Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

Sermion II

WZG §§ 15, 24; MarkenG § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 und 2, § 24

Zur Frage einer Markenverletzung nach neuem und altem Recht durch den Weitervertrieb von im Wege des Parallelimports eingeführter und umverpackter verschreibungspflichtiger Arzneimittel.

BGH, Urt. v. 10. April 1997 - I ZR 65/92 - OLG Köln
LG Köln

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 65/92

Verkündet am:
10. April 1997
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

E[redacted]-P[redacted] A[redacted] GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer, Andreas M[redacted] und Helmut L[redacted], Am G[redacted], P[redacted],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [redacted] -

g e g e n

F[redacted] C[redacted] E[redacted] GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, Hans Bodo H[redacted], M[redacted] Straße [redacted], F[redacted],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [redacted] und Dr. [redacted] -

Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 30. Januar 1997 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Starck, Dr. Bornkamm und Pokrant

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 21. Februar 1992 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

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 ist eine Tochtergesellschaft der F[redacted] C[redacted] E[redacted] S[redacted], M[redacted]. Diese ist Inhaberin der für Arzneimittel eingetragenen deutschen Marke 567 918, Wortzeichen "SERMION", die auch in Spanien und Portugal Schutz genießt.

Die Klägerin vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland in Lizenz ihrer Muttergesellschaft die Fertigarzneimittel "Sermion Forte" (Wirkstoff: Nicergolin 10 mg) und "Sermion" (Wirkstoff: Nicergolin 5 mg) gegen Hirnleistungsstörungen in Packungen mit 50 oder 100 Dragees, entsprechend den deutschen Normgrößen N 2 und N 3.

Diese Präparate werden auch in Portugal und Spanien vertrieben. In Portugal bringt die portugiesische Schwesterfirma der Klägerin "Sermion" in der 10 mg-Dosierung, jedoch ohne den Zusatz "Forte" auf den Markt. Das Präparat wird in einer 60er-Packung vertrieben, die sechs Blisterstreifen mit je 10 Dragees enthält. Die Packungsgröße ist auf eine Behandlungsdauer von 20 Tagen bei einer Dosis von täglich 3 x 1 Dragee zugeschnitten und erreicht damit die Obergrenze dessen, was portugiesische Krankenkassen erstatten. In Spanien wird "Sermion" in der 5-mg-Dosierung in Packungen zu 45 Dragees in einem Blisterstreifen von der spanischen Schwestergesellschaft der Klägerin vertrieben.

Die Beklagte, die in Deutschland vornehmlich im Wege des Parallelimports in EU-Mitgliedstaaten bezogene Arzneimittel vertreibt, führt u.a. "Sermion" aus Portugal und Spanien ein

und bringt die Präparate in den Verkehr, nachdem sie die importierten Packungen zu 100er- (N 3) bzw. 50er-Gebinden (N 2) ergänzt hat. Bei den portugiesischen Packungen zu 60 Dragees versieht sie die Blisterstreifen auf deren Rückseite mit einem Klebestreifen mit dem Aufdruck "Forte" und überdeckt die vordere sowie eine seitliche Schauseite der Originalpackung - mit Ausnahme der dort aufgebrachten Kennzeichnung "Sermion" und der Angabe "F[redacted]" - mit Aufklebern. Die im übrigen unveränderte Originalpackung bringt sie unter Hinzufügen von vier - aus anderen portugiesischen Originalpackungen entnommenen - losen Blisterstreifen zu 10 Dragees, bei denen ebenfalls auf der Rückseite der Aufkleber mit dem Aufdruck "Forte" angebracht ist, in einen Umkarton ein. Auf dessen vorderer Schauseite befindet sich eine rechteckige Öffnung, die so angeordnet und so groß ist, daß in ihr das auf der portugiesischen Originalpackung angebrachte Zeichen "Sermion" erscheint. Unterhalb des Fensters ist u.a. das Wort "Forte" aufgedruckt; der Umkarton enthält weiter die Angaben "Import, Abpackung und Vertrieb" nebst der Firma und dem Sitz der Beklagten, jedoch keine Herstellerangabe.

Die spanischen Originalpackungen ergänzt die Beklagte mit einem von einem spanischen Originalblister abgeschnittenen Streifen mit fünf Dragees; sie fügt weiterhin einen deutschsprachigen Beipackzettel hinzu. Auf der oberen Schauseite der derart veränderten Originalpackung bringt sie unterhalb des dort aufgedruckten Zeichens "Sermion" einen Aufkleber mit ihrem Firmennamen nebst Adresse und weiteren Angaben (Chargennummer, Haltbarkeitsdatum, Registriernummer u.a.) an. Die rückwärtige Schauseite versieht sie mit einem

Aufkleber mit den Angaben "Import und Vertrieb: E[redacted]-P[redacted] A[redacted] GmbH, [redacted] P[redacted]". Ferner überklebt sie die spanischen Angaben bezüglich der Anzahl der Dragees.

Die Klägerin, die von ihrer Muttergesellschaft zum Vorgehen gegen Verletzungen ihres Markenrechts ermächtigt worden ist, sieht in dem Angebot und Vertrieb durch die Beklagte eine Verletzung der Marke ihrer Muttergesellschaft.

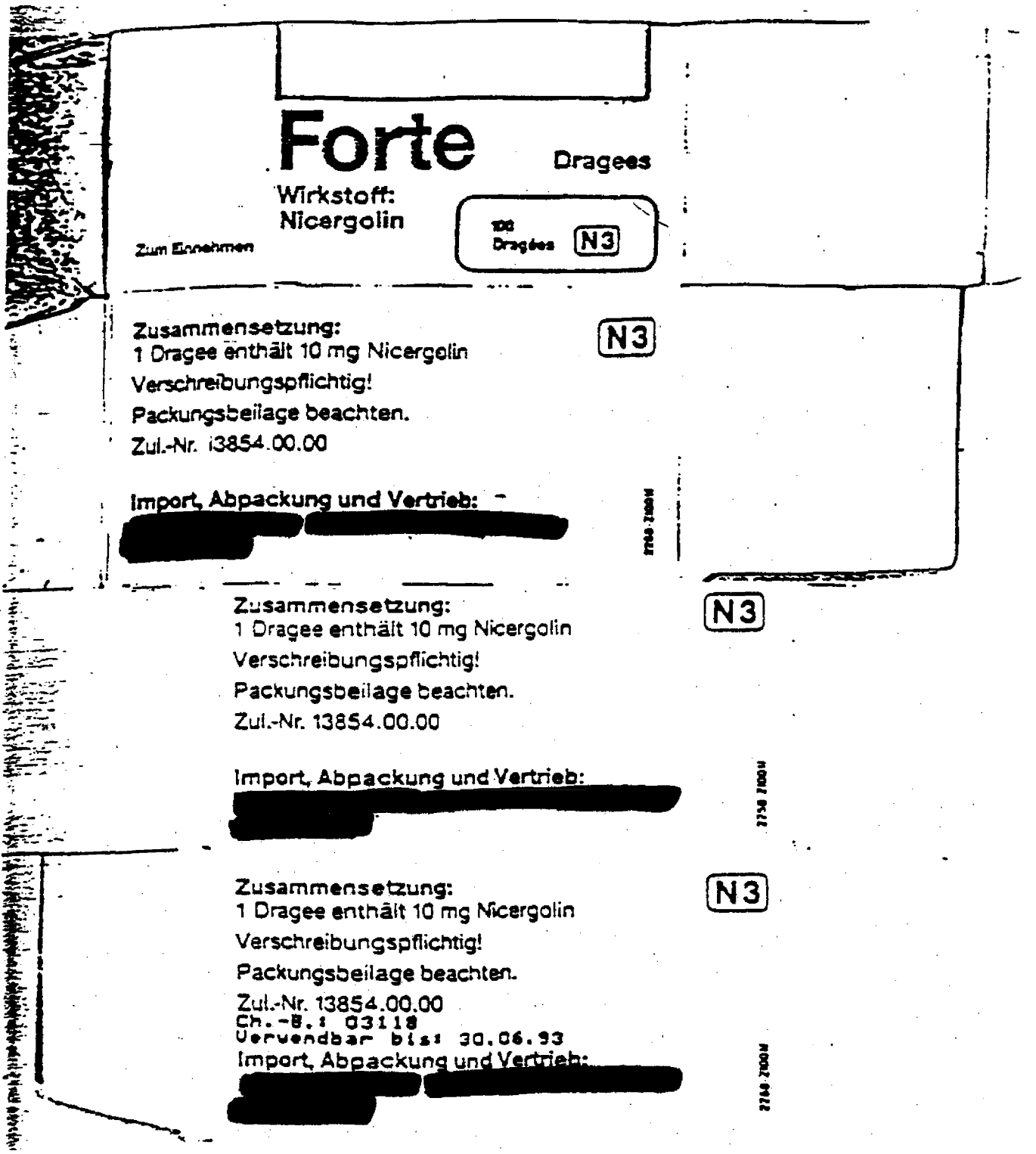
Sie hat die Auffassung vertreten, die Beklagte bringe in beiden Fällen ein Arzneimittel in den Verkehr, das so weder von der Zeicheninhaberin noch von deren ausländischen Tochtergesellschaften stamme, so daß die Herkunfts- und Garantiefunktion der Marke beeinträchtigt werde. Die Zeicheninhaberin könne nach dem Umpacken - insbesondere wegen der damit verbundenen Gefahr von Chargenverwechslungen - nicht mehr für die Produktsicherheit garantieren. Art. 30, 36 EGV stünden der Abwehr der Zeichenverletzung nicht entgegen, da die verschiedenen Packungsgrößen im In- und Ausland Folge der jeweils unterschiedlichen Marktgegebenheiten in den einzelnen Ländern seien und deshalb keine verschleierten Handelsbeschränkungen im Sinne von Art. 36 Satz 2 EGV darstellten.

Die Klägerin hat beantragt,

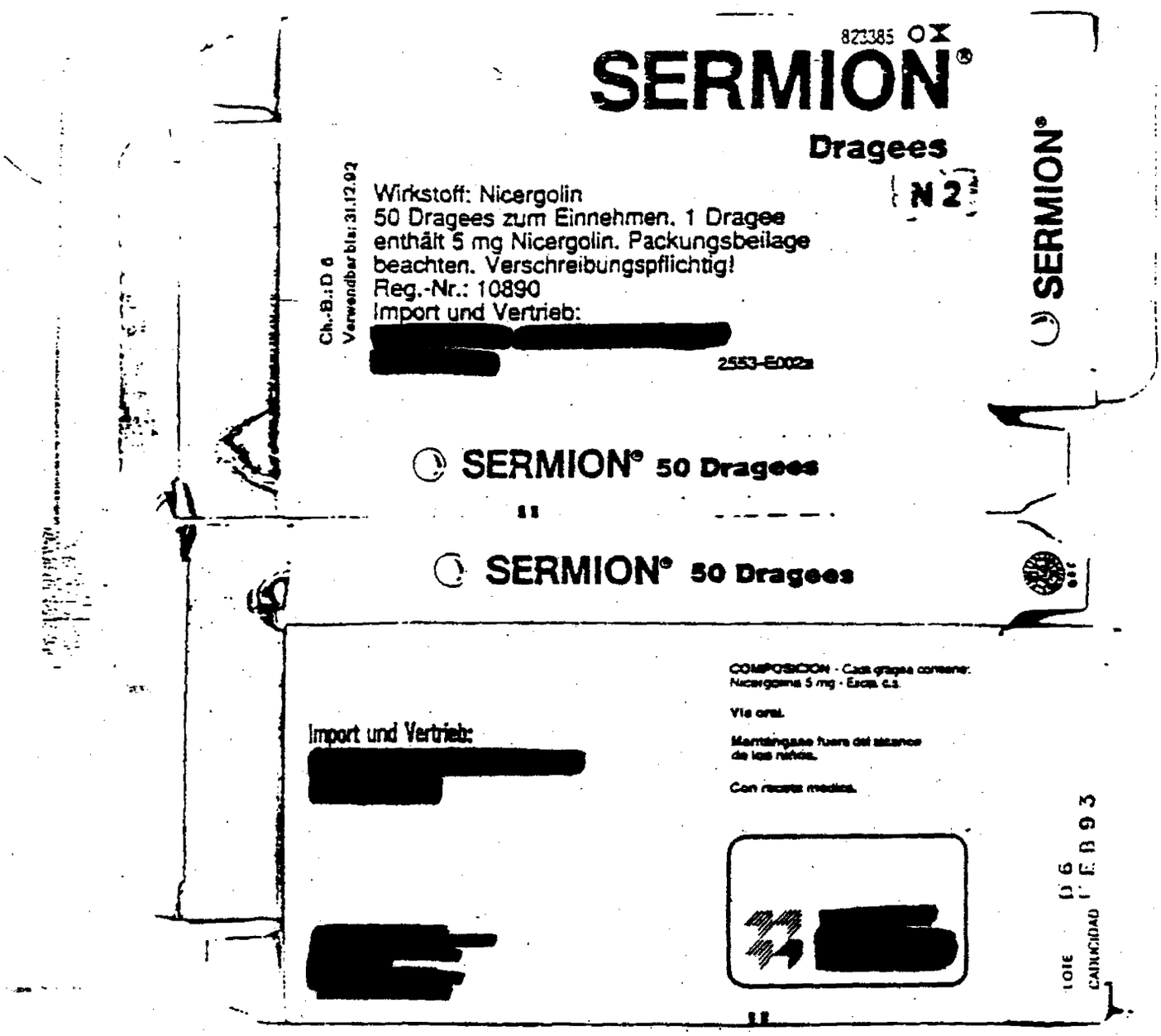
1. die Beklagte unter Androhung der gesetzlichen Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

   a) von der F[redacted] C[redacted] E[redacted] Prod. Q[redacted] e Fa[redacted], Lda. in Portugal in den Verkehr gebrachte Packungen des Arzneimittels "Ser-

mion" 10 mg Nicergolin (60 Dragees), in dem nachfolgend abgebildeten Umkarton à 100 Dragees N 3, dem zusätzlich vier lose Blisterstreifen à 10 Dragees "Sermion" beigefügt sind, anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder anbieten und/oder vertreiben zu lassen:



b) von der F[redacted] C[redacted] E[redacted] S.A. in Spanien in den Verkehr gebrachte Packungen des Arzneimittels "Sermion", 5 mg Nicergolin (45 Dragees) in dem nachfolgend abgebildeten Karton à 50 Dragees N 2, dem zusätzlich ein loser Blisterstreifen à 5 Dragees "Sermion" beigefügt ist, anzubieten und/oder zu vertreiben und/oder anbieten und/oder vertreiben zu lassen:



Die Klägerin hat ferner mit den Klageanträgen zu 2. und 3. Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung begehrt.

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 Originalpackung 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 i.S. von Art. 36 Satz 2 EGV. Auf die Motivation für die Wahl unterschiedlicher Packungsgrößen in den einzelnen Ländern komme es nicht an. Eine Marktabschottung sei schon dann "künstlich" und damit unzulässig, wenn der Zeicheninhaber von seinem Zeichenrecht Gebrauch mache, ohne daß dies zur Aufrechterhaltung der Herkunftsfunktion seines Schutzrechts zwingend erforderlich sei.

Das Landgericht hat dem Klagebegehren entsprochen. Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben (OLG Köln WRP 1993, 259).

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

Durch Beschluß vom 27. Januar 1994 hat der Senat dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 177 Abs. 3 EGV folgende Fragen zur Auslegung von Art. 30, 36 EGV zur Vorabentscheidung vorgelegt (GRUR 1994, 372 = WRP 1994, 242 - Sermion):

1. Ist der Inhaber eines im Mitgliedstaat A geltenden Warenzeichens gemäß Art. 36 EWGV befugt, unter Berufung auf das Zeichenrecht zu verhindern, daß ein Importeur von einem mit dem Zeicheninhaber konzernverbundenen Unternehmen in dem Mitgliedstaat B mit dem Warenzeichen versehene und so dort 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 maßgebenden Packungsgrößen - abweichenden Verschreibungsgewohnheiten der Ärzte neu konfektioniert und

   a) 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 Original-Blister enthalten sind und die Umverpakkung ein ausgeschnittenes Fenster aufweist, durch das das auf der Originalpackung enthaltene Warenzeichen sichtbar wird, wobei die Umverpackung zwar einen Hinweis auf die Abpak-

kung und den Vertrieb durch den Importeur, jedoch keinen Hinweis auf den Hersteller aufweist, oder

b) in der das Warenzeichen aufweisenden Originalpackung aus dem Mitgliedstaat B im Mitgliedstaat A in den Verkehr bringt, wenn diese vom Importeur durch Aufkleber mit dessen Firmennamen und weiteren Angaben (Chargennummer, Haltbarkeitsdatum, Registriernummer u.a.) und die Beifügung eines von einem Original-Blister abgeschnittenen Streifens mit fünf Dragees ergänzt worden ist.

2. Genügt es für die Annahme einer verschleierten Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten im Sinne von Art. 36 Satz 2 EWGV, daß die Geltendmachung des nationalen Zeichenrechts im Zusammenhang mit dem von dem Warenzeicheninhaber angewandten Vermarktungssystem objektiv zu einer Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten führt oder ist hierfür der Nachweis erforderlich, daß der Warenzeicheninhaber sein Zeichenrecht mit dem von ihm angewandten Vermarktungssystem mit dem Ziel einsetzt, eine künstliche Abschottung der Märkte zu bewirken?

Der Europäische Gerichtshof hat hierüber durch Urteil vom 11. Juli 1996 wie folgt entschieden (GRUR Int. 1996, 1150 = WRP 1996, 867):

Artikel 36 EG-Vertrag ist dahin auszulegen, daß sich ein Markeninhaber auf die Marke berufen kann, um einen Importeur am Vertrieb eines Arzneimittels zu hindern, das vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden ist, wenn dieser Importeur das Arzneimittel in eine neue äußere Verpackung umgepackt hat, durch die hindurch die auf der inneren Originalverpackung angebrachte Marke sichtbar wird oder wenn er den Inhalt und das Aussehen einer äußeren Originalverpackung verändert hat, dabei aber die

vom Hersteller darauf angebrachte Marke stehengelassen hat. Dies gilt nicht, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Es ist erwiesen, daß die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht hat und das Umpakken durch den Importeur zum einen erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können, und zum anderen unter solchen Bedingungen erfolgt, daß der Originalzustand des Arzneimittels dadurch nicht beeinträchtigt werden kann. Diese Voraussetzung bedeutet nicht, daß der Importeur nachweisen muß, daß der Markeninhaber beabsichtigt hat, die Märkte zwischen Mitgliedstaaten abzuschotten.

- Es ist dargetan, daß das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Importeur nur Handlungen vorgenommen hat, mit denen kein Risiko einer Beeinträchtigung verbunden ist, so z.B. wenn Blisterstreifen aus ihrer äußeren Originalverpackung herausgenommen und zusammen mit einer oder mehreren Originalpackungen in eine neue äußere Verpackung umgepackt oder in eine andere Originalpackung eingelegt werden, wenn auf den äußeren Originalverpackungen oder auf den Blisterstreifen Aufkleber angebracht oder in die Verpackung neue Beipack- oder Informationszettel in der Sprache des Einfuhrstaats eingelegt werden. Das nationale Gericht hat zu beurteilen, ob beim Zerschneiden von Blisterstreifen oder beim Aufstempeln von Chargennummern auf diese so vorgegangen wird, daß jedes konkrete Risiko einer Beeinträchtigung des Originalzustands der darin befindlichen Tabletten ausgeschlossen ist. Dies ist u.a. dann anzunehmen, wenn diese Handlungen von einer Behörde genehmigt und daraufhin überwacht werden, daß die einwandfreie Beschaffenheit der Ware gewährleistet ist. Das nationale Gericht

hat außerdem zu prüfen, ob der Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware insbesondere dadurch mittelbar beeinträchtigt wird, daß die äußere oder innere Verpackung der umgepackten Ware oder ein neuer Beipack- oder Informationszettel bestimmte wichtige Angaben nicht enthält oder aber unzutreffende Angaben enthält oder daß die Verpakkung der umgepackten Ware nicht so gestaltet ist, daß diese ausreichend geschützt wird.

- Auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist. Diese Angaben müssen so aufgedruckt sein, daß sie ein normalsichtiger Verbraucher bei Anwendung eines normalen Maßes an Aufmerksamkeit verstehen kann. Dagegen braucht nicht angegeben zu werden, daß das Umpacken ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt ist.

- Das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, daß dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann. Die Verpackung darf folglich nicht schadhaft, von schlechter Qualität oder unordentlich sein. Das nationale Gericht hat zu ermitteln, ob die Verpackung dadurch, daß in eine äußere Verpackung sowohl Originalpackungen als auch lose Blisterstreifen gepackt wurden, unordentlich wird und damit den Ruf der Marke schädigen kann. Hinsichtlich des Zerschneidens von Blisterstreifen hat es im Einzelfall zu beurteilen, ob dieses in einer Weise erfolgt, daß dadurch der Ruf der Marke geschädigt werden könnte.

- Der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klägerin als Lizenznehmerin der Zeicheninhaberin aufgrund deren ausdrücklicher Ermächtigung - unangefochten und rechtsfehlerfrei - als befugt angesehen, Ansprüche aus der Verletzung des deutschen Warenzeichens "Sermion" im eigenen Namen geltend zu machen. Es hat die geltend gemachten Ansprüche gemäß §§ 15, 24 WZG für begründet erachtet, da die Beklagte durch die beanstandeten Handlungen in die allein der Zeicheninhaberin zustehende Befugnis eingreife, Arzneimittel und deren Verpackungen mit dem Klagezeichen zu versehen und die so gekennzeichnete Ware in den Verkehr zu bringen.

Dazu hat es ausgeführt: Die durch den Umkarton mittels des ausgeschnittenen Fensters geschaffene Verbindung zwischen äußerer Verpackung und dem Zeichen auf der portugiesischen Originalpackung stelle ein Kennzeichnen im Sinne von § 24 Abs. 1 WZG dar. Hierfür genüge eine Verbindung, die so nahe sei, daß zwischen dem Zeichen und der Ware eine gedankliche Beziehung hergestellt werde. Nichts anderes gelte für eine Warenverpackung. 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 auch die unter dem Fensterausschnitt auf der äußeren Verpackung aufgedruckte Angabe "Forte" die Beziehung von Umkarton und Warenzeichen noch verstärke. Demnach weise das Klagezeichen als integrierter Bestandteil der äußeren Verpackung zugleich auf die Herkunft der so gekennzeichneten

Handelseinheit (Packungsgröße N 3 zu 100 Dragees) aus dem Betrieb der Zeicheninhaberin (oder allenfalls noch ihrer Lizenznehmerin) hin; dieser Hinweis entspreche jedoch unstreitig nicht den Tatsachen. Die auf dem Umkarton der Beklagten enthaltene Angabe "Import, Abpackung und Vertrieb" nebst deren Firma und Sitz sei inhaltlich nicht geeignet, dem Klagezeichen in der vorliegenden Packung die Funktion eines Herkunftshinweises zu nehmen; Aufschluß über die Beziehung der Beklagten zur Zeicheninhaberin gebe sie nicht. Ein Verbrauch der Zeichenrechte sei dadurch, daß die portugiesische Konzerngesellschaft der Klägerin die Originalpackungen in Portugal in den Verkehr gebracht habe, nicht eingetreten. Im Streitfall habe die Beklagte die von ihr vertriebenen Pakkungen neu gekennzeichnet, indem sie das auf der Originalpackung aufgebrachte Klagezeichen durch eine Aussparung in ihrem Umkarton sichtbar gemacht habe.

Auch in dem Angebot und dem Vertrieb der aus Spanien importierten und mit abgeschnittenen Blistern aufgestockten Packungen sei eine Zeichenverletzung zu sehen. Das Zeichenrecht gestatte die Unterbindung eines Weitervertriebs von Waren auch dann, wenn die Originalware derart verändert oder umgestaltet werde, daß die von dem Warenzeichen ausgehende Gewähr für die Herkunft der Ware und die damit verbürgte gleichbleibende Beschaffenheit und Güte der Ware keine Grundlage mehr finde. Die von der Beklagten vorgenommenen Veränderungen durch das Aufstocken der spanischen Originalpackung mittels eines abgeschnittenen Blisterteils sei eine Einwirkung auf die charakteristischen Sacheigenschaften des Präparats. Aus der Sicht eines nicht unbeachtlichen Teils der angesprochenen Patienten werde bei Verwendung der be-

schnittenen Blister die Erwartung unveränderter Originalware nicht mehr erfüllt. Das werde unmittelbar der Zeicheninhaberin bzw. ihrer spanischen Tochtergesellschaft zugeordnet und auch nicht dadurch verhindert, daß auf dem Umkarton und dem Beipackzettel die Beklagte als Importeurin genannt sei. Soweit die Eingriffe nicht dem Hersteller, sondern der auf dem Umkarton und dem Beipackzettel als Importeurin und Vertreiberin genannten Beklagten zugeschrieben würden, vermuteten Teile des Verkehrs geschäftliche Beziehungen zwischen der Beklagten und der Zeicheninhaberin oder deren spanischer Tochtergesellschaft.

In der Geltendmachung der zeichenrechtlichen Unterlassungsansprüche liege kein Verstoß gegen Art. 30, 36 EGV.

II. Diese Beurteilung des Berufungsgerichts hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

Nach der Ablösung des Warenzeichengesetzes durch die Vorschriften des Markengesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 1995 können die in die Zukunft gerichteten Unterlassungsansprüche nur dann bejaht werden, wenn sie der Klägerin nach § 14 MarkenG zustehen (§ 152 MarkenG) und wenn sie ihr außerdem nach den Vorschriften der §§ 15, 24 WZG zugestanden haben (§ 153 Abs. 1 MarkenG; vgl. BGH, Urt. v. 11.5.1995 - I ZR 111/93, GRUR 1995, 808, 809 - P3-plastoclin; BGHZ 131, 308, 310 - Gefärbte Jeans). Damit soll verhindert werden, daß aufgrund des Markengesetzes gegen Handlungen vorgegangen werden kann, die bis zu dessen Inkrafttreten rechtmäßig waren (vgl. Amtl. Begr. in BT-Drucks. 12/6581 S. 128 = BlPMZ 1994, Sonderheft S. 122). Im Streitfall sind

die Anspruchsvoraussetzungen nach neuem Recht (§ 4 Nr. 1, § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 und 2, Abs. 5 und Abs. 6 MarkenG) gleichermaßen gegeben, wie sie auch nach altem Recht begründet waren (§§ 15, 24 WZG). Dies gilt nicht nur für die Unterlassungsansprüche, sondern auch für die Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzverpflichtung, die sich für die Zeit vor dem 1. Januar 1995 ausschließlich nach altem Recht und für die Zeit danach zugleich auch nach neuem Recht beurteilen.

1. Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Inhabers einer Marke im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht die Beklagte nach dem festgestellten unstreitigen Sachverhalt dadurch, daß sie das in Portugal und Spanien von den dortigen Schwesterfirmen der Klägerin mit Zustimmung der Markeninhaberin in den Verkehr gebrachte Präparat "Sermion" nach Deutschland importiert und hier in der vom Berufungsgericht festgestellten Art und Weise unter der Marke "Sermion" bzw. "Sermion Forte" in den von ihr gebildeten N 2- und N 3-Gebinden anbietet und vertreibt. Nach § 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG ist es insbesondere untersagt, das Zeichen auf Waren oder ihrer Verpackung anzubringen und unter dem Zeichen Waren anzubieten oder in den Verkehr zu bringen. Dieser der Markeninhaberin zustehende markenrechtliche Schutz entfällt zwar, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG), die Klägerin kann sich im Streitfall jedoch der

Benutzung ihrer Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware durch die Beklagte aus berechtigten Gründen widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG).

a) Hinsichtlich der von der Klägerin mit dem Klageantrag zu Ziffer 1 a angegriffenen Handlungen (Angebot und Vertrieb der umgepackten portugiesischen Waren) ist das Berufungsgericht auf der Grundlage des alten Rechts davon ausgegangen, daß die Beklagte eine unzulässige (Neu-)Kennzeichnung der Ware mit der Marke der Klägerin vornimmt, weil das durch die Öffnung der äußeren Verpackung sichtbare Zeichen "Sermion" vom Durchschnittsverbraucher als Kennzeichen der von der Beklagten vertriebenen Gesamtpackung angesehen werde. Diese Annahme hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand. Von ihr ist auch bei der Prüfung der Markenverletzung nach den Vorschriften des Markengesetzes auszugehen. Nach neuem Recht erstreckt sich zwar die Erschöpfung auch auf das Kennzeichnungsrecht, ihre Voraussetzungen sind im Streitfall aber nicht erfüllt.

(1) Der Beurteilung, wonach die Beklagte eine (Neu-) Kennzeichnung der Ware vornehme, steht nicht entgegen, daß der Senat in seinem Vorlagebeschluß vom 27. Januar 1994 Bedenken hinsichtlich der Feststellung des Verkehrsverständnisses geäußert hat. Eine formelle Bindungswirkung durch den Vorlagebeschluß besteht insoweit schon deshalb nicht, weil sich die früheren Ausführungen des Senats auf die Frage einer Verletzung des Warenzeichengesetzes und nicht des Markengesetzes bezogen haben. Bei seiner erneuten Beurteilung hat der Senat berücksichtigt, daß zwar, wie in dem Vorlagebeschluß ausgeführt, für die Frage des Verkehrsverständnis-

ses hinsichtlich der Beurteilung einer Aufmachung grundsätzlich auf die Verkehrskreise abzustellen ist, die schon nach der bisherigen Rechtsprechung bei der Feststellung der Verwechslungsgefahr als maßgeblich erachtet worden sind. Hieraus ergibt sich aber nicht zwingend, daß der Beurteilung auch in beiden Fällen dieselbe Gewichtung der möglicherweise unterschiedlichen Auffassung verschiedener Teile der die maßgeblichen Verkehrskreise bildenden Personen (hier: der Patienten einerseits und der Ärzte und Apotheker andererseits) zugrunde zu legen ist. Denn im Fall der Beurteilung der Verwechslungsgefahr überwiegt bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln - um die es im Streitfall geht - zwar, wie der Senat entschieden hat (BGH, Urt. v. 25.1.1990 - I ZR 83/88, GRUR 1990, 453, 455 - L-Thyroxin; Urt. v. 29.9.1994 - I ZR 114/84, GRUR 1995, 50, 52 - Indorektal/Indohexal), die Auffassung der verordnenden Ärzte, die eigenverantwortlich die Auswahl des Arzneimittels treffen. Bei der Beurteilung einer Arzneimittelaufmachung dagegen kann nach heutigem Verständnis der Auffassung dieses Teils der maßgeblichen Verkehrskreise, die einen weitergehenden Kenntnisstand über umverpackte Arzneimittel aus Parallelimporten haben als die allgemeinen Verbraucher, nicht die gleiche überwiegende Bedeutung beigemessen werden. Denn bei Arzneimitteln handelt es sich, worauf auch der Europäische Gerichtshof in seiner Vorabentscheidung in einem anderen Zusammenhang hingewiesen hat (aaO, Tz. 66 und 67), um einen sensiblen Bereich, in dem die Öffentlichkeit besonderen Wert auf die Qualität und die einwandfreie Beschaffenheit der Ware legt. Demgemäß ist die Aufmachung der Ware für den Verbraucher von größerer Bedeutung, auch wenn bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln allein schon der Umstand, daß

das Präparat ärztlich verordnet worden ist, geeignet sein kann, beim Verbraucher ein gewisses Vertrauen in die Qualität der Ware zu erwecken.

Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen kann daher von einer an sich nach § 14 Abs. 3 Nr. 1 MarkenG untersagten (Neu-)Kennzeichnung ausgegangen werden.

(2) Eine Erschöpfung scheidet insoweit aus. § 24 Abs. 1 MarkenG ist zu entnehmen, daß das dem Markeninhaber zustehende Ausschließlichkeitsrecht (§ 14 Abs. 1 MarkenG) bei Vorliegen der angeführten Voraussetzungen in jeder Hinsicht der Erschöpfung unterliegen kann, denn die Vorschrift erfaßt infolge der Verwendung des Begriffes "benutzen", wie er auch in § 14 Abs. 2 MarkenG gebraucht wird, an sich sämtliche, einem Dritten untersagte Handlungen. Hiervon ist, wie sich aus der Gesetzesbegründung ergibt (BT-Drucks. 12/6581 S. 81 = BlPMZ 1994 Sonderheft S. 75), auch der Gesetzgeber ausgegangen. In der Begründung wird allerdings weiter angeführt, daß mit dieser Regelung ein völlig uneingeschränktes Benutzungsrecht für Dritte "natürlich nicht verbunden" sei. Das Kennzeichnungsrecht werde in der Regel von der Erschöpfung nicht erfaßt. Dabei sei es vom Ergebnis her unerheblich, ob eine solche Neukennzeichnung, wie es zutreffend erscheine, schon tatbestandlich keinen Erschöpfungstatbestand darstelle oder ob eine der "berechtigten Ausnahmen" im Sinne des Absatzes 2 gegeben sei (Amtl. Begr. aaO; vgl. auch Sack, GRUR 1997, 1, 3 f.). Von diesem Verständnis der die Erschöpfung regelnden Vorschrift der Markenrechtsrichtlinie (Art. 7) ist auch die Bundesregierung in ihrer Äußerung in einem Art. 7

Abs. 1 MarkenRL betreffenden Vorabentscheidungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ausgegangen (vgl. EuGH GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 Tz. 32 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova).

Diese, die Erschöpfung des Markenrechts nach § 24 MarkenG einschränkende und die (Neu-)Kennzeichnung, wie nach dem bisher geltenden Warenzeichengesetz, nicht umfassende Auslegung kann allerdings nicht mehr aufrechterhalten werden. Der Europäische Gerichtshof hat nämlich nunmehr in der erwähnten Vorabentscheidung Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova (aaO Tz. 34-37, 49, 50; vgl. auch Tz. 36-39 der im vorliegenden Verfahren ergangenen Vorabentscheidung) - unter Bezugnahme auf seine Urteile "Hoffmann-La Roche" (GRUR 1978, 599) und "American Home Products" (GRUR Int. 1979, 99) - Art. 7 MarkenRL dahin ausgelegt, daß unter bestimmten - näher genannten - Voraussetzungen auch das Kennzeichnungsrecht des Markeninhabers der Erschöpfung unterliegt.

Von diesem Verständnis der Erschöpfungsregelung ist nunmehr - entgegen der Regelungsabsicht des Gesetzgebers - für Fallgestaltungen der vorliegenden Art auch bei der Auslegung von § 24 MarkenG auszugehen. Dies ergibt sich allerdings nicht bindend aus der im Streitfall ergangenen Vorabentscheidung, da sich die vorgelegten Fragen nicht auf die Auslegung von Art. 7 MarkenRL bezogen haben. Für die Auslegung ist jedoch die Vorabentscheidung in der Sache Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova bedeutsam. Zwar binden die aufgrund des Art. 177 EGV ergangenen Vorabentscheidungen grundsätzlich nur die im Ausgangsverfahren befaßten Gerichte (BGHZ 125, 382, 385 - Rolling Stones). Das bedeutet aber nicht, daß ih-

re Wirkungen - hier die der im Verfahren Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova ergangenen Vorabentscheidung - nur auf den konkreten Fall beschränkt sind. Sie können vielmehr auch in anderen Verfahren eine tatsächlich rechtsbildende Kraft entfalten, um eine einheitliche Auslegung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten sicherzustellen. So sind jedenfalls die letztinstanzlichen Gerichte im Sinne des Art. 177 Abs. 3 EGV gehalten, das Gemeinschaftsrecht in der vom Europäischen Gerichtshof gegebenen Auslegung anzuwenden oder aber erneut vorzulegen (vgl. BGHZ 125, 382, 388 f. - Rolling Stones, m.w.N.).

Mit der Bestimmung des § 24 Abs. 1 MarkenG hat der deutsche Gesetzgeber, soweit sie - was im Streitfall allein in Frage steht - eingetragene Marken betrifft, die Vorschrift von Art. 7 Abs. 1 MarkenRL umgesetzt, indem er deren Wortlaut unverändert übernommen hat. Deshalb beschränkt sich die Auslegungskompetenz des Europäischen Gerichtshofs nicht auf die Frage, wie die Bestimmung der Richtlinie auszulegen ist und ob eine bestimmte nationale Regelung damit zu vereinbaren ist; vielmehr stellt sich bei der Auslegung der nationalen Bestimmung in derartigen Fällen die Frage, ob die konkrete Auslegung einer an sich nationalen Bestimmung mit der Regelung der Markenrechtsrichtlinie zu vereinbaren ist (vgl. v. Gamm, GRUR 1994, 775, 776, 781 m. Nachw. aus dem Schrifttum).

Bei der Auslegung des § 24 Abs. 1 MarkenG ist demnach - da eine an sich denkbare erneute Vorlage gemäß Art. 177 Abs. 3 EGV nicht in Betracht zu ziehen ist - für den Streitfall die vom Europäischen Gerichtshof zu Art. 7 MarkenRL

vorgenommene Auslegung zugrunde zu legen. Danach ist bezüglich des Vertriebs der ursprünglich von der Schwesterfirma der Klägerin in Portugal in den Verkehr gebrachten Arzneimittelpackungen durch die Beklagte davon auszugehen, daß das Kennzeichnungsrecht aus der Marke erschöpft sein kann, sofern nicht die Klägerin sich der Benutzung der Klagemarke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Arzneimittel durch die Beklagte aus berechtigten Gründen im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzt.

Hiervon kann zwar nicht schon deshalb ausgegangen werden, weil die Beklagte die Importware mit dem Zusatz "Forte" versieht. Nach der Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofs im Streitfall war sie hierzu nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, um eine Verwirrung der Abnehmer zu vermeiden (Tz. 57), denen anderenfalls auf dem inländischen Markt unter der Bezeichnung "Sermion Forte" und "Sermion" identische Arzneimittel entgegentreten würden.

Die Beklagte hat aber die nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs im Fall des weiteren Vertriebs umgepackter und wieder markierter Arzneimittel erforderlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, unter denen sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb nicht widersetzen kann. Zu den fünf in dem Urteil B[redacted]-M[redacted] S[redacted] u.a./P[redacted] (EuGH GRUR Int. 1996, 1144) aufgestellten Voraussetzungen, die kumulativ erfüllt sein müssen, gehört u.a. das Erfordernis, daß auf der neuen Packung klar angegeben ist, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller

ist; diese Angaben müssen so aufgedruckt sein, daß sie ein normalsichtiger Verbraucher bei Anwendung eines normalen Maßes an Aufmerksamkeit verstehen kann.

Nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts fehlt auf den von der Beklagten vertriebenen Packungen "Sermion Forte" (Klageantrag Ziffer 1 a) ein Hinweis, daß das Arzneimittel von der Tochtergesellschaft der Markeninhaberin hergestellt worden ist. Schon deshalb kann von einer Erschöpfung des Markenrechts nicht ausgegangen werden, so daß der Klägerin der geltend gemachte Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 MarkenG zusteht.

(3) Neben dem Unterlassungsanspruch sind auch die hierauf bezogenen Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht (Klageanträge 2 und 3) aus § 14 Abs. 6 MarkenG begründet. Das Berufungsgericht hat die Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere das Vorliegen eines schuldhaften Verhaltens der Beklagten, rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet festgestellt. Da die - im Streitfall fehlende - Herstellerangabe auf den Packungen der Beklagten als eine der Voraussetzungen eines zulässigen Vertriebs umgepackter Arzneimittel nicht erst seit der vorerwähnten Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Auslegung der Markenrechtsrichtlinie aus dem Jahr 1996, sondern - wie das Berufungsgericht (BU 28 ff.) zutreffend ausgeführt und der Europäische Gerichtshof in seiner jetzigen Vorabentscheidung (Tz. 47) noch einmal klargestellt hat - nach dessen bisheriger Rechtsprechung zu Art. 30, 36 EGV bereits seit dem Jahr 1981 (vgl. EuGH GRUR Int. 1982, 187, 189

Tz. 13 - Pfizer/Eurim-Pharm) erforderlich war, ergibt sich auch für den Zeitraum ab dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 nichts anderes.

b) Auch bezüglich der von der Beklagten aus Spanien importierten und umgepackten Waren sind die geltend gemachten Ansprüche aus § 14 Abs. 5 und 6 MarkenG begründet.

(1) Das Berufungsgericht hat in dem Anbieten und dem Vertrieb der aus Spanien importierten und umgepackten (mit einem Blisterteil zu fünf Dragees aufgestockten) Arzneimittelpackungen durch die Beklagte das Angebot und den Vertrieb einer veränderten (verschlechterten) Ware unter der Klagemarke gesehen, weil der durchschnittliche Verbraucher die Veränderung der Originalpackung auf den ersten Blick erkenne und aus der Sicht nicht unbeachtlicher Teile der Patienten die Gewähr unversehrter Ware nicht mehr gegeben sei. Hiervon ist auch für die Beurteilung der Handlungen der Beklagten nach dem Markengesetz auszugehen. Der Senat hat zwar in seinem Vorlagebeschluß vom 27. Januar 1994 Zweifel hinsichtlich der Feststellung des Verkehrsverständnisses durch das Berufungsgericht geäußert. Diese Bedenken sind indessen aus den oben zu II. 1. a) (1) näher angeführten Gründen ausgeräumt. Denn es ist zu berücksichtigen, daß - anders als bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr - nach heutigem Verständnis bei der Beurteilung der Verkehrsauffassung von einer Warenaufmachung, auch soweit es sich um verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt, der Auffassung der Verbraucher die überwiegende Bedeutung beizumessen ist.

(2) Auch hinsichtlich der aus Spanien importierten Arzneimittel kann sich die Beklagte nicht mit Erfolg darauf berufen, das Markenrecht sei erschöpft. Die Klägerin kann sich im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware der Benutzung der Klagemarke aus berechtigten Gründen widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG). Denn auf den von der Beklagten vertriebenen Packungen fehlt nach den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts jeder Hinweis darauf, wer die Ware umgepackt hat. Dieser Hinweis ist aber nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (vgl. EuGH GRUR 1978, 599, 604 - Hoffmann-La Roche; GRUR Int. 1982, 187, 190 - P[redacted]/E[redacted]-P[redacted] sowie die angeführten Vorabentscheidungen vom 11. Juli 1996) - neben den anderen geforderten Voraussetzungen - unabdingbar erforderlich, um den Vertrieb importierter umgepackter Arzneimittel unter der ursprünglichen Marke zulässig zu machen.

(3) Insoweit stehen der Klägerin auch die geltend gemachten Ansprüche auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gegenüber der Beklagten zu (§ 14 Abs. 6 MarkenG, vgl. oben zu II. 1. a) (3)).

2. Die geltendgemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht waren auch nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes begründet.

Durch das Angebot und den Vertrieb der aus Portugal importierten, umgepackten und in der vom Berufungsgericht festgestellten Art gekennzeichneten Arzneimittel sowie durch das Angebot und den Vertrieb der aus Spanien importierten

und "aufgestockten" Arzneimittelpackungen hat die Beklagte eine warenzeichenrechtlich unzulässige Neukennzeichnung der Ware mit dem Klagezeichen vorgenommen bzw. veränderte Ware unter dem Klagezeichen angeboten und vertrieben. Insoweit ist die angegriffene Vorgehensweise nicht anders zu beurteilen als nach den Vorschriften des Markengesetzes (vgl. oben II. 1. a)), so daß die geltendgemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gleichermaßen auch - wie das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß angenommen hat - nach §§ 15, 24 WZG begründet waren.

Der Geltendmachung dieser zeichenrechtlichen Ansprüche stand europäisches Recht nicht entgegen. Ohne Verstoß gegen das Verbot der künstlichen Abschottung von Märkten (Art. 36 Satz 2 EGV) kann sich der Markeninhaber beim weiteren Vertrieb von im Wege des Parallelimports ins Inland gelangter Arzneimittel der Benutzung seiner Marke jedenfalls dann widersetzen, wenn die in den Vorabentscheidungen "Hoffmann-La Roche" (GRUR 1978, 599) und "P[redacted]/E[redacted]-P[redacted]" (GRUR Int. 1982, 187) angeführten Voraussetzungen nicht erfüllt sind, also insbesondere - wie hier - die Angabe fehlt, wer umverpackt hat bzw. wer Hersteller ist. Insoweit entspricht, wie der Europäische Gerichtshof in seiner Vorabentscheidung für den Streitfall bindend entschieden (Tz. 34 ff.) hat, die in Art. 7 MarkenRL enthaltene Regelung den Grundsätzen, die in Art. 30, 36 EGV bezüglich des gewerblichen Eigentums niedergelegt sind; beide Regelungen sind gleich auszulegen (Tz. 27). Dabei ist der Europäische Gerichtshof insbesondere auch zu der Auslegung gelangt, daß grundsätzlich nicht zwischen den Fällen der (Neu-)Kennzeichnung nach dem Umpacken

der Ware, wie sie im Fall der Ware aus Portugal vom Berufungsgericht angenommen worden ist, und dem Verwenden der Originalmarke bei verändertem Packungsinhalt, wie es im Streitfall nach den Feststellungen des Berufungsgerichts bei der aus Spanien importierten Ware erfolgt, zu unterscheiden ist (Tz. 38 ff.). In diesem Zusammenhang kann daher auf die vorstehenden Ausführungen zur Verneinung der Erschöpfung des Markenrechts verwiesen werden. Daraus folgt, daß der Markeninhaberin berechtigte Gründe zur Seite gestanden haben, sich dem weiteren Vertrieb der Ware, die keinen Herstellerhinweis bzw. keinen Hinweis darauf enthält, wer die Ware umgepackt hat, zu widersetzen.

III. Danach war die Revision der Beklagten zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Erdmann Mees Starck

Bornkamm Pokrant