

URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)

26. April 2007^{*}

In der Rechtssache C-348/04

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Vereinigtes Königreich) mit Entscheidung vom 17. Juni 2004, beim Gerichtshof eingegangen am 12. August 2004, in dem Verfahren

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

gegen

Swingward Ltd

^{*} Verfahrenssprache: Englisch.

I - 3430

und

Boehringer Ingelheim KG,

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

gegen

Dowelhurst Ltd

und

Glaxo Group Ltd

gegen

Swingward Ltd

und

Glaxo Group Ltd,

The Wellcome Foundation Ltd

gegen

Dowelhurst Ltd

und

SmithKline Beecham plc,

Beecham Group plc,

I - 3432

SmithKline & French Laboratories Ltd

gegen

Dowelhurst Ltd

und

Eli Lilly and Co.

gegen

Dowelhurst Ltd

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans sowie der Richter
J. Klučka, J. Makarczyk, G. Arestis und L. Bay Larsen (Berichterstatter),

Generalanwältin: E. Sharpston,

Kanzler: K. Sztranc-Sławiczek, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 26. Januar 2006,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

- der Boehringer Ingelheim KG und der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, vertreten durch R. Subiotto, Solicitor, sowie durch E. Gonzalez Diaz und I. McGrath, legal advisers,
- der Eli Lilly and Co., vertreten durch S. Thorley und G. Hobbs, QC, sowie durch G. Pritchard, Barrister,
- der Glaxo Group Ltd, der The Wellcome Foundation Ltd, der SmithKline Beecham plc, der Beecham Group plc und der SmithKline & French Laboratories Ltd, vertreten durch M. Silverleaf, QC, und R. Hacon, Barrister,
- der Swingward Ltd und der Dowelhurst Ltd, vertreten durch N. Green und R. Arnold, QC, im Auftrag von C. Tunstall, Solicitor,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch N. Rasmussen und M. Shotter als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 6. April 2006

folgendes

Urteil

- ¹ Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 7 Abs. 2 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) in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 (ABl. 1994, L 1, S. 3) geänderten Fassung (im Folgenden: Richtlinie 89/104).
- ² Dieses Ersuchen ergeht im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten zwischen der Boehringer Ingelheim KG, der Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, der Glaxo Group Ltd, der The Wellcome Foundation Ltd, der SmithKline Beecham

plc, der Beecham Group plc, der SmithKline and French Laboratories Ltd und der Eli Lilly and Co. (im Folgenden gemeinsam: Boehringer Ingelheim u. a.), Hersteller von Arzneimitteln, auf der einen sowie der Swingward Ltd (im Folgenden: Swingward) und der Dowelhurst Ltd (im Folgenden: Dowelhurst), Paralleleinführer und Händler solcher Waren, auf der anderen Seite wegen von Boehringer Ingelheim u. a. hergestellter Arzneimittel, die von Swingward und Dowelhurst in das Vereinigte Königreich parallel eingeführt und dort auf den Markt gebracht wurden, nachdem sie neu verpackt und mit neuen Aufklebern versehen worden waren.

Gemeinschaftsrecht

- 3 Nach Art. 28 EG sind mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten verboten. Nach Art. 30 EG sind jedoch Einfuhrverbote und -beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten, die zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind, zulässig, sofern sie weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des innergemeinschaftlichen Handels darstellen.
- 4 Art. 7 („Erschöpfung des Rechts aus der Marke“) der Richtlinie 89/104 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 der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind.

(2) Absatz I 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.“

- 5 Durch Art. 65 Abs. 2 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verbindung mit dessen Anhang XVII Nr. 4 wurde Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104 für die Zwecke dieses Abkommens in der Weise geändert, dass der Ausdruck „in der Gemeinschaft“ durch die Worte „in einem Vertragsstaat“ ersetzt wurde.

Die Ausgangsverfahren, das Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache C-143/00 und die Fragen des vorlegenden Gerichts in der vorliegenden Rechtssache

- 6 Die in den Ausgangsverfahren betroffenen Arzneimittel wurden von Boehringer Ingelheim u. a. unter verschiedenen Marken in der Gemeinschaft vertrieben, wo sie von Swingward sowie von Dowelhurst gekauft und in das Vereinigte Königreich eingeführt wurden. Für den Vertrieb in diesem Mitgliedstaat nahmen Swingward und Dowelhurst in gewissem Umfang Veränderungen an der Verpackung dieser Arzneimittel und ihren Beipackzetteln vor.
- 7 Die vorgenommenen Veränderungen sind von Fall zu Fall unterschiedlich. In einigen Fällen wurde auf die Originalpackung ein Etikett mit wichtigen Informationen wie dem Namen des Parallelimporteurs und seiner Lizenznummer für den

Parallelimport aufgeklebt. Dabei blieben Angaben in anderen Sprachen als dem Englischen auf dieser Packung sichtbar, und die Marke wurde nicht verdeckt. In anderen Fällen wurde das Erzeugnis in vom Parallelimporteur gestaltete Schachteln umgepackt, auf denen die Marke des Herstellers wiedergegeben wurde. In wieder anderen Fällen wurde das Erzeugnis auch in Schachteln umgepackt, die vom Parallelimporteur gestaltet wurden und nicht die Marke des Herstellers, sondern den Gattungsnamen des Erzeugnisses trugen. In diesem Fall trug die Packung im Inneren der Schachteln die Originalmarke, die aber mit einem Etikett überklebt war, auf dem der Gattungsname des Erzeugnisses und Angaben zum Hersteller und zum Lizenzinhaber für den Parallelimport standen.

