

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 95/95

Verkündet am:
9. Oktober 1997
Walz
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein
BGHR : ja

Analgin

UWG § 1

Auch das neue Markenrecht kennt keinen Schutz der Vorbenutzung eines Zeichens, so daß eine Markenmeldung in Kenntnis der Vorbenutzung des Zeichens durch einen Dritten nicht ohne weiteres als unlauter anzusehen ist.

Ein außermarkenrechtlicher Anspruch auf Rücknahme einer Markenmeldung oder auf Löschung einer eingetragenen Marke kann aber - auch ohne Vorliegen eines schützenswerten Besitzstandes - dann gegeben sein, wenn der Markenmelder oder -inhaber die Anmeldung ohne hinreichenden sachlichen Grund in der Absicht getätigt hat, einem Wettbewerber, der das Zeichen bereits benutzt hat, die weitere Benutzung mittels des erworbenen formalen Rechts zu sperren und diese wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt.

BGH, Urt. v. 9. Oktober 1997 - I ZR 95/95 - Kammergericht
LG Berlin

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 9. Oktober 1997 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Prof. Dr. Mees, Prof. Dr. Ullmann, Starck und Pokrant

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 6. Januar 1995 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

- 3 -

Tatbestand:

Die Parteien streiten um die Bezeichnung "Analgin" für ein Arzneimittel.

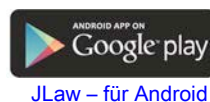
Ein Schmerzmittel unter der Bezeichnung "Analgin", an der keine eingetragenen Kennzeichenrechte bestanden, wurde seit 1976 aus der früheren Sowjetunion und Bulgarien in die damalige DDR importiert und dort vertrieben. Seit 1981 erfolgte das in der Weise, daß das Zentraldepot für Pha.

, bei dem der Gesamtbedarf an Import-Medikamenten festgehalten wurde, den Bedarf an das Außenhandelsunternehmen G. weitergab. G. importierte das betreffende Medikament und leitete es unter Rechnungsstellung an das Zentraldepot weiter. Dieses lieferte seinerseits das Medikament unter Rechnungsstellung an die einzelnen örtlichen Versorgungsdepots aus, die es an die Apotheken verteilten. Das Zentraldepot nebst den einzelnen Versorgungsdepots wurde am 22. April 1991 in die P. Handelsgesellschaft mbH umgewandelt; die Umwandlung wurde in das Handelsregister eingetragen.

Der VEB B. -C. , aus dem durch Umwandlung die Klägerin hervorgegangen ist, erwirkte am 14. Dezember 1989 die staatliche Zulassung des Arzneimittels "Analgin-Tabletten" nach dem Arzneimittelgesetz für den Verkehr in der damaligen DDR.



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



Die Klägerin vertreibt dieses Präparat seit dem Jahre 1990, zunächst aus der Herstellung der H. H. Arzneimittel GmbH, seit 1991 aus eigener Herstellung. Die P. Handelsgesellschaft mbH setzte 1990 5,4 Mio. der importierten Packungen "Analgin" um, im ersten Halbjahr 1991 vertrieben sie und die Beklagte insgesamt 1.787.200 Packungen.

Die Beklagte wurde unter der Firma "m. Handels GmbH" am 21. April 1991 in das Handelsregister eingetragen. Am 29. Mai 1991 schloß sie mit dem bulgarischen Unternehmen Ph. T. Corporation einen "Vertrag über Geschäftszusammenarbeit", demzufolge sie das Recht erhielt, u.a. "Analgin" von Ph. in Deutschland auf den Markt zu bringen, zu distribuieren und zu verteilen.

Am 7. Juni 1991 schloß die Beklagte einen "Grundstücks- und Gebäudekaufvertrag", demzufolge sie von der P. Handelsgesellschaft mbH in B. das Grundstück in R., das Sitz des Zentraldepots gewesen war, technische Anlagen und Maschinen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung erwarb.

Am 14. August 1991 meldete die Beklagte "Analgin" als Warenzeichen für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" an. Die Eintragung erfolgte am 24. April 1992. Einen hiergegen gerichteten Löschungsantrag der Klägerin gemäß § 10 Abs. 2 Nr. 2 WZG hat das Patentamt durch Beschluß vom 26. Mai 1994 zurückgewiesen.

