

Parallelimporte und selektive Vertriebssysteme nach revidiertem Markenrecht

recht-1994-216

Dr. iur. Peter V. Kunz, Fürsprecher (Zürich)

I. Einleitung

1. Systematische Vorbemerkungen

Das schweizerische Markenschutzgesetz (MSchG) 1 stellt neben insbesondere dem Patentgesetz (PatG) sowie dem Muster- und Modellschutzgesetz (MMG) den zentralen Bestandteil des sog. «gewerblichen Rechtsschutzes» 2 in der Schweiz dar. Das (objektive) *Immaterialgüter-recht* 3 besteht im wesentlichen aus diesen unter

sich sehr verschiedenen Rechtsgebieten sowie zusätzlich dem Urheberrecht 4. Es sei hier jedoch wieder einmal daran erinnert, dass die einzelnen Rechte nicht einfach «autonom» betrachtet werden dürfen, weil diese oftmals miteinander «verzahnt» sind 5; doch dies soll nicht Thema der folgenden Ausführungen sein.

Am 1. April 1993 trat samt zugehöriger Verordnung 6 ein revidiertes Markenschutzgesetz in

recht-1994-217

Kraft, das dasjenige vom 26. September 1890 (aMSchG) ersetzte. Die erst nach knapp 30jähriger Arbeit abgeschlossene *Revision*, die eine Vielzahl von wichtigen Neuerungen mit sich brachte, bezweckt unter anderem «eine umfassende Reform des schweizerischen Markenrechts» und berücksichtigt hierbei die «wichtigsten ausländischen Rechtsordnungen auf dem Gebiet des Markenschutzes, insbesondere das im Entstehen begriffene neue Markensystem der Europäischen Gemeinschaft» 7; auf die einzelnen Revisionspunkte, zu denen bereits zahlreiche Monographien vorliegen 8, wird hier nicht weiter eingegangen 9.

2. Einführendes Beispiel

Eine wesentliche (markenrechtliche) Frage ist jedoch, die sich durch grosse Praxisrelevanz für den *internationalen Warenverkehr* mit der Schweiz auszeichnet, und die bereits unter aMSchG nicht klar und eindeutig war 10, wurde auch mit der MSchG– Revision nicht– oder zumindest *nicht ausdrücklich* – beantwortet 11, nämlich: Kann das geltende Markenrecht mit seinen Abwehrensprüchen gemäss Art. 13 MSchG gegen sog. *Parallelimporte* 12 herangezogen werden oder nicht?

Diese Fragestellung soll anhand eines kleinen, aber durchaus praxisnahen *Beispiels* illustriert werden 13:

Die schweizerische Tochtergesellschaft eines ausländischen Konzerns vertreibt in der Schweiz ein bestimmtes Produkt, nämlich einen bekannten Markenartikel 14; sie ist als Markeninhaberin an der *schweizerischen* Marke «XYZ» berechtigt. In anderen Ländern sind andere Konzerngesellschaften – oder auch konzernunabhängige Gesellschaften – Inhaberinnen der *jeweiligen nationalen* Marken; sie vertreiben dort

dasselbe Produkt wie die schweizerische Gesellschaft unter der *identischen* Marke «XYZ». Ein sog. Aussenseiter, also weder ein Lizenznehmer noch eine Konzerngesellschaft 15 , bietet das mit der Marke «XYZ» versehene Produkt, das er sich im Ausland beschafft hat 16 , auf dem schweizerischen Markt zu einem günstigeren Preis 17 als die schweizerische Tochtergesellschaft an. Kann sich nun diese gegen den Import 18 oder zumindest gegen die anschliessende Inverkehrsetzung «ihrer» Markenartikel auf dem Schweizer Markt wehren mit folgendem *markenrechtlichen* Argument?:

«Nur ich bin im schweizerischen Markenregister als Inhaberin der Marke «XYZ» eingetragen, folglich kann ich *in der Schweiz* mein (Abwehr-)Recht 19 gegen den *nicht eingetragenen Dritten* geltend machen!» Oder anders formuliert: «Inwieweit darf der Markeninhaber aufgrund seines *inländischen* Zeichens verhindern, dass die unmittelbar von ihm selbst oder von einem vertraglich oder wirtschaftlich verbundenen Unternehmen (Lizenznehmer, Alleinvertriebsberechtigter, Konzerngesellschaft) *im Ausland* in Verkehr gebrachte, gleich gezeichnete Original wareimportiert und im Inland vertrieben wird.» 20

Als zentrale Ansatzpunkte für eine mögliche Antwort werden regelmässig zwei Themen be-

recht-1994-218

handelt 21 , die nicht nur im Markenrecht, sondern generell im Immaterialgüterrecht von zentraler Bedeutung sind, nämlich das *Territorialitätsprinzip* 22 sowie das *Erschöpfungsprinzip* 23 .

