
Datum: 07.09.2001
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 215/00
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2001:0907.6U215.00.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 81 O 108/00

Tenor:

Die Berufung der Beklagten gegen das am 03.11.2000 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Köln - 81 O 108/00 - wird zurückgewiesen. Die Kosten des Berufungsverfahrens hat die Beklagte zu tragen. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung gegen Leistung der nachstehend jeweils aufgeführten Sicherheiten abwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheitsleistung in jeweils der selben Höhe erbringt. Die Höhe der Sicherheitsleistung beträgt bei der Vollstreckung - des in dem landgerichtlichen Urteil tenorierten Unterlassungsgebots: 400.000,00 DM - der erstinstanzlichen Verurteilung zur Auskunftserteilung: 40.000,00 DM; - des Kostenausspruchs: 35.000,00 DM. . Die mit diesem Urteil für die Beklagte verbundene Beschwer übersteigt 60.000,00 DM.

Tatbestand

1

Die Klägerin vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland u.a. das den Wirkstoff L. enthaltende Fertigarzneimittel "A.". Die Bezeichnung "A." ist zu Gunsten der T. E. GmbH - wie aus der Anlage K 1 zur Klageschrift ersichtlich - als Marke u.a. für Arzneimittel geschützt. Die T. E. GmbH hat der Klägerin eine Lizenz zur Nutzung des erwähnten Zeichens erteilt und sie ermächtigt, gegen Rechtsverletzungen durch Dritte in eigenem Namen einzuschreiten.

2

Das stoffidentische Arzneimittel wird in Italien durch die Fa. W.L. S./C. hergestellt und unter der Bezeichnung "Z." in den Verkehr gebracht.

3

4

Die Beklagte importiert das letztgenannte Arzneimittel "Z." aus Italien und bringt es hier nach Umetikettierung der italienischen Originalpackung und Beifügung einer deutschsprachigen Packungsbeilage in der aus dem überreichten Originalexemplar (Anlage K 2 = Hüllen Bl. 14 d.A.) ersichtlichen Aufmachung unter der Bezeichnung A. in den Verkehr. Auf der Umverpackung ist dabei der Hinweis angegeben, dass es sich bei A. um eine eingetragene Marke der T. E. GmbH handelt.

Neben der Beklagten führt auch die K.P. GmbH das Arzneimittel "Z." aus Italien nach Deutschland ein, wo sie es unter der genannten Originalbezeichnung auf den Markt bringt.

Das Arzneimittel wird überdies auch noch durch andere Firmen hergestellt und unter verschiedenen Bezeichnungen in Deutschland, Italien und anderen europäischen Staaten vertrieben. So bringt u.a. die Fa. A. das von ihr hergestellte Arzneimittel in Deutschland und in Frankreich unter ihrer Marke "L." auf den Markt; in Italien wird das Arzneimittel ferner durch T. Italia unter L. in den Verkehr gebracht. Hinsichtlich der näheren Einzelheiten insoweit wird auf die Aufstellung im Schriftsatz der Klägerin vom 30.04.2001 (dort S. 4 = 185 d.A.) Bezug genommen.

Die Klägerin sieht in der Verwendung der Marke "A." durch die Beklagte eine den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG verwirklichende Verletzung der ihrer Lizenzgeberin in bezug auf die Marke A. zustehenden Rechte und nimmt die Beklagte auf Unterlassung und Auskunft in Anspruch; sie verlangt ferner die Feststellung, dass die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet ist.

Der Austausch der ursprünglichen Bezeichnung "Z." des aus Italien importierten, von W.L. S. hergestellten Arzneimittels gegen die im Einfuhrland Deutschland verwendete Marke "A." stehe, so hat die Klägerin zur Begründung der vorbezeichneten Klagebegehren ausgeführt, dabei namentlich auch nicht mit den Grundsätzen in Einklang, wie sie der Europäische Gerichtshof in den Fällen des Parallelimports von Arzneimitteln zur Legitimierung der Ersetzung der ursprünglichen Marke durch die im Einfuhrmitgliedersland benutzte Marke entwickelt habe.

Die Klägerin hat beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung

festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zur Höhe von 500.000,00 DM

zu unterlassen,

das in Italien von L. hergestellte und dort von W. vertriebene

Arzneimittel Z. 15 und 30 mg-Kapseln im geschäftlichen Verkehr

in der Bundesrepublik Deutschland unter der Marke A.

anzubieten und/oder in den Verkehr zu bringen und/oder anbieten

und/oder in den Verkehr bringen zu lassen, wie nachstehend wieder-

gegeben

	20
	21
2. ihr, der Klägerin, Auskunft darüber zu erteilen,	22
seit wann Handlungen gemäß Ziff. I. 1. begangen worden sind,	23
dies unter Darlegung der Vertriebswege, der Abnehmer, der Stück-	24
zahlen sowie der dafür erzielten Erlöse, diese gestaffelt nach	25
Quartalen;	26
1. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr, der Klägerin,	27
allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus Handlungen der unter Ziff.	28
I.1. beschriebenen Art bereits entstanden ist oder noch entstehen	29
wird.	30
Die Beklagte hat beantragt,	31
die Klage abzuweisen.	32
Nach Ansicht der Beklagten ist die Ersetzung der das aus Italien importierte Arzneimittel kennzeichnenden Originalbezeichnung durch die im Einfuhrland Deutschland verwendete Klagemarke berechtigt. In Begründung dieses Standpunkts hat sie unter Auseinandersetzung mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur sog. Markenersetzung bei parallelimportierten Arzneimitteln ausgeführt, dass die hier zu beurteilende Geltendmachung der Klagemarke "A." durch die Klägerin zu dem Zweck, sich dem Vertrieb des umetikettierten Arzneimittels unter dieser Marke im Inland zu widersetzen, zu einer mit den Artikeln 28, 30 EGV unvereinbaren künstlichen Abschottung zwischen den Mitgliedsstaaten führen würde.	33
Das Landgericht hat der Klage mit Urteil vom 03.11.2000, auf welches zum Zwecke der Sachdarstellung Bezug genommen wird, stattgegeben. Die von der Beklagten zum Vertrieb des Arzneimittels im Inland vorgenommene Umbenennung verletze, so hat das Landgericht zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, die in bezug auf die Klagemarke bestehenden Rechte der Markeninhaberin und begründe die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht nach Maßgabe der §§ 4, 14 MarkenG. Die Beklagte sei auch nach dem von ihr eingewandten Gesichtspunkt der gemäß Artikel 28, 30 EGV unzulässigen künstlichen Marktabshottung nicht zur vorliegend beanstandeten Verwendung der Klagemarke befugt, weil - was das Landgericht unter näherer Befassung mit den Entscheidungen "Pharmacia & Upjohn" (WRP 1999, 1264 ff) sowie "Bristol-Myers Squibb" (WRP 1996, 880 ff) des Europäischen Gerichtshofs erläutert hat - das Recht des Markeninhabers, sich dem Markenaustausch zu widersetzen, danach nur dann ausgeschlossen werden könne, wenn die Markenersetzung objektiv notwendig sei. Davon könne im Streitfall nicht die Rede sein, weil sich die Beklagte mit dem Inlandsvertrieb des aus Italien importierten Arzneimittels unter der Marke "A." allenfalls wirtschaftliche Vorteile verspreche. Diese reichten indessen nicht aus, um i.S. der Rechtsprechung des	34

Europäischen Gerichtshofs die Notwendigkeit der Markenersetzung begründen zu können.

Gegen dieses ihr am 10.11.2000 zugestellte Urteil hat die Beklagte am Montag, den 11.12.2000 Berufung eingelegt, die sie nach Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 12.03.2001 mittels eines unter diesem Datum eingegangenen Schriftsatzes begründet hat. 35

Die Beklagte wiederholt ihr erstinstanzliches Vorbringen und hält insbesondere an dem von ihr noch vertiefend dargestellten Standpunkt fest, dass die Geltendmachung der Rechte aus der Klagemarke als eine nach Maßgabe der Artikel 28, 30 EGV unzulässige künstliche Marktabschottung zu qualifizieren sei. Das Landgericht, so führt die Beklagte aus, sei bei der im Rahmen der Anwendung der Artikel 28, 30 EGV vorgenommenen Abwägung zu Unrecht zu dem Ergebnis gelangt, dass sie - die Beklagte - nicht berechtigt sei, das aus Italien importierte Arzneimittel "Z." in Deutschland unter der hier gebräuchlichen Bezeichnung "A." zu vertreiben. Die Klägerin S. lte die Märkte der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums in regionale Teilmärkte auf, indem sie dasselbe Arzneimittel über konzernabhängige Unternehmen und/oder Lizenznehmer ohne erkennbaren Grund unter teilweise abweichenden Bezeichnungen in den Verkehr bringe. Durch diese Vertriebs- und Markenpolitik werde die gegenseitige Durchdringung der Märkte innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums erheblich erschwert. Die Klägerin verfolge damit ganz offensichtlich den Zweck, die nationalen Märkte innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums gegeneinander abzuschotten. Danach stehe fest, dass die Klägerin ihre Marke bewusst zu Marktabschottungszwecken einsetze, was für sich allein ausreiche, um sie nach Maßgabe der Art. 28, 30 EGV unter dem Aspekt der künstlichen Marktabschottung daran zu hindern, sich dem streitbefangenen Gebrauch ihrer Marke zu widersetzen. Für sie, die Beklagte, habe die Vorgehensweise der Klägerin zur Folge, dass ein effektiver Marktzutritt des verfahrensgegenständlichen Arzneimittels in Deutschland unter der im italienischen Markt verwendeten Bezeichnung "Z." nicht gegeben sei. Schon aus diesem Grund könne die in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachte Wertung nicht überzeugen, ihr - der Beklagten - stehe kein die Markenersetzung objektiv notwendig machender Grund zur Seite. Jedenfalls aber müsse das nunmehr in Anbetracht einer von ihr zwischenzeitlich recherchierten, für Arzneimittel eingetragenen Drittmarke "R." gelten. Denn die Inhaberin dieser Drittmarke habe bereits ernsthaft zu erkennen gegeben, dass sie mit der Verwendung der Bezeichnung "Z." für das hier in Frage stehende Arzneimittel wegen einer damit verbundenen Verwechslungsgefahr nicht einverstanden sei. 36

Die Beklagte beantragt, 37

das Urteil des Landgerichts Köln vom 03.11.2000 - 81 O 108/00 - 38

abzuändern und die Klage abzuweisen. 39

Die Klägerin beantragt, 40

die Berufung zurückzuweisen. 41

Zu Recht, so führt die ihr erstinstanzliches Vorbringen im übrigen wiederholende und vertiefende Klägerin in Verteidigung des angefochtenen Urteils aus, habe das Landgericht dem Einwand des Beklagten, die Ausübung der Rechte aus der Klagemarke diene dem Zweck der künstlichen Marktabschottung, den Erfolg versagt. Es bestünden von der Klägerin im einzelnen dargestellte objektive Gründe dafür, das Arzneimittel unter unterschiedlichen 42

Bezeichnungen in den verschiedenen Ländern der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums zu vertreiben. Dabei treffe es auch keineswegs zu, dass es sich bei den Herstellern und Vertreibern des Arzneimittels sämtlich um konzernabhängige Unternehmen handle. Mit einer Absicht, die Märkte abzuschotten, habe das nichts zu tun. Auch sei die Beklagte nicht gehindert, das importierte Mittel in Deutschland unter der Ursprungsbezeichnung "Z." zu vermarkten, was - wie die Klägerin näher erläutert - auch mit Blick auf die recherchierte Drittmarke "R." gelte. Schließlich bestehe erst Recht kein Zwang, die ursprüngliche Arzneimittelbezeichnung "Z." gerade durch die Klagemarke zu ersetzen.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten im Vorbringen der Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen. 43

