

11

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

- Kerlone -

EWG-Vertrag Art. 30, 36, 177 Abs. 3

Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

- a) Ist der Inhaber einer mit Wirkung für den Mitgliedstaat A international registrierten Marke (IR-Marke) gemäß Art. 36 EWGV befugt, unter Berufung auf das Markenrecht zu verhindern, daß ein Importeur von der Markeninhaberin in dem Mitgliedstaat B mit der IR-Marke versehene und dort unter der IR-Marke in den Verkehr gebrachte, im Mitgliedstaat A verschreibungspflichtige Arzneimittel aufkauft, diese entsprechend den - in dem Mitgliedstaat A herrschenden, auf einer Empfehlung von Spitzenverbänden (u.a. der pharmazeutischen Industrie) über therapiegerechte Packungsgrößen beruhenden, von den im Mitgliedstaat B auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Packungsgrößen abweichenden - Verschreibungsgewohnheiten der Ärzte neu konfektioniert und in einer vom Importeur gestalteten äußeren Verpackung in dem Mitgliedstaat A in den Verkehr bringt, wenn in dieser Verpackung eine Originalpackung mit Original-Blistern aus dem Mitgliedstaat B sowie einzelne weitere beschnittene Original-Blister enthalten sind und die Umverpackung ein ausgeschnittenes Fenster aufweist, durch das die auf der Originalpackung enthaltene IR-Marke sichtbar wird, wobei die Umverpackung zwar einen Hinweis auf die Abpackung und den Vertrieb durch den Importeur, jedoch keinen Hinweis auf den Hersteller aufweist? Ist es für die Beantwortung der Frage von Bedeutung, daß die Original-Blister auf ihrer Rückseite die (im Mitgliedstaat A fremdsprachige) Angabe der Tage zweier Wochen in ihrer Reihenfolge enthält, die durch das Beschneiden der Blister unvollständig wird?
- b) Genügt es für die Annahme einer verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Art. 36 EWGV, daß die Geltendmachung des nationalen Zeichenrechts im Zusammenhang mit dem von dem IR-Markeninhaber angewandten Vermarktungssystem objektiv zu einer Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten führt oder ist hierfür der Nachweis erforderlich, daß der IR-Markeninhaber sein Markenrecht mit dem von ihm angewandten Vermarktungssystem mit dem Ziel einsetzt, eine künstliche Abschottung der Märkte zu bewirken?

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 191/91

Verkündet am:
27. Januar 1994
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

E-Pharm Arzneimittel GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Andreas M und Helmut L, Am G, P,

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

g e g e n

B AG, vertreten durch den Vorstand, dieser durch Hans-Otto W, Bernhard K, Dr. Ulrich N, Dr. Peter S und Heinrich L, Ustraße, H,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. und Dr. v. -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. November 1993 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Piper und die Richter Dr. Teplitzky, Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg und Starck

beschlossen:

1. Das Verfahren wird ausgesetzt.
2. Dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften werden folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:
 - a) Ist der Inhaber einer mit Wirkung für den Mitgliedstaat A international registrierten Marke (IR-Marke) gemäß Art. 36 EWGV befugt, unter Berufung auf das Markenrecht zu verhindern, daß ein Importeur von der Markeninhaberin in dem Mitgliedstaat B mit der IR-Marke versehene und dort unter der IR-Marke in den Verkehr gebrachte, im Mitgliedstaat A verschreibungspflichtige Arzneimittel aufkauft, diese entsprechend den - in dem Mitgliedstaat A herrschenden, auf einer Empfehlung von Spitzenverbänden (u.a. der pharmazeutischen Industrie) über therapiegerechte Packungsgrößen beruhenden, von den im Mitgliedstaat B auf gesetzlicher Grundlage beruhenden Packungsgrößen abweichenden - Verschreibungsgewohnheiten der Ärzte neu konfektioniert und in einer vom Importeur gestalteten äußeren Verpackung in dem Mitgliedstaat A in den Verkehr bringt, wenn in dieser Verpackung eine Originalpackung mit Original-Blistern aus dem Mitgliedstaat B sowie einzelne weitere beschnittene Original-Blister enthalten sind und die Umverpackung ein ausgeschnittenes Fenster aufweist, durch das die auf der Originalpackung enthaltene IR-Marke sichtbar wird, wobei die Umverpackung zwar einen Hinweis auf die Abpackung und den Vertrieb durch den Importeur, jedoch keinen Hinweis auf den Hersteller aufweist? Ist es für die Beantwortung der Frage von Bedeutung, daß die Original-Blister auf ihrer Rücksei-

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



JLaw – Gesetze und Urteile
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

te die (im Mitgliedstaat A fremdsprachige) Angabe der Tage zweier Wochen in ihrer Reihenfolge enthält, die durch das Beschneiden der Blister unvollständig wird?

- b) Genügt es für die Annahme einer verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Art. 36 EWGV, daß die Geltendmachung des nationalen Zeichenrechts im Zusammenhang mit dem von dem IR-Marken-Inhaber angewandten Vermarktungssystem objektiv zu einer Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten führt oder ist hierfür der Nachweis erforderlich, daß der IR-Markeninhaber sein Markenrecht mit dem von ihm angewandten Vermarktungssystem mit dem Ziel einsetzt, eine künstliche Abschottung der Märkte zu bewirken?

G r ü n d e :

I. Die Klägerin stellt aufgrund einer Lizenz nach einem Patent und nach Fertigungsverfahren der französischen Firma Laboratoires S[REDACTED] France (im folgenden: S[REDACTED]), die Inhaberin der u.a. mit Wirkung für Deutschland registrierten IR-Marke 436 250 "KERLONE" ist, sogenannte Beta-Blocker (Bluthochdruck-Tabletten) her und vertreibt diese auf dem deutschen Markt unter dem Zeichen "kerlone". Der Vertrieb erfolgt in Packungen mit 50 oder 100 Lacktabletten, entsprechend den Normgrößen N 2 und N 3 nach einer Empfehlung der Arbeitsgemeinschaft der Berufsvertretungen deutscher Apotheker, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, den Spitzenverbänden der gesetzlichen Krankenversicherung und des Bundesverbandes der pharmazeutischen Industrie über therapiegerechte Packungsgrößen.

In Frankreich vertreibt S[REDACTED] von ihr hergestellte Bluthochdruck-Lacktabletten unter der Marke "kerlone" in Packungen mit 28 Lacktabletten. Die Packungsgröße hält sich im Rahmen einer gesetzlichen Regelung, nach der nur Packungen erlaubt sind, die höchstens einen Monatsbedarf abdecken. Die Packungen enthalten sogenannte Blisterstreifen mit je 14 Tabletten. Auf der Rückseite sind die Blister mit der Angabe der Tage zweier Wochen in französischer Sprache derart versehen, daß je eine Tablette einem bestimmten Wochentag zugeordnet ist.

Die Beklagte vertreibt seit Ende 1988 in Deutschland "kerlone"-Tabletten, die sie aus Frankreich importiert. Um die üblichen Packungsgrößen N 2 und N 3 zu erreichen, legt sie in einen von ihr gestalteten Umkarton eine französische 28er-Packung bzw. drei französische 28er-Packungen sowie zusätzlich zwei französische Blisterstreifen, von denen sie für die 50er-Packungen einen und für die 100er-Packungen beide beschnitten hat. Der Umkarton weist auf der vorderen Schauseite eine rechteckige Öffnung auf, die so angeordnet und so groß ist, daß in ihr das auf der französischen Originalpackung aufgedruckte Zeichen "kerlone" mit einem "R" im Kreis erscheint. Auf dem Umkarton wird mehrfach unter der Angabe "Import, Abpackung und Vertrieb" auf die Beklagte hingewiesen. Auf den im Umkarton enthaltenen französischen Packungen befindet sich weiterhin ein Aufkleber, der unter "Import und Vertrieb" die Beklagte nennt. Soweit beim Beschneiden der Blisterstreifen die eingestanzten Chargennummern abgeschnitten sind, sind entsprechende Chargennummern aufgestempelt worden. Die Zuordnung der einzelnen Tabletten zu einem bestimmten Wochentag zweier Wochen ist bei den beschnittenen Blisterstreifen unvollständig.

Die Beklagte hat von der zuständigen Behörde eine Herstellungserlaubnis und vom Bundesgesundheitsamt eine eigene Zulassung für "kerlone" erhalten.

Die Klägerin, die von ihrer Lizenzgeberin ermächtigt worden ist, Ansprüche aus einer Verletzung der IR-Marke im eigenen Namen geltend zu machen, sieht in den vorerwähnten

Handlungen der Beklagten eine Verletzung der IR-Marke ihrer Lizenzgeberin und macht Unterlassungs-, Auskunfts- und Schadensersatzfeststellungsansprüche geltend.

Sie hat die Auffassung vertreten, eine Zeichenverletzung liege bereits in der Gestaltung der Umverpackung. Die IR-Marke werde dadurch, daß sie durch das Fenster des Umkartons zu sehen sei, zu einem integralen Bestandteil der äußeren Umhüllung. Dadurch werde der Eindruck erweckt, daß "kerlone" ein Zeichen der Beklagten sei. Zu beanstanden sei ferner, daß die Beklagte den französischen Originalpackungen beschchnittene Blisterstreifen beifüge und die Packungen dann im Inland unter der IR-Marke in den Verkehr bringe. Es handele sich um einen erheblichen, mit einem zusätzlichen Fehlerisiko verbundenen Eingriff in die Ware, so daß die vom Warenzeichen ausgehende Gewähr für die Herkunft und die damit verbürgte gleichbleibende Beschaffenheit und Güte der Ware nicht mehr gewährleistet sei. Beim Verbraucher entstehe der Eindruck, daß Arzneimittel in derart unordentlichen Umverpackungen aus einer "Waschküchenproduktion" oder aus einer Resteverwertung stammten. Das Beschneiden der Blister beeinträchtige darüber hinaus die Arzneimittelsicherheit. Im Falle einer unvermeidlichen Beschädigung der Tiefziehhöfe, in denen sich die Tabletten befänden, bestehe trotz der Lack-schicht die Gefahr unwägbarer therapierelevanter Veränderungen in der Wirkweise durch Oxydation oder Hydrolyse. Zusätzlich werde das Blistermaterial durch den Aufdruck der Chargennummer gefährdet.

Angesichts der erheblichen Veränderungen der Ware sei das Zeichenrecht nicht erschöpft. Seine Geltendmachung verstoße auch nicht gegen Bestimmungen des EWG-Vertrages. Insoweit fehle es bereits an einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten. Mit ihren Packungsgrößen folge die Klägerin lediglich der natürlichen Marktentwicklung.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat gemeint, in dem Sichtbarmachen des auf der französischen Packung angebrachten Zeichens durch den Umkarton liege keine Wieder kennzeichnung, sie weise deutlich darauf hin, daß sie die Tabletten importiere und abpacke. Durch das Umpacken werde der Originalzustand der Arzneimittel nicht verändert, es liege weder eine abstrakte noch eine konkrete Gefährdung der Tabletten vor, weil durch das (im einzelnen näher dargestellte) Kontroll- und Herstellungssystem sichergestellt sei, daß nur einwandfreie Ware in den von ihr gestalteten Packungen enthalten sei. Das Vermarktungssystem der Klägerin führe zu einer künstlichen Marktabschottung, die Klägerin sei vom Bundesgesundheitsamt über den Zulassungsantrag der Beklagten informiert worden, außerdem habe sie hiervon durch die Veröffentlichung in der "Lauer-Taxe" Kenntnis erhalten.

Das Landgericht hat dem Klagebegehren entsprochen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Hamburg GRUR Int. 1992, 50 = WRP 1992, 41).

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

II. Das Berufungsgericht hat die Klägerin als Lizenznehmerin der Zeicheninhaberin als befugt angesehen, Ansprüche aus der Verletzung der IR-Marke "KERLONE" im eigenen Namen geltend zu machen. Es hat weiter ausgeführt: Die Beklagte verletze die IR-Marke dadurch, daß sie aus Frankreich importierte Tabletten unter der Marke "kerlone" in den im Klageantrag beschriebenen Umverpackungen in den Verkehr bringe, die neben mindestens einer französischen Original-Packung auch wenigstens einen beschnittenen Tabletten-Blisterstreifen enthielten. Deshalb liege sowohl eine unzulässige Wiederkennzeichnung wie auch ein markenverletzender Vertrieb veränderter Ware unter Beibehaltung der ursprünglichen Kennzeichnung vor.

1. Aufgrund der Gestaltung des Umkartons verbinde der Verkehr das Zeichen "kerlone" mit der Angabe über den Packungsinhalt und lese beides zusammen als "kerlone 50 Lacktabletten (N 2)". Zwar bemerke der Verkehr ohne weiteres, daß die äußere Verpackung nicht vom Hersteller stamme, weil sie ein ausgeschnittenes Fenster aufweise, in dem die Marke "kerlone" erscheine. Gleichwohl erwecke die Packungsgestaltung darüber hinaus den Eindruck, daß sich das im Fenster allein sichtbare Kennzeichen auf die Gesamtpackung und demgemäß auf den gesamten Inhalt an Tabletten beziehe, wie wenn es an derselben Stelle auf einer äußeren Verpackung, die kein ausgeschnittenes Fenster habe, selbst angebracht wäre. Diesem Eindruck stehe nicht entgegen, daß die Beklagte auf der äußeren Packung dreimal auf "Import, Abpackung und Vertrieb" durch sie selbst hinweise. Die Herstellerin der in der Packung der Beklagten enthaltenen Tabletten, S [REDACTED],

habe keine Packungen mit 50 bzw. 100 Tabletten, jedenfalls keine beschnittenen Blisterstreifen, mit der Bezeichnung "kerlone" versehen und derartige Packungen auch nicht in den Verkehr gebracht. Insoweit finde die von der Marke als optischem Bestandteil der äußeren Verpackung ausgehende Gewähr für die Herkunft der gesamten in der Verpackung enthaltenen Ware und die damit verbürgte gleichbleibende Beschaffenheit und Güte dieser Ware keine Grundlage mehr. Auf die Frage, ob eine konkrete Gefährdung für die Tabletten durch das Beschneiden der Blister bewirkt werde, komme es nicht an.

2. Eine Verletzung der IR-Marke durch die Beklagte sei jedenfalls infolge des Vertriebs in ihrer Eigenart veränderter Ware unter Beibehaltung der ursprünglichen Bezeichnung gegeben. Das sei zu bejahen, wenn eine Gesamtverpackung, wie sie hier von der Klägerin beanstandet werde, mit beschnittenen Blisterstreifen aufgestockt werde. Mit dem Begriff der Eigenart würden solche Eigenschaften einer Ware beschrieben, deren Beeinträchtigung der Herkunfts- und der daraus abgeleiteten Garantiefunktion des Warenzeichens zuwiderlaufe. Hierzu gehöre bei Arzneimitteln die Unversehrtheit der Tabletten-Blisterstreifen als innerer Verpackung. Zwar sei zugunsten der Beklagten davon auszugehen, daß die "kerlone"-Tabletten durch das Beschneiden der Blisterstreifen selbst tatsächlich nicht beeinträchtigt würden. Hier seien jedoch die Tabletten und die sie umgebenden Blister aus der Sicht des Verkehrs als Einheit anzusehen. Grundlage für das Vertrauen in die gleichbleibende Beschaffenheit und Güte der gekennzeichneten Ware seien nicht nur die Tabletten für sich allein, sondern auch die Blister, in denen sich die Tabletten befänden. In den Augen des Verkehrs dienten sie, anders

als äußere Verpackungen, unmittelbar und in besonderem Maße dem Schutz der Tabletten vor äußeren Einflüssen. Die Beklagte möge die Blisterstreifen so sorgfältig beschneiden, daß die Tiefziehhöfe, in denen sich die Tabletten befänden, tatsächlich nicht beschädigt würden. Der Verkehr sehe das Beschneiden der Blister nicht lediglich als übliche, ihm bekannte Begleiterscheinung des normalen Geschäftsverkehrs beim Umgang mit importierten Arzneimitteln an.

3. Das Berufungsgericht hat einen Verstoß gegen Art. 30, 36 EWGV durch die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs verneint.

III. Nach Auffassung des Senats ist die Annahme des Berufungsgerichts, in den angegriffenen Handlungen der Beklagten liege eine Warenzeichenverletzung durch eine unzulässige Wiederkennzeichnung von Waren wie auch durch einen unzulässigen Vertrieb veränderter Waren unter Beibehaltung der ursprünglichen Kennzeichnung, nicht rechtsfehlerfrei. Das Berufungsgericht ist insoweit von der Maßgeblichkeit allein der Auffassung des kaufenden Publikums, also der allgemeinen Verkehrskreise, ausgegangen. Es hat dabei unberücksichtigt gelassen, daß in anderem Zusammenhang, nämlich für die Frage der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln vorrangig auf den verordnenden Arzt und den Apotheker abzustellen ist, da diese bei der Rezeptierung und der Ausgabe des Medikaments sich Gedanken über den Hersteller zu machen haben (BGH, Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; vgl. auch BGH, Urt. v. 18.1.1955 - I ZR 142/53, GRUR 1955, 415, 416 = WRP 1955, 50 - Arctuvan/Artesan; Urt. v. 12.10.1956

- I ZR 171/54, GRUR 1957, 339, 340 - Venostasin). Diese Grundsätze gelten gleichermaßen auch für das im Streitfall in Frage stehende Verständnis des Verkehrs bezüglich der von der Beklagten vertriebenen Arzneimittelpackungen, denn für das Verkehrsverständnis müssen immer dieselben angesprochenen Verkehrskreise maßgeblich sein, ohne Rücksicht darauf, ob es um die Verwechslungsgefahr oder die Auffassung von einer Aufmachung geht.

Jedoch erscheint es nicht ausgeschlossen, daß die danach nach deutschem Recht zur weiteren Sachaufklärung (Ermittlung der Auffassung der Ärzte und der Apotheker) gebotene Zurückverweisung der Sache an das Berufungsgericht zu Feststellungen führen könnte, die als Grundlage für die Annahme einer unzulässigen Wiederkennzeichnung oder eines Vertriebs veränderter Waren unter der ursprünglichen Kennzeichnung nach deutschem Recht ausreichen. In diesem Fall wären die geltend gemachten Ansprüche gerechtfertigt und der Vertrieb der be-
anstandeten Packungen zu verbieten.

Die Revision sieht in einem derartigen Verbot eine unzulässige Beschränkung des Handels innerhalb der Gemeinschaft. Der Senat kann die damit gestellte Frage der Auslegung von Gemeinschaftsrecht nicht selbst beurteilen, da der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften hierzu bisher nicht Stellung genommen hat. Im Fall Pfizer/Eurim-Pharm (EuGH, Urt. v. 3.12.1981 - Rs 1/81, Slg. 1981, 2913 = GRUR Int. 1982, 187) lag der Sachverhalt insoweit anders, als dort der Umkarton mittels einer Klarsichtfolie den Blick auf die Kennzeichnung und den Herstellernamen freigab, während im Streitfall der Hersteller aus den Aufdrucken auf dem Umkar-

ton nicht entnommen werden kann. Des weiteren enthielt der Umkarton in dem vorerwähnten Fall lediglich Original-Blister des Herstellers, während im Streitfall die angegriffene Packung auch beschnittene Blister enthält, die demgemäß auch die in französischer Sprache aufgedruckten Wochentage nicht mehr vollständig wiedergeben und auch deshalb so von dem Hersteller nicht in den Verkehr gebracht worden sind.

Da die Frage nach der Auslegung des Gemeinschaftsrechts bereits für die vom Senat zu treffende Entscheidung Bedeutung gewinnt - im Fall eines Verstoßes gegen Gemeinschaftsrecht käme es auf eine Zurückverweisung zur weiteren Sachaufklärung nicht an -, hat er gemäß Art. 177 Abs. 3 EWGV die Vorabentscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften herbeizuführen.

Piper

Teplitzky

Mees

v. Ungern-Sternberg

Starck