Die gesamte Problematik ist *äusserst komplex*, und *verschiedene Aspekte* sind zu berücksichtigen. Bevor die Rechtslage in bezug auf Parallelimporte nach *schweizerischem* Markenrecht – unter bewusster Ausserachtlassung der «europäischen Dimension» 24 – dargestellt werden soll 25 , sind sozusagen als Einstieg die damit zusammenhängenden, *grundsätzlichen Fragen* (Markenbegriff, Definitionen des Parallelimports sowie des selektiven Vertriebssystems, Erschöpfung im Immaterialgüterrecht) aufzuwerfen 26 . Ohne diese «Vorfragen» ist der markenrechtliche Aspekt nämlich nur schwer verständlich.

II. Begriffsbestimmungen

1. Marke als Kennzeichen

a) Zentrale Aufgabe oder Funktion einer Marke war und ist es an sich weiterhin, die Waren – seit jüngstem nun ebenfalls die Dienstleistungen – zu *individualisieren* und auf deren (abstrakte) Herkunft hinzuweisen 27, 28 ; oder mit den Worten des Gesetzgebers: «Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines

Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden» (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Im Zusammenhang mit Parallelimporten ist die Marke insbesondere als *Warenkennzeichen* relevant 29 .

Die *Formmarke* einerseits und die *dreidimensionale Marke* andererseits sind spezielle Arten der Marke als Warenkennzeichen – und damit bei Parallelimporten ebenfalls speziell zu beachten 30 . In Betracht kommt aber auch die Kennzeichnung von Produkten mittels einer «*Gehörsmarke*» («Akustikmarke») 31 .

Für die spezifische Thematik des Parallelimports scheint hingegen die *Dienstleistungsmarke* 32 – zumindest auf den ersten Blick – bedeutungslos zu sein, kann doch eine Dienstleistung als solche *nicht «importiert»* werden 33 . Immer hin ist an den marken- und allenfalls lauterkeitsrechtlichen Abwehransprüchen eines schweizerischen Inhabers einer Dienstleistungsmarke, so fern alle Schutzvoraussetzungen erfüllt sind, nicht zu zweifeln, wenn ein Ausländer entweder dieselbe oder eine ähnliche 34 Dienstleistung unter derselben oder einer verwechselbaren «Marke» nunmehr auch in der Schweiz anzubieten oder einzutragen versucht; dies

stellt jedoch kein spezifisches Problem im Zusammenhang mit Parallelimporten dar 35 .

2. Zum Parallelimport 36

a) Das Stichwort des Parallelimports – insbesondere in den USA besser bekannt als *Graumarkt-recht*-1994-219

Import– ist selbst bei vielen Juristen mit einem negativen Beigeschmack belastet. So wird denn auch etwa vom Parallelimporteure als einem «*Gräuling*» 37 gesprochen. Ein moralisches Wert oder Unwerturteil ist jedoch absolut fehl am Platz, obwohl mit dem Parallelimport regelmässig eine Vertragsverletzung in bezug etwa auf ein selektives Vertriebssystem einhergeht 38 : Mit Parallelimporten sind nämlich durchaus positive Effekte verbunden 39 . Doch dies allein vermag erst für deren Legitimität, jedoch noch nicht für deren *Legalität* zu sprechen; über den letzteren Punkt entscheidet allein die jeweilige Rechtsordnung 40 .

Doch was ist denn nun eigentlich ein Parallel oder Graumarkt-Import: Bei *Parallelimporten* geht es, kurz und etwas vereinfacht gesagt, dem Grundsatz nach um Markenartikel, «welche *ohne Zustimmung* des Inhabers der schweizerischen Marke *unter Umgehung* autorisierter Vertriebskanäle in die Schweiz importiert» werden 41 .

Die rechtliche Zulässigkeit des Parallelimports bzw. dessen «Angreifbarkeit» wird in der Schweiz für mehrere Rechtsbereiche besprochen, insbesondere auch für das *Lauterkeitsrecht* 42 sowie für das *Kartellrecht* 43 . Darauf soll hier indes nicht weiter eingegangen werden.

3. Selektive Vertriebssysteme 44

a) Ein Parallelimport beruht oftmals, wenn auch nicht immer, auf einer entweder durch einen Dritten oder den Parallelimporteure selber begangenen Verletzung eines selektiven Vertriebssystems 45 . Aus diesem Grund ist es naheliegend, im Zusammenhang mit dem Parallelimport das selektive Vertriebssystem, das nicht etwa gesetzlich geregelt wird, sondern auf einer ausschliesslich *rechtsgeschäftlichen Basis* beruht, zu behandeln.

b) «Der *selektive Vertrieb* lässt sich definieren als "Absatzsystem", das die berechtigten Abnehmer der Markenware anhand qualitativer Merkmale umschreibt, den Warenbezug von der Erfüllung der Vertriebsbedingungen abhängig macht und die Einhaltung der Anforderungen an das Vertriebssystem sowie die Sicherung der gesamten Absatzorganisation vertraglichen Bindungen unterstellt» 46 . Gegenstand dieses speziellen Distributionssystems sind erfahrungsgemäss vor allem Markenartikel der Konsumgüterindustrie mit einem gewissen «Snob-Appeal» (z.B. Parfüms, Mode, Kosmetika, Uhren, Schmuck).

Für das selektive Vertriebssystem müssen *zwei Fragen* unterschieden und beantwortet werden 47 , nämlich, (1) ob ein solches Absatzsystem rechtlich überhaupt *zulässig* und - sofern ja - (2) ob bzw. wie es *schützbar* 48 ist:

c) Die erste Frage kann für die schweizerische *Lehre* relativ schnell beantwortet werden. Da die Vertragsfreiheit in diesem Bereich ebenfalls gilt, ist ein Vertrag, in dem der Produzent den Vertrieb seiner Markenartikel über genau festgelegte «Kanäle» – die sog. «Markenartikel-Depositäre» – festlegt, *grundsätzlich zulässig* 49 .

Zu beachten ist allerdings das schweizerische *Kartellrecht* 50 , dem ein selektives Vertriebssystem unter bestimmten Voraussetzungen als «Vertikalabrede» untersteht (Art.5 KG) 51 . Damit müssen zwar nur, aber immerhin die (negativen) Voraussetzungen der heutigen Missbrauchsge-

recht-1994-220

setzung (Art. 6f. KG) erfüllt werden; dies dürfte regelmässig unproblematisch sein 52, 53 . Mit der anstehenden Kartellgesetzrevision 54 dürfte sich in diesem Bereich - zumindest im praktischen Ergebnis - voraussichtlich wenig ändern 55 ; und dies, obwohl «die Vertikalabreden (...) *grundsätzlich* erfasst [werden sollen] 56 , obschon sie häufig erst problematisch werden, wenn an ihnen ein marktmächtiges Unternehmen oder ein Kartell beteiligt ist» 57 .

Die grundsätzliche Zulässigkeit von selektiven Vertriebssystemen wird denn auch durch die *Praxis* 58 bestätigt. Als jüngster «leading-case» hierzu zu nennen ist der viel besprochene 59 und bekannte «*Dior-Entscheid*» (BGE 774 II 91) 60 ; dieses höchstrichterliche Urteil von 1988 erging zwar noch zum früheren Lauterkeitsrecht 61 , es ist je doch kaum einzusehen, was mit der sog. «funktionalen Betrachtungsweise» unter geltendem UWG daran ändern sollte 62 .

d) Die *Zulässigkeit* dieses Distributionssystems mag ein Vertrags- oder kartellrechtliches, sicherlich aber *kein markenrechtliches* Problem darstellen. Das Markenrecht ist immerhin zu untersuchen für die Frage, ob das (zulässige) selektive Vertriebssystem durch markenrechtliche Abwehransprüche - zumindest indirekt - gegen Parallelimporte *geschützt* werden könne oder eben nicht 63 .

4. Prinzipien der Erschöpfung sowie der Territorialität

a) Im Immaterialgüterrecht (als Rechtsgebiet) ist immer klar zu unterscheiden zwischen dem einzelnen *Immaterialgüterrecht* als subjektivem Recht einerseits 64 und dem jeweiligen *Gegenstand*, auf den sich dieses bezieht, andererseits 65 : Wer am ersteren berechtigt ist, entscheidet das immaterialgüterrechtliche Spezialgesetz (MSchG, URG usw.), wem der letztere gehört, regelt hingegen das Sachenrecht (Art. 641 ff. ZGB). Diese unterschiedlichen Ebenen (Immaterialgüterrecht/Sachenrecht) *fallen* nun aber als Folge des wirtschaftlichen Verkehrs regelmässig *aus einander*, etwa dann, wenn eine mit einer bekannten Marke versehene Schokolade oder ein Buch verkauft werden 66 .

