

URTEIL DES GERICHTSHOFES

12. Oktober 1999 \*

In der Rechtssache C-379/97

betreffend ein dem Gerichtshof nach Artikel 177 EG-Vertrag (jetzt Artikel 234 EG) vom dänischen Sø- og Handelsret in dem bei diesem anhängigen Rechtsstreit

Pharmacia & Upjohn SA, früher Upjohn SA,

gegen

Paranova A/S

vorgelegtes Ersuchen um Vorabentscheidung über die Auslegung der Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 28 EG und 30 EG) sowie von Artikel 7 der Ersten 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)

\* Verfahrenssprache: Dänisch.

erläßt

## DER GERICHTSHOF

unter Mitwirkung des Präsidenten G. C. Rodríguez Iglesias, der Kammerpräsidenten J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward, R. Schintgen sowie der Richter P. J. G. Kapteyn, C. Gulmann (Berichterstatter), G. Hirsch, P. Jann und M. Wathelet,

Generalanwalt: F. G. Jacobs  
Kanzler: H. von Holstein, Hilfskanzler

unter Berücksichtigung der schriftlichen Erklärungen

- der Pharmacia & Upjohn SA, vertreten durch die Rechtsanwältinnen K. Dyekjær-Hansen und M. Eckhardt-Hansen, Kopenhagen,
- der Paranova A/S, vertreten durch Rechtsanwalt E. B. Pfeiffer, Kopenhagen,
- der niederländischen Regierung, vertreten durch J. G. Lammers, stellvertretender Rechtsberater im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, als Bevollmächtigten,
- der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch D. Cooper, Treasury Solicitor's Department, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister D. Alexander,
- der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch H. C. Støvlbæk, Juristischer Dienst, als Bevollmächtigten,

aufgrund des Sitzungsberichts,

nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Pharmacia & Upjohn SA, vertreten durch Rechtsanwältin K. Dyekjær-Hansen, der Paranova A/S, vertreten durch Rechtsanwalt E. B. Pfeiffer, der niederländischen Regierung, vertreten durch J. S. van den Oosterkamp, beigeordneter Rechtsberater im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, als Bevollmächtigten, der Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch S. Ridley, Treasury Solicitor's Department, als Bevollmächtigte, Beistand: D. Alexander, und der Kommission, vertreten durch H. C. Støvlbæk, in der Sitzung vom 16. September 1998,

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 19. November 1998,

folgendes

### Urteil

- 1 Der Sø- og Handelsret hat mit Beschluß vom 31. Oktober 1997, beim Gerichtshof eingegangen am 6. November 1997, gemäß Artikel 177 EG-Vertrag (jetzt Artikel 234 EG) drei Fragen nach der Auslegung der Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 28 EG und 30 EG) sowie von Artikel 7 der Ersten 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; im folgenden: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.
- 2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen der Pharmacia & Upjohn SA, früher Upjohn SA (im folgenden: Klägerin), einer dänischen Gesellschaft, die zu dem internationalen Upjohn-Konzern (im folgenden: Upjohn-Konzern) gehört, und der Paranova A/S (im folgenden: Beklagte) über den Vertrieb von Arzneimitteln, die vom Upjohn-Konzern hergestellt und von der Beklagten parallel nach Dänemark importiert worden sind.

## Rechtlicher Rahmen

- 3 Nach Artikel 30 EG-Vertrag sind mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Allerdings sind gemäß Artikel 36 EG-Vertrag Einfuhrverbote und -beschränkungen, die zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind, zwischen Mitgliedstaaten zulässig, soweit sie weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des innergemeinschaftlichen Handels darstellen.
- 4 Artikel 7 der Richtlinie („Erschöpfung des Rechts aus der Marke“) bestimmt:

„(1) Die Marke gewährt ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz 1 findet keine Anwendung, 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.“

## Das Ausgangsverfahren

- 5 Zu der für das Ausgangsverfahren maßgeblichen Zeit vertrieb der Upjohn-Konzern ein Antibiotikum namens Clindamycin in verschiedenen Formen in der Gemeinschaft. Er benutzte hierfür in Dänemark, Deutschland und Spanien die Marke Dalacin, in Frankreich die Marke Dalacine und in den übrigen Mitgliedstaaten die Marke Dalacin C.

