URTEIL DES GERICHTSHOFS (Zweite Kammer)

22. Dezember 2008 *

In der Rechtssache C-276/05

betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG, eingereicht vom Obersten Gerichtshof (Österreich) mit Entscheidung vom 24. Mai 2005, beim Gerichtshof eingegangen am 6. Juli 2005, in dem Verfahren

The Wellcome Foundation Ltd

gegen

Paranova Pharmazeutika Handels GmbH

erlässt

DER GERICHTSHOF (Zweite Kammer)

unter Mitwirkung des Kammerpräsidenten C. W. A. Timmermans sowie der Richter J.-C. Bonichot, J. Makarczyk, L. Bay Larsen (Berichterstatter) und der Richterin C. Toader,

* Verfahrenssprache: Deutsch.

Generalanwältin: E. Sharpston,
Kanzler: K. Sztranc-Sławiczek, Verwaltungsrätin,

aufgrund des schriftlichen Verfahrens und auf die mündliche Verhandlung vom 3. April 2008,

unter Berücksichtigung der Erklärungen

— der The Wellcome Foundation Ltd, vertreten durch die Rechtsanwälte L. Wiltschek und E. Tremmel,

— der Paranova Pharmazeutika Handels GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt R. Schneider,

— der griechischen Regierung, vertreten durch O. Patsopoulou, G. Alexaki und M. Apessos als Bevollmächtigte,

— der portugiesischen Regierung, vertreten durch L. Inez Fernandes als Bevollmächtigten,

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch W. Wils und H. Krämer als Bevollmächtigte,

nach Anhörung der Schlussanträge der Generalanwältin in der Sitzung vom 9. Oktober 2008

folgendes

Urteil

1 Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 7 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1) 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 eines Rechtsstreits zwischen The Wellcome Foundation Ltd (im Folgenden: Wellcome), die Inhaberin der österreichischen Marke ZOVIRAX ist, und der Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (im Folgenden: Paranova) über Arzneimittel der Marke ZOVIRAX, die von Wellcome oder Dritten in den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (im Folgenden: EWR) in den Verkehr gebracht und von Paranova nach Österreich parallel eingeführt und dort vertrieben worden sind, nachdem sie neu verpackt worden waren.

Rechtlicher Rahmen

Gemeinschaftsrecht

3 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 l 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.“

4 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.

Nationales Recht

5 Nach § 10b Abs. 1 des Markenschutzgesetzes gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihrem Inhaber oder mit seiner Zustimmung im EWR in den Verkehr gebracht worden sind. Gemäß § 10b Abs. 2 des Markenschutzgesetzes findet Abs. 1 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.

Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

6 Wellcome ist Inhaberin u. a. zweier österreichischer Wortmarken ZOVIRAX sowie der österreichischen Wortbildmarke ZOVIRAX, die für die Klasse der pharmazeutischen Präparate geschützt sind. Diese Marken werden in Österreich mit Zustimmung von Wellcome durch die GlaxoSmithKline Pharma GmbH für Arzneimittel laufend benutzt.

7 Paranova ist als Arzneimittelgroßhändlerin tätig. Sie vertreibt insbesondere in Österreich Arzneimittel der Marke ZOVIRAX in Packungen zu je 60 Stück à 400 mg/Filmtablette (ZOVIRAX 400/60), die Wellcome oder Dritte mit Zustimmung von Wellcome in Mitgliedstaaten des EWR in den Verkehr gebracht haben und die die Muttergesellschaft von Paranova im regulären Arzneimittelhandel erworben hat.

8 Paranova vertreibt diese Arzneimittel in einer neuen Verpackung, deren Erscheinungsbild gegenüber dem der Verpackung des Originalprodukts völlig verändert ist. Auf der Vorderseite der neuen Verpackung ist in Fett- und Blockschrift der Hinweis „Umverpackt und importiert durch Paranova“ aufgedruckt. Auf den Hersteller wird seitlich und auf der Rückseite in normaler Druckschrift hingewiesen. Die neue Verpackung ist an den Rändern mit einem blauen Streifen versehen, wie ihn Paranova für die von ihr vertriebenen Arzneimittel regelmäßig verwendet.

9 Mit Schreiben vom 12. Mai 2003 informierte Paranova eine österreichische Schwestergesellschaft von Wellcome vom beabsichtigten Vertrieb von ZOVIRAX 400/60 in Österreich. Sie legte diesem Schreiben Farbkopien der äußeren Verpackung, der Blister und der Gebrauchsinformation dieses Arzneimittels bei. Daraufhin ersuchte eine englische Schwestergesellschaft von Wellcome Paranova, in Zukunft Mitteilungen über diese Vertriebsmaßnahmen an die GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Property (im Folgenden: Glaxo) zu senden, und zwar unter Beilage eines vollständigen Musters jeder Verpackungsart sowie unter Bekanntgabe des Exportstaats und der genauen Gründe für das Umverpacken.

10 Paranova, die die Gründe für das Umverpacken, nicht aber das Exportland des betroffenen Arzneimittels bekannt gab, wurde von Glaxo erneut aufgefordert, das Exportland und die genaueren Gründe für das Umverpacken mitzuteilen. Gleichzeitig wurde ihr erklärt, es bestehe kein Grund, die Angaben über den Parallelimporteur so auffallend und in größerer, deutlicherer Schrift als den Namen des Herstellers anzubringen. Gegen die unterscheidungskräftige Ausstattung durch zwei farbige Streifen an den Packungsrändern wurde ebenfalls Einspruch erhoben.

11 Glaxo forderte vollständige Verpackungsmuster an.

12 Am 4. Juni 2003 teilte Paranova mit, es sei aus produktionstechnischen Gründen nicht möglich, ein vollständiges Muster der fertigen Verpackung zu übermitteln, insbesondere wenn Glaxo nicht bereit sei, die Kosten zu tragen.

13 Paranova importiert ZOVIRAX 400/60 aus Griechenland. Dort wird ZOVIRAX in Packungen zu je 70 Tabletten in Verkehr gebracht. In Österreich beträgt die zulässige Packungsgröße 60 Tabletten.

14 Wellcome beantragte beim Handelsgericht Wien, Paranova mit einstweiliger Verfügung aufzutragen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs in Österreich umverpackte Arzneimittel — insbesondere das Arzneimittel ZOVIRAX — mit auf der Umverpackung neu angebrachten oder beibehaltenen Marken, die in Österreich für Wellcome geschützt sind, anzubieten und/oder zu vertreiben,

— wenn sich der Hinweis, von wem die Ware umverpackt wurde, auf der Umverpackung in größerer und deutlicherer Schrift und/oder an prominenterer Stelle findet als der Hinweis auf den Hersteller,

— wenn sich auf den Packungsrändern der Umverpackung farbige — insbesondere blaue — Streifen in der Breite von etwa 5 mm befinden, wie sie für Produkte von Paranova wiederholt verwendet werden,

— wenn sie Wellcome vor Inverkehrbringen der umverpackten Ware nicht ordnungsgemäß über den bevorstehenden Vertrieb, insbesondere auch unter

Angabe des Exportstaats und der näheren Gründe für die Erforderlichkeit des Umpackens unterrichtet hat.

15 Mit Beschluss vom 7. Mai 2004 gab das Handelsgericht Wien dem Antrag von Wellcome teilweise statt. Auf den dagegen erhobenen Rekurs gab das Oberlandesgericht Wien am 28. Januar 2005 dem Antrag zum ersten und zum dritten Punkt statt und wies den Antrag zum zweiten Punkt ab.

16 Beide Parteien des Ausgangsverfahrens erhoben beim Obersten Gerichtshof Revisionsrekurs.

17 Dieses Gericht stellt fest, dass für die Beurteilung der Zulässigkeit der neuen Verpackung maßgebend sei, ob der Nachweis dafür, dass das Umverpacken der Ware erforderlich ist, um den tatsächlichen Marktzugang nicht zu beeinträchtigen, nur für das Umverpacken der Ware an sich erbracht werden müsse. Werde diese Frage bejaht, so stelle sich die weitere Frage, woran die Gestaltung der neuen Verpackung zu messen sei. Zwei Möglichkeiten stünden hier dafür offen: Es könne der Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs in die Marke angewandt werden, oder es könne die Gestaltung der neuen Verpackung daran gemessen werden, ob sie geeignet sei, den Ruf der Marke oder ihres Inhabers zu schädigen. Das vorlegende Gericht möchte außerdem wissen, welchen Umfang die dem Parallelimporteur obliegende Mitteilungspflicht hat.

18 Unter diesen Umständen hat der Oberste Gerichtshof das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. a) Sind Art. 7 der Richtlinie 89/104 und die dazu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs dahin auszulegen, dass der Nachweis, wonach die Geltendmachung der Marke zu einer künstlichen Marktabschottung beitragen würde, nicht nur für das Umverpacken an sich, sondern auch für die Gestaltung der neuen Verpackung erbracht werden muss?

   Für den Fall der Verneinung dieser Frage:

   b) Ist die Gestaltung der neuen Verpackung am Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs zu messen oder (nur) daran, ob sie geeignet ist, den Ruf der Marke und ihres Inhabers zu schädigen?

2. Sind Art. 7 der Richtlinie 89/104 und die dazu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs dahin auszulegen, dass der Parallelimporteur seiner Mitteilungspflicht nur genügt, wenn er dem Markeninhaber auch den Exportstaat und die näheren Gründe für das Umverpacken mitteilt?

Verfahren vor dem Gerichtshof

19 Mit Entscheidung vom 20. September 2005 hat der Präsident des Gerichtshofs das Verfahren bis zum Erlass des Urteils in der Rechtssache C-348/04 ausgesetzt.

20 Der Gerichtshof hat sein Urteil in dieser Rechtssache erlassen (Urteil vom 26. April 2007, Boehringer Ingelheim u. a., C-348/04, Slg. 2007, I-3391).

21 Mit Schreiben vom 30. Mai 2007 hat das vorlegende Gericht dem Gerichtshof mitgeteilt, dass es sein Vorabentscheidungsersuchen aufrechterhalte, soweit die Frage 1 b und die Frage 2 betroffen seien.

22 Mit Entscheidung vom 15. Juni 2007 hat der Präsident des Gerichtshofs die Fortsetzung des Verfahrens angeordnet.

Zu den Vorlagefragen

Zu Frage 1 b

23 Der Gerichtshof hat in Nr. 3 des Tenors seines Urteils vom 11. Juli 1996, Bristol-Myers Squibb u. a. (C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457), für Recht erkannt, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass sich ein Markeninhaber dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen kann, wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat, es sei denn,

— 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.

24 Diese letztgenannte Voraussetzung 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 (Urteile Bristol-Myers Squibb u. a., Randnr. 78, sowie Boehringer Ingelheim u. a., Randnr. 20).

25 Die Voraussetzung, dass das Umpacken des Arzneimittels insbesondere durch dessen Neuverpackung für seinen weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist, betrifft nur das Umpacken als solches und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen wird (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnrn. 38 und 39).

26 Folglich betrifft diese Voraussetzung der Erforderlichkeit nur das Umpacken der Ware insbesondere durch deren Neuverpackung und nicht die Art der Gestaltung dieser neuen Verpackung.

27 Da die Art der Gestaltung der neuen Verpackung der Ware nicht an der Voraussetzung der Erforderlichkeit für den weiteren Vertrieb der Ware gemessen wird, ist sie auch nicht an dem Kriterium des geringstmöglichen Eingriffs in das Markenrecht zu messen.

28 Es wäre nämlich widersprüchlich, anzunehmen, dass nicht zu prüfen ist, ob die von dem Parallelimporteur gewählte Art der Gestaltung der neuen Verpackung der betroffenen Ware für deren weiteren Vertrieb erforderlich ist, und zugleich zu verlangen, dass sie dem Kriterium des geringstmöglichen Eingriffs in das Markenrecht genügen muss.

29 Wie aus den Randnrn. 23 und 24 des vorliegenden Urteils hervorgeht, wird der Schutz des Markeninhabers hinsichtlich der von dem Parallelimporteur gewählten Art der Gestaltung der Verpackung des Arzneimittels grundsätzlich durch die Einhaltung der Voraussetzung sichergestellt, dass das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann.

30 Folglich ist auf die Frage 1 b zu antworten, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass, sofern das Umpacken des Arzneimittels durch Neuverpackung nachweislich für seinen weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist, die Art der Gestaltung dieser Verpackung nur an der Voraussetzung zu messen ist, dass sie nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann.

Zur Frage 2

31 Wellcome macht im Wesentlichen geltend, dass die Mitteilung des Exportstaats und der näheren Gründe des Umpackens es dem Markeninhaber ermögliche, die Erforderlichkeit des Umpackens zu kontrollieren.

32 Im Rahmen eines bei einem innerstaatlichen Gericht anhängigen Rechtsstreits zwischen dem Markeninhaber und einem Parallelimporteur, der in einem Mitgliedstaat ein aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführtes Arzneimittel in einer neuen Verpackung vertreibt, obliegt diesem Parallelimporteur u. a. der Nachweis für das Vorliegen der Voraussetzung, 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 (vgl. Urteil Boehringer Ingelheim u. a., Randnrn. 24 und 54).

33 Wie oben in Randnr. 23 ausgeführt, ist dies 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 erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können.

34 Nach alledem und angesichts dessen, dass das System der Unterrichtung nur dann angemessen funktionieren kann, wenn alle Beteiligten sich in redlicher Weise bemühen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten (Urteil vom 23. April 2002, Boehringer Ingelheim u. a., C-143/00, Slg. 2002, I-3759, Randnr. 62), ist es Sache des Parallelimporteurs, dem Markeninhaber die Angaben zu übermitteln, die dafür notwendig und ausreichend sind, dass dieser überprüfen kann, ob die Umverpackung der durch die Marke geschützten Ware für deren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist.

35 Die Art der zu übermittelnden Angaben hängt im Übrigen von den Umständen des Einzelfalls ab. Es kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass hierzu in Ausnahmefällen die Angabe des Ausfuhrmitgliedstaats gehört, wenn der Markeninhaber ohne eine solche Angabe daran gehindert wäre, die Erforderlichkeit des Umpackens zu beurteilen.

36 Insoweit ist daran zu erinnern, dass, falls sich erweisen sollte, dass die übermittelten Angaben vom Markeninhaber verwendet werden, um undichte Stellen in seiner Verkaufsorganisation zu ermitteln und damit den Parallelhandel mit seinen Erzeugnissen zu bekämpfen, sich Teilnehmer am Parallelhandel im Rahmen der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags gegen dieses Vorgehen schützen müssten (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. November 1997, Loendersloot, C-349/95, Slg. 1997, I-6227, Randnr. 43).

37 Daher ist auf Frage 2 zu antworten, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 dahin auszulegen ist, dass es Sache des Parallelimporteurs ist, dem Markeninhaber die Angaben zu übermitteln, die dafür notwendig und ausreichend sind, dass dieser überprüfen kann, ob die Umverpackung der durch die Marke geschützten Ware für deren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist.

Kosten

38 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 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, sofern das Umpacken des Arzneimittels durch Neuverpackung nachweislich für seinen weiteren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist, die Art der Gestaltung dieser Verpackung nur an der Voraussetzung zu messen ist, dass sie nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann.**

2. **Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104 in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung ist dahin auszulegen, dass es Sache des Parallelimporteurs ist, dem Markeninhaber die Angaben zu übermitteln, die dafür notwendig und ausreichend sind, dass dieser überprüfen kann, ob die Umverpackung der durch die Marke geschützten Ware für deren Vertrieb im Einfuhrmitgliedstaat erforderlich ist.**

Unterschriften