Zum Verhältnis der beiden rechtlichen Ebenen kann als *Grundsatz* festgehalten werden: Mit dem obligationen-/sachenrechtlichen Vorgang 67 «verliert» der Inhaber des Immaterialgüterrechts dieses nur, aber immerhin in bezug auf den *konkreten Gegenstand* – oder: Das Immaterialgüterrecht ist bei diesem einzelnen Gegenstand *erschöpft*, und das sachenrechtliche Eigentum «verdrängt» hier nunmehr die immaterialgüterrechtliche Berechtigung (sog. Erschöpfungsprinzip 68).

aa) Markenrechtlich unproblematisch ist diejenige Situation, dass ein mit einer Marke gekennzeichnetes Produkt *in der Schweiz* in Verkehr gesetzt wird 69 : Der schweizerische Markeninhaber verliert damit im Inland 70 nämlich einfach sein Ausschliesslichkeitsrecht in bezug auf diese konkrete Ware, d.h. er kann einem Dritten (z.B. dem Käufer) gestützt auf das Markenrecht grund-

recht-1994-221

sätzlich 71 kein bestimmtes Verhalten vorschreiben 72

bb) Eine ganz andere Frage ist jedoch, welche Auswirkungen es auf die *Schutzmöglichkeit in der Schweiz* 73 hat, wenn ein Markenartikel ausschliesslich *im Ausland*, nicht aber im Inland in Verkehr gesetzt wird: Sollte bereits durch diesen Sachverhalt («ausländische Inverkehrsetzung») der Markenschutz in der Schweiz in bezug auf den konkreten Gegenstand verloren gehen, so muss von einer sog. *internationalen Erschöpfung* 74 des schweizerischen Markenrechts gesprochen werden; bleibt der Schutzanspruch in der Schweiz hingegen weiterhin bestehen, so handelt es sich um eine – dem *Territorialitätsprinzip* 75 folgende – sog. *nationale*

Erschöpfung des schweizerischen Markenrechts. In vielen Fällen von Parallelimporten ist dies denn tatsächlich *die* entscheidende Fragestellung 76 .

b) Das Erschöpfungsprinzip wird, wie bereits angedeutet, nicht nur im Markenrecht diskutiert, sondern ebenfalls in *anderen Bereichen* des Immaterialgüterrechts 77 :

aa) Nach der Revision des *Urheberrechts* ist – am historischen Willen des Gesetzgebers erkennbar – von einer bloss nationalen Erschöpfung auszugehen (Art. 12 URG) 78 . Dies bedeutet beispielsweise, dass ein Urheber, der ein Werkexemplar ausschliesslich im Ausland in Verkehr setzt oder setzen lässt, sich gegen dessen spätere Verbreitung im Inland (urheberrechtlich) zur Wehr setzen kann 79 .

bb) Ganz ähnlich sieht die Argumentation mit dem Erschöpfungsprinzip aus im Hinblick auf das *Patentrecht*, für das ebenfalls der Grundsatz der nationalen Erschöpfung gilt 80 .

cc) Und nicht anders verhält es sich schliesslich im *Muster- und Modellschutzrecht* 81 im *Sortenschutzrecht* 82 sowie – seit jüngster Zeit – im *Topographenschutzrecht* 83, 84 .

III. Markenrechtliche Betrachtung

Die *Ausgangsfrage* sei noch einmal kurz wiederholt: Kann sich der schweizerische Markeninhaber gestützt auf das Schweizer Markenrecht wehren gegen die inländische Inverkehrsetzung ausländischer (identischer) Markenartikel, die im Ausland im Umlauf waren und danach in die Schweiz importiert wurden?

1. Rechtslage unter aMSchG

a) Im Zusammenhang mit Parallelimporten war früher in erster Linie *Art. 24 lit. c aMSchG* mit folgendem Wortlaut zu beachten:

«Gemäss den nachstehenden Bestimmungen kann auf dem Wege des Zivil- oder Strafprozesses belangt werden:

c. wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise an gebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt;».

recht-1994-222

Als «*rechtswidrigerweise angebracht*» wurde die Marke beispielsweise dann qualifiziert, wenn der schweizerische Markenrechtsinhaber die Zustimmung zu ihrer Verwendung *im Inland* nicht erteilt hatte 85 .

b) Das Bundesgericht ging unter aMSchG unter Berufung auf das Territorialitätsprinzip von der *nationalen Erschöpfung* 86 des Markenrechts aus 87 . Damit hätte eigentlich bereits klar sein müssen, dass sich der Markenrechtsinhaber im Inland – und zwar ohne weiteres – markenrechtlich gegen Parallelimporte wehren könnte.

aa) Die (kritisierte) bundesgerichtliche Rechtsprechung hierzu verlangte für diese Schutzmöglichkeit jedoch noch eine *zusätzliche Voraussetzung*: Es sollte nämlich nur dann zum Erfolg führen, sich auf das Markenrecht zu berufen, wenn der schweizerische Konsument durch die ausländischen Markenartikel einer (mindestens abstrakten 88) *Täuschungsgefahr* – z.B. wegen minderer Qualität der Ware – ausgesetzt wurde 89 ; wohl bekanntestes Präjudiz für diese langjährige Praxis ist der «*Omo -Entscheid*» (BGE 105 II 49) 90 91 .

bb) Eine kurze, bloss beispielhafte *Übersicht* zur Praxis unter aMSchG ergibt 92 : Das Vorliegen einer Täuschungsgefahr – und damit die Abwehrmöglichkeit gegen Parallelimporte – wurde nebst dem «Omo-Entscheid» etwa noch *bejaht* in den Urteilen «Lux» (BGE 78 II 164) 93 und «Columbia» (BGE 89 II 96) 94 , *verneint* hingegen in den Entscheidungen «Saba-Radio» (BGE 84 IV 119) 95 , «Philipps» (BGE 86 II 270) 96 und «Schweppes» 97 .

c) Die *Lehre* hingegen kritisierte regelmässig, so weit ersichtlich, das bundesgerichtliche Erfordernis der Täuschungsgefahr 98 , das denn auch nicht etwa mit dem Gesetzeswortlaut begründet werden konnte 99 .

2. Änderung mit dem geltenden MSchG?

a) Die revidierte Fassung von *Art. 13 Abs. 2 MSchG* lautet in den unter dem Aspekt der Parallelimporte interessierenden Teilen wie folgt:

«Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 100 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:

b) unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu la gern;

d) unter dem Zeichen Waren ein- oder auszuführen;» 101 .

Schon sehr bald wurde von der Doktrin die Frage aufgeworfen, ob mit dieser revidierten Gesetzesbestimmung nunmehr auch *ohne* das Vorliegen einer *Täuschungsgefahr* 102 – mit anderen Worten «*ohne weiteres*» – gegen Parallelimporte vorgegangen werden könne.

b) Die Problematik ist denn auch nach wie vor von *erheblicher Bedeutung* für die Praxis des internationalen Warenverkehrs in die Schweiz und stellt zur *Zeit* das markenrechtliche Thema schlechthin dar. Ohne Zweifel werden sich des halb in nächster *Zeit* verschiedene Gerichte und noch weitere Autoren damit befassen.

aa) Im heutigen Zeitpunkt liegt m.W. erst ein bekanntgewordenes *Urteil* zu dieser Fragestellung unter geltendem Markenrecht vor, nämlich ein Entscheid des Bernischen Appellationshofs vom 6. Oktober 1993 im Rahmen eines Verfah-

recht-1994-223

rens um vorsorgliche Massnahmen 103, 104 . Der Appellationshof bestätigt darin das Verkaufsverbot für eine Schweizer Detailhandelskette, die im Ausland in Verkehr gesetzte Markenartikel eines schweizerischen Markenberechtigten – nämlich Fotokameras mit der Marke «Pentax» – importierte. Und erstmals wurde von gerichtlicher Seite *keine Täuschungsgefahr* (mehr) verlangt; hierfür berief sich der Appellationshof insbesondere auf die Botschaft zum revidierten Markenrecht 105 .

bb) Die *Lehre* hat sich ebenfalls schon früh und zum Teil in der Stellungnahme nicht ganz eindeutig mit der Thematik auseinandergesetzt. Als vorläufige Übersicht im Hinblick auf das revidierte Markenrecht insbesondere 106 zu erwähnen sind die folgenden Autoren:

Als heute herrschende Meinung gehen (teils das Ergebnis bedauernd) *Briner* 107 , *David* 108 , *Altenpohl* 109 , *Rauber* 110 , *Probst* 111 , *Troller* 112 , *Tschäni* 113 , *Kunz* 114 und *von Büren* 115 davon aus, dass das revidierte MSchG nunmehr selbst *ohne* die Voraussetzung einer Täuschungsgefahr gegen Parallelimporte mobilisiert werden könne; *Bieri*–

Guf 116 , *Dutoit* 117 , *Frick* 118 , *Degkwitz/Hilti* 119 und *Meyer* 120 sprechen sich umgekehrt dahingehend aus, dass mit der MSchG–Revision *keine Neuerung* in diesem Bereich verbunden sei 121

c) Um die Frage beantworten zu können, ob die Revision des schweizerischen Markenrechts eine Praxisänderung im Hinblick auf die Täuschungsgefahr verlangt, ist in erster Linie das *MSchG auszulegen*. M.E. sprechen für die Mehrheitsmeinung, die beispielsweise den «Omo-Entscheid», aber auch die entsprechende frühere Praxis als überholt betrachtet, das *grammatikalische* sowie das *historische* Auslegungselement. Doch «interdisziplinäre» Überlegungen im Immaterialgüterrecht insgesamt dürfen ebenfalls nicht ausser acht gelassen werden 122 :

aa) Art. 13 Abs. 2 MSchG, der verschiedene Verbotstatbestände umschreibt, verweist integral auf *Art. 3 Abs. 1 MSchG*. Und in dieser Bestimmung wird die «Verwechslungsgefahr» ausdrücklich nur, aber immerhin erwähnt, wenn nicht von «identischen», sondern von «ähnlichen» Marken für «gleichartige» – nicht jedoch für «gleiche» – Waren die Rede ist 123 ; wenn es hingegen um «*identische*» Marken für «*gleiche*» Waren geht 124 , so bleibt das Erfordernis einer *Verwechslungs– bzw. Täuschungsgefahr unerwähnt* 125 . Dies ist ein klarer grammatikalischer Fingerzeig für die grundsätzliche und *voraussetzungslose Unzulässigkeit* von Parallelimporten gleicher Waren mit identischen Marken.

Zu fragen bleibt immerhin, wann von einer «*identischen*» Marke zu sprechen ist: Die Importware kann beispielsweise mit einer *kombinierter Wort–/Bildmarke* gekennzeichnet sein, bei der nur die Wort-, nicht aber die Bildbestandteile mit einer schweizerischen Marke übereinstimmen. M.E. ist schon dann von einer «identischen» Marke zu sprechen – und damit der Parallelimport unstatthaft –, wenn nur die Wortbestandteile *oder* die Bildbestandteile identisch sind. Sonst könnte nämlich jeder Parallelimport–

recht-1994-224

teur die Abwehrmöglichkeiten des Markenrechtsinhabers ganz einfach durchkreuzen, in dem er etwa an den Bildelementen der kombinierten Marke nur eine *kleine Abänderung* vornimmt 126 , damit jedoch sogleich die «*Identität*» *ausschliesst*.

bb) Bei der Auslegung eines erst vor kurzem revidierten Gesetzes wie dem MSchG ist der *gesetzgeberische Wille* zentral und besonders stark zu gewichten 127 . Und das historische Auslegungselement scheint für die vorliegende Fragestellung – im Hinblick auf eine Praxisänderung – denn auch ziemlich eindeutig 128 :

Der Bundesrat erwähnte nämlich die Voraussetzung der Täuschungsgefahr ausschliesslich als Hinweis auf die (überholte) Praxis zum *aMSchG*, nicht aber als Erklärung zu seinem eigenen Entwurf 129 . Bei den Erläuterungen zum vor gelegten *Revisionsentwurf* sprach er vielmehr von einer Schutzmöglichkeit «ohne Rücksicht darauf, ob im konkreten Fall eine Verwechslungsgefahr besteht oder nicht» 130 . Und im Hinblick auf den internationalen Warenverkehr schliesslich: «Dieser Abwehranspruch wird nach neuem Recht freilich ein absoluter und daher nicht mehr von der Existenz einer Täuschungsgefahr bezüglich der betrieblichen Herkunft der Waren abhängig sein» 131 .

cc) Als entscheidend erweist sich somit einmal mehr das *Erschöpfungsprinzip* 132 . Und weil weiterhin von der nationalen Erschöpfung des Markenrechts in der Schweiz auszugehen ist 133 , kann das MSchG – nunmehr jedoch ohne das Erfordernis einer Verwechslungsgefahr – gegen Parallelimporte gleicher Waren mit identischen Marken mobilisiert werden 134 .

