



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 259/15

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Curapor

MarkenG §§ 18, 24

- a) Die Anordnung der Vernichtung widerrechtlich gekennzeichnete Waren gemäß § 18 Abs. 1 MarkenG sowie die Anordnung des Rückrufs und des endgültigen Entfernens solcher Waren aus den Vertriebswegen haben über die Folgenbeseitigung hinaus Sanktionscharakter und sind wegen des damit verbundenen Eingriffs in das durch Art. 14 GG geschützte Eigentum in besonderem Maße dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterworfen. Die Frage der Unverhältnismäßigkeit im Sinne von § 18 Abs. 3 MarkenG ist deshalb unter umfassender Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beantworten. Eine schematische Prüfung verbietet sich.
- b) In die Abwägung einzubeziehen sind unter Berücksichtigung des generalpräventiven Zwecks der Vorschrift das Vernichtungsinteresse des Inhabers der Marke und das Erhaltungsinteresse des Verletzers, die Schuldlosigkeit oder der Grad des Verschuldens des Verletzers, die Schwere des Eingriffs in das Markenrecht (unmittelbare Übernahme oder Verletzung im Randbereich), der Umfang des bei der Vernichtung für den Verletzer entstehenden Schadens im Vergleich zu dem durch die Verletzung eingetretenen wirtschaftlichen Schaden des Rechtsinhabers und Besonderheiten der Beschaffenheit der Ware.
- c) Neben diesen Gesichtspunkten kann bei der Abwägung auch die Frage von Bedeutung sein, ob im Einzelfall ein milderes Mittel zur Beseitigung der Störung, wie etwa die sichere und dauerhafte Entfernung der widerrechtlichen Kennzeichnung, zur Verfügung steht.

BGH, Urteil vom 11. Oktober 2018 - I ZR 259/15 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

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:

Die Revision gegen das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 10. November 2015 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

- 1 Die Klägerin ist Inhaberin der am 14. September 1978 für die Ware "Vliesstoff-Wundschnellverband" der Klasse 5 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 976403 "CURAPOR". Sie stellt her und vertreibt unter anderem die Produkte "Curapor[®] transparent Chirurgischer Wundverband" und "Curapor[®] Chirurgischer Wundverband" in den aus dem nachfolgend wiedergegebenen Klageantrag ersichtlichen unterschiedlichen Produkt- und Packungsgrößen.
- 2 Die Beklagte zu 1 (im Folgenden: Beklagte) vertreibt unter anderem von der Klägerin hergestellte und in der Europäischen Union in den Verkehr gebrachte Wundverbände. Der nicht mehr am Rechtsstreit beteiligte Beklagte zu 2 war ihr Geschäftsführer.
- 3 Am 30. Juli 2013 erwarb die Klägerin im Rahmen eines Testkaufs von dem in Essen ansässigen Pharmagroßhändler N. sieben verschiedene

"Curapor[®]"-Wundverband-Produkte, die die Beklagte zuvor an den Pharmagroßhändler veräußert hatte. Auf den Faltschachteln der Produkte hatte die Beklagte einen (nachfolgend aus der Wiedergabe im Klageantrag ersichtlichen) Aufkleber angebracht, der folgende Angaben enthielt:

B. Naturprodukte

Tel.: ..., Fax: ...
eMail: ...

4 Außerdem waren auf den Etiketten ein Barcode und eine Pharmazentralnummer (PZN) der Beklagten aufgedruckt.

5 Die Beklagte hatte die Klägerin nicht über den Vertrieb der "Curapor"-Produkte vorab informiert und ihr auch keine durch den Aufkleber veränderte Produktpackung zur Verfügung gestellt.

6 Die Klägerin sieht in dem Verhalten der Beklagten eine Verletzung ihrer Marke. Eine Erschöpfung ihres Markenrechts sei nicht eingetreten, weil die Beklagte sie über die Veräußerung der Curapor-Produkte nicht vorab informiert und ihr auch kein Muster der veränderten Packung überlassen habe.

7 Die Klägerin mahnte die Beklagte mit Schreiben vom 13. August 2013 ab und stellte dafür Kosten in Rechnung, die sie nach einem Gegenstandswert von 250.000 € berechnet hatte. Mit Schreiben vom 19. August 2013 zeigte die Beklagte der Klägerin den zukünftigen Vertrieb unter anderem des Produkts "Curapor[®] WundV Größe 10 x 8 cm, 50 Stück" an. Die Beklagten gaben außerdem eine strafbewehrte Unterlassungserklärung ab, die die Klägerin mit Schreiben vom 28. Oktober 2013 annahm. Die Beklagte erteilte der Klägerin zudem Auskunft dahingehend, dass sie mit den streitgegenständlichen Curapor-Produkten einen Nettoverkaufserlös von insgesamt 250.616,73 € erzielt habe. Am

22. November 2013 zahlte die Beklagte 5.380,91 € an die Klägerin, davon 368,58 € als Erstattung der Kosten des Testkaufs und 5.012,33 € (2% des Nettoverkaufserlöses) als Schadensersatz.

8 Im vorliegenden Rechtsstreit hat die Klägerin die Beklagte auf Zahlung von nach einem Streitwert von 250.000 € berechneten Abmahnkosten in Höhe von 2.687,60 € nebst Zinsen in Anspruch genommen. Außerdem hat sie den Rückruf, die Entfernung aus den Vertriebswegen und die Vernichtung markenverletzender Produkte begehrt sowie die Erstattung eines Betrags von 14,30 € verlangt, die sie für die Ermittlung des Privatwohnsitzes des Beklagten zu 2 aufgewendet hat. Nachdem die Beklagte an die Klägerin nach einem Streitwert von 100.000 € berechnete Abmahnkosten in Höhe von 1.780,20 € gezahlt hatte, haben die Parteien den auf Zahlung gerichteten Antrag in entsprechender Höhe für erledigt erklärt.

9 Soweit für den Rechtsstreit noch von Bedeutung, hat die Klägerin die Beklagte zuletzt auf Zahlung von 921,70 € nebst Zinsen in Anspruch genommen (Klageantrag zu I). Sie hat ferner beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, die wie hier ersichtlich veränderten Produkte, die mit der Marke Curapor[®] gekennzeichnet sind [es folgen Abbildungen von Produktverpackungen], deren verändertes Inverkehrbringen in den geschäftlichen Verkehr ohne Zustimmung der Klägerin erfolgte und von den Beklagten nicht vorab angezeigt wurde und die auf Verlangen nicht als Muster vorgelegt wurden, zurückzurufen, sie endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen sowie solche in ihrem Besitz oder Eigentum stehenden Waren zu vernichten (Klageantrag zu II).

10 Das Landgericht hat diesen Klageanträgen stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht das landgerichtliche Urteil abgeändert und die Klage - abgesehen von einem Anspruch auf Zahlung von Verzugszinsen hinsichtlich der bereits gezahlten Abmahnkosten in Höhe von 1.780,20 € - abgewiesen (OLG Düsseldorf, MarkenR 2016, 168). Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, ver-

folgt die Klägerin ihre Klageanträge auf Zahlung und auf Rückruf und Vernichtung gegen die Beklagte weiter.

Entscheidungsgründe:

- 11 A. Das Berufungsgericht hat angenommen, die Klägerin könne keine über den bereits beglichenen Betrag in Höhe von 1.780,20 € hinausgehenden Abmahnkosten sowie keine Kosten für die Ermittlung der Adresse des Beklagten zu 2 ersetzt verlangen. Außerdem stehe der Klägerin kein Anspruch auf Rückruf und Vernichtung der streitgegenständlichen Produkte zu. Zur Begründung hat es ausgeführt:
- 12 Die Abmahnung der Klägerin sei allerdings berechtigt gewesen. Die Beklagte habe die Marke der Klägerin benutzt, ohne sich auf eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin berufen zu können. Im Streitfall liege in der Aufbringung des Aufklebers 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 auf die vorliegend in Rede stehenden Medizinprodukte ebenfalls anzuwenden. Die Zulässigkeit des Parallelvertriebs sei somit davon abhängig gewesen, dass die Beklagte die Klägerin als Markeninhaberin vor dem Inverkehrbringen der Produkte über die Neuetikettierung informiere und dieser auf Verlangen ein Muster der Ware liefere. Daran fehle es im Streitfall.
- 13 Der Streitwert der mithin dem Grunde nach berechtigten Abmahnung sei jedoch lediglich mit 100.000 € und nicht - wie von der Klägerin geltend gemacht - mit 250.000 € zu bemessen gewesen. Der Klägerin habe deshalb nur

ein Erstattungsanspruch in Höhe des von der Beklagten bereits beglichenen Betrages von 1.780,20 € zugestanden.

14 Ein Anspruch auf Zahlung der Kosten für die Ermittlung der Adresse des Beklagten zu 2 in Höhe von 14,30 € bestehe ebenfalls nicht. Es sei nicht ersichtlich, welche Pflicht die Beklagte verletzt habe. Vielmehr handele es sich um außergerichtliche Kosten, die im Rahmen der Kostenausgleichung im vorliegenden Rechtsstreit in Ansatz zu bringen seien.

15 Ansprüche auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung seien ebenfalls ausgeschlossen. Eine solche Inanspruchnahme der Beklagten sei nach den Umständen des Streitfalles unverhältnismäßig.

16 B. Die gegen diese Beurteilung gerichtete Revision der Klägerin hat keinen Erfolg. Den auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung gerichteten Klageantrag hat das Berufungsgericht im Ergebnis mit Recht als unbegründet angesehen. Eine Verletzung der Marke der Klägerin liegt nicht vor, weil sich die Beklagte mit Erfolg auf die Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG berufen kann (dazu unter B I). Das Berufungsgericht hat zudem einen weitergehenden Anspruch auf Ersatz von Abmahnkosten (dazu unter B II) sowie den geltend gemachten Anspruch auf Zahlung der Kosten für die Ermittlung der Adresse des Beklagten zu 2 in Höhe von 14,30 € mit Recht abgelehnt (dazu unter B III).

17 I. Die Revision der Klägerin hat keinen Erfolg, soweit sie sich gegen die Zurückweisung des auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung gerichteten Klageantrags zu II wendet. Zwar kann mit der vom Berufungsgericht gegebenen Begründung ein Anspruch auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung nicht verneint werden (dazu unter B I 1). Das Berufungsurteil stellt sich jedoch aus anderen Gründen als richtig dar

(§ 561 ZPO). Die Beklagte kann sich mit Erfolg auf die Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin gemäß § 24 MarkenG berufen, so dass es an einer Markenverletzung gemäß §§ 14, 18 MarkenG fehlt (dazu unter B I 2).

18 1. Die Revision beanstandet mit Recht die Begründung, mit der das Berufungsgericht den auf Rückruf, Entfernung aus den Vertriebswegen und Vernichtung gerichteten Klageantrag zurückgewiesen hat.

19 a) Der Inhaber einer Marke oder einer geschäftlichen Bezeichnung kann den Verletzer in den Fällen der §§ 14, 15 und 17 MarkenG auf Vernichtung der im Besitz oder Eigentum des Verletzers befindlichen widerrechtlich gekennzeichneten Ware (§ 18 Abs. 1 MarkenG) sowie auf Rückruf solcher Waren oder auf deren endgültiges Entfernen aus den Vertriebswegen in Anspruch nehmen (§ 18 Abs. 2 MarkenG). Diese Ansprüche sind gemäß § 18 Abs. 3 MarkenG ausgeschlossen, wenn die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhältnismäßig ist.

20 b) Das Berufungsgericht hat angenommen, nach den Umständen des Streitfalls sei es unverhältnismäßig im Sinne von § 18 Abs. 3 MarkenG, den Rückruf und die Vernichtung anzuordnen. Hierbei sei zu berücksichtigen, dass die von der Beklagten nach der Vertriebsanzeige vom 19. August 2013 in den Verkehr gebrachten Produkte nicht zurückgerufen und vernichtet werden müssten. Es sei daher schon nicht zu erwarten, dass zum Zeitpunkt der Entscheidung über die Berufung (November 2015) aber auch schon zum Zeitpunkt der Klageerhebung (Mai 2014) in nennenswertem Umfang vor dem 19. August 2013 in Verkehr gebrachte Produkte bei den gewerblichen Abnehmern vorhanden seien. Die Beklagte selbst habe unstreitig keine derartigen Produkte mehr in Besitz. Der Rückrufanspruch laufe damit auf eine reine Selbstbeichtigung der Beklagten hinaus, ohne dass ein erkennbares wirtschaftliches Interesse der Klägerin hieran ersichtlich sei, zumal für die bereits vertriebene Ware die Be-

klagte vorgerichtlich den geforderten Schadensersatz geleistet habe. Diese Beurteilung hält der rechtlichen Überprüfung nicht stand.

21

c) Die Anordnung der Vernichtung widerrechtlich gekennzeichnete Waren gemäß § 18 Abs. 1 MarkenG sowie die Anordnung des Rückrufs und des endgültigen Entfernens solcher Waren aus den Vertriebswegen hat über die Folgenbeseitigung hinaus eine Art Sanktionscharakter und ist wegen des damit verbundenen Eingriffs in das durch Art. 14 GG geschützte Eigentum in besonderem Maße dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz unterworfen (BGH, Urteil vom 23. Februar 2006 - I ZR 27/03, BGHZ 166, 233 Rn. 52 - Parfümtestkäufe). Die Frage der Unverhältnismäßigkeit im Sinne von § 18 Abs. 3 MarkenG ist deshalb unter umfassender Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls zu beantworten (BGH, Urteil vom 10. April 1997 - I ZR 242/94, GRUR 1997, 899, 901 [juris Rn. 35] = WRP 1997, 1189 - Vernichtungsanspruch; Urteil vom 15. August 2013 - I ZR 188/11, BGHZ 198, 159 Rn. 46 - Hard Rock Cafe). So sind unter Berücksichtigung des generalpräventiven Zwecks der Vorschrift das Vernichtungsinteresse des Inhabers der Marke und das Erhaltungsinteresse des Verletzers abzuwägen (BGH, GRUR 1997, 899, 901 - Vernichtungsanspruch). In die Abwägung einzubeziehen ist ferner die Schuldlosigkeit oder der Grad des Verschuldens des Verletzers (BGH, GRUR 1997, 899, 901 [juris Rn. 35] - Vernichtungsanspruch). Insbesondere bei schuldlosem Handeln des Verletzers werden bei der Abwägung, ob und durch welche Maßnahmen dem Gebot der Beseitigung des rechtsverletzenden Zustands auf andere Weise genügt ist, aus verfassungsrechtlichen Gründen entsprechend geringere Anforderungen zu stellen sein (vgl. BGHZ 166, 233 Rn. 52 - Parfümtestkäufe). Im Rahmen der Abwägung ist außerdem die Schwere des Eingriffs in das Markenrecht (unmittelbare Übernahme oder Verletzung im Randbereich), der Umfang des bei der Vernichtung für den Verletzer entstehenden Schadens im Vergleich zu dem durch die Verletzung eingetretenen wirtschaftlichen Schaden des Rechtsinha-

bers (vgl. BGH, GRUR 1997, 899, 901 [juris Rn. 35] - Vernichtungsanspruch; BGHZ 166, 233 Rn. 52 - Parfümtestkäufe) und Besonderheiten der Beschaffenheit der Ware (vgl. Hacker in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 12. Aufl., § 18 Rn. 35) einzubeziehen. Neben diesen Gesichtspunkten kann auch die Frage von Bedeutung sein, ob im Einzelfall ein milderer Mittel zur Beseitigung der Störung, etwa die sichere und dauerhafte Entfernung der widerrechtlichen Kennzeichnung, zur Verfügung steht (BGH, GRUR 1997, 899, 901 [juris Rn. 36] - Vernichtungsanspruch). Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 MarkenG sind bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit schließlich auch die berechtigten Interessen Dritter zu berücksichtigen. Da die Bestimmung des § 18 Abs. 3 MarkenG auf die Unverhältnismäßigkeit im Einzelfall abstellt, können die genannten Umstände ein mehr oder weniger starkes Gewicht haben, eine schematische Prüfung verbietet sich (BGH, GRUR 1997, 899, 901 [juris Rn. 35] - Vernichtungsanspruch).

22 d) Diesen Maßstäben wird die vom Berufungsgericht gegebene Begründung der von ihm angenommenen Unverhältnismäßigkeit nicht gerecht.

23 aa) Allerdings rügt die Revision ohne Erfolg, das Berufungsgericht sei davon ausgegangen, allein die Möglichkeit der Beseitigung auf andere Weise und allein die Annahme eines schuldlosen Handelns des Verletzers könne der Verhältnismäßigkeit entgegenstehen. Eine solche unzutreffende Verengung des Prüfungsmaßstabes ist dem Berufungsurteil nicht zu entnehmen. Das Berufungsgericht hat sich vielmehr in seinem rechtlichen Ausgangspunkt auf die vom Senat aufgestellten Grundsätze einer umfassenden Abwägung aller Umstände des Einzelfalls bezogen.

24 bb) Das Berufungsgericht hat jedoch nicht alle für die vorzunehmende umfassende Abwägung maßgeblichen Umstände des Einzelfalls in den Blick genommen. Dem Berufungsurteil sind keine Feststellungen zu den für die Abwägung maßgeblichen Umständen des Erhaltungsinteresses der Beklagten, dem

Grad des Verschuldens der Beklagten und der Schwere des Eingriffs in das Markenrecht zu entnehmen.

25 cc) Mit Recht wendet sich die Revision außerdem gegen die Annahme des Berufungsgerichts, es sei kein erkennbares wirtschaftliches Interesse der Klägerin ersichtlich, so dass der Rückrufanspruch auf eine reine Selbstbeziehung der Beklagten hinauslaufe.

26 Das Berufungsgericht berücksichtigt insoweit im rechtlichen Ausgangspunkt nicht hinreichend, dass die in § 18 Abs. 1 und 2 MarkenG angeordneten Maßnahmen zur Störungsbeseitigung über eine bloße Folgenbeseitigung hinausgehen. Den Maßnahmen soll vielmehr auch eine Art Sanktionscharakter sowie ein generalpräventiver Abschreckungseffekt zukommen (vgl. BGH, GRUR 1997, 899, 901 - Vernichtungsanspruch; BGHZ 166, 233 Rn. 52 - Parfümtestkäufe; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 18 Rn. 4). Der mit einem Rückruf markenverletzender Ware unter Umständen verbundene Effekt, dass der Rückrufende damit gegenüber seinen Abnehmern eine von ihm zu verantwortende Markenverletzung einräumt, ist mithin ein vom Gesetzeszweck umfasster Umstand. Er kann nicht für sich genommen die Annahme einer Unverhältnismäßigkeit im Sinne von § 18 Abs. 3 MarkenG stützen.

27 dd) Mit Recht wendet sich die Revision ferner gegen die Annahme des Berufungsgerichts, es sei kein erkennbares wirtschaftliches Interesse der Klägerin an einer Vernichtung und an einem Rückruf der widerrechtlich gekennzeichneten Waren ersichtlich, weil nicht zu erwarten sei, dass zum Zeitpunkt der Klageerhebung (Mai 2014) und der Entscheidung über die Berufung (November 2015) in nennenswertem Umfang vor dem 19. August 2013 in Verkehr gebrachte Produkte bei den gewerblichen Abnehmern vorhanden seien.

28 (1) Die Annahme des Berufungsgerichts, es sei nicht zu erwarten, dass zu den genannten Zeitpunkten in nennenswertem Umfang vor dem 19. August 2013 in Verkehr gebrachte Produkte bei den gewerblichen Abnehmern vorhanden seien, wird bereits nicht von konkreten Feststellungen getragen.

29 Soweit das Berufungsgericht auf die seit der Vertriebsanzeige vom 19. August 2013 bis zur Klageerhebung und der Entscheidung in der Berufungsinstanz vergangene Zeit abstellt, fehlt es an hinreichend belastbaren Feststellungen dazu, in welchen Zeiträumen die streitgegenständliche Ware nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und unter Berücksichtigung der gegebenenfalls im Streitfall bestehenden besonderen Umstände von den Abnehmern der Beklagten weiterveräußert werden.

30 Zutreffend rügt die Revision außerdem, das Berufungsgericht habe seine Annahme, es seien keine markenverletzenden Waren in nennenswertem Umfang bei den gewerblichen Abnehmern vorhanden, zu Unrecht auf die Überlegung gestützt, dass die von der Beklagten nach der Vertriebsanzeige vom 19. August 2013 in Verkehr gebrachten Produkte nicht zurückgerufen und vernichtet werden müssten. Das Berufungsgericht hat nicht festgestellt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Vertriebsanzeige der Beklagten überhaupt die vorliegend streitgegenständlichen Produkte in der von der Klägerin beanstandeten Aufmachung umfasste.

31 (2) Überdies hat das Berufungsgericht nicht beachtet, dass das Vorhandensein einer bloß geringen Anzahl von markenverletzenden Waren im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht einseitig zu Lasten des Markeninhabers berücksichtigt werden kann. Vielmehr ist der Umfang des bei der Vernichtung für den Verletzer entstehenden Schadens mit dem durch die Verletzung eingetretenen wirtschaftlichen Schaden des Rechtsinhabers in Beziehung zu setzen (vgl. BGH, GRUR 1997, 899, 901 [juris Rn. 35] - Vernichtungsan-

spruch; BGHZ 166, 233 Rn. 52 - Parfümtestkäufe). In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Interessen des Verletzers umso geringer betroffen sind, je weniger Waren vom Anspruch auf Vernichtung oder Rückruf umfasst sind.

32

ee) Mit Recht wendet sich die Revision außerdem gegen die Annahme des Berufungsgerichts, es sei kein hinreichendes wirtschaftliches Interesse der Klägerin an der Vernichtung und dem Rückruf von markenverletzender Ware ersichtlich, weil die Beklagte für die von ihr vertriebene Ware vorgerichtlich den geforderten Schadensersatz geleistet habe. Die in § 18 Abs. 1 und 2 MarkenG geregelten Maßnahmen sind Ausprägungen des verschuldensunabhängigen Beseitigungsanspruchs, der dem Markeninhaber zusätzlich zu dem bei Verschulden gemäß § 14 Abs. 6, § 15 Abs. 5 MarkenG gegebenen Schadensersatzanspruch zusteht. Dabei geht der Vernichtungs- und Rückrufanspruch über den Anspruch auf Schadensersatz hinaus, weil er auf die Störungsbeseitigung gerichtet ist, einen generalpräventiven Abschreckungseffekt verfolgt und ihm Sanktionscharakter zukommt.

33

2. Das Berufungsurteil stellt sich jedoch aus anderen Gründen als richtig dar (§ 561 ZPO). Die Revisionserwiderung macht mit Erfolg geltend, ein Vernichtungs- und Rückrufanspruch scheitere daran, dass sich die Beklagte auf eine Erschöpfung des Markenrechts der Klägerin berufen könne.

34

a) Die Beklagte hat ein mit der Marke der Klägerin identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, und hat damit den Tatbestand einer Markenverletzung unter dem Gesichtspunkt der Doppelidentität im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verwirklicht.

35

b) Das Markenrecht der Klägerin ist jedoch gemäß § 24 MarkenG erschöpft.

36 aa) Nach der Bestimmung des § 24 Abs. 1 MarkenG gewährt die Marke ihrem Inhaber nicht das Recht, einem Dritten zu untersagen, die Marke für Waren zu benutzen, die unter dieser Marke von ihm oder mit seiner Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Diese Voraussetzungen sind erfüllt. Die Klägerin hat die von ihr beim Testkauf am 30. Juli 2013 erworbenen "Curapor"-Produkte unstreitig zuvor innerhalb der Europäischen Union in den Verkehr gebracht.

37 bb) Der Annahme einer Erschöpfung des Markenrechts steht im Streitfall nicht der in § 24 Abs. 2 MarkenG geregelte Ausnahmetatbestand entgegen.

38 (1) Gemäß § 24 Abs. 2 MarkenG kann sich ein Dritter nicht auf die Erschöpfung des Rechts des Markeninhabers berufen, wenn sich der Inhaber der Marke der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb der Waren aus berechtigten Gründen widersetzt, insbesondere wenn der Zustand der Waren nach ihrem Inverkehrbringen verändert oder verschlechtert ist. Diese Voraussetzungen liegen nicht vor.

39 (2) Mit Recht macht die Revisionserwiderung geltend, das Berufungsgericht habe rechtsfehlerhaft angenommen, 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.

40 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.

41 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).

42 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, 929 - 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).

43 Die Anbringung der vorliegend in Rede stehenden Aufkleber auf die Verpackungen der Medizinprodukte stellt danach gleichfalls keinen berechtigten Grund im Sinne von § 24 Abs. 2 MarkenG für die Klägerin dar, sich dem weite-

ren Vertrieb der Produkte zu widersetzen. Es fehlt an einem Umpacken im Sinne der vorstehenden Grundsätze.

44 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.

45 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.

46 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 si-

cher, sondern dient dazu, den Warenverkehr mit Apotheken zu organisieren und die vereinfachte Abrechnung der Apotheken mit den Krankenkassen zu ermöglichen (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Oktober 2016 - I ZR 165/15, GRUR 2017, 71 Rn. 4 = WRP 2017, 189 - Debrisoft I). Dass im Hinblick auf den Strichcode etwas anderes gilt, ist weder festgestellt worden noch ersichtlich.

47 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.

48 II. Die Revision bleibt außerdem erfolglos, soweit sie sich gegen die Ablehnung eines Anspruchs auf weitergehende Abmahnkosten durch das Berufungsgericht wendet. Da das Markenrecht der Klägerin gemäß § 24 Abs. 1 MarkenG erschöpft ist, fehlt es bereits dem Grunde nach an den Voraussetzungen des mit der Klage geltend gemachten Anspruchs auf Erstattung der Abmahnkosten.

49 III. Ohne Erfolg macht die Revision schließlich geltend, der Klägerin stehe auch ein Anspruch auf Erstattung der Kosten für die Ermittlung der Adresse des Beklagten zu 2 in Höhe von 14,30 € zu.

50 Das Berufungsgericht hat angenommen, ein Anspruch auf Zahlung der Adressermittlungskosten in Höhe von 14,30 € bestehe nicht, weil schon nicht ersichtlich sei, welche Pflicht die Beklagte verletzt habe. Bei den Kosten für die Ermittlung der Adresse des Beklagten zu 2 handele sich um außergerichtliche

Kosten, die im Rahmen der Kostenausgleichung im vorliegenden Rechtsstreit in Ansatz zu bringen gewesen wären, sofern die Klägerin obsiegt hätte. Diese Beurteilung lässt keinen Rechtsfehler erkennen.

51 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.

52 D. Der Senat kann in der Sache selbst entscheiden, da weitere Feststellungen nicht zu treffen sind (§ 563 Abs. 3 ZPO). Danach ist die Revision der Klägerin mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Koch

Schaffert

Kirchhoff

Löffler

Schwonke

Vorinstanzen:

LG Düsseldorf, Entscheidung vom 21.01.2015 - 34 O 49/14 -

OLG Düsseldorf, Entscheidung vom 10.11.2015 - I-20 U 26/15 -