

Parallelimporte in die EU

- No. 124 -

José Manuel Rey, Abogado in Madrid
Heike Thürnagel, Rechtsanwältin in Hannover

Im Spannungsfeld zwischen dem Markenrecht und dem Grundsatz des freien Warenverkehrs in der Europäischen Union (EU) beziehungsweise dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) befindet sich der Parallelimport. Die Basis für den Parallelimport sind die immer noch bestehenden Preisunterschiede in Europa. Der Parallelimporteur kauft ein Markenprodukt günstig im Ausland und verkauft es in seinem Heimatstaat, in dem das Preisniveau höher ist. Der Inhaber der Marke will hingegen zum Beispiel die Rechte aus seiner Marke exklusiv nutzen, was aber im europäischen Binnenmarkt nicht zu einer Abschottung der Märkte führen darf.

Die gleiche Problematik besteht auch auf den internationalen Märkten. Auch hier führen die bestehenden Preisunterschiede zu Parallelimporten. Allerdings muß der Inhaber der Marke hier den Reimport seiner Originalprodukte in die Europäische Union beziehungsweise in den Europäischen Wirtschaftsraum nicht dulden. Dieses soll im folgenden am Beispiel des spanischen und auch des deutschen Markenrechts näher ausgeführt werden.

Das europäische Markenrecht

Die wirtschaftliche Integration durch die Europäische Union hatte entscheidende Auswirkungen auf die nationalen Marken, da damit auch die Angleichung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten in diesem Gebiet verstärkt angestrebt wurde. Der strikt nationale Bereich der Marken wurde durch einen anderen, sehr spezifischen Raum, nämlich zunächst den der EU und dann den des EWR erweitert. Der Europäische Wirtschaftsraum besteht seit 1993 und umfaßt außer den EU-Mitgliedstaaten noch Liechtenstein, Island und Norwegen. Die rechtliche Angleichung erfolgte über die Richtlinie Nr. 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 (im folgenden: europäische Markenrichtlinie), die den Mitgliedstaaten eine angemessene Umsetzung des europäischen Rechts unter

Berücksichtigung der bereits bestehenden einzelstaatlichen Vorschriften im Markenrecht ermöglichte.

In diesem Sinne lautet das Vorwort des spanischen Markengesetzes: "... die Arbeiten, die auf dem Gebiet der Marken auf der Gemeinschaftsebene durchgeführt wurden, gewähren einen Einblick in die Prinzipien, die von einem künftigen europäischen Markenrecht inspiriert wurden...". Diese Erwähnung scheint nicht nur eine Referenz an die Gemeinschaftsmarke zu beinhalten, sondern auch einen gewissen Prozeß der Harmonisierung der eigenen nationalen Marke miteinzuschließen.

Die Erschöpfung der Marke

Ein wesentlicher Gesichtspunkt im Markenrecht ist der sogenannte Grundsatz der Erschöpfung des Markenrechts. Der Inhaber des Markenrechts hat dieses erschöpft, sobald er seine Produkte erstmalig in einem bestimmten Bereich in den Verkehr gebracht hat oder den Import und die anschließende Vermarktung ausdrücklich gestattet hat. Die europäische Markenrichtlinie legt hierfür den räumlichen Bereich des Europäischen Wirtschaftsraums fest.

Im Gegensatz dazu findet keine Erschöpfung des Markenrechtes statt, wenn der Markeninhaber sein Markenrecht weder im Europäischen Wirtschaftsraum benutzt hat, noch es einem Dritten ausdrücklich gestattet hat, die Produkte anzubieten, in den Verkehr zu bringen, zu im- oder exportieren usw. Daraus folgt, daß ein Vermarkten im außereuropäischen Raum nicht zu einer Erschöpfung des Markenrechts im EWR führt.

Vor der europäischen Harmonisierung waren einige mitgliedstaatliche Rechtsordnungen, darunter auch die deutsche und österreichische, von dem Prinzip

der weltweiten Erschöpfung ausgegangen. Andere Mitgliedstaaten lehnten dieses Prinzip ab, so daß eine Angleichung unter dem Blickwinkel des freien Warenverkehrs dringend erforderlich war.

Eine Behinderung des freien Warenverkehrs würde bei folgender Konstellation eintreten: In einen Mitgliedstaat, der den Grundsatz der internationalen Erschöpfung anwendet, können Produkte reimportiert werden, die zum Beispiel in Asien in den Verkehr gebracht wurden. Nach ordnungsgemäßer Verzollung befinden sich diese Produkte in der Europäischen Union im sogenannten freien Verkehr, das heißt, sie können auch in den anderen Mitgliedstaaten vermarktet werden. Allerdings würde diese Vermarktung in jedem weiteren Mitgliedstaat, der seinerseits von dem Grundsatz der lediglich EWR-weiten Erschöpfung ausgeht, auf markenrechtliche Probleme stoßen.

Die Rechte des Markeninhabers

Das Markenrecht hat zwei unterschiedliche Aspekte: positiv betrachtet, beinhaltet es das exklusive Recht, ein bestimmtes Zeichen zu verwenden und negativ gewendet, beinhaltet es das Recht, andere von der Verwendung dieses Zeichens auszuschließen. Im einzelnen gestattet das spanische Markenrecht in Übereinstimmung mit der Markenrichtlinie dem Inhaber die folgenden Handlungen innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, von denen Dritte ausgeschlossen werden können:

- - Das Anbringen des Zeichens auf den Produkten oder auf ihrer Verpackung.
- - Das Anbieten und Vertreiben von Produkten, die mit dem Zeichen versehen sind. Dazu gehört auch das Lagern dieser Produkte mit der Zielsetzung des Vertriebs oder das Angebot, Dienste mit diesem Zeichen zu erbringen.
- - Der Import oder Export von Produkten oder deren Unterwerfung unter ein Zollregime, wie z.B. den Transit.
- - Der Gebrauch des Zeichens in Geschäftsunterlagen und in der Werbung.

Rechtsprechung zum Markenrecht

Der dargestellte Grundsatz der Erschöpfung des Markenrechts für den räumlichen Bereich des Eu-

ropäischen Wirtschaftsraums wurde von dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) in der Entscheidung vom 16. Juli 1998 in dem Fall "Silhouette International Schmied GmbH & Co KG gegen Hartlauer Handelsgesellschaft mbH" bestätigt.

Der Fall "Silhouette"

Der EuGH stellte fest, daß der Gebrauch der Marke "Silhouette" in Bulgarien mit der Zustimmung des Markeninhabers nicht zu der Erschöpfung des Markenrechtes der Firma Silhouette im Europäischen Wirtschaftsraum und im konkreten Fall in Österreich führte. Die Einfuhr von Brillengestellen der Marke "Silhouette" von Bulgarien nach Österreich durch das beklagte Unternehmen stellte daher eine Verletzung der Markenrechte des klagenden Unternehmens dar.

In Österreich war die Frage der EWR-weiten bzw. weltweiten Erschöpfung des Markenrechts im Zeitpunkt dieses Rechtsstreits nicht deutlich geregelt. Der EuGH stellte in dieser Entscheidung klar, daß neben dem in der Markenrichtlinie verankerten Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung des Markenrechts kein Raum sei für eine zusätzliche weltweite Ausdehnung durch einzelne Mitgliedstaaten. Eine unterschiedliche Behandlung dieser Frage würde unweigerlich zu Behinderungen des freien Waren- und Dienstleistungsverkehrs führen. Eine räumliche Erweiterung der Erschöpfung kann nach Ansicht des EuGH nur durch völkerrechtliche Abkommen zwischen der EU und dritten Staaten - wie es mit dem EWR-Abkommen praktiziert wurde - vorgenommen werden.

Der EuGH hatte sich auch vorher schon in einigen Urteilen mit Fragen des Markenrechts und seiner Erschöpfung auseinandergesetzt.

Der Fall "Dior"

Die französische Gesellschaft Parfums Christian Dior SA und ihre niederländische Tochter Parfums Christian Dior BV klagten gegen das niederländische Unternehmen Evora BV, die den Vertrieb von Dior-Produkten bewarb. Die Produkte waren mit Zustimmung des Markenrechtinhabers in den Verkehr gebracht und von der Beklagten zulässigerweise durch Parallelimporte erworben worden. Die besonders interessierende Frage in diesem Verfahren war, ob das Recht, die Unterlassung der Verwendung der Marke zu fordern, durch das eigene in den Verkehrbringen bzw. der Zustimmung

dazu erschöpft war, und ob das gleiche dann auch für die Werbung für die spätere Vermarktung gilt. Nach der Rechtsprechung des EuGH muß die Markenrichtlinie unter der Berücksichtigung der Vorschriften über den freien Warenverkehr ausgelegt werden. Der Grundsatz der Erschöpfung des Markenrechtes bezweckt, daß den Markeninhabern nicht durch ihre Marke die Möglichkeit eingeräumt wird, die nationalen Märkte aufzuteilen und somit die Beibehaltung der bestehenden Preisunterschiede in der EU zu begünstigen. Daher muß auch die Frage der anschließenden Vermarktung von dem Grundsatz der Erschöpfung erfaßt sein.