Die Klägerin hat die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung des Warenzeichens in Anspruch genommen und geltend gemacht, dieses habe nicht eingetragen werden dürfen, da es sich in der ehemaligen DDR um ein Freizeichen gehandelt habe. Zur Einwilligung in die Löschung sei die Beklagte auch deshalb verpflichtet, weil sie das Warenzeichen in sittenwidriger Weise erlangt habe. Sie, die Klägerin, habe durch die Vorbenutzung aufgrund des Bescheides vom 14. Dezember 1989 einen wertvollen Besitzstand an der Bezeichnung "Analgin" erlangt. Mit ihrem Eintragungsantrag habe die Beklagte ausschließlich den Zweck verfolgt, ihr, der Klägerin, die weitere Benutzung des Kennzeichens unmöglich zu machen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Widerklagend hat sie die Klägerin auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Analgin", Rechnungslegung über den Umfang der Verwendung der Bezeichnung seit dem Eintragungstag des Warenzeichens und Feststellung der Verpflichtung zur Leistung von Schadensersatz in Anspruch genommen. Sie hat geltend gemacht, bei Abschluß des notariellen Vertrages vom 7. Juni 1991 mit dem Unternehmen P. habe Einigkeit darüber bestanden, daß ihr auch sämtliche gewerblichen Schutzrechte oder sonstigen immateriellen Rechte des Zentraldepots mitübertragen werden sollten; ihr habe die bulgarische Ph.

das ausschließliche Vertriebsrecht für "Analgin" in der Bundesrepublik eingeräumt. Die Klägerin könne sich ihr gegenüber schon deshalb nicht auf eine Vorbenutzung der Bezeichnung "Analgin" berufen, weil sie, die Beklagte, das Vorbenutzungsrecht des Zentraldepots miterworben habe.

Die Klägerin ist der Widerklage entgegengetreten.

Das Landgericht hat Klage und Widerklage abgewiesen.

Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen und auf die Berufung der Beklagten die Klägerin nach den Anträgen der Widerklage verurteilt (KG WRP 1995, 727).

Mit ihrer Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Löschungsbegehren und die Abweisung der Widerklage weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat einen Löschungsanspruch der Klägerin verneint und die Geltendmachung des formellen Markenrechts durch die Beklagte für unbedenklich gehalten. Es hat dazu ausgeführt: Die Klägerin könne sich im Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten nicht mit Erfolg darauf berufen, daß die Bezeichnung "Analgin" ein Freizeichen sei. Die Feststellung der Freizeicheneigenschaft, nunmehr die Feststellung, daß eine Marke ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind, erfolge durch das Patentamt, dessen Entscheidung für die Gerichte bindend sei. An diesem Rechtszustand habe sich durch die Einführung des Markengesetzes nichts geändert. Der Klägerin stehe auch

kein sonstiger markenrechtlicher Löschungsanspruch zu, weil sie an der Bezeichnung "Analgin" keine ältere, auf die Zeit vor der Zeichenanmeldung durch die Beklagte zurückgehende Berechtigung habe.

Auch ein wettbewerbsrechtlicher Löschungsanspruch der Klägerin sei nicht gegeben. Nach Inkrafttreten des Markengesetzes bleibe es dabei, daß ein derartiger Anspruch nicht schon damit begründet werden könne, daß die Klägerin das Zeichen schon vor der Eintragung des Gegenzeichens der Beklagten benutzt habe. Ein derartiger Anspruch könne zwar dann gegeben sein, wenn besondere Umstände vorlägen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig erscheinen lassen könne. Hierfür reiche jedoch die bloße Kenntnis der Vorbenutzung nicht aus, vielmehr müsse auf seiten des Anmelders das Bewußtsein hinzukommen, daß der Vorbenutzer sich durch die Benutzung einen wertvollen Besitzstand geschaffen habe. Werde alsdann die Anmeldung ohne triftigen Grund vorgenommen und sei es das wesentliche Motiv, diesen Besitzstand des Vorbenutzers für den Anmelder auszunutzen oder ihn sogar dem Vorbenutzer zu entziehen, so liege darin ein Mißbrauch formal-rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten, der den guten kaufmännischen Sitten zuwiderlaufe. Es sei nicht ersichtlich, daß die beteiligten Verkehrskreise schon zum Zeitpunkt der Anmeldung des Warenzeichens die Klägerin als Herstellerin des Arzneimittels mit der Bezeichnung "Analgin" in Verbindung gebracht haben könnten. Die Klägerin lege schon keine entsprechenden Vorstellungen bei den Abnehmern dar. Noch im ersten Halbjahr 1991 seien die P. Handelsgesellschaft mbH und dann die Beklagte Marktführerinnen gewesen. Die Klägerin, deren

