

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 31/68

URTEIL

Verkündet am

19. Juni 1970

Werner,
Justizobersekretär

**als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle**

in dem Rechtsstreit

der Firma K[REDACTED] GmbH, A[REDACTED], gesetzlich vertreten
durch ihren Geschäftsführer Dr. Felix G[REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma Ludwig M[REDACTED] KG, chem.-pharm. Fabrik, Blau-
beuren, gesetzlich vertreten durch ihren persönlich haf-
tenden Gesellschafter L. M[REDACTED], F[REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 19. Juni 1970 unter Mitwirkung der Senatspräsidentin Dr. Krüger-Nieland und der Bundesrichter Alff, Dr. Sprenkmann, Dr. Merkel und Dr. Frhr. v. Gamm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird unter Zurückweisung der Revision im übrigen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 11. Januar 1968 und das Urteil des Landgerichts München I vom 23. Mai 1967 teilweise geändert:

Die Beklagte wird verurteilt, in die Eintragung des Warenzeichens "Epigran" für Wirkstoffe aus Weizenkeimen als Rohstoffe, die in einigen Prozenten zur Herstellung von Kosmetika Verwendung finden, in die Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts einzuwilligen.

Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 2/25, die Beklagte 23/25.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die Klägerin stellt Wirkstoffe aus Weizenkeimen her, die als Rohstoffe bei der Produktion von kosmetischen Erzeugnissen verwendet werden. Sie vertreibt sie seit 1957 unter der Bezeichnung "Epigran". Dieses Wort meldete sie am 13. Juli 1957 als Warenzeichen beim Deutschen Patentamt an, zuletzt für die Waren "chemische Erzeugnisse für Gesundheitspflege, nämlich Wirkstoffextrakt aus Weizenkeimen, der in einigen Prozentsen als Zusatzstoff bei der Herstellung von Heilsalben, Hautcremes und kosmetischen Präparaten verwendet wird". Dagegen erhob die Beklagte Widerspruch aus ihrem Warenzeichen "Epigranul", das auf Grund einer Anmeldung ihrer Rechtsvorgängerin vom 23. August 1940 am 20. Mai 1941 u.a. für Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege sowie pharmazeutische Drogen in die Warenzeichenrolle eingetragen worden ist. Das Deutsche Patentamt stellte die Übereinstimmung der Zeichen fest und wies den Eintragungsantrag der Klägerin zurück. Beschwerde und Rechtsbeschwerde der Klägerin blieben erfolglos (vgl. BGHZ 45, 173 - Epigran).

Die Klägerin verfolgt nunmehr ihr Eintragungsbegehren im Wege der Eintragungsbewilligungsklage gemäß § 6 Abs. 2 WZG weiter und begehrt außerdem von der Beklagten als Schadenersatz diejenigen Kosten, die ihr in dem erfolglosen Eintragungsverfahren erwachsen sind. Dazu hat sie behauptet, die Beklagte und deren Rechtsvorgängerin hätten das Warenzeichen "Epigranul" in Deutschland niemals benutzt. Unstreitig hat die Beklagte das Warenzeichen mindestens in der Zeit von 1952 bis 1964 nicht benutzt. Spätestens seit Zustellung der



Klage in diesem Rechtsstreit im Jahre 1966 verwendet sie es in der Weise, daß sie einen Bestandteil einer von ihr unter dem Warenzeichen "Mirfulan" vertriebenen Salbe, und zwar einen mit Vitaminen angereicherten Lebertran, mit der Bezeichnung "Epigranul" bezeichnet. Dabei weist sie auf die Eintragung dieses Wortes als Warenzeichen durch Beifügung des in einem Kreis eingeschlossenen Buchstabens R hin. Die Klägerin hält das nicht für eine warenzeichenmäßige Benutzung, sondern nur für einen Beschaffenheitshinweis. Das Zeichen der Beklagten sei deshalb ein reines Defensivzeichen, was auch daraus erhelle, daß die Beklagte ihr das Zeichen am 30. April 1966 zum Kauf angeboten habe. Die Beklagte müsse deshalb die Eintragung ihres, der Klägerin, Zeichens "Epigran" bewilligen. Die Erhebung des Widerspruchs gegen den Eintragungsantrag sei wegen der langen Nichtbenutzung des Zeichens "Epigranul" rechtsmißbräuchlich gewesen. Deshalb müsse ihr die Beklagte die in dem Widerspruchsverfahren erwachsenen Kosten ersetzen.

Die Klägerin hat beantragt,

- I. die Beklagte zu verurteilen, in die Eintragung des Warenzeichens "Epigran" für Wirkstoffe aus Weizenkeimen als Rohstoffe, die in einigen Prozenten zur Herstellung von Kosmetika Verwendung finden, in die Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamtes einzuwilligen,
- II. die Beklagte ferner zu verurteilen, an die Klägerin 4 219,78 DM nebst 4 % Zinsen seit dem 3. August 1966 zu zahlen.

Die Beklagte hat Klagabweisung beantragt und behauptet, sie bzw. ihre Rechtsvorgängerin in Aussig habe das Zeichen "Epigranul" von 1937 bis 1944 für ein Wundöl, von 1940 an für einen Wundpuder und von 1937 bis 1952 für eine Wundsalbe und bis 1945 auch für einen Bestandteil eines anderen Präparates benutzt. Zur Kennzeichnung eines Bestandteils ihrer Wundsalbe Mirfulan benutze sie es seit 1964, was die Klägerin für die Zeit vor 1966 bestritten hat. Diese Benutzung sei als warenzeichenmäßiger Gebrauch anzusehen. Sie beabsichtige im übrigen wegen warenzeichenrechtlicher Schwierigkeiten ihre Mirfulan-Salbe in Epigranul umzubenennen, habe das aber wegen der andersartigen Zusammensetzung gegenüber der früheren Wundsalbe zur Vermeidung von Irreführungen nicht sofort tun können.

Landgericht und Oberlandesgericht haben die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin beide Anträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht stellt fest, durch die Auskunft der Bundesapothekerkammer sei erwiesen, daß das Zeichen "Epigranul" nach seiner Eintragung in die Zeichenrolle im Jahre 1941 benutzt worden sei. Es könne auch nicht widerlegt werden, daß es von der Rechtsvorgängerin der Beklagten bis Kriegsende benutzt worden sei, da die Unterlagen der Bundesapothekerkammer für die Zeit bis einschließlich 1948 nicht mehr vorhanden

seien. Auch benutze die Beklagte jedenfalls seit Erhebung der vorliegenden Klage ihr Zeichen wieder, denn der Hinweis auf einen Bestandteil "Epigranul" der Mirfulan-Salbe kennzeichne diesen Salbenbestandteil warenzeichenmäßig als im Betrieb der Beklagten hergestellt und diene so als Herkunftshinweis und Unterscheidungsmerkmal gegenüber gleichartigen Waren anderer Herkunft. Dabei hebe die in der chemischen Industrie gebräuchlich gewordene Hinzufügung des Buchstaben R die Herkunftsfunktion der Bezeichnung noch hervor und verhindere den Schluß, daß es sich bei der Bezeichnung etwa um einen Trivialnamen einer chemischen Verbindung handele. Bei dieser Sachlage, führt das Berufungsgericht aus, könne der vorliegende Fall nicht nach den Grundsätzen des vom Bundesgerichtshof entschiedenen Odorex-Falles beurteilt werden, da das dort in Rede stehende Zeichen seit der Eintragung über Jahrzehnte hinweg überhaupt nicht benutzt worden sei. Selbst wenn die Benutzung hier erst während des Rechtsstreits wieder aufgenommen worden sei, bestünden Bedenken gegen die Annahme eines Rechtsmißbrauchs, denn die 20-jährige Nichtbenutzung eines einmal für ein Arzneimittel verwendeten Zeichens lasse das Zeichen noch nicht unbedingt zum schutzunwürdigen Vorratszeichen herabsinken. Aber selbst wenn man annehme, das Zeichen sei zum Vorratszeichen geworden, könne die Klage keinen Erfolg haben. Die Eintragung und Aufrechterhaltung von Vorratszeichen entspreche einem anerkannten Bedürfnis des Verkehrs, auch werde durch die Benutzungspause der Benutzungswille nicht widerlegt, da gerade bei pharmazeutischen Präparaten ein einmal benutztes Zeichen bei Aufgabe des Artikels, für den die Bezeichnung benutzt worden war, längere Zeit aus dem Verkehr gezogen werden müsse, um die Möglichkeit von Verwechslungen hintanzuhalten. Auch

das Angebot, das Warenzeichen zu verkaufen, könne den Benutzungswillen der Beklagten nicht widerlegen.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

