# SCHLUSSANTRÄGE DES GENERALANWALTS FRANCIS G. JACOBS

vom 19. November 1998 *

1. Ist ein Parallelimporteur nach dem Gemeinschaftsrecht befugt, die Marke zu benutzen, die der Markeninhaber im Einfuhrstaat für identische Waren benutzt, obwohl sie sich von der Marke unterscheidet, unter der die fraglichen Waren vom Inhaber im Ausfuhrstaat in den Verkehr gebracht wurden? Dies ist im wesentlichen die Frage, die von dem Sø- og Handelsret (Dänemark) vorgelegt wurde.

## Der Sachverhalt und das Ausgangsverfahren

2. Der Upjohn-Konzern vertreibt in der Gemeinschaft ein Antibiotikum namens Clindamycin. Die Bezeichnung Dalacin C wird in allen Mitgliedstaaten benutzt außer in Dänemark, Deutschland und Spanien, wo die Bezeichnung Dalacin, und Frankreich, wo die Bezeichnung Dalacine benutzt wird. Die Paranova A/S, eine dänische Gesellschaft des Paranova-Konzerns, kaufte in Frankreich und Griechenland Clindamycin-Erzeugnisse (Kapseln und Injektionsstoff) und vertrieb sie, nachdem sie umgepackt worden waren, unter der Bezeichnung Dalacin in Dänemark, wo Upjohn SA Denmark, eine Niederlassung der belgischen Tochtergesellschaft von Upjohn [1], sie unter der Marke Dalacin vertreibt.

3. Der Ballerup Fogedret wies den Antrag von Upjohn, Paranova im Wege der einstweiligen Verfügung zu untersagen, die Erzeugnisse unter der Marke Dalacin in Dänemark zu vertreiben, zurück. Diese Entscheidung wurde im Berufungsverfahren vom Østre Landsret aufgehoben. Im Hauptsacheverfahren zur Bestätigung der Untersagungsverfügung hat der Sø- og Handelsret 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 × anbringt, und es in

* Originalsprache: Englisch.

1 — SA änderte ihre Firma nach Beginn des Verfahrens in Pharmacia & Upjohn SA

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 × 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?

4. Schriftliche und mündliche Erklärungen sind von Upjohn, Paranova, den Niederlanden und der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission abgegeben worden.

**Das Gemeinschaftsrecht**

5. Das vorlegende Gericht bezieht sich in seinen Fragen auf Artikel 7 der Markenrichtlinie [2] und/oder auf die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag.

6. Artikel 30 EG-Vertrag verbietet mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten. Nach Artikel 36 Satz 1 EG-Vertrag stehen die Bestimmungen des Artikels 30 EG-Vertrag Verboten oder Beschränkungen nicht entgegen, die zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind. In Artikel 36 Satz 2 EG-Vertrag heißt es weiter, daß diese Verbote und Beschränkungen weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen dürfen.

2 — 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).

7. Wenn ein Markeninhaber befugt ist, seine Marke zu benutzen, um sich der Einfuhr und dem Verkauf von Waren zu widersetzen, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind, läuft dies zweifellos auf eine mengenmäßige Beschränkung oder auf eine Maßnahme gleicher Wirkung im Sinne des Artikels 30 hinaus. Sofern die Bestimmungen des Vertrages über den freien Warenverkehr anwendbar sind, ist daher zu prüfen, ob eine solche Maßnahme zum Schutz des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt ist.

8. Der Gerichtshof hat schon früh in mehreren Urteilen zur Geltung des Artikels 36 im Rahmen der gewerblichen und kommerziellen Schutzrechte den sogenannten Grundsatz der Erschöpfung des Rechts entwickelt, dem zufolge der Inhaber eines solchen Schutzrechts (einschließlich einer Marke) sich nicht auf dieses Recht berufen kann, um sich der Einfuhr und dem Verkauf von Waren zu widersetzen, die mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht wurden [3].

9. Der Grundsatz hat seinen Niederschlag in Artikel 7 der Richtlinie gefunden, der wie folgt lautet:

„(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."

10. Die Frage, ob im vorliegenden Fall, in dem es um Waren geht, die unter drei verschiedenen, wenn auch sehr ähnlichen Marken in den Verkehr gebracht wurden, die Richtlinie oder der Vertrag Anwendung findet, ist in den Erklärungen von Paranova, der niederländischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission geprüft worden.

11. Paranova trägt vor, Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie finde Anwendung, wenn ein Markeninhaber in verschiedenen Mitgliedstaaten mehrere Marken mit geringfügigen Unterschieden in der Schreibweise für Arzneimittel mit identischer therapeutischer Wirkung benutze. Eine weite Auslegung des Artikels 7 stehe im Einklang mit dem grundlegenden Prinzip des freien Warenverkehrs und dem Funktionieren des Binnenmarkts, wobei diese beiden letztgenannten Gesichtspunkte zu den Grundlagen der Richtlinie gehörten [4]. Die Lösung des vorliegenden Falles könne daher in Artikel 7 Absatz 1 gefunden werden, und die ältere Rechtsprechung des Gerichtshofes zu den Bestimmungen des Vertrages sei nicht einschlägig.

3 — Vgl. die in Nr. 22 angeführten Urteile.

4 — Erste und dritte Begründungserwägung.

12. Die niederländische Regierung und die Regierung des Vereinigten Königreichs sowie die Kommission sind übereinstimmend der Auffassung, daß es hinsichtlich des Ergebnisses keinen Unterschied mache, ob die Sache nach Maßgabe des Vertrages oder nach Maßgabe des Artikels 7 der Richtlinie geprüft werde.

13. Die niederländische Regierung ist der Auffassung, nach den Feststellungen des Gerichtshofes im Urteil Loendersloot [5] sei es Sache des vorlegenden Gerichts zu prüfen, ob die Fragen im Rahmen des Artikels 7 der Markenrichtlinie oder des Artikels 36 EG-Vertrag zu entscheiden seien.

14. Das Vereinigte Königreich ist der Ansicht, nach Artikel 7 Absatz 2 könne der Markeninhaber im vorliegenden Fall selbst dann berechtigt sein, sich dem weiteren Vertrieb der Waren zu widersetzen, wenn davon auszugehen sei, daß er seine Rechte im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 der Richtlinie erschöpft habe: Der Gerichtshof habe in seinem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. [6] entschieden, daß zur Klärung des Umfangs der Rechte eines Markeninhabers nach Artikel 7 Absatz 2 auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu Artikel 36 zurückzugreifen sei.

15. Die Kommission räumt ein, daß die Frage wenig praktische Bedeutung habe, da das Ergebnis dasselbe sei, führt jedoch aus, daß für die Entscheidung der Rechtssache der Vertrag und nicht die Richtlinie heranzuziehen sei: Die Sache sei zwar nicht eindeutig, Artikel 7 finde aber nur Anwendung, wenn die Waren unter einer identischen Marke vertrieben werden.

16. Diese Auffassung ist vielleicht zu eng. Meines Erachtens sind die Ausführungen, die die Regierung des Vereinigten Königreichs in der Sitzung gemacht hat, recht überzeugend. Das Vereinigte Königreich hat vorgetragen, der Begriff „Marke" werden in den Vorschriften der Richtlinie nicht unbedingt überall in einem engen sprachlichen Sinn gebraucht. Es hat als Beispiel auf Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a hingewiesen, der in bestimmter Hinsicht (d. h. für die Folgen mangelnder Benutzung einer Marke durch den Inhaber) die „Benutzung der Marke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne daß dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflußt wird", der Benutzung der Marke als solcher gleichstellt. Allgemeiner noch hat es ausgeführt, daß es zumindest für sehr ähnliche Marken im Prinzip keinen hinreichenden Grund gebe, sie von der Anwendung des Artikels 7 auszuschließen: Ein solcher Ausschluß wäre eine Einschränkung der Vorschrift, wie es sie bei anderen Vorschriften der Richtlinie, z. B. bei den Vorschriften zur Verwechslungsgefahr (Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b), nicht gebe.

17. Die Antwort auf die Vorlagefragen wird auf jeden Fall dieselbe sein, ob nun für die Prüfung der Frage die Bestimmungen des Vertrages herangezogen werden oder Artikel 7. Zwar ist ein Sachverhalt, wenn er eindeutig in den Anwendungsbereich des Artikels 7 fällt, nur nach der

5 — Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95 (Slg. 1997, I-6227, Randnr. 18).

6 — Urteil vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Slg. 1996, I-3457).

Richtlinie zu beurteilen [7]. Meines Erachtens besteht jedoch kein Grund zur Annahme, daß die Richtlinie in diesem Bereich Auswirkungen auf die Grundsätze gehabt hat, die der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung zu den Artikeln 30 und 36 entwickelt hat: Der Gerichtshof hat im Gegenteil mehrfach bestätigt, daß Artikel 36 EG-Vertrag und Artikel 7 der Richtlinie gleich auszulegen seien [8]. Diese Auffassung wird zudem dadurch bestätigt, daß der Gerichtshof in seiner jüngsten Stellungnahme zu diesen Grundsätzen, die am selben Tag in drei verschiedenen Entscheidungen in ähnlich gelagerten Fällen erfolgte, mit derselben Begründung zu demselben Ergebnis kam, und zwar in einem Fall auf der Grundlage des im Licht von Artikel 36 ausgelegten Artikels 7 [9] und in den anderen beiden Fällen (in denen die Richtlinie nicht einschlägig war) auf der Grundlage des Artikels 36 [10]. Hier soll es genügen, auf der Grundlage beider Vorschriften in gleicher Weise zu antworten.

## Die Rechtsprechung des Gerichtshofes

18. Die dem Gerichtshof hier vorgelegte Frage betrifft den Umfang der Rechte eines Markeninhabers, wenn ein Parallelimporteur die Marke anbringt, die vom Inhaber im Einfuhrstaat benutzt wird, die sich jedoch von der Marke unterscheidet, die vom Inhaber im Ausfuhrstaat benutzt wird. Diese Frage ist vom Gerichtshof im Urteil American Home Products [11] geprüft worden. In dieser Rechtssache hat der Gerichtshof entschieden, daß der Markeninhaber zwar prima facie das Recht habe, sich dagegen zur Wehr zu setzen, daß das eingeführte Erzeugnis unter solchen Umständen in den Verkehr gebracht werde, daß es aber dort, wo die Praktik des Markeninhabers, verschiedene Marken für dasselbe Erzeugnis zu benutzen, darauf abziele, die Märkte künstlich abzuschotten, eine mit Artikel 36 nicht zu vereinbarende verschleierte Beschränkung des Binnenhandels der Gemeinschaft darstellen würde, wenn sich der Inhaber dem Tätigwerden des Importeurs widersetzen würde [12].

19. Upjohn hat vorgetragen, die Entscheidung, den Erzeugnissen unterschiedliche Bezeichnungen zu geben, sei nicht getroffen worden, um Parallelimporte zu verhindern und dadurch die Märkte künstlich abzuschotten, sondern weil aufgrund eines Konflikts mit einer anderen Marke der ursprüngliche Plan, dieselbe Bezeichnung für das Erzeugnis in der ganzen Gemeinschaft zu benutzen, undurchführbar geworden sei. Upjohn habe daher in den meisten Mitgliedstaaten den Zusatz „C" anfügen müssen; dies wäre jedoch in Dänemark wegen der möglichen irreführenden Gedankenverbindung mit Vitamin C unzulässig gewesen. In Frankreich sei die Schreibweise in „Dalacine" geändert worden, um die Aussprache des Wortes im Französischen der englischen Aussprache von „Dalacin" anzunähern.

20. Wie aus dem Vorlagebeschluß deutlich wird, beruht der Entschluß des vorlegenden

7 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (zitiert in Fußnote 6, Randnrn. 25 und 26) und Urteil vom 20. März 1997 in der Rechtssache C-352/95 (Phytheron International, Slg. 1997, I-1729, Randnr. 17).

8 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (zitiert in Fußnote 6, Randnr. 40) sowie Urteile vom 11. Juli 1996 in den Rechtssachen C-71/94, C-72/94 und C-73/94 (Eurim-Pharm, Slg. 1996, I-3603, Randnr. 27) und in der Rechtssache C-232/94 (MPA Pharma, Slg. 1996, I-3671, Randnr. 13), vom 4. November 1997 in der Rechtssache C-337/95 (Parfums Christian Dior, Slg. 1997, I-6013, Randnr. 53) und Urteil Loendersloot (zitiert in Fußnote 5, Randnr. 18).

9 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (zitiert in Fußnote 6).

10 — Urteile Eurim-Pharm und MPA Pharma (beide zitiert in Fußnote 8).

11 — Urteil vom 10. Oktober 1978 in der Rechtssache 3/78 (Slg. 1978, 1823).

12 — Randnrn. 18 bis 22 des Urteils; siehe auch Randnr. 26.

Gerichts, den Gerichtshof um eine Entscheidung zu ersuchen, zum Teil auf der Unsicherheit, ob das Urteil American Home Products angesichts der jüngeren Urteile Bristol-Myers Squibb u. a., Eurim-Pharm und MPA Pharma [13] noch Bestand hat. Das vorlegende Gericht ist sich vor allem nicht im klaren, ob das bekannte Kriterium der Absicht der Abschottung der Märkte, das im Urteil American Home Products aufgestellt wurde, auch weiterhin das relevante Kriterium ist, wenn ein Markeninhaber versucht, sich dem Anbringen einer anderen Marke zu widersetzen.

*Die älteren Urteile*

21. Das Urteil American Home Products kann meines Erachtens nicht isoliert betrachtet werden, da es eines von mehreren Urteilen ist, in denen der Gerichtshof bestimmte Grundsätze des gemeinschaftlichen Markenrechts entwickelt hat.

22. Wie bereits ausgeführt, hat der Gerichtshof frühzeitig den Grundsatz aufgestellt, daß der Inhaber eines gewerblichen und kommerziellen Schutzrechts (einschließlich einer Marke) sich nicht auf dieses Recht berufen kann, um sich der Einfuhr und dem Verkauf von Waren zu widersetzen, die mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht wurden. Dieser Grundsatz wurde als erstes im Urteil Deutsche Grammophon [14] für das Urheberrecht, im Urteil Winthrop [15] für das Warenzeichen und im Urteil Sterling Drug [16] für Patente aufgestellt. Die Formulierung dieses Grundsatzes für Warenzeichen im Urteil Winthrop beruht nach den Erklärungen des Generalanwalts Capotorti in seinen Schlußanträgen in der Rechtssache Hoffmann-La Roche „auf dem Bestreben, jede Möglichkeit zu vermeiden, daß das Warenzeichen verwendet wird, um künstliche Trennungen innerhalb des Gemeinsamen Marktes zu schaffen" [17].

23. Nachdem der Gerichtshof den Grundsatz der Erschöpfung des Rechts aufgestellt hatte, entstanden Fragen nach dessen Grenzen. Vor allem Arzneimittel werden häufig für verschiedene Märkte unterschiedlich verpackt, um den nationalen Rechtsvorschriften zu entsprechen; in Wahrnehmung ihrer Freiheit, Markenwaren einführen zu können, versuchten Parallelimporteure, den Vertrieb der Waren zu fördern und zu verbessern, indem sie die Waren für den neuen Markt umpackten. Der Gerichtshof war erstmals im Urteil Hoffmann-La Roche, das im Mai 1978 erging, aufgefordert, die Frage des Umpackens zu beantworten. Obwohl das Umpacken als solches im vorliegenden Fall nicht strittig ist, ist es hilfreich, die einschlägigen Teile des Urteils Hoffmann-La Roche vollständig wiederzugeben, da dieses Urteil den entscheidenden Hintergrund für ein Verständnis des Urteils American Home Products bildet.

13 — Zitiert in Fußnoten 6 und 8.

14 — Urteil vom 28. Juni 1971 in der Rechtssache 78/70 (Slg. 1971, 487, Randnr. 13).

15 — Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 16/74 (Slg. 1974, 1183).

16 — Urteil vom 31. Oktober 1974 in der Rechtssache 15/74 (Slg. 1974, 1147).

17 — Urteil vom 23. Mai 1978 in der Rechtssache 102/77 (Slg. 1978, 1139, 1175).

24. Im Urteil Hoffmann-La Roche führte der Gerichtshof aus, daß der Vertrag zwar den Bestand der durch die nationale Gesetzgebung eines Mitgliedstaats eingeräumten gewerblichen Schutzrechte nicht berühre, die Ausübung dieser Rechte aber sehr wohl je nach den Umständen durch die Verbotsnormen des Vertrags beschränkt werden könne. Denn als Ausnahme von einem der grundlegenden Prinzipien des Gemeinsamen Marktes erlaube Artikel 36 Beschränkungen des freien Warenverkehrs nur, soweit sie zur Wahrung der Rechte gerechtfertigt seien, die den spezifischen Gegenstand des zu schützenden gewerblichen und kommerziellen Eigentums ausmachten [18]. Der Gerichtshof stellte sodann fest:

„Der spezifische Gegenstand des Warenzeichenrechts läßt sich namentlich dahin kennzeichnen, daß der Inhaber durch das ausschließliche Recht, ein Erzeugnis in den Verkehr zu bringen und dabei das Warenzeichen zu benutzen, Schutz vor Konkurrenten erlangt, die unter Mißbrauch der aufgrund des Warenzeichens erworbenen Stellung und Kreditwürdigkeit widerrechtlich mit diesem Zeichen versehene Erzeugnisse veräußern. Für die Beantwortung der Frage, ob dieses ausschließliche Recht die Befugnis umfaßt, sich der Anbringung des Warenzeichens durch einen Dritten nach Umpacken des Erzeugnisses zu widersetzen, ist die Hauptfunktion des Warenzeichens zu berücksichtigen, die 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. Diese Herkunftsgarantie schließt ein, daß der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, daß an einem ihm angebotenen gekennzeichneten Erzeugnis nicht auf einer früheren Vermarktungsstufe durch einen Dritten ohne Zustimmung des Warenzeicheninhabers ein Eingriff vorgenommen wurde, der den Originalzustand des Erzeugnisses berührt hat. Das dem Zeicheninhaber eingeräumte Recht, sich jeder Benutzung des Warenzeichens zu widersetzen, welche die so verstandene Herkunftsgarantie verfälschen könnte, gehört somit zum spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts.

Es ist daher nach Artikel 36 Satz 1 gerechtfertigt, daß dem Zeicheninhaber das Recht eingeräumt wird, sich dagegen zur Wehr zu setzen, daß der Importeur eines Markenerzeugnisses nach dem Umpacken der Ware das Warenzeichen ohne Zustimmung des Zeicheninhabers auf der neuen Umhüllung anbringt.

Es ist jedoch noch zu prüfen, ob die Ausübung dieses Rechts eine ‚verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten' im Sinne von Artikel 36 Satz 2 darstellen kann. Eine derartige Beschränkung könnte sich u. a. daraus ergeben, daß der Inhaber des Warenzeichens das gleiche Erzeugnis in verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlicher Verpackung auf den Markt bringt und sich dabei auf die aus dem Warenzeichen fließenden Rechte beruft, um das Umpacken durch einen Dritten zu verhindern, selbst wenn dieses unter solchen Bedingungen vorgenommen wird, daß die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware und deren Originalzustand dadurch nicht beeinträchtigt werden können....

18 — Randnr. 6 des Urteils.

Wird die Herkunftsgarantie als Hauptfunktion des Warenzeichens... gewahrt, könnte der Umstand, daß der Inhaber sein Warenzeichenrecht ausübt, um den freien Warenverkehr zwischen den Mitgliedstaaten zu behindern, eine verschleierte Beschränkung im Sinne von Artikel 36 Satz 2 des Vertrages darstellen, wenn erwiesen ist, daß die Geltendmachung des Warenzeichenrechts durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde". [19]

25. Kurz nach dem Vorlagebeschluß in der Rechtssache Hoffmann-La Roche wurde dem Gerichtshof in der Rechtssache American Home Products [20] ein Fall zur Entscheidung vorgelegt, in dem der Importeur nicht nur umpacken, sondern auch ein unterschiedliches Warenzeichen anbringen wollte. Der Sachverhalt lag im wesentlichen ähnlich wie der hier streitige Sachverhalt: American Home Products war Inhaber der Warenzeichen Seresta und Serenid D, von denen Seresta in den Benelux-Staaten und Serenid D im Vereinigten Königreich für Beruhigungsmittel mit jeweils identischen therapeutischen Eigenschaften eingetragen waren und die von American Home Products in den Niederlanden als Seresta und im Vereinigten Königreich als Serenid D vertrieben wurden. Centrafarm kaufte Beruhigungsmittel im Vereinigten Königreich und vertrieb sie in den Niederlanden in neuer Verpackung und unter der Marke Seresta. American Home begehrte, dieses Vorgehen zu verbieten; der Gerichtshof wurde um eine Antwort auf die Frage ersucht, ob die Artikel 30 und 36 den Warenzeicheninhaber an der Geltendmachung seiner Rechte nach nationalem Recht hinderten, sich diesem Vertrieb zu widersetzen.

26. Der Gerichtshof erließ sein Urteil im Oktober 1974, fünf Monate nach dem Urteil Hoffmann-La Roche. Das Urteil hält sich anfangs eng an die frühere Entscheidung: Die Randnummern 7 bis 11 wiederholen nahezu wörtlich Randnummer 6 und den ersten Satz der Randnummer 7 des oben zitierten Urteils Hoffmann-La Roche. Die Urteile weichen in ihrem Wortlaut sodann von einander ab, um der Tatsache gerecht zu werden, daß die Rechtssache American Home Products das Anbringen eines unterschiedlichen Warenzeichens, nicht aber das Umpacken betraf. Der Gerichtshof stellte fest, daß die Hauptfunktion des Warenzeichens, nämlich die Herkunftsgarantie, gefährdet wäre, wenn es einem Dritten gestattet wäre, das Warenzeichen auf der Ware anzubringen, und daß daher das dem Warenzeicheninhaber eingeräumte Recht, sich jeder unbefugten Anbringung des Warenzeichens auf seinem Erzeugnis zu widersetzen, zum spezifischen Gegenstand des Warenzeichenrechts gehöre [21]. Es sei daher im Sinne des Artikels 36 Satz 1 gerechtfertigt, dem Inhaber das Recht einzuräumen, sich dem Vorgehen des Parallelimporteurs zu widersetzen [22]. Der Gerichtshof fuhr fort:

„Es ist jedoch noch zu prüfen, ob die Ausübung dieses Rechts eine ‚verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten' im Sinne von Artikel 36 Satz 2 darstellen kann.

Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß es legitime Gründe für den Hersteller einer Ware geben kann, in mehreren Mitgliedstaaten unterschiedliche Warenzeichen für die gleiche Ware zu verwenden.

19 — Randnrn. 7 bis 10 des Urteils.
20 — Zitiert in Fußnote 11.
21 — Randnrn. 14 und 17 des Urteils.
22 — Randnr. 18 des Urteils.

Andererseits ist es möglich, daß eine solche Praktik vom Inhaber der Warenzeichen im Rahmen eines Vertriebssystems befolgt wird, das darauf abzielt, die Märkte künstlich abzuschotten.

In einem solchen Falle würde es eine verschleierte Beschränkung des Binnenhandels der Gemeinschaft im Sinne der vorgenannten Bestimmung darstellen, wenn der Inhaber sich gegen eine nicht genehmigte Verwendung des Warenzeichens durch einen Dritten zur Wehr setzte.

Es obliegt dem Tatrichter, im Einzelfall zu entscheiden, ob nachgewiesen ist, daß verschiedene Warenzeichen für die gleiche Ware vom Inhaber dieser Zeichen mit dem Ziel verwendet werden, die Märkte abzuschotten." [23]

27. Der Gerichtshof nahm somit eine Unterscheidung vor zwischen dem Fall, daß ein Parallelimporteur eine unterschiedliche Marke anbringen will, und dem, daß ein Importeur umpacken will: Im letzteren entfällt das prima facie bestehende Recht, sich unter Berufung auf seine Rechte aus dem Warenzeichen gegen das Tun eines Parallelimporteurs zur Wehr zu setzen, „wenn erwiesen ist, daß die Geltendmachung des Warenzeichenrechts durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde", während im ersteren Fall der Gerichtshof lediglich feststellte, daß das Recht entfalle, wenn die Praktik des Warenzeicheninhabers, unterschiedliche Warenzeichen zu verwenden, „im Rahmen eines Vertriebssystems befolgt wird, das darauf abzielt, die Märkte künstlich abzuschotten".

28. Der Unterschied in der Formulierung wurde offensichtlich bewußt gewählt, da die Parteien in der Rechtssache American Home Products die Bedeutung der Abschottungsabsicht ausdrücklich erörtert hatten (wenngleich es interessant ist, festzustellen, daß die meisten Kommentatoren seinerzeit die Auffassung vertraten, das Wort „künstlich", das zu dem im Urteil Hoffmann-La Roche aufgestellten Kriterium gehört, bedeute, daß der Gerichtshof für die Abschottung der Märkte eine gewisse Absicht verlange [24]). Die Frage, ob im Hinblick auf das Urteil American Home Products an die Stelle des im Urteil Hoffmann-La Roche genannten objektiven Kriteriums ein subjektives Kriterium treten sollte, wurde später in der Rechtssache Pfizer [25] aufgeworfen. Der Gerichtshof hat über diese Frage nicht entschieden [26]. Generalanwalt Capotorti gab jedoch für die Unterschiedlichkeit des Kriteriums, das im

23 — Randnrn. 19 bis 23 des Urteils.

24 — F. Castillo de la Torre, „Trade marks and free movement of pharmaceuticals in the European Community: to partition or not to partition the market", *European Intellectual Property Review*, 1997, 304, S. 304, 306.

25 — Urteil vom 3. Dezember 1981 in der Rechtssache 1/81 (Slg. 1981, 2913).

26 — Randnr. 14 des Urteils.

Urteil American Home Products genannt wird, folgende Erklärung:

„Im Hinblick auf diesen Präzedenzfall hat die Kommission zu Recht darauf hingewiesen, daß es sich um eine besondere Fallgestaltung handelte, die darin bestand, daß dasselbe Unternehmen in verschiedenen Mitgliedstaaten Inhaber von verschiedenen Warenzeichen für das gleiche Erzeugnis war. Wenn dieser Fall eintritt, hat die Ausübung des Warenzeichenrechts unvermeidlich eine Abschottung der nationalen Märkte zur Folge, und deshalb könnte der Inhaber der parallelen Warenzeichen nach dem im Urteil Hoffmann-La Roche/Centrafarm aufgestellten objektiven Kriterium im Ergebnis sein Recht im Lichte des Gemeinschaftsrechts niemals in zulässiger Weise ausüben. Um diese allzu restriktive Folge auszuschließen, hat der Gerichtshof die Auffassung vertreten, daß bei einer derartigen Fallgestaltung nur dann von einer verschleierten Beschränkung des innergemeinschaftlichen Handelsverkehrs die Rede sein könne, wenn die Praktik, die darin bestehe, daß derselbe Inhaber verschiedene Warenzeichen in verschiedenen Mitgliedstaaten für das gleiche Erzeugnis verwende, eine auf die Abschottung der Märkte gerichtete Absicht widerspiegele." [27]

29. Wenn die im Urteil Hoffmann-La Roche genannten objektiven Kriterien noch in der ursprünglichen Form gelten würden, hätte diese Erklärung vielleicht noch Bestand. Die vom Gerichtshof im Urteil Hoffmann-La Roche aufgestellten Grundsätze, insbesondere das Kriterium, dem zufolge die Geltendmachung des Warenzeichenrechts durch den Inhaber zur künstlichen Abschottung der Märkte beitragen würde, wurden jedoch vom Gerichtshof kürzlich in seinem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. weiterentwickelt.

*Das Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. und die verwandten Fälle*

30. Bei dem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. und den beiden verwandten Fällen [28] ging es um das Recht des Parallelimporteurs, eingeführte Arzneimittel umzupacken. Dem Gerichtshof wurden einige ausführliche Fragen zum Umfang des unter solchen Umständen zulässigen Umpackens vorgelegt. Der Gerichtshof wurde auch ausdrücklich ersucht, zu prüfen, welche Bedeutung der Absicht des Markeninhabers zur Abschottung der Märkte zukommt [29]. Es ist wiederum hilfreich, die entscheidenden Teile des Urteils Bristol-Myers Squibb u. a. vollständig wiederzugeben. Die Urteile des Gerichtshofes in den anderen beiden Fällen sind im wesentlichen inhaltsgleich.

31. Im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. bezog sich der Gerichtshof zunächst auf die älteren Urteile und bekräftigte das grundlegende Prinzip der Erschöpfung der Rechte [30]. Nachdem er klargestellt hatte, daß „[d]as Markenrecht... nicht dazu [dient], den Markeninhabern die Möglichkeit zu geben, die nationalen Märkte abzuschotten und dadurch die Beibehaltung der eventuellen Preisunterschiede zwischen den Mit-

27 — S. 2934 und 2935 der Schlußanträge.

28 — Zitiert in Fußnoten 6 und 8.

29 — Vgl. z. B. Frage 3 im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. und Frage 2 im Urteil Eurim-Pharm.

30 — Randnrn. 42 bis 45 des Urteils.

gliedstaaten zu fördern“ [31], wiederholte er die im Urteil Hoffmann-La Roche aufgestellten Grundsätze bezüglich der Hauptfunktion und des spezifischen Gegenstands der Marke [32]. Er schloß die Darstellung der älteren Rechtsprechung mit der Feststellung, daß diese Rechtsprechung „im Hinblick auf die Argumente zu präzisieren [ist], die in den vorliegenden Rechtssachen... vorgetragen worden sind“ [33]. Der Gerichtshof fuhr fort:

„Zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten

Die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke durch einen Dritten zu widersetzen, würde insbesondere dann zu einer Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen, 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.

Daraus folgt, daß sich ein Markeninhaber dem Umpacken der Ware in eine neue äußere Verpackung nicht widersetzen kann, wenn Packungen der Größe, die er in dem Mitgliedstaat, in dem der Importeur die Ware gekauft hat, verwendet, im Einfuhrmitgliedstaat nicht vertrieben werden können, insbesondere weil dort nur Packungen einer bestimmten Größe zulässig sind oder eine entsprechende nationale Praxis besteht, weil Krankenversicherungsvorschriften die Erstattung der Krankheitskosten von der Packungsgröße abhängig machen oder weil feste ärztliche Verschreibungsgewohnheiten bestehen, die u. a. auf durch Berufsverbände und Krankenversicherungsträger empfohlenen Normgrößen beruhen.

...

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.

Schließlich ist klarzustellen, daß die Verwendung des Begriffes künstliche Abschottung der Märkte durch den Gerichtshof entgegen der Ansicht der Klägerinnen der Ausgangsverfahren nicht bedeutet, daß der Importeur nachweisen muß, daß der Markeninhaber durch das Inverkehrbringen einer identischen Ware in verschiedenen Packungen bewußt versucht hat, die Märkte zwischen Mitgliedstaaten abzuschotten. Der Gerichtshof wollte durch die

31 — Randnr. 46 des Urteils.
32 — Randnrn. 47 und 48 des Urteils.
33 — Randnr. 51 des Urteils.

Feststellung, daß es sich um eine künstliche Abschottung handeln muß, hervorheben, daß sich der Inhaber stets auf seine Marke berufen kann, um sich dem Vertrieb umgepackter Waren zu widersetzen, wenn dies durch die Notwendigkeit, die Hauptfunktion der Marke zu wahren, gerechtfertigt ist; denn die sich daraus ergebende Abschottung kann in diesem Fall nicht als künstlich angesehen werden." [34]

32. Der Gerichtshof schloß mit der Prüfung bestimmter sonstiger Erfordernisse, die der Parallelimporteur, der die Ware umpacken will, zu beachten hat. Die ersten beiden Voraussetzungen sollen die Hauptfunktion der Marke als Herkunftsgarantie wahren: Das Umpacken dürfe nicht den Originalzustand der Ware beeinträchtigen [35], und auf der neuen Verpackung müsse angegeben sein, von wem die Ware umgepackt worden und wer der Hersteller sei [36]. Drittens wies der Gerichtshof darauf hin, daß der Markeninhaber ein durch den spezifischen Gegenstand des Markenrechts bedingtes berechtigtes Interesse daran habe, sich dem Vertrieb der umgepackten Ware widersetzen zu können, wenn deren Aufmachung geeignet sei, den Ruf der Marke und ihres Inhabers zu schädigen [37]. Viertens habe der Importeur den Markeninhaber vom Feilhalten der umgepackten Ware zu unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware zu liefern [38].

34 — Randnrn. 52, 53, 56 und 57 des Urteils.
35 — Randnrn. 58 bis 66 des Urteils.
36 — Randnrn. 67 bis 74 des Urteils.
37 — Randnrn. 75 bis 77 des Urteils.
38 — Randnr. 78 des Urteils.

33. In allen drei Urteilen hat der Gerichtshof sodann für Recht erkannt, daß sich aus Artikel 7 Absatz 2 der Markenrichtlinie bzw. aus Artikel 36 EG-Vertrag ergebe, daß sich ein Markeninhaber dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen könne, wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht habe. Dies gelte jedoch, so der Gerichtshof, nicht, wenn u. a. folgende Voraussetzung erfüllt sei:

„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. Diese Voraussetzung bedeutet nicht, daß der Importeur nachweisen muß, daß der Markeninhaber beabsichtigt hat, die Märkte zwischen Mitgliedstaaten abzuschotten ..." [39]

34. Der Gerichtshof hat im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. somit die Umstände präzisiert, unter denen der Markeninhaber sein Markenrecht geltend machen kann, um sich dem Umpacken durch den Parallelimporteur zu widersetzen: Dieses Recht

39 — Randnr. 79 und Tenor des Urteils. Es gibt weitere Voraussetzungen für das Umpacken, die hier nicht fraglich sind.

kann nicht geltend gemacht werden, wenn dies zur künstlichen Abschottung der Märkte beiträgt und wenn die Art und Weise des Umpackens der Ware die berechtigten Interessen des Markeninhabers berücksichtigt. Der Schutz dieser berechtigten Interessen bedeutet insbesondere, daß der Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigt werden darf und daß das Umpacken nicht in einer Weise erfolgt, daß hierdurch der Ruf der Marke und ihres Inhaber geschädigt werden kann; der Importeur hat ferner den Markeninhaber vom Umpacken zu unterrichten, ihm ein Muster der umgepackten Ware zu liefern und auf der Ware anzugeben, wer dieses Umpacken vorgenommen hat[40]. Eine künstliche Abschottung liegt nicht vor, wenn das Tätigwerden des Markeninhabers zur Wahrung der Hauptfunktion der Marke erforderlich ist.

35. Die Reichweite des Rechts des Parallelimporteurs, die Waren umzupacken, wenn der Markeninhaber Waren in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten vertreibt, bestimmt sich seit dem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. nach einer Reihe von klaren und eindeutig formulierten Grundsätzen, die sich an objektiven Faktoren orientieren. Es wäre meines Erachtens regelwidrig und unlogisch, die Reichweite des Rechts des Importeurs, eine unterschiedliche Marke anzubringen, wenn der Markeninhaber Waren unter unterschiedlichen Marken in verschiedenen Mitgliedstaaten vertreibt, weiterhin nach getrennten Grundsätzen zu bestimmen, die sich am subjektiven Merkmal der Absicht orientieren. Ich bin daher der Auffassung, daß die neuen Kriterien, die vom Gerichtshof im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. für das Umpacken durch den Parallelimporteur aufgestellt wurden, auch für diese Fälle gelten sollten. Dieses Ergebnis ist grundsätzlich aus mehreren Gründen zutreffend, denen ich mich jetzt zuwende.

*Die Bedeutung der Absicht*

36. Ein Festhalten am Erfordernis der Absicht ist aus mehreren Gründen nicht wünschenswert.

37. Erstens wäre dieses Erfordernis nicht mit der ausdrücklichen Grundlage der jüngeren Rechtsprechung vereinbar, die gegenwärtig aus eine Reihe von in sich zusammenhängenden Grundsätzen besteht. Wie sich vor allem aus dem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. deutlich ergibt, lehnte es der Gerichtshof bewußt ab, den Begriff der Absicht als Bestandteil des Kriteriums anzusehen. Der Gerichtshof führte in seiner Begründung aus, daß der früh in die Rechtsprechung aufgenommene Begriff der künstlichen Abschottung der Märkte bedeute, daß sich der Markeninhaber stets auf seine Marke berufen könne, um sich dem Vertrieb durch den Parallelimporteur zu widersetzen, wenn dies durch die Notwendigkeit, die Hauptfunktion der Marke zu wahren, gerechtfertigt sei, da die sich daraus ergebende Abschottung in diesem Fall nicht als künstlich angesehen werden könne[41]. Ferner stellte der Gerichtshof klar, daß sich der Markeninhaber auch dem Vertrieb von umgepackten Waren widersetzen könne, wenn ihre Aufmachung geeignet sei, den Ruf der Marke oder ihres

40 — Urteil Loendersloot (zitiert in Fußnote 5, Randnrn. 28 bis 30).

41 — Randnr. 57 des Urteils, zitiert oben, Nr. 41.

Inhabers zu schädigen[42]. Ich vermag keinen Grund zu sehen, weshalb die Notwendigkeit, die Hauptfunktion der Marke zu wahren und die Rufschädigung zu verhindern, nicht auch sonst das entscheidende Kriterium sein sollte, wenn der Markeninhaber versucht, sich unter Berufung auf seine Marke dem Vertrieb der Waren zu widersetzen.

38. Wenn der Markeninhaber berechtigt wäre, sich auf seine Markenrechte zu berufen, um sich den Parallelimporten zu widersetzen, obwohl die Hauptfunktion der Marke oder ihr Ruf nicht in Frage gestellt sind und obwohl (wie unter den Umständen des vorliegenden Falles) dieses Vorgehen nicht möglich wäre, wenn es keine unterschiedlichen Marken gäbe, würde er damit notwendigerweise die Marken zur Abschottung der Märkte benutzen. Es wäre meines Erachtens regelwidrig und künstlich, bei einem solchen Verhalten zu verlangen, daß die Absicht nachgewiesen wird. Hierfür gibt es auch im Wortlaut des Artikels 36 keine Grundlage. In meinen Schlußanträgen in der Rechtssache Bristol-Myers Squibb u. a. habe ich hierzu folgendes ausgeführt:

„Wenn ein Markeninhaber Nutzen aus einer Situation zieht, die sich aus Umständen ergibt, die sich seiner Kontrolle entziehen, und sich auf seine Marke stützt, um Paralleleinfuhren zu unterbinden, obwohl die Unterbindung dieser Einfuhren nicht aus Gründen des Markenschutzes erforderlich ist, ist sein Verhalten als mißbräuchliche Ausübung des Markenrechts und als verschleierte Handelsbeschränkung anzusehen."[43]

39. Aus denselben Gründen sind die Umstände, die den Markeninhaber veranlaßt haben, unterschiedliche Marken in den Einfuhr- und Ausfuhrstaaten zu benutzen, meines Erachtens unerheblich für die Frage, ob der Importeur unter Umständen wie den vorliegenden eine unterschiedliche Marke anbringen darf.

40. Die Auffassung, daß die im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. aufgestellten Kriterien auch für Fälle wie den vorliegenden gelten, hat den praktischen Vorteil, daß das nationale Gericht nicht prüfen muß, ob die Absicht nachgewiesen ist, die bekanntermaßen (worauf Paranova hinweist) vor allem bei juristischen Personen ein nur schwer zu beweisendes Merkmal darstellt. In meinen Schlußanträgen zum Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. habe ich hierzu ausgeführt:

„Es wäre jedenfalls unlogisch und nicht praktikabel, den Beweis einer bewußten Absicht zu verlangen, den Markt durch die Benutzung verschiedener Verpackungen aufzuspalten. Eine solche Absicht ist wohl schwer oder überhaupt nicht beweisbar. Ein Parallelimporteur, der Waren umpacken möchte, muß in der Lage sein, mit einem vernünftigen Maß an Gewißheit festzustellen, ob er dies rechtmäßigerweise tun kann. Die Rechtmäßigkeit seines Verhaltens darf

42 — Randnr. 75 des Urteils.

43 — Nr. 82.

nicht von subjektiven Intentionen anderer Personen abhängen." [44]

41. Obwohl diese Ausführungen im Zusammenhang mit dem Umpacken gemacht wurden, bin ich doch der Ansicht, daß das Argument auch dann gilt, wenn der Markeninhaber identische Waren unter unterschiedlichen Marken auf mehrere Märkte in verschiedenen Mitgliedstaaten gebracht hat.

42. Wenn jedoch das Kriterium der künstlichen Abschottung aufgestellt wird, ohne daß hierzu auch die Absicht gehört, bedeutet dies natürlich nicht, daß die Absicht stets unerheblich ist: Wenn der Nachweis erbracht werden könnte, daß die Praktik des Markeninhabers, unterschiedliche Marken in verschiedenen Mitgliedstaaten zu benutzen, auf die Abschottung der Märkte abzielte, würde dies nach zutreffender Ansicht der Regierung des Vereinigten Königreichs als solches genügen, um den Markeninhaber daran zu hindern, sich unter Berufung auf seine Markenrechte dem Anbringen einer unterschiedlichen Marke durch den Importeur zu widersetzen. Es ist meines Erachtens hierfür jedoch nicht der Nachweis erforderlich, daß der Markeninhaber bewußt versucht hat, die Märkte abzuschotten.

43. Meines Erachtens steht keineswegs fest, daß nach den Ausführungen des Urteils American Home Products stets der Nachweis der Absicht erforderlich ist: Der Gerichtshof beschränkte sich darauf, festzustellen, daß bei Vorliegen einer Absicht eine verschleierte Beschränkung im Sinne des Artikels 36 gegeben sei. Dies gilt, wie ich soeben ausgeführt habe, meines Erachtens auch weiterhin. Aus dieser Aussage folgt nicht, daß eine verschleierte Beschränkung nicht vorliegen kann, wenn es an einer Absicht fehlt. Wie die Kommission dargelegt hat, vertrat der Gerichtshof im Urteil Loendersloot [45] die Auffassung, daß das im Urteil American Home Products genannte Kriterium tatsächlich weiter sei, als angenommen wurde: Siehe hierzu Randnummer 28 des Urteils, wo der Gerichtshof auf die frühere Rechtsprechung, darunter das Urteil American Home Products, Bezug nahm, um seine Feststellung zu begründen, daß

„Artikel 36 den Markeninhaber... nicht dazu [berechtigt], sich der Wiederanbringung der Marke zu widersetzen, wenn die Geltendmachung der Marke zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitrüge und die Wiederanbringung derart stattfindet, daß die berechtigten Interessen des Markeninhabers beachtet sind".

44. Wie verhält es sich nun mit den vom Generalanwalt Capotorti in seinen Schlußanträgen in der Rechtssache Pfizer [46] vorgebrachten Bedenken, daß das Erfordernis der Absicht notwendig sei, da andernfalls der Inhaber der parallelen Marke sein Recht im Licht des Gemeinschaftsrechts niemals in zulässiger Weise ausüben könne?

44 — Nr. 83.

45 — Zitiert in Fußnote 5.

46 — Zitiert in Fußnote 25.

45. Der Gerichtshof hat im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. das Erfordernis der Absicht nicht einfach verworfen: Er hat das Kriterium, das darüber entscheidet, ob der Markeninhaber sich unter Berufung auf seine Marke dem Umpacken der Ware widersetzen kann, auch neuformuliert. Wenn die Berufung des Inhabers auf seine Marke durch die Notwendigkeit gerechtfertigt sei, die Hauptfunktion der Marke zu wahren, könne die sich hieraus ergebende Abschottung, so der Gerichtshof, nicht als künstlich angesehen werden [47]. Das grundlegende Recht des Markeninhabers, Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Hauptfunktion seiner Marke bedroht ist, bleibt damit erhalten. Zusammen mit dem Recht des Markeninhabers, sich dem Vertrieb zu widersetzen, wenn dieser Vertrieb den Ruf der Marke schädigen kann, soll dieses Recht sicherstellen, daß der Inhaber nicht allein deswegen, weil er unterschiedliche Marken benutzt hat, automatisch gehindert ist, sich unter Berufung auf seine Marke gegen die Änderung der Marke durch den Parallelimporteur zur Wehr zu setzen. Durch die Klarstellung des Gerichtshofes im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a., was unter „künstlicher Abschottung der Märkte" zu verstehen ist, sowie dadurch, daß der Gerichtshof ein berechtigtes Interesse des Markeninhabers anerkannte, sich dem Vertrieb zu widersetzen, wenn dieser den Ruf der Marke schädigen kann, wurde meines Erachtens das vom Generalanwalt Capotorti angesprochene Problem gelöst.

*Das Merkmal der Erforderlichkeit*

46. Der Gerichtshof stellte im Rahmen der Erörterung des Begriffes der künstlichen Abschottung der Märkte, wenn der Markeninhaber eine identische Ware in unterschiedlichen Verpackungen in verschiedenen Mitgliedstaaten vertreibt, in seinem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. fest, daß die Befugnis des Markeninhabers, sich dem Vertrieb von umgepackten Waren zu widersetzen, nur insoweit beschränkt werden dürfe, als das Umpacken erforderlich sei, um die Ware im Einfuhrstaat vertreiben zu können [48]. Der Gerichtshof wiederholte diese Auffassung im Urteil Loendersloot [49], wo er ausführte, die nationalen Gerichte hätten in Fallgestaltungen, in denen es um das Umpacken gehe, zu prüfen, ob auf den Märkten ihrer eigenen Staaten Bedingungen herrschten, die ein Umpacken objektiv erforderlich machten.

47. Die Kommission und die Regierung des Vereinigten Königreichs haben vorgetragen, das Kriterium der Erforderlichkeit für den Vertrieb der Waren im Einfuhrstaat, das vom Gerichtshof für den Fall des Umpackens aufgestellt worden sei, müsse auch in Fällen wie dem vorliegenden gelten, wo der Markeninhaber identische Waren in verschiedenen Mitgliedstaaten unter unterschiedlichen Marken vertrieben habe und der Importeur versuche, die vom Inhaber im Ausfuhrstaat benutzte Marke durch die von diesem im Einfuhrstaat benutzte Marke zu ersetzen.

48. Meines Erachten müßte das Kriterium der Erforderlichkeit sowohl für den Fall, daß die Ware mit einer neuen Marke versehen wird (d. h. die Marke geändert wird),

47 — Randnr. 57 und Tenor des Urteils.

48 — Randnr. 56 des Urteils.

49 — Zitiert in Fußnote 5, Randnr. 38 des Urteils.

wie auch für den Fall des Umpackens gelten. Es ist jedoch möglich, daß das Kriterium in den beiden Fällen unterschiedlich angewandt wird.

49. Orientierungspunkte hinsichtlich der Bedingungen, unter denen das Umpacken durch den Importeur als „erforderlich" angesehen werden kann, können dem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. entnommen werden. In diesem Urteil befaßte sich der Gerichtshof mit der Unmöglichkeit, im Einfuhrmitgliedstaat die Ware zu vertreiben, insbesondere weil es dort Vorschriften oder eine nationale Praxis gibt, weil Krankenversicherungsvorschriften die Erstattung der Krankheitskosten regeln und feste ärztliche Verschreibungsgewohnheiten bestehen. Wenn diese Bedingungen ebenfalls dazu führen, daß der Vertrieb der Ware ohne eine Änderung der Marke nicht möglich ist, ist die Änderung der Marke sicherlich gleichfalls als erforderlich anzusehen: Wenn daher solche Praktiken oder Vorschriften im Einfuhrmitgliedstaat bewirken, daß der Importeur die Waren unter der Marke, mit der sie im Ausfuhrstaat versehen sind, nicht vertreiben kann, kann der Markeninhaber sich nicht auf seine Marke berufen, um den Importeur daran zu hindern, die Marke anzubringen, die vom Inhaber für identische Waren im Einfuhrstaat benutzt wurde.

50. Es kann jedoch Fälle geben, in denen zwar die Änderung der Marke, nicht aber das Umpacken als gerechtfertigt angesehen werden könnte. Dieser Unterschied hat seine Ursache in den unterschiedlichen Umständen, unter denen der Importeur veranlaßt wird, die Marke zu ändern oder die Ware umzupacken. Bei Arzneimitteln wird das Umpacken, wie der Gerichtshof im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. ausgeführt hat, häufig notwendig sein, um den Vorschriften und der Praxis im Einfuhrstaat zu entsprechen, die insbesondere für die Mengen gelten, in denen die Ware normalerweise verschrieben und dispensiert wird. Die Änderung der Marke wird dagegen häufiger notwendig sein, um Verwechslungen zu vermeiden, wenn etwa eine identische Ware früher unter einer anderen Marke verkauft wurde. Dieser Zweck ist selbstverständlich mit der Hauptfunktion der Marke als Herkunftsgarantie vollständig vereinbar.

51. Unter diesen Umständen, unter denen die Benutzung der im Ausfuhrstaat benutzten Marke im Einfuhrstaat bei Verbrauchern und anderen einschlägigen Kreisen, z. B. bei Apothekern und Ärzten im Hinblick auf Arzneimittel, zu Verwechslungen führen könnte, kann die Änderung der Marke durchaus als erforderlich angesehen werden. Eine solche Verwechslung könnte entweder eintreten, weil die im Ausfuhrstaat benutzte Marke geeignet war, mit einer für eine andere Ware im Einfuhrstaat bestehenden Marke verwechselt zu werden, oder weil, wie vielleicht im vorliegenden Fall, Verbraucher, Apotheker oder Ärzte irregeführt werden können, weil es auf dem Markt eine identische Ware gibt, die mit einer unterschiedlichen, wenn auch ähnlichen Marke versehen ist. Meines Erachtens wäre das Merkmal der Erforderlichkeit in diesen Fällen erfüllt.

52. In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein Argument zu sprechen kommen, das ich in meinen Schlußanträgen zum Urteil

Bristol-Myers Squibb u. a. vorgebracht habe und das eine besondere, in einer der Rechtssachen Eurim-Pharm [50] aufgeworfene Frage betrifft. In dieser Rechtssache hatte der Markeninhaber geringfügig voneinander abweichende Bezeichnungen (Sermion und Sermion forte) für dasselbe Arzneimittel in verschiedenen Mitgliedstaaten benutzt. In Portugal hatte er das Mittel mit 10 mg des Wirkstoffs als „Sermion" in einer einzigen Form vertrieben; in Deutschland hatte er das Mittel in dieser Form als „Sermion forte" und in einer schwächeren Form mit nur 5 mg des Wirkstoffs als „Sermion" vertrieben. Eurim-Pharm hatte Sermion von Portugal nach Deutschland eingeführt, wo die Marke den Zusatz „forte" erhielt, um deutlich zu machen, daß die aus Portugal eingeführte Ware dem Erzeugnis in der stärkeren Form entsprach. Ich habe dort ausgeführt:

„Daraus ergibt sich, daß Eurim-Pharm grundsätzlich in Deutschland ein Erzeugnis unter der Marke ‚Sermion' verkaufen kann, das der Inhaber dieser Marke in Portugal unter der Marke ‚Sermion' in den Verkehr gebracht hat. Wenn dies jedoch zu Verwirrung führen würde, da das Erzeugnis doppelt so stark ist wie das Erzeugnis, das in Deutschland unter der Marke ‚Sermion' bekannt ist, ist es von allen Standpunkten aus gesehen eindeutig erforderlich, es Eurim-Pharm zu gestatten, diese Verwirrung dadurch zu beseitigen, daß sie klarstellt, daß das Erzeugnis dem in Deutschland als ‚Sermion forte' bekannten Erzeugnis entspricht." [51]

53. Es sind jedoch Umstände denkbar, unter denen umgekehrt die Änderung der Marke eine Verwechslungsgefahr herbeiführen könnte, z. B. wenn auf der inneren Verpackung eine andere Marke als auf der äußeren Verpackung angegeben ist. Wenn erwiesen wäre, daß die Maßnahme des Importeurs zu dem führt, was ich in einem anderen Zusammenhang als „eine genuine und angemessen substantiierte Gefahr von Verwechslungen" [52] hinsichtlich der Herkunft der Ware beschrieben habe, wäre die Hauptfunktion der vom Markeninhaber im Einfuhrstaat benutzten Marke eindeutig gefährdet und der Inhaber wäre berechtigt, sich dem Anbringen der Marke zu widersetzen.

54. Es ist die Auffassung vertreten worden, daß das Streben des Importeurs nach einem bloßen wirtschaftlichen Vorteil oder nach günstigeren Vertriebsbedingungen nicht unter den Begriff der Erforderlichkeit falle. Ich halte es nicht für hilfreich, eine Kategorie „rein wirtschaftlicher Gründe", die niemals unter den Begriff der Erforderlichkeit fallen können, zu postulieren, wie es die Kommission vorschlägt. Das entscheidende Kriterium ist, ob im Einzelfall der tatsächliche Zugang des Importeurs zu den Märkten des Einfuhrstaates behindert wäre, wenn ihm die Änderung der Marke verboten wäre. Zahlreiche und unterschiedliche Faktoren können zu einer Behinderung des Zugangs zum Markt führen, wobei naturgemäß einige von ihnen als wirtschaftliche Faktoren angesehen werden können und andere nicht. Meines Erachtens trägt jede starre Klassifizierung der besonderen Gründe, weshalb die Änderung der Marke als erforderlich angesehen werden kann, die Gefahr in sich, daß der Auf-

50 — C-73/94 (zitiert in Fußnote 8).

51 — Nr. 126 der Schlußanträge.

52 — Nr. 63 meiner Schlußanträge zum Urteil vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 (SABEL, Slg. 1997, I-6191).

gabe des nationalen Gerichts, von Fall zu Fall darüber zu entscheiden, ob die Maßnahme erforderlich war oder nicht, vorgegriffen wird. Es ist eindeutig Sache des Gerichts, die Frage der Erforderlichkeit zu entscheiden [53].

55. Im allgemeinen — zumindest wenn der Importeur sich darauf beschränkt, im Einfuhrstaat die Marke zu benutzen, die der Inhaber dort für identische Waren benutzt — ist bei einer Änderung der Marke das Kriterium der Erforderlichkeit erfüllt, da die Änderung der Marke in den meisten Fällen mit der Hauptfunktion der Marke vereinbar ist, weil sie zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr beiträgt.

56. Ob die Änderung der Marke erforderlich ist, muß meines Erachtens vom Zeitpunkt der Änderung her beurteilt werden. Es ist meines Erachtens folgerichtig und auch mit dem Zweck der Marke vereinbar, die Rechtmäßigkeit des Verhaltens des Parallelimporteurs, und somit auch der Umfang der Schutzrechte des Markeninhabers, nach den zur Zeit dieses Verhaltens bestehenden Umständen zu beurteilen. Ich stimme den mündlichen Ausführungen der Regierung des Vereinigten Königreichs zu, daß das Hindernis für den freien Warenverkehr nicht allein darin begründet liegt, daß verschiedene Marken eingetragen wurden, wofür es seinerzeit gute Gründe gegeben haben mag oder auch nicht, sondern darin, daß der Markeninhaber Maßnahmen ergriffen hat, um sich der Änderung der Marke durch den Importeur zu widersetzen. Der maßgebliche Zeitpunkt für die Entscheidung der Frage, ob die Änderung der Marke für den Importeur erforderlich ist, um die Waren im Einfuhrstaat vertreiben zu können, ist aber der Zeitpunkt der Änderung.

*Die Erheblichkeit anderer Faktoren*

57. Mit seiner dritten Frage fragt das vorlegende Gericht, ob es für die Beantwortung der ersten Frage von Bedeutung sei, ob die Benutzung verschiedener Marken durch den Markeninhaber im Einfuhr- bzw. Ausfuhrstaat auf objektiven Umständen beruhe, auf die der Markeninhaber keinen Einfluß habe, insbesondere auf Anforderungen der nationalen Gesundheitsbehörden oder auf Rechten Dritter.

58. Ich habe mehrere Gründe genannt, weshalb der Nachweis, daß die Praktik des Markeninhabers, unterschiedliche Marken zu benutzen, auf die Abschottung der Märkte abzielte, nicht erbracht sein muß, damit der Parallelimporteur berechtigt ist, unter bestimmten Umständen die Marke zu ändern. Auch andere objektive Faktoren, die den Markeninhaber veranlaßten, diese Praktik aufzunehmen, sind meines Erachtens für die Bestimmung der Reichweite der Rechte des Parallelimporteurs ohne Bedeutung. Wenn der Markeninhaber berechtigt wäre, sich auf seine Markenrechte zu berufen, um sich den Parallelimporten zu widersetzen, obwohl die Hauptfunktion der Marke oder ihr Ruf nicht in Frage gestellt sind und obwohl (wie unter den Umständen des vorliegenden Falles) dieses Vorgehen nicht möglich wäre, wenn es keine unterschiedlichen Marken gäbe, würde er, wie oben dargelegt, hierbei not-

53 — Vgl. z. B. Urteil Loendesloot (zitiert in Fußnote 5, Randnr. 38 des Urteils).

wendigerweise die Marken zur Abschottung der Märkte benutzen. Die Umstände, die ihn dazu veranlaßt haben, unterschiedliche Marken zu benutzen, gehören der Vergangenheit an, und ich sehe keinen vernünftigen Grund, sie als Kriterien zur Beurteilung der Rechtmäßigkeit eines späteren Verhaltens zu verwenden. Wie ich in meinen Schlußanträgen zum Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. ausgeführt habe,

„ist [es] unter keinen Umständen der Zweck der Marken, Händlern dabei zu helfen, den Gemeinsamen Markt aufzuteilen, Preisunterschiede zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten und künstliche Schranken für den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu errichten oder zu verstärken" [54].

*Sonstige Erfordernisse*

59. Alles in allem sollten daher meines Erachtens die Kriterien erweitert werden, die vom Gerichtshof in seinem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. aufgestellt wurden, um die Reichweite des Rechts des Parallelimporteurs, die Ware umzupacken, zu bestimmen, damit sich auch die Reichweite des Rechts des Parallelimporteurs, die Marke zu ändern, nach ihnen bestimmt. Die grundlegenden Voraussetzungen des Schutzes der Hauptfunktion der Marke und des Rufes der Marke sowie das Merkmal der Erforderlichkeit sind oben erörtert worden. Der Gerichtshof stellte in seinem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. jedoch besondere Voraussetzungen auf. Einige diese Voraussetzungen können von ihrer Natur her nur für das Umpacken gelten; andere können mutatis mutandis sehr wohl für Fälle gelten, in denen es um das Anbringen einer unterschiedlichen Marke geht. Ich werde zum Abschluß die Voraussetzungen, die der Gerichtshof in seinem Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. aufstellte, unter dem zuletzt genannten Gesichtspunkt prüfen. Ich weise darauf hin, daß ich für das vorliegende Verfahren davon ausgehe, daß der Importeur die verschiedenen Voraussetzungen, soweit sie das Umpacken als solches betreffen, vollständig erfüllte.

60. Der Gerichtshof hat im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a., abgesehen von dem ersten Erfordernis, das den Beitrag zur künstlichen Abschottung der Märkte betrifft und oben eingehend erörtert worden ist, folgende Voraussetzungen aufgestellt [55].

61. Erstens muß nachgewiesen werden, daß das Umpacken den Originalzustand der Waren in der Verpackung nicht beeinträchtigen konnte. Die Herkunftsgarantie bedeutet, daß der Verbraucher oder Endabnehmer sicher sein darf, daß an einer ihm

54 — Nr. 73.

55 — Die in den Urteilen Eurim-Pharma und MPA Pharma (beide zitiert in Fußnote 8) genannten Voraussetzungen sind gleichlautend.

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 [56].

62. Es ist schwer vorstellbar, wie dieses Erfordernis für die Änderung der Marke gelten könnte, wenn auch der Gerichtshof klargestellt hat, daß dieses Erfordernis erfüllt ist, soweit die Änderung der Marke z. B. zur Folge hat, daß Aufkleber mit der neuen Marke auf der inneren Verpackung angebracht werden oder neue Beipackzettel eingelegt werden, die mit der neuen Marke versehen sind [57]. Diese Beispiele wären jedoch auf jeden Fall als Umpacken anzusehen.

63. Zweitens ist auf der neuen Verpackung klar anzugeben, von wem das Arzneimittel umgepackt wurde und wer der Hersteller ist. Diese Angaben müssen so aufgedruckt sein, daß sie ein normalsichtiger Verbraucher bei Anwendung eines normalen Maßes an Aufmerksamkeit verstehen kann. Es braucht jedoch nicht angegeben zu werden, daß das Umpacken ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt ist. Die Kommission hat vorgeschlagen, diese Voraussetzung auch anzuwenden, wenn eine unterschiedliche Marke angebracht worden ist, so daß deutlich anzugeben ist, wer die Marke ersetzt hat.

64. Meines Erachtens wäre es jedoch nicht zweckmäßig, diese Voraussetzung auf die Fälle auszudehnen, in denen es um die Ersetzung einer Marke geht. Wie die Regierung des Vereinigten Königreichs in der Sitzung vorgetragen hat, könnte dieses Erfordernis für den Verbraucher die Gefahr einer Verwechslung mit sich bringen. Die Angabe auf einer Arzneimittelverpackung z. B., daß der Parallelimporteur die Marke ersetzt hat, kann Verwirrung und Besorgnis unter den Verbrauchern hervorrufen. Ich bin der Auffassung, daß die anderen Voraussetzungen, die hier erörtert worden sind, die Interessen des Markeninhabers und das öffentliche Interesse in angemessener Weise wahren.

65. Drittens darf die Aufmachung des umgepackten Erzeugnisses nicht dem guten Ruf der Marke und ihres Inhabers schaden. Diese Voraussetzung hat eindeutig auch für die Fälle zu gelten, die das Anbringen einer anderen Marke betreffen.

66. Schließlich hat der Importeur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten der umgepackten Ware zu unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware zu liefern. Diese Vorausset-

56 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (Randnr. 47).
57 — Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. (Randnrn. 64 und 79).

zung kann ebenfalls für die Fälle gelten, die das Anbringen einer anderen Marke betreffen. Wie der Gerichtshof im Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. festgestellt hat, gibt dieses Erfordernis dem Markeninhaber die Möglichkeit, nachzuprüfen, ob das Umpacken oder die Änderung der Marke nicht in einer Weise vorgenommen wird, die den Originalzustand der Ware unmittelbar oder mittelbar beeinträchtigt, und ob deren Aufmachung nach dem Umpacken oder der Änderung der Marke nicht den Ruf der Marke schädigt. Desgleichen erleichtert es das Erfordernis dem Markeninhaber, sich vor den Aktivitäten von Fälschern zu schützen [58].

*Die Beweislast*

67. In ihren schriftlichen Erklärungen haben Upjohn und Paranova die Frage gestellt, wer im Zusammenhang mit der Änderung einer Marke die Beweislast zu tragen hat.

68. In meinen Schlußanträgen zum Urteil Bristol-Myers Squibb u. a. [59] habe ich die Frage der Beweislast im Zusammenhang mit dem Umpacken nach Artikel 36 EG-Vertrag und Artikel 7 der Richtlinie recht ausführlich geprüft. Wie ich dort ausgeführt habe, ist die Frage der Beweislast eine Verfahrensfrage und bestimmt sich daher gemäß dem Grundsatz der Verfahrensautonomie nach nationalem Recht [60], sofern zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Die Verfahrensvorschriften für Klagen nach dem Gemeinschaftsrecht dürfen nicht ungünstiger sein als für gleichartige Klagen, die das innerstaatliche Recht betreffen, und sie dürfen nicht so ausgestaltet sein, daß sie die Ausübung der Rechte, die die Gemeinschaftsrechtsordnung einräumt, praktisch unmöglich oder übermäßig schwierig machen [61]. Die Gesichtspunkte, die ich in meinen Schlußanträgen zu der Frage vorgebracht habe, welche Bedeutung diese Erfordernisse für die nationalen Gerichte bei der Anwendung ihrer Vorschriften über die Beweislast haben, sind auch im Rahmen des vorliegenden Falls gültig. Bevor daher das nationale Gericht zum Ergebnis kommt, daß sich der Markeninhaber nicht auf seine Markenrechte berufen kann, um sich der Änderung der Marke durch den Parallelimporteur zu widersetzen, muß es sich davon überzeugen, daß weder die Hauptfunktion noch der Ruf der Marke bedroht ist und daß die Änderung der Marke erforderlich ist, damit der Importeur die Waren im Einfuhrstaat vertreiben kann.

58 — Randnr. 78 des Urteils. Siehe auch Nr. 87 meiner Schlußanträge.

59 — Nrn. 100 bis 106.

60 — Urteil vom 21. September 1983 in den Rechtssachen 205/82 bis 215/82 (Deutsche Milchkontor u. a., Slg. 1983, 2633, Randnrn. 36 und 39).

61 — Vgl. z. B. Urteile vom 16. Dezember 1976 in der Rechtssache 33/76 (Rewe, Slg. 1976, 1989, Randnr. 5), vom 9. November 1983 in der Rechtssache 199/82 (San Giorgio, Slg. 1983, 3595, Randnrn. 12 und 14), vom 25. Juli 1991 in der Rechtssache C-208/90 (Emmott, Slg. 1991, I-4269, Randnr. 16) und vom 1. April 1993 in den Rechtssachen C-31/91 bis C-44/91 (Lageder u. a., Slg. 1993, I-1761, Randnrn. 27 bis 29).

## Ergebnis

69. Aus diesen Gründen sollten die Fragen des vorlegenden Gerichts wie folgt beantwortet werden:

Nach den Artikeln 30 und 36 EG-Vertrag und Artikel 7 Absätze 1 und 2 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken kann sich der Markeninhaber, wenn ein Importeur in einen Mitgliedstaat Arzneimittel einführt, die in einem anderen Mitgliedstaat mit Zustimmung des Markeninhabers vertrieben werden, und die Marke ersetzt, unter der identische Waren im Einfuhrmitgliedstaat vertrieben werden, auf seine Markenrechte berufen, um den Importeur am Vertrieb der Waren im Einfuhrmitgliedstaat zu hindern. Dies gilt nicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

— Die Benutzung der Markenrechte durch den Inhaber würde zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen; diese Voraussetzung verlangt jedoch nicht, daß der Nachweis zu erbringen ist, daß der Inhaber bewußt versucht hat, die Märkte zwischen den Mitgliedstaaten abzuschotten.

— Die Änderung der Marke ist erforderlich, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat zu vertreiben, d. h., der tatsächliche Zugang des Importeurs zu den Märkten des Einfuhrstaats wäre behindert, wenn ihm die Änderung der Marke verboten wäre.

— Die Aufmachung der Ware kann den Ruf der Marke oder des Inhabers nicht schädigen.

— Der Importeur unterrichtet den Markeninhaber von der Änderung der Marke vor dem Feilhalten der mit einer geänderten Marke versehenen Ware und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.

— Die Voraussetzungen, die vom Gerichtshof im Urteil 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) für das Umpacken aufgestellt wurden, sind erfüllt.