

**Frage Q205**

**Die Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums  
in Fällen des Recyclings oder der Reparatur von Waren**

**Einführung**

Der Generalberichterstatler hat eine grosse Zahl von Länderberichten erhalten, von denen viele sehr ausführlich und detailliert waren. Namentlich hat er Berichte der nachfolgenden 35 Gruppen erhalten: Argentinien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, China, Dänemark, Ecuador, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Japan, Lettland, Malaysia, Mexiko, den Niederlanden, Paraguay, Peru, den Philippinen, Polen, Portugal, der Republik Korea, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz, Thailand, Türkei, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten.

Das Grundprinzip der Erschöpfung des geistigen Eigentums ist in allen der durch die Länderberichte repräsentierten Rechtsordnungen anerkannt. Gleichwohl differiert dessen Anwendung in jeder Rechtsordnung erheblich. Einige Länder verfügen über Regelungen in den betreffenden Gesetzen, während andere die Erschöpfung durch die von den Gerichten etablierte Rechtsprechung anwenden.

Während AIPPI im Jahre 2001 eine Resolution angenommen hat, die sich gegen internationale Erschöpfung ausspricht (Q156), existieren in einigen Ländern gesetzliche Regelungen für die internationale Erschöpfung. Die US Gruppe hat vorgeschlagen, die internationale Erschöpfung zu untersuchen, um den freien internationalen Fluss von Waren zu fördern.

Ein anderer Punkt, den die AIPPI klarstellen möchte, ist es, in welchem Masse die Absicht des Inhabers des Rechts oder vertragliche Beschränkungen Auswirkungen auf die Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums haben können. Diese Frage scheint mit dem grundlegenden Konzept der Erschöpfung in Verbindung zu stehen. Der Inhaber eines geistigen Eigentumsrechts sollte die Möglichkeit erhalten, einigen Profit zu erzielen. Er benötigt jedoch nicht notwendigerweise eine "zweite Chance", sobald die Erzeugnisse auf den Markt gebracht worden sind und der freie Warenverkehr auf dem Markt im Vordergrund steht.

Im Hinblick auf Recycling und die Reparatur von Waren hat sich aus den Länderberichten kein klarer Konsens ergeben. Einige Berichte schlagen vor, besondere Faktoren in Betracht zu ziehen, während andere Gruppen davor warnen, durch zu strikte Regeln die Autorität der Gerichte zu behindern, einen fairen Ausgleich herbeizuführen.

Die Gruppe des Vereinigten Königreichs hat zu den Arbeitsrichtlinien folgendes angemerkt: "Als Vorbemerkung möchten wir darauf hinweisen, dass die Frage durch ihren Titel und die Reihenfolge der einzelnen Fragestellungen möglicherweise in die Irre führt. Zumindest aus Sicht des Rechts des Vereinigten Königreichs könnte angenommen werden, dass die Fragen des Recyclings und der Reparatur von Waren notwendigerweise nur unter dem Gesichtspunkt der Erschöpfung von Rechten zu behandeln wären. Dies ist nur der Fall, wenn durch das Recycling oder die Reparatur (bei Patenten und Geschmacksmustern) kein neues Erzeugnis hergestellt wird oder (bei Marken) die Waren die selben Waren des Markeninhabers bleiben. Es gibt jedoch andere möglicherweise verletzend Handlungen, die zu der zweiten Frage der Erschöpfung oder der impliziten Lizenz im Zusammenhang mit dem nachfolgenden Handel derartiger Waren stehen".

## **I) Analyse der gegenwärtigen Situation von Gesetzgebung und Rechtsprechung**

Die Gruppen werden gebeten, die folgenden Fragen nach ihrem nationalen Recht zu beantworten:

### **1) Erschöpfung**

*Ist in Ihrem Land die Erschöpfung von geistigen Eigentumsrechten entweder in gesetzlichen Vorschriften oder nach der Rechtsprechung im Hinblick auf Patente, Geschmacksmuster und Marken geregelt? Welche Vorschriften sind auf die Erschöpfung anwendbar? Unter welchen Bedingungen tritt eine Erschöpfung von geistigen Eigentumsrechten ein? Welche rechtlichen Konsequenzen sind damit im Hinblick auf die Verletzung und Durchsetzung von geistigen Eigentumsrechten verbunden?*

#### **Patente**

Viele Länder verfügen über einige gesetzliche Vorschriften im Hinblick auf die Erschöpfung von Patentrechten, während in einer kleineren Zahl von Ländern Erschöpfung auf Grundlage der Rechtsprechung vorgesehen ist.

Länder wie Singapur, Malaysia, Ungarn, Thailand, Belgien, Griechenland, Schweden, Spanien, Polen, die Philippinen, die Niederlande, Lettland, Finnland, Italien, Ägypten, Türkei, Brasilien, Argentinien, China, Mexiko, Paraguay, Peru, Portugal, Bulgarien und Dänemark haben spezielle gesetzliche Vorschriften zur Erschöpfung der Patentrechte. Auf der anderen Seite umfassen diejenigen Länder, die nicht über gesetzliche Vorschriften zur Erschöpfung von Patentrechten verfügen und dieses Rechtsinstitut auf der Grundlage der Rechtsprechung angenommen haben, das Vereinigte Königreich, die USA, Deutschland, Frankreich, die Schweiz, Australien, Japan, Korea, Griechenland, Ägypten und Ecuador.

Grundsätzlich tritt Erschöpfung eines Patents ein, wenn der Patentinhaber selbst oder jede andere Person mit seiner Zustimmung das patentierte Erzeugnis auf den Markt gebracht hat.

§ 72 des Philippinischen Gesetzes über das geistige Eigentum regelt beispielsweise: "Der Inhaber eines Patents hat kein Recht, dritte Parteien von der Ausführung der in § 71 benannten Handlungen ohne seine Zustimmung unter folgenden Umständen zu hindern: 72.1 Benutzung eines patentierten Erzeugnisses, das in den Philippinen durch den Inhaber des Patents oder mit seiner ausdrücklichen Zustimmung auf den Markt gebracht worden ist..."

§ 58 a des Malaysischen Patentgesetzes regelt: "(1) Der Import, das Angebot, der Verkauf oder die Benutzung (a) eines patentierten Erzeugnisses oder (b) eines Erzeugnisses, das unmittelbar durch ein patentiertes Verfahren erhalten wurde oder auf das ein patentiertes Verfahren angewandt worden ist, stellt keine Verletzungshandlung dar, wenn es durch den Patentinhaber oder seine Lizenznehmer oder mit seiner Zustimmung mit oder ohne Bedingungen hergestellt worden ist. (2) Im Sinne dieses Paragraphen umfasst der Begriff "Patent" ein Patent, das in jedem anderen Land ausserhalb Malaysias für dieselbe oder im Wesentlichen dieselbe Erfindung erteilt worden ist wie das nach diesem Gesetz erteilte Patent."

Singapur und Malaysia sehen vor, dass die Zustimmung des Patentinhabers zum Inverkehrbringen eines patentierten Erzeugnisses auch unter Bedingungen im Hinblick auf die Anwendung der Erschöpfungsregeln erfolgen kann.

Die Europäische Union und Ecuador verfügen über besondere Regelungen im Hinblick auf die Erschöpfung von patentiertem biologischem Material.

Die dänische Gruppe hebt hervor, dass es unklar ist, ob ein Produkt "auf den Markt gebracht" worden ist, wenn es Gegenstand einer Vermietung ist oder als Sicherheit dient. Nach Auffassung der dänischen Gruppe sollte die Entscheidung des EuGH im Fall C-16/03 Peak Performance, der Marken betraf, angewandt werden, so dass die entscheidende

Voraussetzung dafür, wann ein Gegenstand im Zusammenhang mit der Vermietung oder der Verwendung als Sicherheit auf den Markt gebracht worden ist, davon abhängt, ob der Patentinhaber die konkrete Möglichkeit besass, den wirtschaftlichen Wert des Patentes zu realisieren.

Rechtsfolge der Erschöpfung ist im Wesentlichen eine Ausnahme von der Verletzung. In Deutschland und Japan können auch die durch ein Verfahrenspatent verliehenen Rechte erschöpft werden.

### **Geschmacksmuster**

Viele Länder verfügen über gesetzliche Regelungen zur Erschöpfung von Geschmacksmusterrechten. Dies umfasst Singapur, Ungarn, Thailand, Estland, Schweden, Spanien, die Niederlande, Polen, die Philippinen, Finnland, Italien, Ägypten, Türkei, Brasilien, Mexiko, Paraguay, Peru, Portugal, Bulgarien und Dänemark.

Das Geschmacksmustergesetz von Australien kennt eine Ausnahme der Verletzung in Fällen der "Reparatur" eines Erzeugnisses, um den "allgemeinen Eindruck" des Erzeugnisses wiederherzustellen. Im Allgemeinen ist für Ersatzteile in Australien ein Schutz durch ein eingetragenes Geschmacksmuster nicht erhältlich.

Für die Länder der Europäischen Union fordern die Geschmacksmusterrichtlinie (98/71/EC) und die Verordnung über das Gemeinschaftsgeschmacksmuster (6/2002/EC) die gemeinschaftsweite Erschöpfung und schliessen die Erschöpfung eingetragener oder nichteingetragener nationaler Gemeinschaftsgeschmacksmuster für Waren aus, die ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums durch den Rechteinhaber mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind.

Nach dem Bericht der thailändischen Gruppe ist die Lehre der Erschöpfung nicht auf Geschmacksmuster anwendbar.

### **Marken**

Singapur, Mexiko, Ägypten, Thailand, Türkei, Brasilien, Ecuador, Polen, Spanien, Portugal, Paraguay und Peru verfügen auch über gesetzliche Regelungen betreffend die Erschöpfung von Markenrechten.

In China und Argentinien gibt es keine gesetzlichen Vorschriften im Hinblick auf die Erschöpfung von Markenrechten, obgleich dort derartige Vorschriften für Patente existieren.

Die Rechtsprechung in den USA und Japan erlaubt den Wiederverkauf von gekennzeichnete Originalware unter bestimmten Voraussetzungen.

In Australien stellt das Markengesetz klar, dass eine Person, die eine eingetragene Marke benutzt, diese nicht verletzt, wenn die Marke mit Zustimmung des eingetragenen Inhabers an der Ware angebracht worden ist (z.B. in Fällen, in denen die Person Waren mit der Originalmarke zweiter Hand verkauft).

Für Länder der Europäischen Union verlangen die Markenrichtlinie (89/104/EEC) und die Gemeinschaftsmarkenverordnung (40/94) die gemeinschaftsweite Erschöpfung und schliessen die Erschöpfung von Markenrechten für Waren aus, die ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums durch den Inhaber der Rechte oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind.