Rechtsvorgängerin seit Dezember 1989 die Zulassung des Arzneimittels für den Verkehr in der damaligen DDR erhalten hätte, habe im ersten Halbjahr 1991 lediglich 688.500 Pakungen vertrieben, während die P. Handelsgesellschaft mbH und die Beklagte in diesem Zeitraum 1.787.200 Packungen umgesetzt hätten. Die Klägerin habe das Präparat "Analgin" damals erst seit etwa einem Jahr vertrieben und die Produktion selbst erst zu Beginn des Jahres 1991 aufgenommen. Danach liege eher die Annahme nahe, daß "Analgin" mit der G. , dem Zentraldepot oder der P. in Verbindung gebracht worden sein könnte. Noch wahrscheinlicher sei, daß dieses Medikament als Import aus der damals noch bestehenden Sowjetunion oder aus Bulgarien angesehen worden sei.

Die Klägerin lege auch nicht dar, welche Werbemaßnahmen sie etwa unternommen habe, um sich als berechtigte Vertreiberin und dann als Herstellerin von "Analgin" bekanntzumachen. Diese Umstände legten es nahe, die erforderliche gewisse Beständigkeit des Besitzstandes und der Bekanntheit zu verneinen. Berücksichtige man, daß das Medikament im Gebiet der DDR bereits seit Mitte der 70er-Jahre bekannt gewesen sei, werde klar, daß die Dauer des Besitzstandes der Klägerin nicht ausreichen könne. Gegen die Annahme eines wertvollen schutzwürdigen Besitzstandes spreche auch, daß das Präparat "Analgin" am Gesamtumsatz der Klägerin nur zu 1,2 % beteiligt gewesen sei. Danach komme es nicht weiter darauf an, ob die Beklagte einen zureichenden sachlichen Grund für die Anmeldung des Warenzeichens gehabt habe. Es liege aber nahe, der Auffassung des Landgerichts, ein solcher sachlicher Grund liege schon im Vertrieb des von dem

bulgarischen Unternehmen Ph. T. Corporation hergestellten "Analgin"-Präparats, beizutreten.

Ein sittenwidriges Verhalten der Beklagten könne auch nicht schon deshalb angenommen werden, weil diese, wie die Klägerin gemeint habe, mittels der Anmeldung von "Analgin" als Marke den Namen eines in der ehemaligen DDR sehr bekannten Medikaments für sich okkupiert habe, um praktisch ein Vertriebsmonopol zu erreichen. Mit dieser Argumentation greife die Klägerin im Ergebnis ihre Auffassung auf, bei der Bezeichnung "Analgin" handele es sich um ein Freizeichen. Dem Gericht sei es jedoch verwehrt, über die Freizeicheneigenschaft von "Analgin" zu entscheiden, insoweit liege die Zuständigkeit beim Patentamt.

Bezüglich der Widerklage stünden der Beklagten die geltend gemachten Ansprüche aus den Vorschriften des Markengesetzes zu. Der Klägerin stehe kein Zeitvorrang aus einem älteren sachlichen Recht zur Seite. Sie könnte sich zwar auf den Grundsatz von Treu und Glauben stützen, der gebiete, daß im Widerstreit mehrerer Schutzrechte das lediglich förmliche Recht hinter dem sachlichen Recht zurücktreten müsse. Dies setze jedoch voraus, daß die Klägerin überhaupt einen Schutzanspruch erworben habe, was nicht der Fall sei.

II. Diese Beurteilung hält der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht in allen Punkten stand.

1. Es ist nicht zu beanstanden, daß das Berufungsgerecht nach Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar

1995 bei der Beurteilung der vor diesem Zeitpunkt erhobenen Löschungsklage von den Vorschriften des Markengesetzes ausgegangen ist. Nach § 163 Abs. 1 MarkenG ist auf eine vor dem 1. Januar 1995 erhobene Löschungsklage aufgrund einer früher angemeldeten Marke nach § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG oder aufgrund eines sonstigen älteren Rechts die Eintragung nur zu löschen, wenn der Klage sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften als auch nach den Vorschriften des Markengesetzes stattzugeben ist. Da es einen Vorrang der Prüfung nach den einen oder den anderen Vorschriften nicht gibt, durfte das Berufungsgericht seiner Beurteilung (zunächst) die Vorschriften des Markengesetzes zugrunde legen.

