



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 198/99

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

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 24. Juni 1999 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, ein in Deutschland ansässiges Pharmaunternehmen, ist Inhaberin der deutschen Marke "TRELOC", eingetragen für "pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich ein Antihypertonikum". Sie vertreibt das Arzneimittel "Treloc" in Deutschland in Packungen zu 30, 50 und 100 Tabletten.

Die Beklagte bringt als Parallelimporteurin das aus Österreich stammende, von der mit der Klägerin konzernmäßig verbundenen A. Ges.mbH, Linz, in Packungen zu 20 und 50 Tabletten vertriebene, mit "Treloc" wirkstoffgleiche Präparat "Triloc" in Deutschland in von ihr neu hergestellten Verpackungen zu 30, 50 und 100 Tabletten unter der Bezeichnung "Treloc" in den Verkehr. Die

Beklagte verwendet hierfür drei, fünf oder zehn Blisterstreifen, die sie den "Triloc"-Originalpackungen entnimmt. Die österreichische Originalpackung zu 20 Tabletten ist so dimensioniert, daß sie mit einem weiteren Blisterstreifen zu einer Packung mit 30 Tabletten aufgestockt werden kann.

Die Klägerin sieht im Verhalten der Beklagten eine Verletzung ihrer Marke "TRELOC". Das Umpacken in neu hergestellte Verpackungen sei unnötig, weil die Beklagte die von ihr vertriebenen Packungsgrößen durch das Aufstokken oder Bündeln von österreichischen Originalpackungen herstellen könne. Derartige Bündelpackungen würden von zahlreichen Pharmaunternehmen, aber auch von Parallelimporteuren verwendet; der Vertrieb von Bündelpackungen sei üblich.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen,
das aus Österreich importierte Arzneimittel "Triloc" den Originalpackungen zu entnehmen und in der Bundesrepublik Deutschland in neu erstellten Verpackungen, die mit der Bezeichnung "Treloc" versehen sind, feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, in die die aus den Originalpackungen entnommenen Blisterstreifen umgepackt worden sind, wenn es sich bei diesen neu erstellten Packungen um solche in den Größen zu 30 und/oder 50 und/oder 100 Tabletten handelt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, die Klägerin könne sich gegen das von ihr vorgenommene Umpacken in neu her-

gestellte Verpackungen nicht wehren, weil es Packungen zu 30 und 100 Tabletten in Österreich nicht gebe. Auch die Möglichkeit eines bloßen Umkennzeichnens, wie bei den Originalpackungen zu 50 Tabletten, stehe der Neuverpackung nicht entgegen.

Das Landgericht hat der Unterlassungsklage hinsichtlich der Packungsgrößen zu 50 und 100 Tabletten entsprochen und die Klage bezüglich der Packungsgröße zu 30 Tabletten abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Anschlußberufung der Beklagten, die sich (nur) auf die Verurteilung bezüglich der Packungsgröße zu 100 Tabletten bezogen hat, zurückgewiesen und auf die Berufung der Klägerin die Beklagte auch bezüglich der Packungsgröße zu 30 Tabletten zur Unterlassung verurteilt.

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

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Das beanstandete Verhalten der Beklagten verletze unbeschadet einer Erschöpfung des Markenrechts und/oder eines Verstoßes gegen Art. 30, 36 EGV (jetzt Art. 28, 30 EG) die Klagemarke.

Eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts sei im Streitfall nicht anzunehmen. Das Umpacken in neu hergestellte Verpackungen mit der Aufschrift "Trelloc" sei bei allen drei Packungsgrößen - 30, 50 und 100 Tabletten - nicht erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften.

Sowohl gegen das Umpacken in eine neue Verpackung und Wiederanbringen einer Marke als auch gegen das erstmalige Kennzeichnen einer Ware mit einer Marke könne sich der Markeninhaber dann nicht zur Wehr setzen, wenn das Umpacken und die Neukennzeichnung erforderlich seien, um das Arzneimittel im Einfuhrland vertreiben zu können. Das sei nicht schon dann der Fall, wenn die entsprechende Packungsgröße im Ausfuhrmitgliedstaat überhaupt nicht vertrieben werde.

Eine neue Verpackung sei dann nicht erforderlich, wenn der Parallelimporteur eine im Einfuhrmitgliedstaat vertriebsfähige Packung schaffen könne, indem er z.B. auf der äußeren Originalverpackung neue Etiketten in der Sprache des Mitgliedstaates anbringe. Die Packungsgröße zu 30 Tabletten könne ohne weiteres durch das Hinzufügen eines weiteren Blisterstreifens zu einer Originalpackung von 20 Tabletten erreicht werden, zumal auch die Originalkartons ausreichend dimensioniert seien. Durch das Aufkleben von neuen Etiketten möge die Packung unordentlicher wirken, das mache aber das Umpacken nicht erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs. Bloße wirtschaftliche Interessen der Beklagten, eine eigene Verpackung zu vertreiben, seien nicht vorrangig, sie beträfen nicht den der Beklagten zu gewährleistenden freien Warenverkehr. Die Eingriffe des Parallelimporteurs in das Markenrecht seien so gering wie möglich zu halten.

Das Umpacken in eine Packung zu 100 Tabletten sei ebenfalls nicht erforderlich, weil die Beklagte zur Erstellung einer solchen Packung zwei österreichische Originalpackungen zu 50 Tabletten bündeln und mit den erforderlichen Aufklebern versehen könne. Auch Bündelpackungen könnten so gestaltet werden, daß der Beklagten ohne weiteres die Vertriebsmöglichkeit bleibe.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht die Beklagte dadurch, daß sie das importierte Präparat "Triloc" nach der Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Umpacken in neu hergestellte äußere Verpackungskartons, unter der Bezeichnung "Treloc" vertreibt (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).

1. Mit dem Unterlassungsantrag beanstandet die Klägerin seinem Wortlaut nach eine Verhaltensweise der Beklagten als Markenverletzung, die neben dem Umpacken der aus Österreich importierten Originalware in neue von dieser hergestellte Verpackungen zu je 30 und/oder 100 Tabletten auch darin besteht, die Marke "Treloc" der Klägerin auf diesen Verpackungen erstmalig anzubringen. Letzteres wird allerdings, wie in der mündlichen Revisionsverhandlung auch klaggestellt worden ist, nicht im Sinne einer eigenständigen Markenverletzung beanstandet, sondern - anders hat es auch das Berufungsgericht nicht verstanden - als Bezeichnung der konkreten Verletzungshandlung, deren

mit der Klage angegriffener markenrechtlicher Gehalt im Streitfall allein in dem Umpacken in neue Verpackungsgrößen gesehen wird.

2. Der von der Klägerin mit dem Anspruch auf Unterlassung geltend gemachte markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Davon kann hier nicht ausgegangen werden.

Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 MarkenRL. Deshalb ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hierzu auch 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).

In einer nach Erlaß des angefochtenen Urteils ergangenen Entscheidung (Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn) hat der Gerichtshof für eine Fallgestaltung wie im Streitfall klargestellt, daß nach Art. 7 Abs. 1 MarkenRL eine Erschöpfung des Rechtes aus 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) eintritt, die vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Dies bedeutet in Fällen des Re- oder Parallelimports, daß Art. 7 MarkenRL und mithin auch § 24 MarkenG nur anwendbar ist, wenn nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke weiter verwendet oder wieder angebracht wird. Dagegen greift die Bestimmung nicht

ein, wenn der Parallelimporteur die ursprüngliche Marke durch eine andere ersetzt.

3. Bei dieser Sachverhaltsgestaltung eines Umpackens und einer - im vorliegenden Fall, wie vorstehend angeführt, als solcher nicht im Streit stehenden - Ersetzung der ursprünglich auf der Originalverpackung verwendeten Marke durch eine andere Marke bestimmen sich die jeweiligen Befugnisse des Markeninhabers und des Parallelimporteurs aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nach den Vorschriften der Art. 28 und 30 EG. Danach dienen sowohl Art. 7 MarkenRL als auch Art. 30 EG dem Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da beide Bestimmungen dieselbe Zielrichtung haben, sind sie auch in gleichem Sinne auszulegen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457, 3531 Tz. 40 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb; EuGH Slg. 1999, I-6927, 6965 Tz. 30 - Pharmacia & Upjohn).

In den Fällen des Re- oder Parallelimports von Arzneimitteln, in denen der Importeur nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke wieder anbringt, ist, wie der Senat unter Hinweis auf die einschlägigen Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, die markenrechtliche Erschöpfung von fünf Bedingungen abhängig, die kumulativ erfüllt sein müssen: (1) Die Geltendmachung 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; BGH GRUR 2002, 57, 58 - Adalat).

4. Ob eine künstliche Marktabschottung vorliegt, beurteilt sich, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach objektiven Kriterien und nicht danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des Markeninhabers nachweist (EuGH Slg. 1996, I-3457 Tz. 57 - Bristol-Myers Squibb; vgl. auch EuGH Slg. 1999, I-6927, 6968 Tz. 39, 41 - Pharmacia & Upjohn). Dabei ist zu untersuchen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände den Parallelimporteur objektiv dazu zwingen, eine neue äußere Verpackung zu verwenden, um die betreffende Ware im Einfuhrmitgliedstaat in den Verkehr bringen zu können.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, ein Umpacken in neue Kartons zu jeweils 30 und 100 Tabletten sei zum Vertrieb im Inland nicht erforderlich.

Soweit - wovon das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei ausgegangen ist - durch das Anbringen von neuen Etiketten vertriebsfähige Verpackungen geschaffen werden können, ist ein Umpacken in neu hergestellte Kar-

tons grundsätzlich nicht notwendig (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 55 - Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./ Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./ Swingward u.a., Tz. 111). Denn rein wirtschaftliche Vorteile, die sich der Parallelimporteur beispielsweise durch eine werbewirksamere und absatzfördernde Gestaltung der Verpackung verspricht, rechtfertigen nicht die Annahme einer zur Verwendung neuer Kartons nötigen Zwangslage (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./ Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./ Swingward u.a., Tz. 106 und 115), wie das der Gerichtshof im Fall einer Markenersetzung ausdrücklich ausgeführt hat (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn). Allein in dem Fall, daß die Abneigung der Verbraucher gegen überklebte Pakungen derart ausgeprägt und weit verbreitet ist, daß sie sich beispielsweise auch auf die Verschreibungspraktiken der Ärzte oder die Einkaufspraktiken der Apotheken auswirkt und ein tatsächlicher Zugang des Parallelimporteurs zum Markt deshalb nicht gewährleistet ist, kann das Umpacken in neu hergestellte Kartons als objektiv erforderlich angesehen werden (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./ Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./ Swingward u.a., Tz. 110; ebenso jetzt: EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99 und C-143/00, WRP 2002, 673 und 666 unter Anknüpfung an die Argumentation des Generalanwalts Jacobs).

a) Greifbare Anhaltspunkte dafür, daß der tatsächliche Zugang der Beklagten zum inländischen Markt objektiv behindert wäre, wenn sie keine neuen äußeren Verpackungen, sondern nur die mit neuen Etiketten überklebten und auf 30 Tabletten aufgestockten Originalkartons zu 20 Tabletten verwenden

dürfte, sind weder im Einzelnen vorgetragen noch sonst ersichtlich, zumal zwischen den Parteien unstreitig ist, daß die österreichischen Originalkartons so dimensioniert sind, daß sie zur Aufnahme eines weiteren Blisterstreifens geeignet sind. Insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das Interesse der Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kartons vor allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der Beifügung des eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als solchen betreffe.

b) Im Ergebnis nicht anders liegt es bei den neu hergestellten Kartons zu 100 Tabletten.

Hier kann die Erforderlichkeit zwar nicht schon unter Hinweis darauf verneint werden, daß der Beklagten bereits mit den Packungen zu 20 und zu 50 Tabletten, die es auch in Österreich gibt, ein ausreichender Marktzutritt zum deutschen Markt eröffnet sei. Denn es läge eine unzulässige Abschottung der Märkte vor, wenn der Importeur die Ware nur auf einem beschränkten Marktsegment vertreiben dürfte (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 54 - Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./.. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./.. Swingward u.a., Tz. 116).

Entgegen der Ansicht der Revision führt aber auch der Umstand, daß es 100er-Packungen im Ausfuhrstaat Österreich nicht gibt, für sich allein nicht schon dazu, daß die Herstellung neuer äußerer Verpackungen für 100 Tabletten jedenfalls als notwendig anzusehen wäre. Dies hängt vielmehr davon ab,

ob und inwieweit die importierten Arzneimittel durch weniger einschneidende Maßnahmen in Deutschland verkehrsfähig gemacht werden können.

Das Berufungsgericht hat unter Hinweis auf die entsprechenden Ausführungen im landgerichtlichen Urteil angenommen, daß in Deutschland verkehrsfähige und vertriebsfähige Verpackungseinheiten zu 100 Tabletten ohne weiteres durch ein Bündeln von zwei österreichischen Originalpackungen zu je 50 Stück geschaffen werden könnten. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

Das Umpacken in neu hergestellte Kartons kann, wie vorangehend schon im Zusammenhang mit dem Überkleben von Originalverpackungen ausgeführt, nicht schon dann als erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften angesehen werden, wenn aufgrund bloßer Vorlieben der Verbraucher neue Verpackungen des Parallelimporteurs häufiger verkauft werden als Bündelpackungen (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./ Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./ Swingward u.a., Tz. 110).

Von einer Behinderung des Marktzugangs aufgrund einer Abneigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Auch insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das Interesse der Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kartons vor allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der Beifügung des eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als solchen betreffe.

III. Danach war die Revision auf Kosten der Beklagten (§ 97 Abs. 1 ZPO) zurückzuweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert