BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 30/05

Verkündet am:
24. April 2008
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Lefax/Lefaxin

EG Art. 28, 30

Bringt der Parallelimporteur auf der Umverpackung des von ihm umgepackten parallelimportierten Arzneimittels sein Unternehmenslogo in der Weise an, dass es in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem gebotenen Hinweis auf das die Umverpackung vornehmende Unternehmen steht und vom Verkehr als Bestandteil dieses Hinweises angesehen wird, schädigt er damit weder den Ruf der Marke des Arzneimittelherstellers noch beeinträchtigt er deren Herkunftsfunktion.

BGH, Urt. v. 24. April 2008 - I ZR 30/05 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. April 2008 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Dr. Schaffert, Dr. Bergmann und Dr. Koch

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 6. Januar 2005 aufgehoben.

Die Berufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 12, vom 17. Februar 2004 wird zurückgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten der Rechtsmittel.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Lizenznehmerin der seit dem 13. Februar 1914 für pharmazeutische Präparate eingetragenen deutschen Marke Nr. 191608 "Lefax" (im Folgenden: Klagemarke). Unter dieser Marke vertreibt die Klägerin in Deutsch-

land ein von der Markeninhaberin hergestelltes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simeticon. Die Klägerin ist von der Markeninhaberin ermächtigt, sämtliche Rechte aus der Marke im eigenen Namen gerichtlich und außergerichtlich geltend zu machen.

2 Die Beklagte ist Parallelimporteurin von Arzneimitteln. Sie importiert das von der Inhaberin der Klagemarke hergestellte Arzneimittel aus Österreich, wo es unter der Bezeichnung "Lefaxin" in Packungen zu 30, 50 und 300 Kautabletten mit Zustimmung der Herstellerin in Verkehr gebracht wird, und vertreibt es in Deutschland in der hier verschreibungsüblichen Packungsgröße von 20 Kautabletten. Zunächst hat die Beklagte dafür eigene Umverpackungen verwendet, auf denen sie die Kennzeichnung "Lefax" angebracht hat. Nachdem die Klägerin dies beanstandet hatte, hat sich die Beklagte mit Erklärung vom 8. Juli 2003 verpflichtet, eine eigene Umverpackung nur für solche Blister zu verwenden, die bei der Abstockung auf 20 Kautabletten übrig bleiben, ferner die Marken nicht mehr auszutauschen und es zu unterlassen, auf den in zulässiger Weise erstellten eigenen Umverpackungen auf den Seitenlaschen jeweils großflächig ihr Unternehmenslogo aufzudrucken. Nunmehr verwendet die Beklagte für die nach Abstockung verbleibenden Blister die aus dem Klageantrag ersichtliche Packungsgestaltung, bei der neben dem Hinweis, dass sie für Import, Umpackung und Vertrieb verantwortlich ist, ihr Unternehmenslogo angebracht ist. Dieses besteht aus einem grünen Quadrat, das aus insgesamt 25 kleinen Quadraten in unterschiedlichen Grünschattierungen gebildet wird und als Überschrift ihren Firmenbestandteil "EURIM PHARM" trägt.

3 Die Klägerin hat auch diese Packungsgestaltung als Verletzung der Klagemarke "Lefax" beanstandet. Das Aufbringen des Logos sei zur Herstellung einer im Inland vertriebsfähigen Packung nicht erforderlich.

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 hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - beantragt,

> der Beklagten bei Vermeidung der vom Gesetz vorgesehenen Ordnungsmittel zu verbieten, das Arzneimittel "Lefaxin" mit dem Wirkstoff Simeticon aus Österreich zu importieren und auf zulässigerweise erstellten eigenen Umverpackungen, welche zum Aufbrauch solcher Blister verwendet werden, welche bei der Erstellung von vertriebsfähigen Packungen á 20 Kautabletten übrig bleiben, ihr Logo aufzudrucken wie nachfolgend dargestellt:

5 Die Beklagte ist der Klage entgegengetreten.

6 Das Berufungsgericht hat der im ersten Rechtszug erfolglosen Klage stattgegeben.

7 Dagegen wendet sich die Beklagte mit ihrer (vom Senat zugelassenen) Revision, mit der sie ihr auf Klageabweisung gerichtetes Begehren weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, das Rechtsmittel zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

