BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 35/00

Verkündet am:
11. Juli 2002
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Aspirin

MarkenG § 4 Nr. 2, § 14 Abs. 2 Nr. 1; EG Art. 28, Art. 30

Ist ein Umpacken von parallel importierten Arzneimitteln in neu hergestellte Verpackungen unter Wiederanbringung der ursprünglichen Marke erforderlich, um einer künstlichen Abschottung der Märkte entgegenzuwirken, kann dem Parallelimporteur darüber hinaus auch die erneute Anbringung der Originalaufmachung selbst dann nicht verboten werden, wenn diese ihrerseits Schutz als Benutzungsmarke i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG genießt.

BGH, Urt. v. 11. Juli 2002 - I ZR 35/00 - OLG Frankfurt am Main
LG Frankfurt am Main

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Juli 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Pokrant und Dr. Büscher

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 16. Dezember 1999 wird zurückgewiesen.

Auf die Revision der Klägerin wird das genannte Urteil im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als der Widerklage stattgegeben worden ist.

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

Von Rechts wegen

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

Tatbestand:

Die Klägerin stellt die Arzneimittel "Aspirin plus C Brausetabletten", "Aspirin Tabletten" und "Resochin Filmtabletten" her und vertreibt sie in Deutschland in Umverpackungen, die - wie unstreitig geworden ist - im Inland jeweils die Voraussetzungen für eine Verkehrsgeltung gemäß § 4 Nr. 2 MarkenG erfüllen.

Die Klägerin oder mit ihr verbundene Unternehmen vertreiben die genannten Arzneimittel auch in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft. So wird "Aspirine-C" (dort in Packungseinheiten von 20 Tabletten) in Belgien, "Aspirin" (dort in Packungseinheiten von 20 Tabletten) in Griechenland und "Resochin" (dort in Packungseinheiten von 50 Tabletten) in Spanien vertrieben, die jeweiligen Verpackungsaufmachungen weichen von denjenigen in Deutschland zum Teil geringfügig ab.

Die Beklagte importiert die erwähnten Arzneimittel aus den genannten Ländern nach Deutschland. Die hier zugelassenen Packungsgrößen N 2 (Inhalt 40 Stück) für "Aspirin plus C" und N 3 (Inhalt 100 Stück) für "Aspirin" und "Resochin" sind in den jeweiligen Exportländern nicht verfügbar. Die Beklagte verwendet daher für diese Packungsgrößen neue Umverpackungen, in die sie die entsprechende Arzneimittelmenge einlegt.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Beklagte greife mit den beanstandeten Verpackungen in die Rechte ihrer, der Klägerin, Ausstattungsmarken ein. Auf eine Erschöpfung könne die Beklagte sich schon deshalb nicht berufen,

weil die Ausstattung der von ihr verwendeten eigenen Umverpackungen nicht vollständig identisch mit denjenigen Verpackungsgestaltungen sei, unter denen sie, die Klägerin, die Arzneimittel in den Verkehr gebracht habe. Im übrigen könne sie sich jedenfalls dem Vertrieb aus berechtigten Gründen widersetzen, da die vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entwickelten Grundsätze über das Umpacken und die Neukennzeichnung von Arzneimitteln nur auf die Bezeichnung des Mittels, nicht aber auch auf Ausstattungsmarken anzuwenden seien. Für einen ungehinderten Vertrieb der importierten Arzneimittel sei es nicht erforderlich, die neuen Umverpackungen neben der Originalbezeichnung auch noch mit der Originalaufmachung zu versehen.

Die Klägerin hat beantragt,

I. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen,

1. das Arzneimittel "Aspirine-C" in der im Klageantrag wiedergegebenen Verpackung anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/oder vertreiben und/oder bewerben zu lassen;

2. das Arzneimittel "Aspirin" 100 Tabletten in der im Klageantrag wiedergegebenen Verpackung anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/oder vertreiben und/oder bewerben zu lassen;

3. das Arzneimittel "Resochin" in der im Klageantrag wiedergegebenen Verpackung anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder zu bewerben und/oder anbieten und/oder vertreiben und/oder bewerben zu lassen;

II. die Beklagte zu verurteilen, der Klägerin darüber Auskunft zu erteilen, in welchem Umfang sie Handlungen gemäß Ziffer I 1, 2 und 3 vorgenommen hat, und zwar unter Bekanntgabe der Namen und Anschriften der Lieferanten, der gewerblichen Abnehmer oder deren Auftraggeber sowie über die Menge der bezogenen, ausgelieferten oder bestellten Arzneimittel;

III. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin denjenigen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I 1-3 bezeichneten Handlungen entstanden ist.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, sie sei nach den markenrechtlichen Erschöpfungsregeln berechtigt, auf den von ihr verwendeten neuen Umverpackungen auch die jeweilige ursprüngliche Ausstattung (erneut) zu benutzen; insbesondere könne sie in den streitgegenständlichen Fällen nicht zu einer neutralen Verpackung gezwungen werden, während sie in den Fällen, in denen die Packungsgröße im Inland und im Exportland gleich sei, nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gehalten sei, in die Originalverpackung - einschließlich ihrer Aufmachung - so wenig wie möglich einzugreifen. Daß die von ihr gewählte Verpackungsgestaltung mit der Originalverpackung nicht in allen Ein-

zelheiten übereinstimme, schade nicht, zumal dadurch dem Verkehr die Unterscheidung von Importpackung und Originalpackung erleichtert werde.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Im Berufungsverfahren haben die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsantrags übereinstimmend für erledigt erklärt, nachdem die Beklagte eine Unterlassungserklärung zu den in erster Instanz beanstandeten Verpackungen abgegeben hat.

Die Klägerin hat ihr Auskunfts- und Feststellungsbegehren weiterverfolgt.

Die Beklagte ist dem weiterhin entgegengetreten und hat im Wege der Widerklage beantragt,

festzustellen, daß die Klägerin nicht berechtigt ist, von der Beklagten zu verlangen, es zu unterlassen,

1. das aus Belgien importierte Arzneimittel "Aspirine-C" in der Packungsgröße zu 40 Brausetabletten (N 2) in neu angefertigte Umkartons umzupacken, welche die im Lieferland Belgien übliche Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 1 zum Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben, aufweisen und in der Bundesrepublik Deutschland in diesen Umkartons in Verkehr zu bringen;

2. das aus Griechenland importierte Arzneimittel "Aspirin" in der Packungsgröße zu 100 Tabletten (N 3) in neu angefertigte Umkartons umzupacken, welche die im Lieferland Griechenland übliche Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 2 zum Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben, aufweisen und in diesen Umkartons in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr zu bringen;

3. das aus Spanien importierte Arzneimittel "Resochin" in der Pakkungsgröße zu 100 Filmtabletten (N 3) in neu angefertigte Umkartons umzupacken, welche die im Lieferland Spanien übliche Packungsaufmachung, wie in der Anlage W 3 zum Schriftsatz des Beklagtenvertreters vom 7. Mai 1999 wiedergegeben, aufweisen und in diesen Umkartons in der Bundesrepublik Deutschland in Verkehr zu bringen,

ungeachtet der möglichen Angreifbarkeit der Verpackungsgestaltungen aufgrund nicht ausreichender/irreführender, falscher oder nicht im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften stehender weiterer notwendiger Angaben auf der Verpackung.

Die Klägerin ist dem entgegengetreten.

Das Berufungsgericht hat die Beklagte antragsgemäß zur Auskunftserteilung verurteilt und ihre Schadensersatzpflicht festgestellt. Auf die Widerklage hat es die beantragte Feststellung getroffen.

Mit ihren Revisionen, deren Zurückweisung sie wechselseitig beantragen, verfolgen die Parteien ihre jeweiligen in der Berufungsinstanz gestellten Anträge weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage und die Widerklage für begründet erachtet. Dazu hat es ausgeführt:

Das erforderliche Feststellungsinteresse für die als Widerklage erhobene negative Feststellungsklage sei gegeben, weil sich die Klägerin eines Unterlassungsanspruchs gegen die Beklagte mit dem Inhalt und Umfang berühme, wie er im Feststellungsantrag wiedergegeben sei.

Diese Feststellungsklage sei auch begründet, weil der Klägerin ein markenrechtlicher Unterlassungsanspruch in dem bezeichneten Umfang nicht zustehe. Zwar sei die Klägerin angesichts der unstreitigen Verkehrsgeltung ihrer Ausstattungen Inhaberin entsprechender Benutzungsmarken i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG. Die beanstandeten, für identische Waren vorgesehenen Packungen griffen auch in die durch diese Ausstattungsmarken begründeten Rechte nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG ein; die Ausstattung des aus Spanien importierten "Resochin" sei mit der im Inland geschützten Ausstattung der Klägerin identisch, die Ausstattungen der aus Belgien importierten "Aspirine-C" und des aus Griechenland importierten "Aspirin" seien mit den Ausstattungsmarken der

Klägerin wegen der großen Ähnlichkeit verwechslungsfähig. Die Markenrechte der Klägerin seien jedoch erschöpft, da die beanstandeten Import-Arzneimittel von der Klägerin selbst oder mit ihrer Zustimmung von Dritten unter der geschützten Ausstattungsmarke in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden seien und auch kein Fall vorliege, in dem sich die Markeninhaberin dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen könne.

Der Anwendung der Erschöpfungsvorschrift des § 24 MarkenG stehe zunächst nicht entgegen, daß - wie im Falle der Arzneimittel "Aspirine-C" und "Aspirin" - die Ausstattungen, unter denen die Arzneimittel in Belgien bzw. Griechenland mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gebracht und so von der Beklagten importiert und für den Vertrieb im Inland vorgesehen worden seien, mit der inländischen Benutzungsmarke nicht vollständig identisch seien; denn der Erschöpfungseinwand könne auch bezüglich solcher vom Markeninhaber selbst in den Verkehr gebrachter Waren erhoben werden, deren Kennzeichen von dieser Marke zwar abwichen, ihr aber verwechselbar nahekämen.

Da die Beklagte die von ihr verwendeten Umverpackungen mit denselben Ausstattungen versehe, unter denen die Arzneimittel zuvor mit Zustimmung der Klägerin in den Verkehr gesetzt worden seien, lägen die Tatbestandsvoraussetzungen einer Erschöpfung des Markenrechts vor. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs unterliege auch das Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers grundsätzlich der Erschöpfung. Dem Parallelimporteur sei es daher jedenfalls nicht von vornherein verwehrt, etwa nach Umpacken der Arzneimittel in einen neuen Umkarton diesen (erneut) mit der schon auf der importierten Verpackung angebrachten Marke zu

versehen. Da in einer solchen Wiederkennzeichnung eine erhöhte Gefahr für die Garantiefunktion der Marke liege, stünden dem Markeninhaber verhältnismäßig weitgehende Befugnisse zu, um seine Interessen gegenüber den Belangen des freien Warenverkehrs wahren zu können. Auch mit Rücksicht auf diese besondere Interessenlage seien jedoch keine "berechtigten Gründe" der Klägerin gegeben, sich dem Vertrieb der importierten Arzneimittel in einer von der Beklagten hergestellten und von ihr mit der Originalausstattung versehenen Umverpackung zu widersetzen.

Die Voraussetzungen, unter denen der Europäische Gerichtshof die Wiederkennzeichnung umgepackter Arzneimittel mit der ursprünglichen Wortmarke für zulässig halte, seien unstreitig erfüllt. Insbesondere wäre es der Beklagten wegen der jeweils unterschiedlichen Packungsgrößen im Inland und in den Exportländern nicht möglich, die importierten Arzneimittel in ihren - an die inländischen Anforderungen angepaßten - Originalverpackungen im Inland zu vertreiben. Diese Grundsätze seien ebenso anwendbar, wenn der Parallelimporteur die neue Umverpackung nicht nur erneut mit der Originalbezeichnung (Wortmarke), sondern darüber hinaus auch wiederum mit der ursprünglichen - markenrechtlich geschützten - Ausstattung versehe. Zwar könne die Verkehrsfähigkeit des parallel importierten Arzneimittels im Inland auch mit der Wiederanbringung der Wortmarke auf einer sonst neutralen Verpackung herbeigeführt werden. Bei der Prüfung der berechtigten Gründe i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG sei jedoch eine umfassende Abwägung der beteiligten Interessen vorzunehmen. Diese führe dazu, daß der Beklagten auch die Wiederkennzeichnung mit der Ausstattungsmarke nicht untersagt werden könne. Anderenfalls würden die Absatzchancen der Importarzneimittel deutlich beeinträchtigt. Gerade wenn die Verpackungsausstattungen der Klägerin im Verkehr

eine solche Bekanntheit genössen, daß sie sich als Herkunftshinweis durchgesetzt hätten, würden die Abnehmer einem Erzeugnis, das zwar die Originalbezeichnung, nicht aber die bekannten Ausstattungsmerkmale aufweise, mit einem gewissen Mißtrauen begegnen. Jedenfalls könne der Eindruck entstehen, es handele sich möglicherweise um eine besondere, mit dem im Inland gewohnten Erzeugnis nicht in jeder Hinsicht vergleichbare Produktionslinie.

Diesem Nachteil auf seiten der Beklagten stünden keine überwiegenden schützenswerten Interessen der Klägerin gegenüber, sich der Neukennzeichnung der Umverpackung auch mit der Ausstattungsmarke zu widersetzen. Es sei zu berücksichtigen, daß die genannten Vorurteile des Verkehrs gegenüber einer "neutralen" Verpackung sich auch nachteilig auf den Ruf der Klägerin selbst auswirken könnten. Vor allem aber werde die Garantiefunktion der Ausstattungsmarken gerade im Hinblick auf die vom Europäischen Gerichtshof verlangten allgemeinen Anforderungen an das Umpacken von Arzneimitteln nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn die Beklagte auf den neuen Verpackungen auch die Ausstattungen wieder anbringe.

Die mit der Klage geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht wegen des Vertriebs der drei Arzneimittel mit den im Urteilstenor bezeichneten Verpackungen stünden der Klägerin wegen Markenverletzung zu. Die Beklagte habe insoweit in die Ausstattungsmarken der Klägerin eingegriffen, weil die drei beanstandeten Verpakkungen mit diesen Marken wegen der großen Ähnlichkeit verwechslungsfähig gewesen seien. Insoweit könne sich die Beklagte auch nicht mit Erfolg auf den Erschöpfungseinwand berufen, da bereits der Tatbestand des § 24 Abs. 1 MarkenG nicht erfüllt sei. Die Beklagte habe die von ihr verwendeten Umver-

packungen nicht mit derselben Ausstattung versehen, unter der die Arzneimittel zuvor mit Zustimmung der Klägerin in den Ausfuhrmitgliedstaaten in den Verkehr gebracht worden seien. Vielmehr habe die Beklagte in allen drei Fällen Änderungen der Ausstattungen vorgenommen. Die Abweichungen seien zwar so geringfügig, daß die von der Beklagten hergestellten Kartons noch im Verwechslungsbereich der geschützten Ausstattungsmarken lägen. Auch zu solchen Änderungen seien Dritte jedoch generell nicht berechtigt, wenn sie unter Berufung auf den Erschöpfungseinwand eine Neukennzeichnung umgepackter Markenware vornehmen wollten.

Der Anspruch auf Auskunftserteilung stehe der Klägerin gemäß § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG zu. Nach dem Wortlaut dieser Vorschriften sei der Anspruch bei jeder Form von Markenverletzung gegeben.

Da durch die von der Beklagten jedenfalls fahrlässig begangenen Markenverletzungen der Klägerin ein Schaden entstanden sei, zu dessen Berechnung sie sich der Lizenzanalogiemethode bedienen könne, sei auch der Feststellungsantrag begründet.

II. Auf die Revision der Klägerin wird das Berufungsurteil aufgehoben, soweit dem Widerklageantrag stattgegeben worden ist; insoweit wird die Sache an das Berufungsgericht zurückverwiesen. Dagegen bleibt die Revision der Beklagten ohne Erfolg.

A. Zur Widerklage (Revision der Klägerin)

1. Mit der Widerklage begehrt die Beklagte die Feststellung, daß bezüglich der drei Arzneimittel "Aspirine-C", "Aspirin" und "Resochin", importiert aus Belgien, Griechenland und Spanien, im Vertrieb in neu angefertigten Umkartons, welche die in den Ausfuhrmitgliedstaaten übliche Packungsaufmachung aufweisen, keine Markenverletzung liege. Hierzu ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß bei dieser Sachverhaltsgestaltung zwar ein Eingriff i.S. des § 14 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG in die sich aus § 4 Nr. 2 MarkenG ergebenden Markenrechte der Klägerin vorliege, jedoch sei Erschöpfung nach § 24 MarkenG eingetreten, weil die Importarzneimittel von der Klägerin selbst oder mit ihrer Zustimmung von Dritten unter der geschützten Ausstattungsmarke in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften in den Verkehr gebracht worden seien und kein Fall vorliege, in dem sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzen könne. Das ist nicht frei von Rechtsfehlern.

2. Nicht zu beanstanden ist insoweit allerdings, daß das Berufungsgericht davon ausgegangen ist, § 24 MarkenG sei auch bezüglich Marken kraft Verkehrsgeltung (Benutzungsmarken nach § 4 Nr. 2 MarkenG) entsprechend dem von der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften zu Art. 7 MarkenRL entwickelten Verständnis, also richtlinienkonform auszulegen. Das zieht die Revision vergeblich in Zweifel. Es trifft zwar zu, daß die Markenrechtsrichtlinie lediglich das Recht der eingetragenen Marken harmonisiert hat, nicht jedoch diejenigen Vorschriften, die Benutzungsmarken i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG betreffen. Hieraus kann aber nicht entnommen werden, daß markengesetzliche Vorschriften, die - wie § 24 MarkenG - sowohl für eingetragene als auch für nicht eingetragene (Benutzungs-)Marken gelten, je nachdem, welche Markenart in Frage steht, unterschiedlich ausgelegt werden

müßten oder auch nur könnten. Vielmehr ist davon auszugehen, daß der Gesetzgeber des Markengesetzes derartige Vorschriften nur einheitlich verstanden wissen wollte (vgl. Starck, Festschrift für Piper, 1996, S. 627, 633 f.; Althammer/Klaka, Markengesetz, 6. Aufl., § 24 Rdn. 5; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 4 Rdn. 24; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 24 Rdn. 3). Der Ausgangspunkt des Berufungsgerichts ist deshalb insoweit nicht zu beanstanden.

3. Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des § 24 MarkenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98, GRUR 2002, 57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).

a) In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat der Gerichtshof dem Re- oder Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in den Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - Rs. C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb; vgl. auch Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn). Danach ist der Eintritt der Erschöpfung des Rechts der Marke nur für solche bestimmten Waren (vgl. EuGH, Urt. v. 1.7.1999 - Rs. C-173/98, Slg. 1999, I-4103 Tz. 20 = GRUR Int. 1999, 870 = WRP 1999, 803 - Docksides ./. Sebago) anzunehmen, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen fünf Bedingungen, die kumulativ erfüllt sein müssen, gegeben sind: (1) Die Geltendma-

chung der Rechte aus der Marke dient nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, zum Beispiel in einem Blisterstreifen, 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 (vgl. BGH GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR; 2002, 57, 58 - Adalat).

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gilt dies insbesondere auch für die Frage, ob die Untersagung des Umpackens der Arzneimittel in neu hergestellte Umkartons unter Wiederanbringung der auf dem Originalkarton befindlichen Marke zu einer künstlichen Abschottung der Märkte führen würde, sofern durch Anbringen neuer Etiketten, unter Umständen auch durch die Bündelung mehrerer Originalpackungen zu einer neuen größeren Verpackungseinheit, vertriebsfähige Packungen geschaffen werden können (EuGH Slg. 1996, I-3457 Tz. 37 - Bristol-Myers Squibb).

Das Berufungsgericht ist zu Recht davon ausgegangen, daß diese Grundsätze nicht nur dann gelten, wenn der Parallelimporteur auf der neuen

Umverpackung wieder die - markenrechtlich geschützte - Originalbezeichnung anbringt, sondern auch dann, wenn er sie mit der im Ausfuhrland verwendeten Ausstattung versieht. Das bedeutet, daß weder die Geltendmachung einer eingetragenen Wortmarke i.S. des § 4 Nr. 1 MarkenG noch die einer Benutzungsmarke i.S. des § 4 Nr. 2 MarkenG zu einer künstlichen Abschottung der Märkte dienen darf.

b) Die Frage der Notwendigkeit einer Wiederanbringung der im Ausfuhrland verwendeten Marken stellt sich allerdings nur dann, wenn überhaupt die Herstellung einer neuen Umverpackung erforderlich ist. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn der bisherige Originalkarton nicht in zumutbarer Weise durch Aufstockung und Anbringung neuer Etiketten weiter verwendet werden kann und auch eine Bündelung nicht in Betracht kommt. Insoweit hat das Berufungsgericht (BU 17) zwar festgestellt, daß es der Beklagten wegen der jeweils unterschiedlichen Packungsgrößen im Ausfuhr- und Einfuhrland nicht möglich gewesen sei, die importierten Arzneimittel in ihren - an die inländischen Anforderungen angepaßten - Originalverpackungen im Inland zu vertreiben. Die Revision rügt jedoch zu Recht, daß das Berufungsgericht keine Feststellungen dazu getroffen hat, ob das Umpacken in neu hergestellte Umkartons deshalb entbehrlich war, weil eine Bündelung möglich und zumutbar war; und zwar hätte das aus Belgien in Packungseinheiten von 20 Tabletten importierte "Aspirine-C" durch Verdoppelung auf die hier für "Aspirin plus C" zugelassene Packungsgröße N 2 (Inhalt 40 Stück) gebracht werden können, das aus Spanien in Packungseinheiten von 50 Tabletten importierte "Resochin" ebenfalls durch Verdoppelung auf die hier zugelassene Packungsgröße N 3 (Inhalt 100 Stück); das aus Griechenland in Packungseinheiten von 20 Tabletten ein-

geführte "Aspirin" hätte 5-fach zu einer 100er-Packung der Größe N 3 gebündelt werden können.

Das Berufungsgericht wird dem nachzugehen und zu prüfen haben, ob sich die Verwendung solcher Bündelpackungen als ein Hemmnis erweist, das den Marktzugang des Parallelimporteurs nicht nur unerheblich behindert. Es wird dabei zu berücksichtigen haben, daß rein wirtschaftliche Vorteile, die sich der Parallelimporteur beispielsweise durch eine werbewirksamere und absatzfördernde Gestaltung der Verpackung verspricht, grundsätzlich nicht die Annahme einer zur Verwendung neuer Kartons nötigenden Zwangslage rechtfertigen (vgl. EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn; Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-143/00, WRP 2002, 666, 671 Tz. 48 - Boehringer Ingelheim; Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99, WRP 2002, 673, 676 Tz. 27 - Merck, Sharp & Dohme). Eine Abneigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen stellt daher nicht stets ein Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt dar, das ein Umpacken in eine neue Verpackung erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften macht (vgl. auch BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99 - Zantac/Zantic, Umdr. S. 20). Besteht allerdings auf einem Markt oder einem beträchtlichen Teil dieses Marktes ein starker Widerstand eines nicht unerheblichen Teils der Verbraucher gegen Bündelpakkungen, so kann von einem Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt auszugehen sein (vgl. - bezogen auf mit Etiketten überklebte Packungen - EuGH WRP 2002, 666, 671 Tz. 51 und 52 - Boehringer Ingelheim). Das Berufungsgericht wird auf der Grundlage dieser - zum Zeitpunkt seiner Entscheidung noch nicht bekannten - Rechtsprechungsgrundsätze des Gerichtshofs ergänzende Feststellungen zu treffen haben.

c) Weitere Feststellungen wären nur dann entbehrlich, wenn der Revision darin gefolgt werden könnte, daß selbst bei zulässiger Herstellung einer neuen Verpackung diese jedenfalls - neben der im Ausfuhrland verwendeten Wortmarke - nicht auch wieder mit der Ausstattung versehen werden darf. Das ist nicht der Fall. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, daß der tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaates behindert wäre, falls ihm verboten würde, die Benutzungsmarke wieder anzubringen. Darf der Importeur eine Neuverpackung herstellen, dann ist es auch erforderlich, diese mit den im Ausfuhrmitgliedstaat verwendeten Kennzeichnungen zu versehen. Für die Wiederanbringung der Originalbezeichnung ist dies selbstverständlich, für die Ausstattung kann nichts anderes gelten. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, daß die Verkehrsfähigkeit des Importarzneimittels im Inland zwar auch mit der Wiederanbringung der Bezeichnung auf einer ansonsten neutralen Verpackung herbeigeführt werden könnte. Es hat jedoch rechtsfehlerfrei festgestellt, daß damit eine unzumutbare Behinderung des Importeurs verbunden wäre. Es hat insoweit ausgeführt, daß es die Absatzchancen des Importarzneimittels deutlich beeinträchtigen würde, wollte man die Beklagte darauf verweisen, die neue Umverpackung nur mit den Bezeichnungen, jedoch ohne die - Verkehrsgeltung genießenden - Ausstattungsmerkmale der im Ausland bezogenen Verpackungen im Inland zu vertreiben. Gerade wenn die Verpackungsausstattungen im Verkehr eine solche Bekanntheit besäßen, daß sie sich als Herkunftshinweis i.S. des § 4 Nr. 2 MarkenG durchgesetzt hätten, würden die Abnehmer einem Erzeugnis, das zwar die Originalbezeichnung, nicht aber die bekannten Ausstattungsmerkmale aufweise, mit einem gewissen Mißtrauen begegnen. Soweit nicht sogar Zweifel aufkämen, ob das Arzneimittel überhaupt von der Klägerin bzw. aus deren Konzern stamme, könne jedenfalls der Eindruck entstehen, es handele sich

möglicherweise um eine besondere, mit dem im Inland gewohnten Erzeugnis nicht in jeder Hinsicht vergleichbare Produktionslinie.

Aus diesen tatrichterlichen Feststellungen, die revisionsrechtlich nicht zu beanstanden sind, wird zugleich deutlich, daß - wie das Berufungsgericht weiter zutreffend angenommen hat - gegenüber den genannten Nachteilen für die Beklagte keine schützenswerten Interessen der Klägerin bestehen, sich der Neukennzeichnung der Umverpackung auch mit der Ausstattungsmarke zu widersetzen. Es hat dabei außerdem berücksichtigt, daß die Vorbehalte des Verkehrs gegenüber einer "neutralen" Verpackung sich auch nachteilig auf den Ruf der Klägerin selbst auswirken könnten. Vor allem aber werde die Garantiefunktion der Ausstattungsmarken gerade im Hinblick auf die vom Europäischen Gerichtshof verlangten allgemeinen Anforderungen an das Umpacken von Arzneimitteln nicht wesentlich beeinträchtigt, wenn die Beklagte auf den neuen Verpackungen auch die Ausstattungen wieder anbringe. Auch das ist revisionsrechtlich nicht zu beanstanden. Danach muß in den Fällen einer zulässigen Neuverpackung die Wiederanbringung der bisherigen Kennzeichnungen einschließlich der Ausstattungsmarke gegenüber den sich sonst bietenden Alternativen ("neutrale" Verpackung oder Anbringung eigener Ausstattungsmerkmale) als der schonendste Weg eines im Interesse des freien Warenverkehrs grundsätzlich zulässigen Umverpackens durch den Importeur angesehen werden.

B. Zur Klage (Revision der Beklagten)

1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke

(hier: die in den jeweiligen Verpackungsausstattungen verkörperten Benutzungsmarken i.S. von § 4 Nr. 2 MarkenG) identisches oder ähnliches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch oder ähnlich sind, für die die Marke Schutz genießt. Gegen die Annahme, daß die Beklagte diesen gesetzlichen Tatbestand dadurch verwirklicht hat, daß sie die Arzneimittel "Aspirine-C", "Aspirin" und "Resochin" in Verpackungen angeboten und vertrieben hat, die in den ursprünglichen Klageanträgen zu Ziffer I. 1. bis 3. im einzelnen durch Abbildung näher beschrieben sind (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG), wendet sich die Revision ohne Erfolg. Sie macht insoweit im Rahmen der Ausführungen zu § 19 MarkenG - ohne die Wirksamkeit der von der Beklagten abgegebenen Unterlassungserklärung in Frage stellen zu wollen - geltend, die Beklagte habe mit dem Vertrieb der Arzneimittel in abgewandelten Verpakkungsaufmachungen nicht widerrechtlich in die Markenrechte der Klägerin eingegriffen; durch ihr Verhalten sei nämlich weder die Herkunfts- noch die Qualitätsfunktion der Benutzungsmarken der Klägerin beeinträchtigt worden. Das greift nicht durch.

Die Revision vernachlässigt, daß die Herkunftsfunktion der hier im Sinne einer Zweitmarke verwendeten Benutzungsmarken durch die verwechselbar ähnliche Aufmachung der Beklagten im Sinne einer Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG berührt wird, wenn der Verkehr sich, wovon nach der allgemeinen Lebenserfahrung auszugehen ist, (auch) an der Aufmachung der fraglichen Arzneimittel orientiert (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 5.4.2001 - I ZR 168/98, GRUR 2002, 171, 175 = WRP 2001, 1315 - Marlboro-Dach). Nicht beigetreten werden kann insoweit der Auffassung der Revision, es fehle an einer widerrechtlichen Kennzeichnung, weil die Beklagte die Aufmachung nicht zur Kennzeichnung eigener, sondern zur Kennzeichnung der Arzneimittel

der Klägerin verwendet habe. Gerade in der Neukennzeichnung liegt - soweit nicht, wie sogleich noch zu erörtern sein wird, eine Erschöpfung des Markenrechts eingetreten ist - eine Markenrechtsverletzung, weil ausschließlich der Markeninhaber berechtigt ist, eine Kennzeichnung seiner Waren mit seiner Marke vorzunehmen (§ 14 Abs. 1 MarkenG).

2. Der markenrechtliche Schutz greift zwar nicht durch, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Hiervon kann aber im Streitfall - wie das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei und von der Revision der Beklagten unbeanstandet angenommen hat - nicht ausgegangen werden, weil die Klägerin die in Rede stehenden Arzneimittel nicht zuvor "unter der Marke" in den Verkehr gebracht hat.

3. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die weitere Beurteilung des Berufungsgerichts, der (noch) geltend gemachte Auskunftsanspruch sei aus § 19 Abs. 1 und 2 MarkenG begründet.

Die Revision beanstandet, daß das Berufungsgericht die Frage der Verhältnismäßigkeit des Auskunftsanspruchs (§ 19 Abs. 1 MarkenG a.E.) ungeprüft gelassen habe. Das trifft nicht zu. Das Berufungsgericht hat ausdrücklich angeführt, daß es keine Gründe dafür gebe, vom Anwendungsbereich der Vorschrift des § 19 Abs. 1 MarkenG diejenigen Fälle auszunehmen, in denen die widerrechtlich gekennzeichnete Ware zwar vom Markeninhaber stamme, die Erschöpfungsvoraussetzungen des § 24 MarkenG jedoch nicht erfüllt seien. Darüber hinaus hat das Berufungsgericht sich auch mit dem Umfang des Auskunftsanspruchs beschäftigt und ist zutreffend davon ausgegangen, daß die durch die Auskunftsverpflichtung gegebene Eingriffsintensität insoweit eher

gering zu veranschlagen sei, weil die Beklagte hinsichtlich ihrer Lieferanten nur angeben müsse, von wem sie Arzneimittel in den beanstandeten Verpackungsgestaltungen bezogen habe, während sie - nach dem Inhalt des geltend gemachten Anspruchs - nicht angeben müsse, woher sie die original verpackten ausländischen Arzneimittel bezogen habe, die sie in von ihr selbst hergestellte Verpackungen umgepackt habe. Diese tatrichterliche Würdigung des Berufungsgerichts ist aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

4. Bezüglich des Anspruchs auf Feststellung der Schadensersatzpflicht hat das Berufungsgericht angenommen, daß der Beklagten hinsichtlich der begangenen Markenrechtsverletzung jedenfalls Fahrlässigkeit vorzuwerfen und sie deshalb dem Grunde nach verpflichtet sei, der Klägerin den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen (§ 14 Abs. 6 MarkenG). Das nimmt die Revision der Beklagten bezüglich des Verschuldensvorwurfs hin. Sie wendet sich allerdings gegen die Annahme, daß der Eintritt eines Schadens wahrscheinlich sei. Damit kann sie aber nicht durchdringen, weil kein durchgreifender Grund für ihre Ansicht ersichtlich ist. Die Meinung, daß das Verhalten der Beklagten nicht widerrechtlich gewesen sei, trifft nicht zu, weil das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei von einer Markenrechtsverletzung ausgegangen ist.

Zutreffend hat das Berufungsgericht auch angenommen, daß der Klägerin zur Schadensberechnung jedenfalls die Lizenzanalogiemethode zur Verfügung stehe. Soweit die Revision hierzu meint, die Anwendung der Lizenzanalogie komme nicht in Betracht, weil es sich im Streitfall um einen zulässigen Parallelvertrieb von Originalware handele, greift das schon deshalb nicht durch, weil die Beklagte nicht in zulässiger Weise umverpackt hat, indem sie eine Markenrechtsverletzung begangen hat. Im übrigen ist die Lizenzanalogie,

was die Revision vernachlässigt, nicht Rechtsgrund für den Schadensersatzanspruch, sondern eine der möglichen Berechnungsmethoden, so daß es auf den von der Revision angeführten Gesichtspunkt nicht ankommt.

III. Danach war die Revision der Beklagten zurückzuweisen und auf die Revision der Klägerin das Berufungsurteil insoweit aufzuheben, als dem Widerklageantrag stattgegeben worden ist. Insoweit war die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann Starck Bornkamm

Pokrant Büscher