TRIPS im Streit der Meinungen

(85) TRIPS enthält im Hinblick auf die hier zu beantwortenden Fragen zunächst in seinem Teil I über Allgemeine Bestimmungen und Grundprinzipien mit Art. 6 eine Vorschrift, welche die **Erschöpfung** von Rechten des geistigen Eigentums direkt anspricht. Sie lautet wie folgt:

»Für die Zwecke der Streitbeilegung im Rahmen dieses Übereinkommens darf vorbehaltlich der Artikel 3 und 4 dieses Übereinkommen nicht dazu verwendet werden, die Frage der Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums zu behandeln.«

(86) Die Auslegung dieser Bestimmung bildet den Ansatz für die **verschiedenen Auffassungen** darüber, wie das Problem der Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums im allgemeinen und von Patentrechten im besonderen aus der Sicht von TRIPS zu lösen ist. Eine Meinung geht dahin, dass TRIPS den WTO-Mitgliedern²¹³ aufgrund von Art. 6 TRIPS in der Regelung der Erschöpfungsfrage keinerlei Beschränkungen auferlegt, sie also der nationalen Gesetzgebung überlässt (unten (a)). Insbesondere auf dem Gebiet des Patentrechts stehen dem zwei andere, sich widerstreitende Auffassungen gegenüber, die anderen TRIPS-Bestimmungen ungeachtet von Art. 6 zum einen eine Verpflichtung zur Einführung eines starken Patentschutzes im Sinne einer nur nationalen oder allenfalls regionalen Erschöpfung entnehmen (unten (b)) und zum anderen im Sinne einer möglichst weitgehenden Handelsfreiheit meinen, dass eine Verpflichtung zur Einführung der internationalen Erschöpfung bestehe (unten (c)).

(87) Darüber hinaus gehen die Auffassungen darüber auseinander, ob Art. 6 TRIPS nur eine prozessuale, speziell nur das TRIPS-Streitbeilegungsverfahren

²¹² (Deutsches) Bundesgesetzblatt 1994 II S. 1443 (englisch), 1625 (deutsch).

²¹³ 144 Mitglieder, darunter auch die Schweiz, am 1.1.2002; siehe <<http://www.wto.org>> im Internet. Neben den Mitgliedstaaten haben auch die Europäischen Gemeinschaften als Mitunterzeichner des WTO-Übereinkommens Mitgliedstatus.

ausschließende Bedeutung habe, so dass bei einer TRIPS-widrigen Ausgestaltung der Rechterschöpfung durch ein WTO/TRIPS-Mitglied die anderen Mitglieder z.B. mit Retorsionsmaßnahmen reagieren dürfen oder nicht (unten (d)).

(a) Gestaltungsfreiheit der TRIPS-Mitglieder als herrschende Meinung

(88) Die **große Mehrheit** der Stellungnahmen zur Frage geht dahin, dass Art. 6 TRIPS den WTO/TRIPS-Mitgliedern in der Regelung der Erschöpfungsfrage volle **Gestaltungsfreiheit** gewähre. Dies gilt, was von besonderer Bedeutung ist, sowohl für amtliche und gerichtliche Äußerungen²¹⁴ als auch für das Schrifttum²¹⁵. Zur Begründung wird vor allem darauf hingewiesen, dass Art. 6 TRIPS und seine Entstehungsgeschichte²¹⁶ die Erschöpfungsfrage durchaus zu einem TRIPS-Regelungsgegenstand mache²¹⁷, andererseits man sich auf eine bestimmte Lösung nicht habe einigen können, so dass die Regelung den WTO/TRIPS-Mitgliedern überlassen worden sei²¹⁸; hinzu komme der völkerrechtliche Grundsatz des in dubio mitius²¹⁹.

(89) Die Mehrheitsmeinung kann sich nicht nur auf die **Entstehungsgeschichte**²²⁰ des Art. 6 TRIPS im Sinne eines »agree to disagree« stützen, sondern auch auf die Praxis der WTO/TRIPS-Mitglieder bei der Anwendung des Übereinkom-

²¹⁴ Siehe die (schweizerische) Botschaft zur Genehmigung des GATT/WTO-Übereinkommens (Uruguay-Runde) (GATT-Botschaft 1), BBl. 1994 IV S. 301 f.; SchwBG, BGE 126 III 129/138 = GRUR Int. 2000, 639/642 – Kodak (zum Patentrecht); BGE 124 III 321/330 = GRUR Int. 1999, 362/364 – Nintendo (zum Urheberrecht); Bericht zum Gutachtenauftrag der EG-Kommission im Verfahren EuGH, Slg. 1994 I-5276/5297 = GRUR Int. 1995, 239/241 – TRIPS-Kompetenz; Schlussantrag des Generalanwalts F.G. Jacobs in Sachen EuGH, Slg. 1998, I-4799/4816 – Silhouette/Hartlauer; EFTA-Gerichtshof, GRUR Int. 1998, 309/311 – Maglite.

²¹⁵ Siehe Staehelin, Das TRIPS-Abkommen, S. 59, Yusuf, in: Correa/Yusuf, Intellectual Property and International Trade, S. 3/18; Freytag, Parallelimporte nach EG- und WTO-Recht, S. 214 ff./231/282; Bronckers, Journal of World Trade 32 (5) 137/142 (1998); Cottier, SMI 1995, 37/55; Verma, 29 IIC 534/556 f. (1998); zahlreiche weitere Nachweise in BGH, BGHZ 143, 268/274 = GRUR Int. 2000, 635/637 – Karate; auch SchwBG, BGE 126 III 129/137 = GRUR Int. 2000, 639/641 f. – Kodak; siehe auch Rinnert, Mitt. 2001, 403/407, Fußn. 37; Thomann, Patentrecht, in: Rauber (Hrsg.), Parallelimporte ..., S. 75/89/93.

²¹⁶ Siehe zu dieser Gervais, The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis, S. 60 ff.

²¹⁷ Zum Ergebnis siehe z.B. Yusuf, a.a.O. (Fußn. 215) S. 18: Erschöpfung als ein TRIPS »issue«.

²¹⁸ Siehe dazu z.B. Mager, GRUR Int. 1999, 637/641.

²¹⁹ So Kunz-Hallstein, GRUR 1998, 268/271; siehe auch Bronckers, Journal of World Trade 32 (5) 137/154 (1998).

²²⁰ Zu dieser als zulässigem Auslegungsmittel im Sinne des Art. 32 Wiener Vertragsrechtsübereinkommen, wenn die Bedeutung einer Abkommensbestimmung »mehrdeutig oder dunkel« bleibt, siehe oben Rdnr. (82). Letzteres trifft auf Art. 6 TRIPS schon deshalb zu, weil sie ihrem Wortlaut nach zwar als prozessuale, das Streitbeilegungsverfahren betreffende Bestimmung erscheint, ihrer Stellung im Übereinkommen nach aber zu den materiellrechtlichen zählt.

mens, das als **spätere Übung** im Sinne von Art. 31 Abs. 3 (b) des Wiener Vertragsrechtsübereinkommens²²¹ gedeutet werden kann: In der konsequenten Beibehaltung herkömmlicher Erschöpfungsgrundsätze einerseits²²² und der Bereitschaft von immer mehr TRIPS-Mitgliedern zur traditionell im Patentrecht ungewohnten internationalen Erschöpfung überzugehen²²³, fühlen sie sich offensichtlich durch TRIPS in dieser Frage zu nichts verpflichtet. Und dies wird ebenso offensichtlich auch von den anderen WTO/TRIPS-Mitgliedern und den zuständigen WTO/TRIPS-Organen widerspruchslös hingenommen, konnte doch beispielsweise Taiwan, das noch nicht einmal ein Entwicklungsland ist, erst jüngst²²⁴ als 144. Mitglied der Welthandelsorganisation beitreten, obwohl es offensichtlich²²⁵ die für ein entwickeltes Land immer noch ungewohnte internationale Erschöpfung des Patentrechts praktiziert.

(90) Die herrschende Meinung kann sich im übrigen auch durch die allerneuesten WTO-Ereignisse bestätigt finden: Die in **Doha** (Katar) im November 2001 veranstaltete **Ministerkonferenz der WTO** hat am 14. November 2001 eine **Erklärung zu TRIPS und zum öffentlichen Gesundheitswesen** verabschiedet, die in Punkt 5. d) auch eine Äußerung zur **Erschöpfung** von Rechten des geistigen Eigentums enthält. Sie hat folgenden Wortlaut:

»The effect of the provisions in the TRIPS Agreement that are relevant to the exhaustion of intellectual property rights is to **leave each member free to establish its own regime** for such exhaustion without challenge, subject to MFN and national treatment provisions of Articles 3 and 4.«²²⁶

(91) Dieser Erklärung kommt im vorliegenden Zusammenhang besondere Bedeutung im Sinne einer **authentischen Interpretation** des TRIPS-Übereinkommens in der Erschöpfungsfrage zu, weil es sich bei der Ministerkonferenz der WTO um das höchste Organ der Welthandelsorganisation handelt²²⁷. Da die WTO-Ministerkonferenz gemäß Art. IX (2) WTO-Übereinkommen Kompetenz zur authentischen Interpretation besitzt, ist davon auszugehen, dass die Erklärung bei der Auslegung von TRIPS **verbindlich** zu berücksichtigen ist²²⁸. Zwar ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die Erklärung als authentische Interpretation von TRIPS nicht über das Gesundheitswesen hinaus erstreckt werden könne,

²²¹ Siehe oben Rdnr. (81).

²²² Siehe z.B. oben Rdnr. (24)–(31) zu Kontinentaleuropa und zum Vereinigten Königreich.

²²³ Siehe insbesondere oben Rdnr. (53)–(68) zu Lateinamerika und Ostasien; Rdnr. (61) zu Japan.

²²⁴ Zum 1.1.2002, siehe <<http://www.wto.org>> unter New requests and accessions 2001–2002.

²²⁵ Siehe oben Rdnr. (65).

²²⁶ Hervorhebung durch die Verfasser. Die Erklärung ist im Internet zu finden unter <<http://www.wto.org>>.

²²⁷ Art. IV (1) WTO-Übereinkommen.

²²⁸ Siehe dazu Herrmann, EuZW 2002, 37/42, mit näheren Hinweisen zu den Kompetenzen im Rahmen der WTO.

es ist dabei aber auch eingeräumt worden, dass es schwierig erscheine, für andere Bereich zu einem anderen Ergebnis zu kommen²²⁹.

(b) Ausschluss der internationalen Erschöpfung als Mindermeinung

(92) Angesichts dieser vorstehend geschilderten Meinungslage und Entwicklung müssen abweichende Auffassungen einen schweren Stand haben. Dies gilt zunächst für die Auslegung von Art. 6 TRIPS im Zusammenhang mit **Art. 28 Abs. 1 TRIPS** über das **Einfuhrrecht** des Patentinhabers. Einer der Verfasser dieses Rechtsgutachtens war dabei, wie wir meinen mit guten Gründen, zu dem Ergebnis gekommen, dass speziell auf dem Gebiet des Patentrechts TRIPS die **internationale Erschöpfung ausschließe**²³⁰. Diese Auffassung hat Ablehnung²³¹, aber auch Zustimmung²³² erfahren. Angesichts der vorstehend (a) geschilderten Entwicklung erscheint es nicht angezeigt, sie im vorliegenden Zusammenhang noch einmal näher zu erläutern.

(c) Verpflichtung zur internationalen Erschöpfung als weitere Mindermeinung

(93) Das zuletzt Gesagte gilt auch für die weitere von der herrschenden Meinung abweichende Auffassung, dass TRIPS die **internationale Erschöpfung** im Grundsatz und nach dem Welthandelsprinzip geradezu **vorschreibe**²³³. Auch diese Meinung hat sich nicht durchgesetzt. Ihr und ihren Argumenten näher nachzugehen, erübrigt sich im vorliegenden Zusammenhang auch deshalb, weil die in Frage stehenden Systemwechsel bereits unter der herrschenden TRIPS-Auslegung (oben (a)) eine hinreichende Grundlage finden.

(d) Rechtsnatur des Art. 6 TRIPS

(94) Gemeinsamer Ausgangspunkt der vorstehend unter (b) und (c) dargestellten, von der herrschenden Auslegung des Art. 6 TRIPS abweichenden Deutungen ist es, dass diese Bestimmung nur prozessualer, nicht materiellrechtlicher Natur

²²⁹ So Herrmann, EuZW 2002, 37/42; dort auch Hinweis auf den weiten Anwendungsbereich der Erklärung, weil Gesundheitswesen (public health) mehr umfasst als nur Arzneimittel.

²³⁰ So Straus, GRUR Int. 1996, 179/193 ff.; ders., in: Beier/Schricker (eds.), From GATT to TRIPS, S. 160/191 ff.

²³¹ Z.B. durch SchwBG, BGE 126, 129/137 = GRUR Int. 2000, 639/642 – Kodak; offen gelassen durch BGH, BGHZ 143, 268/275 = GRUR Int. 2000, 635/637 – Karate.

²³² So z.B. durch Einhorn, CML Rev. 35, 1069/1083 f. (1998).

²³³ So z.B. Ullrich, GRUR Int. 1995, 623/635; ders.; in: Beier/Schricker (eds.), a.a.O. (Fußn. 230), S. 357/386.

sei²³⁴. Auch in dieser Frage hat die Entwicklung von Art. 6 TRIPS einen anderen Lauf genommen²³⁵.

(e) Zwischenergebnis: Systemwechsel oder Differenzierung nach Produkten

(95) Zieht man ein Zwischenfazit zu TRIPS, so wird man die Behauptung wagen können, dass TRIPS einem **Systemwechsel** der Schweiz von der geltenden nationalen zur internationalen Erschöpfung des Patentrechts kaum Steine in den Weg legen wird. Dasselbe gilt für eine **nach Produkten differenzierende** Lösung der Erschöpfungsfrage, liegt doch eine solche der wichtigen Erklärung der WTO-Ministerkonferenz von Doha zur Erschöpfungsfrage (oben (a)) geradezu zugrunde. Es liegt nahe, die Erklärung auch als ein Indiz dafür zu werten, dass eine nach Produkten differenzierende Erschöpfungsregelung nicht an Art. 27 Abs. 1 Satz 2 TRIPS scheitern wird²³⁶. Nach dieser Bestimmung darf beim Patentschutz u.a. nicht nach dem Gebiet der Technik diskriminiert werden²³⁷.

Allerdings wird man bei der Bewertung des Zwischenfazits nicht die Augen davor verschließen können, dass es sich bei derartigen Systemänderungen gerade durch die **Schweiz** um einen besonderen Vorgang handeln würde, ist doch die Schweiz einerseits ein wichtiges Importland für sehr viele Güter mit einer zahlungskräftigen Kundschaft und andererseits ein Land mit bedeutenden Industrien in bestimmten Sektoren, die ihr Hauptabsatzgebiet im Ausland haben²³⁸. Auch würde sich die Schweiz mit einem solchen Schritt gegen den Rest Kontinentaleuropas stellen²³⁹. Ihm würde die Staatengemeinschaft vermutlich eine weit größere Aufmerksamkeit schenken als z.B. einem höchstrichterlichen Urteil in Japan²⁴⁰, das einen Einzelfall unkonventionell auf eine Weise beurteilt, die den Patentinhabern letztlich Gestaltungsmöglichkeiten belässt, die dem System der traditionellen nationalen Erschöpfung nahe kommen, oder einem Entwicklungsland wie Südafrika, das zur Bekämpfung einer nationalen Gesundheitskrise Zugang zu preisgünstigen Originalmedikamenten sucht. In diesem Zusammenhang wäre denn auch speziell im Arzneimittelbereich bezüglich der Schweiz als

²³⁴ Siehe Straus, GRUR Int. 1996, 179/193; ders., in: Beier/Schricker (eds.), a.a.O. (Fußn. 230), S. 160/192; Ullrich, GRUR Int. 1995, 623/635; ders., in: Beier/Schricker (eds.), a.a.O. (Fußn. 230), S. 357/386; ebenso z.B. Cottier, SMI 1995, 37/56; neuerdings Freytag, a.a.O. (Fußn. 215), S. 218 f., mit weiteren Nachweisen auf S. 216, Fußn. 3; Rinnert, Mitt. 2001, 403/408.

²³⁵ Siehe oben Rdnr. (88)–(91).

²³⁶ Zu diesbezüglichen Bedenken siehe den Bericht des Bundesrates der Schweiz über Parallelimporte und Patentrecht vom 8. Mai 2000, a.a.O. (Fußn. 4), S. 20.

²³⁷ Zu dieser Bestimmung siehe Straus, GRUR Int. 1996, 179/188; ders., in: Beier/Schricker (eds.), a.a.O. (Fußn. 230), S. 160/180 f.

²³⁸ Siehe in diesem Zusammenhang die eindrucksvolle Darstellung von Hilty, sic! 2000, 231/234 ff.

²³⁹ Siehe oben Rdnr. (24)–(27).

²⁴⁰ Siehe oben Rdnr. (61).

eines entwickelten und wohlhabenden Landes weniger an die bereichsspezifische Einführung der internationalen Erschöpfung als an die Beibehaltung der nationalen Erschöpfung speziell auf diesem Gebiet zu denken²⁴¹.

(f) Differenzierung nach Märkten bzw. Ländern

(96) Weitergehender Überlegungen bedarf auch unter TRIPS eine gesetzliche Lösung der Erschöpfungsfrage mit einer Differenzierung nach Märkten bzw. Ländern.

(97) Im Bericht des Bundesrates der Schweiz über Parallelimporte und Patentrecht vom 8. Mai 2000²⁴² findet sich zu einer solchen Lösung der Erschöpfungsfrage die folgende Einschätzung:

»Entscheidet sich der schweizerische Gesetzgeber daher künftig für eine übernationale Erschöpfung, so hat er den Rechtsinhabern aus sämtlichen WTO-Mitgliedstaaten die entsprechenden Rechtsvorteile ohne Gegenrecht zu gewähren. Insoweit erweist sich eine bilateral oder regional beschränkte (z.B. EU- oder EWR-weite) Zulassung von Parallelimporten (einseitig oder aber durch vertragliche Vereinbarung der Reziprozität mit einzelnen Staaten, beispielsweise den EU-Mitgliedstaaten) als letztlich **mit den internationalen Verpflichtungen der Schweiz nicht vereinbar.**«²⁴³

Voraus²⁴⁴ geht dieser Beurteilung ein Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber der Schweiz bei der Regelung der Erschöpfungsfrage zwingend an seine Verpflichtungen bezüglich der Inländerbehandlung (Art. 3 TRIPS) und der Meistbegünstigung (Art. 4 TRIPS) gebunden sei.

(98) Während letzteres schon nach dem Wortlaut von Art. 6 TRIPS ohne weiteres zutrifft, beruht die Aussage in dem wörtlichen Zitat auf **Missverständnissen:**

(99) Entscheidet sich die Schweiz für die regionale Erschöpfung z.B. gegenüber der EU oder dem EWR, so ergibt sich daraus für den Patentschutz gegen Parallelimporte folgendes: Der Inhaber eines Schweizer Patents kann sich nicht mittels diesen Patents gegen Parallelimporte von Erzeugnissen zur Wehr setzen, die er zuvor z.B. in Deutschland als EU- und EWR-Land in Verkehr gebracht hat. Dagegen ist er aufgrund dieses Patents in der Lage, Parallelimporte gleicher

²⁴¹ Zur Notwendigkeit eines starken Patentschutzes gerade auf diesem Gebiet mit seinen hohen Forschungs- und Entwicklungskosten siehe Straus, GRUR Int. 1996, 179/194 f.; ders., in: Beier/Schricker (eds.), a.a.O. (Fußn. 230), S. 160/194 f.; zur Erschöpfungsfrage aus der Sicht der Pharmaindustrie siehe Laudien, GRUR Int. 2000, 617 ff.; aus schweizerischer Sicht Comte, *sic!* 1999, 478/480 ff.

