

OLG Hamburg, Urt. v. 21.04.2005 - 3 U 48/04

LG Hamburg, Urt. v. 10.2.2004 - 312 O 323/03

**Tenor:**

Die Berufung der Klägerin und die Anschlussberufung der Beklagten gegen das Urteil des LG Hamburg, Zivilkammer 12, vom 10.2.2004 werden zurückgewiesen.

Die Kosten der Berufung werden gegeneinander aufgehoben.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Den Parteien bleibt nachgelassen, eine etwaige Vollstreckung der jeweils anderen Partei durch Sicherheitsleistung i.H.v. 110 % des aus diesem Urteil jeweils beizutreibenden Betrages abzuwenden, wenn nicht die jeweils vollstreckende Partei vor Beginn der Vollstreckung Sicherheit in der genannten Höhe leistet. Die Revision wird nicht zugelassen; und beschließt:

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf insgesamt 600.000 € festgesetzt; davon entfallen auf die Berufung und die Anschlussberufung je 300.000 €.

**Gründe:**

A. Die Klägerin ist Inhaberin der u.a. für pharmazeutische Produkte eingetragenen Marke „M“ Nr. ... mit Priorität vom 31.3.1995 (Anlage K 1). Zusätzlich zu dieser Wortmarke ist auch die B-I-Produktausstattung durch die nationale Wort-/Bildmarke Nr. ... und die Gemeinschaftsmarke Nr. ... geschützt (Anlagen K 2). Die Ausstattungsmarke sieht wie folgt aus:

Auf Grundlage einer Kommissionszulassung (Anlage K 21) bringt die Klägerin unter der Marke „M“ und in der Ausstattung der Wort-/Bildmarke ein Herz-Kreislaufmittel mit dem Wirkstoff „T“ in den Verkehr. Die zentrale Zulassung der Kommission für M 40 mg und M 80 mg betrifft die Packungen N1.à 28 Tabletten, N2.à 56 und N3.à 98 Tabletten. In diesen Packungsgrößen wird das Arzneimittel von der Klägerin in Deutschland vertrieben. Die Beklagte zu 3. importiert „M“ in den Wirkstoffstärken 40 mg und 80 mg aus Italien. Dort wird von einer Konzerngesellschaft der Klägerin jeweils nur die N 1-Packungsgröße vertrieben. Die Beklagte zu 3. packt die von ihr in der Packungsgröße à 28 Tabletten importierten Arzneimittel für den Vertrieb in Deutschland in von ihr eigens hergestellte Packungen in den Größen N2 (56 Tabletten) und N3 (98 Tabletten) um, tauscht die Gebrauchsinformation aus und bringt das Arzneimittel in dieser Form in Deutschland in den Verkehr. Die Beklagten zu 2. und zu 1. sind Vertriebsgesellschaften der Beklagten zu 3., die das von dieser importierte und umgepackte Arzneimittel im Mitvertrieb ebenfalls in Deutschland auf den Markt bringen.

Die Beklagten verwenden für die eigens für den Vertrieb in Deutschland her gestellten Packungen N2 und N 3 die Ausstattungsmarke in den Formen I bis IV des Antrags (Ausstattungsmarke ohne den Schriftzug „B.I.“ und ohne das Unternehmenssymbol im unteren Drittel der Schauseite der Packung) und in den Formen V bis X (Ausstattungsmarke in der eingetragenen Form). Auf diesen Packungen ist die Marke „M“ je weils mit einem Sternchen versehen, zu dessen Auflösung es im mittleren Teil der Schauseite der Packung in kleiner Schrift heißt: „M ist eine eingetragene Marke der B. I. P. KG“. Teilweise tragen die Packungen auf ihrer Rückseite einen zweiten Parallelvertriebs- und Um packhinweis, der mit dem gestalteten Schriftzug „k“ (sog. Kohllo go) versehen ist. Für das Erscheinungsbild der Packungen wird auf die Ab bildungen als Anlagen zu den Anträgen verwiesen.

Die Klägerin beanstandet die Benutzung der Ausstattungsmarke für die eigens für den Vertrieb in Deutschland hergestellten Packungen und den Aufdruck des „Kohllogo“. Die Verwendung der Ausstattungsmarke sei nicht notwendig, um eine in Deutschland vertriebsfähige Packung zu schaffen.

Die Klägerin hat beantragt,

1. die Beklagte zu 1. zu verurteilen,

a) es bei Vermeidung der vom Gesetz vorgesehenen Ordnungsmittel zu unterlassen, das Arzneimittel „M“ in den Wirkstoffstärken „40 mg“ und/oder „80 mg“ aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union und/oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu importieren und die äußere Originalpackung durch eine eigene Verpackung mit einer äußeren Packungsgestaltung gemäß den beigefügten Anlagen I. und/oder II. und/oder V. und/oder VI. zu ersetzen oder ersetzen zu lassen und das Arzneimittel in diese Verpackung umzupacken oder durch eine Dritten – insbesondere durch die Beklagte zu 3. – umpacken zu lassen und die Gebrauchsinformation auszutauschen oder durch einen Dritten – insbesondere durch die Beklagte zu 3. – austauschen zu lassen und das Arzneimittel in solcher Form in den Packungsgrößen N2 (56 Tabletten) und/oder N3 (98 Tabletten) in Deutschland anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen;

b) der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der Handlungen gemäß vorstehender Ziff. 1. a) durch Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben muss: aa) Name und Anschrift des Lieferanten bb) Name und Anschrift der gewerblichen Abnehmer cc) Menge der bezogenen und gelieferten Packungen, aufgeschlüsselt nach Lieferanten und Lieferzeit, dd) der erzielten Verkaufspreise, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Lieferanten, und zwar unter Beifügung von Ablichtungen der entsprechenden Belege;

2. festzustellen, dass die Beklagte zu 1. als Gesamtschuldnerin mit der Beklagten zu 3. verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Handlungen gemäß vorstehender Ziff. 1. a) entstanden ist und noch entstehen wird.

