Binsenwahrheiten des Immaterialgüterrechts

Festschrift

für

Lucas David

zum 60. Geburtstag

Herausgegeben von

Martin Kurer
Didier Sangiorgio
Michael Ritscher
David Aschmann



Schulthess Polygraphischer Verlag Zürich 1996

Markus Vischer

Die Befugnis, ein Erzeugnis in Verkehr zu bringen, erschöpft sich durch eine solche Handlung

Belegstellen

Literatur

Beier Karl Friedrich, Territorialität des Markenrechts und internationaler Wirtschaftsverkehr, GRUR Int. 1968, 8; Bieri-Gut Marianne, Parallelimport und Immaterialgüterrechte nach schweizerischen Spezialgesetzen und dem Recht der EU, AJP 1996, 559; von Büren Roland, Der Übergang von Immaterialgüterrechten, in: Grundlagen, SIWR Bd. I/1, hrsg. von Büren Roland; David Lucas, Basel/Frankfurt a.M. 1995, 178; Cottier Thomas, Problem der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT. Ein Beitrag zur Auslegung des schweizerischen Markenrechts, SMI 1995, 37; David Heinrich, Kommentar zum schweizerischen Markenschutzgesetz, 3. Aufl. (unveränderte 2. Aufl. mit Supplement von Lucas David), Basel/Stuttgart 1974; Lucas David, Markenschutzgesetz. Muster- und Modellgesetz, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, hrsg. von Honsell Heinrich/Vogt Nedim Peter/David Lucas, Basel/Frankfurt a.M. 1994; Kunz Peter V., Parallelimporte und selektive Vertriebssysteme nach revidiertem Markenrecht, recht 1994, 216; Marbach Eugen, Der Stellenwert ausländischer Sachverhaltselemente bei der Beurteilung nationaler Markenrechte, in: Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, Bern 1988, 319; Rauber Georg, Das neue Markenrecht: Mittel gegen Parallelimporte? AJP 1993, 537; Reinert Mani, Verhinderung von Parallelimporten aufgrund von Art. 13 Abs. 2 lit. b und d iVm Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ? AJP 1994, 1324; Rosenkranz August, Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz, SZW 1994, 120; Tschäni Rudolf, Entgegnung: Parallelimporte und das neue Markenschutzgesetz, SZW 1994, 178; Zäch Roger, Recht auf Parallelimporte und Immaterialgüterrecht, SJZ 1995, 301.

Rechtsprechung

RGZ 50, 229, Kölnisch Wasser; BGE 50 I 318, Digalen; BGE 78 II 164, Lux; BGE 84 IV 119, Saba; BGE 85 IV 53 His master's voice; BGE 86 II 270, Philips; BGE 89 II 96, Columbia; BGE 105 II 49, Omo.

I. Einleitung

1. Lucas David führt zu seiner hier behandelten Binsenwahrheit in seinen neuesten Äusserungen dazu folgendes aus: *«Konsumation des Markenrechts.* Hat der Markeninhaber sein Recht ausgeübt und seine Markenware in Verkehr gesetzt, so ist dieses Recht konsumiert: es ist erschöpft. Jeder Erwerber darf die mit der Originalmarke versehene Originalware weiterhin in Umlauf setzen, ohne dass der Markeninhaber die Entfernung seiner Marke oder gar die Bezahlung einer Lizenzgebühr für die Belassung der Marke verlangen könnte.»[1]

2. Anschliessend schränkt Lucas David selber seine Binsenwahrheit wie folgt ein: *«Einfuhr, Parallelimporte.* Die soeben beschriebene Erschöpfung des Markenrechtes gilt wegen des Territorialitätsprinzips grundsätzlich nur für den Geltungsbereich einer schweizerischen Markeneintragung. Durch das in Verkehrsetzen einer Markenware in der Schweiz wird ein ausländisches Parallelrecht, auch wenn es demselben Markeninhaber gehört, nicht generell konsumiert, und ebensowenig wird durch eine im Ausland erstmals in Vekehr gesetzte Markenware das entsprechende schweizerische Markenrecht erschöpft. Der Markeninhaber kann sich daher im allgemeinen gegen unautorisierte Importe und Exporte seiner Markenwaren zur Wehr setzen, wenigstens so lange, als diese im kaufmännischen Verkehr erfolgen.»