²⁴² Siehe oben Rdnr. (2); a.a.O. (Fußn. 4), S. 20.

²⁴³ Hervorhebung durch die Verfasser.

²⁴⁴ Siehe das Wort »daher« im Zitat.

Erzeugnisse zu unterbinden, die von ihm zuerst z.B. in den USA als Drittland in Verkehr gebracht worden sind.

(100) Diese Rechtslage gilt unabhängig davon, welchem Staat der Inhaber des Schweizer Patents angehört. Er kann Schweizer, Deutscher, US-Amerikaner oder beliebiger sonstiger Nationalität sein. Zumindest als Ausgangspunkt der Beurteilung nämlich ist zu beachten: 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 sind²⁴⁵. Zumindest im Regelfall handelt es sich bei der Erschöpfungsfrage demnach auch gar nicht um einen Aspekt der Inländerbehandlung oder Meistbegünstigung, weil die betreffenden Bestimmungen (Art. 3, 4 TRIPS) ihrerseits an die Staatsangehörigkeit anknüpfen, nach der nicht diskriminiert werden darf, und nicht an den Ort des ersten Inverkehrbringens einer patentgeschützten Ware²⁴⁶.

(101) Ein weiteres Missverständnis bezieht sich auf den **Schutzgehalt** der Prinzipien der **Inländerbehandlung** und der **Meistbegünstigung**. Er besteht darin, den Angehörigen anderer WTO/TRIPS-Mitglieder im Schutz durch Rechte des geistigen Eigentums keine weniger günstige Behandlung zu gewähren als den eigenen Staatsangehörigen (Inländerbehandlung) und Angehörigen irgendeines ausländischen Staates (Meistbegünstigung)²⁴⁷. Wenn in der wörtlich zitierten Textstelle davon die Rede ist, dass bei einer Entscheidung für eine übernationale²⁴⁸ Erschöpfung »den Rechtsinhabern aus sämtlichen WTO-Mitgliedstaaten die entsprechenden **Rechtsvorteile** ohne Gegenrecht zu gewähren« seien, so ist dies vor dem Hintergrund der derzeit in der Schweiz anerkannten nationalen Erschöpfung²⁴⁹ zu verstehen. Letzterer gegenüber führt die übernationale Erschöpfung aus der Sicht des Rechtsinhabers nicht zu einem Vorteil, sondern zu einem **Nachteil**, nämlich zu einem geringeren Schutz gegenüber Parallelimporten²⁵⁰.

²⁴⁵ Ebenso Freytag, a.a.O. (Fußn. 215), S. 229.

²⁴⁶ Dennoch behält der Vorbehalt der Art. 3 und 4 in Art. 6 TRIPS seinen Sinn: Es ist zumindest denkbar, dass ein Staat, der z.B. vom starken Schutz seiner Patente durch nur nationale Erschöpfung ausgeht, diesen Schutz nur Inländern und Angehörigen bestimmter anderer Staaten gewährt, ihn aber z.B. Angehörigen solcher Staaten verweigert, die ihrerseits nur den schwächeren Patentschutz mit internationaler Erschöpfung anerkennen. Eine solche Diskriminierung verstieße gegen Art. 3, 4 TRIPS.

²⁴⁷ Siehe den Wortlaut von Art. 3 Abs. 1 Satz 1 und Art. 4 Abs. 1 Satz 1 TRIPS.

²⁴⁸ Vom Ausgangspunkt der Erörterung her gesehen kann damit nur eine bilateral oder regional beschränkte Erschöpfung gemeint sein, nicht die internationale, weltweite Erschöpfung.

²⁴⁹ Siehe oben Rdnr. (20).

²⁵⁰ Siehe oben Rdnr. (11)–(17), (19). Wenn mit der hier kritisierten Aussage durch den Hinweis auf das fehlende Gegenrecht gemeint sein sollte, dass eine regionale Erschöpfung nach Schweizer Recht ein Mehr an Schutz biete als eine internationale Erschöpfung nach dem Heimatrecht anderer WTO/TRIPS-Mitglieder, so wäre dem entgegenzuhalten, dass unter dem gegenwärtigen Schweizer System der nationalen Erschöpfung der Gegenrechtsmangel noch ausgeprägter ist.

(102) Mit den wörtlich zitierten Argumenten kann demzufolge die Möglichkeit, in der Schweiz die regionale Erschöpfung etwa im Verhältnis zur Europäischen Union und zum Europäischen Wirtschaftsraum einzuführen, nicht verneint werden.

(103) Von den vorstehend aufgezeigten Missverständnissen abgesehen enthält ein System der regionalen Erschöpfung trotz seiner territorialen Anknüpfung doch auch eine gewisse **Komponente der Diskriminierung** nach der **Staatsangehörigkeit**²⁵¹. Als Erklärungsmodell mögen hier eine EU/EWR-weite Erschöpfung des Patentrechts in der Schweiz und zwei Unternehmen mit Sitz in Deutschland und in den USA dienen, die neben ihrem einheimischen Markt Produkte auch in der Schweiz absetzen und für diese Produkte jeweils auch über ein Schweizer Patent verfügen. Aufgrund der unterstellten Erschöpfungssituation in der Schweiz sehen sich die beiden Unternehmen auf dem Schweizer Markt auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Problem der Parallelimporte von Erzeugnissen konfrontiert, die sie selbst zuerst in ihrem jeweiligen Heimatstaat in Verkehr gebracht haben: Das amerikanische Unternehmen ist gegen sie in der Schweiz patentrechtlich geschützt²⁵², das deutsche Unternehmen aber nicht²⁵³. Die Diskriminierung geht dabei aber offensichtlich nicht zu Lasten des amerikanischen, sondern zu Lasten des deutschen Unternehmens. Dies zeigt, dass eine EU- bzw. EWR-weite Erschöpfung in der Schweiz Angehörigen von Drittstaaten keine Möglichkeit eröffnet, über Art. 4 TRIPS sich an diesem Erschöpfungssystem zu beteiligen.

(104) Im gegebenen Beispiel sind alle drei beteiligten Staaten WTO/TRIPS-Mitglieder. Die Schweiz trifft danach aufgrund Art. 4 Abs. 1 Satz 1 TRIPS im Sinne des **Meistbegünstigungsprinzips** die Verpflichtung, die den Angehörigen eines anderen Landes gewährten »Vorteile, Vergünstigungen, Sonderrechte und Befreiungen« sofort und bedingungslos auch den Angehörigen aller anderen WTO/TRIPS-Mitglieder zu gewähren. **Einseitig** kann die Schweiz den damit verbundenen Anforderungen gerecht werden, wenn sie auf die Einführung der **regionalen Erschöpfung verzichtet**. Das deutsche Unternehmen ist dann im Beispielsfall nach dem bestehenden System der **nationalen Erschöpfung** in der Schweiz ebenso geschützt wie das amerikanische. Eine zweite Möglichkeit wäre, das System der **internationalen Erschöpfung** im Schweizer Patentrecht einzuführen, weil dadurch die Vorteile des US-amerikanischen Unternehmens entfielen.²⁵⁴ Soll aber die **regionale Erschöpfung** eingeführt werden, so bleibt hierfür nur der Weg über eine entsprechende **Vereinbarung** mit der Europäischen Union bzw. den EWR-Staaten, die dann im Zweifel auf Gegenseitigkeit abgeschlossen würde. Dadurch würde zwar die Diskriminierung europäischer Unternehmen gegenüber denjenigen aus Drittstaaten, wie den USA, nicht beseitigt. Der Verstoß

²⁵¹ Siehe in diesem Sinne z.B. auch Einhorn, CML Rev. 35, 1069/1084 (1998).

²⁵² Siehe oben Rdnr. (15).

²⁵³ Siehe ebenfalls oben Rdnr. (15).

²⁵⁴ Siehe oben Rdnr. (17).

gegen das Meistbegünstigungsprinzip aber wäre gerechtfertigt²⁵⁵. Für eine solche Beurteilung spricht dabei auch, dass im Rahmen des GATT 1994, dessen Ziele mit denen des TRIPS-Übereinkommens einhergehen, Freihandel im Rahmen von regionalen Freihandelsabkommen besonders gefördert wird²⁵⁶.

(105) Unter dem Aspekt des **Prinzips der Inländerbehandlung** (Art. 3 Abs. 1 Satz 1 TRIPS) ergibt sich bei einem Übergang der Schweiz von der nationalen zur regionalen Erschöpfung bzw. einer Differenzierung in der Erschöpfungsfrage nach Ländern bzw. Märkten keine mit dem Meistbegünstigungsprinzip vergleichbare Problematik. Anknüpfend an den vorgenannten Modellfall²⁵⁷ stehen sich nunmehr Unternehmen mit Sitz in der Schweiz als Inland einerseits und Unternehmen mit Sitz im Ausland, sei dieses ein EU/EWR-Staat oder ein Drittstaat, andererseits gegenüber. In Bezug auf Schweizer Patente können ausländische Unternehmen nach dem Prinzip der Inländerbehandlung auch im Hinblick auf die Erschöpfungsfrage Gleichbehandlung mit Schweizer Unternehmen verlangen. Nach geltendem Recht der Schweiz, das nur die nationale Erschöpfung anerkennt²⁵⁸, erschöpft sich der Schutz Schweizer Patente nur durch das erste Inverkehrbringen patentgeschützter Erzeugnisse in der Schweiz. Dabei wird zweifellos nicht nach dem Sitz des Patentinhabers im In- oder Ausland unterschieden und das Prinzip der Inländerbehandlung daher gewahrt.

(106) Daran ändert sich aber auch dann nichts, wenn die Schweiz in Zukunft z.B. die EU bzw. EWR-weite regionale Erschöpfung des Patentrechts gesetzlich einführt. Zu Lasten von Unternehmen mit Sitz in einem EU- oder EWR-Staat, wie z.B. Deutschland, folgt daraus, dass sich deren Schweizer Patente nunmehr auch durch ein erstes Inverkehrbringen patentgeschützter Erzeugnisse in ihrem Sitzstaat erschöpfen. Dem aber entspricht im Modellfall²⁵⁹ die Erschöpfung des Schutzes Schweizer Patente in der Hand von Schweizer Unternehmen durch das erste Inverkehrbringen von deren patentgeschützten Erzeugnissen in ihrem Sitzstaat Schweiz: Mit der Einführung der regionalen, z.B. EU- bzw. EWR-weiten Erschöpfung ändert sich an der Fortgeltung auch der nationalen Erschöpfung nämlich nichts; die Erschöpfungswirkung wird nur regional erweitert²⁶⁰.