1. Zweifelhaft erscheint es schon, ob das Berufungsgericht mit Recht das Zeichen "Epigranul" nicht für ein Vorratszeichen, sondern für ein benutztes Zeichen gehalten und deshalb die Anwendung der für die Schutzfähigkeit von Vorratszeichen geltenden einschränkenden Rechtsgrundsätze abgelehnt hat. Die Verwendung eines Warenzeichens für einen Bestandteil einer als Ganzes mit einem anderen Warenzeichen versehenen Ware wird zwar häufig als eine Benutzung anzuerkennen sein, so wenn der Bestandteil selbständig Gegenstand des Handelsverkehrs sein kann und in den freien Verkehr gelangt (vgl. BGHZ 42, 46 - Scholl; v. Gamm, WZG § 1 Anm. 34; Baumbach/Hefermehl, WZG 10. Aufl. § 1 Rdz. 21; so schon Hagens, WZG 1927 § 1 Anm. 12). Gelangt der Bestandteil aber nicht selbständig in den Verkehr, so erscheint es bedenklich, ein zu seiner Bezeichnung verwendetes Warenzeichen ohne weiteres als benutzt anzusehen und wegen einer solchen Verwendung die Regeln über den eingeschränkten Schutz überalterter Vorratszeichen nicht anzuwenden. Eine zurückhaltende Beurteilung rechtfertigt sich insoweit auch im Hinblick auf das gleichliegende Problem bei der Anwendung des § 11 Abs. 1 Ziff. 4 WZG in der Fassung des Vorabgesetzes. Der Umgehung des Benutzungszwanges könnte nicht entgegengetreten werden, wenn die Bezeichnung von nicht selbständig im Handel befindlichen Warenbestandteilen mit eingetragenen Warenzeichen ohne weiteres als Benutzung des Warenzeichens anerkannt

werden würde. Ob im vorliegenden Fall die Bezeichnung des Bestandteils der Mirfulan-Salbe mit dem Warenzeichen "Epigranul" als Benutzung anzuerkennen wäre, bedarf jedoch keiner abschließenden Entscheidung, weil die Beklagte auch dann zur Einwilligung in die Eintragung des Warenzeichens "Epigran" verpflichtet wäre, wenn diese Art der Verwendung als eine Benutzung des Warenzeichens anzuerkennen wäre.

Im Hinblick auf den Vortrag der Beklagten sei noch bemerkt, daß es für die Frage der Benutzung als Warenzeichen in diesem Sinne ohne Bedeutung wäre, daß die Beklagte dem Wortzeichen "Epigranul" den von einem Kreis umzogenen Buchstaben R hinzugefügt hat. Auch wenn dieser Zusatz die angesprochenen Verkehrskreise darauf hinweisen sollte, daß "Epigranul" ein eingetragenes Warenzeichen ist, wird dieses allein dadurch nicht zu einem benutzten Warenzeichen, weil es insoweit nicht auf die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise, sondern auf die objektive Art der Verwendung ankommt.

2. Der auf § 6 Abs. 2 WZG gestützte Anspruch der Klägerin auf Einwilligung in die Eintragung des Zeichens "Epigran" ist schon deshalb begründet, weil die Berufung der Beklagten auf den Vorrang ihres Zeichens "Epigranul" rechtsmißbräuchlich ist. Wenn die Beklagte nach mindestens 16-jähriger "Benutzungspause" durch die Bestellung vom 23. September 1964 die Werbeprospekte für Mirfulan zusätzlich mit dem Zeichen "Epigranul" für einen Salbenbestandteil versehen ließ, dann muß sie sich entgegenhalten lassen, daß sie diese Verwendung erst aufgenommen hat, nachdem durch den Beschluß des Bundespatentgerichts vom 20. Februar 1964 klargestellt war, daß

die Aufnahme der Benutzung prozeßtaktisch vorteilhaft sein konnte; sie muß sich ferner entgegenhalten lassen, daß kein Grund vorgetragen oder sonst ersichtlich ist, ausgenommen die Wirkung für den Prozeß, der diese Benutzungsart als sinnvoll erscheinen lassen könnte, nachdem unter "Epigranul" ersichtlich keine entsprechende Ware im Handel war. Selbst als Warenbeschreibung war diese Verwendung nicht sinnvoll, wie die Beklagte selbst dargetan hat, indem sie dem Warenzeichen in Klammern erklärend beigelegt hat, es handele sich um Lebertran mit Vitaminzusätzen. Wenn dann unter solchen Umständen die Beklagte am 30. April 1966 der Klägerin das Zeichen zum Kauf angeboten hat, dann hätte es schon der Darlegung gewichtiger konkreter Tatsachen statt allgemeiner Erwägungen bedurft, um die Schutzwürdigkeit des Zeichenrechts darzutun. Da es daran fehlt, verlangt die Klägerin mit Recht die Einwilligung der Beklagten zur Eintragung ihres Zeichens "Epigran".

3. Dieser Beurteilung stehen die von der Beklagten und die vom Berufungsgericht vorgebrachten Gründe nicht entgegen.

a) Wenn die Beklagte, wie auch das Berufungsgericht, anführt, bei pharmazeutischen Präparaten müsse bei Aufgabe eines mit einem Warenzeichen versehenen Präparates das Zeichen für längere Zeit aus dem Verkehr gezogen werden, um Verwechslungen zu vermeiden, so ist das als allgemeiner Richtsatz zutreffend, aber für sich allein nicht geeignet darzutun, daß auch die Beklagte das Zeichen "Epigranul" aus diesem Grunde noch nicht wieder benutzen konnte. Derartige Fristen können sehr verschiedenen lang sein, je nach dem, um welche Art von Präparaten es sich handelt, wie verschieden das neue Präparat vom

alten ist, ob Gefährdungen zu besorgen sind, wie bekannt das aufgegebene Präparat war usw.. Im vorliegenden Falle hat die Beklagte nach eigenem Vortrag bis 1952 unter dem Zeichen "Epigranul", zuletzt mit schwachen Umsätzen, eine Wundsalbe vertrieben, die sie zur Abkürzung der Behandlungsdauer heilender Wunden empfohlen hat. Es wäre angesichts der vorstehend erörterten Umstände Sache der Beklagten gewesen, darzutun, für welches neue Präparat oder welche Art von Erzeugnissen sie das Zeichen wieder benutzen wollte und inwiefern dem der Irreführungsge-sichtspunkt entgegengestanden hat und zur Zeit der letz-ten mündlichen Verhandlung im Jahre 1968 noch entgegen-stand. In Betracht gezogen hat sie nach ihrem Vortrag le-diglich, die Mirfulan-Salbe in "Epigranul" umzubenennen. Da es sich dabei nach der Verpackungsaufschrift ebenfalls um eine Wund- und Heilsalbe handelt, sind konkrete Anhalts-punkte für Irreführungsgefahren im Hinblick auf die bis 1952 unter diesem Zeichen vertriebene Salbe nicht ersicht-lich, zumal das Publikum ohnehin daran gewöhnt ist, daß derartige Heilmittel ständig verbessert und dabei in ihrer Zusammensetzung verändert werden.

b) Das Berufungsgericht stützt seine Ansicht über die Schutzwürdigkeit des Zeichenrechts der Beklagten noch durch eine Parallele zu § 11 Abs. 1 Ziff. 4 WZG und meint, sogar wenn das Zeichen "Epigranul" als unbe-nutzt anzusehen wäre, würde sich die Beklagte unter dem Gesichtspunkt der wegen Verwechslungsgefahr notwendigen Benutzungspause gegenüber einem Löschungsbegehren auf einen triftigen Grund zur Nichtbenutzung im Sinne dieser Vorschrift berufen können. Es mag sein, daß eine not-wendige Benutzungspause als triftiger Grund im Sinne des § 11 Abs. 1 Ziff. 4 WZG anzuerkennen wäre. Aber auch

dafür müßte hier dargelegt werden, daß die Pause, insbesondere hinsichtlich ihrer Dauer, notwendig war. Das läßt sich im vorliegenden Falle, wie erörtert, nicht feststellen, so daß auch die Anpassung an die neuen Rechtsvorschriften hier keinen Anlaß zu einer abweichenden Beurteilung gibt.

