



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 133/00

Verkündet am:  
12. Dezember 2002  
Walz  
Justizamtsinspektor  
als Urkundsbeamter  
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

Beloc

MarkenG § 24

Von einem Umpacken von Arzneimitteln durch einen Parallelimporteur, dem sich ein Markeninhaber nur unter bestimmten von der Rechtsprechung aufgestellten Voraussetzungen widersetzen darf, ist auch dann auszugehen, wenn in eine importierte Originalpackung eine neue Gebrauchsinformation eingefügt und die Beschriftung der Verpackung durch aufgeklebte Etiketten oder Schwärzungen verändert wird.

BGH, Urt. v. 12. Dezember 2002 - I ZR 133/00 - OLG Hamburg

LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Dezember 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Prof. Dr. Bornkamm und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 11. Mai 2000 wird auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerin, ein bedeutendes Pharmaunternehmen, nach dem Umsatz in Deutschland an zweiter Stelle, vertreibt in Deutschland die Arzneimittel (Beta-Rezeptorenblocker) "Beloc" und "Beloc mite". Sie ist ausschließliche Lizenznehmerin an der Wortmarke Nr. 967 973 "BELOC", eingetragen unter anderem für "pharmazeutische Präparate", deren Inhaberin, ihre Muttergesellschaft, sie ermächtigt hat, die Markenrechte gerichtlich geltend zu machen. In Österreich

werden von der mit der Klägerin konzernmäßig verbundenen A. GmbH, Linz (im folgenden: A. Linz), ebenfalls die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" vertrieben.

Die Beklagten sind Parallelimporteure von Arzneimitteln. Sie haben angekündigt, sie wollten die aus Österreich stammenden Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" nach Deutschland importieren (Beklagte zu 1) und hier vertreiben (Beklagte zu 1 und 2). Nach einem Schriftwechsel zwischen den Parteien haben sich die Beklagten geweigert, Muster der parallel importierten Arzneimittel "Beloc" (zu 50 Tabletten) und "Beloc mite" (zu je 30 und je 50 Tabletten) der Klägerin ohne Kostenübernahme durch diese zu übersenden; sie haben nur Fotokopien der Packungen übermittelt. Bei diesen Packungen haben die Beklagten die österreichischen Originalpackungen mit entsprechenden eigenen Aufklebern benutzt bzw. Schwärzungen vorgenommen.

Bei dem parallel importierten "Beloc mite" zu 30 Tabletten wurde eine österreichische Originalpackung "Beloc mite" zu 20 Tabletten verwendet, von der Inhaltsangabe "20 Stück" wurde die Zahl "20" geschwärzt, im übrigen wurden entsprechende Aufkleber der Beklagten benutzt. Der Inhalt (in Österreich zwei Blisterstreifen mit je 10 Tabletten) wurde auf drei Blister aufgestockt, die Blister erhielten entsprechende Aufkleber der Beklagten, beigefügt wurde noch eine neu gedruckte Gebrauchsinformation.

Bei den parallel importierten Präparaten "Beloc" und "Beloc mite" zu je 50 Tabletten wurden die österreichischen Originalpackungen mit Aufklebern der Beklagten verwendet, auch die Blister erhielten Aufkleber der Beklagten;

beigefügt war wiederum eine von den Beklagten neu erstellte Gebrauchsinformation.

Die Klägerin hat geltend gemacht, in der Verwendung der überklebten Blisterstreifen und Originalpackungen liege eine Markenverletzung, soweit die Beklagten nicht vorab Muster übersendeten; insoweit reichten zur Überprüfung der Packungen Fotokopien nicht aus. Die Beklagten dürften die Musterübersendung auch nicht von der Bezahlung des Apothekeneinkaufspreises abhängig machen.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verurteilen, es zu unterlassen,

in der Bundesrepublik Deutschland Arzneimittel, die aus einem Mitgliedstaat in der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum importiert worden sind,

in Deutschland mit veränderten äußeren Originalpackungen und/oder Primärpackungen und/oder unter Verwendung einer neu erstellten Gebrauchsinformation unter Bezeichnungen anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, für die die Klägerin im Inland Markenschutz genießt,

wenn und soweit die Beklagten die Klägerin nicht vorab vom geplanten Feilhalten unterrichten und auf deren Verlangen vor dem Vertrieb ein Muster dieser Arzneimittel liefern, ohne dies von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig zu machen.

Die Beklagten sind dem entgegengetreten und haben geltend gemacht, die Grundsätze der EuGH-Rechtsprechung zum Umpacken fänden keine Anwendung, soweit beim Parallelimport eine Arzneimittelpackung mit unverändertem Packungsinhalt verwendet werde, bei der nur Umetikettierungen vorgenommen würden; das gelte auch für Aufstockungsfälle (wie bei "Beloc mite" zu 30 Tabletten), bei denen einer Originalpackung ein vollständiger Blisterstreifen hinzugefügt werde. Eine Pflicht zur Vorabinformation und Musterübersendung bestehe insoweit nicht. Das Verlangen nach einer Musterübersendung wäre unverhältnismäßig. Jedenfalls aber müßten die Beklagten nicht die Kosten für die Muster tragen.

Die Beklagten haben im Wege der Widerklage die Feststellung begehrt, daß die Klägerin verpflichtet sei, im Falle der Mustervorlage hierfür den Apothekeneinkaufspreis der Beklagten zu bezahlen.

Das Landgericht hat der Klage überwiegend stattgegeben und die Widerklage abgewiesen.

Die Berufung der Beklagten ist erfolglos geblieben. Auf die Berufung der Klägerin hat das Berufungsgericht der Klage auch insoweit stattgegeben, als das Landgericht sie abgewiesen hatte, wobei sich der Verbotsausspruch nur

auf die Verwendung der Verpackung in veränderter Form und der neu erstellten Gebrauchsinformation in kumulativer Fassung erstreckt.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgen die Beklagten ihr Klageabweisungsbegehren und die Widerklage weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung durch die Beklagten angenommen und dazu ausgeführt:

Der Gegenstand des vom Landgericht zugesprochenen Unterlassungsantrags sei verallgemeinert - nicht nur auf die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" bezogen - der Parallelimport von Arzneimitteln aus den genannten europäischen Mitglied- und Vertragsstaaten nach Deutschland einschließlich der sonstigen aufgeführten Handlungen, sofern die vorgenommenen Veränderungen an den Originalpackungen erfolgt seien und soweit die Beklagten auf Verlangen der Klägerin keine Importmuster der Arzneimittel lieferten, ohne dies von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig zu machen. Zum Gegenstand des Antrags gehörten als Veränderungen an den Originalpackungen der Vertrieb "mit veränderten äußeren Originalpackungen und/oder Primärpackungen".

Das angegriffene Verhalten der Beklagten stelle, unbeschadet einer gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung des Markenrechts und der Schranken gemäß Art. 28, 30 EG, eine Markenverletzung i.S. von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG dar.

Eine Erschöpfung des Markenrechts sei nicht eingetreten, weil sich die Klägerin der Benutzung der ihr lizenzierten Marke durch die Beklagten aus berechtigten Gründen widersetzen dürfe. Zu den notwendigen Voraussetzungen für den Eintritt der Erschöpfung gehöre nach der Rechtsprechung, daß alle



aufgestellten Voraussetzungen kumulativ erfüllt sein müßten. Lägen nicht alle Voraussetzungen vor, so bleibe es bei dem Ausgangspunkt, nach der ein Parallelimporteur daran gehindert werden könne, das vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebrachte Arzneimittel in eine neue Verpackung umzupacken und die Marke darauf wiederanzubringen. Ein "Umpacken" sei aber auch dann gegeben, wenn der Importeur den Inhalt und das Aussehen von Originalpackungen verändert habe; hierbei sei nur darauf abzustellen, daß der Parallelimporteur den Inhalt und das Aussehen einer äußeren Originalpackung verändert habe und daß dabei die vom Hersteller angebrachte Marke stehenbleibe. Danach fehle es an einer gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung des Markenrechts i.S. von § 24 Abs. 1 MarkenG, wenn der Markeninhaber von dem Vorhaben nicht vorab unterrichtet werde oder der Importeur auf Verlangen vor dem Vertrieb kein Muster der neugestalteten Originalpackung liefere. Selbst bei einem nur unerheblichen Eingriff bestehe das Erfordernis der vorherigen Unterrichtung des Markeninhabers, zumal eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts in Fällen erheblicher Beeinträchtigung ohnehin nicht eintreten könne. Die Informationspflicht ermögliche es dem Markeninhaber, die Überprüfung vorzunehmen, ob nur ein unerheblicher Eingriff in die mit seiner Marke versehenen Arzneimittel vorliege, den er hinzunehmen habe, oder ob er wegen eines erheblichen Eingriffs kraft Markenrechts den Parallelimport mangels gemeinschaftsrechtlicher Erschöpfung unterbinden könne. Dabei sei auf Muster abzustellen und nicht auf bloße Ablichtungen. Der Markeninhaber könne nur anhand der Muster das äußere Erscheinungsbild der Umverpackung und der Blisterstreifen, den Inhalt der Packung insgesamt sowie die Qualität der Aufkleber überprüfen.

Dem markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin stehe die gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts nicht entgegen, wenn einer der die Pflicht zur Mustervorlage nach sich ziehenden Parallelimportfälle gegeben sei, die Beklagten aber die (von der Klägerin verlangte) Lieferung des Musters von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises abhängig machten. Bei dem Erfordernis der Lieferung des Musters handele es sich um eine Obliegenheit des Parallelimporteurs, die Muster seien demgemäß ohne Kostenerstattung durch die Klägerin zu liefern.

Die Feststellungswiderklage in der in der Berufungsinstanz geltend gemachten Fassung einschließlich der Hilfsanträge sei unbegründet.

II. Die hiergegen gerichtete Revision hat keinen Erfolg. Mit Recht ist das Berufungsgericht von einer Pflicht der Beklagten zur kostenlosen Lieferung von Mustern ausgegangen.

1. 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 verwirklichen die Beklagten dadurch, daß sie die importierten Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" nach der Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Aufstocken der Packung zu 20 auf 30 Tabletten durch Hinzufügen eines weiteren Blisters zu 10 Tabletten (30er Packung), dem Aufkleben von Etiketten und der Vornahme von Schwärzungen sowie der Beifügung einer neuen Gebrauchsinformation (30er und 50er Packung), vertreiben (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG), weil das Arzneimittel mit seiner inneren Verpackung (Blister) und

der Umverpackung die markenrechtlich geschützte Einheit bildet (vgl. Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 14 Rdn. 40, 50).

Der markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Die Voraussetzungen einer Erschöpfung hat das Berufungsgericht rechtsfehlerfrei verneint.

2. Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 MarkenRL. Die hierzu ergangene Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist deshalb zur Auslegung des § 24 MarkenG heranzuziehen. In der Entscheidung "Bristol-Myers Squibb" hat der Gerichtshof dem Parallelimporteur von Arzneimitteln unter bestimmten Voraussetzungen zugestanden, die Ware um- oder neu zu verpacken und anschließend in den Verkehr zu bringen (EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457 Tz. 49, 53 ff. = GRUR Int. 1996, 1144; vgl. auch EuGH, Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = GRUR Int. 2000, 159 - Pharmacia & Upjohn). Danach ist der Eintritt der Erschöpfung des Rechts 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 - Docksides/Sebago) anzunehmen, die vom Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind und bei denen kumulativ fünf Bedingungen gegeben sind: (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 lük-

kenhaft 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. Das 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, Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 219/99, GRUR 2002, 1059, 1061 = WRP 2002, 1163 - Zantac/Zantic; Urt. v. 11.7.2002 - I ZR 35/00, GRUR 2002, 1063, 1065 = WRP 2002, 1273 - Aspirin, je m.w.N.).

3. Rechtsfehlerfrei hat das Berufungsgericht die zum Umpacken von Arzneimitteln entwickelten Grundsätze auf den vorliegenden Fall angewendet, in dem es darum geht, daß die Beklagten eine neue Gebrauchsinformation eingefügt und die Beschriftung der österreichischen Originalpackungen verändert haben. Es trifft zwar zu, daß die genannten Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nur den Fall der Umverpackung behandeln. Das hat aber 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 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 GRUR Int. 1996, 1144, 1149 Tz. 65 - Bristol-Myers Squibb). Entsprechendes gilt für Beschriftungen der Originalpackungen und der Blister. Da unvollständ-

ge 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 (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 f. = WRP 2001, 549 - ZOCOR).

4. Die Klägerin kann deshalb auch im Streitfall nach den von der Rechtsprechung aufgestellten vorerwähnten Voraussetzungen verlangen, daß die Beklagten sie vorab vom geplanten Feilhalten der streitgegenständlichen veränderten österreichischen Originalpackungen unterrichten und ihr, wie sie verlangt hat, vor dem Vertrieb ein Muster der Arzneimittel vorlegen. Dabei dürfen die Beklagten die Lieferung der Muster nicht von der Bezahlung ihres Apothekeneinkaufspreises durch die Klägerin abhängig machen.

Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß es sich bei der Verpflichtung zur Lieferung von Mustern um eine Obliegenheit der Beklagten handelt und deshalb eine Bezahlung der Muster mangels vertraglicher oder gesetzlicher Verpflichtung nicht in Betracht kommt. Vergeblich wendet sich die Revision mit dem Argument gegen diese Auffassung, im Streitfall liege überhaupt kein Umpacken vor, das eine Verpflichtung zur Musterlieferung nach sich ziehen könnte. Das Gegenteil ergibt sich aus den vorangehenden Ausführungen zu Ziffer 2.

5. Das Klagebegehren und die entsprechende Verurteilung beziehen sich nicht nur auf die konkrete Mitteilung der Beklagten, die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" in Deutschland anzubieten oder in den Verkehr zu brin-

gen, sondern allgemein auf Arzneimittel. Das beanstandet die Revision ohne Erfolg als zu weitgehend.

Das Berufungsgericht hat dazu rechtsfehlerfrei ausgeführt, der Antrag erfasse die konkrete Verletzungsform, weil das Charakteristische des Verhaltens der Beklagten nicht darin gesehen werden könne, daß sie gerade die Arzneimittel "Beloc" und "Beloc mite" in der beanstandeten Weise parallel nach Deutschland zu importieren beabsichtige. Das Berufungsgericht hätte sich darüber hinaus darauf stützen können, daß die Beklagten selbst durch ihre Widerklage zu erkennen gegeben haben, daß sie auch andere Arzneimittel nach Deutschland zu importieren beabsichtigen, so daß die im Antrag und der Verurteilung enthaltene Verallgemeinerung unbedenklich zulässig ist.

6. Aus den vorgenannten Gründen ergibt sich zugleich, daß die Widerklage unbegründet ist.

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

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm

Schaffert