(107) Über den Modellfall hinaus ist die Inländerbehandlung bei Einführung der regionalen, z.B. EU- bzw. EWR-weiten Erschöpfung auch insoweit gewährleistet, als durch ein Schweizer Patent geschützte Erzeugnisse erstmals in einem EU-

²⁵⁵ Im Völkerrecht wird eine an sich verbotene Handlung durch Zustimmung des betroffenen Staates rechtmäßig; siehe dazu Verdross/Simma, *Universelles Völkerrecht*, 3. Aufl., § 1292. Von der Möglichkeit der Ausdehnung der nationalen auf die regionale Erschöpfung durch völkerrechtlichen Vertrag geht auch EuGH, Slg. 1998, I-4799/4832 = GRUR Int. 1998, 695/697 – Silhouette/Hartlauer, aus.

²⁵⁶ Siehe Art. XXIV (4) (5) GATT 1994 und dazu unten Rdnr. (117).

²⁵⁷ Siehe oben Rdnr. (103).

²⁵⁸ Siehe oben Rdnr. (20).

²⁵⁹ Siehe oben Rdnr. (103).

²⁶⁰ Siehe oben Rdnr. (15), (16).

bzw. EWR-Staat oder in einem Drittstaat in Verkehr gebracht worden sind. Im ersten Fall, dem des ersten Inverkehrbringens in der EU bzw. im EWR, kommt es hier zur Erschöpfung des Patentschutzes in der Schweiz und damit zur Zulässigkeit von Parallelimporten in die Schweiz zu Lasten sowohl von EU- bzw. EWR-Unternehmen und Unternehmen aus Drittstaaten als auch von Schweizer Unternehmen, jeweils als Inhabern Schweizer Patente. Im zweiten Fall, dem des ersten Inverkehrbringens in einem Drittstaat, bleibt der Patentschutz in der Schweiz davon unberührt, und zwar wiederum unabhängig davon, wo der Inhaber des Schweizer Patents seinen Sitz hat: in einem Drittstaat, in einem EU- oder EWR-Staat oder in der Schweiz.

(g) Endergebnis zu TRIPS

(108) Im Endergebnis wird man somit das TRIPS-Übereinkommen dahingehend deuten können, dass es einem Systemwechsel der Schweiz von der nationalen zur internationalen Erschöpfung des Patentrechts und der Einführung einer nach Produkten differenzierenden Erschöpfung grundsätzlich nicht entgegen steht. Im letzteren Punkt gilt dies vor allem für den Arzneimittelbereich, wobei speziell im Fall der Schweiz eher an das bereichsspezifische Festhalten an der nationalen Erschöpfung als an die Einführung der internationalen Erschöpfung gerade in diesem Bereich zu denken ist. Das System der regionalen Erschöpfung insbesondere in ihrem Verhältnis zu EU und EWR kann die Schweiz jedoch nur durch Vereinbarung, nicht einseitig einführen.

(3) Beurteilung nach dem GATT 1994

(109) Bleibt somit im Rahmen des WTO-Übereinkommens noch die Beurteilung der Erschöpfungsfrage nach dem GATT 1994 offen.

(a) Pragmatischer Ansatz

(110) Nach seiner Präambel dient das GATT 1994 dem **internationalen Freihandel** durch Abbau von zwischenstaatlichen Handelsbarrieren, u.a. gegenüber Importen, und durch Beseitigung von Diskriminierungen. Geht man davon aus, dass die patentrechtliche Kontrolle von Parallelimporten mit diesen Zielen in Konflikt stehen kann und dass das GATT 1994 trotz der Spezialregelung des Art. 6 TRIPS auf den Aspekt der Erschöpfung des Patentrechts anwendbar ist, so ist dennoch zunächst an einen **pragmatischen Ansatz** zu denken. Unter allen vorliegend in Frage stehenden Erschöpfungssystemen ist es die nationale Erschöpfung, welche die diesbezüglich stärkste zwischenstaatliche Handelsbarriere darstellt²⁶¹. Gerade auf dieser Art der Erschöpfung aber baut das geltende Recht der Schweiz auf²⁶², so dass sich bereits jetzt die Frage nach seiner GATT-Verträglichkeit stellt. Dennoch ist bisher in den Außenbeziehungen der Schweiz

²⁶¹ Siehe oben Rdnr. (18).

²⁶² Siehe oben Rdnr. (20).

diesbezüglich offensichtlich »nichts passiert«, und es ist auch nicht zu erwarten, dass etwas geschieht, folgen doch die weltweit führenden Wirtschaftsnationen und -regionen selbst diesem Erschöpfungssystem bzw. anderen Doktrinen, die zumindest vergleichbare Ergebnisse zulassen²⁶³.

(111) Wenn nun die Schweiz ein Erschöpfungssystem einführt, das ganz oder teilweise dem Prinzip der internationalen oder regionalen Erschöpfung folgt, so fördert sie damit im Vergleich mit der bisherigen Rechtslage den zwischenstaatlichen Freihandel und befindet sie sich dadurch gerade in Übereinstimmung mit den GATT 1994-Zielen. Es ist daher schon aus **politischen Gründen** nicht damit zu rechnen, dass man ihr nunmehr wegen ihrer Neuregelung den Vorwurf eines GATT-Verstoßes machen wird.

(b) Anwendbarkeit des GATT 1994?

(112) Aus **rechtlicher** Sicht ist streitig, ob das GATT 1994 neben der Spezialregelung des Art. 6 TRIPS auf die Beurteilung der Erschöpfung von Patent- und anderen Immaterialgüterrechten überhaupt anwendbar ist²⁶⁴ oder nicht²⁶⁵.

(c) GATT 1994 und nationale Erschöpfung des Patentrechts

(113) Geht man von der Anwendbarkeit des GATT 1994 auf die Erschöpfungsfrage im Patentrecht aus, so ergibt sich zum ersten, dass die Frage, ob die nationale Erschöpfung mit den GATT-Regeln vereinbar ist, hier nicht untersucht zu werden braucht: In Frage stehen nur ein Systemwechsel zur internationalen Erschöpfung und differenzierende Regelungen²⁶⁶.

(d) GATT 1994 und internationale Erschöpfung des Patentrechts

(114) Was dabei nun zunächst den Systemwechsel zur internationalen Erschöpfung insgesamt betrifft, so ist diese diejenige Form der Erschöpfung, die Parallelimporte am wenigsten behindert und damit den internationalen Handel am wenigsten tangiert²⁶⁷. Sie wird von prononcierten Befürwortern des Systems des GATT-Freihandels geradezu als einzig zulässige Form der Erschöpfung bezeichnet²⁶⁸. Es kann daher im vorliegenden Zusammenhang ohne weiteres von der

²⁶³ Siehe oben Rdnr. (22)–(37), (47)–(50), (61) zu EU und EWR, USA und Japan.

²⁶⁴ So z.B. Cottier/Stucki, in: *Conflit entre importations parallèles et propriété intellectuelle? Actes du colloque Lausanne, Genève 1996*, S. 29/54 f.; Freytag, a.a.O. (Fußn. 215), S. 236 ff./241.

²⁶⁵ So z.B. Bronckers, *Journal of World Trade* 32 (5) 137/143 ff. (1998).

²⁶⁶ Siehe oben Rdnr. (1).

²⁶⁷ Siehe oben Rdnr. (18).

²⁶⁸ So z.B. Ullrich, *GRUR Int.* 1995, 623/635; ders., in: Beier/Schricker (eds.), a.a.O. (Fußn. 230), S. 357/386; Verma, 29 *IIC* 534/553 f. (1998); Yusuf/Moncayo von Hase, 16 No. 1 *World Competition Law and Economics Review* 115/128 ff. (1992).

GATT-Vereinbarkeit eines Systemwechsels der Schweiz zur internationalen Erschöpfung ausgegangen werden.

(e) GATT 1994 und Differenzierung nach Produkten

(115) Mischformen der nationalen mit der internationalen Erschöpfung, die nach Produkten differenzieren, sind in denjenigen Bereichen, für welche die internationale Erschöpfung gilt, ebenso zu beurteilen, wie die generelle internationale Erschöpfung. Insbesondere verbietet Art. 1 Abs. 1 GATT 1994 zwar die Diskriminierung von Produkten nach ihrem Ursprung, nicht aber eine solche nach der Warenart. Nicht beantwortet ist damit freilich die GATT-Verträglichkeit der Beibehaltung der nationalen Erschöpfung in anderen Produktbereichen. Die Frage danach steht nicht im Hauptblickwinkel der vorliegenden Untersuchung, weil sie sich mit der Frage nach der Übereinstimmung des geltenden Schweizer Rechts mit GATT 1994 deckt, die hier nicht zur Erörterung ansteht (oben (113)). Eine positive Antwort ergibt sich aber aus Art. XX (d) GATT 1994, der Ausnahmen von den GATT-Verpflichtungen zur Warenverkehrsfreiheit hinsichtlich Importen (Art. XI) u.a. zugunsten des Patentschutzes auf ganz ähnliche Weise vorsieht, wie Art. 28 EG (früher Art. 36 EG- und EWG-Vertrag) dies tut²⁶⁹. Nachdem nun aber im Recht der Europäischen Union und des EWR²⁷⁰ dieser Bestimmung eine Rechtfertigung der nationalen Erschöpfung gerade nicht entnommen, sondern regionale Erschöpfung angenommen wird²⁷¹, könnte dies zu dem Schluss verführen, im Rahmen des GATT 1994 analog dazu internationale Erschöpfung fordern zu müssen²⁷². Ein solcher Schluss ist aber nicht gerechtfertigt, wie das anschauliche Beispiel des Patentschutzes für Arzneimittel zeigt. In vielen Staaten, auch in der Europäischen Union, werden Arzneimittelpreise staatlich reguliert und künstlich niedrig gehalten. Wenn der Europäische Gerichtshof dies dennoch nicht als Rechtfertigung für das Verbot von Parallelimporten in ein EU-Land ohne solche Preiskontrolle anerkennt, dann wegen des Binnenmarktprinzips und auch deshalb, weil es in der Gemeinschaft Behörden gibt, deren Aufgabe es ist, Wettbewerbsverfälschungen im Handel unter den Mitgliedstaaten durch Rechtsharmonisierung und andere Maßnahmen auszuschalten²⁷³. Mit diesen Gegebenheiten der europäischen Integration lassen sich die Verhältnisse im WTO/GATT-Rahmen in keiner Weise vergleichen. Sie erreichen bei weitem noch nicht einmal die Situation in Freihandelsabkommen, denen Art. XXIV GATT 1994 eine Vorzugsstellung einräumt, in deren Rahmen die nationale Erschöpfung aber aus der Sicht der Rechtsprechung in Europa zulässig ist²⁷⁴. Die Rechtfertigung der (par-

²⁶⁹ Siehe dazu oben Rdnr. (32).