Entsprechend hat die Klägerin gegen die Beklagte zu 2. wegen der äußeren Packungsgestaltung gemäß den beigefügten Anlagen III. und/oder IV. und/oder VII. und/oder VIII. und gegen die Beklagte zu 3. wegen der äußeren Packungsgestaltung gemäß den beigefügten Anlagen I. und/oder II. und/oder III. und/oder IV. und/oder V. und/oder VI. und/oder VII. und/oder VIII. und/oder IX. und/oder X. angetragen.

Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen.

Das LG hat

I.1. die Beklagte zu 1. verurteilt,

a) es bei Meidung von Ordnungsmitteln zu unterlassen das Arzneimittel „M“ in den Wirkstoffstärken „40 mg“ und/oder „80 mg“ aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union und/oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zu importieren und die äußere Originalpackung durch eine eigene Verpackung mit einer äußeren Packungsgestaltung gemäß den beigefügten Anlagen I. und/oder II. zu ersetzen oder ersetzen zu lassen und das Arzneimittel in diese Verpackung umzupacken oder durch eine Dritten – insbesondere durch die Beklagte zu 3. – umpacken zu lassen und die Gebrauchsinformation auszutauschen oder durch einen Dritten – insbesondere durch die Beklagte zu 3. – austauschen zu lassen und das Arzneimittel in solcher Form in den Packungsgrößen N2 (56 Tabletten) und/oder N3 (98 Tabletten) in Deutschland anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen;

b) der Klägerin Auskunft zu erteilen über den Umfang der Handlungen gemäß vorstehender Ziff. 1. a) durch Vorlage eines chronologisch geordneten Verzeichnisses, aus dem sich ergeben muss:

aa) ...

bb) Name und Anschrift der gewerblichen Abnehmer cc) Menge der bezogenen und gelieferten Packungen, aufgeschlüsselt nach Lieferzeit,

dd) der erzielten Verkaufspreise, aufgeschlüsselt nach den einzelnen Abnehmern, und zwar unter Beifügung von Ablichtungen der entsprechenden Belege;

c) und festgestellt, dass die Beklagte zu 1. als Gesamtschuldnerin mit der Beklagten zu 3. verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die Handlungen gemäß

vorstehender Ziff. 1.a) entstanden ist und noch entstehen wird.

Entsprechend sind die Beklagte zu 2. wegen der äußeren Packungsgestaltung gemäß den Anlagen III. und/oder IV. und die Beklagte zu 3. wegen der äußeren Packungsgestaltung gemäß den Anlagen I. und/oder II. und/oder III. und/oder IV. verurteilt worden.

Die weitergehende Klage hat das LG abgewiesen. Es hat insbesondere auch den Aufdruck des „Kohllogo“ nicht als rechtsverletzend angesehen. Auf die tatbestandlichen Feststellungen und die Entscheidungsgründe des landgerichtlichen Urteils vom 10.2.2004 wird verwiesen (Blätter 111 bis 151 d.A.).

Die Klägerin verfolgt die erhobenen Ansprüche wegen der äußeren Packungsgestaltungen gemäß den Anlagen V. bis X. weiter. Sie vertritt unter Bezugnahme auf ein Rechtsgutachten von Prof. Dr. Annette K. (Anlage K 28) die Auffassung, dass das Wiederanbringen markenrechtlich geschützter Ausstattungsmerkmale auf parallelimportierten Arzneimitteln nicht zulässig sei. Die Benutzung der Ausstattungsmarke sei nicht notwendig, um eine im Importmitgliedsländ vertriebsfähige Packung zu schaffen. Zur Identifizierung des Produkts sei das Anbringen der Wortmarke ausreichend. Die Verwendung der geschützten Ausstattung sei nicht notwendig, weil auf dem Markt für – wie hier – verschreibungspflichtige Präparate zur Behandlung des Bluthochdrucks ein starker Widerstand eines nicht unerheblichen Anteils der Patienten gegen eine Packungsausstattung, die nicht der des Markeninhabers entspreche, nicht feststellbar sei. Anders könne es sich möglicherweise bei dem nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel „A“ verhalten. Soweit der BGH in der Entscheidung „A“ (WRP 2002, 1273) zu einem anderen Ergebnis gelangt sei, sei zudem ohne hinreichende Grundlage in den einschlägigen EuGH-Entscheidungen die Originalbezeichnung des Arzneimittels (Wortmarke) unzulässigerweise mit der Ausstattungsmarke gleichgesetzt worden. Die Klägerin beantragt, unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils vom 10.2.2004 die Verurteilung der Beklagten zu 1. auf die Packungsgestaltungen gemäß Anlagen V. und/oder VI., der Beklagte zu 2. auf die Packungsgestaltungen gemäß Anlagen VII. und/oder VIII. und der Beklagten zu 3. auf die Packungsgestaltungen gemäß Anlagen V. bis X. – jeweils kumulativ und/oder alternativ – zu erstrecken. Die Beklagten beantragen, die Berufung zurückzuweisen. Ferner legen sie Anschlussberufung ein mit dem Antrag, das Urteil des LG vom 10.2.2004 abzuändern soweit sie verurteilt worden seien und die Klage insgesamt abzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Anschlussberufung zurückzuweisen.

Zur Ergänzung des Tatbestands wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze und die zur Akte gereichten Anlagen Bezug genommen.

