

Markenrechtliche Erschöpfung und Verbraucherschutz – vergleichende Betrachtungen zur Rechtslage in Japan

Peter Ganea

- I. Die Marke – ihre Funktion im Vergleich mit anderen Schutzrechten und Implikationen für die Erschöpfungsfrage
- II. Markenfunktion und Markenerschöpfung in Japan
 1. Qualitätsfunktion und Verbraucherschutz – die Entscheidungen *Parker* und *Lacoste*
 2. Unter welchen Umständen ein Erzeugnis nicht als „mit Zustimmung des Markeninhabers“ in Verkehr gebracht anzusehen ist – *Fred Perry*
 3. Zur Frage der Paralleleinfuhr bei gespaltener Inhaberschaft – die *Converse*-Entscheidung
- III. Zusammenfassung

Erschöpft sich das Markenrecht an einem Sportschuh oder das Geschmacksmusterrecht an einem Autoteil, so kann das betreffende Recht dem weiteren Verkauf dieser Erzeugnisse nach ihrer ersten Inverkehrbringung mit Zustimmung des Rechtsinhabers nicht mehr entgegengehalten werden. Der rechtmäßige Erwerber kann die Erzeugnisse also frei weiterverkaufen. Von „internationaler Erschöpfung“ spricht man, wenn der Rechtsinhaber sich auch nicht gegen die Einfuhr von im Ausland unter einem dort bestehenden Recht und mit seiner Zustimmung in Verkehr gebrachten Erzeugnissen wehren kann (die sogenannte Paralleleinfuhr). Die Frage der Erschöpfung¹ ist somit von erheblicher ökonomischer Tragweite. Internationale Kaufkraftunterschiede bilden für global agierende Hersteller einen Anreiz, ihre Preise in verschiedenen Ländern an die jeweilige Zahlungsbereitschaft der Verbraucher anzupassen. Hinreichend große Preisunterschiede wiederum geben Anlass zu Arbitrage in Form der genannten Paralleleinfuhren. Da solche Paralleleinfuhren den Rechtsinhaber verstärktem Preiswettbewerb aussetzen, haben die zumeist in den Industrieländern ansässigen Hersteller von Erzeugnissen, die Immate-

1 Im Hinblick auf den Handel mit beweglichen Erzeugnissen wie Markenprodukten, CDs und dgl. Verkörperungen von Immaterialgüterrechten von der Erschöpfung eines gesamten Schutzrechts zu sprechen ist eigentlich stark vereinfacht. Es erschöpft sich nämlich nur das Recht, das betreffende Erzeugnis in Verkehr zu bringen, nicht aber weitere Rechte. Im Urheberrecht beispielsweise spricht man korrekterweise von der Erschöpfung des Verbreitungsrechts an einem Buch, einer CD o.ä. Würde sich das gesamte Urheberrecht erschöpfen, so könnte es auch nicht mehr der unerlaubten Vervielfältigung usw. entgegengehalten werden, was nicht der Fall ist. Dennoch soll nachfolgend der Einfachheit halber von der „Erschöpfung des Urheberrechts, Markenrechts“ usw. die Rede sein.

rialgüterrechte verkörpern, ein Interesse an restriktiven nationalen Vorschriften, die den Markt im Hochpreisland gegen parallel importierte Waren abschotten.

Der folgende Beitrag befasst sich mit der Erschöpfung des Markenrechts nach japanischem Recht. Zunächst aber wird in einem allgemeinen Teil auf die besondere Funktion der Marke im Vergleich zu anderen Immaterialgüterrechten eingegangen und untersucht, welche Schlussfolgerungen sich aus dieser Funktion für die Erschöpfung des Markenrechts ergeben. In einem zweiten Teil werden einige herausragende japanische Entscheidungen vorgestellt und im Lichte der Markenfunktion untersucht.

I. DIE MARKE – IHRE FUNKTION IM VERGLEICH MIT ANDEREN SCHUTZRECHTEN UND IMPLIKATIONEN FÜR DIE ERSCHÖPFUNGSFRAGE

Gewerbliche Schutzrechte, bis zu einem gewissen Grad auch das Urheberrecht, sollen vor allem ökonomische Anreize zu Innovation, Kreativität und Qualitätsverbesserung schaffen. Die Funktion des Patentrechts beispielsweise lässt sich vergleichsweise einfach darstellen: Ohne Patentschutz würde jede Innovation eines Anbieters, die sich nicht geheim halten lässt, von der Konkurrenz alsbald imitiert werden, so dass langfristig Anreize zur erfinderischen Betätigung verloren gehen würden. Dem wirkt das Patentrecht entgegen.² Durch seine Exklusivität erlaubt es dem Rechtsinhaber, einen Preis zu setzen. Er muss sich nicht, wie im Zustand vollkommener (Preis-)Konkurrenz, nach dem dezentral, durch eine Vielzahl von Anbietern ein und desselben Erzeugnisses, zustande gekommenen Marktpreis richten, sondern kann sich auf diejenigen Verbraucher einstellen, die bereit sind, für die innovativen Eigenschaften seines Erzeugnisses einen höheren Preis zu bezahlen. Ökonomen sprechen vom Abschöpfen eines Teils der Konsumentenrente, also des Vorteils derjenigen Verbraucher, die bei vollkommener Konkurrenz einen niedrigeren Preis zu zahlen gehabt hätten als den, den sie in Wirklichkeit bereit gewesen wären zu zahlen. Inhaber, die in mehreren Ländern Patente für ein und denselben Gegenstand angemeldet haben, werden eine sogenannte Preisdifferenzierung vornehmen, wenn sie in den Ländern unterschiedliche durchschnittliche Zahlungsbereitschaften vorfinden, also auf jedem Markt einen an die Zahlungsbereitschaft der in Frage kommenden Konsumenten angepassten Preis setzen. Dies wiederum lädt Dritte dazu ein, Erzeugnisse dort, wo sie billiger angeboten werden, zu erwerben und in die Länder einzuführen, in denen sie zu einem höheren Preis verkauft werden.³

