

Sonnige Zeiten für den grauen Markt

US Supreme Court erweitert den Erschöpfungsbegriff in der Entscheidung „Lexmark“

Von Dr. Julia Schönbohm, LL.M (Fordham)

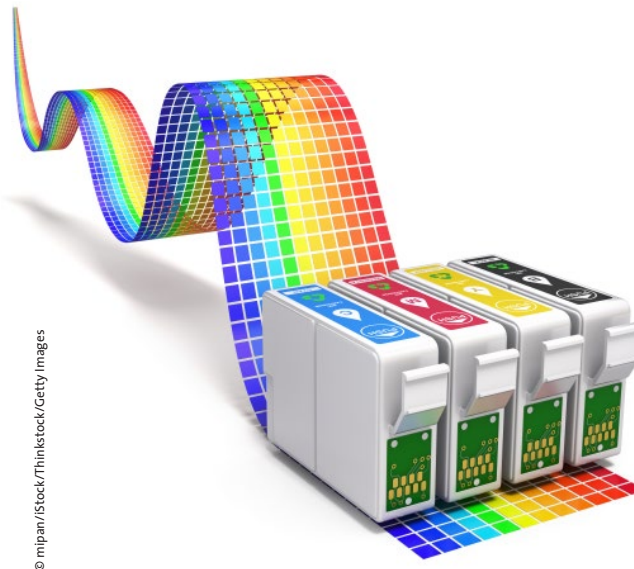
Der Erschöpfungsgrundsatz ist ein allgemein anerkanntes Prinzip im Patentrecht. Obwohl er nicht gesetzlich geregelt ist, ist er sowohl im europäischen als auch im amerikanischen Patentrecht – dort als „Doctrine of Patent Exhaustion“ – bekannt. Sind die Rechte aus einem Patent erschöpft, kann es nicht mehr durchgesetzt werden. Der Patentinhaber soll nur einmal die Möglichkeit haben, über den patentgemäßen Gegenstand zu verfügen. Hat er ihn einmal willentlich aus der Hand gegeben und damit die wirtschaftlichen Vorteile aus seinem Patent gezogen, soll er auf das weitere Schicksal des Gegenstands keinen Einfluss mehr nehmen können.

Nach der allgemeinen Regel tritt Erschöpfung ein, sobald das geschützte Produkt erstmalig in Verkehr gebracht wurde. Dafür gilt grundsätzlich ein nationaler Maßstab. Erschöpfung tritt also nur für das Land ein, in dem das Produkt in Verkehr gebracht wurde. Ein In-Verkehr-Bringen im Ausland ist für den patentrechtlichen Schutz im Inland unschädlich. Im amerikanischen Recht ist das als die „First Sale Doctrine“ bekannt, die bis vor kurzem ebenfalls nur national galt. Nur wenn das geschützte Produkt mit dem Einverständnis des Patentinhabers innerhalb der Vereinigten Staaten in Verkehr gebracht wurde, trat Erschöpfung ein. Ein „First Sale“ außerhalb

der USA hinderte den Patentinhaber dagegen nicht an der Durchsetzung seines Patents gegen Importe.

Erweiterung durch die „Lexmark“-Entscheidung

Der US Supreme Court hat in seiner Entscheidung „Impression Products, Inc. vs. Lexmark International, Inc.“



© mipan/iStock/Thinkstock/Getty Images

Der Markt wird bunter: Die Erweiterung der „First Sale Doctrine“ schwächt die Position von Patentinhabern.

[581 U.S. – (2017)] (30. Mai 2017) den Anwendungsbereich der „First Sale Doctrine“ erweitert. Nunmehr muss der „First Sale“ nicht mehr innerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden, um die Rechte aus einem US-Patent zu erschöpfen. Vielmehr ist es nunmehr unerheblich, wo der „First Sale“ stattgefunden hat.

In dem zugrundeliegenden Rechtsstreit ging es um den Verkauf von wiederaufgefüllten Druckerpatronen. Der Druckerhersteller Lexmark ist Inhaber von Patenten für Patronen, die er inner- und außerhalb der Vereinigten Staaten verkauft. Impression Products ist ein Wiederauffüller (Remanufacturer) und kauft leere Patronen auf, befüllt diese und verkauft sie dann weiter. Unter anderem hatte Impression Products außerhalb der Vereinigten Staaten Patronen angekauft und diese dann wiederaufgefüllt innerhalb des Landes verkauft. Dies wollte Lexmark unter Berufung auf sein Patent verbieten.