- 6 Die Verwendung verschiedener Marken erklärt sich insbesondere durch eine 1968 zwischen dem Upjohn-Konzern und der American Home Products Corporation geschlossene Vereinbarung, in der der Upjohn-Konzern sich verpflichtet hatte, als Gegenleistung dafür, daß American Home Products Corporation auf die Erhebung von Einwänden gegen die Benutzung der Marke Dalacin durch den Upjohn-Konzern in Uruguay verzichtete, die Benutzung der Marke Dalacin auf die Form „Dalacin“ in Verbindung mit dem Buchstaben „C“ oder mit anderen Zusätzen zu beschränken. Nachdem der Upjohn-Konzern in einigen Ländern Schwierigkeiten bei der Eintragung der Marke Dalacin C hatte, gestattete ihm American Home Products Corporation die Benutzung der Marke Dalacin.
- 7 Die Beklagte kaufte in Frankreich Clindamycin-Kapseln, die in Packungen zu 100 Stück abgepackt und vom Upjohn-Konzern unter der Marke Dalacine in Verkehr gebracht worden waren, um sie anschließend in Dänemark unter der Marke Dalacin zu vertreiben. Sie kaufte außerdem in Griechenland Clindamycin-Injektionsampullen ein, die vom Upjohn-Konzern unter der Marke Dalacin C vertrieben wurden. Dieses Erzeugnis wurde, nachdem es von der Beklagten umgepackt worden war, in Dänemark unter der Marke Dalacin vertrieben.
- 8 Die Klägerin beantragte beim Ballerup Fogedret, der Beklagten im Wege der einstweiligen Verfügung zu untersagen, diese Arzneimittel unter dem Marke Dalacin in den Verkehr zu bringen und zu verkaufen. Der Fogedret wies diesen Antrag zurück. Seine Entscheidung wurde im Berufungsverfahren durch den Østre Landsret aufgehoben, der dem Antrag auf Erlaß der einstweiligen Verfügung stattgab.
- 9 Im Hauptsacheverfahren zur Bestätigung der Untersagungsverfügung machte die Klägerin vor dem Sø- og Handelsret insbesondere geltend, die von der Beklagten an den Waren des Upjohn-Konzern vorgenommene Ersetzung einer Marke durch eine andere stelle eine Verletzung der der Klägerin nach dem Varemarkelov (dänisches Markengesetz) aus der Marke zustehenden Rechte dar; das Gemeinschaftsrecht stehe einer derartigen Untersagung nicht entgegen, da sachliche Gründe vorlägen, die die Benutzung unterschiedlicher Marken je nach Mitgliedstaat beim Vertrieb der fraglichen Arzneimittel rechtfertigten.