Rechtsfehlerfrei und von der Revision unbeanstandet hat das Berufungsgericht einen Löschungsanspruch aus § 51 Abs. 1 MarkenG verneint, weil Rechte der Klägerin i.S. der §§ 9 bis 13 MarkenG nicht verletzt seien. Ihr steht keine ältere Berechtigung an der Bezeichnung "Analgin" zu; sie hat diese weder zur Eintragung in das Markenregister angemeldet noch kann davon ausgegangen werden, daß die Bezeichnung "Analgin" notorisch bekannt ist; schließlich bestand, wie das Berufungsgericht zutreffend angenommen hat, für die Klägerin auch keine Verkehrsgeltung im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (§ 12 MarkenG).

Ohne Rechtsverstoß und auch insoweit unbeanstandet ist das Berufungsgericht des weiteren davon ausgegangen, daß sich die Klägerin im vorliegenden Löschungsverfahren vor den ordentlichen Gerichten nicht mit Erfolg darauf berufen könne, bei der Bezeichnung "Analgin" handele es sich um ein Freizeichen. Zwar ist die Eigenschaft als Freizeichen im

Markengesetz - anders als in § 4 Abs. 1 WZG - als solche nicht ausdrücklich mit diesem Begriff als absolutes Eintragungshindernis enthalten, jedoch fallen, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, Freizeichen unter die Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG. Danach sind von der Eintragung Marken ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten zur Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen üblich geworden sind. Hierunter fallen, wie es in der Begründung zum Regierungsentwurf ausdrücklich heißt (BT-Drucks. 12/6581 S. 70 = B1PMZ 1994 Sonderheft S. 64), nicht nur Gattungsbezeichnungen, sondern auch solche Bezeichnungen, die - ohne Gattungsbezeichnung zu sein - zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der angemeldeten oder eingetragenen Art im Verkehr üblich geworden sind (vgl. zum alten Recht: BGH, Urt. v. 25.2.1955 - I ZR 107/53, GRUR 1955, 421, 422 - Forellenzeichen).

Der Anspruch auf Löschung der Eintragung einer Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (hier: § 50 Abs. 1 Nr. 3 MarkenG) kann gemäß § 54 Abs. 1 MarkenG (nur) beim Patentamt geltend gemacht werden, während die Klage auf Löschung wegen des Bestehens älterer Rechte (§ 51 MarkenG) vor den ordentlichen Gerichten zu führen ist (§ 55 Abs. 1 MarkenG). Mit dieser Regelung ist der Grundsatz der Verteilung der Zuständigkeiten zwischen den Patentbehörden und den ordentlichen Gerichten erhalten geblieben, so wie er früher in den Vorschriften des Warenzeichengesetzes enthalten war (BT-Drucks. 12/6581 S. 57 = B1PMZ 1994 Sonderheft S. 51).

2. Im Ausgangspunkt zutreffend hat das Berufungsgericht geprüft, ob der Klägerin aus § 1 UWG oder § 826 BGB ein Anspruch auf Löschung des Warenzeichens zusteht. Diese Anspruchsgrundlagen, bei denen es sich um außermarkenrechtliche Löschungstatbestände handelt, sind durch das Inkrafttreten des Markengesetzes nicht berührt worden. Insoweit bleibt es weiterhin dabei, daß auch das neue Markenrecht - ebenso wie das frühere Warenzeichengesetz - kein Vorbenutzungsrecht kennt. Die Beklagte träge demnach selbst dann nicht ohne weiteres der Vorwurf der Unlauterkeit, wenn sie bei ihrer Markenmeldung von der Vorbenutzung durch die Klägerin Kenntnis gehabt hätte. Der Anmelder eines Kennzeichens handelt nicht schon deshalb unlauter, weil er weiß, daß ein anderer dasselbe Kennzeichen im Inland für gleiche Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Zeichenschutz erworben zu haben (BGH, Urt. v. 24.2.1961 - I ZR 15/60, GRUR 1961, 413, 416 - Dolex; Urt. v. 8.7.1964 - Ib ZR 177/62, GRUR 1967, 490, 491 = WRP 1967, 444 - Pudelzeichen; BGHZ 46, 130, 132 f. - MODESS; BGH, Urt. v. 28.9.1979 - I ZR 125/75, GRUR 1980, 110, 111 = WRP 1980, 74 - TORCH, m.w.N.).

Ein außermarkenrechtlicher Löschungsanspruch kann jedoch dann gegeben sein, wenn, wie das Berufungsgericht zutreffend ausgeführt hat, auf seiten des Zeicheninhabers besondere Umstände vorliegen, die die Erwirkung der Zeicheneintragung als sittenwidrig im Sinne der genannten Vorschriften erscheinen lassen. Derartige Umstände können darin liegen, daß der Zeicheninhaber in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes des Vorbenutzers ohne zureichenden sachlichen Grund für gleiche oder gleichartige Waren die

gleiche oder eine zum Verwechseln ähnliche Bezeichnung mit dem Ziel der Störung des Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den Gebrauch der Bezeichnung zu sperren, als Warenzeichen hat eintragen lassen. Insoweit reicht es aus, daß diese Absicht das wesentliche Motiv war, wenn auch noch sonstige Motive vorgelegen haben mögen (BGH, Urt. v. 11.11.1966 - Ib ZR 91/64, GRUR 1967, 304, 306 = WRP 1967, 90 - Siroset; Urt. v. 10.10.1985 - I ZR 135/83, GRUR 1986, 74, 76 f. = WRP 1986, 142 - Shamrock III).

Hiervon ausgehend hat das Berufungsgericht im Streitfall den Löschungsanspruch verneint, weil ein schutzwürdiger Besitzstand der Klägerin, in den die Beklagte eingegriffen hat, nicht festzustellen sei. Diese Beurteilung greift indessen im rechtlichen Ansatz zu kurz und ist auch in tatsächlicher Hinsicht nicht frei von Rechtsfehlern.

a) Das Berufungsgericht hat bei seiner Beurteilung unberücksichtigt gelassen, daß nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes das Vorliegen eines schützenswerten Besitzstandes im Sinne einer gewissen hinreichenden Bekanntheit nicht der einzige Umstand ist, der die Zuerkennung eines wettbewerbsrechtlichen Löschungsanspruchs begründen kann. Der Bundesgerichtshof hat in früheren Entscheidungen (BGHZ 46, 130, 133 - MODESS; BGH GRUR 1967, 304, 306 - Siroset; GRUR 1980, 110, 111 - TORCH) das wettbewerbsrechtlich Verwerfliche auch schon darin gesehen, daß ein Zeichenanmelder die mit der Eintragung des Zeichens kraft Zeichenrechts entstehende und wettbewerbsrechtlich an sich unbedenkliche Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wett-

bewerbskampfes eingesetzt hat und deshalb dem Löschan-
spruch ausgesetzt war. Das Berufungsgericht hat Feststel-
lungen hierzu bisher nicht getroffen und eine Würdigung des
Sachverhalts im Streitfall in dieser Richtung noch nicht
vorgenommen. Für die Prüfung in der Revisionsinstanz ist,
da das Berufungsgericht dies offen gelassen hat, zu unter-
stellen, daß die Beklagte keinen hinreichenden sachlichen
Grund für ihre Markenmeldung gehabt hat. Ist aber davon
auszugehen, so erscheint die Annahme der Klägerin nahelie-
gend, daß es Absicht der Beklagten gewesen war, mit ihrer
Zeichenanmeldung und dem dadurch erworbenen formalen Recht
die Benutzung des Zeichens "Analgin" durch die Klägerin zu
sperren, obwohl das Präparat "Analgin" schon zu Zeiten der
früheren DDR seit 1976 ohne formales Recht vertrieben wor-
den ist und die Klägerin es nach der Wende, beginnend be-
reits im Jahre 1989 nach Erwirken einer arzneimittelrecht-
lichen Zulassung und unter Etablierung einer Herstellung,
zunächst im Lohnverfahren durch eine dritte Firma, später
in einem eigenen Betrieb, in beachtlichen Stückzahlen ver-
trieben hat. Gerade diese Umstände könnten - anders als im
Fall einer bloßen sonstigen Vorbenutzung - für das Vorbrin-
gen der Klägerin sprechen, daß die Beklagte die Bezeichnung
wegen der besonderen Wertschätzung des in der früheren DDR
allgemein bekannten Medikaments für sich monopolisieren und
als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzen will und die
Annahme nahelegen, daß in der Markenmeldung durch die Be-
klagte eine sittenwidrige Behinderung (§ 1 UWG) der Kläge-
rin zu sehen ist.

Die Beurteilung unter diesen Gesichtspunkten wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsverfahren nachzuholen haben.

b) Des weiteren halten aber auch die Feststellungen, mit denen das Berufungsgericht einen schutzwürdigen Besitzstand der Klägerin verneint hat, der revisionsrechtlichen Nachprüfung nicht stand.

Insoweit hat es zwar zutreffend auf den Zeitpunkt der Anmeldung der Marke "Analgin" durch die Beklagte am 14. August 1991 abgestellt, jedoch, wie die Revision zu Recht rügt, zur Beurteilung der Bekanntheit der Bezeichnung "Analgin" für die Klägerin allein deren Umsätze im ersten Halbjahr 1991, also nur bis Ende Juni 1991, herangezogen und die weiteren Umsätze im Juli und der ersten Augushälfte unberücksichtigt gelassen. Darüber hinaus ist das Berufungsgericht insoweit - wie von der Revision gerügt - verfahrensfehlerhaft den Angaben der Beklagten gefolgt, obwohl die Klägerin vorgetragen hat, sie habe im Jahre 1990 488.087 Packungen "Analgin" abgesetzt und damit etwa 575.000 DM Umsatz gemacht, sowie im Jahre 1991 2.303.000 Packungen vertrieben und damit bis zum Zeitpunkt der Markenanmeldung einen Umsatz von mehr als 2,5 Mio. DM erzielt.

Bei der Beurteilung des schutzwürdigen Besitzstandes der Klägerin hat das Berufungsgericht darüber hinaus die Umsatzzahlen der Klägerin rechtsfehlerhaft nicht nur mit denjenigen der erst am 21. April 1991 in das Handelsregister eingetragenen Beklagten, sondern auch mit denjenigen

der P. in Verbindung gebracht und daraus hergeleitet, daß im maßgeblichen Zeitpunkt nicht die Klägerin, sondern die P. und die Beklagte Marktführerinnen bezüglich des Medikaments "Analgin" gewesen seien, obwohl die Klägerin eine Rechtsnachfolge der Beklagten nach der P. in Abrede gestellt hat und gegenteilige Feststellungen vom Berufungsgericht nicht getroffen worden sind.

Bei der Beurteilung des Bekanntheitsgrades der Bezeichnung "Analgin" für die Klägerin wird allerdings nicht unberücksichtigt bleiben können, daß die P. während der Zeit des Vertriebes durch die Klägerin ihrerseits erhebliche Umsätze getätigt hat. Dabei wird das Berufungsgericht aber nicht außer Betracht lassen dürfen, daß sowohl die Firma P. als auch später die Beklagte das Medikament "Analgin" ohne Umverpackung (Faltschachtel) nur in Strips ausgeliefert haben, während die Klägerin nach ihrem Vorbringen ihr "Analgin" vom - mit dem 2. November 1989 angegebenen - Beginn ihres Vertriebes an in einer Verpackung auf den Markt gebracht hat, auf der die Bezeichnung "Analgin" neben einem Hinweis auf die Klägerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin als Herstellerin angebracht war. Auch dieser Umstand kann für die Zuordnung von "Analgin" im Verkehr auf die Klägerin und damit für den Bekanntheitsgrad der Bezeichnung für diese von Bedeutung sein. Die danach erforderlichen Feststellungen wird das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsverfahren zu treffen haben, sofern nicht, wovon das Landgericht ausgegangen ist, ein den geltend gemachten Löschungsanspruch hindernder sachlicher Grund für die Markenanmeldung durch die Beklagte darin zu sehen ist, daß die Beklagte aufgrund ihres Vertriebsvertra-

ges mit der bulgarischen Herstellerfirma ein anerkennenswertes Interesse daran haben konnte, Dritte von der Benutzung der Bezeichnung "Analgin" auszuschließen.

3. Bedarf es somit noch weiterer tatrichterlicher Feststellungen zur Frage, ob die Marke "Analgin" für die Beklagte Bestand hat, kann auch die auf diese Marke gestützte, auf Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatzpflicht der Klägerin gerichtete Widerklage noch nicht abschließend beschieden werden, so daß das Berufungsurteil auch insoweit der Aufhebung unterliegt. Sofern das Berufungsgericht im neu eröffneten Berufungsverfahren wiederum zu der Auffassung gelangt, daß die Marke der Beklagten Bestand hat, wird es zu prüfen haben, ob mit dem Landgericht davon ausgegangen werden kann, daß, wenn schon die Anmeldung als solche nicht als sittenwidrig zu erachten ist und die eingetragene Marke deshalb nicht der Löschung unterliegt, doch die Geltendmachung der Rechte aus der Marke gegenüber der Klägerin bei den gegebenen Umständen des Streitfalls als rechtsmißbräuchlich anzusehen ist.

III. Nach alledem war das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.

Erdmann

Mees

Ullmann

Starck

Pokrant