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e : 44

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Das Landgericht hat der Beklagten zu Recht untersagt, das in Italien von L. hergestellte Arzneimittel in Deutschland unter der Marke "A." anzubieten und/oder zu vertreiben, wie es in dem angefochtenen Tenor im einzelnen dargestellt ist. Ebenso wenig ist die Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die Feststellung des Landgerichts zu beanstanden, dass die Beklagte aus der streitgegenständlichen Handlungsweise der Klägerin zum Schadensersatz verpflichtet ist. 45

Die Markenverletzung seitens der Beklagten ergibt sich aus § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Indem die Beklagte das aus Italien importierte Arzneimittel "Z." in Deutschland umetikettiert und mit der Klagemarke "A." kennzeichnet, benutzt sie ohne Zustimmung des Markeninhabers ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Auf den Erschöpfungsgrundsatz nach Maßgabe des § 24 MarkenG kann sich die Beklagte insoweit nicht berufen. Der Erschöpfungsgrundsatz greift immer nur dann, wenn eben die Marke von dem Anspruchsgegner benutzt wird, unter der der Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung ein Dritter die Ware vorher in den Verkehr gebracht hat. So liegt der Fall hier indessen nicht, da die Beklagte gerade nicht die Marke "Z." verwendet, unter der das Arzneimittel im Ausfuhrstaat (Italien) in den Verkehr gebracht worden ist, sondern diese gegen eine andere Marke, nämlich die der Klägerin lizenzierte Marke "A.", austauscht (vgl. dazu auch EuGH, Urteil vom 12.10.1999 - Pharmacia & Upjohn, zu Art. 7 der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 unter Erwägungsgrund 28). 46

Dagegen wendet die Beklagte in erster Linie ein, nach der ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sei die Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche auch dann gemäß Art. 28, 30 EGV (früher Art. 30, 36 EGV) ausgeschlossen, wenn ein Arzneimittel im Ausfuhrstaat unter einer anderen Bezeichnung vertrieben werde als im Einfuhrstaat und der Importeur das Arzneimittel mit der im Inland gebräuchlichen Marke neu kennzeichne. In der Tat kann nach dieser Rechtsprechung die Geltendmachung des Rechts an der Marke durch den Markeninhaber eine verschleierte Beschränkung im Sinne von Art. 30 EGV (früher Art. 36 EGV) darstellen, wenn erwiesen ist, dass die Benutzung der Marke durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedsstaaten beitragen würde und der Markeninhaber sich darüber hinaus nicht auf die Wahrung bestimmter schutzwürdiger Interessen berufen kann (vgl. die oben zitierte Entscheidung Pharmacia & Upjohn sowie die Urteile des EuGH vom 11.07.1996 in der Sache Bristol-Myers Squibb, WRP 99, 880 sowie in Sachen Eurim Pharm, WRP 96, 867). Der vorliegende Streitfall unterscheidet sich jedoch in einem entscheidenden Punkt von den Sachverhaltskonstellationen, die der Beurteilung in den genannten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zugrunde lagen. Dort waren die 47

Inhaber der ausgetauschten, im Ausland verwendeten Marke und der Inlandsmarke entweder identisch oder aber in einem Konzern verbundene (Tochter-, Schwester-) Unternehmen; zudem waren die Markeninhaber durchweg auch die Hersteller. So liegen die Dinge in dem vom Senat zu beurteilenden Fall gerade nicht. Das streitbefangene Arzneimittel wird in wirkstoffidentischer Zusammensetzung in Deutschland unter insgesamt vier Bezeichnungen (A., L., L. und Z.) von insgesamt - die Beklagte nicht mitgezählt - sieben Unternehmen in den Verkehr gebracht, darunter vier Parallelimporteuren (K., M., E.M., P. West). Die Beklagte hat nichts dazu vorgetragen, und dafür gibt es auch sonst keine Anhaltspunkte, dass sie - mit Ausnahme der Klägerin - zur T.-Unternehmensgruppe gehörten. Soweit dritte Unternehmen wie L. in Italien oder A. das Arzneimittel in stoffidentischer Zusammensetzung selbst herstellen, geschieht dies in Lizenz der T. C. I. Ltd. in O., Japan. Anders als in den o.g. vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fällen vertreiben mithin (lizenzierte) Hersteller ihr eigenes Produkt jeweils unter einer eigenen Marke in verschiedenen europäischen Ländern, und die inkriminierte Markenrechtsverletzung besteht darin, dass im Zuge des Imports des Arzneimittels nach Deutschland die Marke des Herstellers entfernt und die für einen anderen Hersteller eingetragene Marke ohne dessen Zustimmung für das Arzneimittel benutzt wird. Ein derartiges Recht kann dem Importeur einer Ware nicht eingeräumt werden. Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Ware zu garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden (vgl. Urteil des EuGH in Sachen Bristol-Myers Squibb a. a.O. zu Rz. 47). Dem kann die Beklagte nicht entgegengehalten, dass es sich bei "Z." und "A." um ein wirkstoffgleiches Medikament handle und die T.-Gruppe Inhaberin der "Patentrechte" an der Rezeptur des Arzneimittels sei. Die vom Europäischen Gerichtshof beschriebene Herkunftsfunktion der Marke bezieht sich nämlich nicht auf den "Erfinder" oder "Patentinhaber", sondern auf den Hersteller, indem die Marke dafür Gewähr zu bieten hat, dass alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich gemacht werden kann (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., Einleitung Rn. 36).

Die Beklagte hat dem in der mündlichen Berufungsverhandlung entgegengehalten, die Rezeptur, also die vorgegebene Zusammensetzung der einzelnen Wirkstoffe, sei das allein Entscheidende; die daran anknüpfende standardisierte Herstellung führe zu keinerlei Unterschieden in der Produktqualität, so dass auf die Person des Herstellers nichts ankomme. Selbst wenn das richtig wäre - plausibel erscheint dem Senat allenfalls die Behauptung, in den in der Europäischen Gemeinschaft ansässigen Unternehmen sei das Herstellungsniveau kaum unterscheidbar -, würde dies zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung führen. Zum einen ändert das nichts an dem Umstand, dass die Verbraucher und Endabnehmer verschiedenen Herstellern auch unterschiedliches Vertrauen entgegenbringen, das durch die Markenfunktion gerade zu schützen ist; zum anderen könnte die einheitlich zu handhabende Beurteilung der Funktion der Marke sich nicht an den Besonderheiten gerade des Arzneimittelsektors ausrichten.

48

Die Beklagte hat gegen die rechtliche Beurteilung des Senats in der mündlichen Verhandlung noch eingewandt, die vom Europäischen Gerichtshof missbilligte Marktabstottung könne alsdann leicht über den Umweg erzielt werden, dass ein Hersteller nicht selbst in verschiedenen Ländern der Europäischen Gemeinschaft das Arzneimittel unter verschiedenen Marken vertreibe, sondern sich, um den europarechtlichen Bindungen zu entkommen, ortsansässiger Lizenznehmer als Hersteller des Arzneimittels bediene. In der Tat würde sich in Fällen, in denen erwiesenermaßen der Lizenzgeber die Kontrolle über den Herstellungsprozess in der Hand behalten und die eigene Herstellung nur formal delegiert hat, um dem Ziel der Marktabstottung in der Gemeinschaft näher zu kommen, die Frage

49

stellen, ob die Lizenzvergabe wie ein Strohmengeschäft und der Lizenzgeber weiterhin als Hersteller zu behandeln sein könnte. Konkrete Anhaltspunkte für eine derartige Vorgehensweise der T.-Unternehmensgruppe hat die Beklagte indessen nicht vorgetragen; sie sind auch sonst nicht ersichtlich. Etwas derartiges kann auch nicht im Sinne einer tatsächlichen Vermutung unterstellt werden. Es gibt keinen Lebenserfahrungssatz dahin, dass Lizenzvergaben im Arzneimittelbereich dem genannten Zweck der Marktabstottung dienlich sein sollen.

Nach alledem führt die Verwirklichung der markenrechtlichen Unterlassungsansprüche nicht zu einer nach den Art. 28, 30 EGV unzulässigen Einfuhrbeschränkung, so dass die Berufung mit der Kostenfolge des § 97 ZPO zurückzuweisen war. 50

Die weiteren Nebenentscheidungen folgen aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. 51