
Datum: 02.10.2009
Gericht: Oberlandesgericht Köln
Spruchkörper: 6. Zivilsenat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 6 U 53/09
ECLI: ECLI:DE:OLGK:2009:1002.6U53.09.00

Vorinstanz: Landgericht Köln, 33 O 285/08
Normen: EGV Art 30 S. 2; MarkenG § 24; BGB § 242

Tenor:

Die Berufung der Klägerin gegen das am 03.03.2009 verkündete Urteil der 33. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 33 O 285/08 - wird zurückgewiesen.

Die weiteren Kosten des Rechtsstreits hat die Klägerin zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des auf Grund des Urteils vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Gründe

I.

1

2

3

Die Klägerin ist Inhaberin der Marke S., unter der ihre Muttergesellschaft ein verschreibungsfreies Arzneimittel herstellt und in Deutschland unter anderem in Packungen zu 120 Kautabletten (mit 10 Durchdrückstreifen [Blistern] zu je 12 Tabletten) vertreibt. Die Beklagte importiert das Arzneimittel aus U., wo es in Packungen zu höchstens 96 Tabletten (mit 8 Blistern zu je 12 Tabletten) erhältlich ist. Seit Ende 2005 vertrieb sie eine 120-Tabletten-Packung als etikettierte Auffüllpackung. Im Mai 2008 kündigte sie an, das Arzneimittel künftig in neu erstellten Umverpackungen in Verkehr bringen und den Vertrieb der 120-Tabletten-Auffüllpackung einstellen zu wollen. Die Klägerin nimmt die Beklagte deshalb wegen Verletzung ihres Markenrechts auf Unterlassung, Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Ersatz vorgerichtlicher Anwaltskosten in Anspruch. Das Landgericht, auf dessen Urteil verwiesen wird, hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsrechtszug verfolgt die Klägerin ihre erstinstanzlichen Anträge weiter; ergänzend trägt sie vor, dass die Beklagte statt einer 120-Tabletten-Packung eine umetikettierte 96-Tabletten-Packung in Verkehr bringen könne. Die Beklagte verteidigt das angefochtene Urteil.

II.

4

Die zulässige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Zutreffend hat das – entgegen der Berufungsrüge hinreichend mit Gründen versehene – Urteil des Landgerichts das Markenrecht der Klägerin in Bezug auf die von der Beklagten importierten Tabletten auch dann als erschöpft angesehen, wenn sie diese in Deutschland – wie angekündigt – zu je 120 Stück in eigenen Umverpackungen unter der Marke S. vertreibt.

5

1. Angesichts der kennzeichenrechtlichen Einheit von Ware und Verpackung (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 24 Rn. 49; Lieck, Der Parallelhandel mit Arzneimitteln [GEW Bd. 10], Rn. 249; Böttcher, GRUR Int 2009, 646 [647 f.]) stehen Veränderungen der Verpackung und insbesondere die im Umpacken liegende Gefährdung des Originalzustands der Ware einer Erschöpfung des Markenrechts grundsätzlich entgegen; seine Grenze findet das Recht des Markeninhabers aber im Verbot verschleierte Handelsbeschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten nach Art. 30 S. 2 EGV (EuGH, GRUR 2002, 879 [Rn. 31] = WRP 2002, 666 – Boehringer Ingelheim / Swingward I; GRUR 2007, 586 [Rn. 16] = WRP 2007, 627 – Boehringer Ingelheim / Swingward II; Fezer, a.a.O., Rn. 78 ff.; HK-MarkenR / von Hellfeld, 2. Aufl., § 24 Rn. 33). Ein Parallelimport von Arzneimitteln wäre nämlich praktisch ausgeschlossen, wenn der Markeninhaber jede Anpassung der Verpackung an Erfordernisse des Importlandes unterbinden könnte.

6

Nach der um einen Ausgleich der berechtigten Interessen aller Beteiligten bemühten Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (GRUR Int 1996, 1144 [Rn. 79] = NJW 1997, 1627 – Bristol-Myers Squibb; GRUR 2007, 586 [Rn. 21] = WRP 2007, 627 – Boehringer Ingelheim / Swingward II; GRUR 2009, 154 [Rn. 23] – Wellcome / Paranova), der auch der Bundesgerichtshof folgt (vgl. nur BGH, GRUR 2008, 1087 [Rn. 16] = WRP 2008, 1557 – Lefax / Lefaxin; zur Entwicklung vgl. Lieck, a.a.O., Rn. 251 ff.; ders., GRUR 2008, 661 ff.), ierkann sich der Markeninhaber dem weiteren Vertrieb eines Arzneimittels widersetzen, wenn der Importeur es umgepackt und die Marke wieder darauf angebracht hat, es sei denn,

7

- es ist erwiesen, dass die Geltendmachung einer Marke durch den Markeninhaber zu dem Zweck, sich dem Vertrieb der umgepackten Waren unter der Marke zu widersetzen, zu einer künstlichen Abschottung der Märkte zwischen Mitgliedstaaten beitragen würde; das ist insbesondere der Fall, wenn der Markeninhaber das gleiche Arzneimittel in unterschiedlichen Packungen in verschiedenen Mitgliedstaaten in den Verkehr gebracht hat und das Umpacken

8

durch den Importeur erforderlich ist, um das Arzneimittel im Einfuhrmitgliedstaat vertreiben zu können;

- es ist dargetan, dass das Umpacken den Originalzustand der verpackten Ware nicht beeinträchtigen kann;
- auf der neuen Verpackung ist klar angegeben, von wem das Arzneimittel umgepackt worden ist und wer der Hersteller ist;
- das umgepackte Arzneimittel ist nicht so aufgemacht, dass dadurch der Ruf der Marke und ihres Inhabers geschädigt werden kann;
- der Importeur unterrichtet den Markeninhaber vorab vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels und liefert ihm auf Verlangen ein Muster der umgepackten Ware.

Erforderlich im Sinne der ersten Voraussetzung – um deren Vorliegen die Parteien hier ausschließlich streiten – ist das Umpacken der Ware, wenn Umstände zur Zeit des Vertriebs den Parallelimporteur objektiv dazu zwingen, um die betreffende Ware im Einfuhrmitgliedstaat in Verkehr bringen zu können. Rein wirtschaftliche (Werbe- oder Absatz-) Vorteile, die sich der Parallelimporteur von der Verwendung eigener Verpackungen unter Wiederanbringung der Marke verspricht, rechtfertigen die Annahme einer solchen Zwangslage nicht (EuGH, GRUR 2002, 879 [Rn. 46-48] = WRP 2002, 666 – Boehringer Ingelheim / Swingward I; GRUR 2007, 586 [Rn. 37] = WRP 2007, 627 – Boehringer Ingelheim / Swingward II; BGHZ 173, 217 [Rn. 22] = GRUR 2008, 156 = WRP 2008, 102 – Aspirin II; BGH, GRUR 2008, 1089 [Rn. 30] = WRP 2008, 1554 – KLACID PRO). 9

Eine künstliche Marktabstottung droht allerdings nicht nur, wenn im Einfuhrmitgliedstaat ausschließlich bestimmte, im Ausfuhrmitgliedstaat nicht erhältliche Packungsgrößen des Arzneimittels zulässig sind (so dass eine Anpassung an die Erfordernisse des Einfuhrmitgliedstaates durch bloßes Einlegen neuer Beipack- oder Informationszettel in der Landessprache ausscheidet, vgl. GRUR Int 1996, 1144 [Rn. 55] = NJW 1997, 1627 – Bristol-Myers Squibb; Böttcher, GRUR Int 2009, 646 [647]), sondern bereits dann, wenn eine entsprechende nationale Übung besteht, die etwa auf ärztliche Verschreibungsgewohnheiten oder die Erstattungspraxis der Krankenversicherungen zurückgehen kann. Maßgeblich ist, ob auf Grund von Gewohnheiten oder Abneigungen der Verbraucher ein Hindernis für den tatsächlichen Zugang zum Markt besteht (BGHZ 173, 217 [Rn. 22] = GRUR 2008, 156 = WRP 2008, 102 – Aspirin II). Es genügt, dass der Parallelimporteur nur von einem Teilmarkt ausgeschlossen wird, weil etwa im Ausfuhrmitgliedstaat nur eine Packungsgröße in Verkehr gebracht worden ist, während im Einfuhrmitgliedstaat neben dieser Packungsgröße eine weitere Packungsgröße eines Arzneimittels vom Markeninhaber vertrieben wird, so dass der Parallelimporteur am Vertrieb der weiteren Packungsgröße im Einfuhrmitgliedstaat gehindert wird und in eine Zwangslage gerät, die ein Umpacken rechtfertigt (EuGH, GRUR Int 1996, 1144 [Rn. 52-54] = NJW 1997, 1627 – Bristol-Myers Squibb; BGH, GRUR 2008, 1089 [Rn. 34] = WRP 2008, 1554 – KLACID PRO; vgl. Lieck, Der Parallelhandel mit Arzneimitteln, Rn. 295 ff., 323, zur Anpassung der Packungsgrößen an inländische Normgrößen und zur Adaptierung der konkret vertriebenen Packungsgrößen des Originalherstellers). 10

