

422,

423

- ZOCOR) vor, so daß sich der Markeninhaber derartigen Importen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen kann, sofern nicht der Parallelimporteur die ihm nach der vorerwähnten Rechtsprechung obliegenden Bedingungen erfüllt, insbesondere durch die (neue) Aufmachung des Arzneimittels der Ruf der Marke nicht geschädigt wird.

BGH, Urt. v. 29. März 2001 - I ZR 263/98 - LG Frankfurt a.M.

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 29. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil der 8. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt am Main vom 16. September 1998 aufgehoben.

Die Beklagte wird ihrem Anerkenntnis entsprechend unter Androhung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung zu zahlenden Ordnungsgeldes von bis zu 500.000 DM, ersatzweise von Ordnungshaft, oder von Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, zu vollziehen an deren Geschäftsführern verurteilt, es zu unterlassen,

Arzneimittel unter einer geschützten Marke eines Unternehmens der B. AG oder eines mit der B. AG im Sinne von § 15 AktG verbundenen Unternehmens aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in ihrer Originalverpackung nach Deutschland zu importieren und je zwei Packungen zu einer "Großpackung" zusammenzufassen und in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, wenn diese "Großpackung" in der Weise gestaltet wird, daß

- auf der Großpackung nicht angegeben wird, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist,

- 4 -

und/oder

- nicht deutlich sichtbar angegeben wird, wer Hersteller des Arzneimittels ist.

Im übrigen Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Landgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

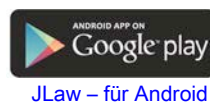
Tatbestand:

Die Klägerin vertreibt über eine Tochtergesellschaft die Arzneimittel "Adalat" und "Aspirin". Sie ist Inhaberin entsprechender Marken.

Die Beklagte führt das Arzneimittel "Adalat" im Wege des Parallelimports aus Spanien nach Deutschland ein und vertreibt es hier. Dabei stapelt sie je zwei Originalpackungen à 50 Kapseln übereinander und umwickelt diese mit einem Streifen Klarsichtfolie, auf dem die Angabe "100 Kapseln N 3" angebracht ist. Die beiden Einzelpackungen versieht die Beklagte mit deutschsprachigen Aufklebern, die insbesondere die Angabe "N 2" tragen; außerdem legt sie den Einzelpackungen deutschsprachige Beipackzettel bei. In entsprechender Weise verfährt die Beklagte mit dem Arzneimittel "Aspirin", das sie in Originalpackungen à 20 Brausetabletten aus Belgien importiert und in Deutschland in Bündelpackungen mit dem Hinweis "40 Brausetabletten N 3" vertreibt.



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



Die Klägerin, die hierin eine Verletzung ihrer Markenrechte sieht, macht geltend, sie könne sich dem Weitervertrieb durch die Beklagte widersetzen, weil diese - unstreitig - nicht die Anforderungen erfülle, die in der Rechtsprechung für die Annahme einer Erschöpfung des Markenrechts beim Parallelimport von Arzneimitteln aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorausgesetzt werden. Insbesondere werde der Ruf der Klagemarken beeinträchtigt, da die Bündelpackungen der Beklagten an "Sparpackungen" erinnerten.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen,

es zu unterlassen,

Arzneimittel in ihrer Original-Verpackung nach Deutschland zu importieren und je zwei Packungen zu einer "Großpackung" zusammenzufassen und in der Bundesrepublik Deutschland zu vertreiben, wenn diese "Großpackung" in der Weise gestaltet wird, daß

- lediglich zwei Packungen übereinandergestapelt und dieser Stapel mit einem durchsichtigen ca. 2,5 cm breiten Folienstreifen umwickelt wird,

und/oder

- auf der "Großpackung" nicht angegeben wird, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist,

und/oder

- nicht deutlich sichtbar angegeben wird, wer Hersteller des Arzneimittels ist,

und/oder

- auf der gebildeten "Großpackung" unterschiedliche Größenangaben zu erkennen sind.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Rechtsprechung zum Parallelimport von Arzneimitteln sei nicht einschlägig, weil die Originalware von ihr nicht umgepackt werde. Im übrigen sei der Verkehr an gebündelte Originalpackungen gewöhnt; von einer Rufschädigung für die Marken könne deshalb nicht ausgegangen werden.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

In dem durch die (Sprung-)Revision der Klägerin eröffneten Revisionsverfahren hat die Beklagte die Klageanträge teilweise anerkannt, nämlich soweit sie sich auf die Angabe des Umpackers (Spiegelstrich 2) und die Herstellerangabe (Spiegelstrich 3) beziehen und es um geschützte Marken von Unternehmen der B. AG und mit dieser im Sinne von § 15 AktG verbundener Unternehmen sowie den Import aus der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum geht. Die Klägerin beantragt insoweit Anerkenntnisurteil und verfolgt bezüglich der Stapelung mittels Folienstreifen (Spiegelstrich 1) und der unterschiedlichen Größenangaben (Spiegelstrich 4) ihre Klageanträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

Die Beklagte ist - unter Aufhebung des angefochtenen Urteils in diesem Umfang - ihrem Anerkenntnis entsprechend zur Unterlassung zu verurteilen (§§ 301, 307 Abs. 1 ZPO). Obwohl der Wortlaut der entsprechenden Klagean-

träge weiterreicht als die ausgesprochene Verurteilung, liegt eine teilweise Klagerücknahme nicht vor. Die Klageanträge waren, wie dem Klagevorbringen entnommen werden konnte und wie die Revision in der mündlichen Verhandlung auch klargestellt hat, dahin zu verstehen, daß die Klägerin die Verurteilung der Beklagten nur in dem nunmehr ausgesprochenen Umfang erstrebte.

Die nunmehr nur noch die Klageanträge bezüglich der Stapelung und der unterschiedlichen Größenangaben betreffende Revision hat Erfolg. Sie führt auch im weiteren Umfang zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.

I. Das Landgericht hat eine Verletzung der Marken der Klägerin durch die angegriffenen Handlungen der Beklagten verneint, weil die Markenrechte erschöpft und die Voraussetzungen des § 24 Abs. 2 MarkenG nicht gegeben seien. Dazu hat es ausgeführt:

Die strengen Grundsätze des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Parallelimports umgepackter Arzneimittel fänden im Streitfall keine Anwendung. Sämtliche dazu bisher ergangenen Entscheidungen hätten Sachverhaltsgestaltungen betroffen, bei denen Originalware in eine neue äußere Verpackung gegeben oder der Inhalt einer Originalverpackung verändert worden sei. Hierzu habe der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entschieden, daß zur Gewährleistung des freien Warenverkehrs Markenrechte zurückstehen müßten. Im Ausgleich dafür, daß in derartigen Fällen dem Importeur Befugnisse eingeräumt würden, die an sich dem Markeninhaber vorbehalten seien, würden dem Importeur im Interesse des Markeninhabers Auflagen gemacht. Darüber hinaus habe der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entschieden, daß das Umpacken nur als äußer-

ste Maßnahme zulässig sei, wenn andere, das Markenrecht weniger berührende Möglichkeiten zur Herstellung im Einfuhrstaat vertriebsfähiger Packungen nicht bestünden. Für derartige weniger einschneidende Maßnahmen habe der Gerichtshof keine vom Parallelimporteur zu erfüllenden zusätzlichen Erfordernisse aufgestellt. Die beim Umpacken vorausgesetzten Anforderungen ließen sich auch auf den Fall der Bündelung mehrerer Originalpackungen nicht übertragen, weil hierbei die Originalpackungen beibehalten würden und allein von der vorgenommenen Bündelung keine erhöhte Gefahr für die Garantiefunktion der Marke ausgehe.

Auch unabhängig hiervon könne sich die Klägerin nicht mit Erfolg auf § 24 Abs. 2 MarkenG berufen, weil ihr berechtigte Gründe, sich den angegriffenen Handlungen zu widersetzen, nicht zur Seite stünden. Die Änderungen, die die Beklagte an den Originalpackungen vorgenommen habe (Aufkleber, Beipackzettel), stellten keinen Eingriff in das Kennzeichnungsrecht dar. Auch die Art und Weise, wie die Beklagte die Originalpackungen zu einer "N 3-Packung" zusammengefaßt habe, berühre das Kennzeichnungsrecht der Klägerin nicht. Den Ausführungen des Oberlandesgerichts Frankfurt im vorangegangenen Verfahren der einstweiligen Verfügung (OLG Frankfurt WRP 1998, 634, 635), wonach die Generalklausel der "berechtigten Gründe" allgemein den Zweck habe, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen, sei beizutreten. Das Oberlandesgericht hat insoweit ausgeführt, die vorzunehmende Interessenabwägung falle hier zugunsten der Beklagten aus. Sie habe ein schützenswertes Interesse an der Vornahme der Bündelung zu Packungen der Größe "N 3", weil der Kauf einer "N 3-Packung" für den deutschen Kassenpatienten wegen der inländischen Zuzahlungsbestimmungen wesentlich kostengünstiger sei als der Kauf von zwei "N 2-Packungen" und weil andererseits die

Klägerin die "N 3-Packungsgröße" in den Ländern, aus denen die Beklagte die Arzneimittel importiere, nicht anbiete. Es komme hinzu, daß sich die Klägerin nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften dem Vertrieb eines parallel importierten Arzneimittels in einer neuen äußeren Verpackung jedenfalls dann widersetzen könne, wenn es dem Importeur möglich sei, unter Beibehaltung der Originalpackung eine im Einfuhrstaat verkehrsfähige Packung zu schaffen. Im Hinblick darauf könne man in einer Bündelpackung der angegriffenen Art das mildere Mittel gegenüber der Herstellung einer neuen Umverpackung sehen.

