

An
die Parlamentsdirektion,
alle Bundesministerien,
alle Sektionen des BKA,
die Ämter der Landesregierungen und
die Verbindungsstelle der Bundesländer

Antwort bitte unter Anführung der GZ an die Abteilungsmail

Betrifft: Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Dezember 2008 in der Rechtssache C-276/05 betreffend den Maßstab für die Gestaltung von Verpackungen anlässlich der Umverpackung für Zweck des Parallelimports bzw. Reichweite der Mitteilungspflichten durch Parallelimporteure an den Markeninhaber aus diesem Anlass;
Rundschreiben

1. Urteilstenor

Mit Urteil vom 22. Dezember 2008 in der Rechtssache C-276/05,¹ betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 234 EG (The Wellcome Foundation Ltd gg Paranova Pharmazeutika Handels GmbH), hat der EuGH für Recht erkannt, dass Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG² dahin auszulegen ist, dass

1. sofern das Umpacken des Arzneimittels durch Neuverpackung (anlässlich eines sog. Parallelimports) 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 sowie

¹ Abrufbar unter: <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de>.

² Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988, ABl. Nr. L 40, S. 1, zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken in der durch das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum vom 2. Mai 1992 geänderten Fassung. Art 7 RL 89/104/EWG 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 der Gemeinschaft 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.

2. 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.

Der EuGH ist damit den Schlussanträgen der Generalanwältin³ gefolgt.

2. Ausgangsverfahren und Vorlagefragen

Der Arzneimittelgroßhändler Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (im Folgenden: Paranova) importiert pharmazeutische Waren aus Griechenland nach Österreich. Inhaber der Markenrechte an diesen Waren ist die Wellcome Foundation Ltd (im Folgenden: Wellcome). Die bezügliche Marke ist auch in Österreich für Arzneimittel geschützt. Um den spezifischen rechtlichen Erfordernissen beim Vertrieb in Österreich (kleinere zugelassene Verpackungsgröße/Stückzahl als in Griechenland) zu entsprechen, packt der „Parallelimporteur“ Paranova die Waren um. Die neue Verpackung unterscheidet sich neben der Größe bzw. enthaltenen Stückzahl an Tabletten auch durch eine vom Originalprodukt abweichende äußere Gestaltung.

Paranova setzte Wellcome über den beabsichtigten Vertrieb der bezüglichen Waren in Österreich in Kenntnis und legte Farbkopien der äußeren Verpackung, der Blister (Sichtverpackung) und der Gebrauchsinformation bei. Wellcome ersuchte daraufhin Paranova, in Zukunft nicht nur ein vollständiges Muster jeder Verpackungsart vorzulegen, sondern auch den Exportstaat und die genauen Gründe für das Umverpacken anzugeben. Paranova nannte zwar die Gründe für das Umverpacken (andere Verpackungsgröße), nicht aber den Exportstaat und weigerte sich zudem, ein Muster zu übermitteln, wenn Wellcome nicht zur Übernahme der Kosten hierfür bereit sei.

Mit Beschluss vom 24. Mai 2005 hat der OGH im Rahmen des von beiden Parteien anhängig gemachten Revisionsrekurses schließlich an den EuGH die Frage vorgelegt, ob 1. a) Art. 7 RL 89/104/EWG und die dazu ergangene Rechtsprechung dahin auszulegen sind, dass der Nachweis des Beitrags zu einer künstlichen Marktabschottung durch die Geltendmachung einer Marke nicht nur für das Umverpacken an sich, sondern auch für die Gestaltung der neuen Verpackung erbracht werden muss, bzw. – im Falle

³ Vgl. die Schlussanträge der Generalanwältin Eleanor Sharpston vom 9. Oktober 2008, abrufbar wiederum unter <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=de>.

der Verneinung dieser Frage – ob b) die Gestaltung der neuen Verpackung am Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs zu messen ist oder (nur) an der Eignung zur Schädigung des Rufs der Marke und ihres Inhabers sowie 2. ob Art. 7 RL 89/104/EWG und die dazu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs dahin auszulegen sind, dass der Parallelimporteur seiner Mitteilungspflicht nur genügt, wenn er dem Markeninhaber auch den Exportstaat und die näheren Gründe für das Umverpacken mitteilt.

Vor dem Hintergrund der inhaltlichen Überschneidung der obigen Vorlagefragen mit jenen in der Rs. C-348/04 (Boehringer Ingelheim u.a.) war das Verfahren bis zur Fällung des Urteils in letzterer Rechtssache am 26. April 2007 zunächst ausgesetzt und mit Entscheidung vom 15. Juni 2007 fortgesetzt worden.

3. Zusammenfassung der Urteilsbegründung

1. Exkurs: Zur Beantwortung der Vorlagefrage 1.a durch Urteil in der Rs. C-348/04

Im Rahmen des in der Rs. C-348/04 ergangenen Urteils hat der EuGH die Vorlagefrage 1.a im Endeffekt verneint.⁴ Zur Begründung hielt der Gerichtshof unter Verweis auf seine Vorjudikatur fest, dass die Veränderung der Verpackung („Neuetikettierung“) eines parallel importierten Arzneimittels ebenso wie die Neuverpackung ieS unter den Begriff des „Umpackens“ zu subsumieren sei.⁵ Jede mit der Neuetikettierung oder Neuverpackung verbundene Veränderung schaffe nämlich ihrem Wesen nach tatsächliche Gefahren für die Herkunftsgarantie, die durch die Marke gewährleistet werden soll.⁶ Eine solche Veränderung könne 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.⁷ Daraus ergebe sich in weiterer Folge, dass die fünf im Urteil „Bristol-Myers Squibb u.a.“ (Rs. C-427/93 u.a.)⁸ zur Auslegung von Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG genannten Voraussetzungen dafür, dass sich der Inhaber der Marke dem weiteren Vertrieb eines vom Parallelimporteur umgepackten Arznei-

⁴ Vgl. dazu EuGH, Rs. C-348/04, Boehringer Ingelheim u.a., Slg. 2007, I-3391, Rn. 28 f, 65.

⁵ Vgl. wieder EuGH, Rs. C-348/04, Rn. 28 i.V.m. EuGH, Rs. C-143/00, Boehringer Ingelheim u.a., Slg. 2002, I-3759, Rn. 6, 20, 55, 68.

⁶ Vgl. wieder EuGH, Rs. C-348/04, Rn. 30.

⁷ Vgl. ebenda.

⁸ Vgl. EuGH, verb. Rs. C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457, Rn. 79.

mittels nicht widersetzen kann,⁹ ebenfalls Anwendung finden, wenn das Umpacken darin besteht, ein Etikett auf die Originalverpackung aufzukleben.¹⁰

Aus der dargelegten Behandlung der „Änderung einer Verpackung“ durch den Gerichtshof als Unterfall des „Umpackens“ folgt, dass es ausreicht, wenn ein Parallelimporteur zwecks Abwehr einer Vertriebsbeschränkung durch den Markeninhaber nachweist, dass ein Umpacken als solches für den Vertrieb erforderlich ist, ohne dass die Art und Weise des Umverpackens gesondert begründet werden müsste.¹¹

2. Zur Beantwortung der Vorlagefragen 1.b und 2

Anknüpfend an die soeben dargelegte Argumentation stellte der Gerichtshof in seinem Urteil in der Rs. C-276/05 nunmehr fest, dass die Art der Gestaltung der neuen Verpackung der Ware durch einen Parallelimporteur – weil ohne Relevanz für den Nachweis der Erforderlichkeit des Umpackens für den weiteren Vertrieb der Ware – konsequenterweise auch nicht an dem Kriterium des geringstmöglichen Eingriffs in das Markenrecht gemessen werden dürfe.¹² Ist ein Umpacken für den Vertrieb erforderlich, komme es nur darauf an, dass die Art der Gestaltung der neuen/modifizierten Verpackung nicht den Ruf der Marke und ihres Inhabers schädigen könne.¹³

Zur Frage der Reichweite der Unterrichtungspflicht eines Parallelimporteurs gegenüber einem Markeninhaber anlässlich des Inverkehrbringens einer Ware (Frage 2) hielt der Gerichtshof fest, dass die Art der zu übermittelnden Angaben von den Umständen des Einzelfalls abhängen.¹⁴ In Ausnahmefällen könne auch die Angabe des Ausfuhrmitgliedstaats erforderlich sein, uzw. dann, wenn der Markeninhaber ohne eine solche Angabe daran gehindert wäre, die Erforderlichkeit des Umpackens zu beurteilen.¹⁵

⁹ Es handelt sich dabei vereinfacht um folgende Kriterien: 1. die Geltendmachung des Markenrechts würde zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen, 2. es ist dargelegt, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann, 3. auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist, 4. das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann (keine Schadhafteigkeit, schlechte Qualität oder Unordentlichkeit der Verpackung), 5. der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.

¹⁰ Vgl. wieder EuGH, C-348/04 Rn. 31 f, 33, 35, 40.

¹¹ Vgl. in diesem Sinne ebenda Rn. 38 f; siehe weiters Urteil des EFTA-Gerichtshofs, Rs. E-3/02, Paranova/Merck, EFTA Court Report 2004, S. 1, Rn. 41 bis 45) sowie EuGH Rs. C-276/05, Rn. 25 f.

¹² Vgl. EuGH, Rs. C-276/05, Rn. 27 f.

¹³ Vgl. ebenda, Rn. 30.

¹⁴ Vgl. ebenda, Rn. 35.

¹⁵ Vgl. ebenda.

Zugleich anerkannte der Gerichtshof unter Verweis auf die Vorjudikatur¹⁶ das Recht von Teilnehmern am Parallelhandel, sich dagegen zu wehren, dass beispielsweise der betreffende Markeninhaber übermittelte Angaben dazu verwendet, „undichte Stellen“ in seiner Verkaufsorganisation zu ermitteln und damit den Parallelhandel mit seinen Erzeugnissen zu bekämpfen.¹⁷

Hinsichtlich der Unterrichtungspflicht im hier interessierenden Sinne sei Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie 89/104/EWG daher in die Richtung einer strengen „Erforderlichkeitsprüfung“ auszulegen. Die Unterrichtungspflicht reiche daher nur soweit, als der Markeninhaber die jeweiligen Angaben objektiv benötige, um die Erforderlichkeit der Umverpackung als solcher überprüfen zu können.¹⁸

4. Bewertung und Schlussfolgerungen

Art. 7 RL 89/104/EWG ist letztlich als sekundärrechtlicher Ausfluss des in Art. 28 EG-Vertrag allgemein verankerten Verbots von Einfuhrbeschränkungen bzw. der Rechtfertigungsmöglichkeit desselben nach Art. 30 EG-Vertrag zu sehen. Infolge des eher rudimentären Regelungsansatzes des Art. 7 der Richtlinie 89/104/EWG sah sich der Gerichtshof veranlasst, in seiner Judikatur umfangreiche Konkretisierungen vorzunehmen. Im Fokus standen und stehen hier die Voraussetzungen, unter welchen ein Markeninhaber zulässigerweise den sog. Parallelimport einschränken bzw. kontrollieren darf. Das hier behandelte Urteil in der Rs. C-276/05 begrenzt die Möglichkeiten des Markeninhabers, in die äußere Gestaltung einer vom Parallelimporteure aus Vertriebsgründen erforderlichen Neuverpackung einzugreifen bzw. diese zum Anlass für beschränkende Maßnahmen zu machen. Solange nicht das Ansehen des Markeninhabers oder der Marke drohen, hat der Inhaber hier keine Handhabe. Auch seine Auskunftsrechte aus Anlass des parallelen Inverkehrbringens sind restriktiv zu sehen. Sie beschränken sich auf jene Aspekte, die der Markeninhaber objektiv benötigt, um die „Vertriebsnotwendigkeit“ des Umverpackens beurteilen zu können. Und ebenda finden auch die Unterrichtungspflichten des Parallelimporteurs ihre Grenze.

28. Juli 2009
Für den Bundeskanzler:
Georg LIENBACHER

Elektronisch gefertigt

¹⁶ Vgl. in diesem Sinne EuGH, Rs. C-349/95, Loendersloot, Slg. 1997, I-6227, Rn. 43.

¹⁷ Vgl. EuGH, Rs. C-276/05, Rn. 36.

¹⁸ Vgl. in diesem Sinne ebenda, Rn. 37.