- 8 Boehringer Ingelheim u. a. wandten sich gegen diese Veränderungen und erhoben daher Klagen beim High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Vereinigtes Königreich), wegen Verletzung ihrer Marken.
- 9 Da die Entscheidung der Rechtsstreitigkeiten der Ausgangsverfahren nach Ansicht dieses Gerichts von der Auslegung des Gemeinschaftsrechts abhing, setzte dieses das Verfahren aus und legte dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vor:
 1. Kann der Inhaber einer Marke seine Rechte aus der Marke dazu benutzen, die Einfuhr seiner eigenen Waren aus einem Mitgliedstaat in einen anderen zu untersagen oder zu behindern oder deren anschließende Vermarktung oder Absatzförderung zu behindern, wenn Einfuhr, Vermarktung oder Absatzförderung den spezifischen Gegenstand seiner Rechte nicht oder nicht wesentlich beeinträchtigen?

2. Ist die vorstehende Frage anders zu beantworten, wenn sich der Markeninhaber darauf beruft, dass der Importeur oder anschließend der Verkäufer seine Marke in einer Weise benutze, bei der zwar ihr spezifischer Gegenstand nicht beeinträchtigt werde, die aber nicht erforderlich sei?
3. Falls ein Importeur der Waren des Markeninhabers oder ein Händler mit solchen importierten Waren nachzuweisen hat, dass seine Benutzung der Marke ‚erforderlich‘ ist, ist diese Voraussetzung dann erfüllt, wenn nachgewiesen wird, dass eine Benutzung der Marke vernünftigerweise nötig ist, um ihm a) nur einen Teil des Marktes für die Waren oder b) den gesamten Markt für die Waren zu öffnen, oder bedeutet dies, dass die Benutzung der Marke für den Marktzugang dieser Waren wesentlich sein muss? Sollte dies alles nicht zutreffen, was bedeutet dann ‚erforderlich‘?
4. Falls der Markeninhaber prima facie berechtigt ist, seine nationalen Markenrechte gegen jede nicht erforderliche Benutzung seiner Marke bei oder im Zusammenhang mit Waren durchzusetzen, stellt dann die Geltendmachung dieser Berechtigung zu dem Zweck, Parallelimporte seiner eigenen Waren, die den spezifischen Gegenstand oder die Hauptfunktion der Marke nicht gefährden, zu behindern oder auszuschließen, ein missbräuchliches Verhalten und eine verschleierte Handelsbeschränkung im Sinne von Art. 30 Satz 2 EG dar?
5. Muss ein Importeur oder ein Händler mit importierten Waren, der die Marke bei oder im Zusammenhang mit diesen Waren benutzen will, ohne dass diese Benutzung den spezifischen Gegenstand der Marke beeinträchtigt oder beeinträchtigen wird, gleichwohl dem Markeninhaber vorab die beabsichtigte Benutzung der Marke mitteilen?

6. Falls die vorstehende Frage zu bejahen ist: Bewirkt die Unterlassung dieser Mitteilung durch den Importeur oder Händler, dass der Markeninhaber die Befugnis erhält, die Einfuhr oder die weitere Vermarktung dieser Waren zu unterbinden oder zu behindern, obwohl diese den spezifischen Gegenstand der Marke nicht beeinträchtigen?
7. Falls ein Importeur oder ein Händler mit importierten Waren den Markeninhaber vorab über die Benutzung der Marke zu unterrichten hat, auch wenn diese den spezifischen Gegenstand der Marke nicht beeinträchtigt,
 - a) gilt dieses Erfordernis für sämtliche Nutzungen der Marke einschließlich Werbung, Umetikettierung und Umpacken oder nur für bestimmte Nutzungen, und wenn ja, für welche,
 - b) hat der Importeur oder Händler den Markeninhaber zu unterrichten, oder genügt es, dass dieser anderweitig davon erfährt,
 - c) welchen Umfang muss diese Unterrichtung haben?
8. Ist das nationale Gericht eines Mitgliedstaats befugt, auf Antrag des Inhabers von Markenrechten auf einstweilige Anordnungen, Schadensersatz, Herausgabe

oder sonstige Rechtsbehelfe in Bezug auf importierte Waren, deren Verpackung oder die Werbung für sie zu erkennen, wenn eine solche Entscheidung a) den freien Verkehr von Waren, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in der EG in den Verkehr gebracht wurden, verhindert oder erschwert, aber b) nicht zu dem Zweck ergeht, eine Beeinträchtigung des spezifischen Gegenstands der Rechte zu verhindern, und zur Verhinderung einer solchen Beeinträchtigung nicht beiträgt?

- ¹⁰ Dieses Vorabentscheidungsersuchen führte zum Urteil vom 23. April 2002, Boehringer Ingelheim u. a. (C-143/00, Slg. 2002, I-3759), in dem der Gerichtshof für Recht erkannt hat:

- „1. Artikel 7 Absatz 2 der Ersten Richtlinie 89/104 ... 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 künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten bei.

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.

