



## Der Fall Upjohn

**EuGH, Rs. C-379/97 (Upjohn), Urteil des Gerichtshofs vom 12. Oktober 1999**

**Zuletzt abgedruckt in:** Pechstein, Entscheidungen des EuGH, Kommentierte Studienauswahl, 4. Auflage 2007, S. 452 (Fall Nr. 175)

### 1. Vorbemerkungen

In der vorliegenden Entscheidung hat der EuGH die Voraussetzungen für die Erschöpfung einer Marke erweitert. Hat der Markeninhaber für dasselbe Produkt in verschiedenen Mitgliedstaaten unterschiedliche nationale Marken eintragen lassen, so ist sein ausschließliches Recht nicht erschöpft. Ersetzt nun der Parallelimporteur die ursprüngliche Marke einer Ware durch eine andere (Rebranding), so ist es fraglich, ob sich der Markeninhaber auf Art. 30 EG berufen kann. Die Erschöpfung der Marke hätte den Markeninhaber daran gehindert, sein ausschließliches Recht dazu zu nutzen, um Parallel- oder Reimporte der Markenwaren zu verhindern. Der Erschöpfungsgrundsatz muss im Einklang mit Art. 30 EG ausgelegt werden (Rn. 30). Um den Erschöpfungsgrundsatz nicht auszuhöhlen, stellt der EuGH in diesem Urteil auf eine Missbrauchskontrolle ab. Ein Importeur darf demnach nicht in verschiedenen Mitgliedstaaten für das gleiche Produkt verschiedene Marken eintragen lassen, nur um so eine künstliche Marktabstottung zu erreichen. Der Gerichtshof stellt damit ausdrücklich fest, dass der Begriff der künstlichen Marktabstottung auch beim Rebranding gleich auszulegen ist wie beim Umpacken von Waren, dabei handelt es sich um ein objektives Kriterium. Ein bloßer wirtschaftlicher Vorteil genügt jedoch für eine Rechtfertigung des Rebrandings nicht. Die gewerblichen Schutzrechte dürfen nicht dazu genutzt werden, die Einfuhr von Produkten zu verhindern, die mit Zustimmung des Rechtsinhabers in der Europäischen Gemeinschaft auf den Markt gebracht worden sind. Ziel dieser Rechtsprechung ist es, die Isolierung der nationalen Märkte zu verhindern und einen Ausgleich zwischen der Bedeutung der Immaterialgüterrechte und den Grundfreiheiten zu finden. Der Erschöpfungsgrundsatz gilt jedoch nicht, wenn die Ware in einem Staat außerhalb der Europäischen Gemeinschaft in Verkehr gebracht wurde. Dies bestätigte der Gerichtshof in einer späteren Entscheidung und stärkte damit die Rechte der Markeninhaber. An eine konkludente Zustimmung zu einem Import von Markenprodukten sind auch weiterhin sehr strenge Anforderungen zu stellen (EuGH, verb. Rs. C-414/99 bis C-416/99 – Zino Davidoff und Levi Strauss – Slg. 2001, S. I-8691).

### 2. Sachverhalt

Pharmacia & Upjohn SA, eine dänische Gesellschaft (Klägerin) gehört zu dem internationalen Upjohn-Konzern, der Arzneimittel herstellt, welche von Paranova A/S (Beklagte) parallel nach Dänemark importiert worden sind. Von der Beklagten wurde an den Waren des Upjohn-Konzern eine Marke durch eine

andere ersetzt. Die Rechtmäßigkeit dieses Vorgehens wurde von der Klägerin bestritten. Der EuGH, der sich im Vorabentscheidungsverfahren mit der Auslegung der Art. 28 und 30 EG sowie von Art. 7 der Markenrichtlinie 89/104/EWG befasste, ist zu dem Ergebnis gelangt, dass eine Ersetzung der Marke durch den Parallelimporteur zulässig ist, falls er ohne eine solche die Waren im Importland nicht auf den Markt bringen dürfte.

### 3. Aus den Entscheidungsgründen

17 Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof Artikel 36 EG-Vertrag dahin ausgelegt, daß sich ein Markeninhaber auf die Marke berufen kann, um einen Importeur am Vertrieb einer Ware zu hindern, die von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden ist, wenn dieser Importeur die Ware in eine neue Verpackung umgepackt hat, auf der die Marke wieder angebracht worden ist (siehe Urteile Hoffmann-LaRoche, Randnr. 8, und Bristol-Myers Squibb u.a., Randnr. 49). Allerdings kann die Geltendmachung des Rechts an der Marke durch den Markeninhaber eine verschleierte Beschränkung im Sinne von Artikel 36 EG-Vertrag darstellen, wenn erwiesen ist, dass die Benutzung der Marke durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde und daß, falls die Ware umgepackt wird, die Wahrung bestimmter schutzwürdiger Interessen des Markeninhabers sichergestellt ist, was insbesondere bedeutet, daß das Umpacken den Originalzustand der Ware nicht beeinträchtigen darf und daß die Aufmachung des umgepackten Erzeugnisses nicht dem guten Ruf der Marke schaden darf (siehe Urteile Hoffmann-La Roche, Randnr. 10, Bristol-Myers Squibb u.a., Randnr. 49, und vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-349/95, Loendersloot, Slg. 1997, I-6227, Randnr. 29).

(...)

30 Außerdem hat Artikel 7 der Richtlinie nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes ebenso wie Artikel 36 EG-Vertrag den Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da mit diesen beiden Bestimmungen dasselbe Ergebnis angestrebt wird, sind sie gleich auszulegen (siehe Urteil Bristol-Myers Squibb u.a., Randnr. 40).

31 Zur Beantwortung der Vorlagefrage, wie sie in Randnummer 25 aufbereitet ist, ist die Rechtsprechung des Gerichtshofes zu den Fällen von Belang, in denen Waren umgepackt werden und entweder die ursprüngliche Marke wieder angebracht oder diese Marke durch die vom selben Markeninhaber im Einfuhrmitgliedstaat benutzte Marke ersetzt wird. Die Befugnis des Markeninhabers, sich derartigen Praktiken aufgrund nationalen Rechts zu widersetzen, ist danach im Sinne des Artikels 36 EG-Vertrag gerechtfertigt, soweit nicht erwiesen ist, daß ein derartiges Vorgehen insbesondere zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten führen würde.

(...)

37 In Übereinstimmung mit dem Vorbringen der Beklagten, der niederländischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission ist festzustellen, daß zwischen der Wiederanbringung einer Marke nach dem Umpacken und der Ersetzung der ursprünglichen Marke durch eine andere kein sachlicher Unterschied besteht, der es rechtfertigen würde, den Begriff der künstlichen Marktabschottung in den beiden Fällen unterschiedlich anzuwenden.

(...)

39 Soweit daher das Markenrecht des Einfuhrmitgliedstaats dem Markeninhaber erlaubt, sich der Wiederanbringung der Marke nach dem Umpacken oder deren Ersetzung zu widersetzen, und soweit der Parallelimporteur zum Umpacken mit erneuter Anbringung der Marke oder zur Ersetzung der Marke gezwungen ist, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können, liegt ein Hemmnis für den Binnenhandel der Gemeinschaft vor, das zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne der erwähnten Rechtsprechung führt, und dies unabhängig davon, ob die Abschottung vom Inhaber angestrebt wurde.