

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

WZG §§ 1, 11

A l c a c y l

- a) Bei der Frage, ob der Zeicheninhaber trotz langjähriger Nichtbenutzung eines Vorratszeichens im Inland ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung des Zeichenschutzes hat, kann auch von Bedeutung sein, daß dasselbe Zeichen von ihm in angrenzenden ausländischen Staaten schon längere Zeit in größerem Umfang benutzt wird. Ein solches Interesse kommt insbesondere bei Warenzeichen für medizinische Erzeugnisse in Betracht.
- b) Die Klage auf Entziehung des Schutzes einer IR-Marke kann nicht darauf gestützt werden, daß deren Inhaber im Inland keinen Geschäftsbetrieb unterhält.
- c) Zur Auslegung des deutsch-schweizerischen Abkommens vom 13. April 1892, Art. 5.

BGH, Urt. v. 26. Juni 1968, I ZR 55/66, OLG Frankfurt (Main)
LG Frankfurt (Main)

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 55/66

URTEIL

Verkündet am

26. Juni 1968

Werner,

Justizobersekretär

als Urkundsbeamter

der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Fabrik pharmazeutischer Präparate Karl E. [REDACTED],
[REDACTED], S. [REDACTED]weg [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma Dr. A. W. [REDACTED], S.A., B. [REDACTED], Inlandsver-
treter Patentanwalt Dipl.-Ing. R. [REDACTED] in F. [REDACTED],

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -.

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 26. Juni 1968 unter Mitwirkung der Bundesrichter Pehle, Dr. Mösl, Alff, Dr. Simon und Dr. Merkel

für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt (Main) vom 27. Januar 1966 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte, die ihren Sitz in Bern hat, verfügt über 31 Fabrikationsstätten im Ausland, in denen sie diätetische Nahrungsmittel, Nahrungsmittel, pharmazeutische Präparate, chemische und kosmetische Produkte herstellt. Sie führt ihre Erzeugnisse in über 30 Länder aus, unterhält in diesen mehr als 100 Vertretungen, darunter eine Tochtergesellschaft in Deutschland, und verfügt über 303 international registrierte Marken, von denen etwa 78 unbenutzt sind.

Für die Waren "préparations pharmaceutiques et médicaments" ließ die Beklagte am 24. Dezember 1927 unter der IR Nr. 55 095 das Wortzeichen ALCACYL international registrieren. Das Zeichen ist inzwischen unter Nr. 133 702 erneuert worden. Unter dieser Marke vertreibt die Beklagte in der Schweiz seit 1927 in größerem Umfang ein Mittel



gegen Erkältungen, Fieber, Rheumatismus und Schmerzen. Seit Jahren ist dieses Mittel auch in Belgien, Frankreich und Italien im Handel. Für den Markt der Bundesrepublik Deutschland war es bisher infolge mangelnder Lagerfähigkeit nicht geeignet. Nunmehr glaubt die Beklagte das Mittel CALURIL als Stabilisator zur Beseitigung dieses Mangels gefunden zu haben, das sie seit Januar 1960 in mehreren deutschen Krankenhäusern erproben ließ. Ihre Forschungsabteilung gab das Präparat ALCACYL am 30. Dezember 1963 auch für außereuropäische Länder frei. Auf Antrag der deutschen Tochtergesellschaft wurde es am 24. Juli 1964 in das Spezialitätenregister beim Bundesgesundheitsamt eingetragen. In der Zeit von 1958 bis etwa Frühjahr 1965 lieferte die Beklagte insgesamt etwa 380 bis 400 Verkaufseinheiten im Werte von zusammen etwa 400 DM an inländische Abnehmer aus.

Die Klägerin, die ebenfalls pharmazeutische Erzeugnisse herstellt, meldete am 2. Februar 1962 das Wort ARCACIL zur Eintragung in die Warenzeichenrolle beim Deutschen Patentamt an. Dagegen hat die Beklagte auf Grund ihrer IR-Marke Widerspruch erhoben, über den noch nicht entschieden ist. Die Klägerin ist der Ansicht, die IR-Marke ALCACYL sei im Inland als schutzunwürdiges Vorratszeichen anzusehen. Sie hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, einzuwilligen, daß der unter der Nr. 133 702 international registrierten Marke ALCACYL der Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik entzogen werde,

hilfsweise,

den Widerspruch gegen die Warenzeichenanmeldung ARCACIL der Klägerin - Az: F 12 371/2 Wz - zurückzunehmen.

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und behauptet, schon in den Jahren 1934 bis 1936 sei ALCACYL durch ihre deutsche Tochtergesellschaft im Inland vertrieben worden. Seit 1948 sei der Vertrieb wieder ernsthaft in Erwägung gezogen und ab 1956 aufgenommen worden. Ihre Marke sei wegen ihrer großen Bekanntheit besonders in der Schweiz von hohem wirtschaftlichem Wert.

Land- und Oberlandesgericht haben die Klage abgewiesen. Mit der Revision, um deren Zurückweisung die Beklagte bittet, verfolgt die Klägerin ihre Klageanträge weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Als Grundlage für den H a u p t a n t r a g der Klage kommt nach Meinung der Revision § 11 Abs. 1 Nr. 2 WZG in Verbindung mit § 10 der Verordnung über die internationale Registrierung von Fabrik- und Handelsmarken vom 9. November 1922 (RGBl II 778) in der Fassung der Verordnung vom 17. Juli 1953 (BGBl I 656) in Betracht. Danach ist die Schutzzentziehung auf Klage eines Dritten auszusprechen, wenn der G e s c h ä f t s b e t r i e b , zu dem das Warenzeichen gehört, von dem Inhaber des Zeichens nicht mehr fortgesetzt wird. Die Revision ist der Ansicht, Voraussetzung des Schutzes der IR-Markes im Inland sei das Bestehen eines i n l ä n d i s c h e n Geschäftsbetriebs der Beklagten, der hier - was der Nichtfortsetzung gleichstehe (RGZ 67, 349) - schon von Anfang an nicht bestanden habe.

Diese Ansicht trifft nicht zu. § 1 WZG fordert nicht, daß der Geschäftsbetrieb des Anmelders im Inland liege. Das ergibt sich aus § 35 WZG, der für den Fall des Fehlens einer inländischen Niederlassung besondere Anmeldungserfordernisse aufstellt. Ausländische juristische Personen aber, die ihren Sitz - wie die Beklagte - in einem der Parloer Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Lissaboner Fassung - BGBl 1961 II 274) angehörenden Staat haben, genießen im Inland in bezug auf den Schutz des gewerblichen Eigentums die Vorteile, welche die inländischen Gesetze den Staatsangehörigen gewähren (Art. 2 Abs. 1). Nach der weiteren Bestimmung des Art. 2 Abs. 2 PVÜ darf der Genuß dieser Rechte nicht von der Bedingung abhängig gemacht werden, daß der Verbandsangehörige einen Wohnsitz oder eine Niederlassung in dem Lande hat, wo der Schutz begehrt wird. Die Vorschrift des § 35 Abs. 1 WZG gilt daher im Verhältnis zu den Angehörigen der Verbandsstaaten der PVÜ nicht. Sie sind, wenn sie im Inland keine Niederlassung haben, lediglich gehalten, einen Patentanwalt oder einen Rechtsanwalt als Vertreter zu bestellen (§ 35 Abs. 2 WZG); das ist im Streitfall geschehen. Soweit ersichtlich, ist diese Rechtslage auch nie in Zweifel gezogen worden (vgl. RGZ 100, 3, 5 - Antiformin; DPA GRUR 1955, 104; auch die Anmeldebestimmungen für Warenzeichen vom 16. Oktober 1954 [BAnz Nr. 2177, § 2 Abs. 2 Nr. 1 Abs. 1, lassen erkennen, daß sie von dieser Rechtslage ausgehen).

Der Hauptantrag der Klage kann auch nicht auf eine sonstige Rechtsgrundlage gestützt werden. Insbesondere ist keiner der in § 11 WZG abschließend aufgeführten Lösungsgründe gegeben. Der durch Gesetz vom

4. September 1967 (BGBl I 953) eingeführte Lösungsgrund fünfjähriger Nichtbenutzung (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) scheidet sowohl aus sachlichen Gründen wie auch im Hinblick auf die Übergangsvorschrift des Art. 7 § 2 des Gesetzes ohne weiteres aus.

II. Der von der Klägerin geltend gemachte Klaggrund des Fehlens einer Benutzung oder eines Benutzungswillens gehört nicht zu den gesetzlichen Lösungsgründen des § 11 WZG (so für den Fall des Defensivzeichens BGHZ 32, 133, 145 - Dreitannen). Aber auch, wenn man § 11 WZG auf den Fall des langjährig unbenutzt gebliebenen und deshalb schutzunwürdigen Vorratszeichens entsprechend anwenden wollte (vgl. BGH GRUR 1966, 432, 434 - Epigran; GRUR 1966, 427 ff - Prince Albert), könnte dem Hauptantrag auf Schutzentziehung im Streitfall nicht stattgegeben werden, da die Voraussetzung der Schutzunwürdigkeit der IR-Marke nicht gegeben ist. Damit erweist sich zugleich der auf dieselbe Voraussetzung abgestellte Hilfsantrag als unbegründet.

1. Die Revisionserwiderung meint vorab, jede Erörterung der Frage, ob die IR-Marke der Beklagten als ein nach deutschem Recht noch schutzwürdiges Vorratszeichen anzusehen sei, erübrige sich schon im Hinblick auf Art. 5 Abs. 1 des zwischen der Schweiz und Deutschland geschlossenen Übereinkommens vom 13. April 1892 (RGBl 1894, 511; 1903, 181), das mit Art. 15 PVÜ vereinbar ist und dessen Weitergeltung anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens vom 2. November 1950 (BGBl 1951 II 64) bestätigt worden ist (BlPMZ)1955, 292). Danach sollen Rechtsnachteile, welche nach den Gesetzen der vertragschließenden Teile eintreten, wenn eine Marke

nicht innerhalb einer bestimmten Frist angewendet wird, auch dadurch ausgeschlossen werden, daß die Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt.

Da ein Benutzungszwang mit "bestimmter Frist" nur in der Schweiz vorgesehen war, hatte diese Vorschrift praktische Bedeutung nur zugunsten der Inhaber von Schweizer Marken und IR-Marken, die nach Art. 4 des Madrider Markenabkommens Schutz in der Schweiz genießen. Eine nur in Deutschland erfolgte Benutzung der Marke sollte einer Benutzung in der Schweiz gleichstehen. Dasselbe würde, wie der Revisionserwiderung zuzugeben ist, in dem Falle gelten, daß auch in Deutschland ein Benutzungszwang mit bestimmter Frist bestünde. Das Abkommen betrifft aber nicht die davon verschiedene Frage, ob der nach dem deutschen Recht bei einem längere Zeit unbenutzt gebliebenen Vorratszeichen unter Umständen anzunehmende Rechtsmißbrauch schon dann schlechthin zu verneinen ist, wenn der Inhaber eines deutschen Warenzeichens oder einer IR-Marke das Zeichen nur in der Schweiz benutzt. Der Fall eines zulässigen Schlusses vom Stärkeren auf das Geringere liegt nicht vor. Das Abkommen kann insbesondere nicht dahin verstanden werden, die Benutzung eines Zeichens in dem einen Staate stehe einer Benutzung in dem anderen Staat in jeder rechtlichen Hinsicht, also auch über den Fall des Zwanges zur fristgebundenen Inbenutzungnahme hinaus, gleich; nach seinem Wortlaut bezieht das Abkommen sich nur auf den Fall des Rechtsnachteils wegen Nichtbenutzung innerhalb einer bestimmten Frist; nur diese rigorosere Regelung sollte entfallen und nur an diesen Fall war bei dem Abschluß des Abkommens auch gedacht worden. Da dieser Wille in dem Abkommen genügenden Ausdruck gefunden hat, kann es nicht in der

von der Revisionserwiderung gedachten Weise erweiternd ausgelegt werden.

2. Die IR-Marke der Beklagten genießt im Inland Schutz in dem gleichen Umfang, wie wenn sie am Tage ihrer internationalen Registrierung als Warenzeichen beim Deutschen Patentamt zur Eintragung angemeldet und eingetragen worden wäre (Art. 4 MMA, Nizzaer Fassung - BGBl 1962 II 125). Inhalt und Umfang des Rechts richten sich nach dem inländischen Recht (BGHZ 18, 1, 18 - Hückel). Das Landgericht hatte die Ansicht vertreten, die Marke der Beklagten sei von dieser, wenn auch in geringerem Umfange, seit 1956 in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich benutzt worden; damit sei sie ohne Rücksicht darauf schutzfähig, ob sie vorher längere Zeit nicht benutzt worden sei. Das Berufungsgericht hat dagegen darauf abgestellt, ob die Beklagte unter Berücksichtigung aller Umstände des Falles noch ein schutzwürdiges Interesse an dem beanspruchten Zeichenschutz habe. Es ist damit von den Grundsätzen ausgegangen, welche die deutsche Rechtsprechung zur Frage der Schutzwürdigkeit von Vorratszeichen entwickelt hat. Dem ist zuzustimmen, denn angesichts des offenbar sehr geringen Umfangs der inländischen Benutzungshandlungen der Beklagten könnte fraglich erscheinen, ob diese Benutzung ohne Hinzuziehung der übrigen Umstände des Falles als rechtlich erheblich angesehen werden könnte. Jedenfalls liegt darin, daß das Berufungsgericht nicht schon allein diese Benutzungshandlungen hat ausreichen lassen, kein Rechtsfehler zum Nachteil der Revision.

Auch die IR-Marke unterliegt, wenn sie im Inland noch nicht benutzt, aber für spätere Benutzung vorgesehen ist, ebenso wie ein im Inland eingetragenes Warenzeichen grundsätzlich den Regeln, welche die Rechtsprechung für die Schutzwürdigkeit von Vorratszeichen entwickelt hat. Danach führt lang dauernde Nichtbenutzung eines eingetragenen Warenzeichens dazu, daß dessen Inhaber, wenn er auf Grund des Zeichens gegen Dritte vorgehen will, beweisen muß, daß er noch ein schutzwürdiges Interesse an dem Zeichen besitzt, das die von diesem ausgehende Beeinträchtigung des Verkehrs an einer freien Zeichenwahl als vertretbar erscheinen läßt (BGH GRUR 1957, 224, 225 - Odorex; GRUR 1963, 533, 534 - Windboy; GRUR 1965, 665, 668 - Liquiderma).

Das Berufungsgericht ist der Meinung, diese Rechtslage gelte nicht ohne weiteres auch für IR-Marken, die im Ausland benutzt werden. Es schließt dies aus Sinn und Zweck der PVÜ und des MMA und beruft sich dafür auch auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (GRUR 1961, 628, 630 - Umberto Rosso). Entscheidend komme es auch in diesen Fällen darauf an, ob inländische Zeichenanmelder durch die Ausübung der Zeichenrechte des Inhabers der IR-Marke unzulässig behindert werden. Das sei im Streitfall zu verneinen. Die Beklagte habe ein schutzwürdiges Interesse an der Aufrechterhaltung des Schutzes aus ihrer Marke. Seit 1958 vertreibe sie im Inland unter demselben Zeichen dasselbe Präparat wie vorher schon seit langem in mehreren ausländischen Staaten. Zwar sei der Umsatz im Inland noch gering, der im Ausland dagegen groß. Seit Jahren habe die Beklagte daran gearbeitet, die Lagerfähigkeit des Präparats nach deutschen Anforderungen

durch Herstellung eines besonderen Mittels zu sichern. Inzwischen habe die Beklagte den Stabilisator in deutschen Kliniken erproben lassen. Das Bestreben, ihr Erzeugnis auch in Deutschland ganz allgemein und nicht nur gelegentlich einzuführen, sei ernsthaft. Anhaltspunkte für ein rechtsmißbräuchliches Vorgehen seien nicht gegeben; die Beklagte habe vielmehr ein starkes Interesse daran, ihr Erzeugnis in Deutschland unter derselben Marke wie im Ausland zu vertreiben. Die Klägerin dagegen habe ein Interesse nur an der Erlangung eines formellen Zeichenrechts; sie habe nicht behauptet, daß sie das angemeldete Zeichen schon benutzt habe oder künftig überhaupt benutzen wolle.

a) Soweit die Revision gegenüber diesen Feststellungen ausführt, es fehle bei der Beklagten schon an dem Willen zur Benutzung der IR-Marke im Inland, greift sie in unzulässiger Weise in das Gebiet der tatsächlichen Würdigung über.

Die weitere Rüge der Revision, das Berufungsgericht habe verkannt, daß die Beklagte in Anbetracht der besonders langen Dauer der Nichtbenutzung die Darlegungs- und Beweislast für einen Benutzungswillen trage, ist schon deshalb unbegründet, weil das Berufungsgericht nicht auf die Darlegungs- und Beweislast abgestellt, sondern sich vom Benutzungswillen der Beklagten überzeugt erklärt hat.

b) Bei dem sonach verfahrensrechtlich einwandfrei festgestellten Sachverhalt ist dem Berufungsgericht in der Bejahung der Schutzwürdigkeit der IR-Marke der Beklagten beizutreten.

Zwar ist es nicht angängig, im Grundsatz einen Unterschied zwischen solchen Warenzeichen zu machen, die auf Grund einer Anmeldung im inländischen Register eingetragen sind und solchen Zeichen, die als IR-Marken Inlandsschutz auf Grund des Art. 4 MMA genießen. Dem Grundgedanken der verbandsrechtlichen Regelung entspricht es vielmehr nur, dem Inhaber der IR-Marke die Erlangung des inländischen Zeichenschutzes zu erleichtern, ihn aber im übrigen dem Inhaber eines inländischen eingetragenen Warenzeichens gleichzustellen und nicht, ihn besser zu stellen. Es ist deshalb auch nicht so, daß die im Ausland stattfindende Benutzung so anzusehen wäre, als ob sie im Inland stattgefunden hätte.

Eine im Ausland aufgenommene Benutzung der Marke kann aber im Rahmen der nach dem inländischen Recht zu prüfenden Frage Bedeutung haben, ob der Inhaber der IR-Marke, die im Inland als Vorratszeichen anzusehen ist, noch das nach dem inländischen Recht erforderliche schutzwürdige Interesse an der Aufrechterhaltung des Schutzes zu beweisen vermag. Ist die IR-Marke, wie das Berufungsgericht hier feststellt, im angrenzenden Ausland für ein bestimmtes Erzeugnis in größerem Umfang seit längerer Zeit benutzt, so kann schon deshalb ein erhebliches Interesse des Inhabers daran bestehen, das Erzeugnis auch im Inland unter demselben Warenzeichen zu vertreiben. Dieses Interesse wird im Streitfall durch die zunehmenden Kontakte der medizinischen Wissenschaft, der Wirtschaft und der Bevölkerung in den fraglichen Staaten unterstrichen. Es wird ergänzt durch ein Interesse der Allgemeinheit daran, daß nicht unter wechselbaren Bezeichnungen zwei verschiedene der Gesundheit dienende Mittel angeboten werden. Auch das über die Staatsgrenzen hinaus greifende Interesse der Fachkreise

daran, ein bestimmtes Medikament möglichst nicht unter verschiedenen Bezeichnungen anzutreffen, und das Interesse der Beklagten, gerade die fragliche Bezeichnung als an die Beschaffenheit des Präparats anklingend beizubehalten, sind von Bedeutung. Wie das Berufungsgericht ferner feststellt, steht der Inbenutzungnahme des Zeichens jetzt kein Hindernis mehr entgegen und nach den übereinstimmenden Angaben der Parteien in der Revisionsverhandlung wird es nunmehr auch im Inland benutzt.

Die Schutzwürdigkeit dieser erheblichen Interessen ist im Streitfall entscheidend; sie kann nicht allein wegen des sehr langen zwischen der internationalen Hinterlegung und der inländischen Inbenutzungnahme liegenden Zeitraums verneint werden, zumal die Kriegs- und ersten Nachkriegsjahre hier nicht eingerechnet werden dürfen und bei verantwortungsbewußter Entwicklung eines Medikaments lange Zeiträume erforderlich werden können. Das Berufungsgericht stellt ferner im einzelnen die Umstände fest, die diese lange Zeitdauer im Streitfall erklärlich machen und die nicht auf einem säumigen Verhalten der Beklagten beruhen. Das Ergebnis der Würdigung des Berufungsgerichts, die alle in Betracht kommenden Gesichtspunkte berücksichtigt, läßt sich daher aus Rechtsgründen nicht beanstanden.

Auf die weiteren Erwägungen des Berufungsgerichts über die Benutzung des von der Klägerin angemeldeten Zeichens kommt es hiernach nicht mehr an.

c) Das Berufungsgericht hat unterstützend noch ausgeführt, es ergebe sich auch aus Art. 5 Abs. VI MMA (Nizzaer Fassung) in Verbindung mit Art 5 C Abs. I PVÜ (Lissaboner

Fassung), daß die Benutzung der IR-Marke im Heimatland und anderen Verbandsländern nicht gänzlich unberücksichtigt bleiben könne. Die angeführten Vorschriften bestimmen, daß die zuständigen Behörden eines Verbandsstaates eine IR-Marke nicht für ungültig erklären können, ohne dem Inhaber der Marke Gelegenheit gegeben zu haben, seine Rechte rechtzeitig geltend zu machen, und daß die Ungültigkeitserklärung nicht statthaft ist, wenn der Beteiligte den Nichtgebrauch der Marke rechtfertigt. Diese Vorschriften betreffen danach die Schutzentziehung, während es im Streitfall hinsichtlich des außerdem in Betracht kommenden Hilfsantrages auch um das Begehren einer Einschränkung des Zeichenschutzes der Beklagten im Verhältnis zur Klägerin unter dem Gesichtspunkt der Schutzunwürdigkeit des Zeichens geht. Ein erheblicher sachlicher Unterschied zwischen dem für die Schutzentziehung geltenden verbandsrechtlichen Rechtszustand und den Rechtsgrundsätzen, welche die deutsche Rechtsprechung über die Schutzunfähigkeit eines Vorratszeichens entwickelt hat, besteht ohnedies nicht. Da die Schutzwürdigkeit der IR-Marke der Beklagten nach dem bereits Ausgeführten zu bejahen ist, bedarf es keiner näheren Auseinandersetzung mit der vom Berufungsgericht behandelten Frage.

III. Auch die Rüge der Revision, das angefochtene Urteil sei hinsichtlich des Hilfsantrags nicht mit Gründen versehen (§ 551 Nr. 7 ZPO), ist nicht begründet. Haupt- und Hilfsantrag haben weitgehend dieselbe rechtliche Grundlage. Das Berufungsgericht hat deshalb einleitend - übrigens mehrfach - beide Anträge genannt und sodann die für beide in Betracht kommenden Klagegrundlagen zusammengefaßt abgehandelt. Damit ist das Urteil auch in bezug auf den Hilfsantrag mit Gründen versehen.

IV. Die Revision der Klägerin war deshalb mit der Kostenfolge des § 97 Abs. 1 ZPO zurückzuweisen.

Pehle

Mösl

Alff

Simon

BR Dr. Merkel ist
infolge Urlaubsab-
wesenheit an der
Unterschriftsleistung
verhindert.

Pehle