dd) Indem bei *allen* schweizerischen Immaterialgüterrechten von einer *nationalen Erschöpfung* ausgegangen wird, wird schliesslich ein Widerspruch zwischen den einzelnen Spezialgesetzen im Hinblick auf den Schutz gegen Parallelimporte verhindert. Es sei nämlich noch einmal dar an erinnert, dass importierte Waren bzw. deren

«Bestandteile» durch verschiedene Gesetze zu gleich geschützt sein können 135 .

ee) Nichts anderes ergibt sich übrigens aus der Funktion der Marke 136 , die mit der MSchG- Re -vision zumindest «modifiziert» wurde: Unter aMSchG konnte die *Herkunftsfunktion* noch als ein zentrales Argument für die Täuschungsgefahr als Schutzvoraussetzung verwendet werden 137 ; diese Funktion wurde mit dem geltenden MSchG nun aber *relativiert* 138 . Abschliessend bleibt somit festzustellen: Auch die Funktion der Marke spricht heute nicht (mehr) dafür, dass ein Parallelimport nur bei Vorliegen einer Täuschungsgefahr abgewendet werden kann.

IV. Ergebnis

Zusammenfassend steht somit fest, dass nach *geltendem* schweizerischem Markenrecht der Parallelimport von *gleichen* Produkten (z.B. Waschmittel oder Fotoapparate) mit *identischen* Marken (z. B. «Omo» oder «Pentax») ganz *grundsätzlich unzulässig* 139 ist. Der im Schweizer Register eingetragene Markenrechtsinhaber kann folglich gegen den Import oder die Inverkehrsetzung solcher Produkte heute Art. 13 MSchG anrufen, und eine *Täuschungsgefahr* darf nicht (mehr) verlangt werden 140 ; der bis anhin einschlägige «Omo- Entscheid» 141 muss in diesem Sinne als überholt betrachtet werden.

Werden hingegen bloss *gleichartige* Waren oder solche mit *ähnlichen* Marken importiert, so helfen dem schweizerischen Markenrechtsinhaber die markenrechtlichen Abwehrensprüche gemäss Art. 13 MSchG nur für den Fall einer zusätzlich nachgewiesenen *Verwechslungsgefahr* 142 .

Unter dem in der Schweiz vieldiskutierten Stichwort der «*EG- bzw. EU-Kompatibilität*» ist eine entsprechende Praxisänderung der schweizerischen Gerichte im Hinblick auf den «freien

recht-1994-225

Warenverkehr» 143 rechtspolitisch zwar alles andere als wünschbar, trotzdem aber unvermeidlich 144 . Abhilfe im Sinne einer «grundsätzlichen

Zulässigkeit von Parallelimporten» kann folglich allein der *Gesetzgeber* schaffen 145 – sei es beispielsweise durch eine neuerliche MSchG-Revision, durch den Abschluss eines bi- oder multilateralen Abkommens mit der EU oder durch einen eigentlichen EU-Beitritt. Es kann hingegen *nicht* Aufgabe der *Gerichte* sein, «gesetzgeberisch» tätig zu werden.

[1] Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 28August 1992: SR 232.11.

[2] Diese Ausdrucksweise ist in der Systematischen Gesetzessammlung (SR) selbst erkennbar: SR 232 umfasst diverse Rechts erlasse unter dem Titel «Gewerblicher Rechtsschutz».

[3] Etwas vereinfacht werden die einzelnen (subjektiven) Immaterialgüterrechte unterteilt in «kennzeichnende», «ästhetische» und «technische»; bei der im folgenden interessierenden *Marke* geht es um die *Kennzeichnung*: Vgl. dazu hinten II 1.

[4] Das kürzlich revidierte Urheberrechtsgesetz (URG) trat am 1. Juli 1993 in Kraft; vgl. hierzu etwa: *Roland von Buren*, Urheber recht und verwandte Schutzrechte, ZSR 112 (1993) I 193 ff.; *Manfred Rehbinder*, Schweizerisches Urheberrecht, Bern 1993, *Denis Barrelet/Willi Egloff*, Das neue Urheberrecht, Bern 1994.

[5] So werden gerade etwa die wichtigen Berührungspunkte zwischen dem *Markenrecht* («Kennzeichenschutz») und dem *Urheberrecht* («Ästhetikschutz») oftmals übersehen; hierzu: *Roland von*

Buren, Überschneidungen zwischen Markenschutz und Urheberrecht, in: *Mélanges Voyame*, Lausanne 1989, 21 ff.

[6] MSchV::: SR 232.111.

[7] Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, Sonderdruck, 2; zit.: *Botschaft MSchG...* Offizielle Publikation: BBI 1991 I 1-83.

