

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

"Arthrexforte"

WZG § 5 Abs. 7, § 6 Abs. 2 Satz 2

- a) Zur Frage der Benutzung einer von der Eintragung abweichenden Zeichenform.
- b) Die Eintragungsbewilligungsklage ist bereits vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens zulässig, wenn sie bei unterstellter Zeichenübereinstimmung und Warengleichartigkeit aufgrund der behaupteten Löschungsreife des Widerspruchszeichens wegen Nichtbenutzung zum Erfolg führen kann.

BGH, Urt. v. 4. Juli 1980 - I ZR 56/78 - OLG München
LG München I

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

I ZR 56/78

URTEIL

in dem Rechtsstreit

Verkündet am
4. Juli 1980
Schnurr,
Justizhauptsekretärin
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Firma A [REDACTED] Dr. med. R. M [REDACTED] GmbH & Co. KG,
c [REDACTED].-p [REDACTED]. F [REDACTED], gesetzlich vertreten durch die
M [REDACTED] V [REDACTED]-GmbH, diese gesetzlich vertreten
durch die Geschäftsführer Dr. med. R. M [REDACTED] und
Dr. M. M [REDACTED], R [REDACTED]straße [REDACTED], G [REDACTED],

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

Firma S [REDACTED]-W [REDACTED], A [REDACTED] GmbH, gesetzlich
vertreten durch die Geschäftsführer Fritz F [REDACTED],
Andreas Baur-F [REDACTED] und Hans F [REDACTED], F [REDACTED]straße [REDACTED],
F [REDACTED] 1,

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 4. Juli 1980 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Frhr. v. Gamm und die Richter Alff, Dr. Merkel, Dr. Piper und Dr. Teplitzky

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts München vom 9. Februar 1978 aufgehoben. Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Landgerichts München I - erste Kammer für Handelssachen - vom 10. November 1976 wird zurückgewiesen.

Die Beklagte trägt auch die Kosten des Berufungs- und Revisionsverfahrens.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des Warenzeichens Nr. 847284 "Arthrexforte", das am 30. Juli 1967 beim Deutschen Patentamt angemeldet und am 18. Juli 1968 unter anderem für Arzneimittel (Klasse 5) in die Warenzeichenrolle eingetragen worden ist. Sie ist auch Inhaberin des früher eingetragenen Warenzeichens "Arthrex" (Nr. 384 289). Die Beklagte hat ein Mittel zum Einreiben bei Gelenk- und Muskelschmerzen in Verkehr gebracht, das bis etwa August 1972 auf der Packung wie folgt bezeichnet wurde:

ARTHREX



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Eine zwischenzeitlich andere Beschriftung -

Arthrex (R)

(kleinere Schrift) forte

Liniment

- hat die Beklagte seit Mitte August 1976 wieder durch die frühere ersetzt.

Die Klägerin hat am 26. März 1975 beim Deutschen Patentamt das Wortzeichen "Arthroforte Azuchemie" für Arzneimittel angemeldet. Dagegen hat die Beklagte Widerspruch mit der Begründung eingelegt, es bestehe zeichenrechtliche Übereinstimmung mit ihrem Zeichen "Arthrexforte". Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.

Im vorliegenden Rechtsstreit will die Klägerin die Einwilligung der Beklagten zur Löschung des Widerspruchszeichens "Arthrexforte" (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) und deren Einwilligung in die Eintragung ihrer Anmeldung "Arthroforte Azuchemie" erreichen (§ 6 Abs. 2 WZG). Sie ist der Ansicht, das Widerspruchszeichen sei löschungsreif, weil es in dem insoweit maßgeblichen 5-Jahreszeitraum nicht benutzt worden sei. Die Verwendung in der Form

ARTHREX

FORTE (R)

sei keine Benutzung des eingetragenen Widerspruchszeichens "Arthrexforte", weil durch diese Schreibweise eine so klare und deutliche Trennung herbeigeführt werde, daß die angesprochenen Verkehrskreise nicht auf den Gedanken

kämen, es handele sich um ein Arzneimittel mit dieser Bezeichnung. Vielmehr werde der Eindruck erweckt, es handele sich um ein Präparat mit der Bezeichnung "Arthrex" in der die Intensität beschreibenden Darreichungsform FORTE, die allgemein nur als beschreibender Zusatz und nicht als Kennzeichnungsbestandteil angesehen werde.

Die Klägerin hat beantragt, die Beklagte zu verurteilen,

- 1) in die Löschung des für sie unter der Nr. 847 284 in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts für die Klasse 5 eingetragenen Warenzeichens (Wortzeichens) "Arthrexforte" einzuwilligen,
- 2) in die Eintragung des Warenzeichens (Wortzeichen) "Arthroforte Azuchemie" (A 26901/5 Wz) Arzneimittel für Menschen und Tiere (Klasse 5) für die Klagepartei in der Warenzeichenrolle des Deutschen Patentamts mit der Priorität vom 26. März 1975 einzuwilligen.

hilfsweise:

Es wird festgestellt, daß die Beklagte nicht berechtigt ist, aus ihrem unter der Nr. 847284 für die Waren der Klasse 2 (Arzneimittel u.a.) in die Warenzeichenrolle eingetragenen Zeichen "ARTHREXFORTE" Rechte gegen die Benutzung der Bezeichnung "Arthroforte Azuchemie" durch die Klagepartei herzuleiten.

Die Beklagte ist der Auffassung, ihr Warenzeichen "Arthrexforte" sei auch durch die Form ^{ARTHREX}FORTE ^(R) im Sinne des § 5 Abs. 7 WZG benutzt worden.

Das Landgericht hat die Benutzung verneint und der Klage stattgegeben. Auf die Berufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht das Urteil des Landgerichts abgeändert und die Klage abgewiesen. Mit der Revision verfolgt die Klägerin ihre Anträge weiter. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Den Löschantrag hält das Berufungsgericht für unbegründet, weil die Verwendungsform

ARTHREX
FORTE 

als Benutzung des eingetragenen Warenzeichens "Arthrex-forte" anzusehen sei. Dabei sieht das Berufungsgericht unter Hinweis auf die KIM-Mohr-Entscheidung des Senats (WRP 1975, 151, 153 ff) als maßgeblich an, ob der Verkehr Eintragung und Benutzungsform als ein und dasselbe Zeichen ansehe. Das bejaht das Berufungsgericht für den Streitfall mit der Begründung, beide Formen - das eingetragene Zeichen und die auf der Packung verwendete Bezeichnung - seien in der Buchstabenfolge identisch, wobei die Verwendung von Großbuchstaben auf der Packung als lediglich modische Abwandlung erkannt werde, die die Identität nicht in Frage stelle. Durch die Anordnung in zwei untereinanderstehende Zeilen werde die Identität nicht berührt, weil der Verkehr durch die gleiche Schriftart (große Buchstaben, gleiche Schriftgröße, gleiche Druckstärke) auf die Gleichberechtigung beider Zeilen so hingewiesen werde, daß er

keinen Anlaß zu einer Aufspaltung dergestalt sehe, daß "ARTHREX" das Warenzeichen, "FORTE" aber nur die Darreichungsform darstelle. Wenn auch der Teil des Verkehrs, der den Sinngehalt von "FORTE" erkenne, eine solche Aufspaltung vornehmen möge, so werte der andere Teil diese Aufschrift als ein einheitliches Wortzeichen. Das werde besonders gefördert dadurch, daß das (R), dessen Bedeutung dem Verkehr bekannt sei, am Schluß der Bezeichnung stehe, so daß selbst der erstgenannte Teil des Verkehrs nicht zu dem Schluß kommen werde, das Wort "FORTE" werde auch in diesem Falle als beschreibend verwendet. Das Fehlen eines Bindestrichs zwischen den Wortteilen stehe nicht entgegen, weil dieser bei moderner Schreibweise oft weggelassen werde. Schließlich sei zu berücksichtigen, daß die schmale Packung die werbemäßig notwendige schlagwortartige große Herausstellung des langen Zeichenwortes ersichtlich nicht zulasse, so daß auch dadurch der Gedanke eines aufgeteilten einheitlichen Wortes nahe gelegt werde.

Soweit schließlich in Arzneimittelverzeichnissen, Geschäftsbriefen etc. Schreibweisen wie "Arthrex" (R) FORTE, "Arthrex forte" oder "Arthrex forte" (R) gebraucht worden seien, bezöge sich das zum Teil auf ein abweichendes Produkt unter dem Warenzeichen "Arthrex", zum Teil sei dabei ein einheitliches, aber in zwei Worte aufgeteiltes Warenzeichen angenommen worden, jedenfalls wenn am Schluß das hochgestellte (R) stehe.

II. Die dagegen gerichtete Revision hat Erfolg.

Das Berufungsgericht geht unbeschadet der Würdigung, daß der Verkehr darin eine identische Benutzung sehe,

davon aus, daß die Beklagte das Zeichen nicht in der Form benutzt, in der es eingetragen worden ist. Das ist angesichts der Tatsache, daß das in der Warenzeichenrolle in fortlaufender Schrift eingetragene Zeichenwort "Arthrexforte" auf der Verpackung des Präparats als

ARTHREX
FORTE (R)

erscheint, aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

Für die Beurteilung der Frage, ob eine von der eingetragenen Form abweichende Verwendung eines Warenzeichens als eine Benutzung dieses Zeichens im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG zu beurteilen ist, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes entscheidend, daß Inhalt und Umfang des Zeichenrechts sich nach der Eintragung in der Warenzeichenrolle, insbesondere nach der dort eingetragenen Zeichenform bestimmen, daß demgemäß auch nur eine der eingetragenen Zeichenform entsprechende Benutzung den Fortbestand des Zeichenrechts gewährleistet, und daß die Benutzung einer von der Rolleneintragung abweichende Zeichenform grundsätzlich nicht ausreicht, um als Benutzung des eingetragenen Zeichens zu gelten (BGH GRUR 1972, 180, 182 - Chéri; 1975, 135, 137 - KIM-Mohr; GRUR 1979, 469 - Audio I). Ausnahmen kommen nach dieser Rechtsprechung nur in engem Rahmen in Betracht. So kann, wie im Urteil KIM-Mohr ausgeführt wurde, gegenüber älteren Warenzeichen, die schon vor der Einführung des Benutzungszwanges in abgewandelter Form benutzt worden sind, im Hinblick auf den Vertrauenstatbestand eine großzügigere Beurteilung in Betracht kommen, wenn die Nichtanerkennung einer abgewandelten Benutzungsform, die nach der Verkehrsauffassung

noch mit der eingetragenen Form identisch ist, zu einem nicht wieder gutzumachenden Schaden führen würde, der als ungerechtfertigte und bei der Einführung jener Regelung nicht gewollte Härte empfunden werden müßte. Bei jüngeren Zeichen hingegen, in denen eine solche auf der Grundlage der Rechtsänderung beruhende Ausnahmelage nicht besteht, sind willkürliche Abwandlungen der Gebrauchsform gegenüber der Eintragungsform im Hinblick auf die Notwendigkeit klarer Rechtsverhältnisse im allgemeinen nur in den Grenzen als rechtserhaltend zu betrachten, die im KIM-Mohr-Urteil als bestimmungsgemäße und verkehrsübliche oder durch den praktischen Gebrauch gebotene Art der Benutzung bezeichnet worden sind (aaO S. 137 r. Sp.). Dabei handelt es sich z.B. um vom Zeitgeschmack nahe gelegte Modernisierungen in Schrift und Bild, soweit sie den Schutzbereich des Zeichens und seine Unterscheidungskraft nicht verändern, oder um ausnahmsweise zwingend gebotene Anpassungen an Verpackungsformen usw. Liegen Abwandlungen dieser Art vor, so kommt es ferner darauf an, ob das Zeichen in Übereinstimmung mit der Verkehrsauffassung noch als identisch mit der eingetragenen Form zu betrachten ist.

Im Streitfall hat das Berufungsgericht den Sachverhalt nur unter der Fragestellung geprüft, ob der Verkehr die eingetragene Form und die tatsächlich benutzte Abwandlung als identisch ansieht, ob also

ARTHREX

FORTE [®]

als das einheitliche Zeichenwort "Arthrexforte" aufgefaßt wird. Diese Frage stellt sich jedoch nach den dargelegten

Grundsätzen erst dann, wenn die Abwandlung eine bestimmungsgemäße und verkehrsübliche oder durch den praktischen Gebrauch gebotene Art der Benutzung ist. Dazu hat das Berufungsgericht unter seinem anderen Blickpunkt ausgeführt, das Zeichen habe werbewirksam schlagwortartig groß herausgestellt werden müssen, wofür sich bei der Länge des Wortes und dem beschränkten Platzangebot für eine Querbeschriftung die Aufteilung in zwei Zeilen angeboten habe. Das reicht unter den hier festgestellten Umständen nicht aus, um die Abwandlung als ausnahmsweise geboten erscheinen zu lassen. Wie die Klägerin zutreffend geltend gemacht hat, gibt es grafisch hinreichende Mittel zur Behebung dieser Schwierigkeit, ohne daß deshalb der Gesichtspunkt der Werbewirksamkeit hätte vernachlässigt werden müssen, z.B. in einer bei in Tubenform dargebotenen Arzneimitteln nicht unüblichen Längsbeschriftung oder durch die Wahl schmalerer Buchstaben. Schließlich kann insoweit auch nicht außer Betracht bleiben, daß die Beklagte das Zeichen auch in ihrem Schriftwechsel mit dem Bundesgesundheitsamt nicht in der eingetragenen Form verwendet und es zugelassen hat, daß das Präparat in der "Roten Liste" und anderen Arzneibüchern stets in zwei Worten, niemals aber in der eingetragenen Form verwendet worden ist.

Andere Gründe, die diese Art der Abwandlung des Zeichens als üblich oder ausnahmsweise durch den praktischen Gebrauch geboten erscheinen lassen könnten, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, die Beklagte auch nicht geltend gemacht, sie sind auch sonst nicht ersichtlich. Auch greift nicht der im KIM-Mohr-Urteil hervorgehobene Gesichtspunkt ein, daß lange vor Einführung des Benutzungszwangs in abgewandelter Form benutzte Zeichen, wenn sie einen erheblichen wirtschaftlichen Wert darstellen, unter dem Blickpunkt des

Vertrauensschutzes etwas großzügiger beurteilt werden können. Denn das Zeichen der Beklagten ist erst kurz vor Einführung des Benutzungszwanges angemeldet und erst am 18. Juli 1968 eingetragen worden.

Unter diesen Umständen ist der Löschungsanspruch aus § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG begründet, ohne daß es noch der Prüfung bedarf, ob das benutzte Zeichen in Übereinstimmung mit der Verkehrsauffassung als identisch mit der eingetragenen Form zu betrachten ist.

Darin liegt, wie offenbar die Revision meint, keine Abweichung von der Senatsentscheidung vom 13. Juli 1979 (GRUR 1979, 856 - Flexiole), bei der maßgeblich auf die Verkehrsauffassung abgestellt worden ist. Denn dort wurde das Zeichen in der eingetragenen Form verwendet und die Frage, inwieweit die Abwandlung einer eingetragenen Zeichenform als Benutzung anzuerkennen ist, stellte sich nicht. Vielmehr ging es dort um die Frage, ob eine Verwendung der Eintragungsform zusammen mit einem nicht eingetragenen Zusatz als Benutzung des eingetragenen Zeichens anzusehen sei. Dazu kommt es allerdings darauf an, wie der Verkehr diese Kombination auffaßt, insbesondere ob er den beigefügten Zusatz als zeichenmäßig bedeutungslose austauschbare Zutat oder als einen den Gesamteindruck wesentlich mitprägenden Eindruck ansieht (aaO S. 858).

