

Reinhard Schanda

DIE SCHLUSSANTRÄGE GEGEN INTERNATIONALE ERSCHÖPFUNG DES MARKENRECHTS

Mit Beschluß vom 15. 10. 1996 hatte der OGH dem EuGH die Frage vorgelegt, ob Art 7 der Marken-RL dahin auszulegen sei, daß die Marke ihrem Inhaber das Recht gewähre, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke in einem Staat, der nicht Vertragsstaat ist, in den Verkehr gebracht worden sind.¹⁾

1. Antwortvorschläge des Generalanwalts

Am 29. 1. 1998 hat der zuständige Generalanwalt Francis G. Jacobs seine Schlußanträge vorgetragen. Er schlägt darin vor, die Fragen des OGH wie folgt zu beantworten: Nach Art 7 Abs 1 der Marken-RL gewährt die Marke ihrem Inhaber das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Auch wenn von den einschlägigen Bestimmungen der RL nur Art 7 Abs 1 spezifisch in nationales Recht umgesetzt wurde, hat der Inhaber der Marke Anspruch auf einen Beschluß, der Dritten verbietet, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht worden sind.

2. Interpretation nach Wortlaut

Laut Jacobs regelt Art 7 Abs 1 Marken-RL die Voraussetzungen, unter denen Markenrechte erschöpft sind, nämlich wenn die Waren in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht werden. Es läge daher schon nach dem Wortlaut nahe, daß diese Rechte nicht erschöpft sind, wenn die Waren nicht in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht werden.

3. Interpretation nach Systematik der RL

Diese grammatische Auslegung werde auch durch die Systematik der RL gestützt: Art 7 Abs 1 bilde eine Ausnahme von den Rechten des Markeninhabers nach Art 5 Abs 1. Es widerspreche der Systematik der RL, in diese, zusätzlich zu der ausdrücklich normierten Ausnahme des Art 7, eine weitere, stillschweigende Ausnahme „hineinzulesen“.

4. Interpretation nach dem Zweck der RL

Auch Sinn und Zweck der Richtlinie spreche gegen eine internationale Erschöpfung: Da die RL die

nationalen Regelungen anzugleichen sucht, „die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken“,²⁾ lasse sich kaum vertreten, daß sie es den Mitgliedstaaten freistelle, sich für die internationale Erschöpfung zu entscheiden, da der Umfang des Grundsatzes der Erschöpfung für den Inhalt der Markenrechte von zentraler Bedeutung sei. Die internationale Erschöpfung gehöre zu den Regelungen, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken. Würden einige Mitgliedstaaten den Grundsatz der internationalen Erschöpfung anwenden, andere aber nicht, so entstünden Handelshemmnisse innerhalb des Binnenmarktes, die die RL gerade zu beseitigen sucht.

5. Kompetenzgrundlage Art 100a EGV

Gleichlautend hatten sich im anhängigen Verfahren auch Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, das Vereinigte Königreich und die Kommission geäußert. Lediglich Schweden hatte vorgebracht, daß die RL die Frage der internationalen Erschöpfung der Regelung durch nationales Recht überlasse. Eine RL, die nur auf Art 100a EGV gestützt sei, könne die Frage der internationalen Erschöpfung nicht regeln.³⁾

Entgegen diesem Einwand weist Jacobs darauf hin, daß die RL, wenn ihr das Verbot der internationalen Erschöpfung entnommen würde, nicht „die Beziehungen zwischen Mitgliedstaaten und dritten Staaten regeln“ würde. Sie regle vielmehr die Rechte von Markeninhabern in der Gemeinschaft, konkret die Voraussetzungen, unter denen ein Markeninhaber gegen das Inverkehrbringen bestimmter Waren vorgehen kann, die aus Drittländern eingeführt worden sein mögen, aber nicht müssen. Es lasse sich auch nicht vermeiden, daß Binnenmarktmaßnahmen Einfuhren aus Drittländern berühren. Auf der Grundlage von Art 100a EGV könne die Gemeinschaft die Rechte von Markeninhabern innerhalb der Gemeinschaft für mit ihrer Marke versehene Waren unabhängig davon

1) OGH 15. 10. 1996 – Silhouette – eclex 1997, 34 = ÖBl 1996, 302; vgl dazu Koppensteiner, Markenrechtsentwicklung und Parallelimport, ÖBl 1994, 195; Schanda, Parallelimport und Herkunftsfunktion der Marke, ÖBl 1996, 167; Kucsko, ÖBl 1996, 261. Der OGH stellte überdies die Frage, ob der Markeninhaber dies allein aufgrund von Art 7 Abs 1 der Marken-RL begehren könne. Die gleichen Fragen wurden vom OGH seither noch zweimal an den EuGH gestellt: OGH 10. 6. 1997 – Original W-Jeans – ÖBl 1997, 220; OGH 7. 10. 1997 – Ralph Lauren – ÖBl 1998, 47.

2) Vgl 3. Erwägungsgrund der RL.

3) Ebenso Koppensteiner, Wettbewerbsrecht¹, § 41 Rz 16.

regeln, ob diese innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht wurden.