Wer also rechtmäßig Produkte im Wege des Parallelimports erwirbt, darf diese auch bewerben, da sich der Verkauf sonst sehr schwierig gestalten kann. Allerdings hat der EuGH in der Entscheidung dieses Falles eine Einschränkung vorgesehen: Die Art der Werbung darf nicht geeignet sein, den Ruf der Marke im konkreten Fall erheblich zu schädigen. Bei einer Rufschädigung ist der Markeninhaber wiederum berechtigt, den weiteren Vertrieb seiner Produkte zu untersagen.

Der Fall "Ballantine"

Der EuGH hat in dem Fall Ballantine & Son Ltd. u.a. gegen Frits Loendersloot betont, daß in einem System des unverfälschten Wettbewerbs die Unternehmen in der Lage sein müssen, durch die Qualität ihrer Produkte Kunden gewinnen zu können. Das ist nur möglich, wenn die Produkte zu ihrer Identifikation mit unterscheidbaren Zeichen gekennzeichnet sind. Um diese Aufgabe zu erfüllen, muß das Anbringen der Marke gewährleisten, daß die so gekennzeichneten Produkte unter der Kontrolle des Markeninhabers hergestellt worden sind, der auch für die Qualität der Produkte verantwortlich ist.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde: Ballantine sowie weitere Unternehmen stellen alkoholische Getränke (insbesondere Whisky) her und vertreiben diese. Die Getränke genießen einen guten Ruf und werden in fast allen Ländern der Welt verkauft. Das Zeichen der Hersteller befindet sich auf der Flasche und der Verpackung. Das beklagte Unternehmen ist ein Spediteur und Lagerhalter, der Parallelhändler beliefert. Im Zuge des Parallelhandels wurden die Originaletiketten von den Flaschen abgelöst und später wieder aufgebracht. Der EuGH erklärte dieses Vorgehen unter bestimmten Voraussetzungen für zulässig. Unter anderem darf die Neuetikettierung nicht den Ori-

nalzustand des Erzeugnisses berühren und der Markeninhaber muß vorab von dem Verkauf der neuetikettierten Produkte informiert werden.

Rechtsprechung des deutschen BGH

Für das neue deutsche Markenrecht, das Anfang 1995 in Kraft getreten ist, hat der Bundesgerichtshof (BGH) als oberstes deutsches Zivilgericht bereits in der Entscheidung "*gefärbte Jeans*" im Dezember 1995 festgestellt, daß der zuvor bestehende Grundsatz der internationalen Erschöpfung keine Anwendung mehr findet. In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Fall ging es um gebrauchte Markenjeans, die zuerst in den USA in den Markt gebracht wurden. Sie wurden dort ohne Zustimmung des Inhabers der Marke gebleicht und umgefärbt, was durch die verwendeten Substanzen zu einer Qualitätsverschlechterung der Hosen führte. Der Inhaber der Marke konnte den Vertrieb dieser Jeans in Deutschland untersagen.

Umsetzung der "Silhouette"-Rechtsprechung in Spanien

Spanische Gerichte wenden die Vorgaben der Silhouette-Entscheidung bereits auf laufende Verfahren an. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen. Im Oktober 1998 wurden Waren von den Zollbehörden in Barcelona angehalten, bei denen der Verdacht bestand, daß es sich um Nachahmungen von Videospiele eines bekannten japanischen Konzerns handelte. Die Überprüfung der Waren durch einen Vertreter des japanischen Konzerns in Spanien ergab, daß es sich nicht um Nachahmungen, sondern um Originalprodukte handelte, die aus China ohne die Zustimmung des Markeninhabers in Spanien eingeführt worden waren. Dieses stellt einen Verstoß gegen die europäische Markenrichtlinie dar. In diesem Sinne besagt das spanische Markenrecht, daß "das Recht, das dem Inhaber der Marke verliehen wurde, es dem Inhaber nicht erlaubt, Dritten den Gebrauch derselben für Produkte zu verbieten, die in Spanien mit der besagten Marke durch den Inhaber oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden".

Daher beantragten die spanischen Vertreter des japanischen Konzerns zunächst vor einem spanischen Gericht - unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Markenverletzung - eine einstweilige Verfügung gegen den Importeur, damit die Waren nicht in den Verkehr gebracht werden. Nach dem

spanischen Patentgesetz können folgende vorläufigen Maßnahmen ergriffen werden:

- - Unterlassung der Handlungen, die die Rechte des Antragstellers verletzen,
- - Zurückhaltung und Hinterlegung der Waren, deren Import zu der Rechtsverletzung geführt haben,
- - Sicherung eines eventuellen Schadenersatzanspruches, und
- - Eintragung von Registeranmerkungen.

Neben den ausdrücklich genannten Maßnahmen kann das Gericht weitere Maßnahmen in Hinblick auf die Entscheidung in der Hauptsache anordnen. Im aktuellen Verfahren hat das Gericht unter Berücksichtigung der "Silhouette"-Rechtsprechung durch eine richterliche Verfügung die Zurückhaltung und Hinterlegung der Waren im Lager des Zollamtes in Barcelona beschlossen.

Für die Durchführung der vorläufigen Maßnahmen, muß eine Bürgschaft geleistet werden, um einen eventuellen Schadenersatzanspruch des Antragsgegners zu sichern, falls einerseits die Hauptklage nicht erhoben wird oder das Gericht den Anspruch des Klägers ablehnt. Die Durchführung der vorläufigen Maßnahme kann vom Antragsgegner durch eine Gegenbürgschaft abgewehrt werden. In dem hier geschilderten Fall war sie von dem Gericht für den Importeur jedoch sehr viel höher angesetzt worden.

Das spanische Patentgesetz sieht nun vor, daß innerhalb von zwei Monaten nach Erlaß der richterlichen Verfügung nun die Hauptklage eingereicht werden muß. Diese wird sich auf die gleichen Argumente stützen, die bereits mit dem Antrag auf den Erlaß von vorläufigen Maßnahmen vorgebracht wurden. Um den Interessen des Markeninhabers gerecht zu werden, empfehlen sich zusätzlich Verhandlungen mit dem Importeur, um die Markenverletzung außergerichtlich beizulegen.

Schlußfolgerung

Die Rechtsposition des Inhabers einer Marke wird durch das Urteil im Fall "Silhouette" deutlich gestärkt. Es ist klargelegt, daß er seine Produkte außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums zu den dortigen (niedrigen) Marktpreisen in den Ver-

kehr bringen kann, ohne zu befürchten, daß diese ohne seine Zustimmung zu gewerblichen Zwecken reimportiert werden. Der Markeninhaber kann so seine Vertriebspolitik an die unterschiedlichen internationalen Marktgegebenheiten anpassen.

Dieser Auslegung der Markenrichtlinie folgen die spanischen Gerichte und setzen damit den Schutz des geistigen Eigentums im Einzelfall um.

15. April 1999

www.caston.info

Mehrere tausend Beiträge zu Recht & Wirtschaft International finden Sie kostenfrei im Internet bei caston.info. Dort können Sie nach Schlagwort und Sachgebieten recherchieren.

Unsere Titelliste erhalten Sie auch per Fax.

IMPRESSUM

HERAUSGEBER

HERFURTH & PARTNER, Rechtsanwälte GbR
Hannover · Göttingen · Brüssel; www.herfurth.de

REDAKTION (Hannover)

verantw.: Ulrich Herfurth, Rechtsanwalt (D), Klaus J. Soyka, Dipl. rer. pol.; Heike Thürnagel, Rechtsanwältin; Kenneth S. Kilimnik, Attorney at Law (USA); Claudia Beckert, Rechtsanwältin; Jens-Uwe Heuer, Rechtsanwalt; Véronique Demarne, Juriste (F); Cécile Teissier, Juristin (D), D.E.U.G. Droit (F); Dr. jur. Konstadinos Massuras, Rechtsanwalt u. Dikigoros (GR); Susana Crizol Díaz, Abogada (S); Beate Seklejtshuk, Dipl.-Juristin (GUS); Michail B. Chidekel LL.M., Advokat (RUS); JUDr. Yvona Rampáková, Kommerzanwältin (ČR); Girana Anuman-Rajadhon, Rechtsanwältin; Lijun Cao, Bac. lur (CHIN), Mag. Jur. (D)

KORRESPONDENTEN (Ausland)

in Amsterdam, Athen, Barcelona, Brüssel, Budapest, Bukarest, Helsinki, Istanbul, Kopenhagen, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Moskau, Oslo, Paris, Prag, Sofia, Stockholm, Warschau, Wien, Zagreb, Zug, New York, Washington, Toronto; Sao Paulo, Santiago, Dubai, Bombay, Bangkok, Peking, Hongkong, Singapur, Sydney, Tokio, Kairo, Johannesburg.

VERLAG

CASTON Wirtschaftsdienst GmbH,
Luisenstr. 5, D - 30159 Hannover,
Telefon 0511 - 30756-50, Telefax 0511 - 30756-60
eMail info@caston.info; Internet www.caston.info

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen; die Haftung ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Wiedergabe, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Herausgeber.