²⁷⁰ Siehe oben Rdnr. (33).

²⁷¹ Wie vorletzte Fußn.

²⁷² So in der Tat z.B. Verma, 29 IIC 535/555 (1998).

²⁷³ Siehe EuGH, 1974, 1147/1165 = GRUR Int. 1974, 454/455 – Centrafarm/Sterling Drug (Rdnr. 23/24); Slg. 1996, 6371/6389 = GRUR Int. 1997, 250/253 – Merck/Primecrown (Abschn. 47).

²⁷⁴ Siehe oben Rdnr. (41).

tiellen) nationalen Erschöpfung durch Art. XX (d) GATT 1994 greift somit zumindest grundsätzlich und insbesondere in Situationen verfälschten Wettbewerbs Platz²⁷⁵.

(f) GATT 1994 und Differenzierung nach Märkten bzw. Ländern

(116) Im Hinblick auf neue Erschöpfungsregelungen, die nach Märkten bzw. Ländern differenzieren, ist zunächst von Art. I Abs. 1 GATT 1994 auszugehen. Dieser verbietet eine **Diskriminierung** nach dem **Warenursprung** und statuiert diesbezüglich das **Meistbegünstigungsprinzip**: Jeder Vorteil, den ein Mitgliedstaat einem Erzeugnis mit Ursprung in irgendeinem anderen Land u.a. im Hinblick auf den Import gewährt, ist sofort und uneingeschränkt auch gleichen Waren mit Ursprung in allen anderen WTO/GATT-Mitgliedstaaten zu gewähren. Wie bereits im Zusammenhang mit TRIPS anhand eines Beispiels aufgezeigt wurde, kann eine nach Ländern differenzierende Erschöpfungsregelung nun durchaus dazu führen, dass es zur Ungleichbehandlung von Waren aus verschiedenen Ursprungsländern, im Beispielsfall Deutschland und USA, kommt²⁷⁶. Aus der GATT-Perspektive ist dabei unter einem Vorteil etwas anderes zu verstehen als unter dem Blickwinkel von TRIPS. Dem GATT ist am internationalen Freihandel, TRIPS primär am Schutz von Rechten des geistigen Eigentums gelegen. Unter dem GATT-Aspekt kommt es bei Einführung der regionalen Erschöpfung im Verhältnis der Schweiz zu EU und EWR zu Vorteilen für EU/EWR-Waren, weil diese frei in die Schweiz parallel importiert werden dürfen²⁷⁷, während aus der TRIPS-Perspektive Inhaber Schweizer Patente in Bezug auf solche Erzeugnisse einen stärkeren Schutz und damit Vorteile genießen, die in einem Drittstaat, wie in den USA, erstmals in Verkehr gebracht worden sind.

(117) Zu TRIPS konnte gezeigt werden, dass der Verstoß gegen das Meistbegünstigungsprinzip durch **Vereinbarungen** der Schweiz mit der Europäischen Union und den Vertragsstaaten des EWR legitimiert werden kann²⁷⁸, zu GATT ergeben sich solche Möglichkeiten aus Art. XXIV Abs. 5 GATT 1994. Diese Bestimmung erlaubt es, zur Förderung einer stärkeren Marktintegration Zollunionen und Freihandelszonen zu schaffen und dabei hinsichtlich von Waren mit Ursprung in anderen WTO/GATT-Mitgliedstaaten von der Meistbegünstigung abzusehen²⁷⁹.

²⁷⁵ A.A. bei zunächst richtigem Ansatz zur Wettbewerbsverfälschung Cottier/Stucki, a.a.O. (Fußn. 260), S. 56 f.; im Ergebnis wie hier Freytag, a.a.O. (Fußn. 215), S. 247 f.

²⁷⁶ Siehe dazu oben Rdnr. (103).

²⁷⁷ So auch der zutreffende Ansatzpunkt bei Freytag, a.a.O. (Fußn. 215), S. 248. anders dagegen Cottier SMI 1995, 37/56 f., der von einer Privilegierung der Rechtsinhaber aus dem EU-Staaten ausgeht, auch insoweit aber einem Missverständnis unterliegt, weil in Wahrheit Rechtsinhaber aus Drittstaaten in der Schweiz den besseren Schutz, nämlich den des Schutzes gegen Parallelimporte aus solchen Staaten in Anspruch nehmen können; siehe dazu oben Rdnr. (103).

²⁷⁸ Siehe oben Rdnr. (104).

²⁷⁹ Siehe dazu Cottier, SMI 1995, 37/57.

Allerdings müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden²⁸⁰: Zum ersten müssen sich die betreffenden Abkommen auf den gesamten Handel beziehen (Art. XXIV Abs. 8), zum zweiten müssen alle Zölle, zollgleichen Maßnahmen und mengenmäßigen Beschränkungen abgeschafft werden (Art. XXIV Abs. 8), und zum dritten dürfen die Handelsschranken gegenüber Drittstaaten nicht erhöht werden (Art. XXIV Abs. 5). Aus der Perspektive der Parallelimportfrage bedeutet letzteres, dass die Voraussetzung insbesondere dann erfüllt ist, wenn z.B. bei Einführung der regionalen Erschöpfung im Verhältnis Schweiz–EU/EWR im Verhältnis zu Erzeugnissen aus Drittstaaten nachher wie vorher das Prinzip der nationalen Erschöpfung angewendet wird; dies ist im Patentrecht der Fall²⁸¹.

(118) 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 ist²⁸². Geht man dabei wie dort davon aus, dass durch diese Bestimmung selbst die für den internationalen Freihandel noch abträglichere nationale Erschöpfung gedeckt ist²⁸³, 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 gleich 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-Staaten²⁸⁴.

(119) Im Ergebnis erscheint es demzufolge **empfehlenswert**, bei einer eventuellen Einführung der regionalen, EU/EWR-weiten Erschöpfung des Patentrechts in der Schweiz den Weg über eine Vereinbarung nach Art. XXIV Abs. 5 GATT 1994 zu gehen und sich nicht auf die Zulässigkeit einer diesbezüglichen einseitigen Maßnahme bereits nach Art. XX (d) GATT 1994 zu verlassen.

²⁸⁰ Siehe dazu Cottier/Stucki, a.a.O. (Fußn. 260), S. 55; auch Freytag, a.a.O. (Fußn. 215), S. 249.

²⁸¹ Siehe zum Ergebnis Cottier/Stucki, a.a.O. (Fußn. 260), S. 56; siehe auch oben Rdnr. (20), (22)–(37).

²⁸² Siehe dazu oben Rdnr. (115).

²⁸³ Siehe auch hierzu oben Rdnr. (115).

²⁸⁴ Zur GATT-Perspektive der Diskriminierung siehe oben Rdnr. (116); zum Ergebnis wie hier Freytag, a.a.O. (Fußn. 215), S. 243 f.

(g) Ergebnis zu GATT 1994

(120) Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass in der Erschöpfungsfrage sowohl ein Systemwechsel der Schweiz zur internationalen Erschöpfung als, zumindest im Grundsatz, auch eine nach Produkten differenzierende Lösung mit dem GATT 1994 vereinbar sind. In Bezug auf eine nach Märkten bzw. Ländern differenzierende Erschöpfungsregelung, insbesondere in Form einer regionalen Erschöpfung im Verhältnis zu EU/EWR, fordert das GATT im Vergleich mit TRIPS qualifizierte Vereinbarungen im Sinne eines Freihandelsabkommens oder einer Zollunion. All dies gilt aber nur unter dem Vorbehalt, dass das GATT 1994 neben Art. 6 TRIPS auf die Erschöpfungsfrage überhaupt anwendbar ist.

c) Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ)

(121) Wesentlich älter als das TRIPS-Übereinkommen von 1994²⁸⁵, aber in dieses über Art. 2 und 3 TRIPS integriert, ist die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ), 1883 begründet und inzwischen mehrfach revidiert. Sie verbindet nicht weniger als 160²⁸⁶ sog. Verbandsländer, darunter alle europäischen Industriestaaten, einschließlich der Schweiz, USA und Japan sowie eine große Zahl von Entwicklungsländern. Zu ihren Schutzgegenständen zählen auch Patente (Art. 1 Abs. 2). Ihre wichtigsten Schutzprinzipien sind diejenigen der Inländerbehandlung und der Schutz durch die in der Übereinkunft besonders vorgesehenen Rechte, die sog. Mindestrechte (Art. 2 Abs. 1).

(122) Eine ausdrückliche Bestimmung über die **Erschöpfung des Patentrechts** ist in der PVÜ **nicht** vorgesehen. Begründet wird die vor allem in Kontinentaleuropa praktisch ausnahmslos anerkannte nur nationale Erschöpfung des Patentrechts²⁸⁷ verbreitet mit dem sog. **Territorialitätsprinzip**²⁸⁸, das vor allem den Umstand umschreibt, dass die in oder für die einzelnen Staaten erteilten Patente ihre Wirkung nur innerhalb des Territoriums des jeweiligen Staates entfalten²⁸⁹. Als Ausdruck dieses Prinzips wird ebenso verbreitet die Bestimmung des **Art. 4^{bis} PVÜ** verstanden²⁹⁰. Sie besagt, dass die in den verschiedenen Verbandsländern angemeldeten Patente unabhängig von den Patenten sind, die für dieselbe Erfindung in den anderen Ländern erlangt worden sind (Art. 4^{bis} Abs. 1). Gemäß Art. 4^{bis} Abs. 2 PVÜ ist diese Bestimmung »ohne jede Einschränkung zu verstehen«.

²⁸⁵ Siehe oben Rdnr. (84).

²⁸⁶ Siehe BIPMZ 2001, 120 ff., zum Stand am 1.1.2001.

²⁸⁷ Siehe oben Rdnr. (24)–(27).

²⁸⁸ So z.B. BGH, BGHZ 49, 331/334 = GRUR Int. 1968, 129 f. – Voran; BGH, GRUR Int. 1976, 535/536 – Tylosin; Beier, GRUR Int. 1996, 1/6; Bernhardt/Kraßer, a.a.O. (Fußn. 211), S. 581 f.; Comte, sic! 1999, 478/479; Straus, GRUR Int. 1996, 179/194. A.A. aber z.B. SchwBG, BGE 126 III 129/134 f. = GRUR Int. 2000, 639/640 f.

²⁸⁹ Siehe hierzu z.B. SchwBG, BGE 126 III 129/134 = GRUR Int. 2000, 639/640 f. – Kodak.

²⁹⁰ Siehe die Nachweise in der vorletzten Fußn. mit Ausnahme der Tylosin-Entscheidung des BGH.

(123) Art. 4^{bis} PVÜ kann gleichwohl nicht dahingehend verstanden werden, dass er nur die nationale Erschöpfung zulässt und z.B. die internationale Erschöpfung ausschließt²⁹¹. Dies ist in neuerer Zeit selbst von Beier als einem der entschiedensten Verfechter der nationalen Erschöpfung des Patentrechts und ihrer Begründung mit Art. 4^{bis} PVÜ anerkannt worden. Er lässt es dahingestellt, ob z.B. ein Entwicklungsland, das sich für die internationale Erschöpfung des Patentrechts entscheidet, dadurch gegen Art. 4^{bis} PVÜ verstößt. Für Japan aber nimmt er ausdrücklich an, dass eine ausdrückliche nationale Vorschrift ausreichen würde, »um entgegen dem völkerrechtlichen Grundsatz der Unabhängigkeit von Patenten die internationale Erschöpfung des Patentrechts vorzuschreiben«²⁹².

(124) Im übrigen steht, wie zur Parallele im TRIPS-Übereinkommen dargelegt²⁹³, auch das in Art. 2 Abs. 1 PVÜ normierte **Prinzip der Inländerbehandlung** selbst einer nach Ländern bzw. Märkten differenzierenden Regelung der Erschöpfung des Patentrechts nicht entgegen; und erst recht nicht einer allgemeinen Einführung der internationalen Erschöpfung oder einer nach Art der Produkte unterschiedlichen Lösung. Das Prinzip der Meistbegünstigung ist der Pariser Verbandsübereinkunft unbekannt.

(125) Als **Ergebnis** kann somit festgehalten werden, dass sich aus der Pariser Verbandsübereinkunft kein Hindernis für die Schweiz als Verbandsland ergibt, sich für eine beliebige Art der Erschöpfung des Patentrechts zu entscheiden.

3. Mehrseitige regionale Abkommen

a) Europäisches Patentübereinkommen (EPÜ)

(126) Ähnlich wie beim Patent Cooperation Treaty (PCT)²⁹⁴ handelt es sich auch beim Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen, EPÜ) von 1973 im Prinzip um ein Übereinkommen über die Patenterteilung mit nur wenigen Grundregeln über die Schutzwirkung der durch das Europäische Patentamt erteilten Patente; in anderer Hinsicht entscheidet wiederum das nationale Recht²⁹⁵. In Art. 3 EPÜ über die territoriale Wirkung des Patents findet das Territorialitätsprinzip, nämlich die Wirkung des europäischen Patents für einen, mehrere oder alle Vertragsstaaten, Ausdruck. Eine Bestimmung über die Erschöpfung des europäischen Patents enthält die Übereinkunft aber

²⁹¹ So ausdrücklich SchwBG, BGE 126 III 129/136 = GRUR Int. 2000, 639/641 – Kodak; ebenso Bürgi/Lang, sic! 1999, 379/385; Freytag, a.a.O. (Fußn. 215), S. 231 ff./235; Kunz-Hallstein, GRUR 1998, 268/271.

²⁹² Siehe GRUR Int. 1996, 1/6.

²⁹³ Siehe oben Rdnr. (105)–(107).

²⁹⁴ Siehe oben Rdnr. (83).

²⁹⁵ Siehe dazu Bernhardt/Kraßer, a.a.O. (Fußn. 211), S. 66.

nicht. Obwohl die Schweiz Vertragsstaat des EPÜ ist, ergeben sich aus ihm für sie demnach keine Verpflichtungen im Hinblick auf eine Erschöpfungsregelung.

(127) Anders verhält es sich beim europäischen Gemeinschaftspatent, die betreffende Rechtsgrundlage ist aber noch nicht in Kraft getreten²⁹⁶.

b) Europäische Freihandelsassoziation (EFTA)

(128) Das Übereinkommen zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA), geschlossen in Stockholm am 4. Januar 1960 und geändert am 21. Juni 2001 in Vaduz²⁹⁷ ist ein bloßes **Freihandelsabkommen**²⁹⁸, das die besonderen Qualitäten der Verträge über die Gründung der Europäischen Gemeinschaften und Union und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, u.a. mit Schaffung eines Binnenmarktes und unmittelbarer Rechtsetzungsbefugnis²⁹⁹, und auch diejenigen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als eine vertiefte Freihandelszone³⁰⁰ nicht erreicht.

(129) In seiner geänderten Fassung von 2001 enthält das EFTA-Übereinkommen zwar ein eigenes Kapitel VII (Art. 15^{bis}) über den Schutz des geistigen Eigentums, aber ebenso wie das ursprüngliche Übereinkommen von 1960 keine ausdrückliche Regelung über die **Erschöpfung** der Rechte des geistigen Eigentums. Es enthält jedoch die nicht nur im EG-Vertrag (Art. 28 EG, früher Art. 30 EG- und EWG-Vertrag), sondern regelmäßig auch in bloßen Freihandelsabkommen zu findenden Bestimmungen über das Verbot von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen und von Maßnahmen gleicher Wirkung (Art. 10), verbunden mit einem Vorbehalt zugunsten von Beschränkungen, die zum Schutz des »Eigentums«³⁰¹ gerechtfertigt sind (Art. 12).

(130) Es entspricht der Rechtsprechung nicht nur des Europäischen Gerichtshofs, sondern auch einer Reihe oberster nationaler Gerichte, dass aus solchen **Freiverkehrsvorschriften** ein Verbot der nationalen Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums auf der Basis des nationalen Rechts der Vertragsstaaten und damit auch ein Verbot der Marktsegmentierung in Bezug auf Parallelimporte nicht

²⁹⁶ Siehe dazu bereits oben Rdnr. (37).

²⁹⁷ Das Änderungsabkommen ist im Internet zu finden unter <<http://www.admin.ch>>.

²⁹⁸ Siehe Oppermann, a.a.O. (Fußn. 119), Rdnr. 135; Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/585.

²⁹⁹ Siehe dazu Oppermann, a.a.O. (Fußn. 119), Rdnr. 886 ff.; EuGH, Gutachten 1/91, Slg. 1991, I-6079/6102, Rdnr. 17.

³⁰⁰ So Oppermann, a.a.O. (Fußn. 119), Rdnr. 137; Baudenbacher, GRUR Int. 2000, 584/594.

³⁰¹ In der Neufassung der Bestimmung aus dem Jahre 2001 wird, anders als in der ursprünglichen Fassung (Art. 12 Buchst. e), das »gewerbliche Eigentum« als solches nicht mehr angesprochen. Es wird hier davon ausgegangen, dass damit keine sachliche Änderung verbunden ist.

entnommen werden kann³⁰². Um so weniger können freiverkehrsfreundlichere nationale Erschöpfungsregelungen den Freihandelsabkommen widersprechen.

(131) Diese Rechtsgrundsätze sind auch in Bezug auf das **EFTA-Übereinkommen** als **Freihandelsabkommen** anzuwenden. Bestätigt wird dies durch die Entscheidung des EFTA-Gerichtshofs in Sachen *Mag Instrument Inc. ./ California Trading Company Norway, Ulsteen*³⁰³, und zwar sogar im Hinblick auf den EFTA-Vertragsstaat Norwegen, der zugleich Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum als eine vertiefte Freihandelszone ist: Es wird dabei die souveräne Freiheit des nationalen Gesetzgebers betont, gegenüber Parallelimporten aus Drittstaaten die internationale Erschöpfung beizubehalten oder einzuführen.

(132) Von dieser Rechtslage ist auch in Bezug auf die **Schweiz** als **EFTA-Vertragsstaat** auszugehen. Damit sind der Schweiz in der Art ihrer zukünftigen Regelung der Erschöpfung des Patentrechts durch das EFTA-Übereinkommen keine Beschränkungen auferlegt: Die EFTA-Staaten haben »ihre Kompetenz im Bereich des Außenhandels voll umfänglich behalten«³⁰⁴.

4. Zweiseitige Abkommen

a) Freihandelsabkommen EG–Schweiz

(133) Am 22. Juli 1972 wurde in Brüssel das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft abgeschlossen. Auch bei diesem Abkommen handelt es sich um ein bloßes **Freihandelsabkommen**³⁰⁵, bei dessen Zustandekommen sogar besondere Souveränitätsvorbehalte vereinbart wurden, wie der Ausschluss einer wechselseitigen Rechtsangleichung sowie die gegenseitige Anerkennung und uneingeschränkte autonome Durchsetzung der bestehenden Rechtsordnungen³⁰⁶. Auch dieses Abkommen enthält in seinen Art. 13 und 20 die üblichen Bestimmungen über den **freien Warenverkehr** im Sinne des Verbots von mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung sowie über Vorbehalte zugunsten des Schutzes des gewerblichen und kommerziellen Eigentums.

³⁰² Siehe oben Rdnr. (41) zu den Freihandelsabkommen EG–Portugal, EG–Österreich und EG–Israel.

³⁰³ GRUR Int. 1998, 309/311 – Maglite (zum Markenrecht).

³⁰⁴ So Baudenbacher, ZfSR 2001, 207/226.

³⁰⁵ So SchwBG, BGE 105 II 49/59 = GRUR Int. 1997, 569/571 – OMO.

³⁰⁶ Siehe SchwBG, BGE 104 IV 175/179.

(134) Mit Rücksicht auf den vorerwähnten Charakter des Freihandelsabkommens EG–Schweiz hat es das Schweizerische Bundesgericht³⁰⁷ jedoch wiederum abgelehnt, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur regionalen Erschöpfung nunmehr von Markenrechten nach Art. 30 und 36 EWG-Vertrag und damit zur Zulässigkeit von Parallelimporten im Innenverhältnis der Vertragsparteien zu übernehmen. Vielmehr habe der Schweizer Richter das Abkommen autonom auszulegen, und Vorbehalte im Sinne des Art. 20 des Freihandelsabkommens könnten sich auch aus dem schweizerischen Recht ergeben; dieses könne daher Art. 13 des Abkommens ausschließen. Mit im wesentlichen dieser Begründung wurde die Klage der Inhaberin der Schweizer Waschmittelmarke OMO gegen die **Paralleleinfuhr** von originalen OMO-Waschmitteln aus Deutschland gutgeheißen.

(135) Diese Entscheidung entspricht exakt derjenigen des Europäischen Gerichtshofs zum Freihandelsabkommen EG–Portugal sowie der österreichischen und deutschen höchstrichterlichen Rechtsprechung zu den EG-Freihandelsabkommen mit Österreich und Israel³⁰⁸, so dass von einer **gefestigten Rechtslage** ausgegangen werden kann, welche der Schweiz auch bei einer künftigen gesetzlichen Regelung der Erschöpfung im Patentrecht freie Hand lässt. Aus der Sicht der Praxis ändert daran nichts, dass im schweizerischen Schrifttum in diesem Zusammenhang eine wünschenswerte Dynamik vermisst wird³⁰⁹.

b) Freihandelsabkommen EFTA–Polen

(136) Die sieben mittel- und osteuropäischen **EU-Kandidatenstaaten** der ersten Beitrittsrunde haben nicht nur mit der Europäischen Union und deren Mitgliedstaaten die sog. Europa-Abkommen³¹⁰, sondern auch **Freihandelsabkommen** mit den **EFTA-Staaten** geschlossen. Das am 1. September 1994 in Kraft getretene und im April 2001 revidierte Abkommen mit **Polen** soll hier als Muster auch für die Abkommen mit den sechs anderen mittel- und osteuropäischen Staaten dienen.

(137) Nach seiner Präambel und Art. 1 Abs. 1 zielt das Abkommen auf die Errichtung einer **Freihandelszone** ab. Art. 17 regelt eine Reihe von Aspekten auf dem Gebiet des Schutzes des geistigen Eigentums, darunter Zwangslizenzen an Patenten (Art. 17 Abs. 5), nicht aber die Erschöpfungsproblematik. Im übrigen enthalten Art. 8 und 10 wiederum die üblichen Freiverkehrsvorschriften bezüglich des Verbots von mengenmäßigen Beschränkungen des Imports und von Maßnahmen gleicher Wirkung sowie über den Vorbehalt zugunsten des Schutzes des geistigen Eigentums.

³⁰⁷ BGE 105 II 49/59 f. = GRUR Int. 1979, 569/571 – OMO.

³⁰⁸ Siehe dazu oben Rdnr. (41).

³⁰⁹ So von Cottier, SMI 1995, 37/48 ff.; Cottier/Stucki, a.a.O. (Fußn. 260), S. 29/47 f.

³¹⁰ Siehe dazu oben Rdnr. (39).

(138) Es sind keine Regelungen erkennbar, die es rechtfertigen würden, die Frage der Erschöpfung des Patentrechts unter diesem Abkommen anders zu beurteilen als in Bezug auf die Europa-Abkommen³¹¹. Vielmehr ist in einer Zusatzvereinbarung sogar ein gewisser Gleichlauf mit dem Europa-Abkommen EG–Polen vorgesehen³¹². Im übrigen wäre ein binnenmarktähnliches Verhältnis der EFTA-Staaten zu Polen auch schon deshalb nicht zu erwarten, weil auch die EFTA-Staaten nur eine Freihandelszone bilden.³¹³ Auch im Hinblick auf das Freihandelsabkommen EFTA–Polen unterliegt die **Schweiz** somit **keinen Beschränkungen** bei der gesetzlichen Neuregelung der Erschöpfungsfrage im Patentrecht. Umgekehrt freilich sieht das **polnische Recht** auch in Bezug auf dieses Freihandelsabkommen im Patentrecht **einseitig die regionale Erschöpfung** vor³¹⁴. Nach den bisher gewonnenen Erkenntnissen³¹⁵ ist diese Regelung wegen Verstoßes gegen das Meistbegünstigungsgebot des Art. 4 TRIPS zu Lasten der EFTA-Staaten unzulässig.

c) Freihandelsabkommen EFTA–Mexiko

(139) Am 27. November 2000 haben die EFTA-Staaten ein weiteres Freihandelsabkommen mit Mexiko geschlossen, das wesentlich umfangreicher ist als seine Vorgänger. Auch bei diesem Abkommen aber handelt es sich nur um ein **Freihandelsabkommen**, wie in der Präambel und in Art. 1 Abs. 1 ausdrücklich bestimmt ist.

(140) Zu den Regelungsgegenständen zählt nach Art. 69 und einem Anhang XXI auch der **Schutz des geistigen Eigentums**. Die **Erschöpfungsfrage** ist dabei freilich **nicht** ausdrücklich angesprochen worden. Es ist jedoch in Art. 69 Abs. 4 ein Konsultationsverfahren vorgesehen, das auf Antrag einer Vertragspartei durchzuführen ist, um in Konfliktfällen eine einverständliche und zufriedenstellende Problemlösung zu finden. Dazu gehören u.a. auch Angelegenheiten, welche die Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums betreffen. Man wird darunter auch die Erschöpfungsproblematik verstehen können.

(141) Im übrigen regelt das Abkommen zwar ungewöhnlich viele Gegenstände, wie den Dienstleistungssektor, Direktinvestitionen und den Zugang zu öffentlichen Beschaffungen. In Bezug auf den **Warenverkehr** bewendet es aber wieder bei den herkömmlichen Verboten von Importbeschränkungen (Art. 7) und Vorbehalten für den Schutz des geistigen Eigentums (Art. 17 Buchst. (d)). Binnenmarktähnliche Verhältnisse oder wesentliche Souveränitätsverzichte der Vertragsparteien sind aber nicht erkennbar.

³¹¹ Siehe zu diesen und zur diesbezüglichen Erschöpfungssituation ebenfalls oben Rdnr. (41).

³¹² Record of Understanding relating to the Agreement between the EFTA States and Poland.

³¹³ Siehe oben Rdnr. (128).

³¹⁴ Siehe oben Rdnr. (44).

³¹⁵ Siehe oben Rdnr. (103), (104).

(142) Es besteht daher kein Anlass, die Frage einer Bindung der **Schweiz** in Bezug auf eine gesetzliche Regelung der Erschöpfungsfrage unter diesem Abkommen anders zu beantworten als nach allen anderen bisher berücksichtigten Freihandelsabkommen: Eine solche Bindung gibt es nicht.

d) Patentschutzvertrag Schweiz–Liechtenstein

(143) Mit **Liechtenstein** ist die **Schweiz** auf dem Gebiet des Patentrechts durch den sog. **Patentschutzvertrag**³¹⁶ verbunden. Danach bilden die Schweiz und Liechtenstein ein **einheitliches Schutzgebiet** für Patente (Art. 1). Die für das einheitliche Schutzgebiet wirksamen **Patente** sind ihrerseits **einheitlich**; sie haben in beiden Vertragsstaaten die gleiche Wirkung und können nur für das einheitliche Schutzgebiet insgesamt erteilt, übertragen oder für nichtig erklärt werden (Art. 4 Abs. 1). Für die einheitlichen Patente bzw. im einheitlichen Schutzgebiet gilt die jeweilige schweizerische Patentgesetzgebung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. a)).

(144) Aus diesen Regelungen ergibt sich nach derzeitiger Rechtslage in der **Erschöpfungsfrage** die folgende Situation: Nach dem anwendbaren schweizerischen Recht, das von der nationalen Erschöpfung ausgeht³¹⁷, erschöpft sich das einheitliche Patentrecht im Hinblick auf geschützte Erzeugnisse, die vom Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung zuerst im einheitlichen Schutzgebiet, d.h. in der Schweiz oder in Liechtenstein, in Verkehr gebracht werden. Die Erschöpfungswirkung tritt jeweils für das gesamte einheitliche, die Schweiz und Liechtenstein umfassende Schutzgebiet ein.

(145) Diese Situation wurde durch das Inkrafttreten des **EWR-Abkommens für Liechtenstein** als Vertragsstaat³¹⁸ gestört. Nach dem vorrangigen³¹⁹ Recht des EWR-Abkommens tritt EWR-weite Erschöpfung des Patentrechts ein, wenn geschützte Erzeugnisse durch den Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in irgendeinem EWR-Vertragsstaat erstmals in Verkehr gebracht werden³²⁰. Damit stellt sich aus der Sicht eines einheitlichen Patents für die Schweiz und Liechtenstein die Frage, welche Wirkungen es hat, wenn geschützte Erzeugnisse in einem anderen EWR-Staat als Liechtenstein erstmals in Verkehr gebracht werden.

