



# BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

## URTEIL

I ZR 141/00

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

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja  
BGHZ: nein  
BGHR: ja

Pulmicort

MarkenG § 24

Besteht gegen Bündelpackungen von Arzneimitteln auf dem maßgeblichen Markt oder einem beträchtlichen Teil dieses Marktes kein so starker Widerstand von einem nicht unerheblichen Teil der Verbraucher, daß von einem Hindernis für den tatsächlichen Marktzugang des Parallelimporteurs auszugehen ist, kann sich der Markeninhaber dem Umpacken eines parallelimportierten Arzneimittels in neue Umkartons unter Neuanbringung der Marke widersetzen.

BGH, Urt. v. 12. Dezember 2002 - I ZR 141/00 - 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 in Deutschland ansässiges Pharmaunternehmen, vertreibt hier das Arzneimittel "Pulmicort" zur Behandlung der Atemwege. Die Muttergesellschaft der Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke Nr. 1 045 144 "PULMICORT", eingetragen unter anderem für "pharmazeutische Erzeugnisse". In ihrer Lizenz benutzt die Klägerin diese Marke; sie ist auch ermächtigt, Rechte aus der Klagemarke geltend zu machen. Die Klägerin vertreibt in Deutschland das Arzneimittel "Pulmicort" auch als Suspension, und zwar in den Dosierungen 0,5 mg/2 ml und 1,0 mg/2 ml Suspension jeweils in Packungen zu 20 und 40 Behältnissen. In Spanien werden die beiden wirkstoffgleichen Arzneimittel "Pulmicort suspensión nebulización" von dem mit der Klägerin konzernmäßig verbundenen spanischen Unternehmen Laboratorio A. España S.A., Barcelona, vertrieben, und zwar in Packungen zu jeweils fünf Behältnissen.

Die Beklagte bringt als Parallelimporteurin aus Spanien stammende Arzneimittel der Marke "Pulmicort" in Deutschland in den Verkehr, und zwar in von ihr neu hergestellten Umverpackungen - sogenannten "Euro-Packungen" -, die sie mit der Bezeichnung "Pulmicort" versieht. Diese enthalten gemäß einer Ankündigung der Beklagten gegenüber der Klägerin aus Spanien importiertes "Pulmicort" 1,0 mg/2 ml Suspension und "Pulmicort" 0,5 mg/2 ml Suspension, und zwar jeweils in den Packungsgrößen zu 20 und zu 40 Behältnissen. Aus den spanischen Originalpackungen werden die Folienbeutel - sie enthalten wie in Deutschland jeweils fünf Behältnisse - entnommen und in die neuen Faltschachteln entsprechend der Packungsgröße eingebracht.

Die Klägerin hat geltend gemacht, in dem Umpacken des Arzneimittels "Pulmicort" unter Verwendung von neu erstellten Umverpackungen liege eine Markenrechtsverletzung. Die Verwendung solcher Euro-Packungen sei unnötig, die Originalverpackungen könnten überklebt, aufgestockt und/oder gebündelt werden.

Die Klägerin hat beantragt,

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

die aus Spanien importierten Arzneimittel Pulmicort 1,0 mg/2 ml Suspension und/oder Pulmicort 0,5 mg/2 ml Suspension den Originalpackungen zu entnehmen und in der Bundesrepublik Deutschland in neu erstellten, mit der Bezeichnung "Pulmicort" versehenen Verpackungen in den Packungsgrößen zu 20 und/oder 40 Behältnissen feilzuhalten und/oder in den Verkehr zu bringen, in die die aus den Originalpackungen entnommenen Behältnisse umgepackt worden sind.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, es sei eine Erschöpfung des Markenrechts eingetreten, die Verwendung der neu erstellten Umverpackungen sei erforderlich, weil die Packungsgrößen zu 20 und 40 Behältnissen in Spanien nicht auf dem Markt seien.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die Berufung hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihr Klageabweisungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat eine Markenverletzung angenommen, weil eine Erschöpfung des Markenrechts nicht eingetreten sei. Dazu hat es ausgeführt:

Das angegriffene Verhalten der Beklagten sei unbeschadet einer gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung des Markenrechts und der Schranken gemäß Art. 28, 30 EG eine Verletzung der Klagemarke im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Eine Erschöpfung des Markenrechts sei nicht eingetreten, weil sich die Markeninhaberin der Benutzung ihrer Marke aus berechtigten Gründen widersetzen dürfe. Nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gehöre zu den notwendigen Voraussetzungen für den Eintritt der Erschöpfung, daß das Umpacken in eine neue äußere Verpackung erforderlich sei, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können.

Die Verwendung neu hergestellter "Pulmicort"-Umverpackungen durch die Beklagte sei nicht schon wegen der fehlenden Packungsgrößen zu 20 und 40 Behältnissen in Spanien oder deshalb erforderlich, weil in jedem Fall umgepackt und damit an der Ware selbst manipuliert werden müßte. Es bedürfe stets einer Abwägung der Interessen, um etwaige Eingriffe des Parallelimporteurs in die Rechte des Markeninhabers so gering wie möglich zu halten. Das Umpacken in die neu erstellten "Pulmicort"-Umverpackungen sei nicht erforderlich, weil überklebte Original-Umverpackungen mit aufgestocktem Inhalt verwendet werden könnten.

Eine derartige Bündelung sei nicht "unordentlich". Eine neu hergestellte Verpackung möge in gewisser Hinsicht ansprechender sein. Das erhebliche wirtschaftliche Interesse der Beklagten, sich mit einer derartigen Verpackung als Vertriebsunternehmen besser darstellen zu können, sei jedoch gegenüber den Interessen des Markeninhabers nicht vorrangig; es betreffe nicht den der Beklagten zu gewährleistenden freien Warenverkehr als solchen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Revisionsrügen haben keinen Erfolg.

Nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist es Dritten untersagt, ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit einer Marke identisches Zeichen für Waren zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke Schutz genießt. Diesen gesetzlichen Tatbestand verwirklicht die Beklagte dadurch, daß sie das importierte Arzneimittel "Pulmicort" nach der Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Umpacken in neu

hergestellte, mit der Marke der Klägerin versehene äußere Umkartons, vertreibt (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).

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.

1. 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 umzupacken 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 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.).

2. Das Berufungsgericht hat eine künstliche Abschottung der Märkte durch die Klägerin verneint. Ob eine solche vorliegt, beurteilt sich, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, nach objektiven Kriterien und nicht danach, ob der Parallelimporteur eine darauf gerichtete Absicht des Markeninhabers nachweist (BGH GRUR 2002, 1059, 1061 - Zantac/Zantic; EuGH GRUR Int. 1996, 1144, 1149 Tz. 57 - Bristol-Myers Squibb; vgl. auch EuGH GRUR Int. 2000, 159, 162 f. Tz. 39, 41 - Pharmacia & Upjohn). Dabei ist darauf abzustellen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände den Parallelimporteur objektiv dazu zwingen, eine neue äußere Umverpackung zu verwenden, um das betreffende Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat in den Verkehr bringen zu können. Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, ein Umpacken des Arzneimittels "Pulmicort" in neue Umverpackungen der Größen zu 20 oder 40 Behältnissen sei zum Vertrieb des Arzneimittels im Inland nicht erforderlich.



Entgegen der Meinung der Revision führt der Umstand, daß die entsprechenden Packungsgrößen im Ausfuhrmitgliedstaat Spanien nicht angeboten werden, nicht schon dazu, daß die Herstellung neuer äußerer Verpackungen für diese Größen jedenfalls als notwendig anzusehen wäre. Die Erforderlichkeit hängt vielmehr davon ab, ob und inwieweit die importierten Arzneimittel durch Maßnahmen in Deutschland vertriebsfähig gemacht werden können, die das Recht des Markeninhabers weniger beeinträchtigen (BGH GRUR 2002, 1059, 1061 - Zantac/Zantic; vgl. auch EuGH GRUR Int. 1996, 1144, 1148 Tz. 55 - Bristol-Myers Squibb; EuGH GRUR Int. 2000, 159, 163 Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn; EuGH WRP 2002, 673, 676 Tz. 27, 28 - Merck, Sharp & Dohme/Paranova; EuGH WRP 2002, 666, 667 Tz. 48, 49 - Boehringer Ingelheim/Swingward).

Das Berufungsgericht hat angenommen, daß in Deutschland verkehrs- und vertriebsfähige Packungen zu 20 oder 40 Behältnissen ohne weiteres dadurch hergestellt werden könnten, daß die Beklagte vier spanische Originalpackungen (mit jeweils fünf Behältnissen) bündelt und entsprechend konfektioniert oder jeder spanischen Originalpackung einen Folienbeutel (mit jeweils fünf Behältnissen) hinzufügt und zwei so aufgestockte Packungen zu einer Packung von ebenfalls 20 Behältnissen bündelt und entsprechend konfektioniert. Bei der Packungsgröße zu 40 Behältnissen könne die Beklagte acht spanische Originalpackungen (mit jeweils fünf Behältnissen) bündeln und entsprechend konfektionieren oder der spanischen Originalpackung jeweils einen Folienbeutel (mit fünf Behältnissen) hinzufügen und vier der so aufgestockten Packungen bündeln und konfektionieren. Das Berufungsgericht hat dazu ausgeführt, derartige Bündelpackungen könnten in einer Weise gestaltet werden, daß der Beklagten die Vertriebsmöglichkeit verbleibe. Eine eventuell geringere

Akzeptanz betreffe nicht den freien Marktzutritt als solchen. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg.