Die zentrale Frage des Rechtsstreits war, ob Lexmarks Patentrechte wegen des Verkaufs im Ausland erschöpft und damit im Inland nicht mehr durchsetzbar waren. Nach dem bisherigen Verständnis der „First Sale Doctrine“ wäre dies zu verneinen gewesen, denn diese galt nur für Verkäufe in den Vereinigten Staaten. In der „Lexmark“-

Entscheidung hat der Supreme Court anders entschieden und die Erschöpfung durch den Auslandsverkauf bejaht.

Im Wesentlichen begründete das Gericht seine Entscheidung mit einer Analogie zum Urheberrecht. Für dieses hatte der Supreme Court bereits vor einigen Jahren entschieden [„Kirtsaeng vs. John Wiley & Sons, Inc.“ (568 U.S. 519)] (19. März 2013), dass auch ein Verkauf im Ausland zur Erschöpfung des Schutzrechts führe. Diese Rechtsprechung hat er nun auf das Patentrecht übertragen und das mit der Vergleichbarkeit von Patent- und Urheberrecht begründet. Eine unterschiedliche Behandlung sei daher nicht zu rechtfertigen. Außerdem sei die Begrenzung auf Inlandsverkäufe weder im „Copyright Act“ noch im „Patent Act“ ausdrücklich vorgesehen. Zuletzt zwingt der Zweck der „First Sale Doctrine“, Veräußerungsbeschränkungen („Restraints of Alienation“) zu vermeiden, zur Bejahung der Erschöpfung bei Auslandsverkäufen. Dem Zweck werde am besten durch eine weite Auslegung der Erschöpfungstatbestände gedient.

Der Supreme Court verfolgte seine Argumentationslinie dabei sehr konsequent und erteilte Einschränkungen der neuen Auslegung eine deutliche Absage. So verwarf er den von den Vereinigten Staaten als „Amicus“ gemachten Vorschlag, die Erschöpfungsfolge bei einem ausdrücklichen Rechtsvorbehalt des Inhabers nicht eintreten zu lassen. Um Veräußerungsbeschränkungen zu vermeiden, dürfe die Erschöpfung nicht an Vorbehalte des Patentinhabers geknüpft werden. Die einzige Voraussetzung sei der Entschluss des Patentinhabers, den geschützten Gegenstand zu veräußern. Das Gericht hielt auch fest, dass der Gewinn, den der Inhaber sonst aus dem Wiederver-

kauf seines patentierten Produkts ziehen könnte, nicht vom Schutz des Patents umfasst sei. Ein Patent garantiere seinem Inhaber nur die Möglichkeit des ersten Verkaufs zu den jeweils erzielbaren Bedingungen.

Der Fall wies noch eine weitere Komponente auf, die hier nur angerissen werden kann. Lexmark verkaufte einige seiner Kartuschen verbilligt im Rahmen eines „Return Program“, durch das die Kunden vertraglich verpflichtet wurden, die Kartuschen nicht an Dritte weiterzugeben. Impression Products kaufte und befüllte auch solche Kartuschen. Auch dies konnte Lexmark nicht mit den Mitteln des Patentrechts unterbinden. Vertragliche Abreden mit den Kunden könnten nichts an der Erschöpfung des Patents ändern.

Praktische Auswirkungen

Die praktischen Auswirkungen der „Lexmark“-Entscheidung reichen weit. Ein Patentinhaber kann in den Vereinigten Staaten sein Patent nicht mehr gegen Parallelimporte durchsetzen. Solange nur ein „First Sale“ in den Vereinigten Staaten die Rechte aus einem Patent erschöpfen konnte, ließen sich Parallelimporte verhindern. Das war insbesondere für die Pharmabranche relevant. Pharmaunternehmen verlangen in unterschiedlichen Staaten unterschiedliche Preise für ein Produkt, angepasst an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des jeweiligen Staates. So wird verhindert, dass lebenswichtige Medikamente zu einem Privileg der Reichen werden.

Nach der „Lexmark“-Entscheidung können Importe aus „Billigländern“ nicht mehr verhindert werden. Das er-

schwert die Anpassung der Preise an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Landes. Diese ist oft schon deshalb erforderlich, weil sonst Zwangslizenzen drohen.

Rechtslage in Europa

Auch in Europa gibt es den Grundsatz der Erschöpfung. Wegen der Warenverkehrsfreiheit gilt ein gemeinschaftsweiter Maßstab. Wird ein geschütztes Produkt in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) mit Wissen und Willen des Patentinhabers in Verkehr gebracht, sind die Patentrechte an diesem Produkt für den gesamten EWR erschöpft. Das hat zu einer Harmonisierung der Preise innerhalb des Binnenmarkts geführt. Gleichzeitig bleibt der europäische Binnenmarkt aber vor Parallelimporten von außen geschützt, da der Patentinhaber diese unter Berufung auf sein Patent verbieten kann. Die gemeinschaftsweite Erschöpfung tritt nicht ein, wenn das Produkt in einem Drittstaat in Verkehr gebracht wurde.

Im Zuge der Osterweiterung der EU in den Jahren 2004 und 2007 befand sich die Pharmabranche in einer ähnlichen Zwickmühle. Durch die Osterweiterung traten neue Staaten in den EWR ein, die teilweise wirtschaftlich deutlich schwächer waren. Der Grundsatz der EWR-weiten Erschöpfung hätte keine Möglichkeit geboten, Parallelimporte aus den neu beigetretenen Ländern zu verhindern.

Diese Gefahr hatte der europäische Gesetzgeber gesehen und in die Beitrittsregelungen den sog. „Besonderen Mechanismus“ (bzw. „Speziellen Mechanismus“ für Bulgarien und Rumänien) implementiert. Der Besondere Mechanismus führt unter bestimmten (sehr strengen) Voraus- ►

setzungen zu einem Ausschluss der gemeinschaftsweiten Erschöpfung. Liegen diese Voraussetzungen vor, tritt bei einem In-Verkehr-Bringen in einem der neuen Mitgliedstaaten Erschöpfung nur für diesen Mitgliedstaat ein. So kann beispielsweise ein deutscher Arzneimittelhersteller sein Patent gegen einen Parallelimport aus Polen durchsetzen, wenn er das Medikament zuvor in Polen in Verkehr gebracht hat.

Ausblick

Auch ein Dreivierteljahr nach der „Lexmark“-Entscheidung sind die wirtschaftlichen Folgen noch nicht absehbar. Die Bedeutung der Entscheidung lässt sich schon daran erkennen, dass viele der führenden Drucker- und Pharmaunternehmen Lexmark als „Amicus“ beigetreten sind.

Für wiederbefüllbare Kartuschen lassen sich die Folgen dieser Entscheidung möglicherweise umgehen, indem diese nicht verkauft, sondern nur vermietet werden. Diese Möglichkeit gibt es bei Medikamenten nicht. ◀



Dr. Julia Schönbohm, LL.M. (Fordham),
Rechtsanwältin, Partner,
Linklaters LLP,
Frankfurt am Main

julia.schoenbohm@linklaters.com
www.linklaters.com



Das Eckige für das Runde

Als erstes Handbuch in Deutschland, das sich in dieser Ausführlichkeit mit den **juristischen Spielregeln des Profifußballs** befasst, hat der „Stopper/Lentze“ bereits für Aufsehen gesorgt. Die aktualisierte **2. Auflage** erweitert das Handbuch um wichtige neue Schwerpunkte und Entwicklungen. Mit viel Systematik werden die wichtigsten Praxisthemen auf neuestem fachlichen und rechtlichen Stand adressiert.

„... alle wirtschaftsrechtlich relevanten Themen des Fußballsports auf einem eindrucksvoll hohen fachlichen Niveau abgehandelt.“

Prof. Dr. Udo Steiner, Bundesverfassungsrichter a. D.,
zur Voraufgabe in: SpuRt – Zeitschrift für Sport und Recht,
2/2012

Online informieren und bestellen:

 www.ESV.info/17684

Handbuch Fußball-Recht

Rechte –
Vermarktung –
Organisation

Herausgegeben von
Dr. habil. Martin Stopper
und **Gregor Lentze**

2., völlig neu bearbeitete und wesentlich
erweiterte Auflage 2018, ca. XL,
ca. 1.400 Seiten, fester Einband,
€ (D) 178,-, ISBN 978-3-503-17684-7

Auch als eBook erhältlich

ESV ERICH
SCHMIDT
VERLAG

Auf Wissen vertrauen

Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG
Genthiner Str. 30 G · 10785 Berlin
Tel. (030) 25 00 85-265 · Fax (030) 25 00 85-275
ESV@ESVmedien.de · www.ESV.info