(146) Die Frage wird in einer **Ergänzungsvereinbarung**³²¹ zum Patentschutzvertrag Schweiz–Liechtenstein aus dem Jahre 1994 beantwortet: Nach Art. 1

³¹⁶ Vertrag zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Schutz der Erfindungspatente vom 22.12.1978, in Kraft getreten am 1.4.1980.

³¹⁷ Siehe oben Rdnr. (20).

³¹⁸ Siehe oben Rdnr. (27).

³¹⁹ Siehe oben Rdnr. (27) am Ende.

³²⁰ Siehe oben Rdnr. (32), (33).

³²¹ Ergänzungsvereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Fürstentum Liechtenstein zum Vertrag vom 22. Dezember 1978 über den Schutz der Erfindungspatente (Patentschutzvertrag) vom 2.11.1994, in Kraft getreten am 1.5.1995.

dieser Vereinbarung berührt die Erschöpfung der Rechte aus dem Patent, die in Liechtenstein aufgrund des EWR-Rechts gilt, die (Erschöpfung der³²²) Rechte aus dem Patent in der Schweiz nicht. Dies bedeutet im Ergebnis eine Durchbrechung der in Art. 4 Abs. 1 Patentschutzvertrag vorgesehenen Einheitlichkeit der Patente und ihrer Wirkungen.

(147) Wenn sich die **Schweiz** in **Zukunft** für eine andere als die generelle nationale Erschöpfung des Patentrechts entscheidet, so hängt es von der Art dieser Entscheidung ab, wie sich dies auf die Beziehung zu Liechtenstein auswirkt.

Entscheidet die Schweiz sich insgesamt für eine EWR-weite regionale Erschöpfung und gelingt es ihr, die dafür erforderliche³²³ Vereinbarung zu erreichen, so wäre dadurch die Einheitlichkeit des Patentschutzes in der Schweiz und in Liechtenstein auch in der Erschöpfungsfrage wieder hergestellt. Entscheidet sie sich für die generelle internationale Erschöpfung, so gilt diese Lösung über Art. 5 Abs. 1 Buchst. a), Abs. 3 Satz 1 Patentschutzvertrag mit der Anlage 1 hierzu ipso iure³²⁴ für das gemeinsame Patent, weil die generelle internationale Erschöpfung die regionale, EWR-weite Erschöpfung mit abdeckt. Entscheidet die Schweiz sich für ein Mischsystem, so wird die Durchbrechung der Einheitlichkeit des gemeinsamen Patentschutzes partiell andauern.

VI. Weitere Möglichkeiten differenzierender Erschöpfung im Patentrecht

(148) Teilweise als Ergebnisse der Rechtsvergleichung, teilweise aber auch nur theoretisch sind mehrere Möglichkeiten differenzierender Erschöpfungsregelungen vorstellbar.

³²² So der Wortlaut der Ergänzungsvereinbarung; nicht berührt werden aber richtigerweise die Rechte in der Schweiz.

³²³ Siehe oben Rdnr. (104), (117).

³²⁴ Es gilt das »jeweilige« schweizerische Patentrecht, das in der Anlage 1 zum Patentschutzvertrag mit allen Änderungen und Ergänzungen als anwendbares Recht bezeichnet ist. Allerdings sieht Art. 5 Abs. 3 Satz 2 und 3 Patentschutzvertrag vor, dass (neue) Ergänzungen und Änderungen der Anlage vom Schweizerischen Bundesrat der Regierung des Fürstentums Liechtenstein mitzuteilen sind und diese Einspruch einlegen kann. Geschieht letzteres, so greift das in Art. 16 Patentschutzvertrag geregelte Streitbeilegungsverfahren Platz.

1. Export-/Re-Import-Verbotsvermerke

(149) Vor allem das Vorbild des britischen³²⁵ und des japanischen³²⁶ Rechts könnte daran denken lassen, danach zu differenzieren, ob die betreffenden Produkte mit einem deutlich erkennbaren Verbotssvermerk hinsichtlich des Exports oder des Re-Imports versehen sind. Rechtlich dürfte gegen eine solche Lösung der Erschöpfungsfrage nichts einzuwenden sein, weil es im Patentrecht, anders als im Urheberrecht, kein Gebot der Formfreiheit des Schutzes gibt. Rechtspolitisch ist mit einer solchen Lösung im Vergleich mit der nationalen Erschöpfung aber kaum etwas gewonnen, weil sie die Herbeiführung der Erschöpfungswirkung dem Rechtsinhaber überlässt.

2. Inverkehrbringen durch Patentinhaber oder Lizenznehmer

(150) Dem britischen³²⁷ und US-amerikanischen³²⁸ Fallrecht entsprechend könnte auch daran gedacht werden, in der Erschöpfungsfrage danach zu differenzieren, ob es der Patentinhaber selbst oder ein Lizenznehmer war, der die Erzeugnisse erstmals auf den Markt gebracht hat. Wenn auf nicht diskriminierende Weise angewandt, dürften auch gegen eine solche Lösung keine rechtlichen Bedenken bestehen. Rechtspolitisch erscheint ein solches Erschöpfungssystem aber noch ungünstiger als das vorgenannte: Zur Manipulierbarkeit durch den Rechtsinhaber kommt hier noch die Rechtsunsicherheit für den Verkehr hinzu.

3. Nationalität des Patentinhabers

(151) Eine Differenzierung der Erschöpfungsregelung nach der Nationalität des Patentinhabers ist unvereinbar mit den Grundprinzipien der Inländerbehandlung in TRIPS und PVÜ sowie der Meistbegünstigung in TRIPS³²⁹.

4. Ursprung des Erzeugnisses

(152) Eine Differenzierung der Erschöpfungsregelung nach dem Ort der Herstellung eines Erzeugnisses, z.B. im Inland oder im Ausland, in bestimmten Staaten,

³²⁵ Siehe oben Rdnr. (30).

³²⁶ Siehe oben Rdnr. (61).

³²⁷ Siehe oben Rdnr. (29).

³²⁸ Siehe oben Rdnr. (49).

³²⁹ Siehe oben Rdnr. (97), (98), (103), (104), (121).

widerspricht zunächst dem Diskriminierungsverbot des GATT 1994³³⁰, daneben auch Art. 27 Abs. 1 TRIPS³³¹ sowie mittelbar auch den Prinzipien der Inländerbehandlung (TRIPS und PVÜ) und Meistbegünstigung (TRIPS)³³².

5. Zeitliche Differenzierung

(153) Theoretisch ließe sich auch an eine zeitliche Differenzierung denken, also danach, ob ein bestimmter Teil der Patentschutzdauer schon abgelaufen ist oder nicht. Bedenkt man, dass als Erschöpfungsalternative auch die generelle internationale Erschöpfung mit einem noch geringeren Schutzniveau zur Verfügung steht, so wäre eine zeitliche Differenzierung unter Umständen auch mit der Schutzdauerregelung des Art. 33 TRIPS vereinbar. Eine solche Lösung der Erschöpfungsfrage erscheint aber unpraktikabel und rechtsunsicher.

³³⁰ Siehe oben Rdnr. (116).

³³¹ Siehe oben Rdnr. (95).

³³² Siehe oben Rdnr. (97), (98), (103), (104), (121).

C. Zusammenfassung der Ergebnisse in der Abfolge der Fragestellung

Frage 1

(154) Eine **nach Produkten differenzierende** Erschöpfungslösung ist grundsätzlich sowohl mit dem TRIPS-Übereinkommen als auch mit dem GATT 1994 vereinbar. Im Hinblick auf den Patentschutzvertrag mit Liechtenstein kann eine solche Lösung zur weiteren Uneinheitlichkeit des Patentschutzes in den Vertragsstaaten führen.

Aus den Patent-Anmeldeübereinkommen (PCT und EPÜ), der Pariser Verbandsübereinkunft und sämtlichen untersuchten Freihandelsabkommen ergeben sich diesbezüglich keine Bindungen der Schweiz.

Beispiel einer nach Produkten differenzierenden Erschöpfungslösung ist die Einführung der internationalen Erschöpfung für Arzneimittel in Südafrika.

Frage 2

(155) Eine **nach Märkten bzw. Ländern differenzierende** Erschöpfungslösung verstößt in Form der Einführung der regionalen Erschöpfung im Verhältnis zur Europäischen Union und zum Europäischen Wirtschaftsraum gegen das TRIPS-Meistbegünstigungsprinzip zu Lasten der EU-/EWR-Angehörigen und kann daher nicht einseitig, sondern nur durch Vereinbarung eingeführt werden. Der gleichfalls vorliegende Verstoß gegen das GATT 94-Meistbegünstigungsprinzip, nunmehr gegenüber den Angehörigen von Drittstaaten, kann durch qualifizierte Vereinbarung mit EU und EWR vermieden werden. In Bezug auf den Patentschutzvertrag mit Liechtenstein wird die Uneinheitlichkeit des Schutzes durch eine solche Lösung gefördert.

Aus den übrigen untersuchten Abkommen ergeben sich keine Bindungen der Schweiz.

Beispiele für derart differenzierende Erschöpfungsregelungen sind diejenigen der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums sowie die einseitige Einführung der regionalen Erschöpfung des Patentrechts in Polen.

Frage 3

(156) Ein genereller Systemwechsel zur **internationalen Erschöpfung** ist nach allen untersuchten Abkommen zulässig. In Bezug auf den Patentschutzvertrag mit Liechtenstein stellt er die Einheitlichkeit des Schutzes wieder her.

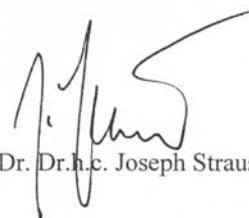
Frage 4

(157) Es gibt eine Reihe von **weiteren Möglichkeiten**, die Erschöpfungsfrage im Patentrecht differenzierend zu lösen; einige dieser Möglichkeiten werden sogar in einzelnen Staaten praktiziert, vor allem unter dem System der »implied licence«. Alle diese Möglichkeiten sind aber entweder wenig hilfreich, unpraktikabel oder rechtlich unzulässig.

München, 15. April 2002



(Dr. Paul Katzenberger)



(Prof. Dr. Dr.h.c. Joseph Straus)