

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

- Mexitil -

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) 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?
- b) Genügt es für die Annahme einer verschleierten Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinn von Art. 36 Satz 2 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?

BGH, Beschl. v. 27. Januar 1994 - I ZR 234/91 - OLG Köln
LG Köln

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

I ZR 234/91

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

in dem Rechtsstreit

E- P- A- 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- I- KG, vertreten durch die Geschäftsführer Dr. Thomas H- und Prof. Dr. Eberhard K-, I-,

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. -
und Dr. -

- 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) 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-Blister 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?
 - b) Genügt es für die Annahme einer verschleierten Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinn von Art. 36 Satz 2 EWGV, daß die Gel-



tendmachung 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?

Gründe:

I. Die Klägerin ist Inhaberin des deutschen Warenzeichens 905 590, des Wortzeichens "MEXITIL", und der gleichlautenden IR-Marke, für die sie unter anderem in Frankreich Schutz genießt.

Die Klägerin stellt das Präparat "MEXITIL" mit dem Wirkstoff Mexiletinhydrochlorid gegen Herzrhythmusstörungen her. Sie bietet es in Deutschland in den Packungsgrößen zu 20, 50 und 100 Kapseln, entsprechend den Normgrößen N 1, N 2 und N 3 nach einer Empfehlung der Verbände der pharmazeutischen Industrie, des Handels und der Krankenkassen über therapiegerechte Packungsgrößen an.

Das vorerwähnte Präparat wird in Frankreich von der mit der Klägerin konzernverbundenen Firma B [REDACTED] I [REDACTED] F [REDACTED] S [REDACTED] in Lizenz hergestellt und vertrieben. Es wird dort in 30er-Packungen angeboten, in denen sich jeweils drei Blisterstreifen mit jeweils zehn eingeschweißten Kapseln befinden. Die Packungsgröße ist auf einen Zehn-Tages-Bedarf zugeschnitten und entspricht damit der französischen Zulassungspraxis, nach der Packungen für den Zehn-Tages- und für den Monatsbedarf gestattet sind.

Die Beklagte, die in Deutschland vornehmlich im Wege des Parallelimports in EG-Mitgliedstaaten bezogene Arzneimittel vertreibt, führt unter anderem "MEXITIL" aus Frankreich ein und stellt das Präparat zu 50er- und 100er-Packungen neu zusammen. Hierzu versieht sie bei den 50er-Packungen die hin-

tere Schauseite des Umkartons der französischen Packung mit einem Aufkleber, der unter anderem auf Import und Vertrieb durch sie hinweist (vgl. BU 4). Auf der vorderen Schauseite bringt die Beklagte unterhalb der Markenbezeichnung "MEXITIL" einen weiteren Aufkleber mit der Aufschrift "Wirkstoff: Mexiletinhydrochlorid" an und fügt der im übrigen unveränderten französischen Packung zwei lose Blisterstreifen mit je zehn Kapseln des Präparats, einen deutschsprachigen Beipackzettel sowie ein zusätzliches Hinweisblatt bei und bringt das Ganze in eine Faltschachtel als Umkarton ein. Deren Vorderseite weist eine rechteckige Öffnung auf, die gerade so groß ist, daß das auf der französischen Packung aufgebrachte Zeichen "MEXITIL" sichtbar wird. Entsprechend verfährt die Beklagte bei der Herstellung von 100er-Packungen; drei teilweise überklebte französische Originalpackungen und ein zusätzlicher Blisterstreifen werden in einem Umkarton zusammengefaßt, der durch eine Öffnung das Zeichen "MEXITIL" auf einer der inneren Packungen sichtbar werden läßt.

Die Klägerin, die die Beklagte auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatzfeststellung in Anspruch nimmt, hat die Auffassung vertreten, die Beklagte bringe ein Arzneimittel in den Verkehr, das so weder von ihr noch von ihrem ausländischen Konzernunternehmen stamme, so daß die Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke beeinträchtigt werde. Sie könne nach dem Umpacken, insbesondere wegen der damit verbundenen Gefahr von Chargenverwechslungen, nicht mehr für die Produktsicherheit garantieren. Art. 30, 36 EWGV stünden der Abwehr der Zeichenverletzung nicht entgegen, da die verschiedenen Packungsgrößen im In- und Ausland Folge der je-

weils unterschiedlichen Marktgegebenheiten in den einzelnen Ländern seien und deshalb keine verschleierte Handelsbeschränkungen im Sinne von Art. 36 Satz 2 EWGV darstellten.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten und hat geltend gemacht, durch das Umpacken werde der Originalzustand des Arzneimittels nicht verändert. Objektiv könne es zu einer Beeinträchtigung der Ware nicht kommen, da durch ein (im einzelnen näher dargestelltes) Herstellungs- und Kontrollsystem sichergestellt sei, daß nur qualitativ einwandfreie, unbeschädigte und zur selben Charge gehörende Blister neu konfektioniert würden. In dem Sichtbarmachen des auf der Original-Packung angebrachten Zeichens liege kein (erneutes) Kennzeichnen der Ware, selbst ein flüchtiger Betrachter erkenne, daß das Warenzeichen nicht Bestandteil des Umkartons sei. Die Neukonfektionierung der Ware lasse keinen Zweifel daran, daß Ware und äußere Verpackung aus zwei verschiedenen Betrieben stammten, hierauf werde auch in den Packungsangaben deutlich sichtbar hingewiesen. Angesichts der Verschreibungspflicht für das Präparat komme es maßgeblich auf das Verständnis von Ärzten und Apothekern an. Im übrigen liege in der Geltendmachung der Zeichenrechte durch die Klägerin eine unzulässige verschleierte Handelsbeschränkung.

Das Landgericht hat dem Klagebegehren entsprochen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben.

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

II. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der Unterlassungsanspruch sei gegeben, weil die Beklagte durch die angegriffenen Handlungen in die allein der Klägerin als Zeicheninhaberin zustehende Befugnis eingreife, Arzneimittel und deren Verpackungen mit dem Klagezeichen zu versehen und die so gekennzeichnete Ware in den Verkehr zu bringen.

Die durch den Umkarton mittels des ausgeschnittenen Fensters geschaffene Verbindung zwischen äußerer Verpackung und dem Zeichen auf der französischen Originalpackung stelle ein Kennzeichnen im Sinne von § 24 Abs. 1 WZG dar. Dieses setze keine räumliche oder körperliche ("feste") Verbindung des Zeichens mit der Ware voraus. Es genüge eine Verbindung, die so nahe sei, daß zwischen dem Zeichen und der Ware eine gedankliche Beziehung hergestellt werde, die von den beteiligten Verkehrskreisen als Kennzeichnung der Ware nach ihrer Herkunft aufgefaßt werde. Nichts anderes gelte für eine Verpackung, die ebenfalls Träger eines Warenzeichens sein könne. Das durch die Öffnung der äußeren Verpackung sichtbare Klagezeichen werde vom Verkehr als Bestandteil der äußeren Verpackung und damit als Kennzeichen der von der Beklagten vertriebenen Gesamtpackung angesehen, zumal diese sonst - entgegen üblicher Handhabung - keine Kennzeichnung trage.

Demnach weise das Klagezeichen als integrierter Bestandteil der äußeren Verpackung zugleich auf die Herkunft der so gekennzeichneten Handelseinheit aus dem Betrieb der Zeicheninhaberin hin, die jedoch unstreitig nicht vorliege.

Dem stehe nicht entgegen, daß der Umkarton der Beklagten auch die Angabe "Import, Abpackung und Vertrieb" nebst deren Firma und Sitz enthalte. Es könne offenbleiben, ob diese Angaben leicht übersehen werden könnten, jedenfalls seien sie inhaltlich nicht geeignet, dem Klagezeichen in der vorliegenden Packung die Funktion eines Herkunftshinweises zu nehmen; Aufschluß über die Beziehungen der Beklagten zur Zeicheninhaberin gäben sie nicht.

Der zeichenrechtliche Unterlassungsanspruch werde auch nicht dadurch ausgeschlossen, daß die französische Konzerngesellschaft die Originalpackungen in Frankreich in den Verkehr gebracht habe. Ein Verbrauch der Zeichenrechte sei dadurch nicht eingetreten. Im Streitfall habe die Beklagte die von ihr vertriebenen Packungen neu gekennzeichnet, indem sie das auf der Originalpackung aufgebrachte Klagezeichen durch eine Aussparung in ihrem Umkarton sichtbar gemacht habe. Schon deswegen könne sich die Beklagte nicht auf die Erschöpfung der Zeichenrechte der Zeicheninhaberin berufen. Selbst wenn in der Verfahrensweise der Beklagten keine Neukennzeichnung liege, könne nicht von einer Erschöpfung des Warenzeichenrechts ausgegangen werden. Denn in dem Umpacken - Hinzupacken zusätzlicher Ware - sei eine Veränderung bzw. Umgestaltung der Originalware zu sehen, aufgrund deren die von dem Warenzeichen ausgehende Gewähr für die Herkunft der Ware aus dem Betrieb der Zeicheninhaberin und die damit verbürgte gleichbleibende Beschaffenheit und Güte der Ware keine Grundlage mehr finde.

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

III. Nach Auffassung des Senats ist die Annahme des Berufungsgerichts, in den angegriffenen Handlungen der Beklagten liege eine Warenzeichenverletzung durch eine unzulässige Neukennzeichnung von Waren, jedenfalls 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 unzu- lässige Beschränkung des Handels innerhalb der Gemeinschaft. Der Senat kann die damit gestellte Frage der Auslegung von Gemeinschaftsrecht nicht selbst beurteilen, da der Gerichts- hof der Europäischen Gemeinschaften hierzu bisher nicht Stellung genommen hat. Im Fall P [REDACTED]/E [REDACTED]-P [REDACTED] (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.

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