

Parallelimporte nach Brasilien

Karin Klempf Franco Marks, LL.M.; Dr. Jürgen Mark, LL.M.*

Kern aller gewerblichen Schutzrechte ist ihre Ausschließlichkeitsbefugnis. Alle gewerblichen Schutzrechte gewähren dem Inhaber die ausschließliche Nutzungsbefugnis innerhalb eines Marktes; sie halten damit andere davon ab, die den Rechten innenwohnenden Ideen für eigene kommerzielle Vorteile zu verwenden.

Die rechtliche Beurteilung von Parallelimporten¹ hängt von der Reichweite dieser Ausschließlichkeitsbefugnis ab. Die Frage ist, inwieweit der Rechtsinhaber die Einfuhr von Produkten, die er in einem Land auf den Markt gebracht hat, in einem anderen Land verbieten kann. Die wirtschaftlichen Hintergründe und die Konsequenzen von Parallelimporten nach Brasilien von Erzeugnissen, an denen Patent- und Markenrechte bestehen, sowie deren Rechtslage werden im folgenden analysiert.

1. Das Problem

Der Inhaber eines gewerblichen Schutzrechtes kann grundsätzlich seine Monopolbefugnis nur einmal ausüben, und zwar beim ersten Inverkehrbringen des Produktes, das mit dem Recht behaftet ist. Nachdem das Produkt in Verkehr gebracht wurde, wird dieses Ausschließlichkeitsrecht „erschöpft“, das heißt, der Inhaber des Schutzrechtes kann sich einem Weitervertrieb nicht mehr widersetzen.²

Tritt die Erschöpfung des Ausschließlichkeitsrechtes allgemein und ohne örtliche Ausnahme ein, spricht man von internationaler Erschöpfung. Das deutsche Warenzeichengesetz, das bis zum Inkrafttreten des Markengesetzes am 01. Januar 1995 bestand, ging vom Grundsatz der internationalen Erschöpfung des Markenrechts aus. Ein Hersteller konnte aufgrund eines inländischen Markenrechts den Import von unveränderter Originalwaren, die er im Ausland unter gleicher Marke in Verkehr gebracht hatte, in Deutschland nicht verhindern. Der Grundsatz der internationalen Erschöpfung wird allerdings vielfach als nicht sachgerecht und als unangemessen empfunden. Deshalb wird in zahlreichen Ländern der Erschöpfungsumfang mit Hilfe weiterer Kriterien beschränkt.

Von zentraler Bedeutung ist insofern der Ort des Inverkehrbringens. Nach dem Grundsatz der nationalen Erschöpfung löst nur ein Inverkehrbringen im Inland die Erschöpfung der Ausschließlichkeitsbefugnis aus. Ähnlich ist die Situa-

tion bei einer regionalen Erschöpfung wie sie insbesondere in Freihandelszonen und Ländern einer Zollunion angenommen wird. Das deutsche Markengesetz folgt auf europarechtlicher Grundlage heute in § 24 Markengesetz dem Grundsatz der regionalen Erschöpfung.

Darüber hinaus setzt jede Erschöpfung voraus, dass das Produkt mit Zustimmung des Inhabers des gewerblichen Schutzrechtes in Verkehr gebracht wurde. Die Erschöpfung tritt nur bei einem erlaubten Inverkehrbringen ein. Wann ein Produkt erlaubterweise in den Verkehr gebracht wurde, ist unter Umständen – insbesondere unter dem Grundsatz der nationalen oder regionalen Erschöpfung – nicht immer einfach zu bestimmen.

2. Das brasilianische Gesetz zum Schutz des gewerblichen Eigentums

Weltweit wird die Erschöpfung von gewerblichen Schutzrechten durch die jeweiligen Rechtsordnungen unterschiedlich behandelt. Das brasilianische Gesetz zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Gesetz Nr. 9279 vom 14. Mai 1996, in Kraft getreten am 15. Mai 1997, „Gesetz Nr. 9279/96“) legt für Brasilien den Grundsatz der nationalen Erschöpfung von Marken- und Patentrechten fest. Das bedeutet, dass ausschließlich ein vom Schutzrechteinhaber genehmigtes Inverkehrbringen innerhalb des brasilianischen Territoriums das Recht erschöpft, welches in dem Produkt verkörpert ist.

2.1 Patentrecht

Die gesetzlichen Regeln, die eine nationale Erschöpfung des Patentrechts vorschreiben, sind Art. 42 und 43 des Gesetzes 9279/96. Die maßgeblichen Vorschriften in deutscher Übersetzung lauten wie folgt:

„Art. 42. Das Patent gewährt dem Inhaber das Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung

I – ein Erzeugnis, das Gegenstand des Patents ist, oder

II – ein Verfahren oder ein Erzeugnis, das unmittelbar durch das patentierte Verfahren hergestellt wurde herzustellen, zu benutzen, anzubieten, zu verkaufen oder zu diesen Zwecken einzuführen (...“

„Art. 43. Der vorherige Artikel findet keine Anwendung:

(...) IV – auf ein Erzeugnis, dass mit Hilfe eines Verfahrenspatents oder eines Erzeugnispatents hergestellt wurde und im inländischen Markt unmittelbar vom

Patentinhaber oder mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden ist.“

Erzeugnisse, die ein Patentrecht verkörpern, dürfen aber unter bestimmten Voraussetzungen von Dritten importiert werden. Der Patentinhaber kann Einfuhren nicht widersprechen, wenn er selbst die Einfuhr der patentierten Ware vornimmt, etwa weil er sie nicht in Brasilien herstellt, oder wenn ein Zwangslizenznehmer die patentierte Ware innerhalb der erlaubten Importperiode von einem Jahr ab Lizenzerteilung importiert. Eine Zwangslizenz wird gewährt, wenn ein Patentinhaber sein Patentrecht oder seine wirtschaftliche Macht mit Hilfe eines Patents missbraucht. Das Urteil gibt den Betroffenen dann das Recht, das Patent auch gegen den Willen des Patentinhabers in Brasilien zu nutzen. Bis zur Einrichtung der brasilianischen Produktion darf der Inhaber der Zwangslizenz für ein Jahr die Produkte importieren (Art. 68 i.V.m. Art. 74 des Gesetzes).

2.2 Markenrecht

Eine Erschöpfung des Markenrechts tritt nur für Brasilien ein. Parallelimporte können also in Brasilien untersagt werden, Grundlage hierfür ist Art. 132 des Gesetzes Nr. 9279/96:

„Art. 132. Dem Inhaber einer Marke ist nicht zugesprochen: (...) III – den freien Verkehr eines Erzeugnisses zu untersagen, das von ihm oder von einem Dritten mit seiner Zustimmung auf den inländischen Markt gebracht wurde, unbeschadet der Bestimmungen der §§ 3 und 4 des Art. 68 (...)“

Die Ausnahmeregelungen für Patente gemäß Art. 68 i.V.m. Art. 74 des Gesetzes Nr. 9279/96 gelten auch für Markenprodukte, sofern sie patentrechtlich geschützt sind.

3. Rechtsprechung und Literatur

Das frühere brasilianische Gesetz zum gewerblichen Rechtsschutz regelte die Erschöpfung gewerblicher Schutzrechte in Bezug auf Parallelimporte nicht. Das Phänomen wurde aber von der Rechtsprechung erkannt und mangels einer ausdrücklichen gesetzlichen Regelung auf der Grundlage anderer Rechtsinstitute (Markenverletzung, unlauteren Wettbewerb, Bösgläubigkeit, Verbraucherschutz) gelöst.

Die gegenwärtigen Gesetzesvorschriften, die seit dem Jahre 1997 gelten, sind komplex und sehr auslegungsbedürftig. Daher lässt die bisherige Rechtsprechung, besonders zum Umfang der Erschöpfung, viele Fragen offen.

Illustrativ ist das in August dieses Jahres in zweiter Instanz beendete Verfahren bzgl. Nähmaschinen der Marke „Brother“. In erster Instanz wurde die Einfuhr und Vermarktung der bei einem amerikanischen Unternehmen der Brother-Gruppe vom Parallelimporteur erworbenen Nähmaschinen, untersagt. Diese Entscheidung wurde darauf gestützt, dass der Import ohne Zustimmung erfolgt war. Die Inhaberin der Marke „Brother“ in Brasilien, Brother Industries Ltd., Nagoya, Japan, hat dem brasilianischen Tochterunternehmen, Brother International Corporation do Brasil, die ausschließliche Benutzung der Marke in Brasilien gewährt. Jede Einfuhr von Produkten der Marke „Brother“ in Brasilien, welche ohne die Zustimmung von Brother International Corporation do Brasil erfolgt, sei deshalb rechtswidrig. Der Parallelimporteur (Surlorran Ind. Têxtil e Com. de Máquinas Ltda.) legte Berufung ein. Das Gericht der zweiten Instanz hat das Urteil zugunsten des brasilianischen Tochterunternehmens bestätigt.

Beide Gerichte hielten im übrigen die Parallelimporte für wettbewerbswidrig, da nicht der Importeur, sondern die brasilianische Tochtergesellschaft von Brother Garantien und Reparaturen ausführen musste. Im vorliegenden Streitfall hat die Frage der Garantie und technischen Unterstützung für die Produkte eine wesentliche Rolle gespielt. Das brasilianische Tochterunternehmen hatte während der vier Jahre, in denen die Parallelimporte durchgeführt wurden, Verluste i.H.v. monatlich US\$ 100.000,- allein mit der Reparatur und Wartung der importierten Nähmaschinen erlitten.³

In der Literatur gibt es allerdings eine Mindermeinung, die trotz des eindeutigen Wortlauts des Gesetzes Nr. 9679/96 meinen, Parallelimporte seien in Brasilien zulässig. Besonders dann, wenn ein brasilianisches Unternehmen Alleinvertrags-händler ist oder Exklusivität für die Herstellung und Vermarktung von Produkten in Brasilien hat, soll der zugrunde liegende Lizenzvertrag ausschließlich zwischen den Parteien wirken. Wenn der Parallelimporteur beim Kauf im Ausland sich ausdrücklich verpflichtet habe, die Erzeugnisse nicht in den Ländern zu verkaufen, in denen der Hersteller bereits Exklusivhändler habe, könne er von einer Weiterveräußerung in andere Länder, etwa Brasilien, nicht abgehalten werden. Angesichts des Wortlautes von Art. 42, 43 und 132 des Gesetzes Nr. 9279/96 ist diese Auffassung nicht haltbar. Im übrigen besteht Exklusivität für einen Vertragshändler in Brasilien nur, wenn der betreffende Vertrag beim brasilianischen Marken- und Patentamt registriert wurde. Art. 140 und 211 des Gesetzes Nr. 9279/96 bestimmen insofern:

„Art. 140. Der (Marken)Lizenzvertrag muss beim INPI registriert werden, damit er Wirkung gegenüber Dritten hat (...)“

„Art. 211. Der INPI wird die Eintragung der Verträge durchführen, die einen Technologietransfer, Franchise oder ähnliche Transaktion als Objekt haben, damit sie Wirkung gegenüber Dritten haben (...)“

4. Schlussbemerkungen

Der Umfang der Erschöpfung hängt davon ab, welche Ziele damit verfolgt werden. Je nachdem, ob der Wettbewerb gefördert, der Handel liberalisiert oder nationale Unternehmer geschützt werden sollen, ist der Umfang unterschiedlich. Die Entscheidung ist also politischer Natur.

Im Zeitalter der Globalisierung und Liberalisierung der Weltmärkte wird allerdings der Protektionismus gegenüber einem effektiven Schutz der Inhaber gewerblicher Schutzrechte immer mehr an Bedeutung verlieren. Für Südamerika zeigt dies insbesondere das Abkommen einem gemeinsamen Markt des Südens zwischen Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay („Mercosul“). Art. 13 des „Harmonisierungsprotokoll zu den Vorschriften über das geistige Eigentum im Mercosul auf dem Gebiet der Marken, Herkunftsangaben und Ursprungsbezeichnungen“⁴, das allerdings noch nicht in Kraft getreten ist sieht eine regionale, auf das Gebiet der Vertragsstaaten bezogene Erschöpfung vor. Für das Gebiet des Patentrechts liegt noch kein Harmonisierungsprotokoll vor.

Es ist abzuwarten, ob die in Brasilien gesetzlich vorgeschriebene nationale Erschöpfung für Marken und Patentrechte sich an die Bedürfnisse des Mercosul anpassen und zu einer regionalen Erschöpfung führen wird. Angesichts der Zielsetzung des Mercosul ist davon auszugehen. Die europäische Erfahrung zeigt, dass die Anerkennung einer regionalen Erschöpfung und die damit verbundene Gewährung der Freiheit des Warenverkehrs eine nicht umkehrbare Folge jedes wirtschaftlichen Integrationsprozesses ist.

* Advogada, Baker & McKenzie São Paulo, zur Zeit tätig im Düsseldorfer Büro von Baker & McKenzie; Rechtsanwalt, Baker & McKenzie Düsseldorf.

1 Die Terminologie ist weltweit nicht einheitlich. In den Common Law Ländern wird von „gray goods“ oder „gray market goods“ gesprochen. Parallelimporte werden hierdurch von den „black market goods“ unterschieden, also kopierten und nachgeahmten Waren. „Parallelimport“ oder „Paralleleinfuhr“ ist die Bezeichnung, die der europäische Gerichtshof geprägt hat.

2 Der Erschöpfungsgrundsatz wird auch unter dem Begriff „first sale doctrine“ oder „Lehre des Erstverbotungsrechts“ bezeichnet. Er entstand aus der Rechtsprechung des deutschen Reichsgerichts vom Anfang dieses Jahrhunderts: RGZ 50, 229 („Kölnisches Wasser“), RGZ 51, 139 („Guajakal-Karbonat“); gestützt auf die Lehre Josef Kohlers über den Zusammenhang der Benutzungsarten im Patentrecht. Werk: Kohler, Handbuch des Patentrechts, Mannheim 1900.

3 Quelle: brasilianische Zeitung Gazeta Mercantil vom 03.08.00, S. A11.

4 Beschluss Nr. 8/95 des Rat des Mercosul vom 05. August 1995.

RESTAURANTE



BELO HORIZONTE

Dergenthiner Str. 47
19348 Perleberg
Tel.: (0 38 76) 61 24 08

Montag bis Freitag ab 17:00
Wochenende und Feiertage ab 11:00



500 Jahre Brasilien - 3 Jahre "Belo Horizonte"

Die originale Küche des Bundesstaates Minas Gerais
mitten in Deutschland

✿	Mineirisches Büfett	21,90 DM pro Person
✿	Churrasco-Spießbraten	29,90 DM pro Person
✿	Chapa (Fleisch vom Tischgrill) (Auszug aus unserer umfangreichen Speisekarte)	26,50 DM pro Person

Kapazität: 100 Plätze davon 60 im Restaurant und 40 in Pavillon

Zusätzlich 24 Plätze im brasilianischen Biergarten "Uoro Preto"
und 26 Plätze im brasilianischen Biergarten "Sete Lagoas"

Speisen in authentischem Ambiente mit Souvenirshop.

ANZEIGE