III. 1. Die Abweisung des Klageantrages II (Ersatz der Kosten des Widerspruchsverfahrens wegen mißbräuchlich erhobenen Widerspruchs) hat das Berufungsgericht nicht ausdrücklich begründet. Von seinem Standpunkt aus bedurfte es auch keiner besonderen Darlegung, weil die Gründe der Abweisung der Eintragungsbewilligungsklage auch die Abweisung des Schadenersatzanspruchs rechtfertigen. Insofern erhebt die Revision zu Unrecht die Rüge aus § 551 Ziff. 7 ZPO.

2. Der geltend gemachte Schadenersatzanspruch ist, wie das Revisionsgericht angesichts der vom Berufungsgericht festgestellten Tatsachen von sich aus beurteilen kann, im Ergebnis zu Recht zurückgewiesen worden. Dem steht es nicht entgegen, daß die Klägerin mit ihrer Eintragungsbewilligungsklage nunmehr durchdringt, denn über die Pflicht zur Tragung der Kosten des Widerspruchsverfahrens ist in jenem Verfahren bereits entschieden worden und diese Entscheidung steht unter dem Gesichtspunkt der Rechtskraft einer abweichenden Beurteilung im vorliegenden Verfahren entgegen. Der Bundesgerichtshof hat in einem Fall, in dem der Kläger zunächst im Verfügungsverfahren kostenpflichtig unterlegen war, mit demselben Anspruch aber im Hauptprozeß obgesiegt hatte und darauf die Kosten des Verfügungsverfahrens unter Berufung auf das materielle Recht als Schadener-

satz verlangt hatte, den Anspruch als bereits rechtskräftig entschieden abgewiesen (BGHZ 45, 251/256). Die dort angestellten Erwägungen, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen wird, gelten auch für den vorliegenden Fall, daß der Inhaber eines eingetragenen Warenzeichens der Eintragung eines angemeldeten jüngeren Zeichens erfolgreich widerspricht, im Prozeß aber verurteilt wird, die Eintragung zu bewilligen. Für diesen Fall ist der Gesichtspunkt der Rechtskraft noch gewichtiger als im Verhältnis von Verfügungs- und Hauptverfahren, denn während es dort stets möglich ist und in der genannten Entscheidung auch so lag, daß der gleiche dem Gericht unterbreitete Sachverhalt lediglich rechtlich anders beurteilt wird, die erste Kostenentscheidung also, vom Ergebnis her gesehen, sachlich unrichtig und unbefriedigend ist, liegt es im Verhältnis von patentamtlichem Eintragungsverfahren und Eintragungsbewilligungsklage anders. Da in diesen Verfahren das Eintragungsbegehren jeweils nur unter solchen Gesichtspunkten geltend gemacht werden kann, die im anderen Verfahren nicht berücksichtigt werden dürfen, läßt sich aus dem Obsiegen mit der Eintragungsbewilligungsklage nicht der Schluß ziehen, daß die erste Kostenentscheidung im Ergebnis unbefriedigend sei und aus diesem Grunde erwogen werden müsse, ob der Gesichtspunkt der materiellen Gerechtigkeit den der Rechtskraft überwiege.

Auch unter sachlich-rechtlichen Gesichtspunkten begegnet der Anspruch Bedenken. So ist zumindest fraglich, ob es der Beklagten anzulasten wäre, daß die Klägerin das Widerspruchsverfahren durch die Instanzen getrieben hat, obwohl die Verfahrensvorschriften den Übergang zur Eintragungsbewilligungsklage frühzeitig

- 13 -

nahelegen mußten. Doch bedarf das, ebenso wie die Frage eines etwaigen Verschuldens der Beklagten bei der Wahrnehmung ihrer Rechte im Widerspruchsverfahren, im Hinblick auf die Rechtskraftwirkung der Kostenentscheidung des Widerspruchsverfahrens keiner abschließenden Beurteilung.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 97, 92 ZPO.

Krüger-Nieland

Alff

Sprenkmann

Merkel

Gamm