BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 147/04

Verkündet am:
12. Juli 2007
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : ja
BGHR : ja

Aspirin II

MarkenG § 14 Abs. 2, § 24; BGB § 242 D

a) Unterrichtet der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels, so wird dadurch ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet, das den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt.

b) Beanstandet der Markeninhaber das beabsichtigte Umverpacken in der angezeigten Form in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann er treuwidrig handeln (§ 242 BGB), wenn er später Ansprüche aus seiner Marke gegen den Parallelimporteur auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Aspekt stützt.

BGH, Urt. v. 12. Juli 2007 - I ZR 147/04 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Schaffert und Dr. Bergmann

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 12. August 2004 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 1. Juli 2003 abgeändert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin, ein Pharmaunternehmen, ist Inhaberin der deutschen Marke "Aspirin", unter der sie ein Arzneimittel vertreibt. Die Beklagte importiert aus Griechenland dieses dort vom Konzern, dem die Klägerin angehört, in Packun-

gen zu 20 Tabletten in Verkehr gebrachte Arzneimittel und vertreibt es in Deutschland in einer von ihr neu hergestellten äußeren Umverpackung zu 100 Tabletten unter Verwendung der Bezeichnung "Aspirin".

2 Die Beklagte hatte im Jahre 1997 aus Griechenland importiertes "Aspirin" in Deutschland zu 100 Tabletten in einer Bündelpackung vertrieben, die aus fünf griechischen Originalpackungen bestand. Die Klägerin beanstandete die Bündelpackung als unordentlich und mahnte die im Mitvertrieb zusammen mit der Beklagten tätige M. GmbH (im Folgenden: M.) deswegen ab. Die von der Klägerin vorgeschlagene Unterlassungserklärung gaben die Beklagte und die M. nicht ab. Stattdessen teilte die M. mit Schreiben vom 9. Juni 1997 für sich und die Beklagte mit, sie werde künftig nicht mehr die beanstandete Bündelpackung bestehend aus fünf Originalpackungen einsetzen, sondern das Arzneimittel in den Packungsgrößen zu 50 und 100 Tabletten in einer dem Schreiben als Kopie beigefügten, selbst hergestellten äußeren Umverpackung (sog. "Europackung") vertreiben. In dieser "Europackung" wurde das aus Griechenland stammende Arzneimittel "Aspirin" in der Folgezeit von der Beklagten (und von der M.) vertrieben. Mit Schreiben vom 9. November 2000 zeigte die Beklagte an, dass der Vertrieb nunmehr in einer veränderten Gestaltung der "Europackung" zu 100 Tabletten erfolge.

3 Mit Schreiben vom 25. September 2002 teilte die Beklagte die erneute Abänderung ihrer "Europackung" zu 100 Tabletten aus Griechenland mit. Daraufhin kam es zu einem Schriftwechsel der Parteien, in dem die Klägerin sich darauf berief, dass die Beklagte nach der Rechtsprechung nunmehr verpflichtet sei, zunächst, soweit möglich, Bündelpackungen zu fertigen.

Hinweis: Auch Teile der Urteilssammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.

JLaw – Gesetze und Urteile (mobile App)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
JLaw – für Android
JLaw – für iOS

4 Die Klägerin macht im vorliegenden Rechtsstreit geltend, die Beklagte verletze die Rechte an der Klagemarke. Das Umpacken des aus Griechenland parallelimportierten Arzneimittels "Aspirin" zu 100 Tabletten sei nicht erforderlich; die Packungsgröße könne problemlos durch Bündeln erstellt werden. Die Beklagte könne sich nicht auf Verwirkung berufen. Sie habe schon keinen schützenswerten Besitzstand erlangt; die Packungsgestaltung könne ohne weiteres abgeändert werden. Außerdem habe die Beklagte damit rechnen müssen, dass die Klägerin die "Europackung" nicht mehr dulde, sobald die Rechtsprechung über die Zulässigkeit von Bündelpackungen Klarheit geschaffen habe.

5 Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

> es bei Meidung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu unterlassen, das Arzneimittel "Aspirin" aus Griechenland in Umverpackungen à 20 Tabletten zu importieren und zum Vertrieb einer Packungsgröße à 100 Tabletten in Deutschland eine eigene Umverpackung zu fertigen.

