



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 219/99

Verkündet am:
11. Juli 2002
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Zantac/Zantic

EG Art. 28, Art. 30

Zur Frage der Erforderlichkeit einer Markenersetzung beim Parallelimport von Arzneimitteln.

BGH, Urt. v. 11. Juli 2002 - I ZR 219/99 - OLG Hamburg

LG Hamburg

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 28. März 2002 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Prof. Starck, Pokrant und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichts Hamburg, 3. Zivilsenat, vom 29. Juli 1999 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Klägerinnen gehören zum Pharmakonzern "G. ", der in zahlreichen Ländern, darunter Österreich, unter der Bezeichnung "Zantac" ein Arzneimittel zur Regulierung der Magensäureresektion vertreibt. In Deutschland bringt die Klägerin zu 2 das Arzneimittel mit identischem Wirkstoff

unter der zugunsten der Klägerin zu 1 eingetragenen Wortmarke "Zantic" auf den Markt.

Die Klägerin zu 1, die auch Inhaberin der österreichischen Wortmarke "Zantac" ist, hat der Klägerin zu 2 die Benutzung der deutschen Marke "Zantic" gestattet und sie ermächtigt, Rechte aus dieser Marke im eigenen Namen geltend zu machen.

In Österreich stellt die mit den Klägerinnen in einem Konzern verbundene G. Gesellschaft mbH/Wien (im folgenden auch: G. - Wien) das Präparat "Zantac 150 mg Filmtabletten" her und vertreibt es dort in Packungen zu 10, 20 und 50 Tabletten. In Deutschland ist das Arzneimittel der Klägerin zu 2 "Zantic 150 Filmtabletten" in Packungen zu 20, 50 und 100 Tabletten erhältlich.

Die Beklagte führt das Arzneimittel "Zantac 150 mg Filmtabletten" im Wege des Parallelimports aus Österreich nach Deutschland ein und vertreibt es hier unter der Bezeichnung "Zantic 150 Filmtabletten" in den üblichen Packungsgrößen zu 20, 50 und 100 Tabletten. Dabei verwendet sie neue äußere Verpackungen, die sie mit der Bezeichnung "Zantic" versehen hat. In diese neuen Packungen werden "Zantac"-Tabletten aus Österreich eingelegt. Auf der äußeren Verpackung verweist ein Sternchen darauf, daß "Zantic" ein Warenzeichen der Firma G. ist. Außerdem ist darauf hingewiesen, daß Import, Abpackung und Vertrieb durch die Beklagte erfolgen und die Firma G. -Wien Herstellerin ist. Die in den neuen Packungen eingelegten Blisterstreifen tragen auf ihrer Unterseite die von der G. -Wien stammenden ursprünglichen Bezeichnungen "Zantac" und "G. ". Auf der Oberseite

der Blisterstreifen befindet sich der Aufdruck "Zantac 150 mg Filmtabletten entspricht Zantic 150 Filmtabletten E. -PHARM".

Die Klägerinnen nehmen die Beklagte unter dem Gesichtspunkt einer Markenverletzung und aus § 1 UWG, § 242 BGB auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch. Sie machen geltend, eine Erschöpfung ihrer Markenrechte sei schon deshalb nicht eingetreten, weil die in Rede stehenden Arzneimittel in Österreich unter der Bezeichnung "Zantac" in den Verkehr gebracht worden seien und die Beklagte diese für den Vertrieb in Deutschland erstmalig mit der Marke "Zantic" neu gekennzeichnet habe. Im Streitfall habe die Beklagte auch nicht die Anforderungen erfüllt, die in der Rechtsprechung für die Annahme einer Erschöpfung des Markenrechts beim Parallelimport von Arzneimitteln aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorausgesetzt werden. Eine künstliche Marktabschottung scheidet bereits deshalb aus, weil die Klägerinnen aufgrund des prioritätsälteren Drittzeichens "SANTAX" in Deutschland gezwungen seien, eine andere Marke zu benutzen als die in den übrigen Staaten verwendete Marke "Zantac". Darüber hinaus sei ein Umpacken in neue äußere Verpackungen nicht erforderlich, weil die importierten Packungen zu 20 und 50 Filmtabletten mit entsprechenden Etiketten versehen werden könnten und eine Packung zu 100 Tabletten durch die Bündelung zweier Verpackungen zu je 50 Filmtabletten geschaffen werden könne.

Durch das Umpacken entstehe zudem ein unordentlicher Eindruck, da die äußere Verpackung die Bezeichnung "Zantic" trage, während die Unterseite der Blisterstreifen mit "Zantac" bedruckt sei. Der nur schwach leserliche Aufdruck auf der Oberseite der Blisterstreifen sei nicht geeignet, die hierdurch hervorgerufene Verunsicherung zu beseitigen, zumal die Angabe

"E. -Pharm" nicht ohne weiteres als das Unternehmenskennzeichen des umpackenden Unternehmens verstanden werde, sondern auch für eine Fachbezeichnung gehalten werden könne.

Die Blisterstreifen enthielten auch nicht den gemäß § 10 Abs. 8 Satz 1 AMG vorgeschriebenen Hinweis auf die Beklagte als pharmazeutisches Unternehmen.

Die Klägerinnen haben beantragt,

1. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr
 - a) das in Österreich von der G. Gesellschaft mbH/Wien hergestellte und in Österreich vertriebene Arzneimittel "Zantac 150 mg Filmtabletten" in eigens für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland von der Beklagten hergestellten und mit der Marke "Zantic" versehenen Verpackungen mit je 20 und/oder je 50 und/oder 100 Filmtabletten umzupacken und im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der Marke "Zantic" anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen;
 - b) das unter a) bezeichnete Arzneimittel in der Bundesrepublik Deutschland in Verpackungen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, auf deren äußerer Umhüllung als Marke "Zantic" angegeben ist, wenn in den darin enthaltenen Blisterpackungen auf deren Unterseite "Zantac" als Marke angegeben ist;
 - c) das unter a) bezeichnete Arzneimittel in Blisterpackungen in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, wenn auf der Blisterpackung nicht in deutlich lesbarer Schrift angegeben ist, daß das Umpacken sowie der Import und der Vertrieb durch die E. -Pharm Arzneimittel GmbH erfolgt;

2. die Beklagte zu verurteilen, den Klägerinnen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe der unter der Marke "Zantic" erzielten Umsätze sowie unter Angabe des Umfangs der hierfür betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren, Bundesländern und Werbeträgern;
3. festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen denjenigen Schaden zu erstatten, der ihnen aus den vorstehend unter Ziffer 1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat geltend gemacht, das Drittzeichen "SANTAX" hindere in Deutschland nicht nur die Klägerinnen, sondern auch sie, die Beklagte, daran, das Arzneimittel unter der Bezeichnung "Zantac" zu vertreiben. Bei Namensverschiedenheit des Arzneimittels im Herkunfts- und im Bestimmungsland müsse der Grundsatz der gemeinschaftsrechtlichen Erschöpfung zudem dahin ausgelegt werden, daß der Importeur berechtigt sei, das Arzneimittel mit der gebräuchlichen Inlandsmarke neu zu kennzeichnen. Dies dürfe auch mittels neuer Verpackungen geschehen, weil andernfalls - angesichts der unterschiedlichen Bezeichnungen des Arzneimittels im In- und Ausland - die Originalschachtel praktisch nur noch aus Aufklebern bestehen würde.

Das Landgericht hat der Klage teilweise stattgegeben und sie im übrigen abgewiesen.

Dagegen haben beide Parteien Berufung eingelegt. Auf die Rechtsmittel der Parteien hat das Oberlandesgericht unter Abweisung der Klage im übrigen und Zurückweisung der weitergehenden Rechtsmittel

1. die Beklagte unter Androhung von Ordnungsmitteln verurteilt, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr
 - a) das in Österreich von der G. Gesellschaft mbH/Wien hergestellte und in Österreich vertriebene Arzneimittel "Zantac 150 mg Filmtabletten" in eigens für den Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland von der Beklagten hergestellten und mit der Marke "Zantic" versehenen Verpackungen mit je 20 und/oder je 50 und/oder 100 Filmtabletten umzupacken und im geschäftlichen Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland unter der Marke "Zantic" anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen;
 - b) das unter a) bezeichnete Arzneimittel in der Bundesrepublik Deutschland in Verpackungen anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, auf deren äußerer Umhüllung (Original-Verpackung) als Marke "Zantic" angegeben ist, wenn in den darin enthaltenen Blisterpackungen auf deren Unterseite "Zantac" als Marke angegeben ist;
 - c) das unter a) bezeichnete Arzneimittel in Blisterpackungen in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen, wenn auf der Blisterpackung nicht in deutlich lesbarer Schrift auf die Beklagte in ihrer Eigenschaft als pharmazeutische Unternehmerin bzw. Vertreiberin hingewiesen und im Falle des Umpackens in eine neue Verpackung zusätzlich der Hinweis, daß das Umpacken durch die Beklagte erfolgt, angebracht wird;
2. die Beklagte verurteilt, den Klägerinnen über den Umfang der vorstehend unter Ziffer 1 a) und unter 1 c) bezeichneten Handlungen - bei 1 c) aber nur soweit neue, von der Beklagten hergestellte äußere Verpackungen verwendet werden - Rechnung zu legen, und zwar unter Angabe der unter der Marke "Zantic" erzielten Umsätze sowie unter Angabe des Umfangs der hierfür betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalender- vierteljahre, Bundesländern und Werbeträgern;
3. festgestellt, daß die Beklagte verpflichtet ist, den Klägerinnen allen denjenigen Schaden zu erstatten, der ihnen aus den vorstehend unter Ziffer 1 a) und unter 1 c) bezeichneten Handlungen - bei 1 c) aber nur soweit neue von der Beklagten

hergestellte äußere Verpackungen verwendet werden - entstanden ist und künftig entstehen wird.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Klägerinnen beantragen, verfolgt die Beklagte ihren Klageabweisungsantrag weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat die Klage ganz überwiegend für begründet erachtet. Hierzu hat es ausgeführt:

Das mit dem Klageantrag zu 1. a) angegriffene Verhalten sei als Markenverletzung zu qualifizieren. Eine gemeinschaftsrechtliche Erschöpfung des Markenrechts sei im Streitfall nicht anzunehmen. Das Umpacken in neu hergestellte Verpackungen mit der Aufschrift "Zantic" sei bei allen drei Packungsgrößen - 20, 50 und 100 Tabletten - nicht erforderlich, weil derselbe Zweck - Vertrieb der in Deutschland üblichen Verpackungsgrößen unter der hier gebräuchlichen Bezeichnung "Zantic" - auch durch entsprechende Etiketten erreicht werden könne. Dies gelte auch für die Packungsgröße von 100 Filmtabletten.

Darüber hinaus sei der Klageantrag zu 1. a) auch unabhängig von einem Umpackvorgang und dem Vorliegen der Voraussetzungen, unter denen sich ein Markeninhaber dem Inverkehrbringen umgepackter Arzneimittel in einem anderen Mitgliedstaat widersetzen könne, gerechtfertigt. Vorliegend gehe es um das Erstkennzeichnungsrecht des Markeninhabers in dem Importstaat. Dieser könne sich nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften gegen die Erstbenutzung seiner Marke im

Importstaat wenden, wenn er legitime Gründe für die Verwendung von unterschiedlichen Marken für die gleiche Ware in unterschiedlichen Mitgliedstaaten habe und deshalb keine künstliche Marktabschottung anzunehmen sei. Hierbei komme es nicht auf eine entsprechende Absicht des Markeninhabers an; entscheidend sei die objektive Lage, die zu einem Nebeneinander verschiedener Marken geführt habe. Im Streitfall sei der Anmeldung der Marke "Zantac" in Deutschland aufgrund der älteren Marke "SANTAX" widersprochen worden, so daß eine Zwangslage bestanden habe, die das Ausweichen auf die Bezeichnung "Zantic" seitens der Klägerin zu 2 verständlich und billigenwert erscheinen lasse.

Diese Gründe seien auch für den Unterlassungsantrag zu 1. b) tragend, der den Vertrieb des Arzneimittels in österreichischen "Zantac"-Original-Verpackungen zum Gegenstand habe, die mit der Bezeichnung "Zantic" versehen (umetikettiert) worden seien und Blisterstreifen mit der Aufschrift "Zantac" enthielten. Für diese Fallgestaltung sei, auch wenn die Beklagte bislang nur neu hergestellte "Zantic"-Verpackungen verwendet habe, eine Begehungsgefahr anzunehmen.

Der Unterlassungsantrag zu 1. c), der sowohl neu hergestellte "Zantic"-Verpackungen als auch mit der Bezeichnung "Zantic" versehene "Zantac"-Originalpackungen erfasse, in die jeweils Blisterstreifen eingelegt seien, auf denen nicht auf die Eigenschaft der Beklagten als pharmazeutische Unternehmerin bzw. Vertreiberin und - beim Umpacken in neue äußere Verpackungen - zusätzlich darauf hingewiesen werde, daß das Umpacken durch die Beklagte erfolge, sei ebenfalls unter dem Gesichtspunkt einer Markenverletzung gerechtfertigt. Darüber hinaus liege in diesem Verhalten ein Verstoß gegen § 1 UWG i.V. mit § 10 Abs. 8 AMG, der die Angabe des

Namens oder der Firma des "pharmazeutischen Unternehmers" auf der Blisterpackung vorschreibe.

Die Auskunfts- und Feststellungsanträge zu 2. und 3. hätten danach ganz überwiegend ebenfalls Erfolg. Soweit sie sich allerdings auf eine - nicht festgestellte - Umetikettierung in Gestalt der Anbringung der Marke "Zantic" auf "Zantac"-Originalverpackungen bezögen, seien sie abzuweisen.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben Erfolg. Sie führen zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache.

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 Präparat "Zantac 150 mg Filmtabletten" nach der Vornahme bestimmter Veränderungen, insbesondere dem Umpacken in neu hergestellte äußere Verpackungskartons, unter der Bezeichnung "Zantic 150 Filmtabletten" vertreibt (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 und 2 MarkenG).

Der von den Klägerinnen im Streitfall mit den Ansprüchen auf Unterlassung, Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht geltend gemachte markenrechtliche Schutz greift allerdings nicht durch, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG) oder wenn in der Geltendmachung der markenrechtlichen Ansprüche eine unzulässige Beschrän-

kung des freien Warenverkehrs in der Europäischen Gemeinschaft liegt (Art. 28, 30 EG).