6. Funktion der Marke

Schweden hatte auch auf die *Funktion von Marken* verwiesen, dem Verbraucher zu garantieren, daß er den Ursprung von Waren feststellen könne. Der Generalanwalt weist dazu darauf hin, daß die Rechtsprechung des EuGH zur Funktion von Marken im Zusammenhang mit der Gemeinschaft und nicht des Weltmarktes entwickelt wurde. Diese Erwägungen fänden daher auf Einfuhren aus Drittländern keine Anwendung.⁴⁾

7. Gefahren für den Binnenmarkt

Es möge zwar zutreffen, daß der Grundsatz der internationalen Erschöpfung den Verbrauchern im

Wenn der EuGH den Schlußanträgen des Generalanwalts folgt (was er bekanntlich häufig tut), wird die österreichische Rechtsprechung künftig das Prinzip der internationalen Erschöpfung im Markenrecht aufgeben müssen.

Einzel Fall Vorteile brächte und den Preiswettbewerb fördere, diese Vorteile müßten jedoch der Gefahr für die Integrität des Binnenmarktes gegenübergestellt werden. Diese Integrität werde erheblich gefährdet, wenn ein Mitgliedstaat die internationale Erschöpfung vorschreibe, ein anderer aber nicht. Der Preiswettbewerb innerhalb des Binnenmarktes würde dadurch verzerrt werden.

8. Vergleich mit Gemeinschaftsmarke

Ergänzend weist *Jacobs* auch darauf hin, daß die Verordnung über die Gemeinschaftsmarke⁵⁾ die Erschöpfung analog zur RL regle. Bei dieser Verordnung lasse sich jedenfalls nicht vertreten, daß den Mitgliedstaaten ein Entscheidungsspielraum über die Frage der internationalen Erschöpfung zukomme. Da es fraglich sei, ob die Erschöpfungsvorschriften der Verordnung und der RL ungeachtet ihrer gemeinsamen Entstehungsgeschichte und ihres gleichen Wortlauts unterschiedlich ausgelegt werden könnten, stütze die Verordnung zumindest zusätzlich die Auffassung, daß die RL die internationale Erschöpfung ausschließe.

4) Vgl zu den Funktionen der Marke zuletzt: OGH 22. 4. 1997 – Ramtha – ecosex 1997, 681 mit Anm Schanda; OGH 7. 7. 1997 – Fußballverein-Logos – ecosex 1997, 951 mit Anm Schanda.
5) Vgl dazu *Kucsko*, Gemeinschaftsmarke (1996) 36.

RECHTSPRECHUNG

ORF als gewerbsmäßiger Filmhersteller

§ 38 UrhG

OGH
9. 12. 1997,
4 Ob 341/97 v
– Kunststücke –

1. Die Verwertungsrechte eines Filmurhebers sind unabhängig von dessen allfälligem Unternehmen übertragbar. Mit der (treuhändigen) Übertragung von Verwertungsrechten kann dem Erwerber auch das Recht eingeräumt werden, einen Unterlassungsanspruch geltend zu machen.

2. § 38 UrhG setzt voraus, daß einem oder mehreren Filmurhebern ein Filmhersteller gegenübersteht. Stellt der Filmurheber selbst auf eigenes wirtschaftliches Risiko den Film her, dann hat er kraft seiner Stellung als Urheber alle Verwertungsrechte. Eine *cessio legis* kommt begrifflich nicht in Frage.

3. Ob ein Film iS des § 38 UrhG gewerbsmäßig hergestellt wird, hängt davon ab, ob der Film zumindest in der Absicht geschaffen wurde, im Rahmen der Auswertung in den wirtschaftlichen Kreislauf einzugehen. Diese Voraussetzung ist für Filme, die der ORF herstellt, zu bejahen.

4. Besitzt ein Filmhersteller die Verwertungsrechte an den in seinem Unternehmen hergestellten Filmwerken gem § 38 Abs 1 UrhG, so ist eine rechtsgeschäftliche Vorausabtretung der Filmurheber an Dritte unwirksam.

Aus der Begründung:

Zu 3.: Ob der einzelne Film in der Absicht hergestellt wird, unmittelbar daraus einen wirtschaft-

lichen Vorteil zu erzielen, ist unerheblich. Es genügt, wenn der Film den Zwecken des Unternehmens – und damit einem mittelbaren wirtschaftlichen Vorteil – dienen soll, mag die Filmherstellung im Einzelfall auch von Anfang an als Defizitgeschäft in Kauf genommen werden. [. . .] Daß der ORF insgesamt, aber auch als Filmhersteller, gewerbsmäßig handelt, kann nicht zweifelhaft sein. [. . .] Der ORF muß darauf bedacht sein, in verschiedenen Bereichen einen Ertrag zu erwirtschaften, um damit seine Tätigkeiten in Erfüllung des Programmauftrages finanzieren zu können. Ihm muß daher auch unterstellt werden, daß er die Filme jedenfalls grundsätzlich in der Absicht dreht, damit auch wirtschaftliche Vorteile zu erzielen. [. . .] Der ORF ist somit Filmhersteller iS des § 38 Abs 1 UrhG. [. . .]

Zu 4.: Besitzt ein Filmhersteller die Verwertungsrechte an den in seinem Unternehmen hergestellten Filmwerken gem § 38 Abs 1 UrhG, kommt eine rechtsgeschäftliche Vorausabtretung begrifflich nicht in Frage. Das Recht zur Verwertung des Films entsteht unmittelbar beim Filmhersteller. Anders als bei einer vertraglichen Abtretung ist nicht zunächst der Filmurheber der Verwertungsberechtigte. Vielmehr ist von Anfang an der Filmhersteller im Besitz der Verwertungsrechte. Arbeitet der Filmurheber im Auftrag eines gewerbsmäßigen Filmherstellers, dann erlangt er mit der Schöpfung zwar sein Urheberrecht und alle Urheberpersönlichkeitsrechte, nicht aber die