## 2) *Internationale oder nationale Erschöpfung*

*Sieht das Recht in Ihrem Land für Patente, Geschmacksmuster oder Marken eine internationale Erschöpfung vor? Wenn ja, gibt es im Vergleich zur regionalen oder nationalen Erschöpfung für die internationale Erschöpfung zusätzliche Voraussetzungen, wie etwas das Fehlen einer Markierung auf den Produkten, dass diese nur für den Verkauf in einer bestimmten Region oder einem bestimmten Land vorgesehen sind, oder das Nichtvorhandensein vertraglicher*

Beschränkungen für Händler, die Waren nicht ausserhalb einer bestimmten Region zu exportieren? Was sind die Folgen eines Bruchs von vertraglichen Beschränkungen durch den Erwerber?

Gibt es regionale Erschöpfung oder ist die Erschöpfung auf das Territorium Ihres Landes beschränkt, falls Ihre Rechtsordnung keine internationale Erschöpfung vorsieht?

Wer trägt die Beweislast für die Herkunft der Ware und andere Voraussetzungen für die Erschöpfung, falls Ihr Land die Grundsätze der regionalen oder nationalen Erschöpfung anwendet? Wie weit reicht die Beweislast?

### **Patente und Geschmacksmuster**

Internationale Erschöpfung ist in einigen Ländern wie Singapur, Malaysia, Ägypten, Argentinien, Paraguay und Peru für Patente und Geschmacksmuster akzeptiert.

Obwohl dafür keine Rechtsquelle zitiert werden kann, gibt es auch in China wahrscheinlich internationale Erschöpfung. Vertragliche Beschränkungen sollten für dritte Parteien keine Wirkung haben.

Während in Thailand keine ausdrücklichen gesetzlichen Vorschriften existieren, nimmt man an, dass dort internationale und unbedingte Erschöpfung von Patenten eintritt.

Die Philippinen, die USA, Türkei, Brasilien und die Schweiz folgen der nationalen Erschöpfung.

Die Länder der EU haben eine regionale bzw. gemeinschaftsweite Erschöpfung, jedoch keine internationale Erschöpfung über den Rand des Europäischen Wirtschaftsraumes hinaus. Eine mögliche Ausnahme bildet das Vereinigte Königreich für Patente.

Die Rechtsprechung des EuGH hat das Prinzip der regionalen Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums im Lichte des freien Warenverkehrs innerhalb der EU nach Artikel 28 (Artikel 30 a.F) des EU-Vertrages etabliert (gemeinschaftsweite Erschöpfung). Dies ist auf alle Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) ausgedehnt worden. Danach tritt Erschöpfung im Hinblick auf den Import und Verkauf in einem Mitgliedsstaat der Gemeinschaft oder des EWR hinsichtlich solcher Produkte ein, die zuerst in einem anderen Mitgliedsstaat der Gemeinschaft oder des EWR durch den Rechteinhaber oder mit seiner Zustimmung auf den Markt gebracht worden sind. Die Behandlung von Waren, die ausserhalb des EWR auf den Markt gebracht wurden, wird durch sekundäres Gemeinschaftsrecht bestimmt, wo dieses anwendbar ist, und im Übrigen durch das nationale Recht.

Das Vereinigte Königreich geht das Problem der internationalen Erschöpfung von Patent- und Geschmacksmusterrechten etwas anders an. Es wendet das Prinzip der impliziten Lizenz an, das unabhängig von dem Ort, an dem das Erzeugnis zuerst durch den Rechteinhaber auf den Markt gebracht worden ist, anwendbar ist und als solches praktische Auswirkungen auf internationale Erschöpfung hat. Gleichwohl kann das Prinzip der impliziten Lizenz durch ausdrücklichen Hinweis zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgeschlossen werden.

Die Gruppe des Vereinigten Königreichs stellt fest: "Erschöpfung von Patenten existiert ausdrücklich in den Gesetzen des Vereinigten Königreichs nur so weit, als sie durch den EU-Vertrag vorgeschrieben ist. Unter der Geltung des nationalen Rechts gilt das Prinzip der impliziten Lizenz wie es in dem Fall *United Wire ./. Screen Repair Services* (Schottland) dargelegt worden ist. Es erklärt, warum eine Person, die das Erzeugnis mit Zustimmung des Patentinhabers erworben hat, ungeachtet der Breite der Rechte des Patentinhabers dieses in beliebiger Weise benutzen oder veräussern kann."

"Der Grundsatz der impliziten Lizenz ist unabhängig davon anwendbar, wo das Produkt durch den Patentinhaber zuerst auf den Markt gebracht worden ist und hat praktische Auswirkungen auf die internationale Erschöpfung. Gleichwohl kann der Grundsatz der impliziten Lizenz durch ausdrücklichen Hinweis zum Zeitpunkt des Verkaufs ausgeschlossen

werden. Um die durch eine implizite Lizenz gewährte Gestattung, ein patentiertes Produkt mit Zustimmung des Patentinhabers weiterzueräußern, auszuschließen, muss der Erwerber zum Zeitpunkt des Erwerbs wissen, dass es eine Beschränkung in Bezug auf die Behandlung der Waren gibt. Wenn der Erwerber derartige Kenntnis nicht hat oder diese erst nach Abschluss des Erwerbs bekommt, entfaltet die Beschränkung der Handlung keine Wirkung. Daher ist im Fall *Roussel Uclaf v Hockley International* [1996] RPC 441, der sich auf den Erwerb von Waren von einem im Vereinigten Königreich ansässigen Patentinhaber in China bezog, die dann zum Wiederverkauf in das Vereinigte Königreich eingeführt wurden, entschieden worden, dass eine allgemeine Lizenz anwendbar ist und der Patentinhaber zu einem späteren Zeitpunkt keine Beschränkungen mehr dem Erwerber auferlegen kann, wenn dies nicht zum Zeitpunkt des Erwerbs durch den ersten Erwerber geschehen ist. Im konkreten Fall hat das Gericht verweigert, den Import von Produkten in das Vereinigte Königreich, wo diese in den Schutzbereich eines Patents für Herbizide fallen, zu untersagen. Grund war, dass sich keine unabänderliche Praxis feststellen liess, die in China verkauften Behälter mit Herbiziden mit einem Hinweis zu versehen, der den Export aus China verbietet.“

“Das Prinzip der impliziten Lizenz ist indes dort nicht anwendbar, wo der Wiederverkäufer das Produkt von einem Lizenznehmer an einem ausserhalb des Vereinigten Königreichs bestehenden Patent erworben hat und der Patentinhaber über parallele Rechte im Vereinigten Königreich verfügt. Daher würde jeder Import eines solchen Produktes in das Vereinigte Königreich eine Verletzungshandlung darstellen (*Minnesota Mining Manufacturing Company v Geerpres Europe Limited* [1974] RPC 35, unter Hinweis auf *SA des Manufactures de Glaces v Tilghman* (1883) und nachfolgend *The Wellcome Foundation v Discpharm and others* [1993] FSR 433).“

Japan hat eine Art “internationale Erschöpfung“, die durch einen ausdrücklichen Hinweis auf den verkauften Produkten ausgeschlossen werden kann. Wenn der Inhaber eines japanischen Patents oder eine von ihm autorisierte Person patentierte Erzeugnisse in einem Land ausserhalb Japans in den Verkehr bringt, kann das japanische Patent nicht im Hinblick auf die patentierten Erzeugnisse durchgesetzt werden, die nach Japan parallel importiert werden. Dies gilt nicht, wenn es eine Vereinbarung dahingehend gibt, dass die Erzeugnisse nicht in Japan verkauft oder benutzt werden dürfen und die Produkte entsprechend ausdrücklich gekennzeichnet waren. Diese Grundsätze sind unabhängig davon anwendbar, ob es in dem betreffenden Land ein paralleles Patent gibt.

Die japanische Gruppe hat eine Zusammenfassung der aus dem Jahr 1997 stammenden Entscheidung des höchsten japanischen Gerichts in dem Fall BBS erstellt: “Nationale Erschöpfung muss von internationaler Erschöpfung getrennt erörtert werden. Der Grund dafür ist, dass für den Patentinhaber in dem Land, in dem der Transfer eines patentierten Erzeugnisses stattgefunden hat, nicht notwendigerweise ein korrespondierendes Patent existiert. Darüber hinaus bewirkt der Transfer in einem anderen Land nicht notwendigerweise eine Erschöpfung der Patentrechte. Selbst in einem Fall, in dem der Patentinhaber in dem Land, in dem der Transfer erfolgte, über ein paralleles Patent verfügt, bedeutet dies nicht zwingend, dass er zweimal von dem selben Patent profitiert hat, wenn er die Rechte aus dem Patent gegen den parallelen Import des patentierten Erzeugnisses ausübt. Heutzutage haben die Aktivitäten bei internationalen Handelstransaktionen zugenommen und sind komplexer geworden. Es sollte jede Anstrengung unternommen werden, um die Freiheit des Warenverkehrs zu sichern. Da der Veräußerer der Erzeugnisse, der sämtliche Rechte an den Produkten übertragen hat, vorhersagen kann, dass der Erwerber oder ein nachfolgender Erwerber die Erzeugnisse nach Japan importieren könnte, ist der Veräußerer von einer Geltendmachung der Rechte aus dem Patent im Hinblick auf diese Produkte in Japan ausgeschlossen, es sei denn die Parteien haben eine Vereinbarung darüber getroffen, Japan von den Ländern und Regionen, in denen die Erzeugnisse verkauft oder gebraucht werden dürfen, auszuschließen. Ferner muss auf diese Vereinbarung auf den Produkten ausdrücklich hingewiesen werden. Wenn ein Patentinhaber unter das Patent fallende Erzeugnisse ausserhalb Japans ohne jede Beschränkung veräußert,

sollte der Veräußerer so behandelt werden, als habe er implizit dem Erwerber und einem nachfolgenden Erwerber das Recht eingeräumt, die Güter ohne Beschränkung durch das Patent zu re-importieren.“

In Korea ist Parallelimport nach der Lehre der internationalen Erschöpfung gestattet ohne Rücksicht darauf, ob es sich bei dem Recht des geistigen Eigentums um ein Patent, ein Geschmacksmuster oder ein Markenrecht handelt.

### **Marken**

Nach den Länderberichten von Singapur, Ägypten, Argentinien, Paraguay und Peru wird dort die internationale Erschöpfung anerkannt.

Internationale Erschöpfung in dem Sinne, dass der Parallelimport von Originalware gestattet wird, ist anwendbar in Japan, Australien, der Schweiz (wenn die importierten Waren mit den in der Schweiz veräusserten identisch sind), Ecuador, Korea und den USA.

