BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 89/05

Verkündet am:
13. Dezember 2007
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Micardis

MarkenG § 14 Abs. 2, § 24; Gemeinschaftsmarkenverordnung Art. 13 Abs. 1 und 2

Der Parallelimporteur darf, wenn er für den Vertrieb des importierten Arzneimittels zulässigerweise eine neue Verpackung herstellt, sowohl die im Ausfuhrmitgliedstaat benutzte Originalbezeichnung des Arzneimittels wieder anbringen als auch die Ausstattung verwenden, mit der das Arzneimittel im Ausland in den Verkehr gebracht worden ist, ohne dass es darauf ankommt, ob die Wiederanbringung der geschützten Kennzeichen erforderlich ist, um die Verkehrsfähigkeit des importierten Arzneimittels im Inland herzustellen.

BGH, Urt. v. 13. Dezember 2007 - I ZR 89/05 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Bornkamm und die Richter Pokrant, Prof. Dr. Büscher, Dr. Bergmann und Dr. Kirchhoff

für Recht erkannt:

Die Revision der Klägerin gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 21. April 2005 wird zurückgewiesen.

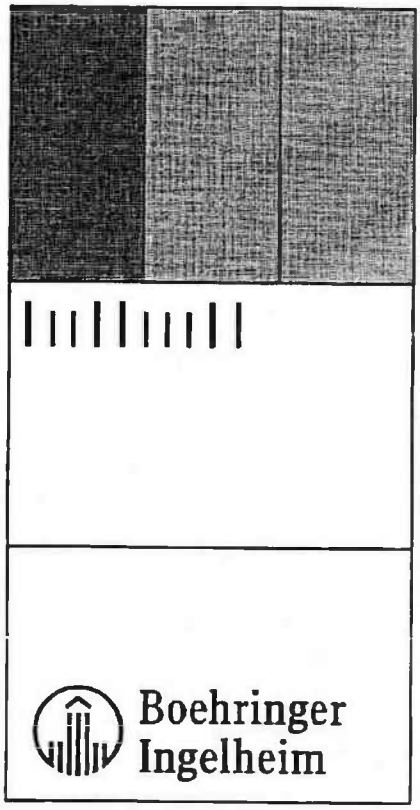
Die Klägerin trägt die Kosten der Revision und der Nichtzulassungsbeschwerde.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin ist Inhaberin der unter anderem für pharmazeutische Erzeugnisse eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 395 14 094 "Micardis". Ferner ist sie Inhaberin der gleichfalls unter anderem für pharmazeutische Erzeugnisse eingetragenen deutschen (schwarz-weißen) Wort-/Bildmarke

Nr. 399 08 347 und der dieser entsprechenden, nachfolgend abgebildeten Gemeinschaftsmarke Nr. 001067669:



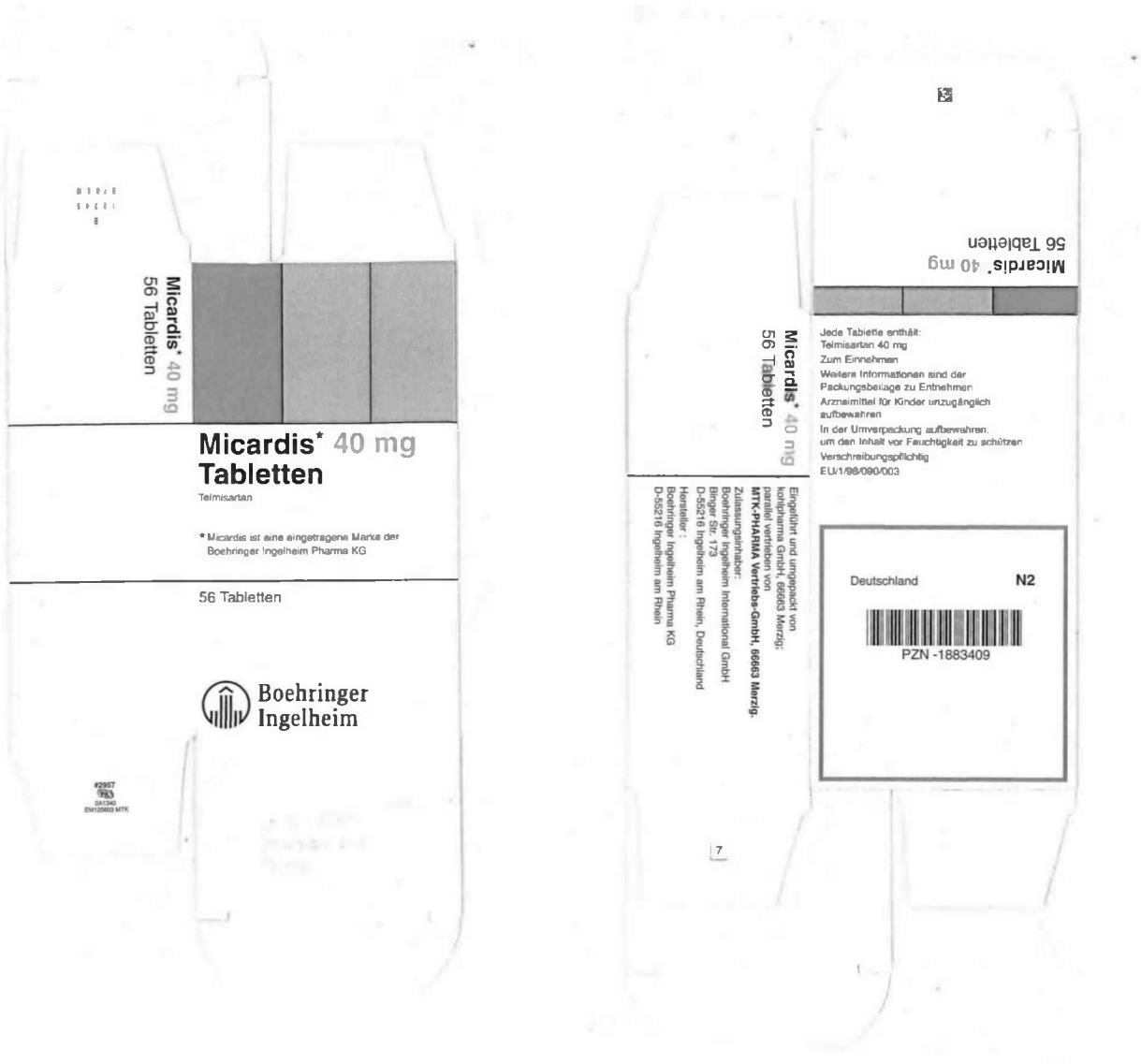
2 Die Klägerin bringt unter der Marke "Micardis" ein Herz-/Kreislaufmittel mit dem Wirkstoff "Telmisartan" in der durch ihre Wort-/Bildmarke und die Gemeinschaftsmarke geschützten Ausstattung in den Verkehr. Das Arzneimittel ist für die zum Konzern der Klägerin gehörende Boehringer Ingelheim International GmbH europaweit durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften nach Art. 3 der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates vom 22. Juli 1993 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln (ABl. Nr. L 214 v.

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

24.8.1993, S. 1) zentral zugelassen worden. Die zentrale Zulassung für "Micardis 40 mg" und "Micardis 80 mg" umfasst die Packungsgrößen N1 zu 28 Tabletten, N2 zu 56 und N3 zu 98 Tabletten. In diesen Größen wird das Arzneimittel von der Klägerin in Deutschland vertrieben. In Italien wird es in den Wirkstoffstärken 40 mg und 80 mg von einem zum Konzern der Klägerin gehörenden Unternehmen jeweils nur in der N1-Packungsgröße (28 Tabletten) in den Verkehr gebracht.

3 Die Beklagte zu 3 importiert "Micardis" aus Italien (N1 zu 28 Tabletten) und packt die Arzneimittel für den Vertrieb in Deutschland in von ihr hergestellte Packungen in den Größen N2 (56 Tabletten) und N3 (98 Tabletten) um. Dabei gibt sie durch einen an der Bezeichnung "Micardis" angebrachten Sternchenhinweis an, dass "Micardis" eine eingetragene Marke der Klägerin sei. Ferner weist sie darauf hin, dass die Klägerin Herstellerin des Arzneimittels sei, dieses aber von ihr, der Beklagten zu 3, eingeführt und umgepackt worden sei sowie von ihr oder der Beklagten zu 1 parallel vertrieben werde. Im Übrigen entspricht die Gestaltung der von der Beklagten zu 3 hergestellten Umverpackungen, wie sie beispielhaft aus der nachfolgend abgebildeten Verpackung zu ersehen ist (Anlage V zur Klageschrift), der Ausstattung der Packungen der Klägerin:



4 Die Beklagten zu 1 und 2 sind Vertriebsgesellschaften der Beklagten zu 3 und vertreiben die von dieser importierten und umgepackten Arzneimittel gemeinsam mit der Beklagten zu 3 in Deutschland.

5 Die Klägerin hat die Verwendung der durch ihre Marken geschützten Ausstattung für die von der Beklagten zu 3 hergestellten Packungen als Verletzung ihrer Marken beanstandet.

6 Sie hat - soweit für die Revisionsinstanz noch von Bedeutung - von den Beklagten verlangt, beim Inverkehrbringen und Anbieten der aus Italien importierten Arzneimittel in Deutschland die Verwendung von fünf bestimmt bezeichneten Verpackungsgestaltungen, unter anderem der oben abgebildeten Gestaltung, zu unterlassen. Ferner hat sie die Beklagten auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch genommen.

7 Ihre Klage ist insoweit in den Vorinstanzen ohne Erfolg geblieben.

8 Mit ihrer - vom Senat zugelassenen - Revision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, verfolgt sie ihr Klagebegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

9 I. Das Berufungsgericht hat Ansprüche der Klägerin aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG und Art. 9 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 lit. a GMV verneint. Zur Begründung hat es ausgeführt:

10 Zwischen den Parteien sei unstreitig, dass die Beklagten berechtigt seien, neue Umverpackungen zu verwenden statt Bündelpackungen herzustellen. Entgegen der Ansicht der Klägerin dürften die Beklagten dabei die für die Klägerin geschützte Ausstattung verwenden. Die Markenrechte der Klägerin seien auch insoweit erschöpft. Sie könne sich dem Umpacken in die so gestalteten

Verpackungen nicht widersetzen, weil dieses im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften erforderlich sei, um die parallel importierten Arzneimittel im Inland vertreiben zu können. Der Parallelimporteur sei berechtigt, die von ihm zum Vertrieb im Einfuhrland berechtigterweise hergestellte Packung so auszustatten, wie es der Markeninhaber getan hätte, wenn das Arzneimittel in dieser Packungsgröße von ihm im Ausfuhrland in den Verkehr gebracht worden wäre. Wenn das Umpacken - wie hier - im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften notwendig sei, dürften auf der neuen Umverpackung die Marken des Markeninhabers wieder angebracht werden, und zwar nicht nur Wort-, sondern auch Ausstattungsmarken. Es komme dann nur noch auf die weiteren zur Wahrung der berechtigten Interessen des Markeninhabers in der Rechtsprechung des Gerichtshofs aufgestellten Voraussetzungen an, die hier unstreitig erfüllt seien.

11 II. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Nachprüfung stand.

12 1. Der Klägerin stehen die geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung (§ 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG, Art. 9 Abs. 1 lit. a, Abs. 2 lit. a GMV) nicht zu, weil ihre Markenrechte erschöpft sind (§ 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 13 Abs. 1 GMV) und sie sich dem weiteren Vertrieb auch nicht aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG, Art. 13 Abs. 2 GMV widersetzen kann.

13 a) Das Berufungsgericht ist - von den Parteien unbeanstandet - davon ausgegangen, dass die Arzneimittel, die die Beklagte zu 3 mit einer Verpackung versieht, auf der sie die Klagemarken (wieder) anbringt, in Italien unter der Marke "Micardis" in der durch die Ausstattungsmarken der Klägerin geschützten Gestaltung durch ein Unternehmen des Konzerns der Klägerin in den Verkehr gebracht worden sind und hinsichtlich der Markenrechte der Klägerin in Bezug auf diese Waren demzufolge die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24

Abs. 1 MarkenG, Art. 13 Abs. 1 GMV gegeben sind. Dies lässt einen Rechtsfehler nicht erkennen (zum Inverkehrbringen durch ein mit dem Markeninhaber wirtschaftlich verbundenes Unternehmen vgl. EuGH, Urt. v. 22. 6.1994, C-9/93, Slg. 1994, I-2789 Tz. 34 = GRUR Int. 1994, 614 - Ideal Standard II; BGHZ 173, 217 Tz. 15 - Aspirin II). Die Erschöpfung erstreckt sich - vorbehaltlich der Anwendung von § 24 Abs. 2 MarkenG, Art. 13 Abs. 2 GMV - auf alle Handlungen, die nach § 14 Abs. 3 MarkenG, Art. 9 Abs. 2 GMV eine Markenverletzung sein können. Auch das Recht, die Ware mit der Marke (neu) zu kennzeichnen oder die Marke auf der Verpackung anzubringen und die Ware mit dieser Verpackung zu vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG, Art. 9 Abs. 2 lit. a und b GMV), kann der Erschöpfung unterliegen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 Tz. 34-37, 49 f. = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; BGH, Urt. v. 10.4.1997 - I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 632 = WRP 1997, 742 - Sermion II).

14 b) Die Revision wendet sich ohne Erfolg gegen die Ansicht des Berufungsgerichts, die Klägerin könne sich nicht aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG, Art. 13 Abs. 2 GMV dagegen wehren, dass die Beklagte zu 3 die Marken der Klägerin im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der aus Italien importierten Arzneimittel auf einer von ihr neu geschaffenen Verpackung benutzt und dabei die Ausstattungsmerkmale der in Italien in Verkehr gebrachten Packung verwendet. Insbesondere kann die Klägerin die Beklagte zu 3 nicht auf die Möglichkeit verweisen, mehrere Originalpackungen zu einer neuen Verpackungseinheit zu bündeln.

15 aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel zwar als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin

besteht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren. Denn ein Umpacken der Ware durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 Tz. 29 = GRUR 2002, 879 - Boehringer Ingelheim u.a.; Urt. v. 26.4.2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Tz. 15, 30 = WRP 2007, 627 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Der Widerspruch des Markeninhabers gegen den Vertrieb umgepackter Arzneimittel nach Art. 7 Abs. 2 MarkenRL (§ 24 Abs. 2 MarkenG; Art. 13 Abs. 2 GMV), der zu einer Einschränkung des Grundsatzes des freien Warenverkehrs führt, ist jedoch nicht zulässig, wenn die Ausübung dieses Rechts durch den Markeninhaber eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. des Art. 30 Satz 2 EG darstellt (vgl. EuGH GRUR 2002, 879 Tz. 18, 31 - Boehringer Ingelheim u.a.; GRUR 2007, 586 Tz. 16 - Boehringer Ingelheim/ Swingward II). Eine solche verschleierte Beschränkung liegt vor, wenn der Markeninhaber durch die Ausübung seines Rechts, sich dem Umpacken zu widersetzen, zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beiträgt und wenn der Parallelimporteur das Umpacken unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers vornimmt. Der Markeninhaber kann danach die Veränderung, die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, verbieten, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen, und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 19 - Boehringer Ingelheim/Swingward II; BGH, Urt. v. 14.6.2007 - I ZR 173/04, GRUR 2007, 1075 Tz. 16 = WRP 2007, 1472 - STILNOX, jeweils m.w.N.).

16 bb) Das Berufungsgericht hat angenommen, dass das Umpacken der aus Italien in der Packungsgröße N1 zu 28 Tabletten importierten Arzneimittel

als solches für den Vertrieb in Deutschland in den Packungsgrößen N2 zu 56 Tabletten und N3 zu 98 Tabletten notwendig im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist, weil der Vertrieb des nach der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 zugelassenen Arzneimittels in Bündelpackungen nicht zulässig ist. Diese Auffassung entspricht der Rechtsprechung des Gerichtshofs und wird von der Klägerin auch nicht mehr beanstandet. Ausweislich der Genehmigung der Kommission vom 16. Dezember 1998 (Anlage K 21) ist das Arzneimittel in der Weise in das Arzneimittelregister eingetragen worden, dass jeder Einheit mit der jeweiligen Wirkstoffstärke und Packungsgröße eine eigene Nummer zugeteilt worden ist (Anlage K 21, S. 3), die auf der Verpackung angegeben werden muss (Art. 12 Abs. 1 Unterabs. 2 der Verordnung). In einem solchen Fall steht die Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 einer Praxis oder Handhabung entgegen, bei der das Arzneimittel in einer Bündelpackung vertrieben wird, die aus mehreren Packungen der kleineren Einheit gebildet wird (EuGH, Urt. v. 19.9.2002 - C-433/00, Slg. 2002, I-7761 Tz. 27 = GRUR 2002, 1054 - Aventis Pharma/Kohlpharma).

17 cc) Kann sich die Klägerin aber der im Umpacken der Arzneimittel liegenden Veränderung nicht widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG, Art. 13 Abs. 2 GMV), ist die Beklagte zu 3 nicht nur berechtigt, auf der neuen Umverpackung die Marke "Micardis" (wieder) anzubringen; vielmehr darf sie auch die durch die Ausstattungsmarken der Klägerin geschützte Gestaltung übernehmen. Denn insoweit sind die Markenrechte der Klägerin durch das Inverkehrbringen der Arzneimittel in Italien gleichfalls erschöpft (§ 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 13 Abs. 1 GMV). Der in Art. 7 Abs. 1 MarkenRL, § 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 13 Abs. 1 GMV niedergelegte Grundsatz der Erschöpfung eröffnet dem Parallelimporteur nicht lediglich das Recht, die Arzneimittel in der Form, in der sie vom Markeninhaber in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden sind, unverändert weiterzuvertreiben. Der Grundsatz gilt vielmehr auch dann, wenn der

Parallelimporteur die Ware (zulässigerweise) umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat (EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 35 f. - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova). Wegen der Erschöpfung der Rechte aus den Ausstattungsmarken nach § 24 Abs. 1 MarkenG, Art. 13 Abs. 1 GMV kommt es folglich entgegen der Ansicht der Klägerin insoweit nicht darauf an, ob die Verwendung der durch die Marken der Klägerin geschützten Gestaltung erforderlich ist, um die Arzneimittel im Inland vertreiben zu können. Die Voraussetzung der Erforderlichkeit im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, deren Fehlen dazu führt, dass sich der Markeninhaber dem Vertrieb der parallel importierten Arzneimittel im Inland aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG, Art. 13 Abs. 2 GMV widersetzen kann, betrifft nur das Umpacken der Ware als solches sowie die Wahl, ob die Wiederanbringung der Marke durch Neuverpackung oder durch Aufkleben eines Etiketts auf die Verpackung der Ware erfolgt, nicht dagegen die Art und Weise, in der das Umpacken durchgeführt wird (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 38 - Boehringer Ingelheim/Swingward II; vgl. auch EFTA-Gerichtshof, Urt. v. 8.7.2003 - E-3/02, GRUR Int. 2003, 936 Tz. 41-45 - Paranova/Merck).

18 Auch nach der Rechtsprechung des Senats darf der Parallelimporteur, wenn er für den Vertrieb des importierten Arzneimittels zulässigerweise eine neue Verpackung herstellt, die im Ausfuhrmitgliedstaat verwendeten Kennzeichnungen wieder anbringen, und zwar darf er sowohl die Originalbezeichnung des Arzneimittels als auch die Ausstattung verwenden, mit der das Arzneimittel im Ausland in den Verkehr gebracht worden ist (BGH, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1066 = WRP 2002, 1273 - Aspirin I, unter II A 3). Allerdings hat der Senat in der Aspirin-I-Entscheidung in diesem Zusammenhang auch darauf abgestellt, dass es die Absatzchancen des importierten Arzneimittels deutlich beeinträchtigen und daher zu einer unzumutbaren Behinderung des Parallelimporteurs führen würde, wenn er die neue Umverpa-

ckung nur mit den Bezeichnungen, jedoch ohne die Verkehrsgeltung genießenden Ausstattungsmerkmale der im Ausland bezogenen Verpackungen im Inland vertreiben dürfe. Einem solchen Erzeugnis, das zwar die Originalbezeichnung, nicht aber die bekannten Ausstattungsmerkmale aufweise, würden die Abnehmer mit einem gewissen Misstrauen begegnen. Die Vorbehalte des Verkehrs gegenüber einer "neutralen" Verpackung könnten sich auch nachteilig auf den Ruf des Originalherstellers auswirken. Deshalb müsse 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 (BGH GRUR 2002, 1063, 1066 - Aspirin I). Soweit diesen Ausführungen entnommen werden kann, dass es auch für die Frage der Wiederanbringung der geschützten Kennzeichen darauf ankomme, ob dies erforderlich sei, um die Verkehrsfähigkeit des importierten Arzneimittels im Inland herzustellen, wird daran nicht festgehalten.

19 Sofern das Umpacken - wie hier - als solches erforderlich ist, ist vielmehr nur zu prüfen, ob die neue Umverpackung, mit der der Parallelimporteur die importierte Ware versieht, berechtigte Interessen des Markeninhabers beeinträchtigt (vgl. BGH GRUR 2007, 1075 Tz. 24 - STILNOX). Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Umpacken den Originalzustand des Arzneimittels oder den Ruf der Marke schädigt (EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 17 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Die Frage, ob ein solcher Umstand und damit ein berechtigter Grund i.S. von Art. 7 Abs. 2 MarkenRL, § 24 Abs. 2 MarkenG, Art. 13 Abs. 2 GMV vorliegt, hat das nationale Gericht nach dem jeweiligen Sachverhalt zu entscheiden (vgl. EuGH GRUR 2007, 586 Tz. 46 - Boehringer Ingelheim/Swingward II). Das Berufungsgericht hat insoweit festgestellt, das umge-

packte Arzneimittel sei unstreitig nicht so aufgemacht, dass der Ruf der Marken der Klägerin geschädigt werde. Auch seien die weiteren Voraussetzungen, die nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften beim Vertrieb parallel importierter Arzneimittel zu beachten seien (keine Veränderung des Originalzustands der Arzneimittel, Angabe des Herstellers und des Parallelimporteurs, Vorabunterrichtung des Markeninhabers; vgl. EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova), unstreitig erfüllt. Soweit die Revision nunmehr geltend macht, die Beklagten erweckten durch die Verwendung der Ausstattung der Klägerin den Eindruck, sie gehörten dem Vertriebsnetz der Klägerin an oder zwischen den Unternehmen bestehe eine besondere Beziehung, kann dem - unabhängig davon, dass die Revision einen entsprechenden Vortrag in den Tatsacheninstanzen nicht aufzeigt - nicht gefolgt werden. Die Beklagten weisen auf der Verpackung deutlich darauf hin, dass das Arzneimittel von ihnen eingeführt, umgepackt und parallel vertrieben werde und die Klägerin die Herstellerin des Arzneimittels sei. Diese Angaben stehen der Annahme entgegen, für die angesprochenen Verkehrskreise entstehe der Eindruck, die Beklagten stünden in einer geschäftlichen Beziehung zu der Klägerin und seien von dieser zur Verwendung der Ausstattungsmerkmale der Packung ausdrücklich ermächtigt. Dem Interesse des Markeninhabers, für den Verkehr deutlich zu machen, dass für die Herstellung der Ware und für deren Vertrieb nach dem Umpacken unterschiedliche Unternehmen verantwortlich sind, ist mit diesen Angaben hinreichend genügt. Der Parallelimporteur ist dagegen nicht verpflichtet, auf der Verpackung ausdrücklich anzugeben, dass das Umpacken der Ware ohne Zustimmung des Markeninhabers erfolgt ist (vgl. EuGH GRUR Int. 1996, 1144 Tz. 72 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova).

20 2. Aus den dargelegten Gründen stehen der Klägerin auch die auf Auskunftserteilung und Schadensersatz gerichteten Ansprüche nicht zu.

21 III. Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Bornkamm Pokrant Büscher

Bergmann Kirchhoff

Vorinstanzen:
LG Hamburg, Entscheidung vom 10.02.2004 - 312 O 323/03 -
OLG Hamburg, Entscheidung vom 21.04.2005 - 3 U 48/04 -