6 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, der Klägerin sei es verwehrt, die Aufgabe der "Europackung" zu verlangen, nachdem sie eine solche Packungsform vor mehr als fünf Jahren selbst verlangt und seither unbeanstandet gelassen habe, obwohl sich in der Rechtsprechung bereits 1998 die Auffassung durchgesetzt habe, dass der Markeninhaber bei einer Bündelungsmöglichkeit eine "Europackung" beim Parallelimport nicht hinnehmen müsse.

7 Das Landgericht hat der Klage stattgegeben.

8 Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg GRUR-RR 2005, 276 (Ls.) = MD 2005, 660).

9 Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

10 I. Das Berufungsgericht hat einen Unterlassungsanspruch der Klägerin gegen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 bis 5 MarkenG bejaht. Zur Begründung hat es ausgeführt:

11 Die Markenrechte der Klägerin seien hinsichtlich der in Griechenland in Verkehr gebrachten Arzneimittel nicht erschöpft, weil die Verwendung der von der Beklagten neu hergestellten Umverpackungen für den Vertrieb der Arzneimittel in Deutschland nicht erforderlich sei. Die im Inland gebräuchliche Packungsgröße zu 100 Tabletten lasse sich unter Verwendung der griechischen Original-Umverpackungen mit 20 Tabletten gebündelt unschwer herstellen. Die griechische Beschriftung könne überklebt werden. Es gebe keine greifbaren Anhaltspunkte dafür, dass die Beklagte in dem tatsächlichen Zugang zum inländischen Markt objektiv behindert wäre, wenn sie auf die mit Etiketten überklebten gebündelten Originalpackungen ausweichen müsste. Der Parallelimport von Arzneimitteln sei inzwischen längst etabliert und habe eine hohe Marktbedeutung. Bündelpackungen würden seit langem und vielfach auch mit großem wirtschaftlichem Erfolg vertrieben. Die Praxis überklebter, gebündelter, auf- oder abgestockter Packungen habe sich als ohne weiteres machbar herausge-

stellt. Es sei nicht zu erkennen, dass der Verbraucher ordentliche Bündelpackungen ablehne. Aus der von der Beklagten vorgelegten Meinungsumfrage ergebe sich nichts Gegenteiliges.

12 Das Geltendmachen des Unterlassungsanspruchs stelle kein nach § 242 BGB unzulässiges widersprüchliches Verhalten dar. Der Klageanspruch sei auch nicht verwirkt. Die Beklagte habe keinen Besitzstand geschaffen, der für sie einen beachtlichen Wert habe und ihr nach Treu und Glauben erhalten werden müsse.

13 II. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision hat Erfolg. Der Klägerin steht der begehrte Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 bis 5 MarkenG nicht zu. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts kann die Klägerin die von der Beklagten verwendete Umverpackung nicht mehr beanstanden, da sie dagegen keine Bedenken vorgebracht hat, als sie von der Beklagten über deren Verwendung unterrichtet wurde (§ 242 BGB).

14 1. Mit Recht ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen eines Anspruchs der Klägerin gegen die Beklagte aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 bis 5 MarkenG auf Unterlassung des Vertriebs des aus Griechenland importierten Arzneimittels "Aspirin" in neuen Umverpackungen gegeben und die Markenrechte der Klägerin auch nicht nach § 24 MarkenG erschöpft sind.

15 a) Das Berufungsgericht ist - von den Parteien unbeanstandet - davon ausgegangen, dass die Arzneimittel, die die Beklagte mit einer neuen Verpackung versieht, auf der sie die Klagemarke "Aspirin" anbringt, in Griechenland mit Zustimmung des dortigen Markeninhabers durch ein Unternehmen des Konzerns, dem die Klägerin angehört, unter dieser Bezeichnung in den Verkehr

gebracht worden sind und die Markenrechte der Klägerin demzufolge in Bezug auf diese Waren nach § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft sind. Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen (zum Inverkehrbringen mit Zustimmung eines vom Zeicheninhaber im Einfuhrstaat zwar verschiedenen, mit diesem aber wirtschaftlich verbundenen Zeicheninhabers im Ausfuhrstaat vgl. EuGH, Urt. v. 22.6.1994, C-9/93, Slg. 1994, I-2789 Tz. 34 = GRUR Int. 1994, 614 - Ideal Standard II). Die Erschöpfung erstreckt sich - vorbehaltlich der Anwendung des § 24 Abs. 2 MarkenG - auf alle Handlungen, die nach § 14 Abs. 3 MarkenG eine Markenverletzung darstellen können. Auch das Recht, die Ware mit der Marke (neu) zu kennzeichnen oder die Marke auf der Verpackung anzubringen und die Ware mit dieser Verpackung zu vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG), unterliegt der Erschöpfung (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 Tz. 34-37, 49 f. = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; BGH, Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 632 = WRP 1997, 742 - Sermion II).