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.“
- 11 Der High Court of Justice entschied auf der Grundlage des Urteils Boehringer Ingelheim u. a. zugunsten der Kläger des Ausgangsverfahrens.
- 12 Gegen die Entscheidungen dieses Gerichts wurde jedoch beim vorlegenden Gericht ein Rechtsmittel eingelegt, und mit Urteil vom 5. März 2004 traf dieses einige Feststellungen, die von denjenigen des High Court of Justice abweichen.
- 13 Der Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) hat daraufhin beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:

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 äußeren Karton vertreibt (umgepackte Ware):

- a) Trägt der Importeur die Beweislast dafür, dass die neue Verpackung jede der im Urteil vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb u. a. (C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457), 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 vom 12. Oktober 1999, Upjohn (C-379/97, Slg. 1999, I-6927), und vom 23. April 2002, Boehringer Ingelheim u. a., 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 der Rechtssache E-3/02, Paranova Inc., entschieden), oder gilt sie auch für die genaue Art und Weise des Umpackens durch den Parallelimporteur und, wenn ja, wie?

- c) Verstößt es nur dann gegen die im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. genannte vierte Voraussetzung, nämlich dass die Aufmachung der umge-

packten Ware nicht so ist, dass dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann, wenn die Verpackung schadhafte, von schlechter Qualität oder unordentlich ist, oder ist sie auf alles, was den Ruf der Marke schädigt, auszudehnen?

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

Überklebte Waren

- 2. Wenn ein Parallelimporteur in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in der inneren und äußeren Original-

verpackung 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?

- 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?

- 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 Upjohn und Boehringer Ingelheim u. a., 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 Parallelimporteureur?

- 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?

- 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?

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

- 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?

Vorbemerkungen

- 14 Der spezifische Gegenstand der Marke besteht darin, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren; ein Umpacken dieser Ware durch einen Dritten

ohne Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 29).

- 15 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs beeinträchtigt das Umpacken mit der Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, ohne dass in diesem Zusammenhang geprüft werden muss, welche konkreten Auswirkungen das Umpacken durch den Parallelimporteur hat (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 30).
- 16 Nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 ist der Widerspruch des Markeninhabers, der eine Abweichung vom Grundsatz des freien Warenverkehrs darstellt, nicht zulässig, wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne des Art. 30 Satz 2 EG darstellt (vgl. in diesem Sinne Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnrn. 18 und 31).
- 17 Eine solche verschleierte Beschränkung im Sinne der genannten Bestimmung liegt vor, wenn der Markeninhaber durch die Ausübung seines Rechts, sich dem Umpacken zu widersetzen, zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt und wenn das Umpacken zudem unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers erfolgt; dies setzt insbesondere voraus, dass das Umpacken den Originalzustand des Arzneimittels nicht beeinträchtigt und den Ruf der Marke nicht schädigt (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 32).

- 18 Es trägt aber zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten bei, wenn sich der Inhaber einer Marke einem Umpacken von Arzneimitteln widersetzt, das erforderlich ist, um das parallel importierte Erzeugnis im Einfuhrstaat vermarkten zu können (Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 33).
- 19 Nach ständiger Rechtsprechung kann der Markeninhaber demnach die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbundene Veränderung — die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft — verbieten, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen, und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind überdies gewahrt (Urteile Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 57, ebenso Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 34).
- 20 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss der Parallelimporteur, der ein mit einer Marke versehenes Arzneimittel umpackt, den Markeninhaber vorab vom Inverkehrbringen der umgepackten Ware unterrichten. Außerdem muss er auf Verlangen des Markeninhabers vor dem Inverkehrbringen ein Muster der umgepackten Ware liefern. Dies ermöglicht dem Markeninhaber die Prüfung, ob das Umpacken nicht in einer Weise vorgenommen wird, die den Originalzustand der Ware unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt, und ob deren Aufmachung nach dem Umpacken nicht den Ruf der Marke schädigt. Zudem erleichtert dieses Erfordernis es dem Markeninhaber, sich vor den Aktivitäten von Fälschern zu schützen (Urteile Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 78, ebenso Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 61).

- 21 Der Gerichtshof hat demgemäß im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 79, entschieden:

„... Artikel 7 Absatz 2 der Richtlinie [89/104] [ist] dahin auszulegen ..., dass sich ein Markeninhaber dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat. Dies gilt nicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Es ist erwiesen, dass die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Importeur zum einen erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können, und zum anderen unter solchen Bedingungen erfolgt, dass der Originalzustand des Arzneimittels dadurch nicht beeinträchtigt werden kann. ...
- Es ist dargetan, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann. ...
- Auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist. ...

- Das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann. Die Verpackung darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein.

- Der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.“

Zu Frage 2 a, betreffend den Begriff des „Umpackens“

²² Zunächst ist Frage 2 a zu prüfen.

²³ In Randnr. 6 des Urteils Boehringer Ingelheim u. a. hat der Gerichtshof ausgeführt, dass an der Verpackung jedes der in den Ausgangsverfahren betroffenen Arzneimittel und ihren Beipackzetteln zum Zweck der Einfuhr in das Vereinigte Königreich in einem gewissen Umfang Veränderungen vorgenommen wurden.

²⁴ In Randnr. 7 dieses Urteils wird festgestellt, dass die Verpackung der einzelnen Arzneimittel in unterschiedlicher Weise verändert wurde. In einigen Fällen wurde auf der Originalpackung ein Etikett mit einigen wichtigen Informationen wie dem

Namen des Parallelimporteurs und seiner Lizenznummer für den Parallelimport aufgeklebt. Dann blieben Angaben in anderen Sprachen als dem Englischen auf der Packung sichtbar, und die Marke wurde nicht verdeckt. In anderen Fällen wurde das Erzeugnis in vom Parallelimporteur gestaltete Schachteln umgepackt, auf denen die Marke wiedergegeben wurde. In manchen Fällen wurde das Erzeugnis auch in Schachteln umgepackt, die vom Parallelimporteur gestaltet wurden und nicht die Marke tragen. Stattdessen befindet sich der Gattungsname des Erzeugnisses auf der Packung. Die in der Schachtel enthaltene Packung trägt die Originalmarke, die aber mit einem Etikett überklebt ist, auf dem der Gattungsname des Erzeugnisses und Angaben zum Hersteller und zum Lizenzinhaber für den Parallelimport stehen. In allen Fällen des Umpackens enthalten die Schachteln einen für die Patienten bestimmten Beipackzettel in englischer Sprache, auf dem sich die Marke befindet.

25 Die siebte Vorlagefrage des High Court of Justice in der Rechtssache Boehringer Ingelheim u. a. betraf ausdrücklich die Frage, ob das Erfordernis der vorherigen Unterrichtung, auf das in Randnr. 20 des vorliegenden Urteils hingewiesen wird, für sämtliche Nutzungen der Marke einschließlich der Anbringung eines neuen Etiketts auf der Ware oder nur für bestimmte Nutzungen gilt.

26 Der Gerichtshof hat in Randnr. 55 des Urteils Boehringer Ingelheim u. a. ausgeführt, dass das vorliegende Gericht mit der fünften, der sechsten und der siebten Frage um nähere Erläuterungen zu der Voraussetzung ersucht, dass der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten der umgepackten Ware unterrichten muss.

- 27 In Randnr. 68 des genannten Urteils wird festgestellt, dass der Parallelimporteur in jedem Fall die Voraussetzung der vorherigen Unterrichtung beachten muss, um zum Umpacken der mit einer Marke versehenen Arzneimittel berechtigt zu sein.
- 28 Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, dass der Gerichtshof im Rahmen des Urteils Boehringer Ingelheim u. a. die Neuetikettierung, bei der es sich zweifellos um eine der vom vorlegenden Gericht angesprochenen streitigen Formen der Veränderung der Verpackung der betroffenen Arzneimittel handelte, in den Begriff des Umpackens einbezogen hat.
- 29 Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Neuetikettierung der mit der Marke versehenen Arzneimittel ebenso wie deren Neuverpackung den spezifischen Gegenstand der Marke beeinträchtigt, ohne dass in diesem Zusammenhang geprüft werden muss, welche konkreten Auswirkungen die vom Parallelimporteur vorgenommene Handlung hat.
- 30 Die mit jeder Neuverpackung oder Neuetikettierung eines mit einer Marke versehenen Arzneimittels verbundene Veränderung schafft nämlich ihrem Wesen nach tatsächliche Gefahren für die Herkunftsgarantie, die durch die Marke gewährleistet werden soll. Eine solche Veränderung kann somit vom Inhaber der Marke untersagt werden, es sei denn, die Neuverpackung oder die Neuetikettierung ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel eingeführten Waren zu ermöglichen, und die berechtigten Interessen des Inhabers sind überdies gewahrt.

31 Daraus ergibt sich, dass die fünf im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. zur Auslegung von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 genannten Voraussetzungen dafür, dass sich der Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines vom Einführer umgepackten Arzneimittels nicht widersetzen kann, ebenfalls Anwendung finden, wenn das Umpacken darin besteht, ein Etikett auf die Originalverpackung aufzukleben.

32 Folglich ist auf die Frage 2 a zu antworten, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass der Inhaber der Marke sich dem weiteren Vertrieb eines aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in seiner inneren und äußeren Originalverpackung, die vom Importeur mit einem zusätzlichen äußeren Aufkleber versehen wurde, widersetzen kann, es sei denn,

- es ist erwiesen, dass die Geltendmachung der Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der mit einem neuen Aufkleber versehenen Ware unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde;

- es ist dargetan, dass die Neuetikettierung den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann;

- auf der Verpackung ist klar angegeben, von wem der neue Aufkleber auf der Ware angebracht worden ist und wer deren Hersteller ist;

- das mit diesem neuen Aufkleber versehene Erzeugnis ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; das Etikett darf folglich nicht schadhafte, von schlechter Qualität oder unordentlich sein, und

- der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des mit einem neuen Aufkleber versehenen Erzeugnisses und liefert ihm auf Verlangen ein Muster dieser Ware.

Zu Frage 1 b und Frage 2 c, betreffend die Anwendung der Voraussetzung der Erforderlichkeit des Umpackens auf dessen Art und Weise

- 33 Wie sich aus den Ausführungen zu Frage 2 a ergibt, kann sich ein Markeninhaber dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen, wenn der Parallelimporteur es entweder neu verpackt und die Marke wieder darauf angebracht hat oder ein

Etikett auf der Verpackung der Ware angebracht hat, es sei denn, fünf Voraussetzungen sind erfüllt, darunter diejenige, dass erwiesen ist, dass die Geltendmachung der Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der so umgepackten Waren zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde.

34 Nach Ansicht von Boehringer Ingelheim u. a. gilt das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat zu vermarkten, auch für die Art und Weise des Umpackens durch den Parallelimporteur. Swingward und Dowelhurst sowie die Kommission der Europäischen Gemeinschaften vertreten dagegen die Auffassung, dass dieses Erfordernis nur das Umpacken als solches betrifft und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen wird.

35 Wie in Randnr. 19 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, kann der Markeninhaber die mit jedem Umpacken eines mit einer Marke versehenen Arzneimittels verbundene Veränderung verbieten, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen, und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind überdies gewahrt.

36 Diese Voraussetzung der Erforderlichkeit ist erfüllt, wenn Regelungen oder Praktiken im Einfuhrmitgliedstaat den Vertrieb der genannten Waren auf dem Markt dieses Staates in der gleichen Verpackung, in der sie im Ausfuhrmitgliedstaat vertrieben werden, verhindern (vgl. in diesem Sinne Urteil Upjohn, Randnrn. 37 bis 39 und 43).

37 Dagegen ist diese Voraussetzung der Erforderlichkeit nicht erfüllt, wenn das Umpacken der Ware seinen Grund ausschließlich darin hat, dass der Parallelimporteur einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen möchte (vgl. Urteil Upjohn, Randnr. 44).

38 Folglich betrifft diese Voraussetzung der Erforderlichkeit nur das Umpacken der Ware als solches sowie die Wahl zwischen Neuverpackung und Überkleben im Hinblick darauf, den Vertrieb dieser Ware auf dem Markt des Einfuhrmitgliedstaats zu ermöglichen, und nicht die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird (vgl. u. a. Urteil des EFTA-Gerichtshofs vom 8. Juli 2003, Paranova/Merck, E-3/02, EFTA Court Report 2004, S. 1, Randnrn. 41 bis 45).

39 Auf die Frage 1 b und die Frage 2 c ist deshalb zu antworten, dass die Voraussetzung, dass das Umpacken des Arzneimittels durch Neuverpackung und Wiederanbringung der Marke auf der Verpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf der Verpackung der Ware für deren weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist, als eine der Voraussetzungen dafür, dass sich der Inhaber der Marke gemäß Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 diesem Vertrieb nicht widersetzen kann, nur das Umpacken als solches betrifft und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen wird.

Zu Frage 1 c und Frage 2 d, betreffend die Voraussetzung, dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke geschädigt werden kann

40 Aus den Randnrn. 21 und 32 des vorliegenden Urteils ergibt sich, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin ausgelegt werden muss, dass sich der Markeninhaber

dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Parallelimporteur es entweder neu verpackt und die Marke wieder darauf angebracht hat oder einen Aufkleber auf der Verpackung der Ware angebracht hat, es sei denn, dass fünf Voraussetzungen erfüllt sind, darunter diejenige, dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann. Die Verpackung oder der Aufkleber darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein.

41 Wie Boehringer Ingelheim u. a. und die Kommission ausführen, kann die Voraussetzung, dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke oder ihres Inhabers geschädigt werden kann, nicht auf die Fälle beschränkt werden, in denen die Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich ist.

42 Mit der Entscheidung in Randnr. 76 des Urteils Bristol-Myers Squibb u. a., dass der Ruf der Marke durch eine Verpackung, die schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich ist, geschädigt werden könnte, hat sich der Gerichtshof darauf beschränkt, einige Beispiele zu nennen, in denen eine unangemessene Aufmachung der umgepackten Ware den Ruf der Marke oder ihres Inhabers schädigen kann.

43 So könnte die Aufmachung eines umgepackten Arzneimittels insbesondere in dem Fall unangemessen sein und folglich dem Ansehen der Marke schaden, in dem die

Verpackung oder der Aufkleber zwar nicht schadhaf, von schlechter Qualität oder unordentlich, aber so beschaffen sind, dass sie den Wert der Marke beeinträchtigen, indem sie das mit einer solchen Ware verbundene Image der Zuverlässigkeit und Qualität sowie das Vertrauen, das sie bei den betroffenen Verkehrskreisen wecken kann, schädigen (vgl. in diesem Sinne Urteile Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 76, und vom 4. November 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Slg. 1997, I-6013, Randnr. 45).

- 44 Folglich ist auf Frage 1 c und Frage 2 d zu antworten, dass die Voraussetzung, dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so sein darf, dass sie den Ruf der Marke oder ihres Inhabers schädigen kann, als notwendige Voraussetzung dafür, dass dieser sich nicht nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Parallelimporteur es entweder neu verpackt und die Marke wieder darauf angebracht oder einen Aufkleber auf der Verpackung der Ware angebracht hat, nicht auf die Fälle beschränkt ist, in denen die durch das Umpacken geschaffene Verpackung schadhaf, von schlechter Qualität oder unordentlich ist.

Zu Frage 1 d und Frage 2 e, betreffend die Umstände, die den Ruf der Marke schädigen können

- 45 Wie die Kommission in ihren schriftlichen Erklärungen zu Recht ausführt, kann es grundsätzlich den Ruf der Marke schädigen, wenn der Parallelimporteur die Marke nicht auf dem neuen äußeren Karton anbringt („de-branding“) oder entweder sein

eigenes Logo oder Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung auf dem neuen äußeren Karton anbringt („co-branding“); dies gilt ebenso, wenn er entweder einen zusätzlichen Aufkleber so anbringt, dass die Marke des Inhabers ganz oder teilweise überklebt wird oder auf dem zusätzlichen Aufkleber nicht den Inhaber der Marke angibt oder den Namen des Parallelimporteurs in Großbuchstaben schreibt.

⁴⁶ Wie die Frage, ob eine Werbung den Eindruck erwecken kann, dass eine Geschäftsbeziehung zwischen dem Wiederverkäufer und dem Markeninhaber besteht, und folglich einen berechtigten Grund im Sinne von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 darstellen kann (vgl. Urteil vom 23. Februar 1999, BMW, C-63/97, Slg. 1999, I-905, Randnrn. 51 und 55), ist es jedoch eine Sachfrage, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sache des nationalen Gerichts ist, ob die in der vorstehenden Randnummer des vorliegenden Urteils dargestellten Umstände so sind, dass sie den Ruf der Marke schädigen können.