- 10 Die Beklagte brachte in erster Linie vor, die verschiedenen Marken, die in Griechenland, Frankreich und Dänemark benutzt würden, seien in Wirklichkeit dieselbe Marke, so daß das dem Upjohn-Konzern aus der Marke zustehende Recht erschöpft sei. Hilfsweise machte sie geltend, das vom Upjohn-Konzern angewandte Vertriebssystem stelle eine künstliche Abschottung der Märkte dar, die dem Gemeinschaftsrecht zuwiderlaufe.
- 11 Der Sø- og Handelsret hat daher das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
1. Hindern Artikel 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken und/oder die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag den Inhaber einer Marke daran, sich unter Berufung auf die ihm nach dem anwendbaren nationalen Recht aus der Marke zustehenden Rechte dagegen zur Wehr zu setzen, daß ein Dritter ein Arzneimittel in einem Mitgliedstaat einkauft, dieses in eigene Verpackungen umpackt, auf denen er die dem Markeninhaber gehörende Marke  $\times$  anbringt, und es in einem anderen Mitgliedstaat auf den Markt bringt, wenn das betreffende Arzneimittel vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung im Einkaufsmitgliedstaat unter der Marke Y auf den Markt gebracht worden ist und ein identisches Arzneimittel vom Markeninhaber oder mit dessen Zustimmung in dem genannten anderen Mitgliedstaat unter der Marke  $\times$  vertrieben wird?
  2. Ist es für die Beantwortung der Frage 1 von Bedeutung, ob die Benutzung verschiedener Marken durch den Markeninhaber im Einkaufs- bzw. Absatzland des Importeurs auf subjektiven Umständen beim Markeninhaber beruht? Wenn ja, wird um Aufschluß darüber ersucht, ob der Importeur beweisen muß, daß die Benutzung verschiedener Marken eine künstliche Abschottung der Märkte im Sinne des Urteils des Gerichtshofes vom 10. Oktober 1978 (Rechtssache 3/78, Centrafarm BV/American Home Products) zum Ziel hat oder gehabt hat.

3. Ist es für die Beantwortung der Frage 1 von Bedeutung, ob die Benutzung verschiedener Marken durch den Markeninhaber im Einkaufs- bzw. Absatzland des Importeurs auf objektiven Umständen beruht, auf die der Markeninhaber keinen Einfluß hat, insbesondere auf Anforderungen der nationalen Gesundheitsbehörden oder auf Rechten Dritter?
- 12 Diese Fragen zielen auf eine weitere Klärung der Rechtsprechung des Gerichtshofes zur Ersetzung von Marken durch Parallelimporteure ab. Es erscheint daher angebracht, zunächst die einschlägige Rechtsprechung darzustellen.

### Die Rechtsprechung des Gerichtshofes

- 13 Nach ständiger Rechtsprechung, der der Gesetzgeber in Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie gefolgt ist, kann sich der Inhaber einer Marke, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats geschützt ist, nicht auf dieses Recht berufen, um sich der Einfuhr oder dem Vertrieb einer Ware zu widersetzen, die von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden ist (siehe insbesondere Urteile vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74, *Winthrop*, Slg. 1974, 1183, Randnrn. 7 bis 11, vom 17. Oktober 1990 in der Rechtssache C-10/89, *HAG*, Slg. 1990, I-3711, Randnr. 12, und vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93, *Bristol-Myers Squibb u. a.*, Slg. 1996, I-3457, Randnr. 31).
- 14 Im Zuge seiner Rechtsprechung zu den Fällen, in denen Parallelimporteure Waren einkaufen, die vom Markeninhaber auf den Markt eines Mitgliedstaats gebracht wurden, diese umpacken und auf ihnen die ursprüngliche Marke anbringen, um sie im Einfuhrmitgliedstaat auf den Markt zu bringen, hat der Gerichtshof entschieden, daß Artikel 36 EG-Vertrag Ausnahmen von dem elementaren Grundsatz des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt nur zuläßt, soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt sind, die den spezifischen Gegenstand des Schutzrechts ausmachen (siehe Urteile vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77, *Hoffmann-La Roche*, Slg. 1978, 1139, Randnr. 6, und *Bristol-Meyers Squibb u. a.*, Randnr. 42).