Die Berufung der Klägerin und die Anschlussberufung der Beklagten sind zulässig, beide Rechtsmittel sind in der Sache aber nicht begründet. Die Klägerin kann aus den einzig in Betracht zu ziehenden Anspruchsgrundlagen aus §§ 14 Abs. 2 Nr. 2 und 5 MarkenG bzw. nach den entsprechenden Vorschriften aus Art. 9 Abs. 1 lit. b, Abs. 2 lit. a Gemeinschaftsmarken-VO nicht verlangen, dass die Beklagten es unterlassen, das aus einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, in dem das Arzneimittel „M ...“ in den Wirkstärken 40 mg und 80 mg nur in den Packungsgrößen N1 à 28 Tabletten vertrieben wird, parallelimportierte Arzneimittel in eigens gefertigten Packungen N2 zu 56 Tabletten und N3 zu 98 Tabletten in einer Aufmachung in Deutschland zu vertreiben, die der für die Klägerin eingetragenen Ausstattungsmarke entspricht, von dieser nämlich nur in der Sternchenbemerkung, dass „M“ eine eingetragene Marke der Klägerin sei, abweicht. Die Beklagten sind vielmehr berechtigt, die Ausstattungsmarke für den Vertrieb der Parallelimporte zu benutzen, womit der Berufung bezüglich der Aufmachungen gemäß Anlagen V. bis X. kein Erfolg beschieden sein kann. Dagegen verletzen die Beklagten die eingetragenen Wort-/Bildmarken der Klägerin, wenn sie die Abwandlungen der Ausstattungsmarke gemäß Anlagen I. bis IV. für den Vertrieb der Parallelimporte im Mitgliedsland Deutschland benutzen. Im Einzelnen:

I.1. Streitgegenstand der Anträge der Klägerin ist die Frage, ob sie aus ihrer Ausstattungsmarke (nationale Marke und Gemeinschaftsmarke) dagegen vorgehen kann, dass die Beklagten – die

Beklagten zu 1. und 2. bezüglich einzelner Aufmachungen als Mitvertreiber neben der Beklagten zu 3. – die geschützte Ausstattung als Aufmachung für die eigens für den Vertrieb von Parallelimporten in Deutschland hergestellten Eigenverpackungen verwenden (Packungen gemäß Anlagen V. bis X.).

Die Frage, ob die Beklagten überhaupt berechtigt sind, neue äußere Verpackungen zu verwenden anstatt Bündelpackungen herzustellen, wenn im Exportmitgliedsländ „M“ nur in der Größe N1 von dem mit der Klägerin im Konzern verbundenen Unternehmen vertrieben wird, ist dagegen nicht mehr im Streit. Die Klägerin hat dazu bereits in erster Instanz erklärt, dass die Ansprüche auf diesen Umstand nicht mehr gestützt werden sollen, nachdem der Senat seine der Sichtweise der Insuman-Entscheidung des EuGH (Urteil vom 19.9.2002 in der Rechtssache C-433/00) entgegenstehende Rechtsprechung aufgegeben hat (Urt. v. 18.9.2003 – 3 U 209/02, GRUR-RR 2004, 169). Nicht im Streit sind ferner die sonstigen Umstände des Inverkehrbringens der umgepackten Arzneimittel, deren einzelne Schritte in den Unterlassungsanträgen angeführt sind. Die Klägerin hat dazu auf Nachfrage in der Berufungsverhandlung erklärt, dass die Aufnahme der einzelnen Schritte vom Parallelimport bis zu dem Vertrieb der für den deutschen Markt konfektionierten N2 und N3-Packungen lediglich die Merkmale der konkreten Beanstandungsform beschreiben solle. Demgemäß sind die dem Vertrieb vorgelagerten, im Antrag aufgeführten Einzelhandlungen des Importierens (des Arzneimittels) und Fertigen der neuen Umverpackung hier nicht im Streit.

In der Berufung der Klägerin ist nur noch im Streit, ob die Ausstattungsmarke der Klägerin verwendet werden darf. Soweit das LG auch die Folgeanträge teilweise abgewiesen hat – etwa bezüglich der Auskunft über den Lieferanten der parallelimportierten Ware – ist dies mit der Berufung nicht angegriffen. Weiterhin soll das landgerichtliche Urteil mit der Berufung aber auch noch angegriffen sein, soweit die Klage wegen des Versehens einiger Packungen mit dem „Kohllogo“ abgewiesen worden ist.

2. Die Aufmachung der umkonfektionierten „M“-Packungen mit der Ausstattungsmarke der Klägerin stellt an sich – ohne den Gesichtspunkt der markenrechtlichen Erschöpfung – eine Markenverletzung dar, weil es unautorisiert durch die Beklagte zu 3. als Parallelimporteurin erfolgt ist. Der Unterlassungsanspruch ist aber aus den §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3–5 MarkenG nicht begründet, weil das Markenrecht der Klägerin erschöpft ist, vgl. § 24 Abs. 1 MarkenG; sie kann sich dem Vertrieb des zuvor im Wege des Parallelimports aus Italien bezogenen Arzneimittels „M“ in den mit der Ausstattungsmarke neu hergestellten Umverpackungen auch nicht nach § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Das Umpacken in so ausgestattete neue äußere Umverpackungen ist nämlich erforderlich im Sinne der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung, um das parallelimportierte Arzneimittel im Inland vertreiben zu können.

3. Die Klägerin ist der Auffassung, dass die Anbringung der Ausstattungsmarke auf den Packungen N2 und N3 nicht notwendig sei, um objektive Marktzutritts Hindernisse für eine Vermarktung des Arzneimittels in diesen Packungsgrößen im Einfuhrland zu überwinden. Dazu reiche es aus, wenn das Produkt an Hand der auf den neu geschaffenen Packungen angebrachten Wortmarke „M“ identifiziert werden könne. Nach dem systematischen Ansatz der EuGH-Rechtsprechung zum Komplex des Vertriebs umgepackter Waren müsse jede der mit dem Umpacken in Zusammenhang stehenden Rechtsverletzungen daraufhin überprüft werden, ob sie i.S.v. Art. 30 Satz 2 EG-Vertrag zur Überwindung objektiv bestehender Marktzutritts Hindernisse notwendig sei. Auch soweit das Umpacken als solches für sich genommen als notwendig in diesem Sinne anzusehen sei, seien damit noch nicht zugleich auch alle anderen rechtsverletzenden Handlungen gerechtfertigt, die mit dem Umpacken in Verbindung stehen. Damit gebe es keine hinreichende Grundlage dafür, die Wiederanbringung markenrechtlich geschützter Ausstattungen mit der Anbringung der Produktbezeichnung gleichzustellen. Während im letzterem Falle ein für den Marktzutritt im Einfuhrland notwendiger Informationszweck erfüllt werde, sei dies für die Ausstattungen zumindest fraglich und bedürfe einer eigenständigen Begründung, die eine Prüfung der für den jeweiligen Einzelfall relevanten Umstände voraussetze.

Die vom OLG Frankfurt und dem BGH in der „A“-Entscheidung (WRP 2002, 1273) vertretene

Auffassung stehe nicht mit der EuGH Rechtsprechung zum Umpacken parallelimportierter Ware im Einklang. Die Zulässigkeit des Wiederanbringens der Wortmarke werde unzulässig mit der Wiederanbringung der geschützten Ausstattung gleichgesetzt. Die Ausführungen beider Gerichte könnten allerdings auch in dem Sinne verstanden werden, als dass sie auf der Feststellung beruhten, dass die Absatzchancen der „A“-Produkte bei Fehlen der Ausstattungsmerkmale deutlich beeinträchtigt seien, weil die Ausstattung der „A“-Schachtel eine solche Bekanntheit besitze, dass der Verkehr einem Erzeugnis, das zwar die Originalbezeichnung trage, nicht aber die bekannte Ausstattung aufweise, mit einem gewissen Misstrauen begegnen werde (s.: BGH WRP 2002, a.a.O., 1277). So sei es hier nicht und überdies handle es sich nicht wie in jenem Fall um ein OTC-Produkt zur Selbstmedikation, sondern um ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, das vom Arzt verordnet und entsprechend dieser Verordnung vom Apotheker ausgehändigt werde. Der Patient könne also sicher sein, dass er genau das Arzneimittel in der Qualität erhalte, wie der Arzt es für ihn vorgesehen habe. Eine Beeinträchtigung der Vermarktungschancen wegen des Fehlens der Originalausstattung könne also nicht eintreten.

4. Der Senat teilt dieses Verständnis der für den Parallelimport einschlägigen Entscheidungen des EuGH nicht. Bereits der für die hier streitige Frage grundlegenden Entscheidung vom 11.7.1966 in den verbundenen Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova, EuGH v. 11.7.1966 – Rs. C-427/93, Rs. C-429/93, Rs. C-436/93, WRP 1996, 880) lässt sich im Gegenteil entnehmen, dass der Parallelimporteur berechtigt ist, die von ihm zum Vertrieb im Einfuhrland berechtigterweise hergestellte Packung so auszustatten, wie es der Markeninhaber getan hätte, wenn das Arzneimittel in dieser Packungsgröße von ihm im Ausfuhrland in den Verkehr gebracht worden wäre.

5. Im Ausgangspunkt ist der Auffassung der Klägerin allerdings insoweit zuzustimmen, als Anknüpfungspunkt der markenrechtlichen Untersuchung immer das markierte Produkt als solches ist, also die verpackte Ware, so wie sie von dem Markeninhaber bzw. einem mit diesem im Konzern verbundenen Unternehmen erstmals in einem Land der Union in Verkehr gebracht worden ist. Eine gleichsam allgemeine Erschöpfung der Markenrechte an der vom Markeninhaber in Verkehr gebrachten Ware ohne Anknüpfung an die ganz konkrete Aufmachung des Produkts gibt es nicht. Es geht immer um die mit einer Marke versehene Ware, so wie der Markeninhaber sie in ganz konkreter Aufmachung in Verkehr gebracht hat und nicht nur um die in der Verpackung befindliche Ware selbst.

6. Der Senat teilt ferner die Auffassung der Klägerin, dass jegliche Manipulation an der vom Markeninhaber markierten Ware und jegliches Wiederanbringen des Zeichens auf der Ware eine Verletzung der Rechte der Markeninhaber darstellt, die einer Rechtfertigung durch das Postulat des freien Warenverkehrs in der Union bedarf (s. dazu schon die zum sog. Co-Branding ergangenen Urteile des OLG Hamburg vom 22.1.2004 – 3 U 73/03 – MagazinDienst 2004, 1238 und vom 5.1.2005 in Sachen 3 U 60/04 und 3 U 115/04).

7. Der Senat ist jedoch anderer Auffassung, soweit es bei der – hier nach dem gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts gegebenen – Notwendigkeit des Umpackens in eine eigens für den Vertrieb im Einfuhrland neu hergestellte Packung um die Differenzierung zwischen dem Wiederanbringen der geschützten Bezeichnung – also der Wortmarke – und der geschützten Ausstattung – hier also der Wort-/Bildmarke mit der Unternehmensbezeichnung – geht. Hier gilt nach dem Verständnis des Senats von den zum Parallelimport von Arzneimitteln ergangenen Entscheidungen des EuGH für beide Marken dasselbe, sie sind bezüglich der Notwendigkeit ihrer Wiederanbringung auf der Packung zwecks Schaffung einer im Einfuhrland verkehrsfähigen Packung gleich zu behandeln und keinesfalls gelten – und darauf läuft die Sichtweise der Klägerin hinaus – diejenigen Grundsätze, wie sie für die Ersetzung der Marke bei Vertrieb unter gespaltener Marke entwickelt worden sind (s. dazu: EUGH, Urteil vom 12.10.1999 in der Rechtssache C-379/97, Pharmacia & Upjohn und OLG Hamburg, Urteil v. 23. 12.04 – 3 U 214/03 – im Leitsatz abgedruckt in: WRP 2005, 522).

8. Der EuGH hat in seinem Urteil vom 11.7.1996 in den verbundenen Rechtssachen C-427/93, C-429/93 und C-436/93 (Bristol-Myers Squibb u.a./Paranova – EuGH v. 11.7.1996 – Rs. C-427/93, Rs. C-429/93, Rs. C-436/93, WRP 1996, 880) u.a. auch den Fall der umgepackten Ware, auf der die Marke ohne Zustimmung des Markeninhabers wieder angebracht worden war (s. insb.: Rz. 11 [Sachverhaltsschilderung] und Rz. 29 der Entscheidung), zu beurteilen gehabt. Er hat dazu ausgeführt, dass die Rechte des Markeninhabers – der das Erstkennzeichnungsrecht bezüglich der konkreten vom Parallelimporteur vertriebenen Packung gar nicht ausgeübt hatte – im Gegensatz zu der von der dortigen Klägerin und der seinerzeit von der deutschen Regierung vertretenen Auffassung (Rz. 32) als erschöpft anzusehen sei (Rz. 34 bis 37). Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu Art. 36 (jetzt Art. 30) EG-Vertrag ergebe sich nämlich, dass das ausschließliche Recht eines Markeninhabers zum Anbringen der Marke auf einer Ware unter bestimmten Umständen als erschöpft anzusehen sei, damit ein Importeur Waren, die von Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung in einem anderen Mitgliedstaat in den Verkehr gebracht worden seien, unter dieser Marke vertreiben könne (Rz. 34 u.a. unter Berufung das Urteil vom 23.5.1978 in der Rechtssache C-102/77, – Hoffmann-La Roche – und vom 10.10.1978 in der Rechtssache C-3/78, – American Home Products). Würde man der Auffassung folgen, dass der in Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 89/104/EWG niedergelegte Grundsatz der Erschöpfung nicht gelte, wenn der Importeur die Ware umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat, so hätte dies eine erhebliche Änderung der sich aus den Art. 30 und 36 (jetzt 28 und 30) EG-Vertrag ergebenden Grundsätze zur Folge.

Die Annahme der Erschöpfung des Markenrechts auch in dem Falle, in dem der Markeninhaber das allein ihm zustehende Kennzeichnungsrecht in Ansehung des konkret im Einfuhrland vom Parallelimporteur vertriebenen Produkts noch gar nicht ausgeübt hatte, ist mithin zur Wahrung des im Vertrag festgelegten Grundsatzes des ungehinderten Handels in der Gemeinschaft gerechtfertigt (Rz. 36). Dieser in Art. 28 (Art. 30 alt) des EG-Vertrages, nach dem mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedsstaaten verboten sind, normierte Grundsatz bedeutet, dass ein Produkt, das in irgendeinem Land der Gemeinschaft von einem Markeninhaber in den Verkehr gebracht worden ist, so, wie es ist, auch in jedem anderen Land der Union vertrieben werden darf. Dies ist selbstverständlich für markierte Ware, die ohne jede Änderung ihrer Konfektionierung im Einfuhrland verkehrsfähig ist und dies ist ebenso selbstverständlich – was von der Klägerin auch nicht in Zweifel gezogen wird – für markierte Ware, an deren Aufmachung vom Importeur aus arzneimittelrechtlichen Gründen und wegen der verschiedenen Sprachen in Ausfuhr- und Einfuhrland Änderungen vorgenommen werden müssen, um ein im Einfuhrland vertriebsfähiges Produkt zu schaffen. Schon aus der damit bezüglich der Erschöpfung erfolgten Gleichstellung eines markierten Produkts, das abgeklebt und mit einer neuen Gebrauchsinformation versehen werden darf, mit dem zulässigen Wiederanbringen der Marke auf einer – zur Herstellung der Verkehrsfähigkeit im Einfuhrland – neu geschaffenen Packung folgt für den Senat, dass der Parallelimporteur die Packung genauso ausstatten darf, wie es der Markeninhaber getan hätte, wenn er die streitige Packung selbst ausgestattet hätte.

9. Für diese Sichtweise der Dinge lässt sich der „Bristol-Myers Squibb“-Entscheidung noch ein weiteres Argument entnehmen.

Der EuGH hat unter dem Aspekt der künstlichen Abschottung der Märkte weiter ausgeführt, dass die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Ware unter der Marke durch einen Dritten zu widersetzen, zu einer Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedsstaaten beitragen würde, wenn der Inhaber das gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht hat und das Arzneimittel in dem Zustand, in dem es vom Markeninhaber in einem Mitgliedstaat vertrieben worden ist, nicht in einem anderen Mitgliedstaat eingeführt und dort vertrieben werden kann (Rz. 52). Aus diesem Grunde kann sich der Markeninhaber dem Umpacken nicht widersetzen, wenn Packungen der Größe, die er in dem Land verwendet, in dem der Importeur gekauft hat, im Einfuhrmitgliedsland nicht vertrieben werden können, etwa weil dort feste ärztliche

Verschreibungsge-wohnheiten bestehen, die u.a. auf durch Krankenversicherungsträger empfohlenen Normgrößen beruhen (Rz. 53). Verwendet der Markeninhaber demgemäß im Einfuhrmitgliedsländ land verschiedene Packungsgrößen, so kann allein daraus, dass eine dieser Größen auch im Ausfuhrmitgliedsländ land vertrieben wird, nicht geschlossen werden, dass ein Umpacken der Ware nicht erforderlich ist (Rz. 54). Dabei geht allerdings das Auf- oder Abstocken einer mit neuen Etiketten und einem neuen Beipackzettel in der Sprache des Einfuhrlandes versehenen Packung des Markeninhabers (Rz. 55) und die Bündelung von Originalpackungen dem Herstellen einer neuen Umverpackung vor. Der EuGH behandelt aber den Vertrieb einer abgeklebten Packung, einer Bündelpackung und einer neu hergestellten Packung gleich, soweit es darum geht, andernfalls bestehende Handelshemmnisse in der Union zu überwinden. Es geht also bei den geschilderten Manipulationen verschiedener Intensitätsstufen stets darum, die Verkehrsfähigkeit der von dem Markeninhaber erstmals in einem Land der Union in Verkehr gebrachten Ware für den gesamten Markt in der Union zu gewährleisten. In den drei denkbaren Fällen der Veränderung der vom Markeninhaber in den Verkehr gebrachten Packung sind diese Änderungen zulässig, weil sie notwendig sind, um eine im Einfuhrland verkehrsfähige Packung herzustellen. Eine neue Packung ist auch hergestellt, wenn der Parallelimporteur, was hier technisch möglich wäre und woran er nur aus Rechtsgründen gehindert ist, mehrere Packungen aus dem Ausfuhrland durch Bündelung zusammenfassen würde. Auch eine solche Packung, die nicht von der Klägerin sondern von der Beklagten zu 3. hergestellt worden wäre, trüge die Ausstattungsmarke der Klägerin. Nicht anders kann es sich verhalten, wenn die für den Vertrieb im Einfuhrland zur Vermeidung der Errichtung von Handelsschranken – also die aus zwingenden Gründen – hergestellte neue Packung mit der Ausstattungsmarke versehen wird. Eine danach differenzierende Betrachtung, ob die Marke auf den Einzelstücken der Bündelung stehen gelassen wird, oder ob sie auf der eigens geschaffenen Packung vom Parallelimporteur angebracht wird, kann der Rechtsprechung des EuGH nach Auffassung des Senats gerade nicht entnommen werden. Die Anbringung der Ausstattungsmarke wäre vielmehr ein Wiederanbringen der auf den parallelimportierten Packungen vom Markeninhaber angebrachten Ausstattungsmarke auf dem vom Parallelimporteur geschaffenen neuen Umkarton.

10. Soweit die Klägerin für ihren abweichenden Standpunkt darauf abstellt, dass die Grundsätze der EuGH-Rechtsprechung auf einem speziellen systematischen Ansatz beruhen, der mit dem pauschalen Hinweis auf die Erschöpfung einzelner markenrechtlicher Befugnisse nicht hinreichend präzise erfasst werden könne (Gutachten Kur, S. 6), kann der Senat – wie oben schon ausgeführt – dem zwar nur uneingeschränkt zustimmen. Bei dem Parallelimport von Arzneimitteln geht es auch darum, den spezifischen Gegenstand des Schutzrechts, dessen Hauptfunktion der EuGH in der Verbürgung der Ursprungsidentität der mit der Marke versehenen Ware sieht, auch im Hinblick auf das Postulat des ungehinderten Handels über die Grenzen der Mitgliedsländ er der Union hinweg zu erhalten und so zu gewährleisten, wie es Art. 30 (ehemals Art. 36) EG-Vertrag vorsieht. Wenn der Senat damit in Übereinstimmung mit der Klägerin (Gutachten Kur, S. 10) ebenfalls davon ausgeht, dass jedes Vermarkten umgepackter Ware einen Eingriff in den spezifischen Gegenstand des Markenrechts darstellt und damit jede einzelne der damit in Zusammenhang stehenden, prinzipiell rechtsverletzenden Handlungen darauf geprüft werden muss, ob sie zur Überwindung objektiv vorhandener Marktzutrittschranken notwendig ist, bedeutet dies aber nicht, dass die (Wieder)-Anbringung der Ausstattungsmarke anders zu behandeln wäre als die (Wieder)-Anbringung der als Wortmarke geschützten Bezeichnung des Arzneimittels. Zwar ist sicherlich richtig, dass die Anbringung der Ausstattungsmarke nicht notwendig ist, um eine im Einfuhrland vertriebsfähige Packung zu schaffen, denn zur Identifizierung des Arzneimittels wäre die Anbringung der Wortmarke ausreichend und auf Grundlage des Vorbringens der Beklagten kann nicht festgestellt werden, dass eine neutrale nur mit der Wortmarke gekennzeichnete „M „-Packung auf so große Ablehnung bei den Patienten stoßen würde, dass sie praktisch nicht vermarktb ar wäre. Die Geltendmachung der Rechte aus der Ausstattungsmarke würde damit nicht zu einer Abschottung der Märkte führen.

Eine solche Sichtweise verkennt aber, dass in den spezifischen Inhalt des Markenrechts als Kommunikationsinstrument des Markeninhabers mit dem Verbraucher gar nicht eingegriffen wird, wenn der Parallelimporteur die Packung so herstellt und ausstattet, wie es der Markeninhaber in Entsprechung der im Ausfuhrland sonst von ihm vertriebenen Packungsgröße getan hätte. Die Kommunikation mit dem Verbraucher, dem der Markeninhaber über das Zeichen die Gewähr dafür bieten will, dass alle Waren, die mit der Marke versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (Rz. 43 der Entscheidung Bristol-Myers Squibb), wird hier nicht (nochmals) dadurch gestört, dass auch die Ausstattungsmarke wieder auf der Ware angebracht wird, sondern sie ist schon dadurch gestört worden, dass der Parallelimporteur die Ware überhaupt umpackt, was hier allerdings notwendig und deswegen nicht aus der Marke verbotbar ist. In die Herkunftsgarantie der Marke, die einschließt dass der Verbraucher sicher sein darf, dass an der ihm angebotenen mit der Marke versehenen Ware nicht auf einer früheren Vermarktungsstufe durch eine Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers ein Eingriff vorgenommen worden ist, der den Zustand der Ware beeinträchtigt haben könnte (Rz. 47 der Bristol-Myers-Squibb-Entscheidung), wird hier dadurch eingegriffen, dass der Parallelimporteur überhaupt Manipulationen an der mit der Marke versehenen Ware vornimmt, um sie im Einfuhrland vertreiben zu können, nicht aber dadurch, dass die im Ausfuhrland verwendete Ausstattung auf der zulässigerweise neu geschaffenen Packung (wieder) angebracht wird. Der Standpunkt der Klägerin hätte im Ergebnis zur Folge, dass die vom Markeninhaber im Ausfuhrland verwendete Ausstattungsmarke für den Fall der notwendigen Herstellung einer neuen Packung so behandelt würde, als wäre sie vom Markeninhaber gar nicht oder als wäre anstatt der Ausstattungsmarke eine ganz andere Aufmachung der Verpackung benutzt worden. Nur dann, wenn der Parallelimporteur eine andere Marke im Einfuhrland verwenden will, als es der Markeninhaber im Ausfuhrland getan hat, ist die Frage der Neuanbringung einer vom Markeninhaber für das konkrete Produkt nicht benutzten Marke – also der Markenersetzung – aber daraufhin zu untersuchen, ob sie notwendig ist, um ein im Einfuhrland vertriebsfähiges Produkt zu schaffen (s. dazu: EuGH, Urteil vom 12.10.1999, Pharmacia & Upjohn).

11. Im Sinne einer Bestätigung seines Standpunkts versteht der Senat” auch die Ausführungen des EuGH in der von der Klägerin zur Untermauerung ihres Standpunktes herangezogenen Entscheidung „Swingward/Dowelhurst” (Urteil vom 23.4.2002 in der Rechtssache C-143/00). Dort wird in Rz. 34 bekräftigt, dass der Markeninhaber die mit jedem Umpacken eines mit seiner Marke versehenen Arzneimittels verbundene Veränderung – die ihrem Wesen nach die Gefahr einer Beeinträchtigung des Originalzustandes des Arzneimittels schafft – verbieten kann, es sei denn, dass das Umpacken erforderlich ist, um die Vermarktung der parallel importierten Ware zu ermöglichen, und die berechtigten Interessen des Markeninhabers überdies gewahrt sind. Anzusetzen ist also auch danach bei der Notwendigkeitsprüfung des Umpackens markierter Ware und ist die Notwendigkeit – wie hier – unbestritten gegeben, kann die Frage des (Wieder)-Anbringens der Ausstattungsmarke nicht von der der Wortmarke abgespalten und einer erneuten Notwendigkeitsprüfung unterzogen werden, sondern es kommt nur noch auf die weiteren zur Wahrung der berechtigten Interessen des Markeninhabers in der „Bristol-Myers Squibb”-Entscheidung aufgestellten Essentials an, also darauf, dass der Originalzustand der Arzneimittel von den Veränderungen, die der Parallelimporteur vorgenommen hat, nicht berührt worden ist, auf der Verpackung sowohl der die Umverpackung vornehmende Unternehmer als auch der Hersteller genannt sind, das umgepackte Arzneimittel nicht so aufgemacht ist, dass der Ruf der Marke geschädigt wird, und der Importeur den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepack-“ ten Arzneimittels unterrichtet und ihm auf Verlangen ein Muster liefert.

Diese Voraussetzungen sind hier unstreitig erfüllt.

12. Der Senat sieht sich in dieser Sichtweise der Dinge schließlich bestätigt durch die „A”-Entscheidung des BGH (WRP 2002, 1273). Der BGH hat dort folgendes ausgeführt (Seite 1277 der Fundstelle): „Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der tatsächliche Zugang des Parallelimporteurs zu den Märkten des Einfuhrmitgliedstaates behindert wäre, falls ihm verboten

würde, die Benutzungsmarke wieder anzubringen. Darf der Importeur eine Neuverpackung herstellen, dann ist es auch erforderlich, diese mit den im Ausfuhrmitgliedstaat verwendeten Kennzeichnungen zu versehen. Für die Wiederanbringung der Originalbezeichnung ist dies selbstverständlich, für die Ausstattungsmarke kann nichts anderes gelten.“ Wenn der BGH sodann fortfährt, dass das Berufungsgericht nicht verkannt habe, dass die Verkehrsfähigkeit auch durch eine neutrale mit der Wortmarke versehene Verpackung hätte hergestellt werden können, durch eine solche Packung die Absatzchancen des Arzneimittels aber erheblich beeinträchtigt gewesen wären, erscheint dies dem Senat als zweite Begründung für die dort als notwendig erkannte Aufmachung des parallelimportierten Produkts mit den Merkmalen der dort durch Benutzung entstandenen Ausstattungsmarke.

13. Nach allem entspricht die Verwendung der beanstandeten, neu hergestellten, äußeren „M“-Umverpackungen gemäß den Anlagen V. bis X. den Anforderungen der EuGH-Rechtsprechung. Das Umpacken in eine neue äußere Umverpackung ist unstreitig erforderlich, um das parallelimportierte Arzneimittel zu 40 mg und 80 mg in den Packungsgrößen N 2 und N3 in Deutschland vertreiben zu können. Demgemäß ist im Hinblick auf die Klagemarke eine markenrechtliche Erschöpfung (§ 24 MarkenG) eingetreten.

14. Soweit die Klägerin sich hinsichtlich einiger Packungen (Anlagen I., II., IX. und X.) weiter dagegen wendet, dass diese mit dem Logo „k“ versehen worden sind, ist die Berufung unzulässig, denn in der Berufungsbegründung sind die Umstände, aus denen sich insoweit eine Rechtsverletzung durch das landgerichtliche Urteil und deren Erheblichkeit für die angefochtene Entscheidung ergeben soll, nicht dargetan worden, §§ 520 Abs. 3 Nr. 2, 522 Abs. 1 ZPO. Die Klägerin hat in der Berufung nichts dazu ausgeführt, aus welchen Gründen die Rechtsauffassung des LG, nach der das hier geschehene Co-Branding zulässig sein soll, unrichtig ist.

II. Die Anschlussberufung der Beklagten betrifft allein die Verwendung der neu hergestellten Umverpackungen gemäß den Anlagen I. bis IV.. Die Berufung ist unbegründet, denn der Klägerin stehen die klagweise geltend gemachten Ansprüche gegen diese Ausstattungen zu. Der Senat hat dazu in dem vorangegangenen Verfügungsverfahren folgendes ausgeführt:

„Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Verfügung sind in dem noch anhängigen Umfang aus § 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 5 MarkenG begründet.

Die Antragsgegnerinnen verletzen mit der Benutzung der streitgegenständlichen Neuverpackungen die nationale Ausstattungsmarke Nr. ... der Antragstellerin. Daneben ist auch die für die Antragstellerin eingetragene Gemeinschaftsmarke Nr. ..., die ebenfalls die Ausstattung der Packung schützt, verletzt.

Zu der durch die Marke geschützten Ausstattung gehören auch das im unteren Drittel der Packung angebrachte Logo und die unübersichtbar daneben geschriebene Firma „B. I.“. Das Logo wird in den beanstandeten Packungen der Antragsgegnerinnen vollständig weggelassen und die Firma der Antragstellerin taucht nur in dem klein geschriebenen Fließtext einer Sternchen-Anmerkung unterhalb der Marke „M“ auf. Dies ist eine Abwandlung ihrer Ausstattungsmarken, die die Antragstellerin nicht hinzu nehmen braucht. Dazu hat der BGH in der „A“-Entscheidung (GRUR 2002, 1053) für den Fall, in dem die vom Parallelimporteure verwendete Ausstattung – wie hier – geringfügig von derjenigen abwich, die der Markeninhaber in Deutschland verwendete, unter B. 1. der Entscheidungsgründe Folgendes ausgeführt:

„Die Revision vernachlässigt, dass die Herkunftsfunktion der hier im Sinne einer Zweitmarke verwendeten Benutzungsmarke durch die verwechselbar ähnliche Aufmachung der Beklagten im Sinne einer Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG berührt wird, wenn der Verkehr sich, wovon nach allgemeiner Lebenserfahrung auszugehen ist, (auch) an der Aufmachung der fraglichen Arzneimittel orientiert (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 5.4.2001 – I ZR 168/98, BGHReport 2002, 36 = GRUR 2002, 171 [175] = WRP 2001, 1315 – Malboro-Dach). Nicht beigetreten werden kann insoweit der Auffassung der Revision, es fehle an einer widerrechtlichen Kennzeichnung, weil

die Beklagte die Aufmachung nicht zur Kennzeichnung eigener, sondern zur Kennzeichnung der Arzneimittel der Klägerin verwendet habe. Gerade in der Neukennzeichnung liegt – soweit nicht, wie sogleich zu erörtern sein wird, eine Erschöpfung des Markenrechts eingetreten ist – eine Markenverletzung, weil ausschließlich der Markeninhaber berechtigt ist, eine Kennzeichnung seiner Ware mit seiner Marke vorzu nehmen.

2. Der markenrechtliche Schutz greift zwar nicht durch, wenn das Markenrecht erschöpft ist (§ 24 Abs. 1 MarkenG). Hiervon kann aber im Streitfall – ... – nicht ausgegangen werden, weil die Klägerin die in Rede stehenden Arzneimittel nicht zuvor „unter der Marke“ in den Verkehr gebracht hat.“

Diesen Ausführungen ist auch für den hier zu entscheidenden Fall der Abwandlung der eingetragenen Ausstattungsmarke der Antragstellerin nichts hinzuzufügen. Ob daneben auch eine Verletzung der Wortmarke „M“ insoweit vorliegt, als diese in das Umfeld einer Aufmachung gestellt wird, die nicht von der Antragstellerin stammt, kann offen bleiben.“

Dem ist für die Anschlussberufung nichts hinzuzufügen. Die Beklagten meinen, dass es ein die Klägerin schonender Eingriff sei, wenn aus der Ausstattungsmarke, so wie sie eingetragen ist, das gesondert geschützte kreisrunde Logo und die gesondert geschützte Unternehmensbezeichnung weggelassen würden. Das ist nicht so. Die Beklagten dürfen die Ausstattungsmarke, so wie sie eingetragen ist und wie sie von der Klägerin bei der Vermarktung ihrer „M“-Produkte im Ausfuhrland benutzt wird, benutzen. Sie dürfen die Marke aber nicht durch Weglassen einzelner Bestandteile abwandeln und im Ergebnis verwässern, denn so hat die Klägerin die Marke auf den parallelimportierten Arzneimitteln nie benutzt. Dies hat zur Folge, dass die Ansprüche aus der Marke, so wie es aus dem eingefügten Zitat aus der Entscheidung im Verfügungsverfahren ersichtlich ist, gegen die Beklagten durchgesetzt werden können.

Soweit die Beklagten zu Auskunft und zum Schadensersatz verurteilt worden sind, sind die Feststellungen des LG in der Berufung nicht angegriffen worden.

Die Nebenentscheidungen beruhen auf den §§ 91, 97 Abs. 1, 708 Nr. 10, 711 ZPO.

Eine Zulassung der Revision ist nicht veranlasst (§ 543 Abs. 2 ZPO). Die Rechtssache geht, wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, über die Anwendung gesicherter Rechtsprechungsgrundsätze auf den vorliegenden Sachverhalt nicht hinaus. Die Rechtssache hat keine grundsätzliche Bedeutung, die Zulassung der Revision ist weder zur Fortbildung des Rechts noch zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.

Quelle: ZR-Report [www.zr-report.de](http://www.zr-report.de), Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln, Deutschland, alle Rechte vorbehalten