II. Soweit die Beurteilung des Landgerichts im Revisionsverfahren noch von Bedeutung ist, hält sie der revisionsrechtlichen Überprüfung nicht stand.

1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht die Beklagte dadurch, daß sie die in Spanien bzw. Belgien mit Zustimmung der Markeninhaberin in den Verkehr gebrachten Präparate "Adalat" und "Aspirin" nach Deutschland importiert und hier nach Vornahme bestimmter Veränderungen anbietet und vertreibt (§ 14 Abs. 3 Nr. 2 und 4 MarkenG).

Der markenrechtliche Schutz entfällt zwar, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Die Markeninhaberin kann sich aber im Streitfall aus berechtigten Gründen der Benutzung ihrer Marken im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren durch die Beklagte widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG).

a) Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 der Markenrechtsrichtlinie. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist zur Auslegung des § 24 MarkenG heranzuziehen.

Danach ist, wie der Bundesgerichtshof zuletzt in seinem Urteil vom 19. Oktober 2000 (I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR) unter Hinweis auf die einschlägigen Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, die Erschöpfung des Rechts aus einer Marke in den Fällen des Re- oder Parallelimports von fünf Bedingungen abhängig: (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke dient erwie-senermaßen nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Beispiel in der Blisterpackung, wird von den Veränderungen, die der Importeur oder sein Lieferant vornimmt, nicht berührt, was auch mittelbar dadurch geschehen kann, daß ein neuer Beipackzettel lückenhaft ist oder unrichtige Angaben enthält. (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. (5) Der Importeur muß den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichten und ihm auf Verlangen ein Muster liefern. Diese zuletzt genannte Voraussetzung soll den Markeninhaber in die Lage versetzen, nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht (BGH GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR, m.w.N.).

b) Zu Unrecht hat das Landgericht diese zum Umverpacken von Arzneimitteln entwickelten Grundsätze auf die Sachverhaltsgestaltung im Streitfall

nicht angewendet. Auch hier geht es darum, daß ein Beipackzettel in deutscher Sprache eingefügt, ein Aufkleber auf die Originalverpackungen aufgebracht sowie zusätzlich eine Bündelung zweier Originalpackungen vorgenommen wird. Der Umstand, daß in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nur der Fall des Umpackens in einen neuen Umkarton behandelt ist, hat allein darin seine Ursache, daß in den zugrundeliegenden Streitfällen jeweils eine Um- oder Neuverpackung in einen neuen Umkarton des parallel- oder reimportierten Präparats in Rede gestanden hatte. Auf derartige Fälle kann die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften jedoch nicht beschränkt werden. Aus den Entscheidungsgründen wird vielmehr deutlich, daß eine der typischen Gefahren, die das Umverpacken für den Hersteller mit sich bringen kann, auch darin liegt, daß im Zuge der Anpassung der Ware an die Bedürfnisse des Absatzmarktes unvollständige oder unrichtige Beipackzettel verwendet werden (EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144, 1149 Tz. 65 - Bristol-Myers Squibb; Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996, 867, 873 Tz. 56 - Eurim-Pharm; BGH GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR).

Die Klägerin kann sich danach für ihr Begehren auf berechtigte Gründe i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG berufen. Die in diesem Zusammenhang vom Landgericht ausgesprochene Bezugnahme auf die "Öffnungshinweis"-Entscheidung des Bundesgerichtshofes aus dem Jahre 1981 (BGHZ 82, 152) greift nicht durch. Der dort für die damalige Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz aufgestellte Grundsatz, das Hinzufügen eines rückübersetzten Beipackzettels berühre die Garantiefunktion des Warenzeichens nicht (BGHZ 82, 152, 157 f.), kann, wie der Bundesgerichtshof - nach Erlaß des angefochtenen Urteils - bereits entschieden hat, nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes für das neue Recht nicht aufrechterhalten werden (BGH GRUR 2001, 422, 424 - ZOCOR).

2. Demnach können der Klägerin die geltend gemachten Unterlassungsansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 4 MarkenG zustehen, wenn die Beklagte, was das Landgericht bisher - von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig - nicht geprüft hat, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und des Senats oben näher angeführten Voraussetzungen, so wie die Klägerin sie zum Gegenstand ihrer Klageanträge gemacht hat, nicht erfüllt hat. Das Landgericht wird deshalb die noch im Revisionsverfahren verbliebenen, von der Klägerin einzeln geltend gemachten Sachverhaltsvarianten darauf zu überprüfen haben, ob sie die vom Gerichtshof aufgestellten Voraussetzungen, die kumulativ gegeben sein müssen, erfüllen. Dabei wird es insbesondere darauf ankommen, ob die Anträge eine Aufmachung beschreiben, die geeignet ist, den Ruf der Marken der Klägerin zu schädigen.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Landgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Pokrant

Schaffert