III. Das Berufungsgericht hat auch den Klageanspruch zu 2) (Einwilligung der Beklagten in die Eintragung des Warenzeichens "Arthroforte Azuchemie") abgewiesen. Insoweit hält es die Klage für unzulässig, weil das Deutsche Patentamt die Eintragung dieses Zeichens bisher nicht versagt habe und die Eintragungsklage die vorherige Entscheidung

des Patentamts über die Verwechslungsgefahr voraussetze. Davon sei zwar eine Ausnahme zu machen, wenn unter den Parteien die Übereinstimmung der Zeichen feststehe. Daran fehle es aber im Streitfall, weil die Klägerin in der Berufungsinstanz lediglich erklärt habe, sie würde die Zeichenübereinstimmung nicht mehr bestreiten, was einer jederzeitigen Änderung der Rechtsansicht im Widerspruchsverfahren nicht entgegenstehe.

Die Revision hat auch insoweit Erfolg.

Es entspricht zwar anerkannter Rechtsprechung, daß die Erhebung der auf zeichenrechtliche Gründe gestützten Eintragungsbewilligungsklage grundsätzlich die vorherige Entscheidung des Deutschen Patentamts im Widerspruchsverfahren über die Zeichenübereinstimmung voraussetzt, da die im Widerspruchsverfahren getroffene Feststellung der Übereinstimmung (oder Verwechslungsfähigkeit) des angemeldeten Zeichens mit dem Widerspruchszeichen für das ordentliche Gericht im Verfahren über die Eintragungsbewilligungsklage nach § 6 Abs. 2 S. 2 WZG bindend ist (BGH GRUR 1957, 499, 503 - Wipp; 1962, 456, 457 - Germataler Sprudel). Gleichwohl kann, wie das Berufungsgericht nicht verkannt hat, auch eine auf zeichenrechtliche Gründe gestützte Eintragungsbewilligungsklage schon vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens erhoben werden, wenn es nämlich auf die dort zu entscheidenden Fragen der Zeichenübereinstimmung und Warengleichartigkeit im Verfahren über die Eintragungsbewilligungsklage nicht ankommt. Das ist nicht nur der Fall, wenn diese Fragen - worauf es das Berufungsgericht abgehoben hat - zwischen den Parteien außer Streit stehen; wobei offen bleiben kann, ob es insoweit einer bindenden Parteierklärung bedarf, wie das Berufungsgericht gemeint hat. Vielmehr ist die Eintragungsbewilligungsklage auch dann vor Abschluß des Widerspruchsverfahrens zulässig,

wenn sie bei unterstellter Zeichenübereinstimmung und Warengleichartigkeit aufgrund der behaupteten Löschungsreife des Widerspruchszeichens wegen Nichtbenutzung zum Erfolg führen kann; denn die Frage der unterbliebenen Benutzung des Widerspruchszeichens (§ 5 Abs. 7 WZG) unterliegt im Widerspruchsverfahren, das sich mit einer bloßen Glaubhaftmachung der Benutzung begnügt (§ 5 Abs. 7 S. 2 WZG), nur einer mehr kursorischen Prüfung; die hierüber getroffene Feststellung ist für das ordentliche Gericht im Verfahren über die - auf Löschungsreife wegen Nichtbenutzung gestützte - Eintragungsbewilligungsklage nicht bindend. Dann besteht aber auch keine Veranlassung, die Erhebung der Eintragungsbewilligungsklage vom vorausgegangenen Abschluß des Widerspruchsverfahrens abhängig zu machen.

Die danach zulässige Eintragungsbewilligungsklage ist auch sachlich begründet, wie sich aus den Ausführungen zu Ziff. II ergibt; auf das wegen Nichtbenutzung löschungsreife Zeichen "Arthrexforte" konnte der Widerspruch gegen die Neuansmeldung nicht wirksam gestützt werden.

IV. Auf die Revision der Klägerin war danach das Berufungsurteil aufzuheben und unter Zurückweisung

der Berufung der Beklagten das landgerichtliche Urteil wieder herzustellen. Die Beklagte hat nach § 97 Abs. 1 ZPO die Kosten ihrer Berufung und nach § 91 ZPO die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.

Gamm

Alff

Merkel

Piper

Teplitzky