

Erstattungsfähigkeit der Abmahnung über Parallelimporte von Arzneimitteln

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Urteil vom 17.09.2015

Az.: 6 U 127/14

Tenor

Die Berufung der Klägerin gegen das am 14.05.2014 verkündete Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frankfurt wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Dieses Urteil und das angefochtene Urteil sind ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar. Die Klägerin kann die Zwangsvollstreckung der Beklagten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des aufgrund der Urteile vollstreckbaren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der Zwangsvollstreckung Sicherheit in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

Die Revision wird zugelassen.

Entscheidungsgründe

I.

Die Parteien streiten über die Kosten einer Abmahnung gegenüber einem Parallelimporteure von Arzneimitteln.

Die Klägerin vertreibt in Deutschland das Arzneimittel A 5 mg

und 80 mg Retardtabletten. Sie ist Inhaberin der arzneimittelrechtlichen Zulassung sowie der Rechte an der Marke „A“. Die Beklagte betreibt Parallelimporte von Arzneimitteln, darunter auch solche der Klägerin. Sie informiert die Klägerin jeweils von den beabsichtigten Importen. Auf Beanstandungen der Klägerin hat sie stets reagiert und ihre Muster angepasst.

Mit Schreiben vom 04.07.2013 kündigte die Beklagte gegenüber der Klägerin an, dass sie die Arzneimittel A 5 mg und 80 mg Retardtabletten aus Belgien nach Deutschland im Wege des Parallelimports einführen werde. Dem Schreiben waren Muster-Verpackungen beigelegt, in denen die Beklagte die Präparate in den Verkehr bringen wollte. Mit Schreiben vom 25.07.2013 mahnte die Klägerin die Beklagte ab und verlangte, den angekündigten Parallelimport zu unterlassen, solange nicht alle Voraussetzungen für einen zulässigen Parallelimport vorliegen. Unter anderem fehle der in der originalen Gebrauchsinformation enthaltene Sicherheitshinweis, wonach A 80 mg Retardtabletten nicht von Patienten eingenommen werden sollte, die zuvor keine Opioide erhalten haben. Die Beklagte gab mit Schreiben vom 01.08.2013 die geforderte Unterlassungserklärung ab, verweigerte jedoch die Kostenerstattung.

Wegen der weiteren Einzelheiten und der erstinstanzlich gestellten Anträge wird gemäß § 540 Abs. 1 Nr. 1 ZPO auf die tatsächlichen Feststellungen in dem angefochtenen Urteil verwiesen.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Übersendung der Produktverpackung begründe keine Erstbegehungsgefahr für eine Markenverletzung. Außerdem verstoße das Verlangen nach Kostenerstattung im Streitfall gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Gegen diese Beurteilung wendet sich die Klägerin mit ihrer Berufung mit der sie ihren Klageantrag weiterverfolgt. Im Berufungsrechtszug wiederholen und vertiefen die Parteien ihr Vorbringen.

Die Klägerin beantragt,

unter Abänderung des am 14.05.2014 verkündeten Urteils des Landgerichts Frankfurt die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 3.914,80 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurückzuweisen.

Wegen des weiteren Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst deren Anlagen Bezug genommen.

II.

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten zu. Der Anspruch ergibt sich weder aus §§ 670, 677, 683 BGB noch aus § 14 VI MarkenG.

1. Ein Schadensersatzanspruch aus § 14 VI MarkenG ist schon deshalb nicht gegeben, weil es an einer nachgewiesenen Verletzungshandlung fehlt (vgl. BGH GRUR 2011, 817, [BGH 10.02.2011 – I ZR 172/09] Rn. 25 – RENNIE). Die Beklagte hat die aus der Anlage 2 ersichtlichen Musterpackungen mit der Klagemarke gefertigt. Nach § 14 III Nr. 1 MarkenG stellt zwar bereits die Anbringung des geschützten Zeichens eine Markenverletzung dar. Davon sind jedoch bloße Verpackungsentwürfe, die noch nicht endgültig für den Vertrieb bestimmt sind, ausgenommen (vgl. Ingerl/Rohnke, 3. Aufl., § 14 Rn. 223). Die Abmahnung richtete sich auch nur gegen das Anbieten und Vertreiben bzw. das Inverkehrbringen (Bl. 32, 36 d.A.). Derartige Handlungen hat die Beklagte nicht begangen. Die Verwendung der Verpackungsentwürfe hing noch von der Stellungnahme der Klägerin ab.

2. Im Hinblick auf die Besonderheiten der vorliegenden Fallgestaltung kann die Klägerin den geltend gemachten Erstattungsanspruch auch nicht mit Erfolg auf die Grundsätze der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 670, 677, 683 BGB) stützen.

a) Entgegen der Ansicht des Landgerichts stand der Klägerin allerdings nach Erhalt der Vorabinformtion der Beklagten ein Unterlassungsanspruch wegen (drohender) Markenverletzung zu. Die Klägerin ist Inhaberin der Marke „A“. Die Beklagte kündigte mit Schreiben vom 4.7.2013 gegenüber der Klägerin an, Packungen des Arzneimittels A, die von der Klägerin in Belgien in den Verkehr gebracht wurden, im Wege des Parallelimports nach Deutschland einzuführen. Zu diesem Zweck hatte sie Musterpackungen in deutscher Sprache gefertigt, die mit der Klagemarke versehen waren (Anlage 2). Das in der Vorabinformation angekündigte Verhalten hätte den Tatbestand einer Markenverletzung nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG erfüllt.

aa) Die Voraussetzungen der Erschöpfung nach § 24 I MarkenG liegen nicht vor. Zwar wurden die importierten Arzneimittel von der Klägerin als Markeninhaberin innerhalb der EU erstmals in den Verkehr gebracht. Der Erschöpfung unterliegt dabei grundsätzlich auch das Recht, die (Original-)Ware mit der Marke (neu) zu kennzeichnen oder die Marke auf der Verpackung anzubringen und die Ware mit dieser Verpackung zu vertreiben (BGH GRUR 2008, 156 Rn. 15 [BGH 12.07.2007 – I ZR 147/04] – Aspirin II m.w.N.). Die Klägerin kann sich jedoch der Benutzung ihrer Marke beim weiteren Vertrieb importierter Arzneimittel in neu gestalteten Verpackungen aus berechtigten Gründen i.S. von § 24 Abs. 2 MarkenG widersetzen. Denn ein Umpacken der Ware durch einen Dritten ohne Zustimmung des Markeninhabers kann tatsächliche Gefahren für die Herkunftsgarantie begründen (vgl. EuGH GRUR 2007, 586 [EuGH 26.04.2007 – C 348/04] Tz. 15, 30 – Boehringer/Swingward II). Etwas anderes gilt nur dann, wenn das vom Markeninhaber verlangte Verbot des Umpackens zu einer künstlichen

Abschottung der Märkte zwischen den Mitgliedstaaten beitragen und eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten i.S. des Art. 30 Satz 2 EG bewirken würde. Es muss daher untersucht werden, ob das Umpacken erforderlich ist, um die Vermarktung der parallel importierten Ware überhaupt zu ermöglichen.

bb) Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH hängt dies von fünf Bedingungen ab (künstliche Marktabschottung; Originalzustand des Arzneimittels wird nicht beeinträchtigt; Verpackung weist sowohl den Originalhersteller als auch das umpackende Unternehmen aus; der Ruf der Marke wird nicht geschädigt; der Importeur muss den Markeninhaber vorab unterrichten und auf Verlangen ein Muster liefern; vgl. BGH GRUR 2008, 156 Rn. 15 [BGH 12.07.2007 – I ZR 147/04] – Aspirin II m.w.N.). Diese Voraussetzungen waren im Streitfall nicht erfüllt. Die Gebrauchsinformation der Beklagten enthielt nicht den in der Originalgebrauchsinformation enthaltenen Sicherheitshinweis, dass A 80 mg nicht von Personen eingenommen werden sollte, die zuvor keine Opiodioide erhalten haben, da sonst eine lebensbedrohliche Flachung und Verlangsamung der Atmung eintreten könne. Das Weglassen dieses nicht unerheblichen Warnhinweises beeinträchtigt den Originalzustand des Arzneimittels.