Werden solche Paralleleinfuhren für zulässig erklärt, so tritt der freie Weiterverkauf rechtmäßig in Verkehr gebrachter patentierter Produkte oder urheberrechtsgeschützter

2 R. KRASSER, Patentrecht (6. Aufl., München 2009) § 3, IV, mit umfassender Würdigung der neueren ökonomischen Literatur zum Patentrecht.

3 Dargestellt im Zusammenhang mit dem Urheberrecht bei P. GANEA, Ökonomische Aspekte der urheberrechtlichen Erschöpfung, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2005, 102.

Vervielfältigungsstücke in direkte Preiskonkurrenz mit dem Erstverkauf durch den Rechtsinhaber oder seinen Lizenznehmer. Der Patentinhaber kann auf diese Konkurrenz nur durch Anpassung der Preise für die im Inland verkauften Erzeugnisse reagieren. Der gesetzlich gewährte und ökonomisch erwünschte Preissetzungsspielraum reduziert sich also langfristig, was dem ursprünglichen Zweck des Schutzrechts zuwiderläuft. Das von den Befürwortern großzügiger Erschöpfungsregeln vorgetragene Argument, wonach der Patentinhaber bereits zum Zeitpunkt des erstmaligen Inverkehrbringens Gelegenheit gehabt hätte, eine angemessene Vergütung zu verlangen, so das ihm kein Kontrollrecht über die Weiterverbreitung zustehen sollte, erscheint im Lichte dieses reduzierten Preissetzungsspielraums fragwürdig.⁴

Der Marke werden allerdings andere Funktionen zugesprochen als dem Patent- und Urheberrecht. Dieser Unterschied wirkt sich wiederum auf die Frage der Zulässigkeit von Paralleleinfuhren aus. Folgt man beispielsweise der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, so beschränkt sich die Funktion der Marke darauf, auf die Herkunft des gekennzeichneten Erzeugnisses hinzuweisen, und zwar indem sie dem Verbraucher Sicherheit darüber verschafft, dass die gekennzeichneten Erzeugnisse, mit denen er eine bestimmte Beschaffenheit verbindet, aus ein und derselben Quelle stammen. Diese Funktion ist dann erfüllt, wenn das gekennzeichnete Produkt mit Zustimmung des Markeninhabers im In- oder Ausland in Verkehr gebracht worden ist. Ist die *Herkunftsfunktion* als einzige Funktion der Marke anerkannt, so lassen sich Beschränkungen von Paralleleinfuhren nur schwer rechtfertigen. Zweck des Markenrechts ist es ja in dem Fall nicht, dem Rechtsinhaber zu erlauben, ein bestimmtes Produkt zu einem vom ihm gesetzten Preis auf den Markt zu bringen, wobei dieses Preissetzungsrecht wie beschrieben durch Paralleleinfuhren beeinträchtigt werden würde, sondern nur, ihm die exklusive Kennzeichnung seiner Erzeugnisse zu ermöglichen. Auch wenn das parallel eingeführte Erzeugnis von anderer Beschaffenheit ist als das im Inland vertriebene, gilt es immer noch als mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht. Die Funktion der Marke, auf ihn als Herkunft hinzuweisen, wäre also auch dann erfüllt. Sehr treffend hat diesen Zusammenhang der BGH in seiner *Cinzano*-Entscheidung vom 2. Februar 1973⁵ dargestellt:

„Muss und will aber der Warenzeicheninhaber selbst nicht für die gleichbleibende Beschaffenheit der von ihm unter seinem Zeichen in Verkehr gesetzten Ware einstehen, so kann er, wenn die Ware mit seiner Zustimmung in verschiedenen Ländern mit unterschiedlicher Beschaffenheit unter gleicher Kennzeichnung auf den Markt gekommen ist, erst recht nicht von Dritten verlangen, dass diese für eine Gleichmäßigkeit sorgen, indem sie den Weitervertrieb unter dem Warenzeichen über die Ländergrenzen hinweg unterlassen.“

4 P. GANEA (Fn. 3); *ders.* Exhaustion of IP Rights – Reflections from Economic Theory, IIR Working Paper 2006, <http://www.iir.hit-u.ac.jp/iir-w3/file/WP06-02Ganea.pdf>.

5 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1973, 468.

Allerdings ist die Herkunftsfunktion nicht die einzige Funktion, die der Marke zugesprochen wird. Lehrbücher und Kommentare benennen einen ganzen Katalog an Funktionen, so beispielsweise die *Unterscheidungsfunktion*, die *Werbefunktion* oder die *Kommunikationsfunktion*.⁶ Eine weitere häufig genannte Funktion ist auch die *Qualitätsfunktion* (in Japan: *Garantiefunktion*), also das mit der Marke abgegebene Versprechen hinsichtlich einer bestimmten Beschaffenheit der Markenware. Unklar ist allerdings, ob diese Funktionen selbständig geschützt sind, also beispielsweise die Beeinträchtigung der Qualitätsfunktion auch dann dem Zweck des Markenrechts zuwiderläuft und damit letztendlich eine Markenverletzung darstellt, wenn die anderen Funktionen erfüllt bleiben, oder ob sich die Qualitätsfunktion lediglich aus der Herkunftsfunktion ergibt. Letzteres würde von folgendem Mechanismus ausgehen: Für den Hersteller von Markenprodukten stellt die Funktion, wonach die Marke auf ihn als Herkunft hinweist, einen Anreiz dar, den Qualitätserwartungen der Verbraucher gerecht zu werden und unternehmerische Anstrengungen in die Qualitätsbeibehaltung oder -verbesserung zu tätigen. Verhält sich der Markeninhaber in dieser Weise anreizkonform, so werden auch die Qualitätserwartungen der Verbraucher erfüllt (Qualitätsfunktion). Erfüllt der Anbieter sein Qualitätsversprechen nicht, so wird die geminderte Qualität ebenfalls mit der Marke assoziiert und die Verbraucher wenden sich den Erzeugnissen anderer Hersteller zu. Das Markenrecht hätte dann, ganz im Sinne der erwähnten *Cinzano*-Entscheidung, nicht auch noch den Zweck, den Markeninhaber vor den Folgen der von ihm selbst vorgenommenen Produktdifferenzierung zu schützen.

Nicht in allen Ländern jedoch verhalten sich die Markenfunktionen in dieser Weise zueinander. Versteht beispielsweise die Rechtsprechung eines Landes das Markenrecht in erweitertem Sinne nicht nur als Hersteller- sondern auch als Verbraucherschutzrecht, so wird sie dazu neigen, die Qualitätsfunktion als eigenständige Funktion anzusehen und den Markeninhaber darin zu unterstützen, Paralleleinfuhren von minderwertigen oder zumindest andersartig beschaffenen Erzeugnissen abzuwehren, um die Verbraucher vor enttäuschten Qualitätserwartungen zu schützen. In den Vereinigten Staaten beispielsweise gelten seit der Entscheidung des United States Court of Appeals/District of Columbia Circuit in *Lever Bros. Co. v. U.S.* vom 15.1.1993⁷ Paralleleinfuhren von Erzeugnissen, die sich materiell von den im Inland vertriebenen Erzeugnissen unterscheiden („physically different“) als unzulässig. Der US-Zoll ist angehalten, die Einfuhr dieser Erzeugnisse aufzuhalten, nicht zuletzt aus Gründen des Verbraucherschutzes,⁸ wie das Gericht in seiner Begründung ausführt

6 Eine umfassende Darstellung der Markenfunktionen findet sich bei K.-H. FEZER, Markenrecht (4. Aufl., München 2009) Teil I. D, sowie mit Blick auf die Markenerschöpfung § 24 Rdnr. 14-17.

7 981 F.2d 1330 (D.C. Cir. 1993).

8 S.a. T. BODEWIG, Erschöpfung der gewerblichen Schutzrechte und des Urheberrechts in den USA, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 2000, 597.

“Customs’ main argument from the legislative history is that section 42 of the Lanham Act applies only to imports of goods bearing trademarks that “copy or simulate” a registered mark. Customs thus draws a distinction between “genuine” marks and marks that “copy or simulate.” A mark applied by a foreign firm subject to ownership and control common to that of the domestic trademark owner is by definition “genuine,” Customs urges, regardless of whether or not the goods are identical. Thus, any importation of goods manufactured by an affiliate of a U.S. trademark owner cannot “copy or simulate” a registered mark because those goods are ipso facto “genuine.”

[...]

This argument is fatally flawed. It rests on the false premise that foreign trademarks applied to foreign goods are “genuine” in the United States. Trademarks applied to physically different foreign goods are not genuine from the viewpoint of the American consumer.”

In der Zwischenzeit haben sich Vorschriftenlage und Rechtsprechung in der EU und damit auch in Deutschland geändert. Durch die Markenrichtlinie von 1988,⁹ deren Umsetzung den deutschen Gesetzgeber zu einer umfassenden Neuregelung des Markenschutzes im Markengesetz von 1994 veranlasst hat, wurde der Markenschutz erweitert und zwar in einer Weise, die die Frage aufwirft, ob nicht zugleich auch der Katalog an eigenständig geschützten Markenfunktionen ausgeweitet wurde. Beispielsweise kann der Markeninhaber nicht nur vertraglich gegen Lizenznehmer vorgehen, die sich nicht an die Qualitätsvorgaben des Markeninhabers gehalten haben, sondern auf markenrechtlicher Grundlage auch gegen den Weiterverkauf der aus einer solchen lizenzwidrigen Herstellung hervorgegangenen Waren durch deren Abnehmer,¹⁰ was für manche auf einen eigenständigen Schutz der Qualitätsfunktion hindeutet.¹¹ Mit Hinweis auf die noch zu besprechende japanische *Fred-Perry*-Entscheidung¹² ließe sich freilich einwenden, dass durch die Vernachlässigung von Qualitätsvorgaben eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion stattgefunden hat, da die lizenzwidrig hergestellten Erzeugnisse nun nicht mehr als mit Zustimmung des Markeninhabers in Verkehr gebracht angesehen werden können. Jedenfalls reicht dieser Schutz nicht so weit, den Rechtsinhaber auch

9 Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (89/104/EWG).

10 Gemäß 30 Abs. 2 Nr. 5 kann der Markeninhaber u.a. gegen den Lizenznehmer sein Recht aus der Marke geltend machen, der gegen die vertraglich vereinbarten Vorgaben im Hinblick auf die Qualität des gekennzeichneten Produktes verstößt. Die Bestimmung stellt klar, dass die Vernachlässigung der Qualitätsvorgaben nicht nur einen reinen Vertragsverstoß, sondern eine Verletzung des Markenrechts darstellt. Somit tritt auch keine Erschöpfung im Hinblick auf die Weiterverbreitung der vertragswidrig hergestellten Erzeugnisse ein – s. BT-Drucks. 12/6581, S. 86; K.-H. FEZER (Fn. 6) § 30 Rdnr. 28 ff.

11 S. beispielsweise M. LEHMANN/T. SCHÖNFELD, Die neue europäische und deutsche Marke: positive Handlungsrechte im Dienste der Informationsökonomie, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1994, 481.

12 S. u. II. 2.

vor Einführen solcher unterschiedlich beschaffener Erzeugnisse zu bewahren, die im Ausland mit seiner Zustimmung in Verkehr gebracht worden sind.¹³ Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie und die entsprechenden Vorschriften des § 24 Abs. 2 des neuen Markengesetzes regeln überdies, dass der Markeninhaber die weitere Inverkehrbringung nicht hinnehmen muss, wenn besondere Gründe vorliegen, „insbesondere“ dann, wenn der Zustand der Waren nach Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert wird. Zu den besonderen Gründen zählen nach Auffassung des EuGH¹⁴ auch die Veränderung der Verpackung der Ware in einer Weise, die geeignet ist, den Ruf der Marke zu beeinträchtigen. Hier bleibt die Herkunftsfunktion wohl erfüllt, es tritt jedoch eine Beeinträchtigung der Werbefunktion der Marke ein.¹⁵

Mit Blick auf die internationale Erschöpfung regelt Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie, dass die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht gewährt, „einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht worden sind“. In der bekannten *Silhouette*-Entscheidung vom 16. Juli 1998¹⁶ legte der EuGH die Bestimmung so aus, dass die Erschöpfung nur mit erstem Inverkehrbringen in der Gemeinschaft, nicht aber in Drittländern eintritt. Markeninhaber können sich also nach wie vor der Einfuhr der mit ihrer Zustimmung in Drittländern in Verkehr gebrachten Erzeugnisse entgegenstellen. Diese eingeschränkte „regionale“ Erschöpfung wird freilich nicht mit einem erweiterten Umfang an Markenfunktionen oder gar Verbraucherschutz Erwägungen begründet. Einige Kommentatoren führen sie auf das Bestreben zurück, den gemeinsamen Markt von Handelsbeschränkungen freizuhalten, zugleich aber Handelsbarrieren gegenüber Drittstaaten aufzubauen.¹⁷

Besonders stark ausgeprägt ist schließlich der Verbraucherschutzgedanke im Markenrecht der Volksrepublik China, allerdings in einer Weise, die Markeninhaber eher als Belastung empfinden dürften. Diese werden nämlich gesetzlich zur Aufrechterhaltung ihres Qualitätsversprechens verpflichtet, auch im Hinblick auf die von Lizenznehmern in Verkehr gebrachten Erzeugnisse (Art. 7 und Art. 40 (1) des chin. Markengesetzes). Auch muss derjenige, auf den eine Marke übertragen wird, die Qualität der gekennzeichneten Erzeugnisse wahren (Art. 39 (1)). Bei Nichtbeachtung drohen administrative Sanktionen (u.a. Geldbußen), im äußersten Fall kann die Markenlöschung drohen. Verbraucher können auf zivilrechtlichem Wege wohl nicht gegen gebrochene Qualitätsver-

13 EuGH, „Ideal Standard“-Entscheidung v. 22.6.1994, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1994, 614 (Rn. 38).

14 S. z.B. EuGH, „Bristol-Myers-Squibb“-Entscheidung v. 11.6.1996, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1996, 1144, 79 (Rn. 75).

15 Vgl. R. SACK, Zeichenrechtliche Grenzen des Umpackens fremder Waren, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 1997, 1.

16 Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1998, 695.

17 So G. JOLLER, Zur territorialen Reichweite des Erschöpfungsgrundsatzes im Markenrecht – *Silhouette* einer Zwischenbilanz, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1998, 751.

sprechen vorgehen. Allerdings hatte das Oberste Volksgericht in einer Vorlageentscheidung vom 11. Juli 2002 bestätigt, dass der Inhaber der Marke an einem fehlerhaften Produkt in Produkthaftungsfällen auch dann als „Hersteller“ nach Maßgabe der Allgemeinen Zivilrechtsbestimmungen sowie des Produktqualitätsgesetzes zur Verantwortung gezogen werden kann, wenn das Erzeugnis von einem Lizenznehmer hergestellt worden ist.¹⁸ Die vergleichsweise strenge Verpflichtung des Markeninhabers zur Qualitätswahrung wurde bisher noch nicht im Zusammenhang mit Paralleleinfuhren behandelt. Was die von Gesetzgebung und Rechtsprechung bislang unbeantwortete Frage der generellen Zulässigkeit solcher Importe anbelangt,¹⁹ deutet sich freilich ein Trend zur Ausweitung der immaterialgüterrechtlichen Schranken an. Wahrscheinlich wird im Zuge der anstehenden Reform des Markengesetzes eine klare Regel über die Zulässigkeit von Parallelimporten in das Gesetz eingeführt werden, wie schon in das 2008 geänderte Patentgesetz.²⁰ Sollten in Zukunft Parallelimporte uneingeschränkt für zulässig erklärt und zugleich die strengen Vorschriften über die Qualitätskontrolle durch den Markeninhaber in der bisherigen Form aufrechterhalten werden, so könnte es dazu kommen, dass der Markeninhaber für enttäuschte Verbrauchererwartungen durch Paralleleinfuhren, die zu verhindern ihm zugleich verwehrt wird, in irgendeiner Form gerade stehen muss. Noch erscheint diese Gefahr gering, da es zurzeit nur wenige Länder geben dürfte, in denen ein und dasselbe Konsumerzeugnis zu einem günstigeren Preis angeboten wird als in China. Dies könnte sich aber angesichts des unverändert starken Wirtschaftswachstums bald ändern.