Die Türkei und Brasilien wenden nationale Erschöpfung im Hinblick auf Marken an.

Obwohl keine Autorität im Rechtswesen zitiert werden kann, dürfte China wahrscheinlich im Hinblick auf Marken die internationale Erschöpfung anwenden. Vertragliche Beschränkungen dürften keine Auswirkungen auf dritte Parteien haben.

In der EU schaffen die Markenrechtsrichtlinie (89/104/EEC) und die Gemeinschaftsmarkenverordnung (40/94) eine gemeinschaftsweite Erschöpfung, aber schliessen die Erschöpfung von Markenrechten für solche Waren aus, die ausserhalb der Gemeinschaft durch den Rechteinhaber oder mit seiner Zustimmung auf den Markt gebracht worden sind.

### **Beweislast**

Im Allgemeinen wird die Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums als eine Verteidigungsmöglichkeit für den angeblichen Verletzer angesehen. Daher liegt die Beweislast vorwiegend beim Beklagten.

In Deutschland hat jedoch der Bundesgerichtshof einige Bedenken dahingehend erhoben, dass der durch Artikel 28 des EG-Vertrages geschützte freie Warenverkehr behindert werden könnte, wenn die Preisgabe der Quelle durch den der Patentverletzung beschuldigten Benutzer den Patentinhaber in die Lage versetzt, diese Quelle zu schliessen und die nationalen Märkte in der Gemeinschaft abzuschotten. Diese Frage wurde dem EuGH für eine vorgeifliche Entscheidung vorgelegt. Der EuGH entschied, dass es dem Markeninhaber obliegt, darzulegen, dass die Waren ausserhalb der Gemeinschaft auf den Markt gebracht wurden, sofern er sich dabei eines exklusiven Vertriebssystems bedient und wenn der Dritte darlegen und beweisen kann, dass ein konkretes Risiko dafür besteht, dass die Märkte abgeschottet werden. Wenn der Markeninhaber genügend Beweise dafür liefern kann, dass die erste Vermarktung ausserhalb der Gemeinschaft stattgefunden hat, trägt der Dritte im Gegenzug dazu die Beweislast dafür, dass der Markeninhaber der weiteren Verbreitung der Waren innerhalb der Gemeinschaft zugestimmt hat. Dasselbe gilt mutatis mutandis für den Europäischen Wirtschaftsraum.

Der Schweizer Gruppe zufolge "kann sich der Beklagte dem Anspruch des Patentinhabers, der eine Verletzung seiner Ausschliesslichkeitsrechte durch den Import von Originalware, die auf einem fremden Markt in den Verkehr gebracht worden ist, in die Schweiz behauptet, durch den Beweis der Tatsachen, die zur Erschöpfung führen, widersetzen. Dies gilt namentlich dafür, dass die Waren mit dem Willen des Rechteinhabers auf den Markt gebracht worden sind (gemäss der allgemeine Beweislastverteilung nach Artikel 8 ZGB). Artikel 8 legt fest, dass, soweit nicht durch das Gesetz anderweitig geregelt, eine Person diejenigen Tatsachen beweisen muss, von denen sie ein Recht für sich ableitet. Auch wenn der Beklagte die Beweislast im Hinblick auf die Erschöpfung der Patentrechte trägt, bedeutet dies nicht, dass der Importeur den Nachweis über die tatsächliche Herkunft jedes einzelnen Produktes führen

muss. In den meisten Fällen ist es unmöglich, derartige Nachweise beizubringen, da der Importeur nur seinen unmittelbaren Vorlieferanten kennt. Es genügt daher im Allgemeinen, dass der Importeur darlegt, dass identische Produkte im Herkunftsland in den Verkehr gebracht worden sind.“

### 3) *Stillschweigende Lizenz*

*Findet die Theorie der stillschweigenden Lizenz (“implied licence”) im Recht Ihres Landes einen Platz? Wenn ja, welche Unterschiede müssen zwischen den Instituten der Erschöpfung und der stillschweigenden Lizenz beachtet werden?*

Die Theorie der stillschweigenden Lizenz hat eine solide Grundlage im Vereinigten Königreich und möglicherweise in Australien, jedoch nicht in anderen Ländern. Die Gruppe des Vereinigten Königreiches berichtet: “Im Gegensatz dazu bildet die Erschöpfung von Rechten keinen Teil der nationalen Rechtstradition im Vereinigten Königreich. In der Entscheidung *United Wire v Screen Repair Services* (Schottland) wurde festgestellt, dass beide sich darin unterscheiden, dass eine stillschweigende Lizenz durch ausdrückliche entgegenstehende Vereinbarungen ausgeschlossen oder bestimmten Bedingungen unterworfen werden kann, während die Lehre von der Erschöpfung kein durchsetzbares Recht belässt. In der Praxis jedoch ist die Möglichkeit, eine stillschweigende Lizenz durch ausdrückliche entgegenstehende Vereinbarungen auszuschliessen, im Recht des Vereinigten Königreiches beschränkt.“

Die australische Gruppe bemerkte: “Der Verkauf von Waren, die durch Rechte des geistigen Eigentums geschützt sind (ohne jede ausdrückliche Beschränkung) beinhaltet eine stillschweigende Lizenz, die den Erwerber befugt, die Ware ungestört und unbeschränkt zu nutzen. Dies schliesst die Nutzung im Wege der Reparatur und der Verlängerung der Lebensdauer der Waren ein. Wie jedoch oben ausgeführt, ist der Inhaber einer stillschweigenden Lizenz (also der Erwerber) nicht mit dem Recht ausgestattet, die Waren zu rekonstruieren oder neu herzustellen – dieses Recht wird durch die stillschweigende Lizenz nicht gedeckt oder verliehen.“

“Der Inhaber eines Patents oder eines eingetragenen Geschmacksmusters mag “nacherwerbliche” Bedingungen darüber festlegen, in welcher Weise die Waren genutzt werden dürfen, nachdem sie veräussert worden sind. Diese Bedingungen binden den Erwerber, der von der Bedingung Kenntnis hat – dies gilt auch für denjenigen Erwerber, der nicht mit dem Patentinhaber in einer vertraglichen Beziehung steht. Die australische Gruppe versteht dies als Gegensatz zu den US-amerikanischen und europäischen Positionen.“

Die ungarische Gruppe bemerkte, dass mit Ausnahme der Marken die Theorie der stillschweigenden Lizenz in Ungarn keinen Platz hat, da nach den gesetzlichen Regelungen die Erschöpfung zwingend ist. Der EuGH hat die Bedingungen für eine stillschweigende Zustimmung des Markeninhabers für die Zwecke der Erschöpfung von Markenrechten festgelegt (*Davidoff/ Levi Strauss-Fälle*).

Die koreanische Gruppe bemerkte, dass in der Lehre die Ansicht vertreten wird, dass die stillschweigende Lizenz als angemessen angewendet werden kann in Fällen, die etwa den Parallelimport und die Reparatur/ Rekonstruktion betreffen.

Gemäss der brasilianischen Gruppe mag es Raum für die stillschweigende Lizenz im Hinblick auf Software und Markenrechte geben.

Die deutsche Gruppe bemerkte, dass die Doktrin von der Wechselbeziehung der verschiedenen Arten der Benutzung keinen Raum für die Theorie der stillschweigenden Lizenz lässt. Eine stillschweigende Lizenz wird jedoch angenommen, wenn der Inhaber eines Verfahrenspatents eine Vorrichtung veräussert, mit der gemäss dem Vertrag das geschützte Verfahren ausgeübt werden soll. Gemäss den Zweck eines solchen Veräusserungsvertrages muss daher regelmässig angenommen werden, dass der Veräusserer den Erwerbern die Erlaubnis erteilt, das geschützte Verfahren mittels der Vorrichtung zu benutzen, auch wenn

eine ausdrückliche Vereinbarung über eine solche Lizenz weder in dem Veräußerungsvertrag noch sonst wie niedergelegt worden ist. In diesem Fall ist die dritte Partei berechtigt, das Verfahren mittels der stillschweigenden Lizenz zu nutzen, auch wenn das Verfahrenspatent nicht konkret erschöpft ist. Die japanische Gruppe hat ähnliche Anmerkungen gemacht.

Nach der US-amerikanischen Gruppe mag die Theorie der stillschweigenden Lizenz unter manchen Umständen anwendbar sein, wenn der Patentinhaber ein nicht patentiertes Erzeugnis veräußert, das zur Anwendung einer patentierten Erfindung genutzt werden kann. Um festzustellen, ob mit dem Verkauf eines Produktes eine stillschweigende Lizenz zur Ausübung der patentierten Erfindung verbunden ist, müssen die Gerichte feststellen, dass "die betreffende Ausrüstung auch über nicht-verletzende Gebrauchsmöglichkeiten verfügt und dass die Umstände des Verkaufs geradezu darauf hindeuten, dass die Erteilung einer Lizenz erfolgt sein sollte." Sobald das Gericht feststellt, dass eine stillschweigende Lizenz besteht, muss es "die weiteren Umstände des Verkaufs betrachten, um den Umfang der stillschweigenden Lizenz zu bestimmen."

#### 4) *Reparatur von patent- oder geschmacksmustergeschützten Erzeugnissen*

*Unter welchen Bedingungen ist die Reparatur eines patent- oder geschmacksmustergeschützten Erzeugnisses nach Ihrem nationalen Recht zulässig? Welche Faktoren müssen beachtet und abgewogen werden? Enthält Ihr Recht eine bestimmte Definition des Begriffs "Reparatur" in diesem Zusammenhang?*

#### **Patente**

In allen Ländern, die durch Länderberichte repräsentiert wurden, gibt es keine besonderen Bedingungen oder Regelungen für die Frage, ob die Reparatur eines patentierten Produktes unter der Erschöpfungslehre gestattet ist.

Das Konzept der "erlaubten Reparatur" steht im Gegensatz zu den verbotenen Handlungen des "Herstellens" (Vereinigtes Königreich), der "Rekonstruktion" (USA und Deutschland), des "Neuerwerbs" (Dänemark) und der "Neuerstellung" (Schweden und Japan).

Die Gruppe des Vereinigten Königreiches hebt die Entscheidung des House of Lords in der Sache *United Wire v Screen Repair Services* hervor. In diesem Fall betrachtete das Gericht, ob die streitgegenständlichen Handlungen eine "Herstellung" darstellten und versuchte weniger, Grundsätze in Bezug auf die Reparatur zu formulieren. Es wurde festgestellt, dass die "Reparatur" eine grosse Bandbreite von Handlungen umfassen kann, die von blossen Ausbesserungshandlungen zur Beseitigung von Gebrauchsspuren ohne den Ersatz von Teilen bis zu einer substantiellen Rekonstruktion des patentierten Erzeugnisses reicht. Eine substantielle Konstruktion könnte die Rechte des Patentinhabers verletzen, wohingegen dies nicht für blosser Ausbesserungshandlungen gilt.