- 15 Der spezifische Gegenstand des Rechts an der Marke besteht insbesondere darin, daß der Inhaber durch das ausschließliche Recht, die Marke beim erstmaligen Inverkehrbringen einer Ware zu benutzen, Schutz vor Konkurrenten erlangt, die unter Mißbrauch der aufgrund der Marke erworbenen Stellung und Kreditwürdigkeit widerrechtlich mit der Marke versehene Ware veräußern (siehe Urteile Hoffmann-La Roche, Randnr. 7, und Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 44).
- 16 Bei der Prüfung der Frage, ob dieses ausschließliche Recht die Befugnis umfaßt, sich der Wiederanbringung der ursprünglichen Marke nach dem Umpacken der Ware zu widersetzen, ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes die Hauptfunktion der Marke zu berücksichtigen, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Ware zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden. Diese Herkunftsgarantie schließt ein, daß der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, daß an einer ihm angebotenen mit der Marke versehenen Ware nicht auf einer früheren Vermarktungsstufe durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers ein Eingriff vorgenommen worden ist, der den Originalzustand der Ware beeinträchtigt hat (siehe Urteile Hoffmann-La Roche, Randnr. 7, und Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 47).
- 17 Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof Artikel 36 EG-Vertrag dahin ausgelegt, daß sich ein Markeninhaber auf die Marke berufen kann, um einen Importeur am Vertrieb einer Ware zu hindern, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden ist, wenn dieser Importeur die Ware in eine neue Verpackung umgepackt hat, auf der die Marke wieder angebracht worden ist (siehe Urteile Hoffmann-La Roche, Randnr. 8, und Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 49). Allerdings kann die Geltendmachung des Rechts an der Marke durch den Markeninhaber eine verschleierte Beschränkung im Sinne von Artikel 36 EG-Vertrag darstellen, wenn erwiesen ist, daß die Benutzung der Marke durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde und daß, falls die Ware umgepackt wird, die Wahrung bestimmter schutzwürdiger Interessen des Markeninhabers sichergestellt ist, was insbesondere bedeutet, daß das Umpacken den Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigen darf und daß die Aufmachung des umgepackten Erzeugnisses nicht dem guten Ruf der Marke schaden darf (siehe Urteile Hoffmann-La Roche, Randnr. 10, Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 49, und vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95, Loendersloot, Slg. 1997, I-6227, Randnr. 29).



- 18 Zum Begriff der künstlichen Abschottung der Märkte hat der Gerichtshof in Randnummer 57 des Urteils Bristol-Myers Squibb u. a. ausgeführt, er bedeutet nicht, daß der Importeur nachweisen müsse, daß der Markeninhaber durch das Inverkehrbringen einer identischen Ware in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten bewußt versucht habe, die Märkte zwischen Mitgliedstaaten abzuschotten.
- 19 Der Gerichtshof hat in Randnummer 52 des Urteils Bristol-Meyers Squibb u. a. auch klargestellt, daß die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke durch einen Dritten zu widersetzen, insbesondere dann zu einer Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt, wenn der Inhaber das gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht hat und das Arzneimittel in dem Zustand, in dem es vom Markeninhaber in einem Mitgliedstaat vertrieben worden ist, von einem Parallelimporteur nicht in einen anderen Mitgliedstaat eingeführt und dort in den Verkehr gebracht werden kann. Der Gerichtshof hat in diesem Zusammenhang in Randnummer 56 desselben Urteils darauf hingewiesen, daß die Befugnis des Markeninhabers nur insoweit beschränkt werden darf, als das Umpacken durch den Importeur notwendig ist, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können.
- 20 Während die Urteile Hoffmann-La Roche und Bristol-Myers Squibb u. a. den Fall betrafen, daß der Parallelimporteur ein mit einer Marke versehenes Produkt umpackt und darauf wieder die ursprüngliche Marke anbringt, bezog sich das in der zweiten Vorlagefrage genannte Urteil vom 10. Oktober 1978 in der Rechtsache 3/78 (American Home Products, Slg. 1978, 1823) auf den Fall, daß der Parallelimporteur die ursprüngliche Marke, die vom Inhaber im Ausfuhrmitgliedstaat benutzt wurde, durch die vom Inhaber im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke ersetzt.
- 21 In den Randnummern 14, 17 und 18 des letztgenannten Urteils hat der Gerichtshof festgestellt, daß die Hauptfunktion der Marke, nämlich die Herkunftsgarantie des gekennzeichneten Erzeugnisses, gefährdet wäre, wenn es einem Dritten gestattet wäre, die Marke auf der Ware — mag sie auch vom Zeicheninhaber stammen — anzubringen, und daß das dem Markeninhaber eingeräumte Recht, sich jeder unbefugten Anbringung der Marke auf seinem Erzeugnis zu widersetzen, somit zum spezifischen Gegenstand des Markenrechts gehört. Es sei daher im Sinne des Artikels 36 Satz 1 EG-Vertrag gerechtfertigt,

wenn der Markeninhaber sich gegen den Eingriff des Parallelimporteurs zur Wehr setzt.

- 22 Der Gerichtshof hat aber in den Randnummern 22 und 23 des Urteils American Home Products auch festgestellt, daß es eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne des Artikels 36 Satz 2 EG-Vertrag darstellt, wenn der Markeninhaber sich gegen eine nicht genehmigte Benutzung der Marke durch einen Dritten zur Wehr setzt, soweit erwiesen ist, daß der Markeninhaber mit der Benutzung verschiedener Marken für die gleiche Ware das Ziel verfolgt, die Märkte abzuschotten.

### Die Vorlagefragen

- 23 Das vorlegende Gericht macht im Vorlagebeschluß eine Reihe von Ausführungen, um den Gegenstand der Vorlagefragen näher zu umschreiben.
- 24 So weist es darauf hin, daß der Gerichtshof in dem Urteil American Home Products Formulierungen gebraucht habe, die andeuteten, daß das Gemeinschaftsrecht der Untersagung des Vertriebes parallel importierter Waren nur dann entgegenstehe, wenn der Markeninhaber verschiedene Marken für die gleiche Ware in der Absicht benutzt habe, die Märkte künstlich abzuschotten. Nach Auffassung des vorlegenden Gerichts läßt sich dem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a., obwohl es Fallgestaltungen betraf, in denen die Waren nach dem Umpacken wieder mit der ursprünglichen Marke versehen worden waren, entnehmen, daß das Gemeinschaftsrecht einer auf nationales Recht gestützten Untersagung der Ersetzung der Marke unter den in der ersten Frage beschriebenen Umständen entgegenstehe und daß es für die Beurteilung der Rechtmäßigkeit einer solchen Untersagung nicht darauf ankomme, ob die Benutzung unterschiedlicher Marken im Ausfuhrmitgliedstaat und im Einfuhrmitgliedstaat durch den Markeninhaber auf subjektiven oder auf objektiven, vom Markeninhaber nicht beeinflussbaren Umständen beruhe.

25 Wie sich diesen ergänzenden Ausführungen entnehmen läßt, will das vorlegende Gericht wissen, ob sich aus dem Begriff der künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten im Sinne der Urteile Hoffmann-La Roche und Bristol-Myers Squibb u. a. ergibt, daß bei der Prüfung der Frage, ob der Markeninhaber sich nach nationalem Recht dagegen zur Wehr setzen kann, daß ein Parallelimporteur von Arzneimitteln die vom Inhaber im Ausführmitgliedstaat benutzte Marke durch die vom Inhaber im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke ersetzt,

— entweder Umstände, aus denen sich die Benutzung unterschiedlicher Marken in diesen Mitgliedstaaten erklärt, insbesondere die Tatsache, daß der Markeninhaber die unterschiedlichen Marken mit der Absicht der Marktabshottung benutzt,

— oder im Zeitpunkt der Vertriebes im Einfuhrmitgliedstaat bestehende Umstände, die den Parallelimporteur dazu zwingen, die ursprüngliche Marke durch die im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke zu ersetzen, um das betreffende Arzneimittel in diesem Staat in den Verkehr bringen zu können,

zu berücksichtigen sind.