2. Nach Maßgabe dieser Grundsätze erweist sich das Umpacken des von der Beklagten importierten Arzneimittels der Marke S. in Packungen zu je 120 Tabletten als erforderlich, um in Deutschland tatsächlich Zugang zu einem relevanten Teilmarkt zu erhalten. Wie in zweiter Instanz unstreitig geworden ist, könnte die Beklagte zwar unschwer eine Zulassung für den Vertrieb der aus U. importierten 96-Tabletten-Packungen des Arzneimittels in Deutschland erlangen. Ein tatsächliches Marktzugangshindernis, das sie nicht hinnehmen muss, bestünde aber auch nach einer solchen Zulassung darin, dass sie die vom Originalhersteller in Deutschland vertriebene 120-Tabletten-Packung nicht anzubieten vermag. 11

a) Der Senat kann offen lassen, ob die Klägerin in diesem Rechtsstreit bereits nach § 242 BGB daran gehindert ist, dem Vertrieb von 120-Tabletten- Packungen des Arzneimittels S. durch die Beklagte als Parallelimporteurin mit der Begründung zu widersprechen, dass die fehlende Möglichkeit zum Vertrieb dieser Packungsgröße sie wegen der Alternative, 96-Tabletten-Packungen des Arzneimittels anzubieten, tatsächlich nicht am Marktzugang hindere. 12

Die Beklagte meint aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12.07.2007 (BGHZ 173, 217 [Rn. 24 ff.] = GRUR 2008, 156 = WRP 2008, 102 – Aspirin II) folgern zu können, dass die Klägerin auf Grund des gesetzlichen Schuldverhältnisses, das durch das Vorabunterrichtungsschreiben der Beklagten vom 10.11.2005 (Anlage K 1) begründet wurde, erhöhten Treuepflichten unterlag und sich mit ihrem Schweigen auf die Ankündigung der Beklagten, die Packungsgröße 120 Kautabletten als etikettierte Auffüllpackung in Verkehr bringen zu wollen, in Widerspruch setze, wenn sie den Vertrieb eigener Verpackungen der Beklagten zu je 120 Tabletten jetzt nicht allein wegen der Art der Verpackung (in eigenen Faltschachteln statt in etikettierten Auffüllpackungen), sondern auch unter dem Gesichtspunkt der Packungsgröße (derer die Beklagte wegen der Möglichkeit des Vertriebs von 96-Tabletten-Packungen nicht bedürfe) beanstande. Darin läge allerdings eine deutliche Verschärfung der Obliegenheiten des Markeninhabers gegenüber den allgemeinen Regeln der Verwirkung, wonach sich das schutzwürdige Vertrauen des anderen auf den Fortbestand eines durch Markenbenutzung erworbenen Besitzstandes nur auf einen bestimmten Sachverhalt, nämlich die konkrete Form der Benutzung beziehen kann (BGH, GRUR 2008, 803 [Rn. 28 f.] = WRP 2008, 1192 – HEITEC). Nach diesen Grundsätzen wäre die Klägerin durch die fehlende Beanstandung von Auffüllpackungen zu 120 Tabletten nicht gehindert, den späteren Vertrieb gleich großer Eigenverpackungen der Beklagten wieder unter allen in Betracht kommenden Gesichtspunkten (auch dem der Packungsgröße) anzugreifen. 13

b) Im Ergebnis kommt es hierauf allerdings nicht an, weil die Unterbindung des Vertriebs von Arzneimittelpackungen zu je 120 Tabletten durch die Beklagte unter Hinweis auf die Möglichkeit des Vertriebs der Packungen zu je 96 Tabletten nach den unstreitigen Umständen des Streitfalles tatsächlich zu einer künstlichen Marktabstottung führen würde. 14

Da das in Rede stehende Arzneimittel nicht verschreibungspflichtig ist, liegt es zwar nicht ohne weiteres auf der Hand, dass andere als die im Inland vom Originalhersteller angebotenen Packungsgrößen so wenig nachgefragt werden, dass dadurch bereits eine das Umpacken rechtfertigende Zwangslage des Parallelimporteurs begründet wird. Aber auch bei rezeptfreien Medikamenten kann das Verbraucherverhalten durch Verschreibungsgewohnheiten der Ärzte (oder Empfehlungsgewohnheiten der Apotheker) geprägt sein, die sich an den vom Originalhersteller vorgehaltenen Packungsgrößen orientieren. Im Streitfall sprechen die von der Beklagten vorgetragenen, unbestritten gebliebenen Zahlen über den Absatz der verschiedenen von der Muttergesellschaft der Klägerin, von der Beklagten und von einer konkurrierenden Parallelimporteurin angebotenen Packungsgrößen entscheidend für eine entsprechende, ein tatsächliches Marktzugangshindernis bildende Gewöhnung der Verbraucher: 15

Hiernach setzt die Mitbewerberin, die neben den Packungsgrößen des Originalprodukts (24, 36, 60 und 120 Tabletten) auch eine Packung mit 72 Tabletten anbietet, von dieser Packungsgröße signifikant weniger ab als von allen anderen (dem Originalprodukt entsprechenden) Packungsgrößen. Im Mai 2009 lag der Absatz (mit 94 Stück, wenn Kautabletten und Kautabletten Spearmint zusammengerechnet werden) unter einem Drittel des Absatzes der 60-Tabletten-Packung und unter einem Fünftel des Absatzes der 120- 16

Tabletten-Packung. Dass dieses Phänomen nicht allein mit Produktions- oder Lieferschwierigkeiten auf Anbieterseite erklärbar ist, belegen die im Termin vom 04.09.2009 vorgelegten IMS-Daten über den Absatz der Anbieterin "E-M" seit Januar 2005. Danach waren für ihre 72-Tabletten-Packung während der zurückliegenden vier Jahre durchweg deutlich geringere Absatz- (und Umsatz-) Zahlen zu verzeichnen als für die übrigen, vom Originalprodukt her bekannten Packungsgrößen.

3. Kann die Klägerin der Beklagten zur Vermeidung einer künstlichen Marktabstottung nach alledem nicht verbieten, die von ihr aus U. importierten Arzneimittelpackungen (mit je 8 Blistern zu 12 Tabletten) in Packungen zu 120 Tabletten (mit je 10 Blistern zu 12 Tabletten) umzupacken, so kann sie ihr im Ergebnis auch nicht untersagen, sich dafür neuer eigener Faltschachteln statt – wie seit Ende 2005 – der umetikettierten und auf 120 Stück "aufgestockten" tschechischen Originalverpackungen zu bedienen. 17

Die Voraussetzung für den Erhalt des Erschöpfungseinwandes des Parallelimporteurs, dass für den weiteren Vertrieb des Arzneimittels im Einfuhrmitgliedstaat ein Umpacken (oder eine Neuverpackung) der importierten Arzneimittelpackungen erforderlich ist, betrifft nämlich nur das Umpacken als solches und nicht die Art und Weise, in der es vorgenommen wird (EuGH, GRUR 2007, 586 [Rn. 38] = WRP 2007, 627 – Boehringer Ingelheim / Swingward II; GRUR 2009, 154 [Rn. 25] – Wellcome / Paranova). Wie der Bundesgerichtshof in mehreren neueren Urteilen (BGH, GRUR 2007, 1075 [Rn. 23 ff.] = WRP 2007, 1472 – STILNOX; BGHZ 173, 230 [Rn. 32 f.] = GRUR 2008, 160 = WRP 2008, 226 – CORDARONE; BGH, GRUR 2008, 707 [Rn. 15 ff.] = WRP 2008, 944 – Micardis; vgl. dazu Wolpert, WRP 2008, 453 ff.; Lieck, GRUR 2008, 661 [663 ff.]) klargestellt hat, bedarf es im Rahmen des Erforderlichkeitskriteriums keiner Prüfung, ob der Parallelimporteur die Verwendung eigener Verpackungen trotz divergierender Packungsgrößen im Ausfuhr- und Einfuhrmitgliedstaat vermeiden kann, indem er die ausländische Verpackung durch Entnahme oder Hinzufügung von Blistern und das Überkleben mit Etiketten auf die Packungsgröße des Einfuhrstaats "abstockt" oder "aufstockt". 18

Auf Sonderprobleme der Bündelung mehrerer ausländischer Verpackungen (vgl. dazu BGH, GRUR 2008, 156 [Rn. 20 ff.] = WRP 2008, 102 – Aspirin II; BGHZ 173, 230 [Rn. 32 f.] = GRUR 2008, 160 = WRP 2008, 226 – CORDARONE) kommt es im Streitfall nicht an, weil die Klägerin – gemäß dem auf ihren Antrag berichtigten Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils – für das Angebot einer 120-Tabletten-Packung durch die Beklagte selbst nicht die fernliegende Möglichkeit einer Bündelung von fünf tschechischen Originalfaltschachteln zu je 24 Tabletten in Betracht zieht, sondern lediglich geltend macht, die Beklagte könne Packungen zu 120 Tabletten (wie bisher) durch "Aufstocken" und Umetikettieren importierter 96-Tabletten-Packungen erzeugen und in Verkehr bringen. 19

Entgegen der Auffassung der Klägerin und ihrer Prozessbevollmächtigten (vgl. Wolpert, WRP 2008, 453 ff. [459 ff.]) handelt es sich hierbei jedoch nicht mehr um eine Frage der Erforderlichkeit des – möglichst schonenden – Eingriffs in das Markenrecht des Originalherstellers durch Verwendung einer neuen oder veränderten Verpackung mit den dadurch begründeten Gefahren für die Herkunfts- und Qualitätsgarantiefunktion der Marke. Solche Gefahren entstehen bereits dann, wenn feststeht, dass die Packung geöffnet und mit der Zahl der Blisterstreifen der Packungsinhalt verändert werden muss, um eine im Einfuhrmitgliedstaat marktgängige Umverpackung zu erzeugen (vgl. BGH, GRUR 2007, 1075 [Rn. 23 ff.] = WRP 2007, 1472 – STILNOX). Dabei besteht kein entscheidender Unterschied zwischen dem im STILNOX-Fall erfolgten "Abstocken" (Entnehmen von Blistern) und dem hier in Rede stehenden "Aufstocken" (Hinzufügen von Blistern). Beide Fallgestaltungen 20

betreffen nur die Art und Weise des Umverpackens und unterscheiden sich damit nicht entscheidend von der Herstellung und Befüllung neuer Faltschachteln mit Blistern aus importierten Originalverpackungen, ohne dass aus Rechtsgründen ein Vorrang der einen oder anderen Möglichkeit anzuerkennen wäre, wie das Landgericht im angefochtenen Urteil und in der dort in Bezug genommenen Entscheidung vom 08.01.2009 – 31 O 464/08 – zutreffend ausgeführt hat. Ob die Beklagte vier Originalverpackungen zu je 96 Tabletten "aufstockt" und umetikettiert, um vier Packungen zu je 120 Tabletten zu erhalten oder die Blister aus fünf Originalverpackungen auf vier neue 120er-Faltschachteln verteilt, kann und muss letztlich ihrer Entscheidung überlassen bleiben, nachdem fest steht, dass zur Vermeidung einer künstlichen Marktabstottung jedenfalls eine Verpackungsänderung erforderlich ist und bereits dadurch eine Gefährdung der spezifischen Funktion der Marke eintritt, Herkunft und Qualität der Ware zu garantieren.

III.	21
Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.	22
Es bestand kein Anlass, gemäß § 543 Abs. 2 ZPO die Revision zuzulassen. Das Urteil beruht auf anerkannten Rechtsgrundsätzen und ihrer tatrichterlichen Anwendung auf die Umstände des Streitfalles, so dass der Sache weder grundsätzliche Bedeutung zukommt noch die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung durch den Bundesgerichtshof erfordert.	23