

Nachschlagewerk: ja
BGHZ nein

21

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4

COMBURTEST

- a) Wird ein Warenzeichen in seiner eingetragenen Form benutzt und später von seinem Inhaber eine andere, kaum abweichende Form als weiteres Warenzeichen zusätzlich eingetragen, so gewinnt dieses neu eingetragene Zeichen den Charakter eines Defensivzeichens zugunsten des älteren Warenzeichens, wenn es nicht selbst in seiner eingetragenen Form benutzt wird.
- b) Für das öffentliche Interesse an einer Klage gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG genügt - abgesehen von Fällen eines Rechtsmißbrauchs - die Geltendmachung der Löschungsreife des Zeichens wegen Nichtbenutzung; auf die Frage, ob andere Kennzeichnungsrechte des Inhabers des eingetragenen Zeichens mit identischem oder ähnlichem Schutzzumfang bestehen, kommt es nicht an.

BGH, Urt. v. 24. Oktober 1985 - I ZR 209/83 - OLG Karlsruhe
LG Mannheim

BUNDESGERICHTSHOF

21

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 209/83

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am:
24. Oktober 1985
Wolf
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Firma B [REDACTED] Ma [REDACTED] GmbH, Fabrik chem. und pharm.
Produkte, S [REDACTED] Straße [REDACTED], Ma [REDACTED], gesetzlich ver-
treten durch die Geschäftsführer Curt En [REDACTED], Erik v.
Da [REDACTED], Prof. Dr. H. De [REDACTED], Rolf G [REDACTED], Dr. Heinrich
H [REDACTED], Dr. Karl Heinz M [REDACTED],

Beklagte und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

g e g e n

Firma C [REDACTED]-E [REDACTED] GmbH, St [REDACTED]straße [REDACTED], Mü [REDACTED],
gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Heinrich
Be [REDACTED] und Dr. Horst N [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

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

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 24. Oktober 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Dr. Piper, Dr. Erdmann, Dr. Teplitzky und Dr. Mees

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des
6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Karlsruhe vom 28. September 1983 wird
auf Kosten der Beklagten zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Für die Beklagte ist seit dem 26. Februar 1962 das Warenzeichen Nr. [REDACTED] "COMBUR-TEST" in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamtes eingetragen, und zwar für Reagenzpapier oder Reagenztabletten für medizinische Zwecke, nämlich zum schnellen Nachweis von Aceton, Eiweiß und Glukose sowie des pH-Wertes im Urin. Unter Benutzung dieses Warenzeichens vertreibt sie seit 1964 Reagenzien, wobei sie das Zeichen teilweise auch in der Form benutzt, daß die Zahl der nachweisbaren Urinbestandteile durch eine über dem Bindestrich zwischen den Wortbestandteilen angebrachte Ziffer gekennzeichnet oder die Bezeichnung "N-COMBUR-TEST" verwendet wird.



Am 21. Februar 1974 wurde für die Beklagte ferner das Wortzeichen Nr. [REDACTED] "COMBURTEST" für chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche Zwecke, nämlich Reagenzien und zusammengesetzte Reagenzien, eingetragen. Am 20. April 1977 ließ die Beklagte die Eintragung im Wege der Teillöschung auf die Waren "Chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche Zwecke, nämlich Reagenzien zur Feststellung von Substanzen in Körperflüssigkeiten" beschränken.

Die Klägerin, die seit 1976 Geräte für diagnostische Untersuchungen herstellt und unter ihrem Firmennamen "Compur-Electronic GmbH" vertreibt, hat mit der Behauptung, das letztgenannte Zeichen sei seit mehr als fünf Jahren unbenutzt, beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Löschung des Warenzeichens [REDACTED], Wortzeichen "COMBURTEST", einzuwilligen.