II. MARKENFUNKTION UND MARKENERSCHÖPFUNG IN JAPAN

1. *Qualitätsfunktion und Verbraucherschutz – die Entscheidungen Parker und Lacoste*

Das japanische Markengesetz enthält keine Regelung über Paralleleinfuhren. Es bleibt also der Rechtsprechung überlassen, über ihre Zulässigkeit zu befinden. In der *Parker*-Entscheidung vom 27. Februar 1970,²¹ der ersten japanischen Entscheidung zur Frage der Paralleleinfuhr von Markenwaren, gab das Distriktgericht Osaka der Feststellungsklage eines Parallelimporteurs statt, der sich gegen den Vorwurf der Markenverletzung

18 „Ansicht des Obersten Volksgerichts zur Frage, ob der Markeninhaber in einem Produkthaftungsfall vom Geschädigten als Kläger in die Zivilklage einbezogen werden kann“, Fashi 22/2002; s. auch P. GANEA / T. PATTLOCH, *Intellectual Property Law in China* (The Hague 2005) 85.

19 Zum Diskussionsstand bis 2006 s. K. BLASEK, *Erschöpfung und Paralleleinfuhr in der VR China – Rechtslage und Ausblick*, in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil* 2006, 568.

20 Ausführlich zu den Änderungen P. GANEA, *China's Amended Legal Regime on Patents and Utility Models*, in: *Journal of Intellectual Property Law & Practice* Vol. 5, No. 9 (2010) 650.

21 *Distriktgericht Osaka v. 27.2.1970*, deutsche Übersetzung in: *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil* 1971, 276.

durch den japanischen Lizenznehmer der berühmten Schreibwarenmarke *Parker* wehrte. Das Gericht begründete seine Ansicht unter anderem wie folgt:

“Es ist Zweck dieses Gesetzes, die speziellen Funktionen der Marke zu schützen, die dazu dient, die Herkunft der Waren anzuzeigen, die Qualität der Waren zu garantieren und als ein Symbol des Goodwills des Markeninhabers, den dieser aufgrund der Nutzung seiner Marke für seine Waren erlangt hat. [...] Wie erwähnt, sind diese Funktionen geschützt und dieser Schutz soll nicht nur dem Markeninhaber, sondern der Allgemeinheit zugute kommen. Es ist daher festzustellen, dass das Markenrecht sich im Vergleich mit anderen gewerblichen Schutzrechten durch seine besonders starke Hervorhebung des gesellschaftlichen und allgemeinen Interesses auszeichnet. [...] Sowohl die *Parker*-Erzeugnisse, die der Kl. einführen und veräußern möchte als auch die Erzeugnisse, die der Bekl. einführt und verkauft, sind von ihrer Beschaffenheit identisch und nicht voneinander zu unterscheiden. Daher rufen Einfuhr und Veräußerung durch den Kl. auch nicht die Gefahr der Verbraucherirreführung im Hinblick auf Qualität oder Herkunft der Waren hervor; die Funktionen der Marke werden dadurch nicht verletzt.“

Das Gericht sah damit die Frage einer möglichen Verbraucherirreführung durch eine andersartige Beschaffenheit der eingeführten *Parker*-Erzeugnisse durchaus als relevant an, verneinte aber die Gefahr einer solchen Irreführung im vorliegenden Fall. Wie wäre die Entscheidung wohl im Falle erkennbarer Beschaffenheitsunterschiede ausgefallen? Hätte das Gericht dann, ähnlich wie das erwähnte US-Urteil, aus Gründen des Verbraucherschutzes die Paralleleinfuhr verboten?

In seiner *Lacoste*-Entscheidung vom 7. Dezember 1984²² zur Klage der Inhaberin der Bekleidungsmarke *Lacoste* und ihrer japanischen Lizenznehmerin gegen einen Parallelimporteur hatte das Distriktgericht Tokyo Gelegenheit, diese Frage zu beantworten. In seiner Begründung führte es unter anderem folgendes aus:

„[...] Auch erlaubt die Kl. *Lacoste* ihrer japanischen Lizenznehmerin, der kl. *Sankyô Seikô*, wie auch der Lizenznehmerin der *US Lacoste Alligator*, die zu kontrollieren der Kl. aufgrund ihrer kapitalmäßigen Verbundenheit mit eben dieser *US Lacoste Alligator* ebenfalls möglich ist, die Herstellung von Kleidung, die solche Qualitäts- und Beschaffenheitsunterschiede aufweist, unter ein und derselben Marke *Lacoste*. Die in Frage stehenden Unterschiede [...] liegen somit innerhalb dieses erlaubten Bereichs, so dass die Garantiefunktion der Marke nicht beeinträchtigt wird.“

Die *Lacoste*-Entscheidung hat somit einem eigenständigen Schutz der Qualitätsfunktion aus Gründen des Verbraucherschutzes eine Absage erteilt. Solange dem Inhaber die Kontrolle über Lizenznehmer im Ausland möglich ist, hat er es in der Hand, für eine gleichbleibende Qualität zu sorgen. Erst wenn die Qualitätsunterschiede außerhalb des von ihm gestatteten Bereichs liegen, etwa weil die Herstellung seiner Kontrolle ent-

22 Distriktgericht Tokyo v. 7.12.1984, in: Hanrei Jihô 1141 (1985) 143; zusammenfassende Übersetzung in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil 1986, 420.

zogen war, würde das auf den Erzeugnissen angebrachte Zeichen wohl nicht mehr als Hinweis auf die Inhaberin als Herkunft angesehen und eine Markenverletzung vorliegen. Die Entscheidung, die weitgehend in Einklang mit der früheren BGH-Rechtsprechung steht, ist anreizkonform, da sie den Markeninhaber zu weltweitem Qualitätsmanagement ermuntert. Ein Recht, Paralleleinfuhren nur deshalb zu verbieten, weil die Qualität der eingeführten Erzeugnisse nicht den Erwartungen der Verbraucher im Inland entspricht, würde Lizenzgeber in eine sehr komfortable Position rücken. Sie könnten die Kontrolle ihrer Lizenznehmer im Ausland vernachlässigen, ohne befürchten zu müssen, dass Paralleleinfuhren ihre Reputation im Inland beeinträchtigen.

2. *Unter welchen Umständen ein Erzeugnis nicht als „mit Zustimmung des Markeninhabers“ in Verkehr gebracht anzusehen ist – Fred Perry*

In welchen Fällen ist aber nun von einem Verlust der Kontrolle über die Herstellung auszugehen? Ist beispielsweise die Einfuhr von Erzeugnissen, die vom Lizenznehmer des Markeninhabers verabredungswidrig an einem anderen als dem vereinbarten Ort hergestellt worden sind, noch als erlaubte Paralleleinfuhr anzusehen oder gilt sie als Markenverletzung, weil das auf den Erzeugnissen verwendete Zeichen nicht mehr auf den Markeninhaber als Herkunft hinweist? Die japanische Rechtsprechung hatte im Fall *Fred Perry* Gelegenheit, auch diese Frage weitgehend zu klären. Streitparteien waren die Inhaberin der Textilarke *Fred Perry* in Japan und ein Importeur, der zunächst die Markeninhaberin wegen Rufschädigung verklagte, weil diese ihn öffentlich der Einfuhr von Markenfälschungen bezichtigt hatte. Diese wiederum reagierte mit einer Widerklage wegen Markenverletzung. Vor dem Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof war der Fall den Instanzenweg durch die Distrikt- und Obergerichte Tokyos und Osakas gegangen. In beiden Städten gelangten die Vorinstanzen zu unterschiedlichen Entscheidungen. Die Gerichte in Tokyo erkannten keine Markenverletzung, da der Lizenzverstoß nur das Binnenverhältnis zwischen den Vertragsparteien betreffen und sich nicht auf Dritte erstrecken würde. Andernfalls bestünde die Gefahr einer Überforderung der Verbraucher, von denen nicht verlangt werden könne zu ermitteln, ob im Einzelfall ein Erzeugnis lizenzwidrig hergestellt worden ist. Die Gerichte in Osaka beriefen sich ebenfalls auf den Verbraucherschutz, allerdings unter Hervorhebung des Verbraucherinteresses, dass sicherzustellen sei, dass derjenige, auf den die Marke hinweist, auch tatsächlich seine Zustimmung zur ersten Inverkehrbringung der Markenerzeugnisse erteilt hat.²³

23 Zusammenfassung der vorinstanzlichen Entscheidungen u.a. bei C. HEATH, in seiner Anm. zum Fall „Converse II“, in: *International Review of Intellectual Property* 42 (2011) 235; auch abgedr. in *ZJapanR* 30 (2010) 238.

Der Oberste Gerichtshof bestätigte in seiner Entscheidung vom 27. Februar 2003²⁴ diese letztere Sicht. So seien die in China ohne Zustimmung des Lizenzgebers hergestellten Waren der Kontrolle des Inhabers entzogen gewesen, die Marke würde also nicht mehr auf ihn als Herkunft hinweisen. Unabhängig davon, ob tatsächlich Beschaffenheitsunterschiede vorlagen, war für das Gericht alleine entscheidend, ob der Markeninhaber die Möglichkeit hatte, die Beschaffenheit der unter Lizenz hergestellten Erzeugnisse zu kontrollieren, um als Herkunft der betreffenden Waren identifiziert werden zu können. An einer solchen zweifelsfreien Identifikation der Herkunft bestünde ein öffentliches Interesse.

