

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

WZG §§ 24, 11 Abs. 5

"Helopyrin"

- a) Die -Wieder- Aufnahme der Benutzung behebt, abgesehen von § 11 Abs. 5 Nrn 1 und 2 WZG, die Lösungsreife eines Zeichens auch dann, wenn ein Zwischenrecht nicht nur eingetragen, sondern auch zwischenzeitlich längere Zeit benutzt worden ist.
- b) Der Inhaber eines Zwischenrechts kann nicht verlangen, daß der Inhaber des nach Behebung der Lösungsreife wieder erstarkten älteren Zeichens unter diesen Voraussetzungen dessen Benutzung unterläßt.

BGH, Urt. v. 9. Juli 1987 - I ZR 147/85 - Kammergericht
LG Berlin

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 147/85

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:

9. Juli 1987

Kalus

Justizangestellte

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

der Firma H. [REDACTED] W. P. [REDACTED] & Co. KG, vertreten durch den
persönlich haftenden Gesellschafter Wilhelm P. [REDACTED], W.-
straße 23-25, B. [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. [REDACTED]
und Dr. [REDACTED] -

g e g e n

die Von H. [REDACTED] GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführer
Dr. Walter W. [REDACTED] und Stefan H. [REDACTED], V. [REDACTED]straße 83,
M. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

WII

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Juli 1987 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Merkel, Dr. Piper, Dr. Teplitzky und Dr. Scholz-Hoppe

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des
5. Zivilsenats des Kammergerichts vom
17. Mai 1985 wird auf Kosten der
Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



[JLaw – Gesetze und Urteile](#)
Kostenlos
Über 200 Gesetze
Über 100.000 Urteile
[\(mobile App\)](#)



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand

Die Klägerin ist Inhaberin des für pharmazeutische Produkte eingetragenen Warenzeichens "Helopyrin". Sie verwendet es zur Bezeichnung eines Arzneimittels, das zur Behandlung fieberhafter Erkrankungen bestimmt ist. Das Warenzeichen wurde 1953 angemeldet und 1958 in die Warenzeichenrolle eingetragen.

Für die Beklagte, eine Arzneimittelherstellerin, die früher in Sachsen ansässig war und nach dem Krieg ihren Sitz in das Bundesgebiet verlegt hat, ist seit 1912 das Warenzeichen "LOPIRIN" für chemisch-pharmazeutische Produkte eingetragen. Nach 1945 hat die Beklagte dieses Warenzeichen zunächst nicht mehr benutzt, es wurde jedoch nicht gelöscht. 1979/1980 nahm die Beklagte die Benutzung des Warenzeichens LOPIRIN wieder auf. Sie vertreibt darunter ein Medikament gegen Hypertonie und Herzinsuffizienz.

Die Klägerin ist der Ansicht, das Warenzeichen der Beklagten sei mit dem ihren verwechslungsfähig. Sie sei auf der Grundlage der §§ 24, 31 WZG berechtigt, der Beklagten deshalb die Benutzung ihres Zeichens zu untersagen. Ihrem Warenzeichen komme unbeschadet der früheren Eintragung des Zeichens der Beklagten das bessere Recht zu, weil die Beklagte ihr Zeichen jahrzehntelang nicht benutzt habe.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, Erzeugnisse der pharmazeutischen Industrie unter der Bezeichnung LOPIRIN nicht mehr herzustellen und/oder zu vertreiben.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie leugnet eine Verwechslungsgefahr. Jedenfalls dürfe sie ihr eingetragenes Warenzeichen weiterhin benutzen, weil eine frühere Löschungsreife durch die Wiederbenutzung ab 1979/80 geheilt worden sei.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Klägerin hat das Kammergericht zurückgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihren Verbotsantrag weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat dahingestellt gelassen, ob die beiden Warenzeichen Helopyrin und LOPIRIN im Sinne des § 31 WZG verwechslungsfähig seien. Selbst wenn dies bejaht werden müßte, wäre die Beklagte der Klägerin gegenüber zur Benutzung des Warenzeichens LOPIRIN berechtigt.

Das Warenzeichen der Beklagten sei zwar durch langjährige Nichtbenutzung löschungsreif gewesen. Die Löschungsreife sei aber dadurch beseitigt worden, daß die Beklagte das Zeichen im Jahr 1979 oder 1980 - zu einer Zeit, als ein

Löschungsantrag weder gestellt noch angedroht gewesen sei - wieder in Benutzung genommen habe. Mit der Behebung der Löschungsreife habe die Beklagte auch wieder das Recht erlangt, das Warenzeichen im Verkehr zu benutzen. Daß für die Klägerin während der Zeit der Löschungsreife das Zeichen Helopyrin eingetragen worden sei, stehe dem Recht der Beklagten, das Warenzeichen LOPIRIN zu benutzen, nicht entgegen. Zwar könne zweifelhaft sein, ob die nachträgliche Ingebrauchnahme eines älteren Zeichens dessen Löschungsreife gegenüber zwischenzeitlich entstandenen jüngeren Zeichen auch für die Vergangenheit oder nur für die Zukunft heile. Daraus sei für die Ansicht der Klägerin jedoch nichts herzuleiten, denn selbst wenn man zugunsten der Klägerin eine Heilung der Löschungsreife nur für die Zukunft annehme, so stünden die beiden Warenzeichen nun nebeneinander; der Inhaber des einen Zeichens müsse das andere Zeichen dulden. Die Duldungspflicht erstrecke sich nicht nur auf die Eintragung in der Zeichenrolle, sondern auch auf die Benutzung des älteren Zeichens im Verkehr. Durch diese Rechtsauslegung werde der Inhaber des zwischenzeitlich entstandenen Rechts auch nicht unbillig belastet. Die Klägerin hätte zu gegebener Zeit auf eine Löschung des Warenzeichens der Beklagten gemäß § 11 WZG hinwirken können. Nachdem sie das versäumt habe und der Besitzstand der Beklagten durch die Wiederaufnahme der Benutzung neu erstarkt sei, müsse sie diesen Besitzstand gegen sich gelten lassen.

II. Die dagegen gerichteten Angriffe der Revision haben keinen Erfolg.

1. Sie rügt in tatsächlicher Hinsicht, das Berufungsgericht sei zu Unrecht davon ausgegangen, daß das Zeichen der Beklagten seit 1945 nicht mehr benutzt worden sei. Bei richtiger Würdigung des Parteivortrages hätte der Beurteilung eine Nichtbenutzung seit Eintragung des Zeichens im Jahr 1912 zugrundegelegt werden müssen (§ 286 ZPO). Diese Rüge ist nicht begründet. Die Klägerin hatte sich in der Berufungsbegründung dagegen gewandt, daß das Landgericht ihrem Vortrag entnommen hatte, die Beklagte habe das Zeichen LOPIRIN spätestens seit 1974 nicht mehr verwendet. Vielmehr, so hatte sie dort vorgetragen, sei davon auszugehen, daß LOPIRIN zumindest seit Kriegsende nicht mehr von der West-Firma, also der Beklagten, benutzt worden sei. In diesem Zusammenhang hatte sie sich auch - ohne dem inhaltlich zu widersprechen - auf ein vorprozessuales Schreiben vom 5.10.1982 berufen, in dem für die Beklagte ausgeführt worden war, daß das 1912 angemeldete Zeichen seitdem von dem damals in Radebeul ansässigen Unternehmen der Beklagten immer wieder für ein Analgetikum bzw. Antirheumatikum benutzt worden sei und daß es auch nach der Abtrennung der West-Firma von der Ost-Firma von dieser bis in die siebziger Jahre hinein benutzt worden sei. Danach kann aus Rechtsgründen nicht beanstandet werden, daß das Berufungsgericht zwar zugunsten der Klägerin eine Nichtbenutzung ("nicht mehr") des Zeichens im Gebiet der Bundesrepublik seit Kriegsende zugrundegelegt hat, dem Klagevortrag aber andererseits nicht die Behauptung entnommen hat, das Zeichen LOPIRIN sei seit der Zeicheneintragung im Jahr 1912 überhaupt nicht benutzt worden.

2. Der Hauptangriff der Revision richtet sich gegen die Ansicht des Berufungsgerichts, die Behebung der Lösungsreife des Zeichens der Beklagten stehe dem Verlangen der Klägerin entgegen, dieser die Benutzung des Zeichens zu untersagen. Auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Frage der Wirkung der nachträglichen Aufnahme der Benutzung eines bereits lösungsreifen Zeichens auf das Verhältnis zu zwischenzeitlich (lediglich) angemeldeten und bekannt gemachten Zeichen könne dabei nicht abgestellt werden, weil es sich im Streitfall um die Wirkung auf ein langjährig tatsächlich benutztes Zeichen handele. Jedenfalls könne entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts aus dem Bestandsschutz eines solchen Zeichens nicht ohne weiteres gefolgert werden, ein nach Lösungsreife "geheiltes" Zeichen dürfe auch im Verkehr benutzt werden.

a) Entgegen der Meinung der Revision wird ein lösungsreifes Zeichen selbst dann durch Aufnahme der Benutzung wieder rechtsbeständig ("geheilt"), wenn ein mit ihm kollidierendes Warenzeichenrecht zwischenzeitlich nicht nur angemeldet und eingetragen, sondern auch über einen längeren Zeitraum benutzt worden ist. Die Fälle, in denen die Wiederaufnahme der Benutzung des Zeichens die Lösungsreife nicht beseitigt, sind in § 11 Abs. 5 WZG beschrieben, zu ihnen gehört die bloße Benutzung des Zwischenrechts nicht.

b) Auch soweit die Revision meint, die "Heilung" der Lösungsreife stehe dem Anspruch der Klägerin auf Unterlassung der Benutzung des Zeichens im Verkehr nicht entgegen, kann ihr nicht zugestimmt werden. Die §§ 24, 31 WZG,

auf die die Klägerin den Unterlassungsanspruch stützt, setzen voraus, daß die - unterstellt: verwechslungsfähige - Zeichenbenutzung widerrechtlich erfolgt. Eine solche Widerrechtlichkeit hat das Berufungsgericht ohne Rechtsfehler verneint.

Der Senat hat diese Frage in seinem Urteil vom 21. Mai 1979 - I ZR 102/77 - Kentucky Ranger (nicht veröffentlicht) - dahin entschieden, daß die Heilung der Löschungsreife dem Zeicheninhaber auch das Recht verschafft, das wieder erstarkte Zeichen im Sinne des § 15 WZG zu benutzen (ebenso Heydt GRUR 1972, 290, 296; GRUR 1974, 1, 5; Hefermehl GRUR 1983, 767 - Anm. zu BGH GRUR 1983, 764 - Haller II). Das folgt daraus, daß mit § 5 Abs. 7, § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG mittelbar ein Benutzungszwang eingeführt worden ist und daß der Gesetzgeber für Fälle dieser Art die Eintragung des jüngeren Zeichens ausdrücklich zugelassen und die Löschung beider Zeichen ausgeschlossen hat. Diese Möglichkeit einer Koexistenz hätte keinen hinreichenden Sinn, wenn sie sich lediglich auf den Rollenstand beschränkte.

Die von der Revision dagegen geltend gemachten Einwände greifen nicht durch. Es ist zwar richtig, daß das während der Zeit der Löschungsreife entstandene Zwischenrecht dadurch seine während der Löschungsreife des älteren Zeichens materiell-rechtlich bereits errungene Ausschließlichkeit wieder verliert. Diese Folge sieht aber § 11 Abs. 5 WZG, abgesehen von den in Nr. 1 und 2 dieses Absatzes genannten Ausnahmefällen für die Frage des Löschungsanspruchs, ausdrücklich vor. Für eine davon abweichende Regelung der

Zeichenbenutzung sind keine zwingenden Gründe ersichtlich. Dieselben Erwägungen gelten gegenüber dem von der Revision als solchen bezeichneten Grundgedanken der Zeichenmonopolisierung, die gewerbliche Tätigkeit des Zeicheninhabers im Wettbewerb zu erleichtern. Der Gesetzgeber hat dem Inhaber des jüngeren Rechts die in § 11 Abs. 5 WZG aufgeführten Möglichkeiten an die Hand gegeben, um Mißbräuchen entgegenzutreten zu können (vgl. BGH GRUR 1985, 926 = NJW 1985, 2762 - topfit/topfitz). Zwar bestanden diese Möglichkeiten für die Klägerin noch nicht, als diese ihr Warenzeichen 1953 anmeldete, sie konnte aber nach Inkrafttreten des Vorabgesetzes der Beklagten den Löschungsantrag androhen und damit ihre Alleinstellung wahren. Daß dies nicht zumutbar gewesen wäre, wie die Revision meint, kann nicht anerkannt werden. Die damit verbundenen Schwierigkeiten können nicht als größer angesehen werden als in anderen warenzeichenrechtlichen Kollisionsfällen.

Auch die Berufung auf den Schutz des Verkehrs vor Irreführungen kann bei dieser Rechtslage der Revision nicht zum Erfolg verhelfen. Zwar kann, gerade bei Arzneimittelzeichen, unter Umständen der Gesichtspunkt der Gefahrenabwehr eine differenziertere Betrachtung erfordern.

Dazu hat die Klägerin jedoch für den Streitfall nichts vorgebracht; die vom Berufungsgericht getroffenen Feststellungen geben auch keinen Anhalt, daß hier derartige Gefahren in Rede stehen.

Die Revision war danach mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

v. Gamm

Merkel

Piper

Teplitzky

Scholz-Hoppe