Die Beklagte hat sich demgegenüber auf die - wie sie meint - rechtserhaltende Benutzung des Zeichens in der Form "COMBUR-TEST" sowie darauf berufen, daß für die Klage das erforderliche öffentliche Interesse fehle, da wegen ihrer Rechte aus dem Zeichen "COMBUR-TEST" kein Dritter die Kennzeichnung "COMBURTEST" für gleichartige Waren verwenden könne.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Im Berufungsverfahren hat das Berufungsgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt. Hiergegen wendet sich die Revision der Beklag-

ten, die ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt die Zurückweisung der Revision.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt:

1. Das Wortzeichen "COMBURTEST" werde von der Beklagten mehr als fünf Jahre lang nicht benutzt. Die von der Rolleneintragung abweichende Benutzungsform "COMBUR-TEST" mit hochgestellter Ziffer zwischen den Wortbestandteilen oder "N-COMBUR-TEST" reiche als Benutzung des Zeichens "COMBURTEST" nicht aus; sie stelle allein die Benutzung des Wortzeichens "COMBUR-TEST" dar, was schon dadurch nahegelegt werde, daß die Beklagte diese Form auch schon vor Eintragung des Zeichens "COMBURTEST" benutzt habe. Die Beklagte habe durch Eintragung von "COMBURTEST" lediglich ein weiteres Zeichen für sich schützen lassen wollen, was nur verständlich erscheine, wenn sie selbst die beiden Zeichen als voneinander verschieden begreife.

2. Allerdings könne auch bei mehr als fünfjähriger Nichtbenutzung die Löschung nicht verlangt werden, wenn ein öffentliches Interesse an ihr fehle; das könne der Fall sein, wenn der Zweck des Benutzungszwangs, Dritten den Weg zu dem Zeichen zu eröffnen, durch die Löschung nicht erreicht werden könne. Im vorliegenden Fall könne die Beklagte der Herstellung und dem Vertrieb gleichartiger Waren unter der Bezeichnung "COMBURTEST" auf Grund ihres Wortzeichens "COMBUR-TEST" entgentreten.

3. Das öffentliche Interesse könne aber auch dadurch begründet werden, daß das Warenverzeichnis des löschungsreifen Zeichens umfangreicher sei als das des bestehenden älteren Zeichens, weil das löschungsreife Zeichen sonst dazu verwendet werden könnte, indirekt den Schutzzumfang des älteren Zeichens zu erweitern.

Dieser Fall sei vorliegend gegeben, weil der Umfang der durch das Zeichen "COMBURTEST" geschützten Waren weiter sei als der der durch das Zeichen "COMBUR-TEST" geschützten Waren.

II. Die hiergegen gerichtete Revision der Beklagten bleibt im Ergebnis ohne Erfolg.

1. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts verwendet die Beklagte im vorliegenden Fall ausschließlich Kennzeichnungsformen, die sich von der eingetragenen Form "COMBURTEST" - unstreitig - durch die Trennung der Wortteile "COMBUR" und "TEST" (mit Bindestrich) unterscheiden. Diese Benutzungsform entspricht dem prioritätsälteren Warenzeichen der Beklagten [REDACTED] "COMBUR-TEST", während das Zeichen "COMBURTEST" erst zu einem Zeitpunkt eingetragen worden ist, zu dem die Beklagte bereits seit langem die andere, durch das prioritätsältere Zeichen geschützte Form benutzt hatte. Hierdurch unterscheidet sich die vorliegende Fallgestaltung von den Fällen, in denen bisher stets nur zu entscheiden war, ob in der nachträglichen Abwandlung einer vorher eingetragenen Zeichenform - ausnahmsweise - eine Benutzung des Zeichens im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG gesehen werden konnte (vgl. zuletzt Senatsurt. v. 4.7.1980 -

I ZR 56/78, GRUR 1981, 53, 54 - Arthrexforte). Im Gegensatz zu den in jener Rechtsprechung in engen Grenzen anerkannten Fällen, in denen vom Grundsatz der Identität zwischen eingetragener und benutzter Zeichenform ausnahmsweise abgewichen werden kann (vgl. Urt. v. 31.5.1974 - I ZR 28/73, GRUR 1975, 135, 137 = WRP 1975, 151 - KIM-Mohr; Urt. aaO. - Arthrexforte), geht es bei der vorliegenden Fallgestaltung nicht um die Erhaltung eines Warenzeichens, dessen Benutzungsform auf Grund zwingender oder aus anderen Gründen anzuerkennender Gegebenheiten eine nachträgliche Abwandlung gegenüber der eingetragenen Form darstellt. Vielmehr gewinnt hier das 1974 neu eingetragene Warenzeichen [REDACTED] - COMBURTEST - den Charakter eines Defensivzeichens zugunsten des älteren Warenzeichens [REDACTED] - "COMBUR-TEST", wenn es nicht selbst in seiner eingetragenen, vom Warenzeichen [REDACTED] [REDACTED] kaum abweichenden Form benutzt wird. Letzteres ist unstreitig nicht der Fall, so daß das unbenutzte Zeichen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG zu löschen ist.

2. Das Berufungsgericht hat die Löschungsklage ohne Rechtsverstoß als zulässig und begründet erachtet.

Der Löschungsklage steht insbesondere nicht entgegen, daß die Beklagte Inhaberin des Warenzeichens [REDACTED] - "COMBUR-TEST" ist und daher Dritten die Benutzung des zu löschenden Zeichens "COMBURTEST" untersagen kann. Zwar haben das Reichsgericht und der Bundesgerichtshof für Popularklagen aus § 11 Abs. 1 Nr. 2 und 3 WZG ein öffentliches Interesse an der Löschungsklage verlangt und für den Fall verneint, daß das zu löschende Zeichen wegen anderweitiger

Kennzeichnungsrechte seines Inhabers von einem Dritten auch nach seiner Löschung nicht verwendet werden könne (RGZ 172, 49, 55 ff = GRUR 1944, 28, 32 - Siemens; BGH, Urt. v. 11.12.1956 - I ZR 93/55, GRUR 1957, 350, 351 = WRP 1957, 236 - Raiffeisensymbol). Ob dem in dieser Allgemeinheit beige- treten werden kann und generell bei der Popularklage aus § 11 Abs. 1 Nr. 3 WZG - an Stelle des eigenen Rechtsschutz- interesses in den Fällen der Nrn. 1 und 1 a der genannten Vorschrift - ein öffentliches Interesse an der Löschung jeweils im konkreten Fall gegeben sein muß und unter den in den Urteilen genannten Voraussetzungen entfallen kann, braucht nicht geprüft zu werden; denn bei Klagen gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG ist jedenfalls nach dem Sinn und Zweck des durch Gesetz vom 4.9.1967 (BGBl. I 1953) eingeführten Benutzungszwangs für eine solche Einschränkung kein Raum. Der Zweck des Benutzungszwangs, zur Entlastung des Patent- amts und im Interesse aller Neuanmelder von Warenzeichen Widersprüche aus älteren Zeichen, die der Löschung wegen Nichtbenutzung unterliegen, zu verhindern (vgl. Amtl. Begr., abgedr. in Bl. f. PMZ 1967, 244, 264; BGH aaO. - KIM-Mohr), erfordert es, jedenfalls die Löschungsklage aus § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG allein von der Geltendmachung des Eintritts der Lösungsreife (wegen Nichtbenutzung) abhängig zu machen und - abgesehen von Fällen einer rechtsmißbräuchlichen Klage- erhebung, für die vorliegend nichts vorgetragen ist - von weiteren Erfordernissen grundsätzlich abzusehen. Die im Sinne des Benutzungszwangs liegende Ausübung des Klagerechts würde zweckwidrig erschwert, wenn trotz allgemeiner Zubilligung der Popularklage jeweils noch geprüft werden müßte, ob tatsächlich im Einzelfall ein öffentliches Interesse an der Löschung und damit die Klageberechtigung besteht.

III. Das Berufungsurteil hat somit Bestand. Die Revision der Beklagten ist mit der Kostenfolge aus § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

v. Gamm

Piper

Erdmann

Teplitzky

Mees