26 Außerdem will das vorlegende Gericht wissen, ob die Vereinbarkeit des Vorgehens des Markeninhabers mit dem Gemeinschaftsrecht anhand von Artikel 7 der Richtlinie oder anhand der Artikel 30 und 36 EG-Vertrag zu beurteilen ist.

27 Was die einschlägigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts angeht, so tritt nach Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie die Erschöpfung des Rechts aus der Marke nur für solche Waren ein, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung „unter dieser Marke“ in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

- 28 Daraus folgt, daß Artikel 7 der Richtlinie — wie die Kommission betont — nur anwendbar ist, wenn nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke wieder angebracht wird. Artikel 7 ist dagegen nicht einschlägig, wenn der Parallelimporteur die ursprüngliche Marke durch eine andere ersetzt. In diesem Fall bestimmen sich die jeweiligen Befugnisse des Markeninhabers und des Parallelimporteurs anhand der Artikel 30 und 36 EG-Vertrag.
- 29 Wie sich aus dem Vorlagebeschluß und insbesondere aus dem Wortlaut der Vorlagefragen ergibt, geht das vorlegende Gericht davon aus, daß der Upjohn-Konzern für den Vertrieb von Arzneimitteln auf Clindamycin-Basis in Dänemark, Frankreich und Griechenland unterschiedliche Marken benutzt hat. Daher ist die Rechtmäßigkeit des Vorgehens des Markeninhabers gegen die Ersetzung der Marke anhand von Artikel 36 EG-Vertrag zu beurteilen.
- 30 Außerdem hat Artikel 7 der Richtlinie nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ebenso wie Artikel 36 EG-Vertrag den Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da mit diesen beiden Bestimmungen dasselbe Ergebnis angestrebt wird, sind sie gleich auszulegen (siehe Urteil Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 40).
- 31 Zur Beantwortung der Vorlagefrage, wie sie in Randnummer 25 aufbereitet ist, ist die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu den Fällen von Belang, in denen Waren umgepackt werden und entweder die ursprüngliche Marke wieder angebracht oder diese Marke durch die vom selben Markeninhaber im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke ersetzt wird. Die Befugnis des Markeninhabers, sich derartigen Praktiken aufgrund nationalen Rechts zu widersetzen, ist danach im Sinne des Artikels 36 EG-Vertrag gerechtfertigt, soweit nicht erwiesen ist, daß ein derartiges Vorgehen insbesondere zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten führen würde.

- 32 Bei der Anwendung dieses Begriffes ist nicht danach zu differenzieren, ob die ursprüngliche Marke nach dem Umpacken wiederangebracht oder ob sie ersetzt wird, es sei denn, eine unterschiedliche Behandlung wäre durch sachliche Unterschiede zwischen den beiden Situationen gerechtfertigt.
- 33 Die Klägerin macht geltend, derartige Unterschiede lägen vor; eine Einschränkung des Rechts des Inhabers, sich der Ersetzung der Marke zu widersetzen, sei daher nicht angebracht, soweit nicht entsprechend dem Urteil American Home Products eine subjektive Absicht des Inhabers zur Abschottung der Märkte erwiesen sei. Die Befugnis zur Veränderung der Marke und damit auch zur Anbringung einer Marke, die der ursprüngliche Hersteller niemals an dem fraglichen Produkt angebracht hatte, sei das Wesen des markenrechtlichen Schutzes. Es sei daher folgerichtig und korrekt, zwischen den beiden Situationen zu unterscheiden, so daß der Parallelimporteur nur in ausgesprochenen Ausnahmefällen die Befugnis habe, an der betreffenden Ware ohne die Zustimmung des Inhabers eine neue Marke anzubringen.
- 34 Die Beklagte ist der Ansicht, der subjektiven Einstellung des Markeninhabers könne bei der Veränderung der Marke keine entscheidende Bedeutung zukommen. Es sei nicht mehr notwendig, streng zwischen dem Fall des Umpackens mit Wiederanbringung der ursprünglichen Marke und dem der Ersetzung der Marke zu unterscheiden. Beide Fallgestaltungen seien nach denselben Grundsätzen zu behandeln.
- 35 Nach Auffassung der niederländischen Regierung sowie der Regierung des Vereinigten Königreichs kann der Markeninhaber unter Berufung auf seine Schutzrechte den Importeur daran hindern, eine Ware unter einer veränderten Form der vom Inhaber oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat be-