cc) Es fehlte auch nicht die für den Unterlassungsanspruch erforderliche Begehungsgefahr. Die Annahme einer Erstbegehungsgefahr setzt ernsthafte und greifbare tatsächliche Anhaltspunkte dafür voraus, dass der Anspruchsgegner sich in naher Zukunft rechtswidrig verhalten wird. Dabei muss sich die Erstbegehungsgefahr auf eine konkrete Verletzungshandlung beziehen. Die die Erstbegehungsgefahr begründenden Umstände müssen die drohende Verletzungshandlung so konkret abzeichnen, dass sich für alle Tatbestandsmerkmale zuverlässig beurteilen lässt, ob sie verwirklicht sind (BGH GRUR 2015, 603 Rn. 17 [BGH 23.10.2014 – I ZR 133/13] – Keksstangen m.w.N.). Die Beklagte hat mit ihrem

Schreiben (Anlage 2) angekündigt, unter der Marke „A“ im Inland Arzneimittel zu vertreiben. Durch die Musterübersendung wurde die in Aussicht gestellte Verletzungshandlung hinreichend konkretisiert. Das in Aussicht gestellte Verhalten erfüllt den Tatbestand einer Markenverletzung im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Aus der Ankündigung folgt daher eine Erstbegehungsgefahr (BGH GRUR 2011, 817, [BGH 10.02.2011 – I ZR 172/09] Rn. 30 – RENNIE; Ingerl/Rohnke, 3. Aufl., vor § 14-19, Rn. 99). Die Überlegung des Landgerichts, die Musterverpackung sei nicht diejenige, die später auf den Markt komme, greift zu kurz. Mit ihrem Ankündigungsschreiben bringt die Beklagte zum Ausdruck, dass sie genau diese Verpackung auf den Markt bringen möchte. Anhaltspunkte dafür, dass der Verpackungsentwurf nur eine Art Prototyp sein soll, der die Grundlage für Verhandlungen bieten soll, bestehen nicht. Der Umstand, dass die Beklagte der Klägerin eine Frist für etwaige Beanstandungen setzte, führt nicht aus der Begehungsgefahr heraus. Denn zum Zeitpunkt der Ankündigung ist unklar, ob die Klägerin überhaupt auf das Schreiben reagieren wird und ggf. welche Beanstandungen sie erheben wird.

b) Ist ein Unterlassungsanspruch entstanden, entspricht es grundsätzlich dem mutmaßlichen Interesse des Schuldners (§ 683 BGB), vor der gerichtlichen Inanspruchnahme Gelegenheit zu erhalten, den Gläubiger außergerichtlich klaglos zu stellen, d.h. durch geeignete Erklärungen die bestehende Wiederholungs- oder Begehungsgefahr zu beseitigen. Bei der pflichtgemäßen Ankündigung eines Parallelimports von Arzneimitteln besteht jedoch insoweit eine besondere Situation, als der Parallelimporteur sich mit der – markenrechtlich erforderlichen – Vorabinformation gerade bemüht, den Interessen des Markeninhabers Rechnung zu tragen. In einem solchen Fall ist es – wie das Landgericht zu Recht angenommen hat – jedenfalls treuwidrig, für die mit der Abmahnung verbundenen Kosten Erstattungsansprüche geltend zu machen.

aa) Unterrichtet der Parallelimporteur den Markeninhaber vorab

vom Feilhalten des umgepackten Arzneimittels, so wird dadurch ein gesetzliches Schuldverhältnis begründet, das den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt (BGH GRUR 2008, 156 Rn. 26 [BGH 12.07.2007 – I ZR 147/04] – Aspirin II). Das System der Unterrichtung kann nur dann angemessen funktionieren, wenn alle Beteiligten sich in redlicher Weise bemühen, die berechtigten Interessen des anderen zu achten. Das Interesse des Parallelimporteurs besteht darin, in einem angemessenen Zeitraum Klarheit darüber erlangen, ob er zum Umpacken der mit der Marke versehenen Arzneimittel berechtigt ist und diese vertreiben darf. Das Interesse der Klägerin besteht darin, einer Verletzung ihres Markenrechts von vornherein entgegenzuwirken.

bb) Diesem Treueverhältnis läuft es zuwider, wenn der Markeninhaber seine Beanstandungen nicht kostenlos übermittelt, sondern den Parallelimporteur anwaltlich unter Androhung gerichtlicher Schritte abmahnt und hierfür Erstattung seiner Aufwendungen verlangt. Der Markeninhaber muss zur eigenen Interessenwahrung die übersandte Musterverpackung ohnehin überprüfen. Denn wenn er die Prüfung unterlässt, läuft er Gefahr, in Zukunft aus der Marke nicht alle Ansprüche gegen die angezeigte Form geltend machen zu können. Dabei muss der Markeninhaber jedenfalls den für die Überprüfung erforderlichen Kostenaufwand unabhängig davon in Kauf nehmen, ob die Musterpackung zu beanstanden ist oder nicht (vgl. BGH GRUR 2011, 817, [BGH 10.02.2011 – I ZR 172/09] Rn. 26 – RENNE). Dies ist ebenso Folge des vom EuGH entwickelten Systems der Unterrichtung wie der Umstand, dass auch der Parallelimporteur die Musterpackung auf eigene Kosten herstellen und dem Markeninhaber übermitteln muss. Unter diesen Umständen ist es mit den wechselseitigen Treuepflichten grundsätzlich nicht vereinbar, wenn der Markeninhaber eine sich nach der Überprüfung ergebende Beanstandung dem Parallelimporteur nicht nur mitteilt, sondern zum Gegenstand einer förmlichen Abmahnung macht und die Erstattung der hierdurch entstandenen Kosten verlangt.

cc) Es kann dahingestellt bleiben, ob eine andere Beurteilung in Fällen des Missbrauchs gerechtfertigt ist, wenn zum Beispiel Packungen übersandt werden, bei denen der Importeur offensichtlich jegliche eigene Prüfung unterlassen hat und sich allein auf die Hinweise der Markeninhaberin verlässt. Ebenso kann offen bleiben, ob etwas anderes gilt, wenn aufgrund früheren Verhaltens des Importeurs zu erwarten ist, dass er sich über Beanstandungen des Markeninhabers hinwegsetzt. Im Streitfall bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass durch Mutwilligkeit oder besonders grobe Nachlässigkeit gesonderte Kosten entstanden sind. Der unterlassene Warnhinweis ist zwar gravierend. Das Versäumnis ist jedoch – auch in der Summe mit den sonstigen weniger gravierenden Beanstandungen der Klägerin – nicht geeignet, ein missbräuchliches Vorgehen zu begründen. Hierfür reicht auch nicht der Vortrag der Klägerin, sie habe die Hälfte der von der Beklagten in den Jahren 2012 und 2013 übersandten Muster beanstanden müssen und die Qualitätskontrolle der Beklagten liege unterhalb des branchenüblichen Niveaus.

3. Die Klägerin kann auch keine Kostenerstattung insoweit verlangen, als die Abmahnung zusätzlich auf wettbewerbsrechtliche Ansprüche gestützt war (§§ 12 Abs. 1 S. 2, 4 Nr. 11 UWG i.V.m. § 8 AMG). Auch insoweit stehen der Geltendmachung auch dieses Kostenerstattungsanspruchs die unter 2. b) dargestellten Erwägungen entgegen. Der wettbewerbsrechtliche Unterlassungsanspruch wird durch die markenrechtlichen Erschöpfungsregeln grundsätzlich nicht berührt. Gleichwohl bestand zwischen den Parteien das durch die Ankündigung des Parallelimports begründete gesetzliche Schuldverhältnis. Dieses Schuldverhältnis verpflichtet zur Rücksichtnahme in Bezug auf alle Merkmale der Verpackungsgestaltung, die der Erschöpfung entgegenstehen, auch wenn sie gleichzeitig andere Verbotsnormen erfüllen. Die von der Klägerin unter dem Gesichtspunkt des Wettbewerbsverstoßes geltend gemachten Mängel der Gebrauchsinformation stehen gleichzeitig der markenrechtlichen

Erschöpfung entgegen, weil sie den Originalzustand des Arzneimittels beeinträchtigen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO.

5. Die Revision war zuzulassen, weil höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt ist, ob der Markeninhaber einen Parallelimporteure von Arzneimitteln, der den beabsichtigten Vertrieb pflichtgemäß anzeigt, kostenpflichtig abmahnen darf, wenn er Anlass für Beanstandungen hat. Die Rechtssache hat deshalb grundsätzliche Bedeutung (§ 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO).