



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 56/09

Verkündet am:
12. Juli 2011
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Besonderer Mechanismus

PatG § 139 Abs. 1; EU-BeitrittsVtrG 2003 Art. 1; EU-BeitrittsVtr 2003 Anhang IV Nr. 2 zu Art. 22 (BGBl. II S. 1408); ZPO § 256

- a) Für das Interesse an der Feststellung, dass dem Schutzrechtsinhaber keine Ansprüche aus einem gewerblichen Schutzrecht zustehen, ist eine Verwarnung aus dem Schutzrecht nicht erforderlich. Es genügt, dass sich der Rechtsinhaber eines Anspruchs aus dem Schutzrecht berührt.
- b) Eine Schutzrechtsverwarnung setzt das Verlangen, eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abzugeben, jedenfalls dann nicht voraus, wenn dem Verwarnten nicht vorgeworfen wird, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Es reicht aus, dass der Schutzrechtsinhaber bestimmte Handlungen als Schutzrechtsverletzung bezeichnet und ankündigt, im Fall ihrer Begehung durch den Verwarnten gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen.
- c) Der Schutzrechtsinhaber verliert seine Ansprüche nach dem Besonderen Mechanismus des EU-Beitrittsvertrags vom 16. April 2003 nicht schon dadurch, dass er sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren oder im Inland vertreiben will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, aus welchem Schutzrecht er diese herleitet.

BGH, Urteil vom 12. Juli 2011 - X ZR 56/09 - OLG Hamburg
LG Hamburg

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und die Richter Dr. Grabinski und Dr. Bacher

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das am 23. April 2009 verkündete Urteil des 3. Zivilsenats des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg wird, soweit die negative Feststellungsklage abgewiesen worden ist, mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass die Klage als unbegründet abgewiesen wird, soweit die Klägerin die Feststellung begehrt, dass der Beklagten bis zum 24. August 2010 kein Unterlassungsanspruch wegen des Vertriebs des Arzneimittels Neurontin zugestanden hat.

Auf die Revision der Klägerin wird das vorbezeichnete Urteil insoweit aufgehoben, als die Klageforderung auf Zahlung von 2.687,60 EUR nebst Zinsen abgewiesen ist. Auf die Berufung der Klägerin wird unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Hamburg vom 13. März 2008 die Beklagte verurteilt, an die Klägerin 2.687,60 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 2. November 2006 zu zahlen.

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens vor dem Bundesgerichtshof.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

1 Die Klägerin nimmt die Beklagte, soweit das Verfahren in die Revisionsinstanz gelangt ist, auf Feststellung in Anspruch, dass der Beklagten keine Rechte aus einem Patent und/oder ergänzenden Schutzzertifikat zustehen, mit denen die Einfuhr und/oder das Inverkehrbringen von Arzneimitteln unter der Bezeichnung "Neurontin" in Deutschland unter dem Gesichtspunkt des Besonderen Mechanismus gemäß Art. 1 des EU-Beitrittsvertragsgesetzes vom 18. September 2003 in Verbindung mit Anhang IV Nr. 2 zu Art. 22 des EU-Beitrittsvertrags vom 16. April 2003 (BGBl. II S. 1408) verhindert werden konnte, weiter auf Ersatz vorgerichtlicher Auslagen. Die Regelung in Anhang IV zum EU-Beitrittsvertrag lautet:

Im Falle der Tschechischen Republik, Estlands, Lettlands, Litauens, Ungarns, Polens, Sloweniens oder der Slowakei kann sich der Inhaber eines Patents oder eines Ergänzenden Schutzzertifikats für ein Arzneimittel, das in einem Mitgliedstaat zu einem Zeitpunkt eingetragen [berichtigt in: beantragt] wurde, als ein entsprechender Schutz für das Erzeugnis in einem der vorstehenden neuen Mitgliedstaaten nicht erlangt werden konnte, oder der vom Inhaber Begünstigte auf die durch das Patent oder das Ergänzende Schutzzertifikat eingeräumten Rechte berufen, um zu verhindern, dass das Erzeugnis in Mitgliedstaaten, in denen das betreffende Erzeugnis durch ein Patent oder Ergänzendes Schutzzertifikat geschützt ist, eingeführt und dort in den Verkehr gebracht wird; dies gilt auch dann, wenn das Erzeugnis in jenem neuen Mitgliedstaat erstmalig von ihm oder mit seiner Einwilligung in den Verkehr gebracht wurde.

Jede Person, die ein Arzneimittel im Sinne des vorstehenden Absatzes in einen Mitgliedstaat einzuführen oder dort zu vermarkten beabsichtigt, in dem das Arzneimittel Patentschutz oder den Ergänzenden Schutz genießt, hat den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der Schutzrechtsinhaber oder der von ihm Begünstigte einen Monat zuvor darüber unterrichtet worden ist.

- 2 Die Beklagte vertreibt in Deutschland unter anderem das Präparat "Neurontin". Die Klägerin ist als Parallelimporteurin von Arzneimitteln tätig. Sie bringt in Deutschland umkonfektionierte Arzneimittel auf den Markt, die von der MPA Ph GmbH aus anderen Mitgliedstaaten der Union nach Deutschland importiert werden.
- 3 Die Klägerin zeigte der Beklagten im Jahr 2006 ihre Absicht an, die Arzneimittel "Neurontin", "Campto", "Lyrika" und "Zoloft" aus den im Besonderen Mechanismus genannten EU-Mitgliedstaaten einzuführen. Sie bat jeweils um Mitteilung, ob diese Arzneimittel unter den Besonderen Mechanismus nach Anhang IV, Nr. 2 zu Art. 22 des EU-Beitrittsvertrags fielen. Die Beklagte bejahte dies und bat ihrerseits, hinsichtlich des Arzneimittels "Neurontin" mit Schreiben vom 21. November 2006, um Bestätigung, dass die Klägerin die genannten Arzneimittel nicht aus den jeweils im Einzelnen genannten neuen EU-Mitgliedstaaten nach Deutschland importieren und keine entsprechende Zulassung beantragen werde. Ferner wies sie darauf hin, dass sie bekanntlich ihr in diesem Zusammenhang zustehende Positionen konsequent mit den zur Verfügung stehenden Mitteln verteidige. Die Klägerin forderte daraufhin hinsichtlich des Arzneimittels "Neurontin" von der Beklagten die Mitteilung, auf welches Patent diese sich berufe. Die Beklagte berief sich mit Schreiben vom 7. Februar 2007 ausdrücklich - wenn auch ohne Nennung der Patentnummer - auf ein ihr zustehendes Patent, das nach dem Besonderen Mechanismus der Einfuhr von "Neurontin" entgegenstehe. Sie lehnte nähere Auskünfte unter Hinweis darauf ab, dass die von der Klägerin benötigten Informationen öffentlich zugänglich seien. Auf den Hinweis der Klägerin, dass der Patentschutz für den Wirkstoff des Arzneimittels "Neurontin", nämlich Gabapentin, ausgelaufen sei, berief sich die Beklagte darauf, dass dies zwar für das Basispatent zutreffe, sie sich aber auf ein Patent für laktamfreies Gabapentin berufen könne, das noch bis 2010 in Kraft stehe. Nähere Informationen müsse sie der Klägerin nicht zur Verfügung stellen. Auf die Mitteilung der Klägerin über den beabsichtigten Vertrieb des Arzneimittels "Neurontin" wies die Beklagte erneut darauf hin, dass die Klägerin dieses nicht rechtmäßig einführen könne. Erst in ihrer

Erwiderung auf die vorliegende Klage berief sich die Beklagte auf das am 24. August 1990 angemeldete, auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patent 414 263 der mit ihr konzernverbundenen G AG, das ein Verfahren zur Stabilisierung einer festen pharmazeutischen Zubereitungsform von cyclischen Aminosäuren betrifft und nach Erlass des Berufungsurteils durch Zeitablauf erloschen ist. Patentanspruch 4 dieses Patents schützt eine nach einem der Patentansprüche 1 bis 3 hergestellte pharmazeutische Zubereitung.

4 Der Patentschutz für den Wirkstoff des Arzneimittels "Zoloft" war jedoch bereits im Jahr 2005 abgelaufen. Die Klägerin begehrt insoweit Erstattung der Kosten der Inanspruchnahme ihres Bevollmächtigten in Höhe von 2.687,60 EUR.

5 Die Klägerin hat zuletzt u.a. beantragt festzustellen, dass der Beklagten keine Rechte aus einem Patent und/oder Ergänzenden Schutzzertifikat zustehen, mit denen die Einführung und/oder das Inverkehrbringen von Arzneimitteln unter der Bezeichnung "Neurontin" in Deutschland unter dem Gesichtspunkt des Besonderen Mechanismus verhindert werden kann, und die Beklagte zur Zahlung von 2.687,60 EUR nebst Zinsen zu verurteilen.

6 Das Landgericht hat die Klage abgewiesen; seine Entscheidung ist in PharmR 2008, 533 veröffentlicht. Die Berufung der Klägerin ist erfolglos geblieben (Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, PharmR 2009, 333). Mit ihrer vom Senat im Umfang der beiden vorgenannten Anträge zugelassenen Revision verfolgt die Klägerin die erwähnten zweitinstanzlichen Anträge mit der Maßgabe weiter, dass sie die Feststellung der Erledigung des Feststellungsantrags insoweit begehrt, als dieser das Nichtbestehen eines Unterlassungsanspruchs zum Gegenstand hat. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgründe:

7 I. Das Berufungsgericht hat seine Entscheidung, soweit für das Revisionsverfahren noch von Bedeutung, im Wesentlichen wie folgt begründet:

8 Der Klageantrag zu 1 sei unzulässig und überdies auch unbegründet. Es fehle an dem für die Erhebung der negativen Feststellungsklage gemäß § 256 ZPO erforderlichen besonderen Feststellungsinteresse der Klägerin. Die Beklagte habe die Klägerin weder förmlich abgemahnt, noch habe sie sich gegenüber der Klägerin eines konkreten Anspruchs berührt. Notwendiger Inhalt einer Abmahnung sei regelmäßig die konkrete Angabe der Verletzungshandlung, die Grundlage ihrer rechtlichen Würdigung, die Aufforderung zur Abgabe einer bestimmten Unterlassungsverpflichtungserklärung sowie die Fristsetzung und Androhung gerichtlichen Vorgehens für den Fall der Ablehnung oder des fruchtlosen Fristablaufs. Die Antwortschreiben der Beklagten auf die Anfragen der Klägerin zu einem möglichen Eingreifen des Besonderen Mechanismus erfüllten keines dieser Kriterien. Ein Berühren liege dann vor, wenn der Gegner geltend mache, dass sich aus einem bestehenden Rechtsverhältnis unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt nicht ungewiss sei, ein Anspruch ergeben könnte. Die Ankündigung, lediglich unter bestimmten Voraussetzungen in die rechtliche und tatsächliche Prüfung einzutreten, ob ein Anspruch bestehe, reiche hingegen nicht aus. Das erste Schreiben der Beklagten vom 21. November 2006 könne ein Feststellungsinteresse nicht begründen. Es habe über die Erklärung hinaus, dass ein rechtmäßiger Import von "Neurontin" nicht möglich sei, keine konkrete Inanspruchnahme der Klägerin auf Ansprüche aus dem Patentrecht zum Inhalt. Bei den weiteren Schreiben der Beklagten vom 7. Februar 2007 und vom 13. März 2007 handle es sich im Wesentlichen um die Ankündigung der Beklagten, für den Fall des Parallelimports des Medikaments "Neurontin" in die Prüfung etwaiger Ansprüche und deren Durchsetzbarkeit einzutreten.

9 Der Klageantrag sei darüber hinaus auch unbegründet. Die Tatbestandsvoraussetzungen des Besonderen Mechanismus lägen im Hinblick auf die Parallelimporte des Arzneimittels "Neurontin" aus den Beitrittsländern (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ungarn, Tschechien, Slowenien und die Slowakei) vor. Die in der Berufungsinstanz zwischen den Parteien noch strittige Frage, ob es für die Beurteilung des Eingreifens des Besonderen Mechanismus auf die Anmeldung oder die "Eintragung" des Patents ankomme, sei dahingehend zu beantworten, dass der Zeitpunkt der Anmeldung entscheidend sei. Diese Auslegung ergebe sich auch aus einem Vergleich der gleichermaßen verbindlichen verschiedenen Sprachfassungen sowie daraus, dass die deutsche Sprachfassung nach Abschluss des EU-Beitrittsvertrags durch das Protokoll über die Berichtigung des Beitrittsvertrags entsprechend korrigiert worden sei. Die von der Beklagten geäußerte Rechtsansicht, dass das Arzneimittel "Neurontin" unter den Besonderen Mechanismus falle und ein rechtmäßiger Parallelimport aus den genannten Beitrittsländern nach Deutschland nicht möglich sei, sei somit zutreffend gewesen.

10 Der Beklagten ständen mithin Ansprüche aus dem europäischen Patent zu, deren Geltendmachung nach dem Besonderen Mechanismus ihr auch nicht unter dem Gesichtspunkt des § 242 BGB oder der Verwirkung verwehrt sei. Der allgemeine Einwand der Verwirkung greife nicht durch, da die Beklagte auf die Anfragen der Klägerin zum Eingreifen des Besonderen Mechanismus stets ablehnend reagiert habe. Eine Verwirkung oder eine unzulässige Rechtsausübung könne auch nicht mit der Verletzung etwaiger Mitteilungspflichten der Beklagten begründet werden. Eine Pflicht der Beklagten, auf die Anfragen der Klägerin über die erteilten Antworten hinaus zu reagieren, insbesondere das Schutzrecht konkret zu benennen, bestehe nicht. Sie ergebe sich weder aus dem den Regelungen des Besonderen Mechanismus noch entsprechend der im Bereich des Markenrechts entwickelten Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum Verhältnis zwischen dem Markeninhaber und dem Parallelimporteur von Arzneimitteln aus dem zwischen dem Inhaber eines Patents oder ergänzenden Schutz-zertifikats und dem Parallelimporteur bestehenden gesetzlichen Schuldverhält-

nis. Daran ändere nichts, dass es sich bei dem Besonderen Mechanismus um eine Ausnahme zur Warenverkehrsfreiheit handle. Die erforderlichen Informationen über etwaige Patente oder ergänzende Schutzzertifikate seien öffentlich zugänglich und damit ohne Weiteres recherchierbar. Dass diese Recherchen kostenträchtig seien, führe nicht zu einer Offenbarungspflicht des Schutzrechtsinhabers. Es falle daher grundsätzlich in den Pflichtenkreis des Parallelimporteurs, sich vor Aufnahme des Parallelimports darüber zu informieren, ob sein beabsichtigtes Vorgehen rechtmäßig sei. Insbesondere zeige die Regelung des Besonderen Mechanismus, dass zunächst der Parallelimporteur zu klären habe, ob dieser Mechanismus eingreife. Denn nach dem Wortlaut der Regelung habe der Parallelimporteur nur in diesem Fall den zuständigen Behörden in dem die Einfuhr betreffenden Antrag nachzuweisen, dass der Schutzrechtsinhaber einen Monat zuvor über den beabsichtigten Parallelimport unterrichtet worden sei.

11 Schließlich habe die Klägerin auch keinen Anspruch auf Ersatz der vorgerichtlichen Anwaltskosten, die im Zusammenhang mit der Korrespondenz zwischen den Parteien über die Anwendbarkeit des Besonderen Mechanismus auf die Einfuhr und das Inverkehrbringen des Präparats "Zolofit" entstanden seien. Ein solcher Anspruch ergebe sich weder unter dem Gesichtspunkt einer notwendigen Gegenabmahnung noch aus einem Eingriff in den eingerichteten Gewerbebetrieb (§ 823 BGB) noch aus § 280 Abs. 1 Satz 1 BGB. Eine Gegenabmahnung sei schon mangels Abmahnung seitens der Beklagten nicht erforderlich gewesen. Ansprüche aus § 823 BGB oder § 280 BGB schieden zudem auch deshalb aus, weil insoweit zu berücksichtigen sei, dass die Klägerin die Patentlage ohnehin hätte rechtlich klären lassen müssen, da nur dann, wenn der Besondere Mechanismus eingreife, eine Unterrichtung des Schutzrechtsinhabers durch den Parallelimporteur vorzunehmen und gegenüber den zuständigen Behörden nachzuweisen sei. Bei den geltend gemachten Anwaltskosten handle es sich mithin um "Sowieso-Kosten", deren Ersatz die Klägerin nicht verlangen könne.

12

II. Diese Beurteilung hält den Angriffen der Revision hinsichtlich der negativen Feststellungsklage mit der Maßgabe stand, dass diese nicht als unzulässig, sondern als unbegründet abzuweisen ist, soweit die Klägerin auf die Feststellung des Nichtbestehens eines Unterlassungsanspruchs anträgt. Hinsichtlich der geltend gemachten Anwaltskosten erweist sich die Klage hingegen als begründet.

13 1. Der Antrag zur Feststellungsklage bedarf zunächst der Auslegung. Er ist als Feststellungsbegehren dahin zu verstehen, dass der Beklagten gegenüber der Klägerin keine Ansprüche wegen der Einführung oder des Inverkehrbringens aus den vom Besonderen Mechanismus erfassten neuen Mitgliedstaaten unter der Bezeichnung "Neurontin" importierter Arzneimittel zustehen. Da solche Ansprüche allenfalls auf das inzwischen durch Zeitablauf erloschene europäische Patent 414 263 gestützt werden konnten, kommt nicht in Betracht und wird auch von der Klägerin nicht geltend gemacht, dass sich die Beklagte eines über den 24. August 2010 hinausreichenden Unterlassungsanspruchs berühmt haben könnte. Die Klägerin hat insoweit ihr Feststellungsbegehren in der Hauptsache für erledigt erklärt. Damit stellt sie aber noch zur Entscheidung, ob der Beklagten wegen von ihr bis zum 24. August 2010 begangener oder drohender Handlungen ein Unterlassungsanspruch zugestanden hat.

14 2. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist das Feststellungsinteresse für diesen Antrag zu bejahen.

15 a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist ein rechtliches Interesse an einer alsbaldigen Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses zu bejahen, wenn dem Recht oder der Rechtsposition des Klägers eine gegenwärtige Gefahr der Ungewissheit droht und das erstrebte Urteil geeignet ist, diese Gefahr zu beseitigen (vgl. z.B. BGH, Urteil vom 27. Oktober 1998 - X ZR 92/96, NJW 1999, 430, 432; vom 22. März 1995 - XII ZR 20/94, NJW 1995, 2032, 2033; vom 10. Oktober 1991 - IX ZR 38/91, NJW 1992, 436, 437 jeweils mwN). Eine solche Gefahr ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn sich der Beklagte eines Anspruchs gegen den Klä-

ger berühmt. Dafür ist nicht notwendigerweise erforderlich, dass der Beklagte behauptet, bereits eine durchsetzbare Forderung gegenüber dem Kläger zu haben. Dessen Rechtsstellung ist schon dann schutzwürdig betroffen, wenn geltend gemacht wird, aus dem bestehenden Rechtsverhältnis könne sich unter bestimmten Voraussetzungen, deren Eintritt noch ungewiss ist, ein Anspruch gegen ihn ergeben (BGH, NJW 1992, 436, 437). Demgegenüber enthält die bloße Ankündigung, unter bestimmten Voraussetzungen in eine Prüfung einzutreten, ob ein Anspruch gegen den Kläger besteht, noch keinen ernsthaften hinreichend bestimmten Eingriff in dessen Rechtssphäre, der ein alsbaldiges Interesse an gerichtlicher Klärung eines Rechtsverhältnisses der Parteien zu begründen vermag (BGH, NJW 1992, 436, 437).

16 b) Das Berufungsgericht hat zwar im Ansatz zutreffend angenommen, dass ein Feststellungsinteresse in der Regel dann zu bejahen ist, wenn sich der mit einer Feststellungsklage Beklagte eines Anspruchs gegen den Kläger berühmt. Jedoch verletzt die Auslegung des Berufungsgerichts, dass die Schreiben der Beklagten an die Klägerin vom 21. November 2006, 7. Februar 2007 und vom 13. März 2007 lediglich die Ankündigung der Beklagten zum Inhalt hätten, für den Fall des Parallelimports des Medikaments "Neurontin" in die Prüfung etwaiger Ansprüche und ihrer rechtlichen Durchsetzbarkeit einzutreten, die Auslegungsregel des § 133 BGB, nach der bei der Auslegung einer Willenserklärung der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften ist. Sie befasst sich schon nicht ausreichend mit dem Wortlaut dieser Schreiben und lässt die Interessenlage der Parteien außer Acht.

17 Mit ihrem an die P GmbH gerichteten Schreiben vom 8. November 2006 bat die Klägerin um "verbindliche Mitteilung", ob für den Import des Arzneimittels Neurontin der Besondere Mechanismus eingreife; sie frage bei der P GmbH als dem unter Umständen durch den Besonderen Mechanismus begünstigten Zulassungsinhaber an. In ihrem Antwortschreiben vom 21. November 2006 führte die Beklagte aus, dass Neurontin unter den "Spezifischen Mechanismus" falle und die Klägerin dieses Medikament folglich nicht rechtmäßig aus den neuen Mitgliedstaaten importieren könne. Sie bat um die

Bestätigung, dass die Klägerin das Arzneimittel nicht aus den neuen Mitgliedstaaten einführen und keine entsprechende Zulassung beantragen werde. Schon diese Aufforderung geht nach Wortsinn und allgemeinem Sprachgebrauch über die Ankündigung einer bloßen Prüfung hinaus, ob ein Anspruch eventuell besteht. Denn die Aussage, Neurontin falle unter den Besonderen ("Spezifischen") Mechanismus, konnte im Zusammenhang des Schreibens nur die Bedeutung haben, dass der Beklagten bei einem Vertrieb des Arzneimittels im Inland Ansprüche aus einem Patent oder ergänzenden Schutzzertifikat zuständen, auf die sie sich nach dem Besonderen Mechanismus im Fall eines Imports aus den neuen Mitgliedstaaten berufen könne.

- 18 Dass die Beklagte gegenüber der Klägerin ernstlich ein ihr nach ihrer Auffassung zustehendes Recht geltend machte, kommt insbesondere in dem Schreiben vom 7. Februar 2007 zum Ausdruck, in dem sich die Beklagte ausdrücklich - wenn auch ohne Nennung der Patentnummer - auf ein ihr zustehendes Patent berief, das nach dem Besonderen Mechanismus der Einfuhr von "Neurontin" entgegenstehe. Das Berufungsurteil zeigt keine Umstände auf, die seine außerhalb des eindeutigen Wortlauts dieser Erklärung liegende Deutung nachvollziehbar erscheinen lassen. Seine Auslegung ist daher rechtsfehlerhaft und für das Revisionsgericht nicht bindend. Das Revisionsgericht kann damit und da weitere Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind, die Schreiben der Beklagten selbst auslegen (vgl. BGH, Urteil vom 10. Oktober 1991 - IX ZR 38/91, NJW 1992, 436, 437).

19 Die Beklagte hat in ihren Schreiben zum Ausdruck gebracht, dass sie über eine Rechtsposition verfüge, mit der sie die Einfuhr von "Neurontin" durch die Klägerin verhindern könne. Mit der Einforderung einer Bestätigung, dass die Klägerin die Einfuhr und die Beantragung einer Zulassung unterlassen werde, hat sie es unternommen, diese Position auch durchzusetzen. Die Ernsthaftigkeit ihres Durchsetzungswillens unterstreicht der im Schreiben vom 21. November 2006 unmittelbar nachfolgende Hinweis der Beklagten, dass sie "bekanntlich" die ihr in diesem Zusammenhang zustehenden Rechte "konsequent mit den zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln" verteidige.

20 Es mag zwar sein, dass sich hieraus, wie das Berufungsgericht gemeint hat, noch keine konkrete Ankündigung rechtlicher Schritte für den Fall ergab, dass die Beklagte die erbetene Bestätigung nicht abgab. Darauf kommt es jedoch nicht an. Denn für die Berührung ist nicht entscheidend, welche rechtlichen Schritte die Beklagte der Klägerin angedroht hat, sondern welche materiellrechtlichen Ansprüche sie für sich in Anspruch genommen hat. Insoweit lassen die Äußerungen der Beklagten entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts nicht den Schluss zu, dass die Beklagte für den Fall, dass die erbetene Bestätigung seitens der Klägerin nicht abgegeben werde, erst in die Prüfung etwaiger Ansprüche und ihrer rechtlichen Durchsetzbarkeit eintreten werde. Vielmehr werden solche Ansprüche unzweideutig behauptet. Auch wenn der Hinweis, Rechtspositionen "bekanntlich" mit den zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln zu verteidigen, hinsichtlich Art und Zeitpunkt etwaiger rechtlicher Schritte nicht konkretisiert ist, hat er doch in Verbindung mit der Forderung einer Bestätigung, dass die Einfuhr unterlassen werde, nicht nur die Ankündigung einer Prüfung der Rechtslage zum Inhalt, sondern bringt zum Ausdruck, dass der Beklagten bei einem Import des Arzneimittels Neurontin aus den neuen Mitgliedstaaten Ansprüche zuständen und dass sie diese Ansprüche auch in geeigneter Form durchsetzen werde, wenn die Beklagte es unternehmen sollte, ihre Rechte zu verletzen.

- 21 c) Da die Klägerin nicht dargelegt hat, vor dem 24. August 2010 Neurontin tatsächlich nach Deutschland importiert zu haben, fehlt es jedoch an den tatsächlichen Grundlagen für die Bejahung eines rechtlichen Interesses an der Feststellung des Nichtbestehens von Schadensersatz- und Auskunftsansprüchen sowie weiteren Folgeansprüchen einer Verletzung des sich aus dem Patentrecht ergebenden Ausschlussrechts. Insoweit hat das Berufungsgericht die Feststellungsklage zutreffend als unzulässig behandelt. Eine Erledigungserklärung hat die Klägerin insoweit nicht abgegeben.
- 22 3. Der Feststellungsantrag zum Unterlassungsanspruch ist nicht begründet.
- 23 a) Die Revision nimmt die Beurteilung des Berufungsgerichts hin, dass die tatbestandlichen Voraussetzungen des Besonderen Mechanismus mit Blick auf das 1990 angemeldete europäische Patent 414 263 erfüllt seien, und wendet sich auch nicht gegen die Würdigung des Berufungsgerichts, dass der Beklagten deswegen Rechte zustehen. Ein Rechtsfehler tritt nicht hervor; insbesondere wird die Annahme eines Unterlassungsanspruchs nach § 139 Abs. 1 PatG durch die Feststellung getragen, dass die Klägerin ihre Absicht angezeigt hat, Neurontin in der Bundesrepublik Deutschland vertreiben zu wollen. Dadurch ist die Gefahr entsprechender rechtsverletzender Handlungen begründet worden.
- 24 b) Keinen Erfolg hat die Revision mit ihrer Rüge, die Weigerung der Beklagten, vor Klageerhebung das Schutzrecht (konkret) zu nennen, das sie bei einem Import geltend machen zu können meine, schließe aus Rechtsgründen eine Berufung auf den Besonderen Mechanismus aus.
- 25 Dazu bedarf es keiner Erörterung der Frage, ob der Schutzrechtsinhaber, der nach Absatz 2 des Besonderen Mechanismus von demjenigen, der die Einfuhr eines Arzneimittels beabsichtigt, über diese Absicht unterrichtet worden ist, verpflichtet ist oder ob ihn jedenfalls die Obliegenheit trifft, das Schutzrecht konkret zu benennen, das nach seiner - des Schutzrechtsinhabers - Meinung

durch die Einfuhr des Arzneimittels verletzt wird. Die Nichtbeachtung einer solchen, sich nach Ansicht der Klägerin aus dem durch die Unterrichtung begründeten gesetzlichen Schuldverhältnis ergebenden und hier zugunsten der Klägerin unterstellten Verpflichtung führt nämlich auch unter Berücksichtigung der zum Markenrecht entwickelten Grundsätze (s. dazu BGH, Urteil vom 12. Juli 2007 - I ZR 147/04, BGHZ 173, 217 = GRUR 2008, 156 Rn. 24 - Aspirin II) im Streitfall nicht zum Verlust des nach § 139 Abs. 1 PatG aus dem Schutzrecht folgenden Unterlassungsanspruchs.

26

Zum einen unterscheidet sich die Rechtslage nach dem Besonderen Mechanismus im Patentrecht in wesentlichen Punkten von der im Markenrecht. Der Markeninhaber kann sich, auch wenn das Markenrecht dadurch erschöpft ist, dass das Arzneimittel von ihm oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Verkehr gebracht worden ist, der Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem weiteren Vertrieb des in das Inland (re-)importierten Arzneimittel in einer vom (Parallel-)Importeur neu gestalteten Verpackung aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG (Art. 7 Abs. 2 MarkenRL) widersetzen. Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union beeinträchtigt das Umpacken mit einer Marke versehener Arzneimittel als solches den spezifischen Gegenstand der Marke, der darin besteht, die Herkunft der mit ihr versehenen Ware zu garantieren, und kann tatsächliche Gefahren für diese Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH, Urteil vom 23. April 2002 - C-143/00, Slg. 2002, I-3759 = GRUR 2002, 879 Rn. 29 - Boehringer Ingelheim; Urteil vom 26. April 2007 - C-348/04, GRUR 2007, 586 Rn. 15, 30 - Boehringer/Swingward II). Der Markeninhaber kann sich allerdings dem weiteren Vertrieb der Ware nicht widersetzen, wenn die Ausübung seines Rechts eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. des Art. 36 Satz 2 AEUV (früher: Art. 30 Satz 2 EG) darstellt (vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 18, 31 - Boehringer Ingelheim; GRUR 2007, 586 Rn. 16 - Boehringer/Swingward II). Eine solche verschleierte Beschränkung liegt dann vor, wenn das Umpacken unter Beachtung der berechtigten Interessen des Markeninhabers erfolgt und ein vom Mar-

keninhaber durchgesetztes Verbot des Umpackens zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen würde. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und des Bundesgerichtshofs kann der Markeninhaber demnach die Veränderung verbieten, die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbunden ist und ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustands des Arzneimittels schafft, es sei denn, das Umpacken ist erforderlich, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen und die berechtigten Interessen des Markeninhabers sind gewahrt (vgl. EuGH, GRUR 2007, 586 Rn. 19 - Boehringer/Swingward II; BGH, Urteil vom 12. Dezember 2002 - I ZR 133/00, GRUR 2003, 336, 337 f. - Beloc; BGHZ 173, 217 Rn. 18 - Aspirin II). Zu den Voraussetzungen, die der Importeur erfüllen muss, damit die berechtigten Interessen des Markeninhabers gewahrt sind, gehört, dass das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht sein darf, dass der Ruf der Marke geschädigt wird, namentlich die Verpackung nicht schadhaf, von schlechter Qualität oder unordentlich sein darf, und dass der Importeur den Markeninhaber vorab von der Absicht unterrichtet, das umgepackte Arzneimittel zu vertreiben, und ihm auf Verlangen ein Muster liefert (EuGH, Urteil vom 11. Juli 1996 - C-427, 429, 436/93, Slg. 1996, I-3545 = GRUR Int. 1996, 1144 Rn. 79 - Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova; vgl. auch BGH, Urteil vom 19. Oktober 2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR). Damit sollen Markenrecht und der freie Waren- und Dienstleistungsverkehr in der Union in das Gleichgewicht gebracht werden. Demgegenüber hat nach dem Besonderen Mechanismus der Importeur nicht das Recht, aus den genannten neuen Mitgliedstaaten importierte Arzneimittel unter bestimmten Bedingungen im Inland zu vertreiben. Vielmehr kann sich der Patentinhaber beim Import von im Inland patentrechtlich geschützten Arzneimitteln aus den genannten neuen Mitgliedstaaten als Ausnahme vom Grundsatz der Warenverkehrsfreiheit schlechthin auf seine Patentrechte berufen und den Import und den Vertrieb im Inland untersagen.

Zum anderen böte auch der Rückgriff auf die Rechtslage im Markenrecht keine Rechtfertigung für die Annahme, dass der Schutzrechtsinhaber seine Rechte nach dem Besonderen Mechanismus schon dadurch verliert, dass er sich auf eine Anfrage desjenigen, der ein dem Mechanismus unterliegendes Arzneimittel importieren will, auf seine Rechte beruft, ohne konkret mitzuteilen, auf welches Schutzrecht er sich stützt. Mit der in erster Linie dem Schutz der berechtigten Interessen des Markeninhabers dienenden Vorabunterrichtung wird, da der Markeninhaber innerhalb einer angemessenen Frist auf die Unterrichtung durch den Importeur zu reagieren hat, auch dem Interesse des Importeurs an einer möglichst schnellen Vermarktung des importierten Arzneimittels im Inland Rechnung getragen (vgl. EuGH, GRUR 2002, 879 Rn. 62, 66 - Boehringer Ingelheim). Der Importeur soll in einem angemessenen Zeitraum Klarheit darüber erlangen, ob er zum Umpacken der mit der Marke versehenen Arzneimittel berechtigt ist und diese nach Erhalt der dafür erforderlichen Genehmigungen vertreiben darf. Der Gerichtshof hat hervorgehoben, dass das System der Unterrichtung nur dann angemessen funktionieren kann, wenn sich alle Beteiligten in redlicher Weise bemühen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten (GRUR 2002, 879 Rn. 62 - Boehringer Ingelheim u.a.). Die somit im wechselseitigen Interesse bestehende Pflicht zur Vorabunterrichtung durch den Parallelimporteur begründet nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine Sonderbeziehung, die sich in einem gesetzlichen Schuldverhältnis mit dem Markeninhaber konkretisiert, wenn der Importeur diesen in dem dargestellten Sinn unterrichtet (BGHZ 173, 217 Rn. 26 - Aspirin II). Dieses gesetzliche Schuldverhältnis ist wie jede Rechtsbeziehung den Grundsätzen von Treu und Glauben unterworfen (vgl. BGH, Urteil vom 19. Juni 1986 - I ZR 65/84, GRUR 1987, 54, 55 - Aufklärungspflicht des Abgemahnten; Urteil vom 19. Oktober 1989 - I ZR 63/88, GRUR 1990, 381 - Antwortpflicht des Abgemahnten). Der Zweck der Vorabunterrichtung, zwischen den Beteiligten in kurzer Zeit Klarheit darüber zu schaffen, ob die von dem Importeur angekündigte Art und Weise der Vermarktung des importierten Arzneimittels vom Markeninhaber beanstandet wird, hat zur Folge, dass der Importeur in besonderem Maß auf die Reaktion des Markeninhabers vertrauen darf. Beanstandet dieser das beab-

sichtigte Umverpacken in der angezeigten Form nicht oder nur unter einem bestimmten Gesichtspunkt, kann sich der Parallelimporteur darauf verlassen, der Markeninhaber werde gegen ihn auch in Zukunft Ansprüche aus der Marke nicht auf einen bislang nicht gerügten tatsächlichen oder rechtlichen Gesichtspunkt stützen. Macht der Markeninhaber gleichwohl einen Anspruch unter Berufung auf einen Umstand geltend, den er in einem angemessenen Zeitraum nach der Vorabunterrichtung nicht beanstandet hat, handelt er treuwidrig (§ 242 BGB), weil er sich dadurch zu seinem Verhalten auf die Vorabunterrichtung in Widerspruch setzt (BGHZ 173, 217 Rn. 27 - Aspirin II). Von einem solchen Selbstwiderspruch kann im Streitfall keine Rede sein. Das Verhalten der Beklagten, die sich sogleich und unmissverständlich gegen die Einfuhr durch die Klägerin gewandt hat, kann im Sinn des § 242 BGB auch nicht als arglistig oder rechtsmissbräuchlich (vgl. BGH, Urteil vom 20. Januar 2005 - I ZR 29/02, GRUR 2005, 581 - The Colour of Elégance) angesehen werden; es stellt schließlich auch keine sittenwidrige Behinderung durch Ausnützen einer formalen Rechtsstellung dar (vgl. nur BGH, Urteil vom 28. Februar 2002 - I ZR 177/99, BGHZ 150, 82 = GRUR 2002, 967 - Hotel Adlon).

28

4. Die Beurteilung des Zahlungsantrags durch das Berufungsgericht kann keinen Bestand haben. Die unberechtigte Verwarnung aus einem Schutzrecht stellt einen Eingriff in das Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb dar und kann, wenn der Eingriff rechtswidrig und schuldhaft ist, zum Schadensersatz verpflichten (BGH, Beschluss vom 15. Juli 2005 - GSZ 1/04, BGHZ 164, 1, 2 = GRUR 2005, 882, 884 - Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung). Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts können die tatbestandlichen Voraussetzungen eines solchen Schadensersatzanspruchs nicht verneint werden.

- 29 Das Berufungsgericht ist zwar im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, dass ein Schadensersatzanspruch wegen einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung ein ernsthaftes und endgültiges Unterlassungsbegehren voraussetzt. Ein nur der Rechtswahrung dienender Meinungs austausch über die Rechtslage begründet einen solchen Anspruch noch nicht (BGH, Urteil vom 10. Juli 1997 - I ZR 42/95, GRUR 1997, 896, 897 - Mecki-Igel III). Das Berufungsgericht hat jedoch zu Unrecht angenommen, dass eine Schutzrechtsverwarnung nur dann vorliege, wenn der Rechtsinhaber von seinem Gegner die Abgabe einer förmlichen Unterlassungserklärung verlange, hierfür eine Frist setze und für den Fall der Zuwiderhandlung oder des fruchtlosen Fristablaufs konkrete rechtliche Schritte androhe.
- 30 Dies mag Voraussetzung einer zum Schadensersatz verpflichtenden Schutzrechtsverwarnung sein, wenn der Schutzrechtsinhaber dem Verwarnten zum Vorwurf macht, das Schutzrecht bereits verletzt zu haben. Denn dann ist die Wiederholung der schutzrechtsverletzenden Handlungen zu besorgen, und diese Wiederholungsgefahr kann regelmäßig nur dadurch ausgeräumt werden, dass der Verletzer sich nicht nur verpflichtet, die rechtsverletzenden Handlungen nicht fortzusetzen, sondern auch für den Fall einer Verletzung dieser (vertraglich übernommenen) Unterlassungsverpflichtung die Zahlung einer Vertragsstrafe verspricht, deren Höhe so bemessen ist, dass sie ausreicht, den Verletzer nachdrücklich zur Beachtung der Rechte des Schutzrechtsinhabers anzuhalten. Verlangt der Schutzrechtsinhaber in dieser Situation nicht die Abgabe einer Unterlassungserklärung, kann dies Zweifel an seinem ernsthaften Willen wecken, sein Schutzrecht tatsächlich durchzusetzen und notfalls gerichtliche Schritte einzuleiten, wenn sich der (vermeintliche) Verletzer nicht unterwirft.
- 31 Sind schutzrechtsverletzende Handlungen jedoch noch nicht begangen worden, sondern hat sich der Verletzer lediglich eines Rechts zur Benutzung des immateriellen Schutzguts berühmt oder gar - wie zunächst im Streitfall - nur angefragt, ob der Schutzrechtsinhaber in einer beabsichtigten Benutzung eine Verletzung seiner Rechte sieht, ist es nicht sachgerecht, eine Schutzrechtsver-

warnung nur dann anzunehmen, wenn der Schutzrechtsinhaber die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung fordert. Denn eine solche Erklärung kann er regelmäßig nicht verlangen, wenn es nicht gilt, eine durch frühere Verletzungshandlungen begründete Wiederholungsgefahr auszuräumen. Vielmehr ist der Schutzrechtsinhaber schon dann klaglos gestellt, wenn der an der Benutzung des immateriellen Schutzguts interessierte Wettbewerber erklärt, von der Benutzung Abstand nehmen zu wollen, und damit eine etwa begründete Erstbegehungsgefahr wieder ausräumt. Dann muss es aber im Interesse des vom Großen Senat für Zivilsachen für wesentlich erachteten wirksamen Ausgleichs zwischen dem durch Art. 14 GG verfassungsrechtlich geschützten Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein Recht geltend machen zu können, und dem gleichfalls jedenfalls als Ausfluss der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) durch das Grundgesetz geschützten Interesse des Wettbewerbers, sich außerhalb des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu können (BGHZ 164, 1, 3) in Fällen, in denen keine Wiederholungsgefahr besteht, auch für eine Schutzrechtsverwarnung genügen, wenn der Schutzrechtsinhaber ernsthaft und endgültig geltend macht, dass die beabsichtigten Benutzungshandlungen sein Ausschlussrecht verletzen, und für den Fall der Verletzung die Durchsetzung seiner Rechte androht.

32 Unter Zugrundelegung dieses Maßstabs ist die im Wesentlichen den zum Arzneimittel Neurontin abgegebenen Erklärungen entsprechende Antwort der Beklagten auf die Anfrage der Klägerin, ob für den Import des Arzneimittels Zolofit der Besondere Mechanismus eingreife, als Schutzrechtsverwarnung zu werten. Denn die Beklagte hat - wie im Fall Neurontin - unmissverständlich erklärt, dass der Import eine Schutzrechtsverletzung darstelle, und auf ihre der Klägerin bekannte Entschlossenheit verwiesen, im Verletzungsfall die zur Durchsetzung ihrer Rechte erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen. Dies konnte die Klägerin nicht anders als die Androhung gerichtlicher Schritte im Falle eines Imports des Arzneimittels verstehen. Diese Verwarnung war nach Auslaufen des Schutzes für das Arzneimittel Zolofit rechtswidrig.

5. Da weitere Feststellungen weder erforderlich noch zu erwarten sind, kann der Senat in der Sache selbst entscheiden und der Klägerin den geltend gemachten Schadensersatzanspruch zuerkennen.

34 Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung war schuldhaft, da die Beklagte keine Patentverletzung geltend machen durfte, ohne sich zu vergewissern, ob ihr tatsächlich ein Schutzrecht zustand, aufgrund dessen sie den Import des Arzneimittels Zolofit untersagen konnte. Wäre die Beklagte dieser Verpflichtung nachgekommen, hätte sie vom Auslaufen des Patentschutzes ohne Weiteres Kenntnis erlangt.

35 Durch die Schutzrechtsverwarnung ist der Klägerin ein Schaden in der geltend gemachten Höhe entstanden. Denn sie durfte es ohne Weiteres für erforderlich halten, sich zur Abwehr der Verwarnung anwaltlicher Hilfe zu bedienen, zumal die Beklagte ein bestimmtes Schutzrecht nicht genannt hatte und daher für die Klägerin nicht ohne Weiteres feststellbar war, dass Patentschutz tatsächlich nicht mehr bestand. Gegen den angesetzten Gegenstandswert und den Gebührensatz sind Bedenken weder von der Revisionsbeklagten geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

36 Für ein Mitverschulden der Klägerin treten keine Anhaltspunkte hervor. Insbesondere besteht kein Anlass, der Klägerin den geltend gemachten Anspruch deshalb ganz oder auch nur teilweise zu versagen, weil es, wie das Berufungsgericht meint, allein Sache der Klägerin gewesen wäre, die Patentrechtslage im Hinblick auf den Besonderen Mechanismus zu klären. Auch in diesem Zusammenhang kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte verpflichtet war, der Klägerin auf Anfrage dasjenige Schutzrecht oder diejenigen Schutzrechte zu nennen, die einem Import des Arzneimittels entgegenstehen konnten. Denn wenn die Beklagte die Anfrage nicht konkret beantwortete, gleichwohl jedoch mitteilte, der Klägerin sei der Import des Arzneimittels und dessen Vertrieb im Inland untersagt, musste diese Angabe jedenfalls richtig sein. Statt dessen hat die Beklagte eine vermeidbare Unsicherheit dadurch geschaffen, dass sie die Klägerin zu der Ermittlung zwang, ob es Schutzrechte gab und

welche dies gegebenenfalls waren, die die von der Klägerin ausgesprochene Verwarnung rechtfertigen konnten. Es ist nicht gerechtfertigt, die Beklagte ganz oder teilweise von der Haftung für die Kosten freizustellen, die der Klägerin hierdurch entstanden sind.

37 III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO.

Meier-Beck

Keukenschrijver

Mühlens

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Grabinski kann wegen Urlaubs
nicht unterschreiben.

Meier-Beck

Bacher

Vorinstanzen:

LG Hamburg, Entscheidung vom 13.03.2008 - 315 O 339/07 -

OLG Hamburg, Entscheidung vom 23.04.2009 - 3 U 75/08 -