3. Im Folgenden soll geprüft werden, ob die Binsenwahrheit von Lucas David wahr ist und auch, ob die von ihm selbst vorgenommene Einschränkung richtig ist.

4. Diese Prüfung soll mittels einer konsequenten Rückbesinnung auf das Erschöpfungsprinzip im Markenrecht erfolgen.

II. Ursprung des Erschöpfungsprinzips im Markenrecht

5. Das Erschöpfungsprinzip im Markenrecht hat seinen Ursprung in Deutschland, genauer in der «Kölnisch Wasser»-Entscheidung des Deutschen Reichsgerichts vom 28. Februar 1902 (RGZ 50, 229). Diese Entscheidung geht vom Schutzzweck des Markenrechts aus. Die Marke habe lediglich Ursprungs- oder Unterscheidungsfunktion mit dem Ziel, Verwechslungen zu vermeiden. Sie gewähre

[1] Lucas David, N 16 zu Art. 13 MSchG.

dagegen kein Verkaufsmonopol für die eigene Markenware und gestatte es nicht, vertraglichen Vereinbarungen über den Endverkaufspreis und den einzuhaltenden Vertriebsweg Wirkung gegenüber Dritten zu verleihen. Dementsprechend sei das klägerische Argument, das Recht des Markeninhabers erfasse jedes Inverkehrbringen, also auch das Inverkehrbringen im Rahmen des Weitervertriebs der von ihm selbst in Verkehr gebrachten Originalware, zurückzuweisen. Vielmehr habe der Markeninhaber mit dem ersten Inverkehrbringen sein Markenrecht ausgeübt und es damit erschöpft.

III. Umschreibung des Erschöpfungsprinzips im Markenrecht

6. Das Erschöpfungsprinzip im Markenrecht besagt damit, dass das Markenrecht nach dem ersten Inverkehrbringen eines Gegenstands durch den Markeninhaber (oder mit dessen Zustimmung durch einen Dritten) in bezug auf diesen Gegenstand erschöpft oder, was gleichbedeutend ist, konsumiert ist[2]. Bezüglich dieses Gegenstands werden die Rechte des Markeninhabers nach Markenrecht durch die Rechte des Erwerbers, in der Regel vor allem Eigentumsrechte, verdrängt[3].

7. Wie gezeigt[4] wird das Erschöpfungsprinzip im Markenrecht mit dem Schutzzweck des Markenrechts, der Ursprungs- oder Unterscheidungsfunktion begründet. Es scheint damit offensichtlich, dass die erwähnte Erschöpfung nur insoweit erfolgt, als in bezug auf den Gegenstand, bezüglich dem sich die Rechte des Markeninhabers erschöpft haben, keine Verwechslungsgefahr, beispielsweise nach Umpackung der Originalware[5] vorliegt. Ist dies der Fall, so bestehen die markenrechtlichen Rechte des Markeninhabers in bezug auf diesen konkreten Gegenstand fort.

8. Das Erschöpfungsprinzip im Markenrecht findet damit seine Grenze dort, wo in bezug auf einen konkreten Gegenstand eine Verwechslungsgefahr vorliegt.

[2] Von Büren, 178.
[3] Von Büren, 178, Kunz, 220.
[4] Vgl. vorstehende Ziffer 5.
[5] Von Büren, 178.

IV. Erschöpfungsprinzip im Markenrecht und Territorialitätsprinzip

9. Wie gezeigt[6] wird das Erschöpfungsprinzip im Markenrecht mit dem Schutzzweck des Markenrechts, der Ursprungs- oder Unterscheidungsfunktion, begründet. Es ist offensichtlich, dass dieser Schutzzweck in gleicher Weise im nationalen wie internationalen Handel existiert[7]. Eine Beschränkung der Geltung des Erschöpfungsprinzips im Markenrecht auf Fälle, in denen das erste Inverkehrbringen im Inland erfolgte und das Ablehnen der Geltung des Erschöpfungsprinzips im Markenrecht in den Fällen, in denen das erste Inverkehrbringen im Ausland erfolgte[8], kann deshalb nicht aus dem Erschöpfungsprinzip im Markenrecht selbst abgeleitet werden.

10. Es wurde verschiedentlich und, wie eingangs erwähnt[9] auch von Lucas David die Auffassung vertreten, das Territorialitätsprinzip schränke das Erschöpfungsprinzip ein. Dieser Auffassung ist meines Erachtens nicht zu folgen. Das Territorialitätsprinzip gibt meines Erachtens nichts her bezüglich der Frage, inwieweit ausländische Sachverhalte zu berücksichtigen sind[10]. Das Territorialitätsprinzip ist damit meines Erachtens nicht geeignet, das Erschöpfungsprinzip im Markenrecht einzuschränken.

V. Erschöpfungsprinzip im schweizerischen Markenrecht

11. Unbestritten ist, dass das Erschöpfungsprinzip bei erstem Inverkehrbringen in der Schweiz gilt[11]. Das ist angesichts der in Art. 1 aMSchG und Art. 1 MSchG verankerten Ursprungs- oder Unterscheidungsfunktion des Markenrechts, mit welcher das Erschöpfungsprinzip wie gezeigt[12] begründet wird, folgerichtig.

12. Umstritten ist dagegen, ob das Erschöpfungsprinzip bei erstem Inverkehrbringen im Ausland (und anschliessendem Import in die Schweiz) gilt.

6 Vgl. vorstehende Ziffer 5.
7 BEIER, 11.
8 Sogenannt lediglich nationale Erschöpfung contra internationale resp. regionale Erschöpfung des Markenrechts; zu den Begriffen z.B. Bieri-Gut, 560.
9 Vgl. vorstehende Ziffer 2.
10 Gl.M. Bieri-Gut, 560, Cottier, 41, Marbach, 337, Beier, 12 f.
11 Für das alte Markenrecht z.B. H. David, N 12 zu Art. 4 a MSchG, für das neue Markenrecht, z.B. LUCAS DAVID, eingangs zitiert.
12 Vgl. vorstehende Ziffer 5.

13. Während der Geltungszeit des alten Markenrechts untersagte das Bundesgericht in einer langen Reihe von Entscheiden (BGE 50 I 318, Digalen, BGE 78 II 164, Lux, BGE 84 IV 119, Saba, BGE 85 IV 53, His master's voice, BGE 86 II 270, Philips, BGE 89 II 96, Columbia, BGE 105 II 49, Omo) Parallelimporte[13] nur bei Vorliegen einer Täuschungsgefahr resp. einer Verwechslungsgefahr[14]. Das ist angesichts der in Art. 1 aMSchG verankerten Ursprungs- oder Unterscheidungsfunktion des Markenrechts folgerichtig. Das Bundesgericht ging damit im alten Markenrecht von der internationalen Erschöpfung aus[15].

14. Im neuen Markenrecht ist umstritten, ob das Prinzip der nationalen oder internationalen (resp. allenfalls regionalen) Erschöpfung gilt[16]. Ein höchstrichterliches Präjudiz gibt es zur Zeit nicht, dagegen verschiedene voneinander abweichende kantonale Entscheide[17].