Die malaysische und die australische Gruppe bemerkten den möglichen Einfluss der Rechtslehre aus dem Vereinigten Königreich in ihren Ländern.

Die deutsche Gruppe hob hervor, dass die Vorschriften zur mittelbaren Verletzung betrachtet werden sollten. Wenn ein essentielles Element der patentierten Vorrichtung durch den Kunden ersetzt wird und das Ersatzteil nicht vom Patentinhaber oder dessen Lizenznehmer erworben wird, mag dies eine mittelbare Patentverletzung darstellen. Eine mittelbare Verletzung ist jedoch ausgeschlossen, wenn die betreffende Person zur Verwertung der Erfindung berechtigt war. Die Berechtigung kann unter anderem daraus resultieren, dass Erschöpfung im Hinblick auf den geschützten Gegenstand eingetreten ist und die Erschöpfung alle Handlungen umfasst, die Teil der beabsichtigten Benutzung der Vorrichtung sind. Die Erhaltung und Wiederherstellung der Gebrauchstauglichkeit des patentierten Erzeugnisses sind ebenfalls von der Erschöpfung umfasst.

In Deutschland hat sich kürzlich der Bundesgerichtshof zu der Unterscheidung zwischen einer verbotenen Rekonstruktion und der zulässigen Reparatur einer patentierten Vorrichtung durch



den Kunden/Lizenznehmer in mehreren Entscheidungen geäußert. Danach ist es notwendig zu bestimmen, ob die ergriffenen Massnahmen die Identität des spezifischen patentierten Erzeugnisses, das auf den Markt gebracht worden ist, bewahren oder ob diese Massnahmen zur Schaffung eines neuen Erzeugnisses führen, das die Erfindung verwirklicht. Dabei sind die besonderen Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung zu berücksichtigen. Daneben ist es auch von Bedeutung, die Interessen des Patentinhabers an einer kommerziellen Verwertung der Erfindung, die Schutz verdient, gegen die Interessen des Kunden an einem freien Gebrauch des Erzeugnisses, das schon auf den Markt gebracht worden ist, abzuwägen.

In Deutschland geht man im Allgemeinen davon aus, dass die Reparatur zulässig ist, wenn es sich um Verbrauchsgüter handelt, von denen zu erwarten ist, dass sie üblicherweise während der Lebensdauer des Erzeugnisses ersetzt werden. Gleichwohl kann eine Interessenabwägung noch immer zur Annahme einer Wiederherstellung führen, auch wenn es sich bei dem Teil um ein Gebrauchsgut handelt, das mehrere Male ersetzt werden mag, sofern dieses Verbrauchsgut essentielle Elemente der Erfindung verwirklicht. Wenn der Ersatz dieses Teils den technischen oder wirtschaftlichen Vorteil der Erfindung erneut verwirklicht, fällt die Interessenabwägung zu Gunsten des Patentinhabers aus, da er noch nicht die ihm zustehenden Vorteile der Erfindung durch das erstmalige Inverkehrbringen der gesamten Vorrichtung erzielt hat.

Die japanische Gruppe hob hervor, dass ein japanisches Landgericht vorgeschlagen hat, die folgenden Hauptfaktoren im Hinblick auf die Unterscheidung zwischen "Reparatur" und "Neuherstellung" zu berücksichtigen:

- i) Soziale Normen und Geschäftspraktiken;
- ii) Objektive Analyse der Eigenschaften und des Gebrauchszwecks des patentierten Erzeugnisses und die Art der Verwertung des Patents;
- iii) Identität des Erzeugnisses (ein Vergleich mit dem ursprünglich auf den Markt gebrachten patentierten Erzeugnis);
- iv) Identität der Art der Verwertung (ein Vergleich mit dem ursprünglich auf den Markt gebrachten patentierten Erzeugnis);
- v) ob der Ersatz eines Teils des patentierten Erzeugnisses durch ein neues Teil den Kern der patentierten Erfindung verändert;
- vi) ob die Handlung als ein blosser Austausch von Verbrauchsmaterialien angesehen werden kann;
- vii) ob die Handlung als eine Überholung der patentierten Erzeugnisse angesehen werden kann; und
- viii) ob die Handlung als Ersatz eines wesentlichen patentierten Teils angesehen werden kann.

Die Gruppe von Singapur stellte fest, dass die "Ausnahme der Reparatur" durch die Gerichte im Hinblick auf Computersoftware und die Gestaltung von Kartuschen für Laserdrucker sorgfältig angewandt worden ist.

Die niederländische Gruppe legt die folgenden Kriterien vor:

- i) Reparatur ohne Austausch von (wichtigen) Teilen wird im Allgemeinen als durch die Regeln der Erschöpfung gedeckt und daher als zulässig angesehen.
- ii) Reparatur durch allmählichen Ersatz aller Teile ist gleichwohl als einer Herstellung entsprechend anzusehen und stellt daher eine Verletzung dar.

- iii) Die Reparatur durch den Ersatz von Teilen, die als "essentiell" für die beanspruchte Erfindung angesehen werden, mag je nach den Umständen auch als eine verletzende Handlung der Herstellung angesehen werden. In einem solchen Fall wird der Verkauf der Teile normalerweise als mittelbare Verletzung und die Reparatur des Erzeugnisses unter Verwendung derartiger Teile als eine deliktische Handlung angesehen (LG Den Haag 23.06.1999, *Impro/Liko*).

Die US-amerikanische Gruppe bemerkte: "Während die Unterscheidung zwischen Reparatur und Wiederherstellung für die Einordnung rechtmässiger Handlungen kritisch ist, verbleibt sie in der konkreten Anwendung verschwommen und hängt vollständig von den besonderen Tatsachen einer Situation ab, d.h. davon, was allgemein als "Gesamtheit der Umstände" bezeichnet wird. Beispielsweise haben Entscheidungen des Federal Circuit unter anderem das Wiederaufbringen einer nicht haftenden Beschichtung auf ein Kochgerät, den Ersatz eines inneren Behälters für medizinischen Abfall, die Modifikation ungebrauchter Druckerkartuschen und den Ersatz von Scheiben in einer Erntemaschine für Tomaten sämtlich als zulässige Reparatur angesehen. Auf der anderen Seite hielt das Gericht bei einem patentierten Bohreinsatz die Herstellung einer vollständig neuen Schneidspitze für eine Rekonstruktion, wenn diese nicht länger geschärft werden konnte."

### **Geschmacksmuster**

Wie bei Patenten gibt es mit Ausnahme von Australien in keinem der Länder besondere Bedingungen oder Regelungen, die die Reparatur eines durch ein Geschmacksmuster geschützten Erzeugnisses erlauben würden.

Mit Blick auf Geschmacksmuster schreibt die australische Geschmacksmustergesetzgebung unter SEC.72 mit dem Titel "Bestimmte Reparaturen verletzen nicht das eingetragene Geschmacksmuster" vor, dass "eine Person ein eingetragenes Geschmacksmuster nicht verletzt, wenn ... (b) das Erzeugnis Bestandteil eines komplexeren Erzeugnisses ist und (c) die Benutzung oder Autorisierung zum Zwecke der Reparatur des komplexeren Erzeugnisses erfolgt, um dessen Gesamtbild in Teilen oder insgesamt wieder herzustellen." In dem selben Abschnitt findet sich auch die folgende Definition der Reparatur, um bestimmte Handlungen zu definieren, die keine Verletzung darstellen: "(a) eine Reparatur wird unternommen, um das Gesamtbild eines komplexeren Erzeugnisses insgesamt wiederherzustellen, wenn das Gesamtbild des komplexeren Erzeugnisses unmittelbar nach der Reparatur nicht erheblich von dem ursprünglichen Gesamtbild abweicht; und (b) eine Reparatur wird unternommen, um das Gesamtbild des komplexeren Erzeugnisses teilweise wiederherzustellen, wenn ein erheblicher Unterschied zwischen (i) dem ursprünglichen Gesamtbild des komplexeren Erzeugnisses und (ii) dem Gesamtbild des komplexeren Erzeugnisses unmittelbar nach der Reparatur allein dem Umstand zuzuschreiben ist, dass nur ein Teil des komplexeren Erzeugnisses repariert worden ist! In Bezug auf ein komplexeres Erzeugnis wird die Reparatur so definiert, dass sie auch einschliesst "(a) Wiederherstellen eines beschädigten oder zerstörten Bestandteils des komplexeren Erzeugnisses in einen guten oder soliden Zustand; (b) Ersatz eines beschädigten oder zerstörten Bestandteils eines komplexeren Erzeugnisses mit einem Bestandteil in gutem oder solidem Zustand; (c) das nötige Ersetzen zufälliger Bestandteile, wenn ein beschädigter oder zerstörter Bestandteil des komplexen Erzeugnisses wiederhergestellt oder ersetzt wird; (d) Durchführung von Erhaltungsmaßnahmen an dem komplexen Erzeugnis."

Gemäss der australischen Gruppe wurde SEC.72 in das australische Gesetz vor allem als Antwort auf Bedenken eingeführt, wonach Ersatzteile oder komplexere Erzeugnisse künstlich erhöhte Preise haben würden, wenn diese Teile durch eingetragene Geschmacksmuster geschützt würden.

Die türkische Gruppe berichtet, dass es eine spezielle Regelung betreffend die Reparatur von durch Geschmacksmuster geschützten Erzeugnissen in DL 554 gibt. Diese Vorschrift gewährt einen dreijährigen Schutz auf Ersatzteile im Gegensatz zu einer maximalen Schutzdauer von 25 Jahren für eingetragene Geschmacksmuster. In diesem Sinne ist die Reparatur von

Ersatzteilen (gleich ob durch Geschmacksmuster geschützt oder nicht) auch relevant, da der Schutz von Ersatzteilen in der türkischen Praxis durchaus üblich ist.

Die folgenden Faktoren sind es auch wert betrachtet zu werden:

- a) Wenn ein Ersatzteil einen neuen und individuellen Charakter aufweist, genießt es den 25jährigen Schutz, der jedem anderen Geschmacksmuster für ein Erzeugnis zukommt. Zum Beispiel fallen das Lenkrad oder die Gestaltung der Sitze eines Automobils grundsätzlich in diese Gruppe.
- b) Die Gestaltung von notwendig passenden Teilen ("Must Fit") ist nicht geschützt. Gemäss DL 554 fallen solchen Gestaltungen aus dem Schutz heraus, die notwendigerweise in exakter Form und Dimensionen hergestellt werden müssten, damit sie mechanisch mit dem Erzeugnis, in dem das Geschmacksmuster eingebaut ist, oder dem es angefügt ist, mechanisch zusammengefügt oder mit anderen Produkten verbunden werden können.
- c) Gemäss einem Artikel in DL 554 mit der Überschrift "Verwendung für Reparaturzwecke" wird der Gestaltung von zwingend dazu passenden Teilen („Must Match“), namentlich der Gestaltung von Ersatzteilen, die von der visuellen Präsentation und Erscheinung des komplexeren Erzeugnisses abhängt, ein begrenzter Schutz von drei Jahren gewährt.

Wie immer muss auch der Interessenkonflikt zwischen den Inhabern der geistigen Eigentumsrechte an der Verwertung ihrer monopolistischen und exklusiven geistigen Eigentumsrechte und der Öffentlichkeit an der Erlangung von Ersatzteilen für die Reparatur der erworbenen Erzeugnisse betrachtet und bei der Bestimmung abgewogen werden, ob die Reparatur eines durch ein Geschmacksmuster geschützten Erzeugnisses oder von Ersatzteilen erlaubt ist.

Das türkische Recht versucht, diesen Interessenkonflikt dadurch zu lösen, dass ausnahmsweise Schutz für "Must Match" Teile gewährt wird, während auf der anderen Seite die Begrenzung dieses Schutzes auf drei Jahre der Öffentlichkeit die Möglichkeit verleiht, diese Teile nach Ablauf der Schutzdauer frei herzustellen und zu erlangen, so dass der freie Wettbewerb und die Verbraucherinteressen nicht gegensätzlich beeinträchtigt werden.

Gemäss der niederländischen Gruppe kann trotz des Schutzes der Gestaltung eines Teils eines zusammengesetzten Erzeugnisses die Verwendung dieser Gestaltung nicht verhindert werden, wo diese dazu dient, das zusammengesetzte Erzeugnis so reparieren, dass das ursprüngliche Erscheinungsbild wiederhergestellt wird (Artikel 3.19 (3) Benelux Übereinkommen über das geistige Eigentum). Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass die oben genannte Ausnahme nur auf Geschmacksmuster anwendbar ist, die am oder nach dem 1. Dezember 2003 angemeldet wurden. Vor diesem Datum angemeldete Geschmacksmuster werden von dem früheren Recht erfasst und geniessen Schutz für Reparaturzwecke.

Gemäss der deutschen Gruppe ist es bei der Reparatur von Erzeugnissen mit einer bestimmten Gestaltung auch notwendig, diese Reparatur von der Rekonstruktion zu unterscheiden. Nur Reparaturen im Zusammenhang mit der üblichen Erhaltung sind zulässig. Wenn die Reparatur eine beachtliche Auswirkung auf die hervorstechenden Merkmale des Erzeugnisses hat, wird das Interesse des Gestalters an der Integrität des Erzeugnisses beeinträchtigt und die Massnahme ist daher nicht Gegenstand der Erschöpfung. Der Begriff "hervorstechende Merkmale" des Erzeugnisses bezieht sich in diesem Fall auf die charakteristischen Eigenschaften des Erzeugnisses. Nach Meinung der Gerichte kann das Umfärben von Textilien die Unterscheidungskraft eines Erzeugnisses auf eine solche Weise beeinträchtigen, dass ein unterschiedliches Erzeugnis geschaffen wird. In dem Fall "Gefärbte Jeans" war unter anderem entscheidend, dass anstelle der gemässigten ursprünglichen Farbe kräftige Farben für die Umfärbung verwendet wurden.

5) *Recycling von patent- oder geschmacksmustergeschützten Erzeugnissen*

*Unter welchen Bedingungen ist das Recycling eines patent- oder geschmacksmustergeschützten Erzeugnisses nach Ihrem nationalen Recht zulässig? Welche Faktoren müssen beachtet und abgewogen werden? Enthält Ihr Recht eine bestimmte Definition des Begriffs "Recycling" in diesem Zusammenhang?*

Wie bei der Reparatur gibt es in allen Ländern, die Berichte eingesandt haben, keine besonderen Bedingungen oder Vorschriften dafür, ob das Recycling patentierter Erzeugnisse gestattet ist.

Einige Gruppen, darunter die Gruppen von Australien und dem Vereinigten Königreich, haben angemerkt, dass auf das Recycling die selben Grundsätze anwendbar sind wie für die Reparatur.

Die niederländische Gruppe schlug vor, die folgenden Faktoren zu berücksichtigen:

- i) Das Recycling durch Demontage und Wiederherstellung eines Erzeugnisses würde als Verletzung angesehen, selbst wenn Originalteile verwendet werden.
- ii) Wenn ein Erzeugnis recycelt werden muss, weil es nicht länger funktioniert und wenn ein solches Recycling den Austausch von Teilen umfasst, die für die Erfindung essentiell sind, würde dies eine mittelbare Verletzung darstellen.
- iii) Hauptsächlich ist das Recycling von Teilen einer patentierten Vorrichtung statthaft, wenn sich dies auf normale Reparaturen beschränkt oder wenn ein Erzeugnis hergestellt wird, das ausserhalb des Schutzbereiches des betreffenden Patents liegt.

In Japan hat das höchste Gericht im Jahre 2007 eine Entscheidung in einem Fall erlassen, der das Recycling – was auch als Wiederbenutzung bezeichnet werden mag – von Tintenpatronen für Tintenstrahldrucker betraf. Der vermeintliche Verletzer bohrte ein Loch in gebrauchte Tintenpatronen, wusch Tintenreste aus, füllte frische Tinte ein und verschloss das Loch. Das Gericht stellte fest, dass neben anderen zahlreichen zu berücksichtigenden Faktoren der Kern der in der patentierten Erfindung enthaltenen technischen Idee im Hinblick auf die zu lösenden Probleme identifiziert werden muss. Wenn eine Behandlung des gebrauchten patentierten Erzeugnisses, das seinen Kern verloren hat, oder der Ersatz von Teilen in der Wiedererlangung des Kerns und des praktischen Wertes resultiert, mag dies als "Neuherstellung" des patentierten Erzeugnisses angesehen werden. In dem konkreten Fall hielt das Gericht eine Verletzung für gegeben.

Gemäss der deutschen Gruppe ist Recycling nicht gestattet, wenn sich die Behandlung wirtschaftlich genauso darstellt wie die Herstellung eines neuen Produkts gemäss der Erfindung, also als Rekonstruktion. Eine Rekonstruktion wird angenommen, wenn eine patentierte Vorrichtung aus Teilen eines oder mehrerer zerstörter oder auf andere Weise unbrauchbar gewordener Objekte recycelt wird. Das Gleiche gilt im Hinblick auf das Recycling patentierter Substanzen aus Abfällen.

6) *Mit Marken versehene Erzeugnisse*

*Haben sich in Ihrem nationalen Recht oder der Praxis bestimmte Grundsätze im Hinblick auf die Reparatur oder das Recycling (wie etwa die Wiederverwendung) von Erzeugnissen herausgebildet, die mit einer geschützten Marke versehen sind? Gibt es besondere Aspekte oder Rechtsprechung, die die Erschöpfung von Markenrechten in Fällen der Reparatur oder des Recyclings in Ihrem Land regeln?*

Die argentinische Gruppe bemerkte: "Die Kommerzialisierung reparierter Erzeugnisse, die mit einer geschützten Marke versehen sind, wäre in dem Mass zulässig, dass die Reparatur das Erzeugnis in seinen Originalzustand zurückversetzt (d.h. es sind keine Änderungen oder Verbesserungen des ursprünglichen Erzeugnisses vorgenommen worden) und unter der

Voraussetzung, dass darauf hingewiesen wird, dass die Erzeugnisse gebraucht und repariert sind. Darüber hinaus wäre es notwendig festzustellen, dass die Reparatur nicht durch den Markeninhaber vorgenommen, überwacht oder unterstützt worden ist.

Das Recycling beinhaltet jedoch oft eine Änderung des ursprünglichen Erzeugnisses. Daher würde die Kommerzialisierung recycelter Erzeugnisse zu einer Markenverletzung führen, wenn die geschützten Marken nicht von den auf den Markt gebrachten Erzeugnissen entfernt werden. Daher würde die Wiederbefüllung oder die Wiederbenutzung von Erzeugnissen, die mit Marken versehen sind, Ansprüche wegen einer Markenverletzung begründen.“

Die chinesische Gruppe merkte an: “Das Recycling von mit geschützten Marken versehenen Produkten wird zulässig sein, wenn die recycelten Erzeugnisse veräussert werden, ohne den Erwerber dahingehend irreführen, dass es sich um echte und ursprüngliche Erzeugnisse des Markeninhabers handelt. Beispielsweise können die recycelten Erzeugnisse mit einem Hinweis darauf veräussert werden, dass sie recycelt wurden. Indes wird es eine Verletzung der Markenrechte darstellen, wenn die recycelten Erzeugnisse als neue und echte Erzeugnisse dargestellt werden, was den Verbraucher hinsichtlich des Ursprungs der Erzeugnisse irreführt.“

Die vorstehend zitierten Aussagen fassen die Bemerkungen einer ganzen Anzahl von Gruppen zusammen.

In einer Anzahl von Ländern ist darüber hinaus die Erschöpfung ausdrücklich ausgeschlossen, wenn der Zustand des Erzeugnisses verändert oder verschlechtert wird, nachdem das Erzeugnis auf den Markt gebracht worden ist.

Wenn man die Situation genauer in den einzelnen Ländern betrachtet, stellt man signifikante Unterschiede fest.

Die dänische Gruppe hat in ihrem Bericht detailliert die Rechtsprechung in der Dänemark diskutiert. In einer kürzlich ergangenen Entscheidung aus dem Jahr 2006 wurden einige allgemeine Aspekte der Erschöpfung in Verbindung mit der Wiederbefüllung leerer Gaszylinder behandelt, die eine dreidimensionale Marke bzw. eine Wort-/Bildmarke tragen.