nutzten Marke zu vertreiben, soweit der Importeur nicht gezwungen sei, die Marke in der veränderten Form zu benutzen, um das Produkt im Einfuhrmitgliedstaat ohne nachteilige Folgen vertreiben zu können. Dieses Tatbestandsmerkmal der Zwangslage entspreche dem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a.

- 36 Die Kommission macht geltend, es sei kein direkter Grund dafür ersichtlich, nur bei der Ersetzung einer Marke durch eine andere, nicht aber beim Umpacken der Arzneimittel oder bei der Änderung des Etiketts an der subjektiven Voraussetzung der Absicht des Markeninhabers zur Abschottung der Märkte festzuhalten. Es müsse entscheidend auf die Frage ankommen, ob die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität zu garantieren, durch die Ersetzung einer Marke durch eine andere beeinträchtigt werde.
- 37 In Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Beklagten, der niederländischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission ist festzustellen, daß zwischen der Wiederanbringung einer Marke nach dem Umpacken und der Ersetzung der ursprünglichen Marke durch eine andere kein sachlicher Unterschied besteht, der es rechtfertigen würde, den Begriff der künstlichen Marktabschottung in den beiden Fällen unterschiedlich anzuwenden.
- 38 Die Verwendung unterschiedlicher Verpackungen und die Benutzung unterschiedlicher Marken für das gleiche Produkt führen gleichermaßen zur Abschottung des einheitlichen Marktes und bewirken damit die gleiche Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels. Zudem stellt die Wiederanbringung der ursprünglichen Marke auf dem umgepackten Produkt ebenso wie deren Ersetzung durch eine andere Marke die Benutzung einer ihm nicht gehörenden Marke durch den Parallelimporteur dar.

- 39 Soweit daher das Markenrecht des Einfuhrmitgliedstaats dem Markeninhaber erlaubt, sich der Wiederanbringung der Marke nach dem Umpacken oder deren Ersetzung zu widersetzen, und soweit der Parallelimporteur zum Umpacken mit erneuter Anbringung der Marke oder zur Ersetzung der Marke gezwungen ist, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können, liegt ein Hemmnis für den Binnenhandel der Gemeinschaft vor, das zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne der erwähnten Rechtsprechung führt, und dies unabhängig davon, ob die Abschottung vom Inhaber angestrebt wurde.
- 40 Der Begriff der künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten, wie er vom Gerichtshof im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. definiert wurde, ist daher auch dann anzuwenden, wenn der Parallelimporteur die ursprüngliche Marke durch die vom Inhaber im Einfuhrmitgliedstaat verwendete ersetzt.
- 41 Diese Lösung hat, wie der Generalanwalt in den Nummern 40 bis 42 seiner Schlußanträge ausgeführt hat, zusätzlich den praktischen Vorteil, daß sie die nationalen Gerichte nicht zwingt, über die Absicht Beweis zu erheben, was bekanntlich schwierig ist.
- 42 Ist der Begriff der künstlichen Abschottung der Märkte, wie er im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. definiert wurde, somit auch auf den Fall der Ersetzung einer Marke anzuwenden, so folgt daraus — entgegen dem Vorbringen der Beklagten —, daß das Recht des Markeninhabers, sich der Ersetzung der Marke zu widersetzen, nur dann ausgeschlossen ist, wenn diese Ersetzung im Sinne des genannten Urteils objektiv notwendig ist.

- 43 Die nationalen Gerichte haben daher zu untersuchen, ob im Zeitpunkt des Vertriebes bestehende Umstände den Parallelimporteure objektiv dazu zwingen, die ursprüngliche Marke durch die des Einfuhrmitgliedstaats zu ersetzen, um die betreffende Ware in diesem Mitgliedstaat in den Verkehr bringen zu können. Dieses Tatbestandsmerkmal der Zwangslage ist gegeben, wenn im Einzelfall der tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaats behindert wäre, falls ihm die Ersetzung der Marke verboten wäre. Das ist dann der Fall, wenn Regelungen oder Praktiken im Einfuhrmitgliedstaat den Vertrieb der betreffenden Ware auf dem Markt dieses Staates unter der Marke, die sie im Ausfuhrmitgliedstaat trägt, verhindern, wenn also etwa eine Verbraucherschutzvorschrift die Benutzung der im Ausfuhrmitgliedstaat angebrachten Marke im Einfuhrmitgliedstaat verbietet, weil sie zur Irreführung der Verbraucher geeignet ist.
- 44 Das Tatbestandsmerkmal der Zwangslage ist dagegen nicht erfüllt, wenn die Ersetzung der Marke ihren Grund ausschließlich darin hat, daß der Parallelimporteure einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen möchte.
- 45 Es ist Sache der nationalen Gerichte, in jedem Einzelfall zu bestimmen, ob der Parallelimporteure objektiv gezwungen war, die im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke anzubringen, um die importierten Waren in den Verkehr bringen zu können.
- 46 Nach alledem ist auf die Vorlagefragen zu antworten, daß sich aus dem Begriff der künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten im Sinne der Urteile Hoffmann-La Roche und Bristol-Myers Squibb u. a. ergibt, daß bei der Prüfung der Frage, ob der Markeninhaber sich nach nationalem Recht dagegen zur Wehr setzen kann, daß ein Parallelimporteure von Arzneimitteln die im Ausfuhrmitgliedstaat benutzte Marke durch die vom Markeninhaber im Einfuhr-



mitgliedstaat benutzte Marke ersetzt, im Zeitpunkt des Vertriebes im Einfuhrmitgliedstaat bestehende Umstände zu berücksichtigen sind, die den Parallelimporteureur objektiv dazu zwingen, die ursprüngliche Marke durch die im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke zu ersetzen, um das betreffende Produkt in diesem Staat in den Verkehr bringen zu können.

## Kosten

- 47 Die Auslagen der niederländischen Regierung und der Regierung des Vereinigten Königreichs sowie der Kommission, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.

Aus diesen Gründen

hat

## DER GERICHTSHOF

auf die ihm vom Sø- og Handelsret mit Beschluß vom 31. Oktober 1997 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:

Aus dem Begriff der künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten im Sinne der Urteile vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Hoffmann-La Roche, Slg. 1978, 1139) und vom 11. Juli 1996 in den Rechts-

sachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Bristol-Myers Squibb u. a., Slg. 1996, I-3457) ergibt sich, daß bei der Prüfung der Frage, ob der Markeninhaber sich nach nationalem Recht dagegen zur Wehr setzen kann, daß ein Parallelimporteuer von Arzneimitteln die im Ausfuhrmitgliedstaat benutzte Marke durch die vom Markeninhaber im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke ersetzt, im Zeitpunkt des Vertriebes im Einfuhrmitgliedstaat bestehende Umstände zu berücksichtigen sind, die den Parallelimporteuer objektiv dazu zwingen, die ursprüngliche Marke durch die im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke zu ersetzen, um das betreffende Produkt in diesem Staat in den Verkehr bringen zu können.

Rodríguez Iglesias

Moitinho de Almeida

Edward

Schintgen

Kapteyn

Gulmann

Hirsch

Jann

Wathelet

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 12. Oktober 1999.

Der Kanzler

Der Präsident

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias