Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Prof. Dr. Bornkamm und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision der Beklagten und die Anschlußrevision der Klägerin gegen das Urteil des 29. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 12. Februar 1998 werden zurückgewiesen.

Von den Kosten des Revisionsverfahrens haben die Klägerin 5/12 und die Beklagten 7/12 zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin ist ein Tochterunternehmen der M. & Co. Inc., R. , USA (im folgenden: M. & Co.). Diese ist Inhaberin der eingetragenen Marke "ZOCOR" und hat der Klägerin eine Lizenz eingeräumt und sie ermächtigt, im Falle von Markenverletzungen gegen Dritte vorzugehen.

Auf der Grundlage eigener arzneimittelrechtlicher Zulassungen vertreibt die Klägerin in Deutschland die lipidsenkenden Präparate "ZOCOR 5", "ZOCOR 10" und "ZOCOR 20" mit einem Gehalt von 5, 10 bzw. 20 mg des Wirkstoffes Simvastatin, und zwar in den Packungsgrößen N 1 (30 Tabletten), N 2 (50 Tabletten) und N 3 (100 Tabletten). In Italien vertreibt ein anderes Tochterunternehmen von M. & Co. unter den Bezeichnungen "zocor 10" und "zocor 20" entsprechende Präparate, "zocor 10" jedoch nur in Packungen zu 20 Tabletten, "zocor 20" nur in Packungen zu 10 Tabletten.

Die Beklagten erwerben in Italien Bestände der Arzneimittel "zocor 10" und "zocor 20", die sie in Deutschland mit einer Formalzulassung, die auf der der Klägerin erteilten Zulassung beruht, in Verkehr bringen. Um die Packungen den Bedürfnissen des deutschen Marktes anzupassen, nehmen die Beklagten verschiedene Änderungen vor, die teilweise die Neugestaltung der Packungen, teilweise aber auch nur das Auswechseln von Gebrauchsinformationen und das Anbringen von Beschriftungen auf den Blistern umfassen.

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, das Inverkehrbringen der in dieser Weise veränderten Arzneimittel stelle einen Verstoß gegen die Bestimmungen des Arzneimittelgesetzes und damit einen Wettbewerbsverstoß nach § 1 UWG dar; außerdem verletzten die Beklagten die Markenrechte der M. & Co. Nachdem nur ein Teil des Rechtsstreits in die Revisionsinstanz gelangt und nur ein Teil der Revision angenommen worden ist, ist Gegenstand des Revisionsverfahrens noch der Antrag,

> es den Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu untersagen,
>
> das Fertigarzneimittel zocor 10 oder zocor 20 mit einer neu gestalteten *Packung,* Gebrauchsinformation oder Blisterbeschriftung *oder unter*

Verwendung eines sonstigen neuen oder neu gestalteten Packungsmittels in Verkehr zu bringen, ohne zuvor die M. & Co. oder die Klägerin von dieser Absicht zu unterrichten und ohne zuvor der M. & Co. bzw. der Klägerin auf Verlangen ein Muster der neu gestalteten Ware zu überlassen.

Die Beklagten sind diesem Begehren entgegengetreten. Soweit der Antrag Umverpackungen einschließlich Fensterpackungen betrifft, haben sie eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Sie haben die Ansicht vertreten, daß weitergehende Informationspflichten nicht bestünden; insbesondere seien sie nicht verpflichtet, den Markeninhaber zu informieren und ihm Muster zu überlassen, wenn lediglich die Gebrauchsinformationen ausgetauscht und Blisterbeschriftungen angebracht worden seien.

Das Landgericht hat die Beklagten antragsgemäß verurteilt. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht die Verurteilung der Beklagten auf den Teil des Antrags beschränkt, der nicht von der Unterwerfungserklärung erfaßt war, und den Unterlassungstenor in der Weise geändert, daß die oben im Antrag kursiv wiedergegebenen Wörter entfallen.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Antrag auf Abweisung des noch in Streit stehenden Unterlassungsantrags weiterverfolgen. Die Klägerin tritt der Revision entgegen und begehrt mit der Anschlußrevision, deren Zurückweisung die Beklagten beantragen, hinsichtlich dieses Unterlassungsantrags die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.

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

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat in dem Verhalten der Beklagten eine Verletzung der Klagemarke gesehen, wobei allerdings im Umfang der Unterwerfungserklärung die Wiederholungsgefahr entfallen sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften trete zwar eine Erschöpfung des Markenrechts auch dann ein, wenn die aus dem EU-Ausland re- oder parallelimportierte Ware im Inland in einer veränderten Aufmachung unter Beibehaltung der ursprünglichen Marke in Verkehr gebracht werde. Dies setze aber voraus, daß bestimmte Bedingungen erfüllt sein müßten. Hierzu zähle, daß der Importeur den Markeninhaber in Kenntnis setze, bevor er umgepackte oder sonst veränderte Ware in Verkehr bringe, und daß er dem Markeninhaber auf Verlangen ein Muster der veränderten Ware zur Verfügung stelle. Hieran fehle es im Streitfall.

Im Umfang der abgegebenen strafbewehrten Unterlassungserklärung sei jedoch die Wiederholungsgefahr entfallen. Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Erklärung bestünden nicht. Weder die Wirksamkeit der Erklärung noch der Wegfall der Wiederholungsgefahr setzten voraus, daß die übernommene Unterlassungsverpflichtung den vollen Umfang des geltend gemachten Anspruchs abdecke.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

1. Zur Revision:

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklichen die Beklagten dadurch, daß sie die in Italien mit Zustimmung der Markeninhaberin in den Verkehr gebrachten Präparate "zocor 10" und "zocor 20" nach Deutschland importieren und hier nach Vornahme bestimmter Veränderungen wie dem Auswechseln des Beipackzettels oder der Änderung der Blisterbeschriftungen anbieten und vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 2 und 4 MarkenG). Der markenrechtliche Schutz entfällt zwar, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Die Markeninhaberin kann sich aber im Streitfall aus berechtigten Gründen der Benutzung ihrer Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Ware durch die Beklagten widersetzen (§ 24 Abs. 2 MarkenG).

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

In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat der Gerichtshof dem Re- oder Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen Befugnisse zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 – Rs. C-427/93, C-429/93 u. C-436/93, Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880; vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.10.1999 – Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927 = GRUR Int. 2000, 159 = WRP 1999, 1264 – Pharmacia & Upjohn). Dabei wurden zur Auslegung von Art. 7 der Markenrechtsrichtlinie die zu Art. 30, 36 EGV – jetzt Art. 28, 30 EG – entwickelten Grundsätze herangezogen (EuGH, Urt. v. 23.5.1978 – Rs. 102/77,

Slg. 1978, 1139 = GRUR Int. 1978, 291 – Hoffmann-La Roche; Urt. v. 10.10.1978 – Rs. 3/78, Slg. 1978, 1823 = GRUR Int. 1979, 99 – American Home Products; Urt. v. 3.12.1981 – Rs. 1/81, Slg. 1981, 2913 = GRUR Int. 1982, 187 – Pfizer; vgl. auch EuGH, Urt. v. 11.7.1996 – Rs. C-71/94, C-72/94 u. C-73/94, Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996, 867 – Eurim-Pharm; BGH, Urt. v. 10.4.1997 – I ZR 65/92, GRUR 1997, 629, 632 f. = WRP 1997, 742 – Sermion II). Danach ist die Erschöpfung der Marke in den Fällen des Re- oder Parallelimports von fünf Bedingungen abhängig: (1) Die Geltendmachung der Rechte aus der Marke dient erwiesenermaßen nicht einer künstlichen Abschottung der Märkte. (2) Der Originalzustand des Arzneimittels, z.B. in der Blisterverpackung, 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 Hersteller in die Lage versetzen nachzuprüfen, ob die vom Gerichtshof im übrigen aufgestellten Voraussetzungen einer Erschöpfung vorliegen oder nicht (EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144, 1150 Tz. 78 – Bristol-Myers Squibb; Slg. 1978, 1139 = GRUR Int. 1978, 291, 298 Tz. 12 – Hoffmann-La Roche).

b) Mit Recht hat das Berufungsgericht die zum Umverpacken von Arzneimitteln entwickelten Grundsätze auf den Streitfall angewandt, in dem es (auch) darum geht, daß lediglich ein Beipackzettel in deutscher Sprache eingefügt oder die Beschriftung der Blisterverpackungen verändert wird. Der Umstand, daß in den genannten EuGH-Entscheidungen nur der Fall der Umverpackung behandelt

ist, hat allein darin seine Ursache, daß in den zugrundeliegenden Streitfällen jeweils eine Um- oder Neuverpackung der parallel- oder reimportierten Präparate in Rede gestanden hatte. Aus den Entscheidungsgründen wird aber deutlich, daß auch nach Ansicht des Gerichtshofs eine der typischen Gefahren, die das Umverpacken für den Hersteller mit sich bringen kann, darin liegt, daß im Zuge der Anpassung der Ware an die Bedürfnisse des Absatzmarktes unvollständige oder unrichtige Beipackzettel verwendet werden (EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144, 1149 Tz. 65 – Bristol-Myers Squibb; Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996, 867, 873 Tz. 56 – Eurim-Pharm). Entsprechendes gilt für die Blisterbeschriftungen, die etwa im Streitfall gesetzlich vorgeschriebene Angaben über das Verfallsdatum enthalten. Da unvollständige oder unrichtige Angaben auf dem Beipackzettel oder den Blisterbeschriftungen die Wertschätzung des Verbrauchers für das fragliche Präparat und damit sein Vertrauen in die Marke beeinträchtigen können, ist die Garantiefunktion der Marke berührt. Des von der Revision angeregten Vorabentscheidungsersuchens (Art. 234 EG) bedarf es insofern nicht (vgl. EuGH, Slg. 1996, I-3603 = WRP 1996, 867, 873 Tz. 57 – Eurim-Pharm).

Die Klägerin kann danach für ihr Begehren auf berechtigte Gründe im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG verweisen. Die Revision beruft sich demgegenüber ohne Erfolg auf die Entscheidung "Öffnungshinweis" des Senats aus dem Jahre 1981 (BGHZ 82, 152). Der dort für die damalige Rechtslage nach dem Warenzeichengesetz aufgestellte Grundsatz, das Hinzufügen eines rückübersetzten Beipackzettels tangiere die Garantiefunktion des Warenzeichens nicht (BGHZ 82, 152, 157 f.), kann für das neue Recht nicht aufrechterhalten werden (anders OLG Frankfurt am Main WRP 1998, 634, 635).

2. Zur Anschlußrevision:

Mit Recht hat das Berufungsgericht die Klage insoweit abgewiesen, als die Klägerin auch eine vorherige Information und Musterbelieferung in den Fällen begehrt hat, in denen die Beklagten eine veränderte Packung oder neue oder neu gestaltete Packungsmittel einsetzen. Denn durch die abgegebene Unterwerfungserklärung ist die Wiederholungsgefahr im Umfang des gesetzlichen Unterlassungsanspruchs aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 2 und 4 i.V. mit § 24 MarkenG entfallen.

a) Entgegen der Auffassung der Anschlußrevision bestehen im Streitfall keine Anhaltspunkte dafür, daß die abgegebene Unterwerfungserklärung nicht Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens ist. Die Anschlußrevision verweist zwar mit Recht darauf, daß bereits geringe Zweifel an der Ernstlichkeit ausreichen, um der Unterwerfungserklärung ihre die Wiederholungsgefahr ausräumende Wirkung zu nehmen (BGH, Beschl. v. 16.11.1995 – I ZR 229/93, GRUR 1997, 379, 380 = WRP 1996, 284 – Wegfall der Wiederholungsgefahr II; Urt. v. 10.7.1997 – I ZR 62/95, GRUR 1998, 483, 485 = WRP 1998, 296 – Der M.-Markt packt aus). Der Umstand, daß die Beklagten eine hinter dem Begehren der Klägerin zurückbleibende Erklärung abgegeben haben, läßt aber nicht auf einen Mangel an Ernstlichkeit schließen. Dies gilt im Streitfall schon deswegen, weil das weitergehende Begehren der Klägerin im Streitfall teilweise keine Grundlage in einem gesetzlichen Unterlassungsanspruch hatte (dazu unter II.2.b). Doch auch bei einer Teilunterwerfung, die ein Schuldner abgibt, weil er hinsichtlich dieses Teils des Streits eine gerichtliche Auseinandersetzung – aus welchen Gründen auch immer – vermeiden möchte, hinsichtlich des anderen Teils aber eine gerichtliche Klärung anstrebt, können nicht ohne weiteres Zweifel an der Ernstlichkeit angenommen werden.

b) Die abgegebene Unterwerfungserklärung ist auch nicht deswegen unzureichend, weil sie sich – wie die Anschlußrevision beanstandet – genau an dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, nicht aber an dem Unterlassungsbegehren der Klägerin und dem – diesem stattgebenden – Tenor des landgerichtlichen Urteils orientiert.

Die Anschlußrevision wendet demgegenüber ein, die Klägerin könne nur dann ihre Kontrollrechte umfassend wahrnehmen, wenn die Beklagten verpflichtet seien, die Markeninhaberin vor Inverkehrbringen der veränderten Ware nicht nur zu informieren, sondern ihr auf Verlangen auch ein Muster zur Verfügung zu stellen. Nach der Unterlassungserklärung könnten die Beklagten dagegen mit der Unterrichtung bis unmittelbar vor dem ersten Akt des Inverkehrbringens warten. Damit würden die Möglichkeiten der Markeninhaberin verkürzt, rechtzeitig gegen die Beklagten vorzugehen.

Der Anschlußrevision ist einzuräumen, daß nach den in der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" aufgestellten Grundsätzen (EuGH Slg. 1996, I-3457 = GRUR Int. 1996, 1144) die Hände des Markeninhabers zunächst gebunden sind, wenn der Re- oder Parallelimporteur ihn "vorab" – und sei es auch erst unmittelbar vor der Einfuhr (§ 14 Abs. 3 Nr. 4 MarkenG) der veränderten Ware – "vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels unterrichtet" hat. Der Markeninhaber kann dann unter Umständen ein Muster erst überprüfen und gegebenenfalls gegen den Importeur vorgehen, nachdem bereits ein Teil der Ware eingeführt und in Verkehr gebracht worden ist. Wenn die Anschlußrevision meint, die darin liegende Gefahr für den Markeninhaber müsse verhindert werden, verkennt sie, daß der Rechtsinhaber auch sonst häufig erst gegen eine Verletzung seiner Schutzrechte vorgehen kann, wenn es bereits zu Verletzungshandlungen gekommen ist. Im übrigen sind die in der Rechtsprechung des EuGH aufgestellten Grundsätze das Er-

gebnis einer Abwägung, bei der nicht nur die Interessen der Schutzrechtsinhaber, sondern auch das übergeordnete Interesse an der Freiheit des Warenverkehrs zu berücksichtigen sind (Art. 28, 30 EG).

III. Revision und Anschlußrevision sind danach zurückzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 ZPO.

Erdmann v. Ungern-Sternberg Starck

Bornkamm Schaffert