16 b) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Ansicht des Berufungsgerichts, die Klägerin könne sich der Benutzung ihrer Marke durch die Beklagte im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der aus Griechenland importierten Arzneimittel in einer von dieser neu gestalteten Verpackung aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG (Art. 7 Abs. 2 MarkenRL) widersetzen.

17 aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren. Denn ein Umpacken der Ware durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH,

Urt. v. 23.4.2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 Tz. 29 = GRUR 2002, 879 - Boehringer Ingelheim u.a.; Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Tz. 15, 30 = GRUR 2007, 586 = WRP 2007, 627 - Boehringer/Swingward II).

18 Der Markeninhaber kann sich allerdings nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL (§ 24 Abs. 2 MarkenG) dem weiteren Vertrieb der Ware nicht widersetzen, wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. des Art. 30 Satz 2 EG darstellt (vgl. EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 18, 31 - Boehringer Ingelheim u.a.; GRUR 2007, 586 Tz. 16 - Boehringer/Swingward II). Eine solche verschleierte Beschränkung liegt - unter der Voraussetzung, dass das Umpacken unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers erfolgt - dann vor, wenn das vom Markeninhaber durchgesetzte Verbot des Umpackens zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Bundesgerichtshofs kann der Markeninhaber demnach - vorausgesetzt die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt - die Veränderung verbieten, die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen (vgl. EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 19 - Boehringer/Swingward II; BGH, Urt. v. 12.12.2002 - I ZR 133/00, GRUR 2003, 336, 337 f. = WRP 2003, 528 - Beloc, jeweils m.w.N.).

19 Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist die Erschöpfung der Marke danach in den Fällen des Re- oder Parallelimports von fünf Bedingungen abhängig (EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; vgl. auch BGH, Urt. v. 19.10.2000

- I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR): (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke trägt erwiesenermaßen zu einer künstlichen Abschottung der Märkte bei. Von einer solchen Marktabschottung ist auszugehen, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in verschiedenen Mitgliedstaaten in unterschiedlichen Packungen in Verkehr gebracht hat und das Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels darf durch das Umpacken nicht beeinträchtigt werden. (3) Auf der Verpackung müssen sowohl das die Umverpackung vornehmende Unternehmen als auch der Hersteller genannt sein. (4) Das umgepackte Arzneimittel darf nicht so aufgemacht sein, dass der Ruf der Marke geschädigt wird. Dies bedeutet, dass die Verpackung nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf. (5) Der Importeur muss den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern.

20 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Verwendung der beanstandeten, von der Beklagten hergestellten äußeren Umverpackung sei für den Vertrieb des aus Griechenland importierten "Aspirin" in Deutschland im Sinne der vorstehend genannten Bedingungen für das Umpacken nicht erforderlich und die Markenrechte der Klägerin seien demgemäß nicht erschöpft. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision bleiben ohne Erfolg.

21 (1) Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, dass sich die im Inland gebräuchliche Packungsgröße zu 100 Tabletten durch Bündelung von fünf griechischen Umverpackungen zu 20 Tabletten unschwer herstellen lasse. Bündelpackungen parallel importierter Arzneimittel seien vielfach üblich. Es lasse sich nicht erkennen, dass ordentliche Bündelpackungen vom Verbraucher abgelehnt würden. Aus der von der Beklagten vorgelegten Meinungsumfrage ergebe sich nichts Gegenteiliges. Diese weise nur in die Richtung, dass eine neu hergestell-

te Umverpackung des Parallelimporteurs dessen Unternehmen und "sein" Produkt besser darstellen könne. Darauf komme es aber nicht an; der Marktzugang der Beklagten als solcher sei nicht betroffen.