Der niederländischen Gruppe zufolge gibt es im Hinblick auf das Recycling und die Wiederbenutzung von Erzeugnissen Rechtsprechung insbesondere bezüglich der Wiederbefüllung von Gas-zylindern. Der Benelux-Gerichtshof hat in der Sache Shell/Walhout (BCJ 20.12.1993) entschieden, dass die Wiederbefüllung von mit einer Marke versehenen Gaszylindern mit Gas, das nicht vom Markeninhaber stammt (ohne seine Zustimmung), eine Markenverletzung darstellt. Diese Regel wurde auch in späteren Entscheidungen wie ADG (Berufungsgericht Den Haag 03.11.1994) und Primagaz (Berufungsgericht Amsterdam 09.07.1998) angewandt. Die niederländische Gruppe bemerkte auch, dass in der Entscheidung Valeo (BCJ 20.12.1993) ausgesprochen wurde, dass ein Markeninhaber sich der Verwendung der Marke auf aufgearbeiteten Waren nicht widersetzen kann, wenn i) das Erzeugnis im Wesentlichen das selbe Originalerzeugnis verbleibt (kein neues Produkt wird hergestellt) und ii) die Entfernung der Marke nicht möglich ist ohne gegenteilige Auswirkungen auf die Qualität des Erzeugnisses oder wenn es ansonsten unvernünftig (zum Beispiel wirtschaftlich unmöglich) wäre, eine solche Entfernung vorzunehmen und die dritte Partei jede vernünftige Anstrengung dahingehend unternimmt, dass die Öffentlichkeit über die Tatsache unterrichtet wird, dass es sich um aufgearbeitete und nicht um Originalwaren handelt.

Im finnischen Markengesetz ist der Markeninhaber nach einer speziellen Vorschrift berechtigt, die freie Veräusserung von recycelten Waren zu verhindern, wenn er berechtigte Gründe vorbringen kann, die einem erneuten Inverkehrbringen der Waren entgegenstehen. Eine solche Möglichkeit besteht insbesondere in Fällen, in denen Waren verändert worden sind oder diese nach dem ersten Inverkehrbringen durch den Markeninhaber verschlechtert wurden.

Die französische Gruppe bemerkte, dass nach der französischen Lehre das Recycling von mit einer Marke versehenen Erzeugnissen geboten ist, weil die Entfernung der Marke rechtswidrig sein kann. Dies liegt darin begründet, dass die Entfernung die grundlegende Garantiefunktion der Marke beeinträchtigt, wonach alle von der Marke erfassten Erzeugnisse unter der Kontrolle eines individuellen Unternehmens hergestellt werden, dem die Verantwortung für die Qualität obliegt. Gleichzeitig ist jeder Wiederverkauf von recycelten Erzeugnissen, es sei denn die Marke ist entfernt worden, rechtswidrig, wenn die Veränderung essentiell ist und die Natur des Erzeugnisses verändert, das durch den Markeninhaber hergestellt und in Verkehr gebracht worden ist.

Die japanische Gruppe hat mehrere japanische Gerichtsentscheidungen hierzu behandelt. In einem Fall war die Verwendung einer registrierten Marke durch eine dritte Partei zulässig, da es sich nicht um eine Benutzung als Marke gehandelt hat, sondern um eine Verwendung als Hinweis auf die Kompatibilität besonderer Tintenbänder, die in Schachteln verpackt waren. Allerdings sollte erwähnt werden, dass die Verwendung einer Marke als Marke nicht im Zentrum der Frage Q 205 liegt und durch AIPPI in anderem Zusammenhang behandelt wurde.

Gemäss der koreanischen Gruppe wurde die Aufarbeitung verbrauchter Einmalkameras durch die Wiederbefüllung mit Filmen und die Hinzufügung einer neuen Umhüllung mit einer anderen Marke durch eine dritte Partei als eine Markenverletzung angesehen. Der Grund lag darin, dass i) die ursprüngliche Marke noch an einigen Stellen der aufgearbeiteten Kamera vorhanden war und ii) es in der Originalverpackung einen ausdrücklichen Hinweis gab, dass das Kameragehäuse nach der Filmentwicklung nicht zurückgegeben wird. Der Gebrauchszyklus des Kameragehäuses endete mit der Öffnung für die Filmentwicklung. Die Identität der Kamera wurde durch die Wiederbefüllung mit dem Film und die Umhüllung verändert (Supreme Court Fall Nr. 2002 Do 3446).

7) *Absicht des Inhabers der geistigen Eigentumsrechte und vertragliche Beschränkungen*

- a) *Spielt die ausdrückliche Absicht des Inhabers eines geistigen Eigentumsrechts bei der Beurteilung eine Rolle, ob das Recycling oder die Reparatur eines patentierten Erzeugnisses zulässig ist? Ist es beispielsweise für die Verhinderung der Erschöpfung von Patentrechten bedeutsam, eine Markierung anzubringen, wonach das Erzeugnis noch einmal verwendet werden darf und dann zu entsorgen oder zurückzugeben ist?*
- b) *Was wären die Voraussetzungen, damit derartige Absichten Berücksichtigung finden können?*
- c) *Wie entscheidend sind andere vertragliche Beschränkungen bei der Beurteilung, ob die Reparatur oder das Recycling zulässig ist? Kann der Patentinhaber den Verkauf oder die Lieferung von Produkten durch dritte Parteien ausserhalb des vorgesehenen Gebietes unterbinden? Wenn beispielsweise ein Lizenzvertrag das Gebiet beschränkt, in dem der Lizenznehmer die Erzeugnisse vertreiben oder auf den Markt bringen kann, was wären die Voraussetzungen, um derartige Beschränkungen wirksam zu vereinbaren?*
- d) *Gibt es andere objektive Kriterien, die neben oder anstelle der Faktoren (Absicht des Patentinhabers oder vertragliche Beschränkungen) eine Rolle spielen?*

Nach dem Bericht der argentinischen Gruppe "spielen die Absichten des Inhabers des geistigen Eigentumsrechts keine bedeutsame Rolle bei der Beurteilung, ob das Recycling oder die Reparatur eines patentierten Erzeugnisses zulässig ist. Wie zuvor ausgeführt, ist die Reparatur grundsätzlich ausgenommen, wenn das ersetzte Teil des Erzeugnisses patentiert ist (daher wäre nur die Reparatur durch Verwendung eines von dem Patentinhaber stammenden Originalersatzteils zulässig), während das Recycling (wie im Zusammenhang mit dieser Frage definiert) eine Patentverletzung begründen mag, weil es entweder wörtlich oder unter Anwendung der Äquivalenzlehre der patentierten Erfindung

entspricht. Vertragliche Beschränkungen würden keine Grundlage für einen Anspruch wegen Patentverletzung darstellen. Streitigkeiten, die aus derartigen Beschränkungen resultieren, wären nach dem Vertragsrecht zu regeln.“

Eine Mehrheit von Gruppen unter Einschluss der bulgarischen, dänischen, niederländischen, malaysischen, französischen, deutschen, ungarischen, türkischen, schweizerischen, polnischen, spanischen und mexikanischen Gruppe stellte ebenfalls fest, dass die Absichten des Inhabers des geistigen Eigentumsrechts oder vertragliche Beschränkungen im Wesentlichen keine Rolle im Verhältnis zur Erschöpfung von geistigen Eigentumsrechten spielen.

Die Gruppe von Australien bemerkte: “Wo ein Vertrag oder eine Lizenzvereinbarung existiert, sind die ausdrücklichen Absichten der Partei dem in dem Vertrag oder der Vereinbarung niedergelegten Inhalt zu entnehmen. Im Falle einer ausdrücklichen Absicht des eingetragenen Inhabers eines Patents oder Geschmacksmusters, wie oben dargestellt, kann der Inhaber so genannte Bedingungen “nach Veräußerung” („post-sale“) dahingehend auferlegen, wie die Waren verwendet werden dürfen, nachdem sie veräußert worden sind, auch wenn keine vertragliche Beziehung zum Beispiel mit dem Erwerber der Waren besteht. Diese “post-sale” Bedingungen sind so lange bindend, wie die Person von der Bedingung Kenntnis hat. Die Nichtbefolgung dieser Bedingung kann die betreffende Person, die den Bedingungen nicht gefolgt ist, als Verletzer des Patents oder des eingetragenen Geschmacksmusters erscheinen lassen.“

Die Gruppen von Brasilien, Ägypten, Peru und Estland haben ähnliche Anmerkungen gemacht.

Die Gruppen des Vereinigten Königreichs, der USA, von Portugal und Singapur haben Möglichkeiten vorgeschlagen, wie der Absicht oder vertraglichen Beschränkungen im Hinblick auf die Erschöpfung von Patentrechten ein gewisses Gewicht beigemessen werden kann.

Die französische Gruppe denkt, dass die Absicht eine Rolle spielen kann, da sie durch Sicherheitsanforderungen und den Verbraucherschutz gerechtfertigt oder von der Sorge für die Umwelt abhängig ist. Tatsächlich scheint es akzeptabel zu sein, die Verwendung eines Erzeugnisses vertraglich zu beschränken, wenn dies durch Berücksichtigung von Umwelt- oder Gesundheitsaspekten gerechtfertigt ist. So kann zum Beispiel der Hinweis “einmaliger Gebrauch” auf eine Injektionsspritze unter Berücksichtigung des Risikos gerechtfertigt sein, dass ein mehrfacher Gebrauch Risiken für die Gesundheit der Menschen bietet. Effektivere Beschränkungen der Verwendungen könnten durch eine Lizenz auferlegt werden. Da sie hinsichtlich der Zeit und des Charakters der Handlungen, die mit dem Gegenstand vorgenommen werden können, beschränkt ist, stellt sie ein sicheres und effektives Mittel für den Inhaber des geistigen Eigentumsrechts dar, die Ware nach dem Gebrauch wiederzuerhalten und Veränderungen selbst vorzunehmen.

Mehrere Gruppen haben ähnliche Kommentare abgegeben.

- e) *Wie unterscheidet sich die Situation und rechtliche Beurteilungen davon in Fällen, die Geschmacksmuster oder Marken betreffen?*

Abgesehen davon, dass die Situation für Geschmacksmuster ähnlich ist und für Marken ein freier Verkehr der Waren eine grössere Bedeutung haben mag, finden sich in den Länderberichten keine Anzeichen für signifikante Unterschiede von den Regelungen für Patente.

8) *Kartellrechtliche Überlegungen*

*Spielen nach Ihrem Recht kartellrechtliche Überlegungen eine Rolle dabei, ob dritten Parteien das Recycling oder die Reparatur von Erzeugnissen gestattet sind, die durch Patente oder Geschmacksmuster geschützt sind oder eine Marke tragen?*

Abgesehen von allgemeinen Fragen, die sich aus dem Kartellrecht ergeben, gibt es offensichtlich keine besonderen Aspekte, die im Hinblick auf die Erschöpfung von Patenten, Geschmacksmustern oder Markenrechten und der Reparatur oder dem Recycling zu berücksichtigen sind.

Mehrere Gruppen haben darauf hingewiesen, dass sie nicht über Kartellgesetze verfügen.

Die ungarische Gruppe bemerkte: "Kartellrechtliche Überlegungen spielen eine Rolle bei der Erlaubnis dritter Parteien, Erzeugnisse zu recyceln oder zu reparieren, die durch ein Patent, ein Geschmacksmuster oder eine Marke geschützt sind, nur in denjenigen Fällen, in denen die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums eine solche Reparatur oder ein Recycling nicht erlauben, diese jedoch durch das Kartellrecht gestattet sind. Dies wäre möglicherweise ein Ausnahmefall auf der Grundlage eines denkbaren Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung im Hinblick auf die Reparatur oder das Recycling, der eine essentielle Voraussetzung darstellt."

In diesem Zusammenhang verweist die ungarische Gruppe auch auf die AIPPI Resolution Q187, worin es heisst: "AIPPI bekräftigt Ihre Auffassung, dass das Kartellrecht (die Regeln, die den freien und fairen Wettbewerb gewährleisten sollen) und das Recht des geistigen Eigentums nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern im Gegenteil sowohl zum wirtschaftlichen Fortschritt beitragen als auch dem öffentlichen Interesse dienen."

9) *Andere zu berücksichtigende Faktoren*

*Welche anderen Faktoren neben denjenigen, die in der obigen Diskussion berührt wurden, sollten nach Auffassung Ihrer Gruppe berücksichtigt werden, um einen guten Ausgleich zwischen einem angemessenen Schutz des geistigen Eigentums und den öffentlichen Interessen zu erzielen?*

Die US-amerikanische Gruppe bemerkte: "Gerichte und Gesetzgeber sollten die grundlegende Ratio hinter den Rechten des geistigen Eigentums berücksichtigen, um einen Ausgleich in der Politik zwischen einem angemessenen Schutz des geistigen Eigentums und dem öffentlichen Interesse herbeizuführen. Die Vereinigten Staaten haben ein Patent- und Urheberrechtssystem ins Leben gerufen, "um den Fortschritt der Wissenschaften und der angewandten Kunst zu fördern". Anstelle eines auf Naturrecht basierenden Systems, in dem die Rechte des geistigen Eigentums einem Erfinder oder Schöpfer natürlicherweise zukommen, basiert das System des geistigen Eigentums in den USA auf der Idee, dass Rechte des geistigen Eigentums einen gesellschaftlich vorteilhaften Anreiz für die Entwicklung neuer Technologien bieten. Obwohl die Vereinigten Staaten diesen Anreiz dadurch schaffen, dass sie für Autoren und Erfinder ein Exklusivrecht bereitstellen, sollte die innerhalb eines Systems des geistigen Eigentums angewandte Methode, seien es Patente, Urheberrechte oder Marken, nicht über die allgemeinen Ziele des Systems hinausgehen. Folgerichtig sollten Gesetzgeber, um einen guten Ausgleich in der Politik bei der Einführung des Schutzes von geistigem Eigentum zu schaffen, sicherstellen, dass die Gesellschaft einen allgemeinen Nutzen aus der Gewährung von Rechten des geistigen Eigentums an Autoren und Erfinder zieht." Die Gruppen von Argentinien und Brasilien haben ähnliche Bemerkungen gemacht.

Mehrere Gruppen stellten fest, dass die Frage relevanter und irrelevanter Faktoren den Gerichten zur Entscheidung überlassen bleiben sollte und warnten vor einem zu starken legislativen Ansatz.



Die französische Gruppe bemerkte: "Aspekte des Umweltschutzes sollten berücksichtigt werden. Tatsächlich werden den wirtschaftlich Tätigen durch verschiedene Richtlinien oder interne Anordnungen mehr und mehr Vorschriften zum Schutz der Umwelt auferlegt. Die kürzlich in die Verfassung aufgenommene Charta zur Umwelt ebenso wie verschiedene europäische Richtlinien betreffend Abfall und Recyclingverfahren verschiedener Erzeugnisse ermutigen alle wirtschaftlich Tätigen, die neuen ökologischen Aspekte zu berücksichtigen. Manche Richtlinien fordern Ziele im Hinblick auf das Recycling bestimmter Materialien, keine jedoch behandelt Konflikte zwischen den Gesetzen des geistigen Eigentums und den Zielsetzungen des Recyclings.

10) *Schnittstelle mit Urheberrecht und unlauterem Wettbewerb*

*Wie in der Einleitung erwähnt, ist die vorliegende Frage auf Patente, Geschmacksmuster und Marken begrenzt. Hält Ihre Gruppe unabhängig davon Anmerkungen im Hinblick auf das Verhältnis von Patent- und Geschmacksmusterschutz zum Urheberrecht oder zwischen Marken einerseits und unlauterem Wettbewerb andererseits im Hinblick auf die Erschöpfung und die Reparatur oder das Recycling von Waren für angezeigt?*

Eine Anzahl von Gruppen hob den besonderen Charakter des Urheberrechts hervor, das das Persönlichkeitsrecht des Autors umfasst (zum Beispiel Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Spanien, Schweden und USA). Dies führt zu besonderen Folgen bei der Erschöpfung von Rechten, wie dem Recht zur Vervielfältigung eines urheberrechtlich geschützten Werkes (Japan) oder dem Vermietungsrecht (Finnland, Türkei). Ein anderer Aspekt ist die Integrität des Werkes, die niemals erschöpft wird und sich stets durchsetzt (Spanien und Frankreich). Nach der australischen Gruppe kann die urheberrechtliche Gesetzgebung spezifisch Marken- oder Geschmacksmusterrechte erschöpfen.

Die deutsche Gruppe gab zu bedenken, dass nach dem Urheberrechtsgesetz "das Recht zur Bearbeitung, also zur Änderung eines Werkes, welches selbst das Ergebnis eines schöpferischen Aktes darstellt, und zur Umgestaltung, also jede Veränderung des Werkes, mit dem Verkauf des Werkes nicht erschöpft ist. Bearbeitete und auf andere Weise umgestaltete Werke dürfen nach § 23 UrhG nur mit der Zustimmung des Autors veröffentlicht und verwertet werden. Jedoch stellt nicht jeder Akt der Reparatur eine Bearbeitung oder Umgestaltung dar und ist daher nicht per se in den Fällen ausgeschlossen, dass das Werk (unter anderem) durch ein Urheberrecht geschützt ist. Wenn jedoch die Reparatur einen Eingriff umfasst, der die Substanz des Werkes verändert, könnte dies als Bearbeitung oder Umgestaltung angesehen werden, die die Zustimmung des Autors verlangt."

Die US-amerikanische Gruppe bemerkte mit Blick auf die Urheberrechte an Computerprogrammen: "Computerprogramme bilden indes einen interessanten Gesichtspunkt im Hinblick auf die "Reparatur" eines Software-Codes. 17 U.S.C. § 117a) erlaubt dem Inhaber der Kopie eines Computerprogramms, "Anpassungen" des Programms vorzunehmen, wenn dies als "notwendiger Schritt" beim Gebrauch des Programms in einem Gerät vorgesehen ist. Dies ergibt sich logisch daraus, dass der Inhaber des Urheberrechts das ausschliessliche Recht besitzt, abgeleitete Werke vorzubereiten. Zumindest für Zwecke des § 117 haben Gerichte entschieden, dass Anpassungen, die gemacht werden, um die Benutzung des Computerprogramms, für die es erworben worden ist, zu ermöglichen, "essentiell" und daher nicht verletzend sind. Diese Anpassungen umfassen nicht nur die Beseitigung inhärenter Programmfehler, sondern auch die Hinzufügung von Merkmalen, um die Funktionalität zu verbessern. Die Entsprechung dieser Art von "Reparatur" mit Reparaturen von patentierten Gegenständen ist nicht exakt, da auch blosse Fehlerbeseitigungen an einem Computer das Programm auf eine Art verändern, die wahrscheinlich mehr leistet als die "Erhaltung der Gebrauchsfähigkeit" im patentrechtlichen Sinne. Ungeachtet dessen erlaubt § 117 (b) die Übertragung derartiger Änderungen nur mit Autorisierung des Inhabers des Urheberrechts. Im Wesentlichen ist eine "Reparatur" mit nachfolgendem Verkauf des Computerprogramms ohne vorherige Zustimmung nach dem US-amerikanischen Urheberrechtsgesetz nicht erlaubt,

ungeachtet der so genannten "First-Sale" Doktrin. Unter der Erschöpfungslehre im Patentrecht ist jedoch nicht nur die Reparatur eines patentierten Gegenstandes, der ohne rechtmässige Beschränkungen erworben worden ist, zulässig. Vielmehr darf der Erwerber natürlich auch nach seinem Willen über den Gegenstand verfügen. Zusätzlich mag der Erwerber eines patentierten Gegenstandes, der den Gegenstand "verbessert" auf diese Verbesserung Patentschutz erlangen, ohne dass es dafür einer vorherigen Zustimmung des ursprünglichen Patentinhabers zu irgendeinem Zeitpunkt bedarf."

Gemäss der deutschen Gruppe "erfordert die Umarbeitung eines Computerprogramms (vgl. § 69 c Nr. 2 UrhG) nicht die Zustimmung des Rechteinhabers, wenn sie für eine bestimmungsgemässe Benutzung des Computerprogramms einschliesslich der Fehlerberichtigung erforderlich ist und wenn keine besonderen entgegenstehenden vertraglichen Abreden existieren. Innerhalb dieses Rahmens ist es erlaubt, Fehler durch Bearbeitung des Werkes im Sinne einer Reparatur zu beseitigen, und zwar unabhängig von Fragen der Erschöpfung. Indes muss die Bearbeitung durch eine Person erfolgen, die zur Verwendung des Computerprogramms berechtigt ist (§ 69 d Nr. 1 (UrhG))."

Die schwedische Gruppe bemerkte, dass als Folge des Rechts des Autors zur Vervielfältigung des Werkes jede Form der Vervielfältigung als Verletzung angesehen werden kann. Daher kann das Urheberrecht sehr wohl ein Hindernis bei dem Recycling darstellen, insbesondere wenn die Schwelle für Urheberschutz niedrig ist und das Originalerzeugnis in dem recycelten Erzeugnis noch erkannt werden kann.

Mit Blick auf unlauteren Wettbewerb haben die Gruppen von Argentinien, Deutschland, Japan, Peru und der Türkei geäussert, dass unabhängig von der Erschöpfung von Markenrechten eine Grundlage für Ansprüche wegen unlauterem Wettbewerbs bestehen kann, wenn die Verbraucher im Hinblick auf den Ursprung oder die Qualität des Erzeugnisses irreführt werden, insbesondere wenn die Veränderungen oder Modifikationen des Erzeugnisses nicht sichtbar sind. Die französische Gruppe hob hervor, dass in denjenigen Fällen, in denen die Marke aus dem Erzeugnis selbst besteht (zum Beispiel ein besonderer Behälter als dreidimensionale Marke), der Verkauf eines wiederbefüllten Behälters mit einem abweichenden Inhalt eine Handlung des unlauteren Wettbewerbs darstellen kann.

Gemäss der schwedischen Gruppe kann auch der Verkauf von Ersatzteilen (zum Beispiel für Autos) unter bestimmten Umständen unabhängig von einer Erschöpfung von Rechten als unlauteres Verhalten angesehen werden.

- 11) *Welche weiteren Probleme existieren nach Auffassung Ihrer Gruppe im Rahmen des Recyclings und der Reparatur von durch geistige Eigentumsrechte geschützten Erzeugnissen, die durch diese Arbeitsrichtlinien nicht berührt werden?*

Die US-amerikanische Gruppe bemerkte, dass berühmte Marken unter der im Jahr 2006 revidierten Fassung des Federal Dilution Act zusätzlichen Schutz in den USA geniessen. Eine Unterlassungsverfügung ist erhältlich gegen "die Verwässerung durch Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Reputation der Marke". Die US-amerikanische Gruppe schlug vor, die Aufarbeitung oder das Recycling von Waren, die mit einer berühmten Marke versehen sind, unabhängig von dem Vorhandensein oder dem Fehlen einer möglichen Verwechslungsgefahr zu untersuchen.

Die japanische Gruppe schlug vor, die Gesetze zu untersuchen, die sich auf das Recycling und den Import von gebrauchten Erzeugnissen beziehen. Sie führte aus: "Es wäre nützlich, die Gesetze über Recycling in verschiedenen Ländern zu untersuchen. Japan hat derartige Gesetze bezüglich des Recyclings (in einem weiten Sinn) wie folgt erlassen: Gesetz zur Förderung zur effektiven Nutzung von Ressourcen, das Grundlagengesetz zur Schaffung einer Gesellschaft mit solidem Material-Kreislauf, das Gesetz zum Abfallmanagement und der Reinigung der öffentlichen Räume, und dergleichen. Zum Beispiel sind die Hersteller von Kopiergeräten verpflichtet, recycelte Ressourcen und Teile zu verwenden (Artikel 15 des Gesetzes zur

Förderung der effektiven Nutzung von Ressourcen und Artikel 2 der Vollzugsanordnung für das Gesetz zur Förderung der effektiven Nutzung von Ressourcen). In Europa wird das Recycling durch die Richtlinie 2002/96/EC des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.01.2003 über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) geregelt. Beispielsweise müssen die Hersteller von Kopiergeräten die Erzeugnisse unter Berücksichtigung einer nachfolgenden Demontage und Recycling konstruieren. Der Anteil der Wiederverwendung und des Recyclings von Teilen, Material und Werkstoffen soll mindestens 65% betragen. In den Vereinigten Staaten hat jeder Bundesstaat seine eigenen Gesetze zum Recycling. So müssen beispielsweise in Kalifornien Fernsehgeräte mit Bildröhre und einer Grösse von 4 Inch oder mehr recycelt werden. Die Environmental Protection Agency (EPA) organisiert Recycling-Aktivitäten namens "e-Cycle" zur Förderung des Recyclings von entsorgten elektrischen und elektronischen Teilen. In China befindet sich der gesetzgeberische Prozess für die Schaffung eines "Gesetzes zur Sammlung und Verwendung entsorgter Haushaltsgeräte" im Gange basierend auf dem 10-5 Plan zur Sammlung und Verwendung von recycelten Ressourcen". In Südkorea sind Hersteller nach den Gesetzen zur Förderung der Bewahrung von Ressourcen und des Recyclings verpflichtet, leicht zu recycelnde Erzeugnisse zu konstruieren.

Die Gruppe des Vereinigten Königreiches schlug vor, die Verwendung von technischen Schutzmassnahmen zu untersuchen, die die Reparatur und das Recycling verhindern sollen. Diese sind Gegenstand von Gerichtsverfahren in den USA gewesen.

## **II) Vorschläge für einheitliche Regeln**

Die Gruppen sind aufgefordert, Vorschläge für die Einführung einheitlicher Regeln betreffend die Erschöpfung von geistigen Eigentumsrechten in Fällen der Reparatur oder des Recyclings von Waren zu unterbreiten. Insbesondere werden die Gruppen gebeten, die folgenden Fragen zu beantworten:

- 1) *Unter welchen Voraussetzungen sollten Patentrechte, Geschmacksmusterrechte und Markenrechte in Fällen der Reparatur oder des Recyclings von Waren erschöpft sein?*
- 2) *Sollten die Reparatur und das Recycling von Waren nach dem Prinzip der stillschweigenden Lizenz ("Implied Licence") gestattet sein?*
- 3) *Wo und auf welche Weise sollte eine Grenze zwischen den Handlungen des erlaubten Recyclings, der Reparatur und der Wiederverwendung von durch geistige Eigentumsrechte geschützten Erzeugnissen und der verbotenen Rekonstruktion oder der Verletzung von Patenten, Geschmacksmustern und Marken gezogen werden?*
- 4) *Welche Auswirkungen sollten die Absicht des Inhabers der geistigen Eigentumsrechte und vertragliche Beschränkungen auf die Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums im Hinblick auf das Recycling und die Reparatur von geschützten Erzeugnissen haben?*
- 5) *Sollten kartellrechtliche Aspekte speziell in Fällen der Reparatur oder des Recyclings von Waren berücksichtigt werden? Wenn ja, in welchem Ausmass und unter welchen Voraussetzungen?*
- 6) *Die Gruppen werden gebeten, alle weiteren Aspekte vorzubringen, die den Gegenstand zukünftiger Harmonisierung im Hinblick auf das Recycling, die Reparatur und die Wiederverwendung von durch geistige Eigentumsrechte geschützten Erzeugnissen bilden sollten.*
- 7) *Auf der Grundlage der Antworten zu den vorstehenden Fragen 1 bis 6 werden die Gruppen auch gebeten, ihre Auffassung dazu mitzuteilen, wie die zukünftige Harmonisierung erreicht werden kann.*

Die Gruppen von Argentinien, Deutschland, Ungarn, Japan, den Niederlanden, Spanien, Schweden, der Türkei und den Vereinigten Staaten haben konstruktive Anstrengungen und Vorschläge in Richtung einer Harmonisierung unter Berücksichtigung verschiedener Aspekte hervorgebracht, die an dieser Stelle nur schwierig zusammenzufassen sind.

Während eine Anzahl von Gruppen es für erforderlich hält, die aus der Reparatur oder dem Recycling folgende Verwechslung zu vermeiden, haben nur wenige Gruppen die Bedeutung der Produktsicherheit und Belange der Umwelt hervorgehoben. Die argentinische Gruppe warnte davor, dass Rechte des geistigen Eigentums nicht durch Umweltbedenken geschwächt werden sollten. Aspekte der öffentlichen Politik sollten getrennt von den Systemen der geistigen Eigentumsrechte entwickelt werden. Auf der anderen Seite schlug die schwedische Gruppe vor, das Gleichgewicht zwischen den Ausschliesslichkeitsrechten und den Aspekten der Umwelt, sozialen, wirtschaftlichen Aspekten oder anderen Bedürfnissen, die für die Schaffung einer ökologisch wünschenswerten Gesellschaft notwendig sind, herbeizuführen. Manche Gruppen deuteten an, dass die internationale Annahme einheitlicher Regeln schwierig wäre, während wenige Gruppen gesetzgeberische Anstrengungen im Hinblick auf derartige einheitliche Regeln vorschlugen.

Die US-amerikanische Gruppe scheint die Annahme der internationalen Erschöpfung in einem internationalen Vertrag vorzuschlagen, um den freien internationalen Warenverkehr zu sichern, während sie vor den negativen Nebeneffekten auf die Inhaber der Rechte warnt.

Die französische Gruppe schlug vor, einheitliche Definitionen bedeutender Begriffe wie Recycling, Abfall und dergleichen anzunehmen.

### **Schlussfolgerungen:**

Die Länderberichte haben eine grosse Bandbreite von Positionen im Hinblick auf die unterschiedlichen Facetten der Erschöpfung von Rechten in Fällen der Reparatur und des Recyclings gezeigt. Der Arbeitsausschuss wird sich daher auf diejenigen Aspekte konzentrieren müssen, bei denen entweder Konsens besteht oder bei denen zumindest minimale Standards definiert werden können.

Zunächst sollte einmal mehr die geografische Reichweite der Erschöpfung diskutiert werden. Es ist wahrscheinlich notwendig, die Position der AIPPI gegen die internationale Erschöpfung der geistigen Eigentumsrechte zu bestätigen.

Um eine gemeinsame Basis zu schaffen, muss eine Definition für die Handlungen der "Reparatur" und des "Recyclings" erstellt werden, so dass eine klare Unterscheidung zwischen erlaubten Handlungen auf der einen Seite und denjenigen Handlungen auf der anderen Seite getroffen werden kann, die eine Benutzung der Erfindung bedeuten und daher exklusiv dem Inhaber der geistigen Eigentumsrechte vorbehalten bleiben, wo diese Rechte nicht erschöpft sind.

Mit Blick auf das Prinzip der Erschöpfung sollte AIPPI des Weiteren untersuchen, ob es für den Inhaber der geistigen Eigentumsrechte möglich ist, eine Lizenz unter der Bedingung zu erteilen, dass die Rechte weiterhin gegen Hersteller oder Händler der geschützten Erzeugnisse in der Handelskette abwärts durchgesetzt werden können oder ob es für den Inhaber der geistigen Eigentumsrechte möglich sein sollte, seine Absicht festzulegen. Dies kann etwa dadurch geschehen, dass geäußert oder sonst wie angezeigt wird, dass ein Erzeugnis für einmaligen Gebrauch bestimmt ist, während es als gebrauchtes Produkt wiederverkauft und konkret benutzt werden kann. Solche Absichten des Rechteinhabers mögen besondere Auswirkungen auf die Frage des Recyclings oder der Reparatur haben.

Der Arbeitsausschuss wird schliesslich das Wechselspiel zwischen Aspekten des Urheberrechts und des unlauteren Wettbewerbs mit anderen Rechten des geistigen Eigentums in Fällen der Reparatur und des Recyclings berücksichtigen müssen. Zu berücksichtigen ist auch, wie dieses Verhältnis in solchen Fällen behandelt werden sollte, um die Reparatur oder das Recycling zu erlauben oder zu verbieten.