8 I. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG von der Beklagten Unterlassung der Verwendung der beanstandeten Packungsgestaltung verlangen. Zur Begründung hat es ausgeführt:

9 Auf die Verpflichtungserklärung vom 8. Juli 2003 könne die Klägerin ihr Unterlassungsbegehren nicht stützen, weil der jetzt streitige Aufdruck des Logos nicht "großflächig" im Sinne dieser Erklärung sei. Die Beklagte erfülle jedoch dadurch, dass sie Restblister des importierten Arzneimittels "Lefaxin" in von ihr hergestellte Umkartons umpacke, wieder mit der fremden Marke versehe und vertreibe, den Tatbestand der Verwendung einer ähnlichen Marke für die Kennzeichnung des nämlichen Produkts. Verwechslungsgefahr sei bei der großen Ähnlichkeit der Zeichen "Lefax" und "Lefaxin" bei der Benutzung zur Kennzeichnung identischer Waren jedenfalls über die Wechselwirkungslehre unzweifelhaft gegeben. Das Recht aus der wieder angebrachten Marke "Lefaxin" sei auch nicht gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft. Denn die Klägerin könne sich dem weiteren Vertrieb der wieder mit der Marke versehenen Ware aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Die Beklagte sei zwar nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verpflichtet, auf der neuen Umverpackung klar anzugeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden sei. Der Parallelimporteur dürfe aber nur über seine Rolle als Importeur und Umpacker informieren. Er dürfe die Packung nicht dazu verwenden, sich im Wettbewerb und sei es auch nur im Wettbewerb der Parallelimporteure als Händler zu profilieren. Dies sei hier aber der Fall, weil die Beklagte ihr Unternehmenslogo an auffälliger Stelle anbringe.

10 II. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Sie führt zur Aufhebung des Berufungsurteils und zur Wiederherstellung der klageabweisenden Entscheidung des Landgerichts.

11 1. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht angenommen, dass der Klägerin der geltend gemachte Anspruch auf Unterlassung nicht aufgrund der Verpflichtungserklärung der Beklagten vom 8. Juli 2003 zusteht. Die Auffassung des Berufungsgerichts, der mit dem Klageantrag beanstandete Aufdruck des Unternehmenslogos der Beklagten auf der von ihr nunmehr verwendeten Umverpackung sei nicht großflächig im Sinne der Unterlassungserklärung der Beklagten, lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen. Die tatrichterliche Auslegung der Unterlassungserklärung der Beklagten verletzt keine gesetzlichen oder allgemein anerkannten Auslegungsregeln, Denkgesetze oder Erfahrungssätze (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 13.2.2003 - I ZR 281/01, GRUR 2003, 545 = WRP 2003, 756 - Hotelfoto; Urt. v. 3.7.2003 - I ZR 297/00, GRUR 2003, 899 = WRP 2003, 1116 - Olympiasiegerin).

12 2. Dagegen hält die Ansicht des Berufungsgerichts, die Klägerin könne aus der Marke "Lefax" gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG von der Beklagten verlangen, es zu unterlassen, das Arzneimittel "Lefaxin" aus Österreich zu importieren und auf den erstellten eigenen Umverpackungen ihr Logo in der im Klageantrag wiedergegebenen Gestaltung aufzudrucken, der rechtlichen Nachprüfung nicht stand. Die Klägerin kann nach den Grundsätzen, die der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallelimportierten Arzneimitteln entwickelt hat, der Beklagten den Vertrieb des aus Österreich importierten Arzneimittels "Lefaxin" in der beanstandeten Packungsgestaltung nicht verbieten.

13 a) Die Beklagte kann sich gegenüber dem Unterlassungsbegehren der Klägerin, das diese auf die Klagemarke "Lefax" stützt, allerdings nicht auf Erschöpfung der aus dieser Marke folgenden Rechte stützen. Nach § 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 7 Abs. 1 MarkenRL erschöpfen sich nur die Rechte aus der Marke, unter der die betreffenden Waren in der Gemeinschaft in Verkehr gebracht worden sind. In Österreich ist das von der Beklagten importierte Arzneimittel jedoch nicht unter der Marke "Lefax", sondern unter der Marke "Lefaxin" in Verkehr gebracht worden.

14 b) Die auf Art. 28, 30 EG gestützte Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zur Zulässigkeit des Umpackens von parallelimportierten Arzneimitteln ist jedoch nicht auf die Fälle beschränkt, in denen der Markeninhaber das gleiche Produkt im In- und Ausland unter derselben Marke vertreibt und somit aus der Marke vorgeht, mit der er die Arzneimittel im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht hat und unter der der Parallelimporteur sie im Inland weitervertreiben will. Die Prüfung, ob sich die Ausübung von Markenrechten als eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG darstellt, ist vielmehr auch dann vorzunehmen, wenn der Markeninhaber das gleiche Produkt in verschiedenen Mitgliedstaaten unter verschiedenen Marken vertreibt oder vertreiben lässt. Für den Fall, dass der Parallelimporteur wegen einer solchen "Zwei-Marken-Strategie" des Originalherstellers beim Weitervertrieb der Waren dessen inländische Marke anstelle der von diesem ursprünglich im Ausland verwendeten Marke benutzt (Markenersetzung), ist die Anwendung der vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entwickelten Grundsätze zur Zulässigkeit des Parallelimports anerkannt (vgl. EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - C-379/97, Slg. 1999, I-6927 = GRUR Int. 2000, 159 Tz. 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn/Paranova; BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1061 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic, m.w.N.). Nach Erlass des angefochtenen

Urteils hat der Senat entschieden, dass die genannten Grundsätze des Gerichtshofs zur Zulässigkeit von Parallelimporten in gleicher Weise bei der Beurteilung heranzuziehen sind, ob eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. von Art. 30 Satz 2 EG vorliegt, wenn der Markeninhaber, der für das gleiche Produkt im In- und Ausland unterschiedliche Marken verwendet - oder mit dessen Zustimmung unterschiedliche Marken verwendet werden -, gegen den Vertrieb des parallelimportierten Arzneimittels unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr aus der von ihm für das gleiche Produkt verwendeten inländischen Marke vorgeht (BGHZ 173, 230 Tz. 30 - CORDARONE). Danach kann sich der Markeninhaber auch in einem solchen Fall dem weiteren Vertrieb des umgepackten parallelimportierten Arzneimittels im Inland unter Beibehaltung der im Ausland verwendeten Bezeichnung nicht unter Berufung auf eine Verwechslungsgefahr mit seiner inländischen Marke widersetzen, wenn der Parallelimporteur die aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften folgenden Voraussetzungen für den weiteren Vertrieb des umgepackten und mit der ursprünglichen Kennzeichnung versehenen Produkts beachtet hat.

15 c) Diese Voraussetzungen werden entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts von der Beklagten im vorliegenden Fall erfüllt.

16 aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften kann der Markeninhaber einen Re- oder Parallelimport nicht beanstanden, wenn fünf Bedingungen erfüllt sind (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova): (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.

17 bb) Das Erfordernis, dass das Umpacken notwendig ist, um die Ware in dem Einfuhrmitgliedstaat zu vermarkten, gilt nur für das Umpacken der Ware als solches sowie für die Frage, ob die Wiederanbringung der Marke durch Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der Ware erfolgt. Es gilt dagegen nicht für die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird (EuGH, Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Tz. 38 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II; EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 8.7.2003 - E-3/02, GRUR Int. 2003, 936 Tz. 41-45 - Paranova/Merck; BGH, Urt. v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR 2007, 1075 Tz. 23 = WRP 2007, 1472 - STILNOX; Urt. v. 13.12.2007 - I ZR 89/05, GRUR 2008, 707 Tz. 17 = WRP 2008, 944 - Micardis).