15. Festzuhalten ist, dass das Erschöpfungsprinzip im neuen Markenrecht (wie im alten Markenrecht) nicht explizit im Gesetz verankert ist. Geht man aber davon aus, dass es gilt, was angesichts der in Art. 1 MSchG verankerten Ursprungs- oder Unterscheidungsfunktion des Markenrechts folgerichtig ist, so verbieten die Prinzipien der Erschöpfung und der Territorialität im dargelegten Sinne[18] eine Differenzierung in der Rechtsfolge je nach dem, ob das erste Inverkehrbringen in der Schweiz oder im Ausland erfolgte. Entsprechend ist Art. 13 Abs. 2 MSchG gleich zu interpretieren, ob nun das erste Inverkehrbringen in der Schweiz oder im Ausland erfolgte. Damit ist auch klar, dass der Hinweis auf Art. 3 Abs. 1 MSchG in Art. 13 Abs. 2 MSchG nichts hergibt für die Begründung einer bloss nationalen Erschöpfung im neuen Markenrecht[19]. Festzuhalten ist auch, dass das Aufgeben des Erfordernisses der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG keinesfalls bedeutet, dass die Verwechslungsgefahr im Rahmen des Erschöpfungsprinzips keine Rolle mehr spielt. Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG verleiht dem Markeninhaber bei identischen Marken und gleichen Waren bis zum ersten Inverkehrbringen eines Gegenstands (in der Schweiz *oder* im Ausland) ohne Nachweis einer Verwechslungsgefahr Rechte, welche Rechte nach dem ersten Inverkehrbringen (in der Schweiz *oder* im Ausland) in bezug auf einen Gegenstand nur noch bei Bestehen einer Verwechslungsgefahr bestehen.

[13] Z.B. zum Begriff BIERI-GUT, 560, ZÄCH, 302, KUNZ, 219.
[14] Was meines Erachtens in diesem Zusammenhang dasselbe ist, a.M. offenbar ROSENKRANZ, 122.
[15] Ähnlich BIERI-GUT, 565, COTTIER, 40 f., a.M. KUNZ, 222, RAUBER, 537.
[16] Zum Meinungsstand z.B. BIERI-GUT, 560, COTTIER, 37, KUNZ, 216.
[17] Nachweise bei ZÄCH, 302.
[18] Vgl. vorstehende Ziffern 5-10.
[19] A.M. z.B. KUNZ, 222, RAUBER, 539.

IV. Schlussfolgerung

16. Es ist damit angesichts von Art. 1 MSchG folgerichtig, von der Geltung des Erschöpfungsprinzips im neuen schweizerischen Markenrecht auszugehen, was beim dargelegten Verständnis des Territorialitätsprinzips bedeutet, dass im neuen schweizerischen Markenrecht das Prinzip der internationalen Erschöpfung gilt. Damit kann offenbleiben, inwieweit auch verfassungsrechtliche Prinzipien und Staatsverträge diese Schlussfolgerung gebieten[20]. Das Bundesgericht sollte deshalb seine Praxis zum alten Markenrecht unter der Herrschaft des neuen Markenrechts unverändert fortsetzen. Allerdings sollte das Bundesgericht seine Praxis in bezug auf das Einverständnis des Markeninhabers zum ersten Inverkehrbringen kritisch überprüfen. Es sollte bei einem ersten Inverkehrbringen durch eine mit dem Markeninhaber rechtlich oder sogar nur wirtschaftlich verbundenen Gesellschaft nicht zu leicht das Einverständnis des Markeninhabers annehmen, ansonsten im Resultat leichtfertig Durchgriffe vorgenommen werden.

17. Damit ist die Binsenwahrheit von Lucas David «Die Befugnis, ein Erzeugnis in Verkehr zu bringen, erschöpft sich durch eine solche Handlung» wahr. Sie ist meines Erachtens sogar wahrer als Lucas David selbst denkt, weil sie unabhängig davon gilt, wo das erste Inverkehrbringen erfolgte.

[20] Dazu z.B. Zäch, 301, Cottier, 37.