Tatsächlich sind Zweifel angebracht, ob die Herkunftsfunktion in diesem Fall nicht etwas zu eng ausgelegt wurde. Ist die Herkunftsfunktion tatsächlich schon dadurch verletzt, dass der Lizenzvertragspartner gegen territoriale Vereinbarungen verstößt? Hätte man nicht stattdessen vom Markeninhaber erwarten können, sich im Rahmen des Vertragsverhältnisses stärker um eine Kontrolle des Lizenznehmers zu bemühen? Die Entscheidung könnte den Anreiz für Lizenzgeber verringern, im Lizenzvertrag nicht nur Vorgaben festzuschreiben, sondern deren Einhaltung auch streng zu kontrollieren.²⁵

3. *Zur Frage der Paralleleinfuhr bei gespaltener Inhaberschaft – die Converse-Entscheidung*

Eine besondere Fallgruppe betrifft die Einfuhr von im Ausland rechtmäßig in Verkehr gebrachten Markenerzeugnissen, wobei das Markenrecht dort für einen anderen eingetragen ist. Muss der inländische Markeninhaber in einem solchen Fall die Einfuhr dieser Erzeugnisse hinnehmen, bzw. ist sie überhaupt noch eine von der Markenerschöpfung abgedeckte Paralleleinfuhr? Mit dieser Frage musste sich u.a. der EuGH im Fall *Ideal Standard*²⁶ befassen. Klägerin war die deutsche Tochtergesellschaft des US-Unternehmens *Ideal Standard*, die sich gegen Einfuhren von mit der Marke *Ideal Standard* gekennzeichneten Heizungsanlagen aus Frankreich durch die Inhaberin eines parallelen französischen Markenrechts zur Wehr setzte. Das französische Recht an der Marke war vor längerer Zeit auf die dortige Inhaberin, ein von der amerikanischen Firma sowie von deren deutschem Tochterunternehmen unabhängiges Unternehmen übertragen worden. Für den EuGH stellte sich dabei insbesondere die Frage, ob ein Importverbot mit den Prinzipien des freien Warenverkehrs nach EWG-Vertrag (ex-Art. 30 u. ex-Art. 36) vereinbar war. In seiner Entscheidung stellte der EuGH die Vereinbarkeit fest, vor allem

24 OGH v. 27.2.2003, zusammengefasst in: *International Review of Intellectual Property* 35 (2004) 216.

25 Angedeutet von C. HEATH (Fn. 23), im Hinblick auf die alarmierenden Signale, die die anderslautenden vorinstanzlichen Entscheidungen der Tokyoter Gerichte an Lizenzgeber gesendet hatten.

26 Fn. 13.

weil der deutschen Zeicheninhaberin aufgrund der separaten Inhaberschaften jegliche Möglichkeit zur Kontrolle des französischen Unternehmens verwehrt war.

Mit einem ähnlich gelagerten Fall musste sich das japanische Obergericht für Geistiges Eigentum in seiner *Converse*-Entscheidung vom 27. April 2010²⁷ befassen. Inhaberin der streitgegenständlichen Marke *Converse* war in diesem Fall das japanische Unternehmen *Itôchû*, das 2001, nachdem es zunächst nur als Importeur und Distributor von Markenerzeugnissen der US-Firma *Converse* in Erscheinung getreten war, das in Japan eingetragene Markenrecht der US-Firma im Wege der Übertragung erlangt hatte. Das US-Unternehmen war zuvor in Konkurs gegangen. Die daraus hervorgegangene „neue“ *Converse* war fortan Inhaberin der in den Vereinigten Staaten eingetragenen Marke *Converse*. Seither bestehen also in den Vereinigten Staaten und in Japan zwei separate Inhaberschaften an ein und demselben Zeichen. Die Klage der *Itôchû* sowie ihrer ausschließlichen Lizenznehmerin *BMI* und deren einfacher Lizenznehmerin *Converse Footwear* richtete sich gegen die Einfuhr von Markenwaren der *US-Converse* nach Japan durch die Bekl. *Royal*. Solche Einfuhren würden ihr Recht an der in Japan eingetragenen Marke verletzen, da die auf den US-Erzeugnissen angebrachte Marke nicht mehr auf sie als Herkunft hinweisen würde. Das Obergericht für Geistiges Eigentum stand daraufhin vor der Frage, ob trotz separater Inhaberschaft an ein und derselben Marke von einer tatsächlichen wirtschaftlichen und rechtlichen Einheit der *US-Converse* und der *Itôchû* ausgegangen werden konnte, bzw. ob das Inverkehrbringen der Markenwaren der *US-Converse* auch als mit Zustimmung der *Itôchû* erfolgt angesehen werden konnte.

Dafür, dass beide Unternehmen eine Einheit bildeten, sprach z.B. die Tatsache, dass die Erzeugnisse der Kl. und der *US-Converse* in ein und derselben Fabrik in den Vereinigten Staaten hergestellt wurden und dass beide Unternehmen in einem Vertrag über gemeinsames Marketing auch Vereinbarungen über die gegenseitige Qualitätskontrolle getroffen hatten. Diese Hinweise genügten dem Gericht jedoch nicht. Mit Blick auf die Vereinbarungen zur Qualitätskontrolle führte das Gericht aus, dass zwar zwischen der neuen *US-Converse* und der *Itôchû* vertragliche Beziehungen bestünden, diese aber nicht so verbindlich seien, dass daraus auf eine tatsächliche gegenseitige Qualitätskontrolle geschlossen werden könne. Unter anderem deswegen würde zwischen der *Itôchû* und der neuen *US-Converse* keine Einheit bestehen.

Als weiteren Einwand brachte die Beklagte vor, die *Itôchû* hätte in Japan gar keinen Goodwill erlangt. Erwerber würden Erzeugnisse der Marke *Converse* mit dem US-Unternehmen in Verbindung bringen, die *Itôchû* sei ihnen unbekannt. Ein Verbot der Einfuhr von US-Erzeugnissen würde die Verbraucher also erst recht in die Irre führen, da sie von einem US-Unternehmen als Herkunft der *Converse*-Erzeugnisse ausgingen.

27 <http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=80296&hanreiKbn=07>; Übersetzung mit Anmerkungen von C. HEATH (Fn. 23); *ders.* in: ZJapanR 15 (2010) 247.

Das Gericht ließ sich allerdings auch durch diesen Einwand nicht umstimmen und befand, dass die streitgegenständliche Einfuhr das Markenrecht der Klägerin verletzte.

In Fachkreisen wird dem Obergericht für Geistiges Eigentum vor allem vorgeworfen, den letztgenannten Einwand nicht berücksichtigt zu haben, wonach ein großer Teil der Verbraucher in Japan bei *Converse*-Produkten von einem Erzeugnis der *US-Converse*, nicht aber der weitgehend unbekanntem Kl. *Itôchû*, ausgingen und diese Erwartung nun gar nicht mehr erfüllt werden könnte, weil es der *US-Converse* nun verboten sei, ihr Markenrecht bestimmungsgemäß auszuüben.²⁸ Die Alternative wäre freilich gewesen, dass weiterhin mit ein und derselben Marke versehene Waren zweier voneinander unabhängiger Hersteller auf dem japanischen Markt erhältlich gewesen wären. Ob ein solcher Zustand dem Interesse der Verbraucher dienlicher gewesen wäre, darf bezweifelt werden.

III. ZUSAMMENFASSUNG

Das japanische Markengesetz benennt den Verbraucherschutz als einen wesentlichen Zweck der Marke, auf den sich Entscheidungen, die die Markenerschöpfung und Paralleleinfuhren betreffen, regelmäßig berufen. Dennoch reichen Verbraucherschutz-erwägungen nicht so weit, der Qualitäts- oder Garantiefunktion einen eigenständigen, von der Herkunftsfunktion unabhängigen Schutz zuzugestehen, um Verbraucher vor enttäuschten Qualitätserwartungen zu schützen. Erst wenn die Kontrollsphäre des Markeninhabers verlassen wird, was allerdings schon zutrifft, wenn der Lizenznehmer gegen vertragliche Vorgaben in der Weise verstößt, dass er Markenerzeugnisse außerhalb des vertraglich vereinbarten Gebiets herstellen lässt, werden die Erzeugnisse nicht mehr als mit Zustimmung des Rechtsinhabers in Verkehr gebracht und die Herkunftsfunktion der Marke als beeinträchtigt angesehen.

Eine starke Berücksichtigung des Interesses der Verbraucher, in ihren Qualitätserwartungen nicht enttäuscht zu werden, würde die Gefahr des Freifahrens von Markeninhabern am Verbraucherschutz mit sich bringen. Kann das Markenrecht der Paralleleinfuhr schon deswegen entgegengehalten werden, weil sie qualitativ von den im Inland vertriebenen Erzeugnissen abweichen, so verringert sich der Anreiz für den Inhaber, weltweites Qualitätsmanagement zu betreiben oder aber im Falle der gewollten Produktdiversifizierung seine Erzeugnisse mit Hinweisen beispielsweise darauf zu versehen, dass diese nur für den Vertrieb in einem bestimmten Gebiet gedacht sind. Aber auch die *Fred-Perry*-Entscheidung, wonach die Herkunftsfunktion der Marke schon dann verletzt ist, wenn der Lizenznehmer gegen Lizenzvorgaben zur Herstellung verstoßen hat, ohne

28 C. HEATH (Fn. 23); Y. TAMURA, *Shôhyô-ken no jôto-go no jûzen no shinsei shôhin no heikô yu'nyû no kahi – Converse heikô yu'nyû jiken* [Zur Frage der Paralleleinfuhr bisheriger Originalwaren nach einer Übertragung des Markenrechts – der Converse-Parallelimportfall], in: *Chiteki zaisan-hô seisaku-gaku kenkyû* Vol.30 (2010) 279.

weiter danach zu fragen, ob der Markeninhaber auch aktiv über die Einhaltung der Lizenzbedingungen gewacht hat, ist nicht unbedingt geeignet, Anreize für ein strenges Qualitätsmanagement zu vermitteln.

Besonders gelagert war schließlich der jüngste *Converse*-Fall. Das damit befasste Obergericht für Geistiges Eigentum stellte zunächst fest, dass die Inhaberschaft an ein und derselben Marke in zwei voneinander unabhängige Inhaber in Japan und in den USA aufgespalten war. Daraufhin befand es, dass Einfuhren der von der US-Inhaberin hergestellten Waren das Markenrecht der inländischen Inhaberin verletzen, also keine zulässigen Paralleleinfuhren darstellten, obwohl es sich um Originalwaren des US-Herstellers handelte und auch noch eine große Zahl der Verbraucher die Marke *Converse* tatsächlich mit einem US-Hersteller in Verbindung brachte. Als das größere Übel erachtete es nämlich die Gefahr, dass die Verbraucher nicht mehr darauf hätten vertrauen können, dass das erworbene *Converse*-Erzeugnis eindeutig dem Inhaber der im Inland eingetragenen Marke zugeordnet werden kann. Das Gericht hielt damit trotz besonderer Umstände am klassischen Verständnis der Herkunftsfunktion fest, wonach die Marke auf denjenigen, für den sie eingetragen ist, als alleinige Herkunft der gekennzeichneten Erzeugnisse hinweist.