18 cc) Zwischen den Parteien ist unstreitig, dass das Umpacken der aus Österreich importierten Arzneimittel als solches zur Herstellung einer in Deutschland vertriebsfähigen Packungsgröße von 20 Kautabletten im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erforderlich ist. Die Prüfung, ob die Beklagte auf die neue Umverpackung ihr Unternehmenslogo in der von der Klägerin beanstandeten Gestaltungsform anbrin-

gen darf, beschränkt sich daher darauf, ob durch diese Art und Weise des Umpackens berechtigte Interessen der Markeninhaberin beeinträchtigt werden, insbesondere der Ruf der Klagemarke geschädigt oder deren Herkunftsfunktion beeinträchtigt wird. Demgegenüber hat das Berufungsgericht darauf abgestellt, ob die von der Beklagten gewählte Gestaltung notwendig ist, um eine im Inland vermarktungsfähige Verpackung zu schaffen. Der Parallelimporteur habe zwar auf der neuen Packung klar anzugeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden sei und wer der Hersteller sei. Dies müsse aber stets in einer den Markeninhaber möglichst schonenden Form geschehen. Der Parallelimporteur dürfe nur über seine Rolle als Importeur und Umpacker informieren, die Packung aber keinesfalls dazu verwenden, sich im Wettbewerb - und sei es auch nur im Wettbewerb der Parallelimporteure - als Händler zu profilieren. Das Berufungsgericht hat somit auch die Art und Weise des Umpackens unter dem Gesichtspunkt der Erforderlichkeit beurteilt und ist deshalb von einem unzutreffenden rechtlichen Maßstab ausgegangen.

19 dd) Eine Schädigung des Rufs der Klagemarke "Lefax" oder ein sonstiger Eingriff in die Funktion der Klagemarke kann entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht angenommen werden.

20 (1) Die Feststellung, ob es den Ruf der Marke schädigt, wenn der Parallelimporteur sein eigenes Logo oder Firmenmarkenzeichen, eine Firmenaufmachung oder eine für eine Reihe verschiedener Waren verwendete Aufmachung auf dem neuen äußeren Karton anbringt ("co-branding"), hängt nach Auffassung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften von der Gestaltung im Einzelfall ab, über die nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden Sache des nationalen Gerichts ist (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 45 f. - Boehringer Ingelheim/Swingward II).

21 (2) Das Berufungsgericht hat seine Annahme, das Unternehmenslogo der Beklagten zerstöre in der Aufmachung der konkreten Beanstandungsform den Markenauftritt der Klägerin, damit begründet, es bestehe die Gefahr, dass das Zeichen "Lefaxin" mit demjenigen Unternehmer in Verbindung gebracht werde, der sich prominent mit der Wort-/Bildmarke "EURIM PHARM" präsentiere. Es sei sogar die Herkunftshinweisfunktion der Klagemarke gestört, weil der Verkehr wegen der konkreten Gestaltung der Packung auf eine irgendwie geartete Kooperation der Parteien schließen könnte.

22 (3) Dieser Beurteilung kann aus Rechtsgründen nicht gefolgt werden. Sie beruht auf einer unvollständigen Würdigung der unstreitigen tatsächlichen Umstände des Streitfalls und verstößt gegen die Lebenserfahrung. Das Berufungsgericht hat insbesondere nicht hinreichend beachtet, dass das Unternehmenslogo der Beklagten sich im unmittelbaren räumlichen Zusammenhang mit dem Hinweis auf "Import, Umpackung und Vertrieb" durch die an dieser Stelle mit der vollständigen Firma bezeichnete Beklagte befindet. Wegen des oberhalb der farbigen Quadrate befindlichen Firmenschlagworts "EURIM PHARM" wird der Verkehr, dem der Vertrieb von parallelimportierten Arzneimitteln und die dabei seit langem verwendeten Angaben grundsätzlich bekannt sind, darin erfahrungsgemäß nur einen Bestandteil des nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nicht nur zulässigen, sondern sogar erforderlichen Hinweises sehen, dass die Beklagte das Arzneimittel importiert und umgepackt hat und als Parallelimporteur im Inland vertreibt. Die Aufmachung der Packungsgestaltung der Beklagten führt daher weder zu einer unzulässigen Rufschädigung der Klagemarke noch wird deren Herkunftsfunktion in unzulässiger Weise beeinträchtigt.

23 III. Danach ist das angefochtene Urteil aufzuheben und die die Klage abweisende Entscheidung des Landgerichts wiederherzustellen.

24 Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 97 Abs. 1 ZPO.

Bornkamm Pokrant Schaffert

Bergmann Koch

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 17.02.2004 - 312 O 952/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 06.01.2005 - 3 U 60/04 -