[8] Zudem sollen in diesem Jahr sogar *zwei Kommentare* zum MSchG erscheinen.

[9] Als *Überblick*: Lucas David, Das neue Markenschutzgesetz: Änderungen aus der Sicht des Praktikers, SJZ 89 (1993) 109 ff., Franz Probst, Zum neuen Markenschutzgesetz, SZW 65 (1993) 175ff., Martina Altenpohl, Das neue Markenrecht als facettenreiches Marktinstrument, AJP 5 (1993) 511 ff., Joachim Frick, Das neue schweizerische Markenrecht, RIW 39(1993) 372ff., Peter V. Kunz, Neuerungen auf bewährter Grundlage: Gesetzesrevisionen im Markenschutz- und Urheberrecht, recht) I (1993) 131 ff.

[10] Dies trotz höchstrichterlicher Rechtsprechung hierzu: Vgl. dazu hinten 1111 b/c.

[11] Vgl. dazu hinten III 2.

[12] Vgl. dazu hinten II 2.

[13] Der Sachverhalt lehnt sich im wesentlichen an das einschlägige und präjudizielle «*Omo-Urteil*» des Bundesgerichts an: BGE 705 II 49; bei Durchsicht der Judikatur fällt übrigens auf, dass es bei Entscheiden zu Parallelimporten häufig um Sachverhalte mit *Konzernbeteiligung* geht.

[14] Unter *Markenartikel* wird im allgemeinen nur eine Ware verstanden, die *allgemein bekannt* ist, sei es als Luxusartikel (z. B. Parfüm), als verbreiteter Konsumartikel (z.B. Waschmittel) oder als Produkt eines bekannten Herstellers: *Briner {Fn.36}*, 245.

[15] An sich wäre die Ausgangslage jedoch sogar für den Fall gleich, dass nicht ein eigentlicher Aussenseiter, sondern eine ausländische Schwestergesellschaft die Produkte in die Schweiz ein führen würde: Eine konzernierte Gesellschaft ist nämlich *nicht eo ipso* zur Nutzung einer Marke ihrer Schwestergesellschaft berechtigt. Hierfür ist bzw. war vielmehr die Eintragung einer sog. *Konzernmarke* nötig: Art.6 bis aMSchG; vgl. etwa BGE 86 II 274f. Erw. 2. In der Praxis dürfte jedoch bei drohendem Streit zwischen den Schwestergesellschaften eines Konzerns regelmässig die Muttergesellschaft intervenieren.

[16] Die Produktebeschaffung erfolgt in der Praxis regelmässig - wenn auch nicht zwangsläufig - in «Verletzung» eines sog. *selektiven Vertriebssystems*, so dass auf dieses ebenfalls einzugehen ist: Vgl. dazu hinten II 3.

[17] Insbesondere aus zwei Gründen ist das Angebot durch den Parallelimporteure zu *Tiefpreisen* möglich: Der Importeur vermag im Ausland die Markenartikel *billig* einzukaufen und/oder er kann beim Wiederverkauf der Waren in der Schweiz gewisse *Kosten ein sparen*, weil er – anders als etwa der Vertriebs-Händler – keine «Zusatzleistungen» (Beratung, Reparatur- und Kundenservice, Qualitätskontrolle usw.) anbieten muss.

[18] Und zwar neuerdings mit Hilfe der Zollverwaltung: Art. 70 ff. MSchG sowie Art. 54 ff. MSchV.

[19] Die eingetragene Marke räumt dem Markeninhaber ein gegen über jedermann – inklusive allfälliger Konzerngesellschaften - wirkendes *absolutes Recht* ein: Alois Troller, Immaterialgüterrecht, 2 Bde., 3. Aufl. Basel/Frankfurt a.M., 1983 und 1985, 69ft, Alois Troller/Patrick Troller, Kurzlehrbuch des

Immaterialgüterrechts, 3.Aufl. Basel/Frankfurt a.M. 1989, 19.

[20] *Marbach* (Fn. 22), 332, Hervorhebungen durch den Verfasser.

[21] Hinweise auch bei *Briner* (Fn. 36), 235 Anm.3.

[22] Allgemein hierzu: «Das Immaterialgüterrecht beruht auf dem Territorialitätsprinzip, das die Anwendung der Spezialgesetze von einer räumlichen Beziehung des Gutes zum Schutzland abhängig macht und auf dessen Gebiet beschränkt» (BGE 705 II 52 Erw. 1 a a.A.; vgl. schon BGE 78 II