

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 136/95

Verkündet am:
26. November 1997
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Sapen

WZG § 5 Abs. 7; § 11 Abs. 1 Nr. 4

An den Grundsätzen der "Orbicin"-Rechtsprechung (BGHZ 70, 143), wonach die Angabe eines Warenzeichens als besondere Bezeichnung im arzneimittelrechtlichen Registrierungsverfahren als rechtserhaltende Benutzung anzusehen ist, wird auch nach der Änderung des Arzneimittelrechts durch das AMG 1976 festgehalten.

BGH, Urt. v. 26. November 1997 - I ZR 136/95 - OLG Köln
LG Köln

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. November 1997 durch die Richter Prof. Dr. Ullmann, Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Köln vom 5. Mai 1995 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien befassen sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln.

Die Beklagte ist Inhaberin des am 28. September 1973 unter der Nr. 910 241 für pharmazeutische Erzeugnisse eingetragenen Warenzeichens "Sapen". Unter dem 25. Juli 1986 beantragte sie beim Bundesgesundheitsamt die Zulassung für ein mit "Sapen" bezeichnetes Humanarzneimittel, das zur Behandlung der Parkinson'schen Krankheit vorgesehen war. Die Zulassung wurde durch Bescheid des Bundesgesundheitsamtes vom 9. Juli 1991 versagt.

Am 28. Januar 1992 meldete die Klägerin ihrerseits die Bezeichnung "Sapen" als Warenzeichen für Arzneimittel an und erreichte dessen beschleunigte Eintragung unter der Nr. 2 014 305. Hiergegen erhob die Beklagte Widerspruch.

Unter dem 10. Juni 1993 stellte die Klägerin Löschungsantrag gegen das Warenzeichen der Beklagten und wurde, nach deren Widerspruch, durch Bescheid vom 1. September 1993 auf den Klageweg verwiesen.

Im Rahmen der am 14. Dezember 1993 erhobenen zeichenrechtlichen Löschungsklage streiten die Parteien nunmehr darüber, ob das Warenzeichen "Sapen" der Beklagten wegen mangelnder Benutzung lösungsreif ist oder ob sich die Beklagte mit Erfolg auf die Verwendung ihres Zeichens im Rahmen des arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahrens als rechtserhaltende Benutzung berufen kann.



Die Klägerin hat geltend gemacht, nach der mit Wirkung vom 1. Januar 1978 herbeigeführten Neuordnung des Arzneimittelrechts durch das AMG 1976 bestehe kein Grund mehr, an der "Orbicin"-Rechtsprechung (BGHZ 70, 143 ff.) festzuhalten, wonach die Verwendung eines Warenzeichens im Rahmen des arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahrens eine zeichenerhaltende Benutzung darstelle.

Sie hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, darin einzuwilligen, daß das Warenzeichen 910 241 "Sapen" in der Rolle des Deutschen Patentamts in vollem Umfang gelöscht wird.

Die Beklagte ist dem unter Berufung auf die Rechtsprechung zur rechtserhaltenden Benutzung entgegengetreten.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben.

Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihr Löschungsbegehren weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat offengelassen, ob der Klägerin nach den Vorschriften des Markengesetzes ein Anspruch auf Einwilligung in die Löschung des angegriffenen Zeichens wegen Nichtbenutzung zusteht. Ein derartiger Anspruch ergebe sich nicht aus den Vorschriften des Warenzeichengeset-

zes, weshalb die Löschung nach den Übergangsvorschriften des Markengesetzes (§ 161 Abs. 2) nicht in Betracht komme.

