



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 114/15

Verkündet am:
11. Oktober 2018
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Oktober 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Koch, die Richter Prof. Dr. Schaffert, Prof. Dr. Kirchhoff, Dr. Löffler und die Richterin Dr. Schwonke

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 1. Zivilsenats des Saarländischen Oberlandesgerichts vom 27. Mai 2015 aufgehoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der Kammer für Handelssachen I des Landgerichts Saarbrücken vom 14. Juli 2014 teilweise abgeändert.

Die Klage wird insgesamt abgewiesen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin der am 2. April 2003 unter anderem für "Verbandmaterial" und "Materialien zur Wundversorgung" eingetragenen Gemeinschaftsmarke Nr. 1524610 "SUPRASORB" (Klagemarke). Sie stellt her und vertreibt unter anderem das Produkt "Suprasorb[®]". Es handelt sich dabei um einen PU-Schaumverband, selbstklebend, verpackt zu acht Stück in einer mit der Klagemarke gekennzeichneten Faltschachtel. Auf den Faltschachteln ist ein EAN-13-Barcode und die deutsche Pharmazentralnummer (PZN) der Klägerin aufgedruckt.

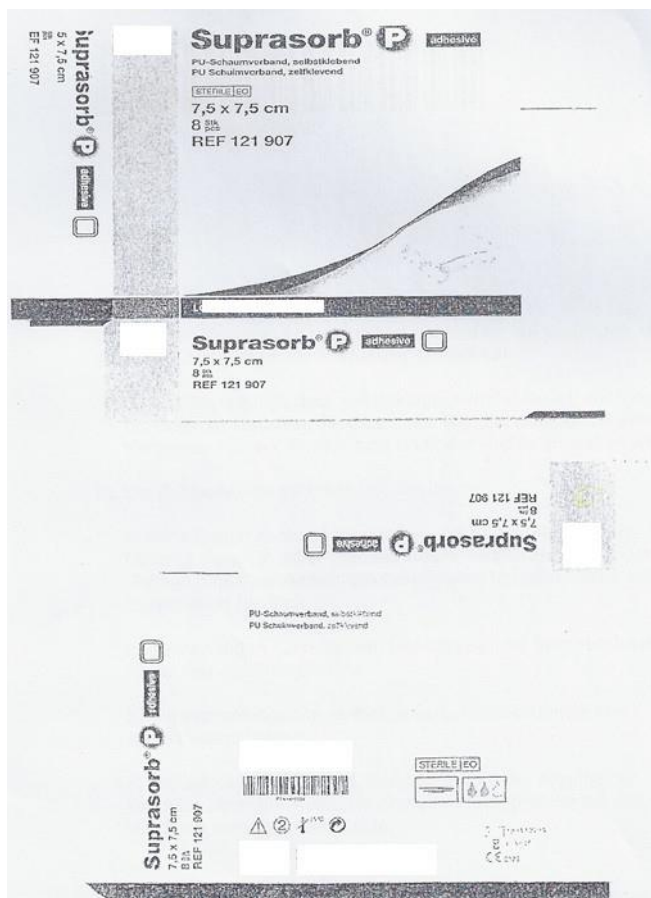
2 Die Beklagte hat von der Klägerin in Österreich Packungen dieses Produkts bezogen und auf den Originalpackungen den EAN-13-Barcode und die PZN der Klägerin wie nachfolgend aus der Wiedergabe im Klageantrag ersichtlich mit Etiketten überklebt. Die Aufkleber wiesen einen Barcode und eine PZN auf. Außerdem enthielten sie die im Folgenden wiedergegebenen Angaben:

Inverkehrbringer BRD:
B. Naturprodukte,
Tel.: ... Fax: ...
Internet: ...@...de
eMail: ...

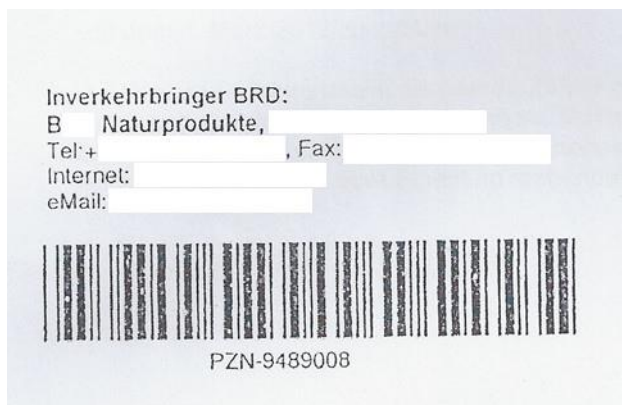
3 Die Beklagte hatte die Klägerin nicht über den Vertrieb der von ihr mit diesen Aufklebern versehenen Produkte "Suprasorb®" vorab informiert und ihr auch keine durch einen Aufkleber veränderte Produktpackung zur Verfügung gestellt. Die Klägerin sieht in dem Verhalten der Beklagten eine Verletzung ihrer Marke. Eine Erschöpfung ihres Markenrechts sei nicht eingetreten, weil die Beklagte sie über den Vertrieb der streitgegenständlichen Produkte nicht vorab informiert und ihr auch kein Muster einer veränderten Packung überlassen habe.

4 Die Klägerin hat beantragt,

es der Beklagten bei Androhung von Ordnungsmitteln zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin die Marke "SUPRASORB" zur Kennzeichnung von Verbandsmaterial zu benutzen, insbesondere zu bewerben, anzubieten, zu vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen zu vertreiben und/oder zu den vorgenannten Zwecken zu besitzen, wenn sie nicht die Klägerin vorab vom Feilhalten der wie hier ersichtlichen



an relevanter Stelle vergrößert:



veränderten Verpackung unterrichtet hat und ihr auf Verlangen ein Muster der veränderten Ware zur Verfügung gestellt hat (Klageantrag zu I).

5 Ferner hat die Klägerin die Beklagte auf Auskunftserteilung, Rückruf, Vernichtung sowie auf Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen. Außerdem hat sie Feststellung der Schadensersatzverpflichtung beantragt.

6 Das Landgericht hat der Klage mit Ausnahme eines geringen Teils der geltend gemachten Abmahnkosten stattgegeben. Das Berufungsgericht hat die hiergegen eingelegte Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren Antrag auf Abweisung der Klage weiter.

Entscheidungsgründe:

7 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Beklagte habe mit dem beanstandeten Verhalten die Marke der Klägerin gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV verletzt. Zur Begründung hat es ausgeführt:

8 Der Annahme einer Markenverletzung stehe nicht entgegen, dass die Klägerin das streitgegenständliche Produkt ursprünglich in Österreich in den Verkehr gebracht habe. Eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin sei dadurch nicht eingetreten. Sie könne sich dem weiteren Vertrieb der Ware durch die Beklagte aus berechtigten Gründen widersetzen. Im Streitfall liege in der Aufbringung der Aufkleber durch die Beklagte eine Neuetikettierung im Sinne der vom Gerichtshof der Europäischen Union aufgestellten Grundsätze zur markenrechtlichen Behandlung von umgepackten und neuetikettierten parallelimportierten Arzneimitteln. Diese Grundsätze seien vorliegend jedenfalls insoweit anzuwenden, als die Zulässigkeit des Vertriebs durch die Beklagte davon abhängt, dass die Beklagte die Klägerin vor dem Inverkehrbringen der Produkte über die Neuetikettierung informiere. Dass der Gerichtshof der Europäischen

Union seine Grundsätze zur Produktgruppe der Arzneimittel aufgestellt habe, während es vorliegend um ein Medizinprodukt gehe, ändere daran wegen der vergleichbaren Bedeutung der mit der Marke verbundenen Herkunftsgarantie für Hersteller und Verbraucher nichts.

9 B. Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten hat Erfolg. Eine Verletzung der Marke der Klägerin liegt nicht vor, weil sich die Beklagte mit Erfolg auf die Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin gemäß Art. 13 Abs. 2 GMV berufen kann. Die von der Klägerin erhobenen Ansprüche sind daher nicht begründet.

10 I. Im vorliegenden Rechtsstreit findet im Hinblick auf den für die Beurteilung des Sachverhalts maßgeblichen Zeitraum, der vor dem Inkrafttreten der Verordnung (EU) 2015/2424 vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren liegt, die Gemeinschaftsmarken-Verordnung Anwendung (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Oktober 2016, GRUR 2017, 71 Rn. 12 = WRP 2017, 189 - Debrisoft I).

11 II. Die Beklagte hat ein mit der Gemeinschaftsmarke der Klägerin identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die die Gemeinschaftsmarke eingetragen ist, und hat damit den Tatbestand einer Markenverletzung unter dem Gesichtspunkt der Doppelidentität im Sinne von Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a GMV verwirklicht. Das Markenrecht der Klägerin ist jedoch gemäß Art. 13 Abs. 1 GMV erschöpft.

- 12 1. Nach Art. 13 Abs. 1 GMV gewährt die Gemeinschaftsmarke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu verbieten, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Die Klägerin hatte das Produkt "Suprasorb[®]" in Österreich in den Verkehr gebracht.
- 13 2. Der Annahme einer Erschöpfung des Markenrechts steht im Streitfall nicht der in Art. 13 Abs. 2 GMV geregelte Ausnahmetatbestand entgegen.
- 14 a) Gemäß Art. 13 Abs. 2 GMV kann sich ein Dritter nicht auf die Erschöpfung des Rechts des Markeninhabers berufen, wenn berechtigte Gründe es rechtfertigen, dass der Inhaber sich dem weiteren Vertrieb der Waren widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor.
- 15 b) Mit Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin sei nach den auch auf Medizinprodukte anzuwendenden Grundsätzen abzulehnen, die der Gerichtshof der Europäischen Union für den Parallelimport von Arzneimitteln entwickelt hat und nach denen die im Streitfall fehlende Vorabinformation des Markeninhabers Voraussetzungen der Erschöpfung darstellen.
- 16 aa) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann sich der Inhaber einer Marke dem weiteren Vertrieb eines aus einem anderen Mitgliedstaat eingeführten Arzneimittels in einem Mitgliedstaat widersetzen, wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat, es sei denn, es liegen die nachfolgend wiedergegebenen fünf Voraussetzungen vor (vgl. EuGH, Urteil vom 11. Juli 1996 - C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3545 = GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 79 - Bristol-Myers

Squibb/Paranova; Urteil vom 26. April 2007 - C-348/04, Slg. 2007, I-3391 = GRUR 2007, 586 Rn. 21 - Boehringer Ingelheim/Swingward II):

- 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 Umpacken durch den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können.
- Es ist dargetan, dass das Umpacken den Originalzustand der in der Verpackung enthaltenen Ware nicht beeinträchtigen kann.
- Auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer deren Hersteller ist.
- Das umgepackte Erzeugnis 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.
- Der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vor dem Inverkehrbringen des umgepackten Erzeugnisses und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.

Diese Grundsätze finden somit nur Anwendung, wenn der Importeur die Ware umgepackt hat, wobei der Begriff des Umpackens nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union auch die Neuetikettierung von

mit der Marke versehenen Arzneimitteln umfasst (GRUR 2007, 586 Rn. 28 - Boehringer Ingelheim/Swingward II).

18

bb) Der Gerichtshof der Europäischen Union hat auf das Vorabentscheidungsersuchen des Senats im Rechtsstreit „Debrisoft I“ (Beschluss vom 6. Oktober 2016 - I ZR 165/15, GRUR 2017, 71 = WRP 2017, 189) ausgesprochen, dass es sich bei dem dort in Rede stehenden Anbringen eines Aufklebers auf der Originalverpackung eines Medizinprodukts nicht um ein Umpacken im Sinne seiner Rechtsprechung handele, weil - anders als in den bislang von ihm beurteilten Fällen - die Verpackung nicht verändert und die ursprüngliche Aufmachung der Verpackung nicht anders beeinträchtigt worden sei als durch Anbringen eines kleinen Aufklebers auf einem unbedruckten Teil der ungeöffneten Verpackung, der die Marke nicht verdecke und den Parallelimporteur unter Angabe seiner Kontaktdaten, eines Strichcodes und einer Pharmazentralnummer als Verantwortlichen für das Inverkehrbringen ausweise (vgl. EuGH, Urteil vom 17. Mai 2018 - C-642/16, GRUR 2018, 736 Rn. 31 bis 35 = WRP 2018, 939 - Junek Europ Vertrieb/Lohmann & Rauscher International). Das Anbringen eines solchen Aufklebers beeinträchtigt nicht die Herkunftsfunktion der Marke und sei für den Markeninhaber kein berechtigter Grund im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMV, sich dem weiteren Vertrieb des Medizinprodukts zu widersetzen. Bei einer solchen Fallgestaltung sei das Markenrecht gemäß Art. 13 Abs. 1 GMV erschöpft (EuGH, GRUR 2018, 736 Rn. 36 bis 38 - Junek Europ Vertrieb/Lohmann & Rauscher International).

19

cc) Die Anbringung der vorliegend in Rede stehenden Aufkleber auf die Verpackungen der Medizinprodukte stellt danach gleichfalls keinen berechtigten Grund im Sinne von Art. 13 Abs. 2 GMV für die Klägerin dar, sich dem weiteren Vertrieb der Produkte zu widersetzen. Es fehlt an einem Umpacken im Sinne der vorstehenden Grundsätze.

20 (1) Die Beklagte hat die Originalverpackung nicht geöffnet oder verändert, sondern lediglich kleine Aufkleber angebracht, die die Marke der Klägerin nicht verdecken und die Beklagte als für den Parallelvertrieb Verantwortliche unter Angabe ihrer Kontaktdaten, eines Strichcodes und einer Pharmazentralnummer ausweisen.

21 (2) Eine dem Umpacken gleichstehende Neuetikettierung ist nicht deshalb anzunehmen, weil die Beklagte - abweichend von dem der Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union in der Sache "Junek Europ Vertrieb/Lohmann & Rauscher International" (GRUR 2018, 736) zugrundeliegenden Sachverhalt - die Aufkleber nicht auf einem unbedruckten Teil der Originalverpackung angebracht, sondern den Barcode und die PZN der Klägerin überklebt hat.

22 Die Frage, ob ein Umpacken im Sinne der für den Parallelvertrieb von Arzneimitteln entwickelten Grundsätze vorliegt, ist maßgeblich danach zu beantworten, ob das nach dem Inverkehrbringen erfolgte Anbringen eines Aufklebers den spezifischen Gegenstand der Marke beeinträchtigt, der darin besteht, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren (EuGH, GRUR 2018, 736 Rn. 36 - Junek Europ Vertrieb/Lohmann & Rauscher International). Eine solche Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion der Marke durch die in Rede stehenden Aufkleber ist im Streitfall nicht ersichtlich. Die auf der ansonsten unveränderten und ungeöffneten Originalverpackung angebrachten Aufkleber verdecken weder die Marke noch die geschäftliche Bezeichnung und die Angaben zum Sitz der Klägerin als Herstellerin der Erzeugnisse und zu ihrem Firmensitz. Die überklebte Pharmazentralnummer der Klägerin stellt - anders als die Marke - nicht die Herkunft der Ware sicher, sondern dient dazu, den Warenverkehr mit Apotheken zu organisieren und die vereinfachte Abrechnung der Apotheken mit den Krankenkassen zu ermöglichen (vgl. BGH, GRUR 2017, 71 Rn. 4 - Debrisoft I). Dass im Hinblick

auf den Strichcode etwas anderes gilt, ist weder festgestellt worden noch ersichtlich.

23

Eine Beeinträchtigung der Herkunftsfunktion ergibt sich auch nicht aus dem Inhalt der übrigen Angaben auf dem fraglichen Aufkleber der Beklagten. Voraussetzung dafür wäre, dass der angesprochene Verkehr die auf dem Aufkleber abgedruckten Angaben der Klägerin als Markeninhaberin zurechnet (vgl. BGH, Urteil vom 22. November 2012 - I ZR 72/11, GRUR 2013, 739 Rn. 43 und 49 = WRP 2013, 902 - Barilla; BGH, GRUR 2017, 71 Rn. 21 - Debrisoft I; Thiering in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 24 Rn. 94). Dies ist im Streitfall weder festgestellt noch ersichtlich.

24

C. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - 283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellen sich über die bereits durch das Vorabentscheidungsverfahren in der Sache "Junek Europ Vertrieb/Lohmann & Rauscher International" (EuGH, GRUR 2018, 736) geklärten Fragen hinaus keine weiteren entscheidungserheblichen Fragen zur Auslegung des Unionsrechts.

25 D. Danach ist auf die Revision der Beklagten das Berufungsurteil aufzuheben, auf die Berufung der Beklagten das landgerichtliche Urteil teilweise abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 ZPO.

Koch

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG Saarbrücken, Entscheidung vom 14.07.2014 - 7 HKO 96/13 -

OLG Saarbrücken, Entscheidung vom 27.05.2015 - 1 U 108/14 -