22 (2) Diese Erwägungen des Berufungsgerichts lassen einen Rechtsfehler nicht erkennen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kommt es für die Frage, ob das Geltendmachen der Markenrechte zu einer künstlichen Marktabschottung führt, darauf an, ob die Umverpackung erforderlich ist, um tatsächlich Zugang zu dem betreffenden Markt erlangen zu können oder ob dieser Zugang auch bei Verwendung der als parallel importiert gekennzeichneten, also mit Etiketten überklebten Originalverpackungen gegeben ist. Besteht eine Abneigung der Verbraucher gegen mit Etiketten überklebte Arzneimittelpackungen, so stellt dies nicht stets ein Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt dar, das - im Sinne dieser Rechtsprechung - ein Umpacken in eine neue Verpackung erforderlich macht. Davon kann vielmehr erst dann ausgegangen werden, wenn auf einem Markt oder einem beträchtlichen Teil dieses Markts ein so starker Widerstand eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen mit Etiketten überklebte Arzneimittelpackungen besteht, dass von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt auszugehen ist. Denn dann wird mit dem Umpacken der Arzneimittel nicht ausschließlich ein wirtschaftlicher Vorteil angestrebt, sondern es dient der Erlangung des tatsächlichen Zugangs zum Markt (EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 51/52 - Boehringer Ingelheim u.a.; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1062 - Zantac/Zantic, m.w.N.).

23 Demgemäß hat das Berufungsgericht zutreffend darauf abgestellt, dass es für die Annahme einer Marktabschottung nicht ausreicht, wenn lediglich nachgewiesen ist, dass Umverpackungen vom Verbraucher eher akzeptiert werden als überklebte und/oder gebündelte Originalverpackungen. Denn darin

liegt zunächst nur ein ausschließlich wirtschaftlicher Vorteil, der als solcher einen Eingriff in die Rechte des Markeninhabers nicht rechtfertigt. Aus der von der Beklagten vorgelegten Befragung von 152 Apothekern im Mai/Juni 2002 ergibt sich, dass auf die von der Revision angeführte Frage 3, welche optischen Veränderungen importierter Arzneimittel (Überkleben, Aufstocken, Bündeln, aufgestocktes Bündeln) von den Kunden akzeptiert würden, 42,8 % der befragten Apotheker geantwortet haben, ihrer Erwartung nach werde das Bündeln mehrerer beklebter ausländischer Originalpackungen "in der Regel akzeptiert". 52,6 % haben geantwortet, das Bündeln werde "weniger/nicht akzeptiert". 3,9 % antworteten spontan, "es hänge von dem Produkt/von der Marke ab". Den zuletzt genannten 3,9 % der befragten Apotheker wurde die weitere Frage gestellt, bei welchen Arzneimitteln der Kauf eines Imports ihrer Erwartung nach wegen des Bündelns weniger oder gar nicht akzeptiert werde und warum. Darauf antworteten 2,0 %, ein Bündeln werde "nur bei deutschsprachigen Medikamenten/Aufdrucken akzeptiert". Dieses Umfrageergebnis hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei dahin gewürdigt, es ergäben sich daraus keine hinreichenden Anhaltspunkte für eine relevante Marktbehinderung der Beklagten. Die Ergebnisse der Umfrage lassen nicht den Schluss zu, dass bei einem nicht unerheblichen Teil der Verbraucher ein so starker Widerstand gegen mit Etiketten überklebte Bündelpackungen besteht, dass von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt auszugehen ist. Die Auffassung des Berufungsgerichts, das Vorbringen der Parteien ermögliche ihm eine Entscheidung aus eigener Sachkunde, begegnet danach gleichfalls keinen rechtlichen Bedenken.

24 2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist die Klägerin jedoch gemäß § 242 BGB daran gehindert, den Unterlassungsanspruch gegen die Beklagte geltend zu machen, weil sie die von der Beklagten verwendeten Umverpackungen zunächst nicht beanstandet hat. Allerdings kommt es insoweit nicht darauf an, ob die Voraussetzungen des allgemeinen Verwirkungsein-

wands aus § 242 BGB gegeben sind. Vielmehr ergibt sich im Streitfall schon aus den oben (unter II 1 b aa) dargelegten Grundsätzen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit von Parallelimporten, dass von der Klägerin ein Anspruch auf Unterlassung nicht mehr geltend gemacht werden kann, weil sie keine Beanstandungen erhoben hat, als sie von der Beklagten über die beabsichtigte Verwendung der "Europackung" unterrichtet wurde.

25 a) Nach den - insoweit revisionsrechtlich nicht zu beanstandenden - Feststellungen des Berufungsgerichts hat die Beklagte die streitgegenständlichen "Europackungen" über mehrere Jahre hinweg ungestört benutzt. Die Klägerin hat keine Einwendungen erhoben, als die Beklagte auf ihre Abmahnung der bis dahin verwendeten Bündelpackungen als unordentlich erstmals mit Schreiben vom 9. Juni 1997 die Absicht angezeigt hat, statt dessen eine eigene Umverpackung in der Gestaltung der "Europackung" zu verwenden. Sie hat die "Europackung" der Beklagten auch nicht unter Hinweis auf die Möglichkeit einer Bündelung beanstandet, als ihr mit Schreiben vom 9. November 2000 deren weitere Verwendung in einer veränderten Gestaltung mitgeteilt wurde.

26 b) Die Beklagte hat mit der Unterrichtung der Klägerin über ihre Absicht, das parallelimportierte Arzneimittel in einer eigenen Umverpackung zu vertreiben, die aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften folgenden Voraussetzungen für die Zulässigkeit des Vertriebs parallelimportierter Arzneimittel erfüllen wollen. Danach kann der Markeninhaber dem Parallelimporteur den Vertrieb umgepackter Arzneimittel unter der Marke bei Vorliegen der weiteren oben unter II 1 b aa genannten Voraussetzungen nicht untersagen, wenn der Importeur dem Markeninhaber vorab das Feilhalten des umgepackten Arzneimittels anzeigt. Die Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur dient zwar in erster Linie dem Schutz der berechtigten Interessen des Markeninhabers, dem die Nachprüfung ermöglicht werden soll, ob die beabsich-

tigte Verfahrensweise des Parallelimporteurs seine Markenrechte verletzt. Mit der Vorabunterrichtung wird aber, da der Markeninhaber innerhalb einer angemessenen Frist auf die Unterrichtung durch den Parallelimporteur zu reagieren hat, auch dem Interesse des Parallelimporteurs an einer möglichst schnellen Vermarktung des importierten Arzneimittels im Inland Rechnung getragen (vgl. EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 62, 66 - Boehringer Ingelheim u.a.). Der Parallelimporteur soll in einem angemessenen Zeitraum Klarheit darüber erlangen, ob er zum Umpacken der mit der Marke versehenen Arzneimittel berechtigt ist und diese nach Erhalt der dafür erforderlichen Genehmigungen vertreiben darf. Der Gerichtshof hat in der ersten Boehringer-Entscheidung ausdrücklich hervorgehoben, 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 (GRUR 2002, 879 Tz. 62 - Boehringer Ingelheim u.a.). Die somit im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur begründet eine Sonderbeziehung, die sich in einem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Markeninhaber konkretisiert, wenn der Importeur diesen in dem dargestellten Sinne unterrichtet.

27 Dieses gesetzliche Schuldverhältnis ist wie jede Rechtsbeziehung den Grundsätzen von Treu und Glauben unterworfen (vgl. BGH, Urt. v. 19.6.1986 - I ZR 65/84, GRUR 1987, 54, 55 = WRP 1986, 672 - Aufklärungspflicht des Abgemahnten; Urt. v. 19.10.1989 - I ZR 63/88, GRUR 1990, 381 = WRP 1990, 276 - Antwortpflicht des Abgemahnten). Der Zweck der Vorabunterrichtung, zwischen den Beteiligten in kurzer Zeit Klarheit darüber zu schaffen, ob die von dem Parallelimporteur angekündigte Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels vom Markeninhaber beanstandet wird, hat zur Folge, dass der Parallelimporteur in besonderem Maße auf die Reaktion des Markeninhabers vertrauen darf. Beanstandet dieser das beabsichtigte Umverpacken in der angezeigten Form nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann

der Parallelimporteur sich darauf verlassen, der Markeninhaber werde gegen ihn auch in Zukunft Ansprüche aus der Marke nicht auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkt stützen. Macht der Markeninhaber gleichwohl einen Anspruch unter Berufung auf einen Umstand geltend, den er in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht beanstandet hat, handelt er treuwidrig (§ 242 BGB), weil er sich dadurch zu seinem Verhalten auf die Vorabunterrichtung in Widerspruch setzt (vgl. BGHZ 94, 344, 354; 154, 230, 238).

28 c) Ein schutzwürdiges Vertrauen der Beklagten kann im Streitfall entgegen der Ansicht der Revisionserwiderung nicht mit der Begründung verneint werden, die Rechtslage habe sich seit 1997 maßgeblich geändert. Das Vertrauen des Verletzers auf eine Duldung seines Verhaltens kann zwar nach den Umständen des Einzelfalls dann nicht schutzwürdig sein, wenn dem Markeninhaber ein Einschreiten zunächst rechtlich oder tatsächlich nicht möglich oder nicht zumutbar war und die Rechts- oder Sachlage sich später maßgeblich geändert hat (vgl. Bergmann in Harte/Henning, UWG, Vor § 8 Rdn. 51 m.w.N.). Von einer solchen Fallgestaltung kann hier aber nicht ausgegangen werden. Die Revisionserwiderung macht insoweit nur geltend, die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens insbesondere im Hinblick auf die Möglichkeit des Bündelns von Originalpackungen habe erst in den Jahren 2001/02 ihre Festigung und notwendige systematische Klarheit erlangt. Aus der Entwicklung dieser Rechtsprechung des Gerichtshofs folgt jedoch nicht, dass es der Klägerin vor 2001/02 (aus der Sicht der Beklagten) rechtlich oder tatsächlich unmöglich oder zumindest unzumutbar gewesen wäre, gegen die von der Beklagten verwendete "Europackung" vorzugehen.

29 Entgegen der Auffassung der Revisionserwiderung war der von ihr so bezeichnete "Grundsatz des geringstmöglichen Eingriffs" schon im Jahr 1997 Bestandteil der Rechtsprechung des Gerichtshofs. Dieser hatte bereits im Jahr 1996 ausgesprochen, dass sich der Markeninhaber dem Umpacken der Ware in eine neue äußere Verpackung widersetzen kann, wenn der Importeur eine im Einfuhrmitgliedstaat vertriebsfähige Packung dadurch schaffen kann, dass er zum Beispiel auf der äußeren Originalverpackung neue Etiketten in der Sprache des Einfuhrmitgliedstaats anbringt, neue Beipack- oder Informationszettel in dieser Sprache beilegt oder einen zusätzlichen Artikel, der im Einfuhrmitgliedstaat nicht zugelassen werden kann, gegen einen dort zugelassenen vergleichbaren Artikel austauscht. Zur Begründung hat er ausgeführt, die Befugnis des Inhabers einer in einem Mitgliedstaat geschützten Marke, sich dem Vertrieb umgepackter Waren unter dieser Marke zu widersetzen, dürfe nur insoweit beschränkt werden, als das Umpacken durch den Importeur erforderlich sei, um die Ware im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können (vgl. EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 55/56 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; ebenso EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - C-71/94, C-72/94, C-73/94, Slg. 1996, I-3603 Tz. 45/46 = WRP 1996, 867 - Eurim Pharm; Urt. v. 11.7.1996 - C-232/94, Slg. 1996, I-3671, Tz. 28/29 = WRP 1996, 874 - MPA Pharma). Das Anbringen von Etiketten, das Beilegen neuer Beipackzettel und die übrigen Fallgestaltungen sind vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nur als - ersichtlich nicht abschließende - Beispielsfälle dafür genannt worden, wie eine vertriebsfähige Packung geschaffen werden kann, ohne dass es eines Umpackens bedarf. In der instanzgerichtlichen Rechtsprechung in Deutschland ist daraus auch schon vor 2001/02 der Schluss gezogen worden, dass auch das (ordentliche) Bündeln in diesem Sinne als ein gegenüber dem Umpacken schonenderer Umgang mit der Marke des Originalherstellers anzusehen ist (vgl. OLG Frankfurt WRP 1998, 634, 635; OLG Hamburg PharmR 1999, 195; GRUR 2001, 434, 437). Die Revisionserwiderung legt nicht dar, aus welchen Gründen die Rechtslage demge-

genüber in dem hier in Rede stehenden Zeitraum im Hinblick auf die Unzulässigkeit des Umpackens bei gegebener Möglichkeit des Bündelns gleichwohl so unklar gewesen sei, dass der Klägerin ein Vorgehen gegen die "Europackung" der Beklagten vor Ende 2002 jedenfalls nicht zuzumuten gewesen sei. Instanzgerichtliche Entscheidungen oder Äußerungen im Schrifttum, in denen eine andere rechtliche Beurteilung vertreten worden wäre, werden von ihr nicht genannt. Auch das von der Revisionserwiderung angeführte Senatsurteil vom 11. Juli 2002 - I ZR 35/00 (GRUR 2002, 1063 = WRP 2002, 1273 - Aspirin I) lässt nicht erkennen, dass erst mit ihm eine zuvor umstrittene oder unklare Rechtslage geklärt worden wäre. Der Senat ist in dieser Entscheidung vielmehr ohne weiteres unter Bezugnahme auf die Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" davon ausgegangen, dass die vom Gerichtshof für die Zulässigkeit des Umpackens unter dem Gesichtspunkt einer künstlichen Abschottung der Märkte aufgestellten Voraussetzungen ebenfalls für die Frage gelten, ob auch durch das Bündeln mehrerer Originalpackungen zu einer neuen größeren Verpackungseinheit vertriebsfähige Packungen geschaffen werden können, soweit nicht wegen einer zu starken Abneigung der Verbraucher gegen die Bündelung von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt auszugehen ist (BGH GRUR 2002, 1063, 1065 - Aspirin I, unter II A 3 a der Entscheidungsgründe).

30 d) Da die Klägerin die Verwendung der "Europackung" nicht in angemessener Zeit nach der Vorabunterrichtung durch die Beklagte beanstandet hat, steht dem geltend gemachten Unterlassungsanspruch somit der Einwand des widersprüchlichen Verhaltens (§ 242 BGB) entgegen. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften gemäß Art. 234 EG ist insoweit nicht geboten. Der Gerichtshof hat bereits entschieden, dass das System der Vorabunterrichtung die Beteiligten verpflichtet, sich in redlicher Weise zu bemühen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten (EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 62 - Boehringer Ingelheim u.a.). Die Konkretisierung der sich daraus

ergebenden Pflichten, etwa hinsichtlich der Frage, in welcher Frist der Markeninhaber unter Berücksichtigung der relevanten Umstände des Einzelfalls auf die Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur zu reagieren hat, ist schon in der ersten Boehringer-Entscheidung vom Gerichtshof den nationalen Gerichten überlassen worden (EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 67 - Boehringer Ingelheim u.a). In Fortführung dieser Rechtsprechung hat der Gerichtshof in der zweiten Boehringer-Entscheidung - hinsichtlich der Voraussetzung, dass das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann - bestätigt, dass es bei der Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des Vertriebs parallelimportierter Arzneimittel Sache des nationalen Gerichts ist, die sich nach dem jeweiligen Sachverhalt stellenden Sachfragen zu entscheiden (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 46 - Boehringer/Swingward II). Hinsichtlich der weiteren Konkretisierung des Unterrichtungssystems hat der Gerichtshof in dieser Entscheidung ausgeführt, dass es Sache des nationalen Gerichts ist, im Einzelfall den Umfang der Entschädigung zu bestimmen, die der Parallelimporteur gegebenenfalls leisten muss, wenn er die vorherige Unterrichtung des Markeninhabers über ein umgepacktes Arzneimittel unterlassen hat und diesem dadurch ein Schaden entstanden ist (GRUR 2007, 586 Tz. 59, 64 - Boehringer/Swingward II). Auch bei der sich im Streitfall stellenden Frage, unter welchen Voraussetzungen sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb des umgepackten Arzneimittels nicht widersetzen kann, wenn er die ihm von dem Parallelimporteur angezeigte Umverpackung nicht in einem angemessenen Zeitraum beanstandet hat, handelt es sich um eine die Konkretisierung des Unterrichtungssystems betreffende Sachfrage, deren Beantwortung sich nach dem jeweiligen Sachverhalt richtet und die daher von dem nationalen Gericht zu beantworten ist.

31 III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben. Auf die Berufung der Beklagten ist die Klage unter Abänderung der landgerichtlichen Entscheidung abzuweisen.

32 Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm v. Ungern-Sternberg Pokrant

Schaffert Bergmann

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 01.07.2003 - 312 O 154/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 12.08.2004 - 3 U 121/03 -