Das Berufungsgericht hat ausgeführt, der Gebrauch des Zeichens zur Benennung des von der Beklagten entwickelten Arzneimittels im Zulassungsverfahren beim Bundesgesundheitsamt stelle eine die Eintragung erhaltende Benutzung im Sinn der Vorschriften des Warenzeichengesetzes dar. Zwar handele es sich bei der in Frage stehenden Verwendung nicht um einen Gebrauch des Zeichens im Handelsverkehr, vielmehr stelle die arzneimittelrechtliche Zulassung erst die Voraussetzung für das Inverkehrbringen des mit dem Warenzeichen bezeichneten Arzneimittels dar. An der Fortgeltung der Grundsätze der "Orbicin"-Rechtsprechung habe sich durch das Inkrafttreten des AMG 1976 zum 1. Januar 1978 nichts geändert.

Da es sich bei der gemäß § 22 Abs. 1 Nr. 2 AMG in den Zulassungsunterlagen anzugebenden Bezeichnung um diejenige handeln müsse, unter der das Arzneimittel zugelassen und in den Verkehr gebracht werden solle, sei es für den pharmazeutischen Unternehmer eine wirtschaftlich sinnvolle Maßnahme, eine bereits eingetragene Marke, die für das Arzneimittel im Falle seiner Zulassung verwendet werden solle, bereits im Zulassungsverfahren anzugeben. Das Zeichen werde damit im Ergebnis gerade dem Zweck zugeführt, für den es vorgesehen sei. Allein der Umstand, daß die Möglichkeit bestehe, die Bezeichnung des Arzneimittels bereits im Stadium des Zulassungsverfahrens zu ändern, rechtfertige es nicht, der Verwendung einer eingetragenen Marke im arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren die Anerkennung als rechts-erhaltende Benutzung zu versagen. Angesichts der regelmäßig

mehrjährigen Dauer derartiger Zulassungsverfahren wäre ein pharmazeutischer Unternehmer, der ein vorhandenes Zeichen verwenden wolle, anderenfalls gezwungen, das Zeichen formal für andere Zwecke zu verwenden, um dessen Verfall vorzubeugen. Damit würden aber gerade Scheinbenutzungshandlungen provoziert, die mit der Einführung des Benutzungszwanges hätten vermieden werden sollen. Im Streitfall lägen keine Anhaltspunkte für eine mißbräuchliche Verwendung des Zeichens "Sapen" durch die Beklagte vor.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung stand.

1. Da es sich im Streitfall um eine noch vor dem 1. Januar 1995 erhobene Klage auf Löschung einer Marke wegen fehlender Benutzung nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes handelt, ist das Berufungsgericht zutreffend davon ausgegangen, daß sie nur dann Erfolg haben kann, wenn sie sowohl nach den Vorschriften des Markengesetzes als auch nach denjenigen des Warenzeichengesetzes begründet ist (§ 161 Abs. 2 MarkenG). Ein Löschungsanspruch steht der Klägerin nur zu, wenn das Warenzeichen "Sapen" wegen fehlender Benutzung sowohl nach Warenzeichenrecht als auch nach Markenrecht gelöscht werden muß.

2. Dem Berufungsgericht ist - entgegen der Ansicht der Revision - darin beizutreten, daß der Löschungsgrund fehlender Benutzung bereits nach der Vorschrift des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG nicht gegeben ist.

a) Nach der "Orbicin"-Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes müssen zur Erreichung des Zwecks des Benutzungszwanges, im Interesse einer Entlastung des Patentamtes

und zur Erleichterung von Neuansmeldungen der Geltendmachung von nur formalen Zeichenrechten zu begegnen (vgl. Begründung zum Entwurf des Änderungsgesetzes 1967, B1PMZ 1967, 249, 265), als rechtserhaltende Verwendungsarten grundsätzlich solche gelten, deren Ausübung zu einem Zeichengebrauch führen kann, der über eine nur als formal zu beurteilende Benutzung hinausgeht. Dafür kommen in erster Linie diejenigen Verwendungsarten in Betracht, die in § 15 WZG als dem Zeicheninhaber vorbehaltener bestimmungsgemäßer Gebrauch eines Warenzeichens beschrieben sind, nämlich das Versehen von Waren mit dem Warenzeichen und deren Verbringung in den geschäftlichen Verkehr sowie der Gebrauch auf Ankündigungen, Preislisten, Geschäftsbriefen usw. (BGHZ 70, 143, 146 ff. - Orbicin). Es können aber auch solche Verwendungsarten als rechtserhaltende Benutzung in Betracht kommen, die nicht zu den in § 15 WZG beschriebenen Benutzungsarten gehören, sondern - wie die im Streitfall in Frage stehende Verwendung - in deren Vorstadium liegen. Denn es kann nicht ausgeschlossen werden, daß schon in diesem Stadium das Warenzeichen in einer Weise verwendet werden kann, die nicht als bloß formal zu beurteilen ist. Dementsprechend wird die Verwendung eines Warenzeichens im Rahmen des Zulassungsverfahrens für ein Arzneimittel als eine rechtserhaltende Benutzung anerkannt (BGHZ 70, 143, 146 ff. - Orbicin).

b) Für die Frage der Benutzung eines Warenzeichens durch die Verwendung im arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren ergeben sich aus der Neufassung des Arzneimittelgesetzes keine substantiellen Unterschiede. Denn jedes zur Zulassung angemeldete Arzneimittel muß, ebenso wie es zur Zeit der Geltung des AMG 1961, zu der die "Orbicin"-Entscheidung ergangen ist, für zu registrierende Spezialitäten

der Fall war, mit einer Bezeichnung versehen werden (§ 22 Abs. 1 Nr. 2 AMG). Daß dies nicht lediglich durch die Verwendung eines Warenzeichens, sondern auch durch eine andere Bezeichnung, etwa eine Phantasiebezeichnung, den generischen Namen oder eine andere gebräuchliche oder wissenschaftliche Bezeichnung erfolgen kann (vgl. Kloesel/Cyran, AMG, 3. Aufl. § 22 Anm. 13; Sander/May, Arzneimittelrecht, § 22 AMG Erl. 3), steht der Beibehaltung der Grundsätze der "Orbicin"-Rechtsprechung ebensowenig entgegen wie die Tatsache, daß die Bezeichnung im Laufe des Zulassungsverfahrens - insoweit anders als nach den Vorschriften des AMG 1961 - jederzeit geändert werden kann.

Von einem Zwang, zur Bezeichnung einer Arzneimittelspezialität ein Warenzeichen zu verwenden, konnte schon unter der Geltung des AMG 1961 nicht ausgegangen werden. Zwar reichte die übliche Bezeichnung als solche nicht aus, um den Anforderungen an eine besondere Bezeichnung i.S. von § 4 i.V. mit § 21 Abs. 1 Nr. 2 AMG 1961 gerecht zu werden, jedoch konnte etwa durch Beifügung des Firmennamens auch eine übliche Bezeichnung zur besonderen Bezeichnung gemacht werden (Kloesel/Cyran, Arzneimittelgesetz, 1. Aufl., § 4 Anm. 4).

Auch die Änderung der arzneimittelrechtlichen Zulassungsvorschriften dahin, daß die angegebene Bezeichnung im Laufe des Zulassungsverfahrens ohne Rechtsverlust geändert werden kann (vgl. § 29 Abs. 2, 3 AMG), steht der Fortführung der "Orbicin"-Rechtsprechung nicht entgegen. Zwar hat der Senat in dieser Entscheidung auch erwogen, daß eine Änderung der Bezeichnung im Laufe des Registrierungsverfahrens nicht ohne erhebliche Nachteile für die Anmelderin er-