⁴⁷ Folglich ist auf Frage 1 d und Frage 2 e zu antworten, dass die Frage, ob es den Ruf der Marke schädigen kann, wenn der Parallelimporteur

— die Marke nicht auf dem neuen äußeren Karton anbringt („de-branding“) oder

- entweder sein eigenes Logo oder ein Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung auf dem neuen äußeren Karton anbringt („co-branding“) oder
- auf dieser Verpackung einen zusätzlichen Aufkleber so anbringt, dass die Marke des Inhabers ganz oder teilweise überklebt wird oder
- auf dem zusätzlichen Aufkleber nicht den Inhaber der Marke angibt oder
- den Namen des Parallelimporteurs in Großbuchstaben schreibt,

eine Sachfrage ist, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sache des nationalen Gerichts ist.

Zu den Fragen 1 a und e sowie zu Frage 2 b, betreffend die Beweislast

⁴⁸ Wie in den Randnrn. 2 und 8 des vorliegenden Urteils ausgeführt worden ist, handelt es sich bei den Ausgangsverfahren um Rechtsstreitigkeiten zwischen

Herstellern von Arzneimitteln und Parallelimporteuren und Händlern von Arzneimitteln, in denen die Hersteller gegen die Parallelimporteure und Händler Klagen wegen Verletzung ihrer Markenrechte erhoben haben, weil von ihnen hergestellte Arzneimittel von diesen Importeuren in das Vereinigte Königreich parallel importiert und dort auf den Markt gebracht wurden, nachdem sie neu verpackt oder neu etikettiert worden waren.

⁴⁹ Wie in Randnr. 15 des vorliegenden Urteils dargelegt worden ist, beeinträchtigt das Umpacken mit der Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, ohne dass in diesem Zusammenhang geprüft werden muss, welche konkreten Auswirkungen das Umpacken durch den Parallelimporteur hat.

⁵⁰ Es ergibt sich insbesondere aus den Randnrn. 31 bis 33 des vorliegenden Urteils, dass sich der Markeninhaber gemäß Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Parallelimporteur es umgepackt hat, indem er es entweder neu verpackt und die Marke wieder darauf angebracht oder ein Etikett auf die Originalverpackung geklebt hat, es sei denn, die in Randnr. 32 des vorliegenden Urteils aufgeführten Voraussetzungen sind erfüllt.

⁵¹ Wenn die Frage der Beweislast hinsichtlich des Vorliegens dieser Voraussetzungen dafür, dass sich der Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines umgepackten Arzneimittels nicht widersetzen kann, in die Zuständigkeit des nationalen Rechts

der Mitgliedstaaten fiele, könnte sich daraus für die Markeninhaber je nach dem betroffenen Recht ein unterschiedlicher Schutz ergeben. Das in der neunten Begründungserwägung der Richtlinie 89/104 als „wesentlich“ bezeichnete Ziel eines „[einheitlichen Schutzes] im Recht aller Mitgliedstaaten“ wäre nicht erreicht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 18. Oktober 2005, *Class International*, C-405/03, Slg. 2005, I-8735, Randnr. 73).

- 52 Nach alledem ist festzustellen, dass es in Situationen wie in den Ausgangsverfahren, sofern erwiesen ist, dass die parallel importierten Arzneimittel umgepackt worden sind, den Parallelimporturen obliegt, zu beweisen, dass die in Randnr. 32 des vorliegenden Urteils genannten Voraussetzungen dafür vorliegen, dass sich die Markeninhaber dem weiteren Vertrieb dieser Arzneimittel nicht widersetzen können (vgl. entsprechend Urteil *Class International*, Randnr. 74).

- 53 Hinsichtlich der Voraussetzung, dass nachgewiesen werden muss, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann, genügt es jedoch, wenn der Parallelimporteur Beweise erbringt, die vernünftigerweise vermuten lassen, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Dies gilt erst recht für die Voraussetzung, dass die Aufmachung der Ware nicht so sein darf, dass sie den Ruf der Marke und ihres Inhabers schädigen kann. Sobald der Importeur einen solchen Anfangsbeweis dafür erbringt, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, ist es gegebenenfalls Sache des Markeninhabers, der am besten beurteilen kann, ob das Umpacken seinen Ruf und den der Marke schädigen kann, nachzuweisen, dass dies der Fall ist.

- 54 Auf die Frage 1 a und e sowie auf Frage 2 b ist somit zu antworten, dass es in Situationen, wie sie in den Ausgangsverfahren in Rede stehen, den Parallelimporteuren obliegt, den Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen zu erbringen, dass
- die Geltendmachung der Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde;
 - das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann;
 - auf der neuen Verpackung klar angegeben ist, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist;
 - das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; die durch das Umpacken geschaffene Verpackung darf folglich nicht schadhafte, von schlechter Qualität oder unordentlich sein;

- der Importeur den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware liefern muss,

wobei sich bei deren Erfüllung der Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines umgepackten Arzneimittels nicht widersetzen kann.

Hinsichtlich der Voraussetzung, dass nachgewiesen werden muss, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann, genügt es, wenn der Parallelimporteur Beweise erbringt, die vernünftigerweise vermuten lassen, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Dies gilt erst recht für die Voraussetzung, dass die Aufmachung der Ware nicht so sein darf, dass sie den Ruf der Marke und ihres Inhabers schädigen kann. Sofern der Importeur einen solchen Anfangsbeweis dafür erbringt, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, ist es gegebenenfalls Sache des Markeninhabers, der am besten beurteilen kann, ob das Umpacken seinen Ruf und den der Marke schädigen kann, nachzuweisen, dass dies der Fall ist.

Zu Frage 3, betreffend die Folgen des Fehlens der vorherigen Unterrichtung

- 55 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs muss der Parallelimporteur auf jeden 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, den Markeninhaber selbst von dem beabsichtigten Umpacken zu unterrichten. Es genügt nicht, dass der Markeninhaber von anderer Seite unterrichtet wird, z. B. von der Behörde, die den Parallelimport genehmigt (Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnrn. 63 und 64).

56 Daraus folgt, dass ein Parallelimporteur, der die vorherige Unterrichtung des Markeninhabers bezüglich eines umgepackten Arzneimittels unterlassen hat, die Rechte dieses Inhabers bei jeder späteren Einfuhr dieses Arzneimittels verletzt, solange er ihn nicht unterrichtet.

57 Zu der Frage, ob der Inhaber der Marke aufgrund des Verstoßes des Parallelimporteurs eine finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage verlangen kann, als wenn es sich um eine Warenfälschung gehandelt hätte, vertreten Boehringer Ingelheim u. a. die Auffassung, dass das Fehlen der vorherigen Unterrichtung die gleichen Strafen nach sich ziehen müsse wie die Vermarktung gefälschter Waren. Swingward und Dowelhurst sind der Ansicht, dass das Fehlen der vorherigen Unterrichtung nicht zu einer finanziellen Entschädigung führen könne, die genauso bemessen werde wie im Fall einer Warenfälschung. Nach Ansicht der Kommission muss die Entschädigung wegen unterbliebener vorheriger Unterrichtung gemäß den nationalen Grundsätzen über die Maßnahmen zur finanziellen Entschädigung bestimmt werden, soweit sie mit dem Gemeinschaftsrecht und dem internationalen Recht vereinbar sind und insbesondere den Grundsätzen der Äquivalenz, der praktischen Wirksamkeit und der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

58 In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass die Mitgliedstaaten im Rahmen der ihnen durch Art. 249 Abs. 3 EG belassenen Freiheit verpflichtet sind, diejenigen Formen

und Mittel zu wählen, die für die Gewährleistung der praktischen Wirksamkeit der Richtlinien unter Berücksichtigung des mit ihnen verfolgten Zweckes am geeignetsten sind (vgl. Urteile vom 8. April 1976, Royer, 48/75, Slg. 1976, 497, Randnr. 75; vom 12. September 1996, Gallotti u. a., C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 und C-157/95, Slg. 1996, I-4345, Randnr. 14, und vom 4. Juli 2006, Adeneler u. a., C-212/04, Slg. 2006, I-6057, Randnr. 93).

- 59 Sieht also das Gemeinschaftsrecht, wie im Ausgangsverfahren, keine spezifischen Sanktionen für den Fall vor, dass Verstöße begangen worden sind, obliegt es den nationalen Stellen, geeignete Maßnahmen zu erlassen, um einer solchen Lage zu begegnen; diese müssen nicht nur verhältnismäßig, sondern auch effektiv und abschreckend genug sein, um die volle Wirksamkeit der Richtlinie 89/104 sicherzustellen (vgl. in diesem Sinne Urteil Adeneler u. a., Randnr. 94).
- 60 Wie sich insbesondere aus Randnr. 21 des vorliegenden Urteils ergibt, kann sich der Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines umgepackten Arzneimittels schon dann widersetzen, wenn nur eine der in Randnr. 79 des Urteils Bristol-Meyers Squibb u. a. genannten Voraussetzungen nicht erfüllt ist.
- 61 Daraus folgt, dass sich das Verbotsrecht des Inhabers der Marke gegenüber einem Parallelimporteur von Arzneimitteln, die zwar nicht gefälscht, aber unter Verstoß gegen die Verpflichtung, diesen Inhaber vorher zu unterrichten, auf den Markt gebracht worden sind, nicht von dem Verbotsrecht unterscheiden kann, das der Inhaber gegenüber gefälschten Waren hat.

62 In beiden Fällen hätten die Waren auf dem betroffenen Markt nicht vertrieben dürfen.

63 Demnach widerspricht eine nationale Maßnahme, nach der der Inhaber der Marke in dem Fall, dass ein Parallelimporteur ohne vorherige Unterrichtung des Markeninhabers nicht gefälschte Waren vertrieben hat, einen Anspruch auf finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage wie im Fall einer Fälschung hat, nicht als solche dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, im Einzelfall insbesondere unter Berücksichtigung des Umfangs des dem Markeninhaber durch den Verstoß des Parallelimporteurs entstandenen Schadens und unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Höhe der finanziellen Entschädigung zu bestimmen.

64 Nach alledem ist auf die dritte Frage zu antworten, dass ein Parallelimporteur, der die vorherige Unterrichtung des Markeninhabers über ein umgepacktes Arzneimittel unterlassen hat, bei jeder späteren Einfuhr dieser Ware gegen die Rechte dieses Inhabers verstößt, solange er ihn nicht unterrichtet. Die Sanktion für diesen Verstoß muss nicht nur verhältnismäßig, sondern auch effektiv und abschreckend genug sein, um die volle Wirksamkeit der Richtlinie 89/104 sicherzustellen. Eine nationale Maßnahme, nach der der Inhaber der Marke im Fall eines solchen Verstoßes einen Anspruch auf finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage wie im Fall einer Fälschung hat, widerspricht als solche nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, im Einzelfall insbesondere unter Berücksichtigung des Umfangs des dem Markeninhaber durch den Verstoß des Parallelimporteurs entstandenen Schadens und unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Höhe der finanziellen Entschädigung zu bestimmen.

Kosten

- 65 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. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Zweite Kammer) für Recht erkannt:

1. **Art. 7 Abs. 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass der Inhaber der Marke sich dem weiteren Vertrieb eines aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in seiner inneren und äußeren Originalverpackung, die vom Importeur mit einem zusätzlichen äußeren Aufkleber versehen wurde, widersetzen kann, es sei denn,**
 - **es ist erwiesen, dass die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der mit einem neuen Aufkleber versehenen Ware unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde;**

- **es ist dargetan, dass die Neuetikettierung den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann;**
 - **auf der Verpackung ist klar angegeben, von wem der neue Aufkleber auf der Ware angebracht worden ist und wer deren Hersteller ist;**
 - **das mit diesem neuen Aufkleber versehene Erzeugnis ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; der Aufkleber darf folglich nicht schadhaf, von schlechter Qualität oder unordentlich sein, und**
 - **der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des mit einem neuen Aufkleber versehenen Erzeugnisses und liefert ihm auf Verlangen ein Muster dieser Ware.**
2. Die Voraussetzung, dass das Umpacken des Arzneimittels durch Neuverpackung und Wiederanbringung der Marke auf der Verpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf der Verpackung der Ware für deren weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist, als eine der Voraussetzungen dafür, dass sich der Inhaber der Marke gemäß Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 diesem Vertrieb nicht widersetzen kann,

betrifft nur das Umpacken als solches und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen wird.

- 3. Die Voraussetzung, dass die Aufmachung der umgepackten Ware nicht so sein darf, dass sie den Ruf der Marke oder ihres Inhabers schädigen kann, als notwendige Voraussetzung dafür, dass dieser sich nicht nach Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum geänderten Fassung dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Parallelimporteur es entweder neu verpackt und die Marke wieder darauf angebracht hat oder einen Aufkleber auf der Verpackung der Ware angebracht hat, ist nicht auf die Fälle beschränkt, in denen die durch das Umpacken geschaffene Verpackung schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich ist.**
- 4. Die Frage, ob es den Ruf der Marke schädigen kann, wenn der Parallelimporteur**
 - die Marke nicht auf dem neuen äußeren Karton anbringt („de-branding“) oder**
 - entweder sein eigenes Logo oder ein Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung auf dem neuen äußeren Karton anbringt („co-branding“) oder**

— auf dieser Verpackung einen zusätzlichen Aufkleber so anbringt, dass die Marke des Inhabers ganz oder teilweise überklebt wird oder

— auf dem zusätzlichen Aufkleber nicht den Inhaber der Marke angibt oder

— den Namen des Parallelimporteurs in Großbuchstaben schreibt,

ist eine Sachfrage, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sache des nationalen Gerichts ist.

5. In Situationen, wie sie in den Ausgangsverfahren in Rede stehen, obliegt es den Parallelimporteuren, den Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzungen zu erbringen, dass

— die Geltendmachung der Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde;

- **das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann;**

- **auf der neuen Verpackung klar angegeben ist, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist;**

- **das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann; die durch das Umpacken geschaffene Verpackung darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein;**

- **der Importeur den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware liefern muss,**

wobei sich bei deren Erfüllung der Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines umgepackten Arzneimittels nicht widersetzen kann.

Hinsichtlich der Voraussetzung, dass nachgewiesen werden muss, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware

nicht beeinträchtigen kann, genügt es, wenn der Parallelimporteur Beweise erbringt, die vernünftigerweise vermuten lassen, dass diese Voraussetzung erfüllt ist. Dies gilt erst recht für die Voraussetzung, dass die Aufmachung der Ware nicht so sein darf, dass sie den Ruf der Marke und ihres Inhabers schädigen kann. Sofern der Importeur einen solchen Anfangsbeweis dafür erbringt, dass diese Voraussetzung erfüllt ist, ist es gegebenenfalls Sache des Markeninhabers, der am besten beurteilen kann, ob das Umpacken seinen Ruf und den der Marke schädigen kann, nachzuweisen, dass dies der Fall ist.

6. Wenn ein Parallelimporteur die vorherige Unterrichtung des Markeninhabers über ein umgepacktes Arzneimittel unterlassen hat, verstößt er bei jeder späteren Einfuhr dieser Ware gegen die Rechte dieses Inhabers, solange er ihn nicht unterrichtet. Die Sanktion für diesen Verstoß muss nicht nur verhältnismäßig, sondern auch effektiv und abschreckend genug sein, um die volle Wirksamkeit der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum geänderten Fassung sicherzustellen. Eine nationale Maßnahme, nach der der Inhaber der Marke im Fall eines solchen Verstoßes einen Anspruch auf finanzielle Entschädigung auf derselben Grundlage wie im Fall einer Fälschung hat, widerspricht als solche nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Es ist jedoch Sache des nationalen Gerichts, im Einzelfall insbesondere unter Berücksichtigung des Umfangs des dem Markeninhaber durch den Verstoß des Parallelimporteurs entstandenen Schadens und unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes die Höhe der finanziellen Entschädigung zu bestimmen.

Unterschriften