1. Mit dem Unterlassungsantrag zu 1. a) beanstanden die Klägerinnen zwei unterschiedliche Verhaltensweisen der Beklagten als Markenverletzung, nämlich neben dem Umpacken der aus Österreich importierten Originalware in neue von dieser hergestellte Verpackungen zu je 20 und/oder je 50 und/oder je 100 Filmtabletten auch die erstmalige Anbringung der Marke "Zantic" der Klägerin zu 1 auf diesen Verpackungen. Dabei wird aus dem Antrag selbst nicht ohne weiteres klar, ob die Klägerinnen jede dieser Verhaltensweisen für sich selbständig angreifen wollen oder ob sie, wenn auch nur in einer der Verhaltensweisen eine Markenverletzung liegt, ihr Begehren bereits für begründet erachteten. Aus dem Klagevorbringen schon in der ersten Instanz und den entsprechenden Erläuterungen der Klägerinnen in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht kann jedoch entnommen werden, daß sie beide Sachverhaltsvarianten in dem Sinne, daß sowohl das Umpacken als solches als auch die Erstkennzeichnung der importierten Ware mit der Marke "Zantic" durch die Beklagte als solche als Markenverletzung selbständig erfaßt werden, verboten haben wollen. Davon scheint auch das Berufungsgericht ausgegangen zu sein, wenn es ausführt, das begehrte Verbot betreffe das Anbieten und Vertreiben des aus Österreich stammenden Arzneimittels unter der Bezeichnung "Zantic", bei dem ein Umpacken stattgefunden habe. In die gleiche Richtung weisen die Ausführungen, daß sich die Klägerinnen unabhängig von der Frage des Umpackens in neu hergestellte Umkartons aufgrund ihrer Klagemarke gegen das Versehen der neuen Packungen mit dieser Marke wenden können. Im Ergebnis hat damit das Berufungsgericht in beiden Alternativen eine Markenverletzung gesehen, so daß es jedenfalls auch dem weitergehenden Begehren der Klägerinnen entsprochen hat.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage kann bezüglich der Variante der Markenersetzung noch nicht von einer Markenverletzung ausgegangen werden, weil es insoweit noch weiterer Feststellungen bedarf. Hinsichtlich der Variante des Umpackens wendet sich die Revision allerdings ohne Erfolg gegen die Annahme einer Markenverletzung durch das Berufungsgericht.

a) Soweit die Markenersetzung angesprochen ist, kann von einer Erschöpfung des Markenrechts der Klägerinnen allerdings schon deswegen keine Rede sein, weil es im Streitfall nicht um die Weiterverwendung oder Wiederanbringung der bereits im Ausfuhrstaat mit Zustimmung des Markeninhabers benutzten Marke ("Zantac") geht, sondern um die erstmalige Kennzeichnung mit einer anderen Marke ("Zantic"). Bei einer derartigen Markenersetzung ist der Anwendungsbereich des § 24 MarkenG nicht eröffnet.

aa) Die Bestimmung des § 24 MarkenG beruht auf der entsprechenden Regelung in Art. 7 MarkenRL. Deshalb ist die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften hierzu auch zur Auslegung des § 24 MarkenG heranzuziehen (BGH, Urt. v. 19.10.2000 - I ZR 89/98, GRUR 2001, 422, 423 = WRP 2001, 549 - ZOCOR; Urt. v. 29.3.2001 - I ZR 263/98, GRUR 2002, 57, 58 = WRP 2001, 1326 - Adalat).

In einer nach Erlaß des angefochtenen Urteils ergangenen Entscheidung (Urt. v. 12.10.1999 - Rs. C-379/97, Slg. 1999, I-6927, 6964 Tz. 27, 28 = WRP 1999, 1264 - Pharmacia & Upjohn) hat der Gerichtshof für eine Fallgestaltung wie im Streitfall klargestellt, daß nach Art. 7 Abs. 1 MarkenRL eine Erschöpfung des Rechtes 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 = WRP 1999, 803 - Docksides/Sebago) eintritt, die vom Markeninhaber selbst oder mit seiner Zustimmung "unter dieser Marke" in der Gemeinschaft in den Verkehr gebracht worden sind. Dies bedeutet in Fällen des Re- oder Parallelimports, daß Art. 7 MarkenRL und mithin auch § 24 MarkenG nur anwendbar ist, wenn nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke weiter verwendet oder wieder angebracht wird. Dagegen greift die Bestimmung nicht ein, wenn der Parallelimporteur die ursprüngliche Marke durch eine andere ersetzt.

bb) Bei dieser - im Streitfall in Rede stehenden - Sachverhaltsgestaltung einer Markenersetzung bestimmen sich die jeweiligen Befugnisse des Markeninhabers und des Parallelimporteurs aufgrund der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften nach den Vorschriften der Art. 28 und 30 EG. Danach dienen sowohl Art. 7 MarkenRL als auch Art. 30 EG dem Zweck, die grundlegenden Belange des Markenschutzes mit denen des freien Warenverkehrs im Gemeinsamen Markt in Einklang zu bringen. Da beide Bestimmungen dieselbe Zielrichtung haben, sind sie auch in gleichem Sinne auszulegen (vgl. EuGH, Urt. v. 11.7.1996 - verb. Rs. C-427/93, C-429/93 und C-436/93, Slg. 1996, I-3457, 3531 Tz. 40 = GRUR Int. 1996, 1144 = WRP 1996, 880 - Bristol-Myers Squibb; EuGH Slg. 1999, I-6927, 6965 Tz. 30 - Pharmacia & Upjohn).

In den Fällen des Re- oder Parallelimports von Arzneimitteln, in denen der Importeur nach dem Umpacken die ursprüngliche Marke wieder anbringt, ist, wie der Senat unter Hinweis auf die einschlägigen Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entschieden hat, die markenrechtliche Erschöpfung von fünf Bedingungen abhängig, die kumulativ erfüllt sein müssen: (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 lückenhaft 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. Diese zuletzt genannte Voraussetzung 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 GRUR 2001, 422, 423 - ZOCOR; BGH GRUR 2002, 57, 58 - Adalat).

Das Berufungsgericht ist im Ansatz zutreffend davon ausgegangen, daß die markenrechtliche Zulässigkeit des angegriffenen Umpackens in neu hergestellte, mit der Bezeichnung "Zantic" versehene Verpackungen grundsätzlich nach denselben Maßstäben zu beurteilen ist wie ein Umpacken unter anschließendem Wiederanbringen der ursprünglichen Marke (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6965 Tz. 31 - Pharmacia & Upjohn).

Dies gilt insbesondere für die Beurteilung der Frage, ob die Untersagung einer Neukennzeichnung mit der Inlandsmarke zu einer künstlichen Abschottung der Märkte führen würde. Bei Subsumierung unter diesen Begriff kommt es nicht darauf an, ob die ursprüngliche Marke nach dem Umpacken wieder angebracht oder ob sie ersetzt wird. Denn zwischen den Fällen der Wiederanbringung einer Marke nach dem Umpacken und der Ersetzung der

ursprünglichen Marke durch eine andere besteht kein sachlicher Unterschied, der es rechtfertigen würde, den Begriff der künstlichen Marktabschottung in den beiden Fällen unterschiedlich anzuwenden (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6965 Tz. 31, 37 bis 41 - Pharmacia & Upjohn).

cc) Ob eine künstliche Marktabschottung 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 (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6968 Tz. 39, 41 - Pharmacia & Upjohn).

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kommt es aber bei der Anwendung des Begriffs einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten im Falle einer Markenersetzung nicht entscheidend darauf an, welche ursprüngliche objektive Lage zum Nebeneinander der verschiedenen Marken in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten geführt hat. Vielmehr ist zu untersuchen, ob im Zeitpunkt des Vertriebs bestehende Umstände den Parallelimporteur objektiv dazu zwingen, die ursprüngliche auf der Originalpackung verwendete Marke durch die im Einfuhrmitgliedstaat verwendete zu ersetzen, um die betreffende Ware in diesem Mitgliedstaat in den Verkehr bringen zu können (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 43 - Pharmacia & Upjohn). Bezogen auf diesen für die Beurteilung maßgebenden Zeitpunkt hat das Berufungsgericht keine näheren Feststellungen getroffen.

Eine Zwangslage im oben genannten Sinne läge dann vor, wenn der tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaats behindert wäre, falls ihm die Ersetzung der Marke verboten wäre. Dies ist nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs dann anzunehmen,

wenn Regelungen oder Praktiken im Einfuhrmitgliedstaat den Vertrieb der betreffenden Ware unter der Marke, die sie im Ausfuhrmitgliedstaat trägt, verhindern. Ob dies der Fall ist, läßt sich auf der Grundlage der bisherigen Tatsachenfeststellungen nicht abschließend beurteilen.

Nach dem übereinstimmenden Vortrag der Parteien kommt in Betracht, daß dem Vertrieb der importierten Arzneimittel unter der ursprünglichen Marke "Zantac" im Inland ein prioritätsälteres Drittkennzeichen, nämlich die ebenfalls für Arzneimittel eingetragene Marke "SANTAX", entgegensteht. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts war die Klägerin zu 1, die zunächst auch in Deutschland die Marke "Zantac" eintragen lassen wollte, aufgrund eines Widerspruchs des Inhabers der älteren Marke "SANTAX" auf die Bezeichnung "Zantic" ausgewichen. Ob die Drittmarke "SANTAX" einer Benutzung der Marke "Zantac" durch die Beklagte auch noch gegenwärtig entgegensteht, hat das Berufungsgericht - aus seiner Sicht folgerichtig - nicht geprüft. Unter anderem ist offen geblieben, ob die Marke "SANTAX" noch eingetragen oder - wie von der Revisionserwiderung in Betracht gezogen - bereits gelöscht ist. Dem wird im neueröffneten Berufungsverfahren nachzugehen sein. Denn der tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaates kann objektiv auch durch eine ältere inländische Drittmarke behindert sein.

Zwar hat der Gerichtshof in der Entscheidung "Pharmacia & Upjohn" als Beispiel für "Regelungen oder Praktiken" im Einfuhrmitgliedstaat, die eine Markenersetzung erforderlich machen können, um die importierte Ware im Inland zu vertreiben, lediglich den Fall genannt, daß eine Verbraucherschutzvorschrift die Benutzung der im Ausfuhrmitgliedstaat angebrachten Marke im Einfuhrmitgliedstaat aus Gründen der Irreführung verbietet. Hieraus kann

aber nicht entnommen werden, daß bei anderen Sachverhaltsgestaltungen die angesprochene Zwangslage des Parallelimporteurs nicht gegeben sein könnte. So kann auch - worum es im Streitfall geht - eine ältere inländische Marke nach den Bestimmungen des nationalen Markenrechts einem Vertrieb des Arzneimittels unter der Marke des Herkunftsstaates entgegenstehen (vgl. OLG Frankfurt WRP 2000, 212, 214, kritisch hierzu: Althammer/Klaka, Marken-gesetz, 6. Aufl., § 24 Rdn. 17, Fn. 44; Pohlmann, EWiR 1999, 1075, 1076; Heinemann, PharmR 2001, 186; Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 24 Rdn. 94k und 97). Ob eine Markenersetzung im Sinne der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs erforderlich ist, um dem Parallelimporteur den Marktzutritt in dem Einfuhrmitgliedstaat zu eröffnen, haben die nationalen Gerichte zu untersuchen (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 43 - Pharmacia & Upjohn). Eine Vorlage an den Gerichtshof nach Art. 234 Abs. 3 EG ist daher nicht veranlaßt. Um die Frage der Erforderlichkeit beantworten zu können, bedarf es deshalb nur noch der vorerwähnten ergänzenden Feststellungen durch das Berufungsgericht. Weitere Feststellungen sind auch nicht deshalb entbehrlich, weil - wie die Beklagte meint - der Importeur in jedem Falle berechtigt sei, die Ware mit der gebräuchlichen Inlandsmarke neu zu kennzeichnen. Eine solche Berechtigung ist nicht generell, sondern nur dann anzuerkennen, wenn der tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaats behindert wäre, sofern der Importeur die im Ausfuhrmitgliedstaat angebrachte Marke benutzt. Eine solche Behinderung ist aber nicht schon allein deshalb gegeben, weil der Hersteller unterschiedliche Marken verwendet.

b) Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsausspruch zu 1. a) auch unter dem Gesichtspunkt des Umverpackens für begründet erachtet. Einer entsprechenden Verurteilung steht zwar entgegen, daß Gegenstand des

Klageantrags zu 1. a) ausdrücklich auch die Neukennzeichnung mit der Marke "Zantic" ist.

Die Annahme des Berufungsgerichts, das beanstandete Umpacken in neu hergestellte Kartons zu je 20, 50 und 100 Tabletten sei objektiv nicht erforderlich, um das aus Österreich eingeführte Arzneimittel "Zantac" in Deutschland vertreiben zu können, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung allerdings stand.

Ohne Erfolg wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, ein Umpacken in neue Kartons zu jeweils 20 und 50 Tabletten sei zum Vertrieb im Inland nicht erforderlich, weil derartige Gebinde auch im Ausfuhrmitgliedstaat (Österreich) vertrieben werden und die Originalpackungen - teils nach Bündelung - durch Überkleben mit Etiketten für den Vertrieb in Deutschland verändert werden könnten.

Soweit - wovon das Berufungsgericht im Streitfall rechtsfehlerfrei ausgegangen ist - durch das Anbringen von neuen Etiketten vertriebsfähige Verpackungen geschaffen werden können, ist ein Umpacken in neu hergestellte Kartons grundsätzlich nicht notwendig (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 55 - Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./ Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./ Swingward u.a., Tz. 111). Denn rein wirtschaftliche Vorteile, die sich der Parallelimporteur beispielsweise durch eine werbewirksamere und absatzfördernde Gestaltung der Verpackung verspricht, rechtfertigen nicht die Annahme einer zur Verwendung neuer Kartons nötigen Zwangslage (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp

& Dohme ./ Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./ Swingward u.a., Tz. 106 und 115), wie das der Gerichtshof im vergleichbaren Fall einer Markenersetzung ausdrücklich ausgeführt hat (EuGH Slg. 1999, I-6927, 6969 Tz. 44 - Pharmacia & Upjohn). Allein in dem Fall, daß die Abneigung der Verbraucher gegen überklebte Packungen derart ausgeprägt und weit verbreitet ist, daß sie sich beispielsweise auch auf die Verschreibungspraktiken der Ärzte oder die Einkaufspraktiken der Apotheken auswirkt und ein tatsächlicher Zugang des Parallelimporteurs zum Markt deshalb nicht gewährleistet ist, kann das Umpacken in neu hergestellte Kartons als objektiv erforderlich angesehen werden (vgl. Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./ Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./ Swingward u.a., Tz. 110; ebenso jetzt: EuGH, Urt. v. 23.4.2002 - Rs. C-443/99 und C-143/00, WRP 2002, 673 und 666 unter Anknüpfung an die Argumentation des Generalanwalts Jacobs).

Greifbare Anhaltspunkte dafür, daß der tatsächliche Zugang der Beklagten zum inländischen Markt objektiv behindert wäre, wenn sie keine neuen äußeren Verpackungen, sondern nur die mit neuen Etiketten überklebten Originalkartons verwenden dürfte, sind weder im einzelnen vorgetragen noch sonst ersichtlich. Insoweit ist das Berufungsgericht in nicht zu beanstandender tatrichterlicher Würdigung des Sachverhalts davon ausgegangen, daß das Interesse der Beklagten an dem Vertrieb der Arzneimittel in neu hergestellten Kartons vor allem in der besseren Darstellungsmöglichkeit einschließlich der Beifügung des eigenen Firmenlogos und besonderer Farb- und Formgestaltungen des neuen Umkartons liege, nicht aber den Marktzugang der Beklagten als solchen betreffe.

Im Ergebnis ebenso liegt es bezüglich der neu hergestellten Kartons zu 100 Tabletten. Hier kann die Erforderlichkeit zwar nicht schon unter Hinweis darauf verneint werden, daß der Beklagten bereits mit den Packungen zu 20 und zu 50 Tabletten, die es auch in Österreich gibt, ein ausreichender Marktzutritt zum deutschen Markt eröffnet sei. Denn es läge eine unzulässige Abschottung der Märkte vor, wenn der Importeur die Ware nur auf einem beschränkten Marktsegment vertreiben dürfte (vgl. EuGH Slg. 1996, I-3457, 3535 Tz. 54 - Bristol-Myers Squibb; Schlußanträge des Generalanwalts Francis G. Jacobs v. 12.7.2001 in den Rechtssachen C-443/99 - Merck, Sharp & Dohme ./.. Paranova und C-143/00 - Boehringer Ingelheim ./.. Swingward u.a., Tz. 116).

Entgegen der Ansicht der Revision führt der Umstand, daß es 100er-Packungen im Ausfuhrstaat Österreich nicht gibt, aber auch nicht dazu, daß die Herstellung neuer äußerer Verpackungen für 100 Tabletten jedenfalls als notwendig anzusehen wäre. Die Erforderlichkeit der Verwendung neuer Verpackungen hängt vielmehr davon ab, ob und inwieweit die importierten Arzneimittel durch weniger einschneidende Maßnahmen in Deutschland verkehrsfähig gemacht werden können.

Das Berufungsgericht hat unter Hinweis auf die entsprechenden Ausführungen im landgerichtlichen Urteil angenommen, daß in Deutschland verkehrs- und vertriebsfähige Verpackungseinheiten zu 100 Tabletten ohne weiteres durch ein Bündeln von zwei österreichischen Originalpackungen zu je 50 Stück geschaffen werden könnten. Dagegen wendet sich die Revision ohne Erfolg. Aus den unangegriffenen Feststellungen des Berufungsgerichts ergibt sich, daß das Bündeln von Einzelpackungen zu neuen größeren Vertriebseinheiten im Arzneimittelbereich üblich ist. Des weiteren hat die

Beklagte auch bezüglich Bündelpackungen keine Anhaltspunkte dafür vorgetragen, daß sie objektiv in einer Weise am Marktzutritt gehindert sei, die die Warenverkehrsfreiheit als solche tangiert.

2. Auch der Unterlassungsausspruch zu 1. b) kann auf der Grundlage der bisherigen Tatsachenfeststellungen nicht aufrechterhalten werden.

Nach den in der Revisionsinstanz unbeanstandet gebliebenen Ausführungen des Berufungsgerichts ist Gegenstand des Klageantrags zu 1. b) das Anbieten und Vertreiben des österreichischen Arzneimittels "Zantac" in Originalkartons, die für den Vertrieb in Deutschland mit der Bezeichnung "Zantic" versehen, d.h. umetikettiert, und mit Blisterstreifen befüllt werden, die auf der Unterseite den ursprünglichen Aufdruck "Zantac" tragen.

Mit Recht wendet sich die Revision gegen die Annahme des Berufungsgerichts, der Klageantrag habe - wie schon der Klageantrag zu 1. a) - bereits deshalb Erfolg, weil - was noch einer weiteren Aufklärung bedarf - die von der Beklagten vorgenommene Umkennzeichnung nicht objektiv erforderlich sei, um das aus Österreich importierte Arzneimittel im Inland in den Verkehr zu bringen. Das Berufungsgericht hat hierzu auf seine Ausführungen zum Klageantrag zu 1. a) verwiesen. Auch mit Blick auf den Klageantrag zu 1. b) bedarf es daher ergänzender Feststellungen des Berufungsgerichts zu der Frage, ob die Beklagte zum Zeitpunkt des Vertriebs des Arzneimittels in Deutschland aus objektiven Gründen, nämlich wegen des Bestehens älterer Markenrechte eines Dritten, gezwungen ist, die Marke "Zantic" zu verwenden, um die Ware im Inland in den Verkehr zu bringen.

Soweit das Berufungsgericht in seinen aus seiner Sicht nicht tragenden Erwägungen angenommen hat, ein Auseinanderfallen der Bezeichnungen des Arzneimittels auf dem äußeren Karton und auf der Unterseite der Blisterstreifen könne nicht in jedem Fall als unordentlich und damit schon deshalb verbotswürdig angesehen werden, begegnet das keinen revisionsrechtlichen Bedenken.

Mit Recht ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß aufklärende Zusätze je nach Fallgestaltung geeignet sein können, Unsicherheiten und eine Verwirrung der Verbraucher sowie die damit möglicherweise verbundene rufschädigende Wirkung von unterschiedlichen Arzneimittelbezeichnungen auf der inneren und der äußeren Verpackung zu beseitigen. Die Klägerinnen haben aber nicht die konkrete Verletzungsform mit dem im Tatbestand wiedergegebenen Hinweis auf der Oberseite der Blisterstreifen zum Gegenstand ihres Klageantrags zu 1. b) gemacht, sondern ihr Unterlassungsbegehren für den Sachverhalt eines Auseinanderfallens der Bezeichnungen schlechthin erstrebt. Hierbei handelt es sich um eine den Rahmen des Klageangriffs deutlich erweiternde Verallgemeinerung. Die Versagung eines Unterlassungsanspruchs unter dem Gesichtspunkt einer "Unordentlichkeit" der neuen Verpackung im Sinne der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften ist daher in rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden.

3. Der Unterlassungsausspruch zu 1. c), den das Berufungsgericht zum einen auf markenrechtliche Bestimmungen, zum anderen auf § 1 UWG i.V. mit § 10 Abs. 8 Satz 1 AMG gestützt hat, hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung auf der Grundlage der bisherigen Tatsachenfeststellungen ebenfalls nicht stand.

Gegenstand dieses Unterlassungsantrags ist der Vertrieb des aus Österreich stammenden Arzneimittels "Zantac" unter der Bezeichnung "Zantic" in Deutschland, sei es in neu hergestellten oder in umetikettierten Verpackungskartons, wobei die Blisterstreifen keinen (deutlich lesbaren) Hinweis auf die Beklagte als pharmazeutische Unternehmerin bzw. als Vertreiberin enthalten und beim Umpacken in neue äußere Verpackungen zusätzlich keinen Hinweis darauf, daß das Umpacken durch die Beklagte erfolgt.

Soweit dieser Anspruch auf Markenrecht gestützt ist, hat das Berufungsgericht einerseits Bezug auf seine Ausführungen zu den Klageanträgen zu 1. a) und b) genommen, andererseits - soweit die nach dem Arzneimittelgesetz für erforderlich gehaltenen Angaben betroffen sind - hat es das Bestehen markenrechtlicher Ansprüche offengelassen.

Das Berufungsgericht hat den Unterlassungsantrag zu 1. c) zu Recht als Unterfall zu den Anträgen zu 1. a) und b) angesehen, die begründet sein müssen, damit auch dem Antrag zu 1. c) stattgegeben werden kann. Denn das selbständige Anbieten und/oder Vertreiben von Blisterstreifen ist - wie das Berufungsgericht weiter zutreffend angenommen hat - selbstverständlich nicht Streitgegenstand.

Der Anspruch ist auch nicht gemäß § 1 UWG i.V. mit § 10 Abs. 8 AMG gerechtfertigt. Durch das Zehnte Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes vom 4. Juli 2000 (BGBl. I, S. 1002) ist Satz 2 der genannten Bestimmung dahin geändert worden, daß die Beklagte als

Parallelimporteurin nicht mehr zur Kennzeichnung des Blisterstreifens mit ihrem Namen verpflichtet ist.

4. Die auf Auskunftserteilung und Feststellung der Schadensersatzpflicht gerichteten Klageanträge zu 2 und 3 folgen als Annexansprüche den vorstehend behandelten Unterlassungsansprüchen (§ 14 Abs. 6, § 19 MarkenG i.V. mit § 242 BGB), so daß auch über sie derzeit nicht abschließend entschieden werden kann.

III. Danach war auf die Revision der Beklagten das angefochtene Urteil im Kostenpunkt und insoweit aufzuheben, als zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist. In diesem Umfang war die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten der Revision - an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Schaffert