

SCHLUSSANTRÄGE DER GENERALANWÄLTIN

ELEANOR SHARPSTON

vom 6. April 2006¹

1. In der vorliegenden Rechtssache ersucht der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) den Gerichtshof um weitere Orientierungshilfe zu den Folgen, die sich aus dessen Urteil in der Rechtssache Boehringer Ingelheim u. a. (Boehringer I) ergeben². Diese Rechtssache betraf die Umstände, unter denen sich der Inhaber einer Marke auf seine Marke berufen kann, um einen Parallelimporteur an der Vermarktung von Waren zu hindern, die die Marke tragen und vom Parallelimporteur umgepackt wurden.

2. In dem Urteil des Court of Appeal, das zum Vorlagebeschluss geführt hat, hat Lord Justice Jacob ausgeführt: „Bisweilen habe ich den Eindruck, dass das Recht auf diesem Gebiet an Realitätssinn verliert — schließlich geht es hier lediglich um den Gebrauch einer Marke für Waren des Markeninhabers, die sich in einwandfreiem Zustand befinden. Ich denke, dass die komplizierte Lage, in die das Recht geraten ist, den durchschnittlichen Verbraucher in Erstaunen versetzen würde.“

3. Dem stimme ich zu. Meiner Meinung nach sollte es nach 30 Jahren Rechtsprechung zu umgepackten Arzneimitteln möglich sein, genügend Grundsätze abzuleiten, um die nationalen Gerichte in die Lage zu versetzen, das Recht auf die sich stetig wiederholenden Rechtsstreitigkeiten zwischen Herstellern und Parallelimporturen anzuwenden. In diesen Schlussanträgen werde ich versuchen, solche Grundsätze zu formulieren. Ich hoffe, dass die nationalen Gerichte anschließend beherzt ihre Rolle ausfüllen und die Grundsätze auf die ihnen vorliegenden Tatsachen anwenden werden, ohne weiterhin um die nähere Ausgestaltung dieser Prinzipien zu ersuchen. Jeder Richter weiß, dass einfallreiche Rechtsanwälte stets einen Grund ausfindig machen können, weshalb eine bestimmte Aussage auf die Situation ihres Mandanten anwendbar oder nicht anwendbar ist. Meiner Meinung nach ist es jedoch nicht Aufgabe des Gerichtshofes, weiterhin über derartige Detailfragen zu entscheiden³.

1 — Originalsprache: Englisch.

2 — Urteil vom 23. April 2002 in der Rechtssache C-143/00 (Boehringer Ingelheim u. a., Slg. 2002, I-3759).

3 — Es ist zu bemerken, dass sich Generalanwalt Jacobs vor neun Jahren in Nr. 33 seiner Schlussanträge in der Rechtssache C-349/95 (Urteil vom 11. November 1997, Loendersloot, Slg. 1997, I-6227) in ähnlicher Weise geäußert hat, als er die Meinung vertreten hat, dass „der Gerichtshof ... den Bereich seiner Aufgaben nach Artikel [234 EG] überschreiten [würde], wenn er über alle Aspekte des Umpackens und Neuetikettierens verschiedener Arten von Erzeugnissen durch Parallelimporture entscheiden würde. Wenn der Gerichtshof einmal den wesentlichen Grundsatz oder die wesentlichen Grundsätze formuliert hat, ist es den nationalen Gerichten zu überlassen, diese Grundsätze in den ihnen vorliegenden Fällen anzuwenden.“

Rechtlicher Rahmen

4. Die Entwicklung der Rechtsprechung des Gerichtshofes zum Umpacken wurde sowohl von Generalanwalt Jacobs als auch vom Gerichtshof im Urteil Boehringer I ausführlich untersucht. Ich werde diese Analyse nicht wiederholen. Ich werde lediglich die nachfolgenden Punkte darlegen, die meiner Meinung nach für die vorliegende Rechtsache von besonderer Relevanz sind.

5. Die historischen Wurzeln dieser Rechtsprechung sind natürlich die Artikel 28 und 30 EG. Artikel 30 spielt in den Schriftsätzen zu dieser Rechtsache eine große Rolle. Artikel 28 wird dagegen kaum erwähnt. Es darf jedoch nicht vergessen werden, dass Artikel 30 die Ausnahme zu dem in Artikel 28 verankerten fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten darstellt. Artikel 30 ist als Ausnahme von dieser Grundregel eng auszulegen⁴.

6. Im Rahmen dieser Auslegung von Artikel 30 im Zusammenhang mit geistigen und

gewerblichen Eigentumsrechten hat der Gerichtshof früh das Konzept des spezifischen Gegenstands dieses Rechts entwickelt und entschieden, dass Artikel 30 „Beschränkungen der Freiheit des Handels nur [erlaubt], soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand dieses Eigentums ausmachen“⁵. Dieser Grundsatz ermöglicht es, in Bezug auf jeden Typ des geistigen Eigentums die Umstände zu bestimmen, unter denen die Ausübung des Rechts nach Gemeinschaftsrecht zulässig ist, auch wenn sie im grenzüberschreitenden Zusammenhang per definitionem eine Beeinträchtigung des freien Verkehrs darstellt⁶.

7. Der Gerichtshof hat ebenfalls zu einem frühen Zeitpunkt den spezifischen Gegenstand des Rechts aus einer Marke definiert als „das ausschließliche Recht [des Inhabers des Warenzeichens], ein Erzeugnis in den Verkehr zu bringen und dabei das Warenzeichen zu benutzen“⁷. Die natürliche Konsequenz dieser Definition war die Lehre von der Erschöpfung des Rechts aus der Marke⁸. Der Gerichtshof ist folglich zu dem Schluss gekommen, dass „es mit den Bestimmungen

4 — Urteil vom 17. Juni 1981 in der Rechtssache 113/80 (Kommission/Irland, Slg. 1981, 1625, Randnr. 7).

5 — Urteil vom 28. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70 (Deutsche Grammophon, Slg. 1971, 487, Randnr. 11). Der englische Begriff „specific subject-matter“ ist die etwas unglückliche Übersetzung des französischen Begriffes „objet spécifique“. Vgl. Kapitel 6 aus D. Keeling, *Intellectual Property Rights in EU Law* (2003), mit einer interessanten historischen und linguistischen Diskussion.

6 — Nr. 14 der Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs in der Rechtssache C-10/89 (Urteil vom 17. Oktober 1990, HAG, Slg. 1990, I-3711) (HAG II).

7 — Urteil des Gerichtshofes vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74 (Centrafarm/Winthrop, Slg. 1974, 1183, Randnr. 8).

8 — Im Kontext anderer geistiger Eigentumsrechte fanden ähnliche Entwicklungen statt: vgl. Urteil Deutsche Grammophon (angeführt in Fußnote 5) zu dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten, Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74 (Centrafarm/Sterling Drug, Slg. 1974, 1147) zu Patenten und Urteil vom 22. Januar 1981 in der Rechtssache 58/80 (Dansk Supermarked, Slg. 1981, 181) zum Urheberrecht.

des EWG-Vertrags über den freien Warenverkehr innerhalb des Gemeinsamen Marktes unvereinbar ist, wenn der Zeicheninhaber von der ihm durch die Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats eingeräumten Befugnis Gebrauch macht, in diesem Staat den Vertrieb eines Erzeugnisses zu unterbinden, das in einem anderen Mitgliedstaat unter dem betreffenden Warenzeichen von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden ist“⁹.

8. Der Gerichtshof hat das Konzept des spezifischen Gegenstands des Rechts aus einer Marke im Urteil Hoffmann-La Roche¹⁰ weiterentwickelt und dargelegt, dass „die Hauptfunktion des Warenzeichens ... darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität des gekennzeichneten Erzeugnisses zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, dieses Erzeugnis ohne Verwechslungsgefahr von Erzeugnissen anderer Herkunft zu unterscheiden, [und] der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, dass an einem ... gekennzeichneten Erzeugnis nicht auf einer früheren Vermarktungsstufe ... ein Eingriff vorgenommen wurde, der den Originalzustand des Erzeugnisses berührt hat“. Der Schutz des spezifischen Gegenstands einer Marke umfasst daher das Recht, sich „jeder Benutzung des Warenzeichens zu widersetzen, welche die ... Herkunftsgarantie verfälschen könnte“.

9. Folglich setzt sich der spezifische Gegenstand einer Marke aus zwei Bestandteilen zusammen: erstens aus dem Recht zum

Gebrauch der Marke, um durch die Marke geschützte Erzeugnisse in der EG in den Verkehr zu bringen, wobei dieses Recht hernach erschöpft ist. Zweitens besteht das Recht zum Widerspruch gegen den Gebrauch der Marke, soweit dieser die Herkunftsgarantie beeinträchtigen kann, die sowohl eine Garantie der Ursprungsidentität als auch eine Garantie der einwandfreien Beschaffenheit des gekennzeichneten Erzeugnisses umfasst.

10. Diese grundlegenden Rechte finden in der Markenrichtlinie¹¹ ihren Niederschlag. Artikel 5 Absatz 1 bestimmt, dass eine Marke ihrem Inhaber „ein ausschließliches Recht“ gewährt, insbesondere das Recht des Verbotes, im geschäftlichen Verkehr a) ein identisches Zeichen für identische Waren oder Dienstleistungen und b) identische oder ähnliche, verwechslungsfähige Zeichen für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen zu benutzen¹².

11. Ohne Einschränkung würde Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a dem Inhaber einer Marke das Recht verleihen, jeden solchen Gebrauch in Bezug auf die von der Marke erfassten Waren zu verbieten. Folglich könnten Markeninhaber die Einfuhr solcher Waren von einem Mitgliedstaat in einen

9 — Urteil Centrafarm/Winthrop (angeführt in Fußnote 7, Randnr. 12).

10 — Urteil vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139, Randnr. 7).

11 — Erste Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1).

12 — Da die vorliegende Rechtssache keine Dienstleistungen betrifft, werde ich die Erörterung im Folgenden auf Waren begrenzen.

anderen verbieten und den durch Artikel 28 EG garantierten freien Warenverkehr aufheben. Dies würde jedoch sowohl dem Vertrag als auch dem ausgewiesenen Ziel der Richtlinie widersprechen, das darin besteht, „die Unterschiede zwischen den Markenrechten der Mitgliedstaaten abzubauen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können“¹³, und auf diese Weise das Funktionieren des Binnenmarktes zu schützen¹⁴. Artikel 7 Absatz 1 bestimmt daher, dass das Recht eines Markeninhabers, die Benutzung der Marke zu verbieten, „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 Gemeinschaft¹⁵ in den Verkehr gebracht worden sind“, womit die Lehre von der Erschöpfung der Rechte aus der Marke in der Gemeinschaft festgeschrieben wird.

12. Obgleich Artikel 7 Absatz 1 als Ausnahme zu dem in Artikel 5 Absatz 1 niedergelegten Grundsatz beschrieben worden

13 — Erste Begründungserwägung, wie sie vom Gerichtshof im Urteil vom 12. November 2002 in der Rechtssache C-206/01 (Arsenal Football Club, Slg. 2002, I-10273, Randnr. 46) unformuliert wurde.

14 — Urteil vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-355/96 (Silhouette, Slg. 1998, I-4799, Randnr. 27).

15 — Gemäß Artikel 65 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang XVII Nr. 4 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994, L 1, S. 3) wurde Artikel 7 Absatz 1 für die Zwecke des Abkommens in der Weise angepasst, dass der Ausdruck „in der Gemeinschaft“ durch „in einem Vertragsstaat“ ersetzt wurde. Da sich das vorliegende Verfahren jedoch auf den innergemeinschaftlichen Handel bezieht, werde ich mich bei der Erörterung des Geltungsbereichs von Artikel 7 Absatz 1 weiterhin auf die Gemeinschaft und nicht auf den Europäischen Wirtschaftsraum beziehen.

16 — Urteil vom 30. November 2004 in der Rechtssache C-16/03 (Peak Holding, Slg. 2004, I-11313, Randnr. 34 und die dort angeführte Rechtsprechung).

ist¹⁶, bin ich nicht der Auffassung, dass dies eine zutreffende Analyse des Verhältnisses der beiden Bestimmungen zueinander darstellt. Meiner Meinung nach ist es hilfreicher, sie so zu beschreiben, dass sie sich gegenseitig ausbalancieren. Wenn von Regel und Ausnahme die Rede ist, so würde dem Geist der Wechselbeziehung zwischen den Artikeln 28 und 30 EG besser Rechnung getragen, wenn Artikel 5 Absatz 1, der potenziell Einführen beschränkt, als Ausnahme zu Artikel 7 Absatz 1 angesehen würde, der den fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs widerspiegelt.

13. Dagegen bestimmt Artikel 7 Absatz 2 eindeutig, dass Artikel 7 Absatz 1 „keine Anwendung [findet], wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist“. Daher ist Artikel 7 Absatz 2 eindeutig eine Ausnahme zum fundamentalen Grundsatz des freien Warenverkehrs. Folglich sollte er nicht weit ausgelegt werden¹⁷. Hieraus ergibt sich, dass allgemein auch der Begriff der „berechtigten Gründe“ oder insbesondere der Begriff des „Zustands“ der Waren, der sich „verändert oder verschlechtert“ hat, nicht zu weit ausgelegt werden sollte.

17 — Vgl. oben, Nr. 5.

14. Die Artikel 5 bis 7 der Richtlinie¹⁸ bewirken eine vollständige Harmonisierung der Vorschriften über die Rechte aus der Marke und legen somit die Rechte von Markeninhabern in der Gemeinschaft fest¹⁹. Der Gerichtshof hat jedoch bereits festgestellt, dass zur Klärung der Frage, ob sich ein Markeninhaber gemäß Artikel 7 Absatz 2 dem Vertrieb von Waren widersetzen kann, die umgepackt worden sind und auf denen die Marke wieder angebracht worden ist, auf seine bisherige Rechtsprechung zu Artikel 30 EG zurückzugreifen ist²⁰. Dieselben Auslegungsgrundsätze sind auf sonstige Varianten des Umpackens anzuwenden, denen sich Markeninhaber widersetzen. Die Richtlinie muss in Übereinstimmung mit dem durch den Vertrag vorgegebenen Rahmen und den vom Gerichtshof entwickelten und vorstehend²¹ umrissenen grundlegenden Rechten ausgelegt werden.

15. Dessen ungeachtet halte ich es nicht unbedingt für hilfreich oder wünschenswert, dass der Gerichtshof seine Urteile weiterhin auf der Grundlage von Artikel 30 EG erlässt (oder dass die Parteien ihr Vorbringen auf diese Grundlage stützen). Die Richtlinie existiert seit 1988. Es ist sicherlich an der Zeit fortzuschreiten.

18 — Artikel 6 betrifft Beschränkungen der Wirkungen einer Marke, die in der vorliegenden Rechtssache nicht relevant sind.

19 — Urteil Peak Holding (angeführt in Fußnote 16, Randnr. 30 und die dort angeführte Rechtsprechung).

20 — Urteil vom 11. Juli 1996 in den verbundenen Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Bristol-Myers Squibb u. a., Slg. 1996, I-3457, Randnr. 41).

21 — Nrn. 7 bis 9.

16. Vor diesem Hintergrund könnte es hilfreich sein, bestimmte aus dem Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache Bristol-Myers Squibb u. a.²² stammende Kriterien neu zu formulieren, die sich auf die in der vorliegenden Rechtssache vorgelegten Fragen auswirken.

17. In diesem Urteil hat der Gerichtshof entschieden, dass sich ein Markeninhaber gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie dem weiteren Vertrieb eines umgepackten Arzneimittels widersetzen kann, es sei denn,

(1) dass dies zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde; dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Umpacken erforderlich ist, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können, und zum anderen unter solchen Bedingungen erfolgt, dass der Originalzustand der Ware dadurch nicht beeinträchtigt werden kann;

(2) dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltene Ware nicht beeinträchtigen kann;

22 — Angeführt in Fußnote 20.

- (3) dass auf der neuen Verpackung klar angegeben ist, von wem die Ware umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist;
- (4) dass die umgepackte Ware nicht so aufgemacht ist, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; die Verpackung darf folglich nicht schadhaf, von schlechter Qualität oder unordentlich sein; und
- (5) dass der Importeur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten der umgepackten Ware unterrichtet und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware liefert.

18. Diese fünf Voraussetzungen, die den in der vorliegenden Rechtssache vorgelegten Fragen zugrunde liegen, werde ich als „BMS-Voraussetzungen“ bezeichnen.

19. Auch wenn der Gerichtshof im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. Artikel 7 Absatz 2 so ausgelegt hat, dass sich ein Markeninhaber dem weiteren Vertrieb widersetzen

kann, soweit die Kriterien nicht erfüllt sind, so bin ich nicht der Auffassung, dass diese Bestimmung ein eigenständiges Klagerecht begründet. Wie der Gerichtshof im Urteil *Silhouette*²³ ausgeführt hat, „verpflichtet die Richtlinie die Mitgliedstaaten unbestreitbar, Bestimmungen einzuführen, nach denen der Inhaber einer Marke im Fall der Verletzung seiner Rechte einen Unterlassungsanspruch gegen Dritte hat; diese Verpflichtung folgt jedoch aus Artikel 5 und nicht aus Artikel 7 der Richtlinie“.

20. Eine Zusammenfassung der BMS-Voraussetzungen unter Berücksichtigung von Aufbau und Wortlaut der Richtlinie ergibt, dass das Umpacken — oder zumindest bestimmte Arten des Umpackens — einen „berechtigten Grund“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 darstellt, es sei denn, i) das Umpacken ist für den Marktzugang erforderlich, ii) das Umpacken kann den Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigen, iii) die neue Verpackung enthält den Namen des Importeurs und des Herstellers, iv) die umgepackte Ware ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann, und v) der Importeur unterrichtet den Inhaber.

23 — Angeführt in Fußnote 14, Randnr. 35.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

21. Die Klägerinnen sind Arzneimittelhersteller, und die Beklagten sind Parallelimporteure von Arzneimitteln (Aerosole und Tabletten), die in der Gemeinschaft unter der Marke einer der Klägerinnen hergestellt und in den Verkehr gebracht werden. Der Rechtsstreit betrifft die Umstände, unter denen die Beklagten diese Arzneimittel rechtmäßig überkleben²⁴ oder umpacken²⁵ dürfen.

22. Genauer genommen sind in der vorliegenden Rechtssache Fragen zu zwei Umpackungsverfahren gestellt worden, bei denen Waren in neue äußere Kartonschachteln umgepackt werden, die von einer der Beklagten gestaltet wurden und einige oder alle Logos oder Marken oder Firmenmarkenzeichen oder Firmenaufmachungen der Beklagten aufweisen. Das erste Verfahren wird vom vorliegenden Gericht als „co-branding“ bezeichnet: Der Parallelimporteur bringt die Originalmarke²⁶ an dem neuen äußeren

Karton wieder an. Das zweite Verfahren wird vom vorliegenden Gericht als „de-branding“ bezeichnet: Die Originalmarke wird an dem neuen äußeren Karton nicht wieder angebracht, auch wenn sie auf den Tabletten und Aerosolen selbst sowie auf etwaigen Blisterpackungen verbleibt; stattdessen wird die Gattungsbezeichnung des Arzneimittels angegeben²⁷.

23. In seinem ersten Urteil im Ausgangsverfahren²⁸ stellte der High Court fest, dass i) es im Gegensatz zu umgepackten Waren „eine weit verbreitete erhebliche Abneigung gegen parallel importierte Arzneimittel gibt, die in überklebten Packungen geliefert werden“, und ii) die Handlungen der Beklagten den „spezifischen Gegenstand“ der Rechte der Klägerinnen aus der Marke nicht verletzt und noch nicht einmal gefährdeten: „[D]ie Verwendung der eingetragenen Marken der Klägerinnen war in allen Fällen in dem Sinne einwandfrei, dass sie zu dem Zweck erfolgte, ohne Täuschung oder Schädigung eine wahrheitsgetreue Aussage zu Herkunft und Qualitätsverantwortung zu übermitteln“. Das Gericht wies ferner darauf hin, dass nicht behauptet werde, dass die Handlungen der Beklagten, denen wider-

24 — Der Vorlagebeschluss definiert überklebte Ware als „ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in der inneren und äußeren Originalverpackung ... die [der Parallelimporteur] mit einem zusätzlichen äußeren Aufkleber in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats versehen hat“.

25 — Der Vorlagebeschluss definiert umgepackte Ware als „ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in seiner inneren Originalverpackung, aber in einem neuen, in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats bedruckten äußeren Karton“.

26 — Beziehungsweise in einigen Fällen Originalmarken, sofern Name und Logo des Herstellers ebenfalls als solche eingetragen wurden.

27 — Einige Blisterpackungen und Aerosole sind überklebt, ohne dass jedoch die Originalmarken vollständig überdeckt werden; über diesen Punkt scheint keine Uneinigkeit zu bestehen.

28 — Urteil des Richters Laddie vom 28. Februar 2000, [2000] 2 CMLR 571.

sprochen werde, die Qualität der Waren der Klägerinnen verschlechtert oder in sonstiger Weise beeinträchtigt hätten.

künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten bei.

24. Der High Court legte dem Gerichtshof eine Reihe von Fragen vor, mit denen er um Klärung von Grundsätzen ersuchte, die der Gerichtshof in seiner früheren Rechtsprechung entwickelt hatte. Die Fragen betrafen zum einen den Geltungsbereich des Grundsatzes, dass Parallelimporteure von Arzneimitteln das Umpacken der Waren erlaubt sein sollte, wenn dies zur Vermarktung der Waren erforderlich ist, und zum anderen den Umfang der Verpflichtung der Parallelimporteure, den Inhaber einer Marke von der beabsichtigten Nutzung der Marke zu unterrichten.

2. Ein Umpacken von Arzneimitteln in neue Packungen ist objektiv erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofes, wenn ohne dieses Umpacken aufgrund des starken Widerstands eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen mit Etiketten überklebte Arzneimittelpackungen von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum betreffenden Markt oder zu einem beträchtlichen Teil dieses Marktes auszugehen ist.

25. Im Urteil Boehringer I hat der Gerichtshof diese Fragen wie folgt beantwortet:

- „1. Artikel 7 Absatz 2 der [Markenrichtlinie] ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke auf seine Rechte aus der Marke berufen kann, um einen Parallelimporteur am Umpacken von Arzneimitteln zu hindern, es sei denn, die Ausübung dieser Rechte trägt zur
3. Der Parallelimporteur muss in jedem Fall die Voraussetzung der vorherigen Unterrichtung beachten, um zum Umpacken der mit einer Marke versehenen Arzneimittel berechtigt zu sein. Beachtet der Parallelimporteur diese Voraussetzung nicht, so kann sich der Markeninhaber der Vermarktung des umgepackten Arzneimittels widersetzen. Es ist Sache des Parallelimporteurs selbst, den Markeninhaber von dem beabsichtigten Umpacken zu unterrichten. Im Streitfall ist es Sache des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände zu prüfen, ob der Markeninhaber über eine

angemessene Frist zur Reaktion auf das Umpackvorhaben verfügte.“

26. In seinem zweiten Urteil²⁹ vertrat der High Court die Auffassung, dass aus dem Urteil des Gerichtshofes zweierlei folge: Erstens könne sich aus dem Umpacken eine Beeinträchtigung des spezifischen Gegenstands der Rechte des Markeninhabers ergeben, auch wenn tatsächlich weder die Qualität der Waren noch die Funktion der Marke als Herkunftshinweis beeinträchtigt sei; zweitens sei die Erforderlichkeit nicht nur bei der Frage zu prüfen, ob Importeure überhaupt umpacken dürften, sondern bei Bejahung dieser Frage auch im Rahmen der Bestimmung der zulässigen Art des Umpackens, so dass nur die Art des Umpackens zulässig sei, die im Hinblick auf die Marke den geringst möglichen Eingriff darstelle. Der High Court gelangte daher zu dem Schluss, dass sowohl de-branding als auch co-branding eine Verletzung der Marken der Klägerinnen darstellen.

27. Die Beklagten legten beim Court of Appeal Rechtsmittel ein. Die Klägerinnen legten bei diesem Gericht Anschlussrechtsmittel gegen die vom High Court in seinem ersten Urteil getroffene Feststellung ein, dass es eine weitverbreitete erhebliche Abneigung gegen überklebte Packungen gebe. Der Court of Appeal bestätigte diese Feststellung und

zog den Schluss, dass Parallelimporteure einem erheblichen Verkaufshindernis ausgesetzt seien, wenn ihnen ein Umpacken verwehrt werde. Bezüglich des Rechtsmittels gegen das zweite Urteil des High Court gelangte der Court of Appeal trotz deutlicher Darlegung bestimmter eigener Ansichten zu dem Ergebnis, dass die Rechtslage in mancher Hinsicht nicht eindeutig sei³⁰. Insbesondere hatte er weiterhin Zweifel an der Bedeutung der „Erforderlichkeit“, der Beweislast und den Folgen einer unterlassenen Unterrichtung. Daher hat der Court of Appeal eine weitere Serie von Fragen vorgelegt:

Umgepackte Waren

1. Wenn ein Parallelimporteur in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in seiner inneren Originalverpackung, aber in einem neuen, in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats bedruckten äußere-

29 – Urteil des Richters Laddie vom 6. Februar 2003, [2003] EWHC 110 (Ch).

30 – Vielleicht bekräftigt durch die Tatsache, dass jede Seite argumentierte, aufgrund der „Klarstellung“ durch den Gerichtshof habe sie den markenrechtlichen Teil der Klage ganz oder größtenteils gewonnen.

ren Karton vertreibt (umgepackte Ware):

genaue Art und Weise des Umpackens durch den Parallelimporteur und, wenn ja, wie?

- a) Trägt der Importeur die Beweislast dafür, dass die neue Verpackung jede der im Urteil [Bristol-Myers Squibb u. a.] genannten Voraussetzungen erfüllt, oder trägt der Inhaber der Marke die Beweislast dafür, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder ändert sich die Beweislast je nach Voraussetzung und, wenn ja, wie?
- b) Gilt die erste im Urteil [Bristol-Myers Squibb u. a.] genannte Voraussetzung in ihrer Auslegung durch die Urteile [Pharmacia & Upjohn³¹] und [Boehringer I], nämlich dass nachgewiesen werden muss, dass das Umpacken der Ware erforderlich ist, um den tatsächlichen Marktzugang nicht zu beeinträchtigen, nur für das Umpacken als solches (wie vom EFTA-Gerichtshof in seinem Urteil vom 8. Juli 2003 in der Rechtssache E-3/02, *Paranova v Merck*, entschieden), oder gilt sie auch für die
- c) Verstößt es nur dann gegen die im Urteil [Bristol-Myers Squibb u. a.] genannte vierte Voraussetzung, nämlich dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so ist, dass dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann, wenn die Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich ist, oder ist sie auf alles, was den Ruf der Marke schädigt, auszuweihen?
- d) Falls die Antwort auf Frage 1 c lautet, dass alles, was den Ruf der Marke schädigt, gegen die vierte Voraussetzung verstößt, und falls entweder i) die Marke nicht auf dem neuen äußeren Karton angebracht wird („de-branding“) oder ii) der Parallelimporteur entweder sein eigenes Logo oder ein Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung für den neuen äußeren Karton verwendet („co-branding“), ist dann eine solche Verpackungsgestaltung als Schädigung des Rufes der Marke anzusehen, oder ist dies für das nationale Gericht eine Tatsachenfrage?

31 — Urteil des Gerichtshofes vom 12. Oktober 1999 in der Rechtssache C-379/97 (*Pharmacia & Upjohn*, Slg. 1999, I-6927).

e) Falls die Antwort auf Frage 1 d lautet, dass es sich um eine Tatsachenfrage handelt, wer trägt dann die Beweislast?

c) Falls Frage 2 a bejaht wird, gilt dann die im Urteil [Bristol-Myers Squibb u. a.] genannte erste Voraussetzung in ihrer Auslegung durch die Urteile [Pharmacia & Upjohn] und [Boehringer I], nämlich dass nachgewiesen werden muss, dass das Umpacken der Ware erforderlich ist, um den tatsächlichen Zugang zum Markt nicht zu beeinträchtigen, nur für das Überkleben als solches, oder gilt dies auch für die genaue Art und Weise des Überklebens durch den Parallelimporteuer?

Überklebte Waren

2. Wenn ein Parallelimporteuer in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in der inneren und äußeren Originalverpackung vertreibt, die er mit einem zusätzlichen äußeren Aufkleber in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats versehen hat (überklebte Ware):

a) Finden die im Urteil [Bristol-Myers Squibb u. a.] genannten fünf Voraussetzungen überhaupt Anwendung?

d) Falls Frage 2 a bejaht wird, verstößt es nur dann gegen die im Urteil [Bristol-Myers Squibb u. a.] genannte vierte Voraussetzung, nämlich dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so ist, dass dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann, wenn die Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich ist, oder ist sie auf alles, was den Ruf der Marke schädigt, auszudehnen?

b) Falls Frage 2 a bejaht wird, trägt dann der Importeur die Beweislast dafür, dass die überklebte Verpackung jede der im Urteil [Bristol-Myers Squibb u. a.] genannten Voraussetzungen erfüllt, oder trägt der Inhaber der Marke die Beweislast dafür, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, oder ändert sich die Beweislast je nach Voraussetzung?

e) Falls Frage 2 a bejaht wird und die Antwort auf Frage 2 d lautet, dass alles, was den Ruf der Marke schädigt, gegen die vierte Voraussetzung verstößt, liegt dann eine Schädigung des Rufes der Marke in diesem Sinne vor, wenn entweder i) der zusätzliche Aufkleber so angebracht ist, dass er eine der Marken des Inhabers ganz oder teilweise verdeckt oder ii) der zusätzliche

Aufkleber nicht angibt, dass die fragliche Marke dem Inhaber gehört oder iii) der Name des Parallelimporteurs in Großbuchstaben gedruckt ist?

denersatz wegen des Verstoßes oder Aushändigung aller durch den Verstoß erlangten Gewinne) auf derselben Grundlage verlangen, als wenn es sich um Warenfälschungen gehandelt hätte?

Unterrichtung

3. Wenn ein Parallelimporteur in Bezug auf eine umgepackte Ware die nach der fünften Voraussetzung des Urteils [Bristol-Myers Squibb u. a.] erforderliche Unterrichtung unterlassen und dementsprechend die Marke(n) des Inhabers nur aus diesem Grund verletzt hat:
- a) Ist jede spätere Einfuhr dieser Ware ein Verstoß, oder handelt es sich nur so lange um Verstöße des Importeurs, bis der Inhaber die Ware bemerkt hat und der anwendbare Unterrichtszeitraum abgelaufen ist?
 - b) Kann der Inhaber wegen der Verstöße des Importeurs eine finanzielle Entschädigung (Scha-
 - c) Unterliegen finanzielle Entschädigungen des Importeurs an den Inhaber wegen solcher Verstöße dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit?
 - d) Falls nicht, auf welcher Grundlage muss eine solche Entschädigung bemessen werden, wenn die fraglichen Waren vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung innerhalb des EWR auf den Markt gebracht wurden?
28. Die Klägerinnen, die Beklagten und die Kommission haben schriftliche Erklärungen eingereicht und waren alle in der mündlichen Verhandlung vertreten.

Finden die im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. genannten fünf Voraussetzungen auf überklebte Waren Anwendung?

wendbarkeit der BMS-Voraussetzungen auf überklebte Verpackungen bestätigt³³. Die Beklagten tragen vor, aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes³⁴ ergebe sich, dass die BMS-Voraussetzungen nicht auf überklebte Waren anwendbar seien.

29. Wie die Kommission zu Recht hervorhebt, können, wenn diese Frage³² bejaht wird, die Fragen 2 b bis 2 e mit den Fragen 1 a bis 1 d verbunden werden. Bei Verneinung der Frage stellen sich die Fragen 2 b bis 2 e nicht. Daher erscheint es vernünftig, die Frage 2 a als Erstes zu beantworten.

30. In seinem zweiten Urteil hat der High Court das Urteil Boehringer I des Gerichtshofes so ausgelegt, dass sich dieses nur auf das Umpacken beziehe, da nur ein Umpacken für sich allein genommen den spezifischen Gegenstand der Marke beeinträchtigt. Das vorliegende Gericht ist ebenfalls der Ansicht, dass überklebte Waren weder den Ruf der Klägerinnen noch deren Marken abträglich seien.

31. Die Klägerinnen und die Kommission tragen vor, der Gerichtshof habe die An-

32. Wie die Beklagten zu Recht hervorheben, betrafen die früheren Urteile allesamt unterschiedliche Arten des Umpackens. Die Frage des Überklebens im Zusammenhang mit Arzneimitteln kam erst mit der Rechtsache Boehringer I vor den Gerichtshof, jedoch handelte es sich in dieser Rechtsache entgegen den Behauptungen der Klägerinnen nicht um eine zentrale Fragestellung.

33. Meiner Ansicht nach stützen die Rechtsprechung und die ihr zugrunde liegenden Grundsätze eher den Standpunkt der Beklagten als den der Klägerinnen und der Kommission.

33 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (angeführt in Fußnote 20, Randnr. 55), Urteil vom 11. Juli 1996 in den verbundenen Rechtssachen C-71/94, C-72/94 und C-73/94 (Eurim-Pharm, Slg. 1996, I-3603), Urteil Loendersloot (angeführt in Fußnote 3, Randnr. 27) und Urteil Boehringer I.

34 — Urteil Hoffmann-La Roche (angeführt in Fußnote 10), Urteil vom 3. Dezember 1981 in der Rechtsache 1/81 (Pfizer, Slg. 1981, 2913), Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (angeführt in Fußnote 20), Urteil Pharmacia & Upjohn (angeführt in Fußnote 31), Urteil Loendersloot (angeführt in Fußnote 3, Randnr. 27) und Urteil Boehringer I.

32 — Frage 2 a.

34. Im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. hat der Gerichtshof festgestellt:

zusätzliche Angaben vorschreiben, da es dann genügt, auf den fraglichen Flaschen ein Zusatzetikett mit den zusätzlichen Angaben anzubringen.“³⁶

„[D]er Markeninhaber [kann sich] dem Umpacken der Ware in eine neue äußere Verpackung widersetzen, wenn es dem Importeur möglich ist, eine im Einfuhrmitgliedstaat vertriebsfähige Packung zu schaffen, indem er z. B. auf der äußeren oder inneren Originalverpackung neue Etiketten in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats anbringt ...“³⁵

36. Auch wenn diese Feststellungen des Gerichtshofes keine ausdrückliche Beantwortung der Frage darstellen, ob das Anbringen neuer Etiketten einem „Umpacken“ im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofes zu Artikel 30 EG gleichkommt, so legen sie doch mit Nachdruck den Schluss nahe, dass sich der Markeninhaber einem Überkleben nicht widersetzen kann. Logischerweise implizieren sie daher, dass dies nicht der Fall ist.

35. Ähnlich heißt es im Urteil Loendersloot:

„Wer Neuetikettierungen vornimmt, muss ... bei der Verwendung von Mitteln, die den Parallelhandel ermöglichen, den spezifischen Gegenstand des Markenrechts möglichst wenig beeinträchtigen. So ist es nicht erforderlich, die Originaletiketten zu entfernen und wieder anzubringen oder zu ersetzen, wenn die dort befindlichen Angaben den Etikettierungsvorschriften des Bestimmungsmitgliedstaats zwar entsprechen, diese aber

37. Es ist zutreffend, dass der Gerichtshof im Urteil Phyltheron³⁷, das der Rechtssache Loendersloot vorausging, entschieden hat, dass „die bloße Hinzufügung von [bestimmten Angaben zwecks Einhaltung der Anforderungen der Rechtsvorschriften des Einfuhrmitgliedstaats] auf dem Etikett keinen berechtigten Grund im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der Markenrichtlinie darstellen kann, es sei denn, dass das in dieser Weise veränderte Etikett bestimmte wichtige Angaben auslässt oder unzutreffende Angaben enthält oder dass es durch seine Aufmachung geeignet ist, den Ruf der Marke und ihres Inhabers zu schädigen (vgl. vorerwäh-

35 — Randnr. 55.

36 — Randnr. 46.

37 — Urteil vom 20. März 1997 in der Rechtssache C-352/95 (Phyltheron International, Slg. 1997, I-1729).

tes Urteil Bristol-Myers Squibb u. a., Randnrn. 65, 75 und 76)³⁸.

Präzedenzfall für die behauptete Anwendbarkeit der zweiten BMS-Voraussetzung auf überklebte Waren angesehen werden kann.

38. Da der Gerichtshof im vorstehenden Zitat auf das Urteil in der Rechtssache Bristol-Myers Squibb u. a. verweist, ist es eindeutig, dass sich der auf Informationen beziehende Vorbehalt auf die zweite BMS-Voraussetzung bezieht, dass nämlich das Umpacken den Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigen kann. Auch wenn dies überraschen mag, war der Gerichtshof im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. der Meinung, dass bei Arzneimitteln der Originalzustand der Ware durch die Angabe ungeeigneter Informationen „mittelbar beeinträchtigt“ werden kann; ob dies tatsächlich der Fall ist, ist eine Tatsachenfrage, die vom nationalen Gericht zu beantworten ist³⁹: Das Urteil Phytheron spricht daher dafür, dass die zweite und die vierte (keine Rufschädigung) BMS-Voraussetzung auf überklebte Waren anzuwenden sind. Im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. selbst ist jedoch anerkannt worden, dass die zweite Voraussetzung durch ein Überkleben der *inneren* Verpackung nicht verletzt sei⁴⁰. Hieraus könnte der Schluss gezogen werden, dass ein Überkleben der *äußeren* Verpackung, wie dies durch die Beklagten in der vorliegenden Rechtssache geschehen ist, erst recht keinen Verstoß gegen diese Voraussetzung darstellt. Darüber hinaus betraf das Urteil Phytheron keine Arzneimittel. Ich bin daher nicht der Meinung, dass das Urteil Phytheron als

39. In Anbetracht der sich widersprechenden Ausführungen in der jüngeren Rechtsprechung (die dadurch veranschaulicht werden, dass sich sowohl die Klägerinnen als auch die Beklagten auf die Urteile Loendersloot und Boehringer I berufen) sind zur Lösung dieser Frage meiner Ansicht nach grundsätzliche Prinzipien heranzuziehen.

40. Das Urteil Hoffmann-La Roche⁴¹, in dem die BMS-Voraussetzungen erstmalig niedergelegt worden sind, bezieht sich auf das Recht des Markeninhabers, sich jeder Benutzung der Marke zu widersetzen, die die Herkunftsgarantie verfälschen könnte⁴². Unabhängig vom historischen Ansatz des Gerichtshofes bezüglich der Risiken, die mit dem Ersatz der äußeren Verpackung verbunden sind, geht meiner Meinung nach aus der vorliegenden Rechtssache nicht hervor, dass das fragliche Überkleben eine solche Benutzung der Marke darstellt. Die Marke wird an Originalwaren angebracht, ohne dass das Risiko besteht, dass der Originalzustand der Ware selbst beeinträchtigt wird. Diese Auffassung gründet sich auf die Tatsachenfeststellungen, die der High Court getroffen hat und die vom vorlegenden Gericht im Rechtsmittelverfahren bestätigt wurden. Meiner Meinung nach sind die BMS-Voraussetzungen nicht anwendbar, wenn kein Risiko der Beeinträchtigung der Herkunftsgarantie besteht, wie dies beim Anbringen eines zusätzlichen äußeren Aufklebers an der

38 — Randnr. 23.

39 — Vgl. Randnrn. 65 und 66.

40 — Vgl. Randnr. 64.

41 — Angeführt in Fußnote 10.

42 — Randnr. 7.

äußeren Originalverpackung unter Beibehaltung der inneren Originalverpackung⁴³ der Fall ist.

zusätzlichen äußeren Aufkleber in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats versehen hat. In Anbetracht dieses Ergebnisses stellen sich die Fragen 2 b bis 2 e nicht.

41. Meines Erachtens spiegelt dieser Ansatz am besten das angemessene Gleichgewicht zwischen dem primären Vertragsgrundsatz des freien Warenverkehrs und den Rechten der Markeninhaber in Bezug auf Parallelimporte wider. Soweit kein Risiko für die Herkunftsgarantie, wie sie vom Gerichtshof definiert wird, besteht, hat der freie Warenverkehr Vorrang. Soweit ein Markeninhaber anhand von Tatsachen beweisen kann, dass das Überkleben ein Risiko für die in diesem Sinne verstandene Herkunftsgarantie darstellt, haben die Rechte des Markeninhabers in Abweichung vom freien Warenverkehr ausnahmsweise Vorrang. Dies ergibt sich aus den Definitionen der grundlegenden Rechte und des spezifischen Gegenstands einer Marke durch den Gerichtshof.

Gilt die Voraussetzung der Erforderlichkeit des Umpackens nur für das Umpacken als solches oder auch für die genaue Art und Weise des Umpackens und, wenn ja, wie?

43. Diese Frage⁴⁴ stellt sich, da der High Court in seinem zweiten Urteil entschieden hat, dass sich die Prüfung der Erforderlichkeit nicht nur auf das Umpacken als solches beziehe, sondern auch auf die genaue Art des Umpackens. Demzufolge ist das Gericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der durch das Umpacken bedingte Eingriff in Bezug auf die Marke so gering wie möglich sein solle. Das vorliegende Gericht widerspricht dieser Analyse.

42. Demzufolge beantworte ich Frage 2 a dahin, dass die BMS-Voraussetzungen keine Anwendung finden, wenn ein Parallelimporteur in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in der inneren und äußeren Originalverpackung vertreibt, die er mit einem

44. Die Klägerinnen, die sich erneut auf die Urteile Boehringer I und Loenders-

43 — Entsprechend der in der Frage formulierten Annahme.

44 — Frage 1 b. (Frage 1 a wird unten in den Nrn. 81 bis 99 geprüft.)

loot⁴⁵ berufen, machen geltend, dass die Voraussetzung der Erforderlichkeit sich auf die genaue Art und Weise des Umpackens beziehe⁴⁶. Die Beklagten und die Kommission, die ebenfalls diese Rechts-sachen anführen, sind der gegenteiligen Ansicht.

45. Die Frage der Erforderlichkeit stellt sich hauptsächlich aufgrund der Ansicht des High Court, dass die Rechtsprechung des Gerichtshofes zum Umpacken eine „unwiderlegbare juristische Fiktion“ begründe, wonach selbst dann, wenn (wie im Ausgangsverfahren festgestellt worden ist) das fragliche Umpacken die Qualität der Ware nicht beeinträchtigt habe und nicht habe beeinträchtigen können und auch keine tatsächliche nachteilige Auswirkung auf die Funktion der Marke als Herkunftshinweis gehabt habe, ein Schaden oder Nachteil für den spezifischen Gegenstand angenommen werden müsse. Diese Aussage leitet sich von der Feststellung des Gerichtshofes im Urteil Boehringer I ab, dass „das Umpacken mit der Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke [beeinträchtigt], ohne dass in diesem Zusammenhang geprüft werden muss, welche konkreten Auswirkungen das Umpacken durch den Parallelimporteur hat“⁴⁷.

45 — Angeführt in Fußnote 3 (Randnr. 46).

46 — Vielleicht sollte darauf hingewiesen werden, dass sich die Frage auf Veränderungen der äußeren Verpackung beschränkt. Aus diesem Grund ist der von den Klägerinnen unternommene Versuch, eine Parallele zum Vertrieb von Markenautos in China zu ziehen (was von der Kommission in der mündlichen Verhandlung als „ausgesprochen lächerlich“ bezeichnet wurde), meiner Ansicht nach nicht besonders hilfreich. Das Beispiel des Vertriebes von Kraftfahrzeugen kann die Argumentation der Klägerinnen nämlich allenfalls schwächen, da die Händler häufig ein co-branding vornehmen, indem sie z. B. dafür sorgen, dass ihr Name auf dem Nummernschild oder an einer anderen Stelle auf dem Fahrzeug angebracht wird.

47 — Randnr. 30.

46. Diese Feststellung enthielt in der Tat eine sinngemäße Wiedergabe des Urteils Hoffmann-La Roche⁴⁸. Ich bezweifle aber, dass diese Zusammenfassung völlig richtig ist. Tatsächlich hat der Gerichtshof im Urteil Hoffmann-La Roche festgestellt, dass die Herkunftsgarantie es dem Verbraucher ermöglicht, sicher zu sein, dass an einem gekennzeichneten Erzeugnis kein unbefugter Eingriff durch Dritte vorgenommen wurde, „der den Originalzustand des Erzeugnisses berührt hat“⁴⁹. Dies legt den Schluss nahe, dass die genaue Art und Weise des Umpackens, die sich *nur auf die äußere Verpackung* bezieht, die Herkunftsgarantie nicht beeinträchtigt.

47. Wie ich außerdem bereits dargelegt habe⁵⁰, bin ich nicht der Meinung, dass der Begriff des veränderten oder verschlechterten Zustands der Waren (Wortlaut des Artikels 7 Absatz 2 der Markenrichtlinie, die die Voraussetzungen aus dem Urteil Hoffmann-La Roche wiedergibt) weit auszulegen ist.

48. Die *Travaux préparatoires*⁵¹ legen ebenfalls den Schluss nahe, dass die Kommission

48 — Angeführt in Fußnote 10.

49 — Randnr. 7. Anschließend (in den Randnrn. 9 bis 12) ist der Gerichtshof zur Entwicklung des Vorläufers der Voraussetzung übergegangen, die heute als Prüfung der Erforderlichkeit bezeichnet wird, und hat kurz gestreift, was heute die weiteren BMS-Voraussetzungen sind.

50 — Nr. 13.

51 — Vgl. Begründung zum Vorschlag einer ersten Richtlinie des Rates zur Angleichung des Markenrechts der Mitgliedstaaten (KOM[80] 635 endg., 19. November 1980), Erläuterungen zu Artikel 6.

die Voraussetzung der Erforderlichkeit ursprünglich auf das Umpacken als solches anwenden und dem Parallelimporteure bei der Frage der genauen Art und Weise des Umpackens einen Spielraum einräumen wollte, *vorausgesetzt*, dass er die im Urteil Hoffmann-La Roche aufgestellten Erfordernisse erfülle⁵². Es sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass sich diese Zielsetzung im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens geändert hat.

49. Das vorlegende Gericht und die Beklagten machen geltend, die Entscheidung des EFTA-Gerichtshofes in der Rechtssache *Paranova Inc.*⁵³ bestätige die Ansicht, dass die Voraussetzung der Erforderlichkeit nur für das Umpacken als solches und nicht für dessen genaue Art und Weise gelte. Ich bezweifle, dass dieses Urteil so eindeutig ist, wie behauptet wird. Dennoch ist es sicherlich relevant.

50. In dieser Rechtssache wurde dem EFTA-Gerichtshof u. a. die Frage gestellt, ob das vom Gerichtshof bei der Auslegung der „berechtigten Gründe“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 angewendete Kriterium der Erforderlichkeit auch auf die spezifischere Gestaltung der Verpackung anzuwenden sei

oder ob die spezifischere Gestaltung der Verpackung ausschließlich auf der Grundlage der Voraussetzung zu beurteilen sei, dass das Umpacken den Ruf des Markeninhabers oder der Marke nicht beeinträchtigen dürfe.

51. Der EFTA-Gerichtshof hat die Rechtsprechung des Gerichtshofes, insbesondere die BMS-Voraussetzungen, geprüft. Er war der Ansicht, dass auf der Grundlage der ersten Voraussetzung „festgestellt wird, ob der Parallelimporteure zum Umpacken der Ware und zum Wiederanbringen der Marke des Herstellers berechtigt ist, während die übrigen Kriterien die Voraussetzungen für die Ausübung dieses Rechts festlegen, damit die berechtigten Interessen des Markeninhabers geschützt werden“. Unter Anführung der Urteile *Bristol-Myers Squibb* u. a., *Merck Sharpe & Dohme*⁵⁴, *Boehringer I* und *Pharmacia & Upjohn*⁵⁵ hat der EFTA-Gerichtshof festgestellt, dass „die Zulassung von Parallelimporten und umgepackten Waren ein Instrument ist, das der Gewähr des freien Warenverkehrs dient. ... Mit anderen Worten ist das Recht des Parallelimporteurs zum Umpacken von Waren gerechtfertigt, weil es einen wichtigen Beitrag zur Überwindung der Aufteilung des EWR-Marktes entlang der nationalen Grenzen leistet. Vor diesem Hintergrund hat der Gerichtshof die Prüfung der Erforderlichkeit eingeführt. ... Daraus ergibt sich, dass die Prüfung zur

52 — Vgl. Urteil *Pfizer* (angeführt in Fußnote 34), wo der Parallelimporteure die Erfordernisse des Urteils *Hoffmann-La Roche* peinlich genau eingehalten hatte und der Gerichtshof seine Vorgehensweise bestätigt hat.

53 — Urteil des EFTA-Gerichtshofes vom 8. Juli 2003 in der Rechtssache *E-3/02*, (ETMR 2004, S. 1).

54 — Urteil vom 23. April 2002 in der Rechtssache *C-443/99* (*Merck Sharpe & Dohme*, Slg. 2002, I-3703).

55 — Angeführt in Fußnote 31.

Begründung des Rechts des Parallelimporteurs zum Umpacken als solchem in den Fällen maßgebend ist, in denen das Verhalten des Markeninhabers und tatsächliche oder rechtliche Handelshemmnisse den tatsächlichen Zugang zum Markt des Einfuhrmitgliedstaats verhindern. Soweit ein solches Recht zum Umpacken zweifellos besteht und der Parallelimporteur durch die Ausübung dieses Rechts tatsächlichen Marktzugang erlangt hat, kann die Voraussetzung der Erforderlichkeit bei der Auslegung des Begriffes ‚berechtigte Gründe‘ in Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie nicht entscheidend sein. ... Würde die Voraussetzung der Erforderlichkeit auf das Marktverhalten des Parallelimporteurs nach dessen Marktzugang, insbesondere auf seine Strategie der Produktpräsentation durch z. B. Werbung oder Verpackungsgestaltung, angewendet, so läge darin eine unverhältnismäßige Beschränkung des freien Warenverkehrs.“⁵⁶

52. Dieser Argumentation stimme ich zu. Die Systematik der BMS-Voraussetzungen (sowie der ursprünglichen, im Urteil Hoffmann-La Roche aufgestellten Voraussetzungen) legt ebenfalls diese Analyse nahe. Sie wird ferner durch den Ansatz des Gerichtshofes im Urteil Pharmacia & Upjohn⁵⁷ gestützt, das folgende Feststellung enthält: „[Das] Tatbestandsmerkmal der Zwangslage ist gegeben, wenn die Regelungen oder Praktiken im Einfuhrmitgliedstaat den Vertrieb der betreffenden Ware auf dem Markt dieses Staates ... verhindern“.

56 — Randnrn. 41 bis 45.

57 — Angeführt in Fußnote 31 (Randnr. 43). Auch wenn sich die angeführte Textstelle auf die Entfernung und Ersetzung der Marke und nicht auf das Umpacken allgemein bezieht, geht aus den Randnrn. 37 bis 39 des Urteils eindeutig hervor, dass nach Ansicht des Gerichtshofes diese beiden Sachverhalte denselben Grundsätzen unterliegen.

53. Es ist geltend gemacht worden⁵⁸, dass im Urteil des EFTA-Gerichtshofes „das Recht des Markeninhabers, seine Marke entsprechend seinen Vorstellungen zu präsentieren“, nicht ausreichend berücksichtigt worden sei und das Urteil daher keine gute Rechtsgrundlage darstelle. Selbstverständlich steht dem Inhaber einer Marke ein solches Recht zu. Dieses Recht ist jedoch erschöpft, sobald die Waren in der Gemeinschaft durch ihn oder mit seiner Zustimmung auf den Markt gebracht worden sind. Dies ist der Kern des Grundsatzes von der Erschöpfung des Rechts aus der Marke, mit dem gewährleistet werden soll, dass geistige Eigentumsrechte nicht zur Verhinderung des freien Warenverkehrs eingesetzt werden. Meiner Meinung nach müssen für die Verdrängung dieses Grundsatzes sehr triftige Gründe vorliegen.

54. Außerdem gibt es ein überzeugendes praktisches Argument (das ich für mindestens so wichtig halte wie die konzeptionelle Kohärenz des Rechts), das gegen die Auffassung spricht, dass sich die Voraussetzung der Erforderlichkeit auf die genaue Art und Weise des Umpackens bezieht. Eine solche Auslegung würde eine unzumutbare Belastung für die nationalen Gerichte darstellen, die zahlreiche Entscheidungen über triviale Detailfragen zu Muster und Farbe, die offensichtlich nicht in ihren gerichtlichen Aufgabenbereich fallen, erlassen müssten.

55. Ich schlage daher vor, dass die Voraussetzung der Erforderlichkeit des Umpackens

58 — Von Eli Lilly, eine der Klägerinnen.

nur für das Umpacken als solches und nicht für die genaue Art und Weise des Umpackens gilt.

der Meinung, dass diese Frage nicht zweifelsfrei beantwortet werden könne.

Verstößt es nur dann gegen die vierte BMS-Voraussetzung, wenn die Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich ist, oder ist sie auf alles, was den Ruf der Marke schädigt, auszudehnen?

56. Nach der vierten BMS-Voraussetzung darf „das umgepackte Arzneimittel ... nicht so aufgemacht [sein], dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; die Verpackung darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein“.

57. Diese Frage⁵⁹ geht auf das Vorbringen der Beklagten zurück, dass sich die vierte BMS-Voraussetzung auf schlechte Verpackungen beschränke. Dem stimmt das vorlegende Gericht nicht zu, das der Ansicht ist, dass jede Schädigung des Rufes der Marke einen Verstoß gegen die Voraussetzung bedeute; das Gericht war jedoch vermutlich

58. Ich stimme den Klägerinnen und der Kommission zu, dass es keinen Grund gibt, die vierte BMS-Voraussetzung auf Verpackungen zu beschränken, die schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sind. Aus den Randnummern 75 bis 77 des Urteils Bristol-Myers Squibb u. a. geht eindeutig hervor, dass der Gerichtshof solche Verpackungen als Beispiele für eine „unzureichende Aufmachung“ von Arzneimitteln herangezogen hat, die den Ruf der Marke beschädigen könnten.

59. Außerdem hat der Gerichtshof seit dem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. andere Beispiele für eine Rufschädigung anerkannt, die grundsätzlich einen „berechtigten Grund“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 darstellen können, wonach sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb von Waren widersetzen darf, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind⁶⁰. So hat der Gerichtshof im Urteil Dior⁶¹ allgemein fest-

59 — Frage 1 c.

60 — Unbeschadet dieses Wortlauts begründet Artikel 7 Absatz 2 selbst kein Klagerecht. Markeninhaber, die sich einem behaupteten Verstoß widersetzen möchten, müssen sich auf Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie berufen, vgl. oben, Nr. 19.

61 — Urteil vom 4. November 1997 in der Rechtssache C-337/95 (Dior, Slg. 1997, I-6013, Randnm. 43 und 46).

gestellt, dass die Schädigung des Rufes einer Marke ein berechtigter Grund sein könne, und er hat insbesondere darauf hingewiesen, dass die Benutzung einer Marke zu Werbezwecken ein berechtigter Grund sein könne, wenn sie zu einer erheblichen Schädigung des Rufes der Marke führe. Im Urteil BMW⁶² hat der Gerichtshof festgestellt, dass es einen berechtigten Grund darstellen könne, wenn die Marke in der Werbung des Wiederverkäufers in einer Weise benutzt werde, die den Eindruck erwecken könne, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber bestehe.

60. Meiner Meinung nach setzen sich die Beklagten mit dieser Rechtsprechung nicht überzeugend auseinander. Sie berufen sich auf die Verwendung des Wortes „folglich“⁶³ in der vierten BMS-Voraussetzung, mit dem ausgedrückt werden solle, dass nur dann gegen die vierte Voraussetzung verstoßen werde, wenn die Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sei. Mit der Aufhängung dieser Auslegung an dem Wort „folglich“ bewegt man sich auf sehr dünnem Eis. Jedenfalls könnte hier genauso gut „beispielsweise“ gemeint sein, was die gegenteilige Auffassung stützen würde.

61. Ich gelange daher zu dem Ergebnis, dass die vierte BMS-Voraussetzung nicht auf

Verpackungen beschränkt ist, die schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sind: Die Frage ist, ob ein schwerwiegendes Risiko einer Schädigung des Rufes der Marke gegeben ist.

Gehen bestimmte (näher bezeichnete) Arten des Umpackens notwendigerweise mit einer Schädigung des Rufes der Marke einher, oder ist die Rufschädigung eine Tatsachenfrage?

62. Mit dieser Frage⁶⁴ möchte das nationale Gericht klären, ob es zwangsläufig eine Schädigung des Rufes einer Marke darstellt, wenn i) die Marke nicht auf dem neuen äußeren Karton angebracht wird („de-branding“) oder ii) der Parallelimporteur entweder sein eigenes Logo oder ein Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung für den neuen äußeren Karton verwendet („co-branding“), oder ob die Rufschädigung eine Tatsachenfrage ist.

63. Wie bereits dargelegt, war der High Court in seinem zweiten Urteil der Ansicht, dass davon auszugehen sei, dass jedes Um-

62 — Urteil vom 23. Februar 1999 in der Rechtssache C-63/97 (BMW, Slg. 1999, I-905, Randnr. 51).

63 — „Ainsi“ in der französischen Fassung.

64 — Frage 1 d.

packen den Ruf der Marke schädige. Das vorliegende Gericht widerspricht dieser Auffassung. Es stellt fest, dass in einigen Fällen co-branding zu einer solchen Schädigung führen könne, z. B., wenn der Eindruck entstehe, dass der Inhaber der im Rahmen des co-branding zusätzlich verwendeten Marke der Hersteller sei oder Importeur und Hersteller eine Art Joint Venture bildeten. Dies sei im vorliegenden Verfahren jedoch nicht der Fall. Was de-branding betrifft, so kann das vorliegende Gericht auch hier keine Rufschädigung erkennen: Ein Markeninhaber sei nicht berechtigt, von anschließend tätig werdenden Händlern die Beibehaltung seiner Marke auf der Ware zu verlangen.

64. Die Klägerinnen machen geltend, dass sowohl de-branding als auch co-branding für sich allein genommen den Ruf der Marke schädigten. Die Beklagten sind der Ansicht, dass de-branding überhaupt keinen Verstoß begründen könne, da keine „Benutzung“ der Marke im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 vorliege. Was co-branding betreffe, so enthalte das Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. keine Anhaltspunkte dafür, dass die Verwendung des Firmenmarkenzeichens des Parallelimporteurs auf der Verpackung eine Schädigung des Rufes der Marke darstelle⁶⁵. Die Kommission ist der Ansicht, dass zwar jeder der genannten Umstände grundsätzlich eine Schädigung des Rufes einer Marke darstellen könne, doch müsse das nationale

Gericht in jedem Fall eine genaue tatsächliche Beurteilung durchführen, um zu ermitteln, ob dies tatsächlich der Fall sei.

65. Ich stimme der Auffassung der Kommission zu. Es ist offensichtlich (vgl. oben, Nrn. 58 und 59), dass sowohl die unzureichende Präsentation einer Marke als auch das nicht zutreffende Suggestieren einer Handelsbeziehung zu dem Markeninhaber grundsätzlich eine Schädigung des Rufes der Marke darstellen können (auch wenn aus dem Urteil Dior eindeutig hervorgeht, dass nur eine *erhebliche* Rufschädigung einen berechtigten Grund im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 darstellen kann⁶⁶). Im Urteil BMW hat der Gerichtshof bestätigt, dass die Frage, ob eine Werbung den Eindruck erwecken kann, dass eine Handelsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber bestehe, eine Sachfrage sei, über die im Licht der Umstände des Einzelfalls zu entscheiden Sache des nationalen Gerichts sei⁶⁷. Meiner Ansicht nach sollte dieser Ansatz auch unter sonstigen Umständen angewendet werden, die einen „berechtigten Grund“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 darstellen können. Ob ein bestimmter Umstand (z. B. Rufschädigung) grundsätzlich einen „berechtigten Grund“ darstellen kann, ist eine Rechtsfrage, ob jedoch dieser Um-

65 — Vgl. auch Urteil Pfizer (angeführt in Fußnote 34).

66 — Randnr. 46.

67 — Randnr. 55.

stand in einem bestimmten Fall gegeben ist, stellt eine Tatsachenfrage dar.

66. Ich gelange daher zu dem Ergebnis, dass sowohl die unzureichende Präsentation der Marke als auch das unzutreffende Suggestieren einer Handelsbeziehung grundsätzlich den Ruf der Marke schädigen können. Ob bestimmte Formen des Umpackens eine solche Schädigung verursachen und ob die Schädigung hinreichend schwer wiegt, um einen „berechtigten Grund“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie darzustellen, ist eine Tatsachenfrage für das nationale Gericht.

Welche Folgen hat die unterlassene Unterrichtung, wie sie nach der fünften BMS-Voraussetzung verlangt wird?

67. Nach der fünften BMS-Voraussetzung ist der Importeur verpflichtet, den Markeninhaber vorab vom Feilhalten der umgepackten Ware zu unterrichten und ihm auf Verlangen ein entsprechendes Muster zu liefern.

68. Im Urteil Boehringer I hat der Gerichtshof festgestellt, dass der Markeninhaber

berechtigt sei, sich der Vermarktung der umgepackten Ware zu widersetzen, wenn der Parallelimporteur gegen das Erfordernis der vorherigen Unterrichtung verstoße, und dass es im Streitfall Sache des nationalen Gerichts sei, unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände zu prüfen, ob der Markeninhaber über eine angemessene Frist zur Reaktion auf das Umpackvorhaben verfügt habe. Der Gerichtshof hat unter Betonung des „Hinweischarakters“ der Frist einen Zeitraum von 15 Arbeitstagen als angemessene Frist vorgeschlagen⁶⁸.

69. Der High Court war in seinem zweiten Urteil der Auffassung, dass aus dem Urteil Boehringer I nicht eindeutig hervorgehe, worin die angemessene Entschädigung bestehen könne, wenn der Importeur eine Unterrichtung unterlassen, jedoch die übrigen BMS-Voraussetzungen eingehalten habe. Demzufolge möchte das vorlegende Gericht⁶⁹ bei Zugrundelegung eines solchen Sachverhalts wissen, a) ob der Importeur mit jeder späteren Einfuhr einen Verstoß begeht oder nur so lange, bis der Inhaber die Ware bemerkt hat und der anwendbare Unterrichtszeitraum abgelaufen ist, b) ob der Inhaber Schadensersatz oder die Aushändigung der Gewinne auf derselben Grundlage verlangen kann, als wenn es sich um Warenfälschungen gehandelt hätte, c) ob solche Entschädigungen dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit unterliegen und d) falls

68 — Tenor und Randnr. 67.

69 — Frage 3.

nicht, auf welcher Grundlage eine solche Entschädigung bemessen werden muss.

70. Die Klägerinnen machen geltend, dass jede nach der unterlassenen Unterrichtung vorgenommene Handlung unabhängig von der Kenntnis des Inhabers einen Verstoß darstelle, da jede Handlung die Verbraucher bezüglich der Herkunft der Ware in die Irre führe. Entschädigungen seien nach dem nationalen Recht festzulegen. Die Beklagten machen geltend, der Inhaber habe nur bis zum Ablauf von 15 Tagen nach seiner tatsächlichen, wie auch immer erlangten Kenntnis von der fraglichen Verpackung Anspruch auf Wiedergutmachung. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sei sowohl auf Entschädigungen als auch auf substantielle Maßnahmen anwendbar. Die Kommission stimmt den Klägerinnen zu, dass Frage 3 a bereits im Sinne der ersten vom nationalen Gericht aufgeführten Alternative beantwortet worden sei: vergleiche Urteil Boehringer I. Die Entschädigung sei in Übereinstimmung mit den nationalen Grundsätzen zu finanziellen Entschädigungen festzulegen, sofern diese mit Gemeinschaftsrecht und internationalem Recht vereinbar seien und insbesondere den Grundsätzen der Gleichwertigkeit, Effektivität und Verhältnismäßigkeit entsprächen.

71. Das vorlegende Gericht hebt zu Recht hervor, dass die Voraussetzung der Unter-

richtung ihre Grundlage offenbar nicht im Vertrag habe. Sie wurde durch das Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache Hoffmann-La Roche auf Grundlage der Überlegung eingeführt, dass das Risiko der Irreführung der Verbraucher über die Herkunft der Ware auf diese Weise verringert würde⁷⁰. Diese Argumentationsweise ist im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. weiterentwickelt worden, worin der Gerichtshof dargelegt hat, dass die Voraussetzung der Unterrichtung zusammen mit der (in diesem Urteil eingeführten) Möglichkeit des Markeninhabers, ein Muster der umgepackten Ware zu verlangen, dem Inhaber die Nachprüfung ermöglichen solle, ob das Umpacken nicht den Originalzustand der Ware beeinträchtige und ob deren Aufmachung nicht den Ruf der Marke schädigen könne. Desgleichen erleichtere dieses Erfordernis es dem Markeninhaber, sich vor den Aktivitäten von Fälschern zu schützen⁷¹.

72. Daher stellt dieses Erfordernis im Gegensatz zu den ersten vier BMS-Voraussetzungen, die als materielle Voraussetzungen beschrieben werden können, seinem Wesen nach eine Formvorschrift dar. Dies hat meiner Meinung nach zur Folge, dass ein Verstoß gegen das Erfordernis der Unterrichtung eine andere Sanktion nach sich zieht als die Sanktionen, die bei einem Verstoß gegen die übrigen, materiellen BMS-Voraussetzungen anwendbar sind.

70 — Randnr. 12.

71 — Randnr. 78, wiedergegeben in Boehringer I (Randnr. 61). Vgl. auch Loendersloot (angeführt in Fußnote 3, Randnr. 49).

73. Dies soll die Bedeutung des Erfordernisses der Unterrichtung nicht schmälern. Zwar mag es sich im Wesentlichen um eine Formvorschrift handeln, doch stellt diese dennoch einen wichtigen Schutzmechanismus für den Markeninhaber dar. Eine unterlassene Unterrichtung ist keine Bagatelle.

74. Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass in den allermeisten Fällen die Unterrichtung absichtlich unterbleibt. Dem Parallelimporteur ist der Markeninhaber bekannt und er weiß, wie er ihn erreichen kann. Wie Generalanwalt Jacobs in seinen Schlussanträgen in der Rechtssache Boehringer I festgestellt hat, ist das Erfordernis der Unterrichtung „einfach zu handhaben und einfach zu erfüllen; es trägt damit zur einheitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts bei“⁷².

75. Es sind zwei Szenarien denkbar: keine (oder unzureichende) Benachrichtigung bei Einhaltung der ersten vier BMS-Voraussetzungen und keine (oder unzureichende) Benachrichtigung bei Verstoß gegen eine oder mehrere der ersten vier BMS-Voraussetzungen.

76. Im ersten Szenario, das der Frage des vorliegenden Gerichts zugrunde liegt, er-

scheint es mir unverhältnismäßig, wenn man gegen den Parallelimporteur für die unterlassene Unterrichtung eine genauso schwere Sanktion verhängen würde, wie wenn er neben der unterlassenen Unterrichtung auch gegen eine oder mehrere der materiellen Voraussetzungen verstoßen hätte. Dennoch ist eine Sanktion angemessen, da die Unterrichtung, wie vorstehend dargelegt wurde, eine wichtige Formvorschrift darstellt und der Parallelimporteur den Markeninhaber durch die unterlassene Unterrichtung (absichtlich) der Möglichkeit beraubt hat, die vorgeschaltete Kontrolle vorzunehmen, die ihm das Gemeinschaftsrecht eingeräumt hat. Die Sanktion sollte daher wirksam und abschreckend sein. Sie sollte jedoch nicht der Sanktion gleichwertig sein, die zur Anwendung käme, wenn auch gegen die materiellen Voraussetzungen verstoßen worden wäre, da dies unverhältnismäßig wäre.

77. Die Beklagten äußern die Besorgnis, dass der Markeninhaber, nachdem er von dritter Seite Kenntnis von einem umgepackten Produkt erlangt habe, die Einleitung eines Verfahrens absichtlich hinauszögern könne, um die für den Verstoß gewährte finanzielle Entschädigung zu erhöhen. Meiner Meinung nach wäre es gleichermaßen unverhältnismäßig und in der Tat ungerecht, wenn der Markeninhaber in einer solchen Weise von seinem eigenen verspäteten Tätigwerden profitieren könnte.

78. Da der Parallelimporteur (tatsächlich) gemeinschaftsrechtliche Rechte ausübt, darf die Sanktion ihn nicht aufgrund der Tatsache diskriminieren, dass er gemeinschaftsrecht-

liche und keine nationalrechtlichen Rechte ausübt, und sie darf ihm die Ausübung dieser Rechte nicht praktisch unmöglich machen.

Voraussetzungen üblicherweise vorgesehen sind, und für die unterlassene Unterrichtung sollte eine gesonderte, zusätzliche Sanktion auferlegt werden.

79. In jedem Fall ist es Sache des nationalen Gerichts, eine angemessene Sanktion festzulegen, die diese Parameter berücksichtigt.

80. Das zweite oben beschriebene Szenario ist in der vorliegenden Rechtssache selbstverständlich hypothetisch. Der Vollständigkeit halber erwähne ich es dennoch. Der Sachverhalt ist hier deutlich anders gelagert. Die unterlassene Unterrichtung stellt in diesen Fällen einen erschwerenden Umstand dar, da sie es dem Markeninhaber erschwert, sich dem Umpacken zu widersetzen (entweder allgemein auf der Grundlage der fehlenden Erforderlichkeit des Umpackens als solchem oder speziell auf der Grundlage, dass das konkrete Umpacken die zweite, die dritte und/oder die vierte BMS-Voraussetzung nicht erfüllt). Wenn, wie wahrscheinlich ist, die Unterrichtung absichtlich unterbleibt, wird damit vermutlich bezweckt, dem Parallelimporteur zu ermöglichen, auf dem Markt Fuß zu fassen, bevor der Markeninhaber in der Lage ist, seine Rechte durchzusetzen. Unter diesen Umständen sollte das nationale Gericht meiner Meinung nach die Sanktionen anwenden, die nach nationalem Recht für die Verletzung der materiellen

Wer trägt die Beweislast?

81. Das vorliegende Gericht möchte wissen⁷³, ob der Importeur die Beweislast dafür trägt, dass die neue Verpackung jede der BMS-Voraussetzungen erfüllt, oder ob sich die Beweislast von Voraussetzung zu Voraussetzung ändert und, wenn ja, wie. Im Zusammenhang mit der vierten BMS-Voraussetzung (Rufschädigung) möchte das vorliegende Gericht ferner wissen⁷⁴, wer die Beweislast dafür trägt, dass eine besondere Form der Verpackungsgestaltung den Ruf der Marke schädigt, wenn (was ich unterstelle) die Frage, ob diese Gestaltung eine solche Schädigung hervorruft, eine Tatsachenfrage ist.

82. Zweifellos hängen die Wirkung der fünf BMS-Voraussetzungen und die Frage, ob ihre Anwendung in der Praxis zu einer angemessenen Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Artikel 7 Absatz 1 und

73 — Frage 1 a.

74 — Frage 1 d.

Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie führt, entscheidend davon ab, welche Partei die Beweislast für die Einhaltung dieser Voraussetzungen trägt. Die Orientierungshilfe, die im Urteil Boehringer I gegeben wird, dass nämlich die Beweislast als vom nationalen Gericht zu bestimmende verfahrensrechtliche Frage behandelt werden sollte, sofern dies nicht zu Diskriminierungen führt, hat sich als zu ungenau erwiesen, wie das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen beweist. Je nachdem, welcher Partei vom nationalen Gericht in einem bestimmten Mitgliedstaat die Beweislast auferlegt wird, könnten die gleichen tatsächlichen Umstände in verschiedenen Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, ein Resultat, das dem mit der Richtlinie angestrebten Ziel der Harmonisierung zuwiderlaufen würde⁷⁵.

83. Bei der Festlegung der verschiedenen Rollen, die hier vom Gemeinschaftsrecht und dem nationalen Recht eingenommen werden, ist es wichtig, die Frage nach der Zuordnung der Beweislast von der Frage zu unterscheiden, wie dieser Beweislast nachzukommen ist. Ich stimme dem vorlegenden Gericht zu, dass es angemessen wäre, wenn der Gerichtshof den nationalen Gerichten angeben würde, wer im Hinblick auf die fünf BMS-Voraussetzungen die Beweislast trägt. Wie dieser Beweislast für die einzelnen Voraussetzungen nachzukommen ist, unterliegt dann den nationalen verfahrens- und beweisrechtlichen Vorschriften.

84. Die Klägerinnen machen geltend, dass die Beweislast für alle fünf Voraussetzungen

bei den Beklagten liegen müsse, da dem Umpacken die Gefahr der Beeinträchtigung der Rechte des Markeninhabers innewohne.

85. Die Beklagten stützen sich auf zwei Behauptungen. Erstens machen sie geltend, dass die Beweislast für alle fünf Voraussetzungen beim Markeninhaber liegen müsse. Diese Auslegung kann mit den Ausführungen des Gerichtshofes in der Rechtsache Bristol-Myers Squibb u. a.⁷⁶ nicht in Einklang gebracht werden, und ich werde daher nicht näher darauf eingehen.

86. Hilfsweise machen sie geltend, dass die Beweislast für die jeweilige Voraussetzung der Partei aufzuerlegen sei, die das Vorliegen der betreffenden Tatsache im Wesentlichen bejahe (damit keine Partei Gefahr laufe, einen negativen Beweis führen zu müssen). Daher seien sie damit einverstanden, dass die Beweislast für die erste Voraussetzung (Erforderlichkeit des Umpackens für die Vermarktung der Ware), die dritte Voraussetzung (eindeutige Kennzeichnung von Hersteller und Importeur) und die fünfte Voraussetzung (Unterrichtung) vom Parallelimporteur zu tragen sei. Jedoch sollte vom Markeninhaber verlangt werden, die Behauptung zu beweisen, dass das Umpa-

75 — Vgl. Urteil vom 18. Oktober 2005 in der Rechtssache C-405/03 (Class International, Slg. 2005, I-8735, Randnr. 73).

76 — Vgl. z. B. die Ausführungen in den Randnrn. 49, 50, 69, 73, 74 und 78 des Urteils Bristol-Myers Squibb u. a.

cken nicht die zweite Voraussetzung (keine Beeinträchtigung des Originalzustands, einwandfreie Anleitung) oder die vierte Voraussetzung (keine Schädigung durch Aufmachung) erfülle.

87. Die Kommission ist der Ansicht, dass zunächst anhand der nationalen Verfahrensvorschriften zu ermitteln sei, wer die Beweislast für die Einhaltung der BMS-Voraussetzungen trage. Die nationalen verfahrensrechtlichen Vorschriften, die dem Parallelimporteur die Beweislast auferlegten, könnten jedoch modifiziert werden, wenn der Importeur nachweise, dass ihre Anwendung eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte herbeiführe⁷⁷. In einem solchen Fall liege die Beweislast für die einzelne BMS-Voraussetzung bei der Partei, die aller Wahrscheinlichkeit nach über die Informationen verfüge, die für die Prüfung dieser Voraussetzung relevant seien.

88. Eine Analyse der fünf BMS-Voraussetzungen ergibt, dass sie nicht homogen sind. Die erste Voraussetzung ist potenziell komplex. Je nach den Umständen kann in einigen Fällen eine detaillierte Analyse der tatsächlichen und rechtlichen Marktlage im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich sein, um darüber zu entscheiden, ob ein Umpacken

erforderlich ist, um dem Parallelimporteur Marktzugang und die Möglichkeit zum tatsächlichen Vertrieb auf diesem Markt zu verschaffen. Oberflächlich betrachtet, scheinen die zweite und vierte Voraussetzung komplex zu sein. Meiner Ansicht nach verlangen beide jedoch die Beurteilung einer im Wesentlichen relativ einfachen Frage: Birgt die Behandlung der Ware beim Umpacken eine tatsächliche Gefahr, dass der Originalzustand der Ware beeinträchtigt wird (zweite Voraussetzung), und birgt die neue Aufmachung der Ware eine tatsächliche Gefahr, dass der Ruf der Marke erheblich geschädigt wird (vierte Voraussetzung)? Die dritte und die fünfte Voraussetzung sind eher unkompliziert.

89. Je nachdem, welche der Voraussetzungen streitig ist, kann es für den Parallelimporteur oder für den Markeninhaber mehr oder weniger im Bereich des Möglichen liegen, das erforderliche Material beizubringen, um die Einhaltung (oder Nichteinhaltung) einer bestimmten Voraussetzung zu beweisen, und es daher mehr oder weniger angemessen sein, von ihm zu verlangen, dies zu tun, um seiner Beweislast nachzukommen.

90. Würde dem Parallelimporteur für alle fünf Voraussetzungen die Beweislast auferlegt, so würde dies im Grunde genommen zu einer Störung des Gleichgewichts zulasten des freien Warenverkehrs (dem Grundsatz) und zugunsten des Schutzes geistiger Eigen-

77 — Urteil vom 8. April 2003 in der Rechtssache C-244/00 (Van Doren, Slg. 2003, I-3051, Randnm. 37 und 41).

tumsrechte (der Ausnahme von diesem Grundsatz) führen. Würde hingegen dem Markeninhaber für alle fünf Voraussetzungen die Beweislast auferlegt, so würde ihm dies die Geltendmachung seiner Rechte aus Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie entsprechend erschweren, was (wie bereits ausgeführt) dem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. zuwiderläuft.

aus der Logik dieser Feststellung, dass der Parallelimporteur die Erforderlichkeit nachweisen muss, um die Vermutung zu widerlegen, dass der Markeninhaber weiterhin befugt ist, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren zu widersetzen. Es ergäbe wenig Sinn, wenn die befugte Person nachweisen müsste, dass sie ihre Befugnis im Einzelfall nicht ausüben darf.

91. Meiner Meinung nach sind daher beide Alternativen nicht akzeptabel; stattdessen sollte jede Voraussetzung gesondert betrachtet werden.

Erste Voraussetzung: Erforderlichkeit

92. Der Gerichtshof hat im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. ausgeführt: „Die Befugnis des Inhabers einer in einem Mitgliedstaat geschützten Marke, sich dem Vertrieb umgepackter Waren unter dieser Marke zu widersetzen, darf nämlich nur insoweit beschränkt werden, als das Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können.“⁷⁸ Meiner Ansicht nach ergibt sich

93. Ich bin ferner der Ansicht, dass aller Wahrscheinlichkeit nach der Parallelimporteur die Partei ist, die den besten Zugang zu Informationen hat, mit denen der Nachweis der Erforderlichkeit erbracht werden kann. Bei einem normalen Gang der Dinge wird sich der Parallelimporteur mit den im Einfuhrmitgliedstaat geltenden gesetzlichen Erfordernissen für Vertrieb und Vermarktung von Arzneimitteln vertraut gemacht haben. Ihm wird bekannt sein, welche Anforderungen an die Packungsbeilage und an die Sprache, in der sie verfasst ist, sowie an die Packungsgröße der gewöhnlich verschriebenen (oder nicht verschriebenen) und/oder gewöhnlich von den Systemen der sozialen Sicherheit erstatteten (oder nicht erstatteten) Produkte gestellt werden. Für den Parallelimporteur besteht auch ein ausreichender kommerzieller Anreiz, das Erforderliche zu unternehmen, um herauszufinden, ob es (z. B.) bei Patienten eines bestimmten Mitgliedstaats Widerstand gegen überklebte Packungen gibt⁷⁹, so dass für eine erfolg-

⁷⁹ — Beispielsweise weil solche Packungen teilweise weiterhin Informationen in einer Sprache aufweisen, die von älteren Patienten nicht verstanden wird und die bei ihnen daher Misstrauen hervorruft, oder allgemein weil Patienten befürchten, dass solche Verpackungen Manipulationen ausgesetzt wurden.

reiche Vermarktung statt des Überklebens ein Umpacken der Ware erforderlich ist.

94. Ich bin daher der Ansicht, dass der Parallelimporteur den Beweis für die Erforderlichkeit zu erbringen hat.

Zweite Voraussetzung: Keine Beeinträchtigung des Zustands der Ware

95. Die Entscheidung, in welchem Umfang und auf welche Art und Weise die Ware umgepackt wird, trifft der Parallelimporteur, und dieser überwacht (und kontrolliert) das Umpackungsverfahren. Ihm ist bekannt, dass sich der Markeninhaber widersetzen kann, wenn das Umpacken „das Risiko mit sich bringt, dass die in der Verpackung enthaltene Ware Manipulationen oder Einflüssen ausgesetzt wird, die ihren Originalzustand beeinträchtigen“⁸⁰, und dass das Umpacken daher unter Umständen erfolgen muss, „die den Originalzustand der Ware nicht beein-

trächtigen können“⁸¹. Daher obliegt dem Parallelimporteur der Nachweis, dass die Maßnahmen, für die er sich entschieden hat, und die Art und Weise ihrer Umsetzung die einwandfreie Beschaffenheit des gekennzeichneten Produktes wahren. Meiner Meinung nach läuft dies nicht auf die Führung eines negativen Beweises hinaus, wie die Beklagten geltend machen. Außerdem wird der Parallelimporteur im Zusammenhang mit Arzneimitteln mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bereits gegenüber den maßgebenden Regulierungsbehörden verpflichtet gewesen sein, einen Nachweis dafür zu erbringen, dass sein Umpackverfahren nicht das Risiko einer Schädigung des Zustands der Waren birgt. Der Gerichtshof hat bereits ausgeführt⁸², dass es sich bei dem fraglichen Risiko im Zusammenhang mit der zweiten BMS-Voraussetzung um ein tatsächliches und kein lediglich hypothetisches oder abstraktes Risiko handeln muss.

96. Ich bin daher der Ansicht, dass der Parallelimporteur den Nachweis für eine fehlende Beeinträchtigung zu erbringen hat.

Dritte Voraussetzung: Eindeutige Kennzeichnung von Importeur und Hersteller

97. Der Parallelimporteur bestimmt und überwacht das Umpacken. Er legt Einzel-

80 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (Randnr. 59).

81 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (Randnr. 60).

82 — Vgl. Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (Randnrn. 61 bis 63).

heiten wie die Farbe, die Größe und den Schrifttyp für die Angaben fest und die Stelle, an der die Informationen auf der Packung angebracht werden. Daher hat der Parallelimporteur den Nachweis dafür zu erbringen, dass sowohl der Markeninhaber als auch der Parallelimporteur auf der umgepackten Ware eindeutig gekennzeichnet sind.

erbringen. Daher sollte ihm die positive Beweisführung hinsichtlich der Beeinträchtigung seiner Rechte aus der Marke obliegen⁸⁴.

Vierte Voraussetzung: Keine Rufschädigung durch Aufmachung

98. Wie ich bereits ausgeführt habe, liegt meiner Ansicht nach ein Verstoß gegen die vierte BMS-Voraussetzung vor, wenn die Packung so geartet ist, dass sie das schwerwiegende Risiko einer Schädigung des Rufes der Marke herbeiführt⁸³. Folglich hat der Markeninhaber dafür die Beweislast zu tragen. Er ist am besten in der Lage zu beurteilen, ob das Umpacken kein Risiko oder ein potenzielles Risiko der Schädigung des Rufes der Marke darstellt. Hält er ein solches Risiko für schwerwiegend, so kann er am besten den Beweis für diese Behauptung

Fünfte Voraussetzung: Unterrichtung

99. Per definitionem entscheidet der Parallelimporteur, ob, wann und wie er den Markeninhaber über ein beabsichtigtes Umpacken der gekennzeichneten Ware und deren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat unterrichtet. Folglich sollte der Parallelimporteur die Beweislast dafür tragen, dass er alle erforderlichen Maßnahmen zur ordnungsgemäßen Unterrichtung ergriffen hat⁸⁵.

84 — Vgl. Urteil Van Doren (angeführt in Fußnote 77, Randnr. 41). Der Gerichtshof hat entschieden, dass in Situationen, in denen eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der Märkte bestehe, falls der Importeur die Beweislast für das Inverkehrbringen der Waren im EWR durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung trage, dem Markeninhaber für die Geltendmachung einer Beeinträchtigung seiner Rechte aus Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie zunächst der Nachweis obliege, dass die Waren ursprünglich *außerhalb* des EWR in den Verkehr gebracht worden seien, bevor der Parallelimporteur nachzuweisen habe, dass der weitere Vertrieb innerhalb des EWR durch den Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung erfolgt sei. Vgl. auch Urteil Class International (angeführt in Fußnote 75, Randnrn. 70 bis 75) als Beispiel dafür, wie der Gerichtshof die Beweislast hinsichtlich eines Verstoßes gegen Rechte aus der Marke verteilt.

85 — Ich habe diese Formulierung gewählt, weil der Importeur meiner Meinung nach nicht bestraft werden sollte, wenn er alle für die Unterrichtung erforderlichen Maßnahmen ergriffen hat, jedoch aus einem bestimmten Grund, z. B. wegen eines Kommunikationsproblems innerhalb des Unternehmens des Markeninhabers, keine Unterrichtung der maßgebenden Abteilung erfolgt ist.

Ergebnis

100. Nach alledem bin ich der Meinung, dass die vom Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) vorgelegten Fragen wie folgt beantwortet werden sollten:

- Die in den verbundenen Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Bristol-Myers Squibb u. a., Slg. 1996, I-3457) genannten fünf Voraussetzungen (BMS-Voraussetzungen) finden keine Anwendung, wenn ein Parallelimporteur in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in der inneren und äußeren Originalverpackung vertreibt, die er mit einem zusätzlichen äußeren Aufkleber in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats versehen hat.

- Die Voraussetzung der Erforderlichkeit des Umpackens (erste BMS-Voraussetzung) gilt nur für das Umpacken als solches und nicht für die genaue Art und Weise des Umpackens.

- Das Erfordernis, dass die umgepackte Ware nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann (vierte BMS-Voraussetzung), ist nicht auf Verpackungen beschränkt, die schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sind: Die Frage ist, ob ein schwerwiegendes Risiko einer Schädigung des Rufes der Marke gegeben ist.

- Sowohl die unzureichende Präsentation der Marke als auch das unzutreffende Suggestieren einer Handelsbeziehung können grundsätzlich den Ruf der Marke schädigen. Ob bestimmte Formen des Umpackens eine solche Schädigung verursachen und ob die Schädigung hinreichend schwer wiegt, um einen „berechtigten Grund“ im Sinne von Artikel 7 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken darzustellen, ist eine Tatsachenfrage für das nationale Gericht.

- In Situationen, in denen der Importeur eine Unterrichtung unterlassen, jedoch die übrigen BMS-Voraussetzungen eingehalten hat, begeht er mit jeder späteren Einfuhr einen Verstoß. Es ist Sache des nationalen Gerichts, die angemessene Sanktion zu bestimmen, die wirksam und abschreckend zu sein hat. Sie muss außerdem verhältnismäßig sein und darf daher nicht der Sanktion gleichwertig sein, die zur Anwendung käme, wenn auch gegen die übrigen BMS-Voraussetzungen verstoßen worden wäre.

- Der Parallelimporteur trägt die Beweislast für die Einhaltung der ersten, der zweiten, der dritten und der fünften BMS-Voraussetzung. Der Markeninhaber trägt die Beweislast dafür, dass ein schwerwiegendes Risiko der Schädigung des Rufes der Marke oder seines eigenen Rufes besteht (vierte BMS-Voraussetzung).