Das Umpacken in neu hergestellte Umverpackungen kann nicht schon deshalb als erforderlich im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften angesehen werden, weil aufgrund bloßer Vorlieben der Verbraucher neue Verpackungen des Parallelimporteurs häufiger verkauft werden als Bündelpackungen (EuGH WRP 2002, 673, 676 Tz. 30 - Merck, Sharp & Dohme/Paranova; EuGH WRP 2002, 666, 667 Tz. 51 - Boehringer Ingelheim/Swingward). Allein in dem Ausnahmefall, daß die Abneigung der Verbraucher gegen Bündelpackungen derart ausgeprägt und weit verbreitet ist, daß sie sich auch auf die Verschreibungspraktiken der Ärzte oder die Einkaufspraktiken der Apotheker auswirkt und ein tatsächlicher Zugang des Parallelimporteurs zum Markt deshalb nicht gewährleistet ist, kann das Umpacken in neu hergestellte Umverpackungen als objektiv erforderlich angesehen werden (EuGH WRP 2002, 673, 676 Tz. 31 - Merck, Sharp & Dohme/Paranova; EuGH WRP 2002, 666, 667 Tz. 52 - Boehringer Ingelheim/Swingward; ebenso: EuGH, Urt. v. 19.9.2002 - Rs. C-433/00, GRUR 2002, 1054, 1055 Tz. 26 - Aventis).

Ob diese Voraussetzungen gegeben sind, hat das nationale Gericht zu entscheiden. Das Berufungsgericht ist hierzu in nicht zu beanstandender sachlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das Interesse der Beklagten an dem Vertrieb des Arzneimittels "Pulmicort" in neu hergestellten Umverpackungen vor allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der Beifügung des eigenen Firmenlogos und besonderer Farbgestaltungen des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der

Beklagten als solchen betreffe. Das Berufungsgericht hat insoweit angenommen, daß unschwer entweder vier spanische Originalpackungen zu einer Einheit von insgesamt 20 Behältnissen gebündelt werden könnten oder daß derartige Packungen aus zwei um je einen Folienbeutel aufgestockte spanische Originalpackungen gebündelt werden könnten, weil die Originalpackungen so dimensioniert seien, daß ein weiterer Folienbeutel zu fünf Behältnissen hinein passe. Entsprechend sei die Herstellung einer Packung zu 40 Folienbeuteln durch Bündeln oder Aufstocken und Bündeln möglich. Neue Umkartons mögen, so hat das Berufungsgericht ausgeführt, in gewisser Hinsicht ansprechender wirken als überklebte oder gebündelte Originalpackungen. Diesen Feststellungen kann kein Anhalt dafür entnommen werden, daß auf dem Markt oder einem beträchtlichen Teil dieses Marktes ein so starker Widerstand gegen Bündelpackungen besteht, die als solche auf dem Arzneimittelmarkt nicht unbekannt sind, daß von einem Marktzugangshindernis für den Parallelimporteur auszugehen ist.

Dieser Beurteilung steht das Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 19. September 2002 (Rs. C-433/00, GRUR 2002, 1054 - Aventis), in dem Fragen des Bündelns von Original-Arzneimittelpackungen behandelt werden, nicht entgegen. In diesem Fall ging es um die Frage der Herstellung von Bündelpackungen von Arzneimitteln, für die nach der Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 des Rates vom 22. Juli 1993 zur Festlegung von Gemeinschaftsverfahren für die Genehmigung und Überwachung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Schaffung einer Europäischen Agentur für die Beurteilung von Arzneimitteln eine zentrale Genehmigung zum Inverkehrbringen erwirkt worden war. Für derartige Arzneimittel hat der Gerichtshof entschieden, daß die Verordnung (EWG) Nr. 2309/93 dem entgegensteht, daß ein Arznei-

mittel, für dessen Inverkehrbringen eine zentrale Genehmigung mit zwei verschiedenen Nummern je für eine Packung mit fünf Einheiten (Patronen) und für eine Packung mit zehn Einheiten erteilt worden ist, in einer einzigen Bündelpackung, die aus zwei Einzelpackungen zu je fünf Einheiten gebildet ist, vertrieben wird. Von einer derartigen Fallgestaltung kann im Streitfall nicht ausgegangen werden. Die Parteien haben in den Instanzen nicht vorgetragen, daß für das Arzneimittel "Pulmicort" eine derartige zentrale Genehmigung erwirkt worden sei.

III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm

Schaffert