folgen könne, nämlich mit dem Verlust des Zeitrangs verbunden sei und zur Neuankmeldung zwingt. Der Wegfall der Grundlage für diese Erwägung durch die Neuordnung des AMG 1976 gibt aber keinen Anlaß, die Grundsätze der "Orbicin"-Rechtsprechung, auf die die beteiligten Verkehrskreise sich eingestellt haben, unter der Geltung des Warenzeichengesetzes aufzugeben. Wer sich, wie die Beklagte, beim Antrag auf Zulassung eines Fertigarzneimittels eines eingetragenen Warenzeichens als Bezeichnung i.S. des § 22 Abs. 1 Nr. 2 AMG bedient, benutzt dieses Zeichen nicht lediglich in einer formalen Art, sondern erkennbar zu dem Zweck, das Arzneimittel nach seiner Zulassung so bezeichnet in den Verkehr zu bringen. Etwaigen Mißbräuchen durch Bezeichnungswechsel im Zulassungsverfahren kann im Einzelfall dadurch begegnet werden, daß eine lediglich zeitweilige Verwendung eines sonst nicht benutzten Warenzeichens allein zur Vermeidung der Verschlechterung der zeichenrechtlichen Position als mißbräuchlich und nicht ernsthaft, mithin als nur formale Verwendung und nicht als rechtserhaltende Benutzung des Warenzeichens im Sinn von § 5 Abs. 7 oder § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG verstanden wird. Der festgestellte Sachverhalt bietet keinen Anhalt für die Annahme, die Beklagte habe mit dem Zulassungsantrag mißbilligenswerte Zwecke verfolgt.

3. Da der Lösungsgrund der fehlenden Benutzung (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) nicht gegeben ist, kommt es auf die von der Revision in den Vordergrund gestellte Frage, ob die Verwendung einer Marke im arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren eine ernsthafte Benutzung i.S. von § 26 MarkenG sei, für die Entscheidung des Streitfalls nicht an.

Allerdings könnte die in Umsetzung von Art. 10 MarkenRL geschaffene Vorschrift des § 26 MarkenG Anlaß geben, von der "Orbicin"-Rechtsprechung zur rechtserhaltenden Benutzung in Zukunft unter der Geltung des Markengesetzes abzurücken. Denn anders als bei Geltung des Warenzeichengesetzes, bei dem die Rechtfertigung der Nichtbenutzung wegen Unzumutbarkeit nur im Rahmen einer gerichtlichen Löschungsklage (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG), nicht jedoch im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens erfolgen konnte, können die in § 26 Abs. 1 MarkenG vorgesehenen berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung auch schon im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (§ 43 Abs. 1 MarkenG), so daß bei derartigen Fallgestaltungen nicht stets eine Löschungsklage erforderlich wird. Darüber hinaus wäre mit einem Abrücken von den Grundsätzen der "Orbicin"-Rechtsprechung auch eine größere Flexibilität verbunden, weil die Verwendung einer eingetragenen Marke im arzneimittelrechtlichen Zulassungsverfahren nicht stets eine nach Beendigung des Verfahrens neu beginnende Fünf-Jahres-Frist zur Benutzung eröffnen, sondern lediglich - was die Interessen des Markeninhabers hinreichend berücksichtigt - die laufende Benutzungsschonfrist hemmen würde (vgl. hierzu auch: Sedemund-Treiber/Kliems, FS DPA 100 Jahre Marken®-Amt, 1994, S. 257, 264 ff.; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 1997, § 26 Rdn. 12). Eine vom bisherigen Rechtsverständnis abweichende, an Art. 10 Abs. 1 MarkenRL orientierte Auslegung der hier noch anzuwendenden Bestimmungen des Warenzeichengesetzes, wie sie auch bereits vor Ablauf der Frist zur Umsetzung einer Gemeinschaftsrichtlinie geboten sein kann (EuGH WRP 1996, 867, 870 Tz. 26 - Eurim Pharm; BGH, Beschl. v. 3.6.1993 - I ZB 9/91, GRUR 1993, 825, 826 - Dos), kommt wegen der

mangelnden Bestimmtheit der in Art. 10 Abs. 1 MarkenRL genannten "berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung" nicht in Betracht.

III. Danach war die Revision mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Ullmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm