

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

WZG § 11 Abs. 1 Nr. 4; MarkenG § 26 Abs. 1

Cirkulin

Ist es einem Markeninhaber wegen einer Vereinbarung mit einem Dritten nicht möglich, seine Marke für die eingetragenen Waren zu benutzen, kann die Benutzung der Marke weder als unzumutbar i.S. des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG erachtet werden noch liegen berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke i.S. von § 26 Abs. 1 MarkenG vor.

BGH, Urt. v. 20. März 1997 - I ZR 6/95 - OLG Düsseldorf

LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 6/95

Verkündet am:
20. März 1997
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

r. A. GmbH, vertreten durch ihren Geschäfts-
führer Dieter H. B., R. Straße,
B.,

Klägerin und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. -

g e g e n

C-F. Hermann L. GmbH, vertreten durch ihren
Geschäftsführer Gottfried H., B. Straße, K.

Beklagte und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Prof. Dr. und Dr. -

- 2 -

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 1997 durch die Richter Prof. Dr. Ullmann, Prof. Dr. Mees, Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck und Dr. Bornkamm

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Dezember 1994 aufgehoben.

Das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 21. Dezember 1993 wird abgeändert.

Die Beklagte wird verurteilt, gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Löschung des unter Nr. 347 352 eingetragenen Warenzeichens "Cirkulin" einzuwilligen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der Beklagten auferlegt.

Von Rechts wegen



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

Tatbestand:

Die Parteien sind Wettbewerber bei der Herstellung und dem Vertrieb pharmazeutischer Produkte.

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin der Wortmarke "Cirkulin", angemeldet am 7. März 1925 für Blutreinigungstee und zunächst für die Cirkulin-Fabrik Hermann L. [REDACTED] eingetragen.

Seit dem Jahr 1925 wird, zunächst durch die Rechtsvorgängerin der Beklagten, nunmehr durch diese in gleicher Aufmachung, gleicher Zusammensetzung und zum gleichen Anwendungszweck unter der Bezeichnung "Cirkulin" ein Präparat aus gereinigtem, zerschnittenem Leinsamen vertrieben, das nach der Gebrauchsinformation u.a. "zur schonenden Anregung der Darmtätigkeit, Stoffwechselförderung, Blutreinigung" angewendet werden soll.

Am 30. November 1932 wurde von den Rechtsvorgängern der Parteien in einer zeichenrechtlichen Auseinandersetzung vor dem Oberlandesgericht Hamm ein Vergleich geschlossen, in dem es u.a. heißt:

Die Beklagte "ist berechtigt, das für" sie "eingetragene Warenzeichen 'Cirkulin' mit 'C' Nr. 347 352 für" ihr "aus Leinsamensaat präpariertes Blutreinigungsmittel weiterhin zu benutzen."

Die Klägerin "ist berechtigt, die für sie unter Nr. 310 511 und 434 320 eingetragenen Warenzeichen 'Zirkulin' mit 'Z' weiterhin für ihr aus kandierter Faulbaumrinde hergestelltes Blutreinigungsmittel und für ihre Knoblauchperlen zu benutzen.

Beide Parteien verpflichten sich, unter den angegebenen Warenzeichen andere Waren als die oben angegebenen nicht zu führen.

Hiermit sind sämtliche gegenseitigen Ansprüche der Parteien aus etwaigen Warenzeichenverletzungen erledigt.

...

Die Parteien sind sich einig, daß auch sämtliche Ansprüche, soweit sie etwa auf andere Gesetzesvorschriften im Prozesse gestützt sind, hiermit erledigt sind. Es ist gegenwärtig alles zwischen ihnen ausgeglichen."

Mit der im Jahr 1993 erhobenen Löschungsklage hat die Klägerin Löschungsreife von "Cirkulin" wegen Nichtbenutzung geltend gemacht, weil das von der Beklagten vertriebene Leinsamenpräparat kein Blutreinigungstee sei. Es werde nicht als Aufguß getrunken, sondern insgesamt verzehrt, wobei Flüssigkeit lediglich nachgetrunken werde.

Die Klägerin hat beantragt,

die Beklagte zu verurteilen, gegenüber dem Deutschen Patentamt in die Löschung des unter Nr. 347 352 eingetragenen deutschen Warenzeichens "Cirkulin" einzuwilligen.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat gemeint, ihr Produkt stelle sowohl einen Tee als auch einen Blutreinigungstee dar. Im übrigen habe die Klägerin den geltend gemachten Anspruch verwirkt, weil sie die Benutzung des Zeichens mehr als 60 Jahre nicht beanstandet habe. Jedenfalls lägen Umstände vor, unter denen es ihr, der Beklagten, nicht zumutbar gewesen sei, unter dem Zeichen "Cirkulin" eine andere als die bisher geführte Ware zu vertreiben.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen.

Die Berufung ist erfolglos geblieben.

Mit der Revision, deren Zurückweisung die Beklagte beantragt, verfolgt die Klägerin ihr Löschungsbegehren weiter.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt: Der Vergleich aus dem Jahr 1932 schließe die Geltendmachung des Löschungsanspruchs nicht aus. Der Vereinbarung sei ein dahingehender Verzicht nicht zu entnehmen. Ein konkludenter Verzicht auf

unbekannte Rechte sei regelmäßig ausgeschlossen, so auch im Streitfall, weil die Vergleichsparteien beim Abschluß des Vergleichs nicht hätten wissen können, daß im Jahr 1968 die Möglichkeit einer Popularklage geschaffen werden würde, mit der jedermann die Nichtbenutzung einer Marke als Löschungsgrund geltend machen könne.

Der Löschungsanspruch sei nicht verwirkt, weil alle Ansprüche, deren Durchsetzung dem Interesse der Allgemeinheit dienen, grundsätzlich unverwirkt sein. Im Fall der Nichtbenutzung eines Warenzeichens bestehe ein öffentliches Interesse an der Löschung allein infolge der eingetretenen Lösungsreife. Deshalb seien Einwendungen und Einreden aus der Person des Klägers, insbesondere der Einwand unzulässiger Rechtsausübung, grundsätzlich nicht zugelassen.

Die Klage sei aber unbegründet, weil der Beklagten die Benutzung ihres Zeichens "Cirkulin" für Blutreinigungstee unzumutbar gewesen sei.

Zwar sei davon auszugehen, daß die Beklagte ihre Marke nicht rechtserhaltend benutzt habe. Das von ihr vertriebene Leinsamenpräparat sei namentlich kein Getränk aus einem Aufguß bestimmter getrockneter Pflanzenteile. Der Möglichkeit, daß die Vergleichsparteien insoweit andere Vorstellungen gehabt und das in Rede stehende Präparat als Tee angesehen hätten, könne angesichts des hinter dem Benutzungszwang stehenden öffentlichen Interesses keine Bedeutung beigemessen werden.

Die Benutzung des Zeichens für Blutreinigungstee sei der Beklagten jedoch aus zwei Gründen unzumutbar gewesen. Nach dem Vergleich habe die Beklagte unter dem in Rede stehenden Zeichen "Cirkulin" Blutreinigungstee nicht führen dürfen. Bei der Bindung aus dem Vergleich handele es sich um einen Umstand, den die Beklagte nicht habe beeinflussen können, so daß er als Rechtfertigungsgrund für die Nichtbenutzung anerkannt werden müsse. Die Beklagte habe sich nach Einführung des Benutzungszwangs darauf verlassen dürfen, daß insoweit zu ihren Gunsten die Unzumutbarkeitsregelung Anwendung finden werde. Auch habe die Klägerin nicht auf die Rechte aus dem Vergleich verzichtet.

Darüber hinaus sei die Kundschaft der Beklagten durch die fast 60-jährige Benutzung der Bezeichnung "Cirkulin" für das Leinsamenpräparat hieran gewöhnt, so daß die Annahme gerechtfertigt sei, ein Wechsel der Bezeichnung bzw. des Erzeugnisses werde den Absatz der Beklagten wesentlich beeinträchtigen. Auch unter diesem Gesichtspunkt sei die (ausschließliche) Benutzung der Bezeichnung für einen Blutreinigungstee nicht zumutbar.

II. Die Revision hat Erfolg.

1. Nach dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 bewendet es für die Beurteilung des Streitfalls nicht mehr bei der vom Berufungsgericht für den Zeitpunkt seiner Entscheidung zutreffend vorgenommenen Prüfung des Löschungsbegehrens (allein) nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes. Auf die vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes erhobene Löschungsklage kann die eingetragene Marke

nur gelöscht werden, wenn der Klage sowohl nach den bis dahin geltenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes als auch nach den neuen Vorschriften des Markengesetzes stattzugeben ist (§ 161 Abs. 2 MarkenG). Das ist der Fall.

2. Das Berufungsgericht ist davon ausgegangen, daß der Klägerin für die vorliegende auf die Löschung der Marke der Beklagten gerichtete Klage die Klagebefugnis zusteht. Dem ist - entgegen der Meinung der Revisionserwiderung - beizutreten.

Hierbei kommt es nicht auf die Entscheidung der - auch vom Berufungsgericht ungeprüft gelassenen - Frage an, ob die Klägerin angesichts der Ausgestaltung der Löschungsklage wegen Nichtbenutzung als Popularklage (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG; vgl. nunmehr § 49 Abs. 1, § 55 Abs. 1 und 2 Nr. 1 MarkenG) stets und unabhängig von etwaigen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem eingetragenen Inhaber der Marke wie jeder beliebige Dritte zur Erhebung der Löschungsklage befugt ist, wovon in der bisherigen höchstrichterlichen Rechtsprechung ausgegangen worden ist (vgl. RGZ 109, 73, 77 - Weißer Hirsch; 120, 402, 405 - Bärenstiefel; siehe auch BGH, Urt. v. 22.2.1952 - I ZR 117/51, GRUR 1952, 577, 582 - Zwilling, insoweit nicht in BGHZ 5, 189 abgedruckt; vgl. auch Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 70). Das Berufungsgericht hat nämlich rechtsfehlerfrei ausgeführt, daß die Klägerin von der Erhebung der Löschungsklage schon deshalb nicht ausgeschlossen ist, weil der Vergleich aus dem Jahre 1932 einen dahingehenden Verzicht nicht enthält. Der von der Revisionserwiderung angeführten Rechtsprechung kann nicht entnommen werden, daß schon zum Zeitpunkt

des Vergleichsabschlusses eine der im Jahre 1968 eingeführten Popularklage wegen Nichtbenutzung vergleichbare Klagemöglichkeit bestanden habe und deshalb anzunehmen sei, daß die Vergleichsparteien auch unausgesprochen von einem Verzicht der Rechtsvorgängerin der Klägerin auf dieses Klagerecht ausgegangen seien. So hat beispielsweise der Bundesgerichtshof noch im Jahre 1952 angenommen, daß gegen die Eintragung eines reinen Abwehrzeichens rechtliche Bedenken nicht zu erheben seien, da das Warenzeichenrecht einen Benutzungszwang nicht kenne (BGH GRUR 1952, 577, 582 - Zwilling).

Da sonstige Anhaltspunkte für einen in der Erhebung der Löschungsklage liegenden Rechtsmißbrauch oder für ein Fehlen jeglichen öffentlichen Interesses an der Löschung (vgl. hierzu BGH, Urt. v. 24.10.1985 - I ZR 209/83, GRUR 1986, 315, 316 - COMBURTEST) nicht vorliegen, kann die Klagebefugnis der Klägerin nicht verneint werden.

3. Das Berufungsgericht ist bei seiner Beurteilung der Löschungsreife nach den Vorschriften des Warenzeichengesetzes davon ausgegangen, daß in dem Vertrieb des Leinsamenpräparats keine rechtserhaltende Benutzung des Warenzeichens liege, weil es sich dabei nicht um die Verwendung des Zeichens für die Ware "Blutreinigungstee" handle. Die hiergegen von der Revisionserwiderung erhobene Rüge, das Berufungsgericht habe bei seinem Verständnis des Begriffs Tee den Vortrag der Beklagten außer acht gelassen, daß es sich bei dem in Rede stehenden Präparat nach dem Sprachgebrauch zur Zeit der Anmeldung des Zeichens "Cirkulin" um einen Tee gehandelt habe, greift nicht durch. Die Klägerin hat diesen

Vortrag in Abrede gestellt. Beweismittel zur Stützung ihres Vortrags hat die Beklagte nicht benannt. Die teilweise Ablichtung aus dem Werk von Wichtl stammt ersichtlich nicht aus der Zeit der Zeichenanmeldung. Daß das Berufungsgericht auch dem Wortlaut des Vergleichs in tatrichterlicher Auslegung nichts zur Stützung der Behauptung der Beklagten entnommen hat, läßt einen Rechtsfehler nicht erkennen.

4. Das Berufungsgericht hat den Löschungsanspruch der Klägerin verneint, weil der Beklagten die Benutzung ihres Warenzeichens für einen Blutreinigungstee nicht zumutbar gewesen sei (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG). Das greift die Revision mit der Erwägung an, auf Unzumutbarkeit der Benutzung könne sich allenfalls ein Zeicheninhaber berufen, dem es nicht verwehrt sei, das Zeichen (irgendwann) in der Zukunft auch zu benutzen. Diese Möglichkeit habe die Beklagte jedoch nicht, weil die Verpflichtung aus dem Vergleich zeitlich unbefristet sei. Da die Beklagte für alle Zeit daran gehindert sei, ihr Zeichen für die im Warenverzeichnis genannte Ware "Blutreinigungstee" zu benutzen, fehlten Gründe, die den Verbleib des Zeichens im Register rechtfertigen könnten. Dem ist beizutreten.

Der Benutzungszwang findet seine Rechtfertigung einmal in dem Zweck des Warenzeichens, zur Unterscheidung von Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft zu dienen (vgl. Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 12. Aufl., § 11 Rdn. 45, Einl. Rdn. 32; Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 6. Aufl., § 1 Rdn. 1), und zum anderen in dem Interesse der Allgemeinheit daran, die Zeichenrolle von unbenutzten Zeichen freizumachen, um andere Gewerbetreibende in die Lage zu versetzen,

diese oder ähnliche Zeichen selbst zu benutzen oder für sich eintragen zu lassen (vgl. Baumbach/Hefermehl, aaO, § 11 Rdn. 45; Busse/Starck, aaO, § 5 Rdn. 48). Der Löschung des Zeichens wegen mangelnder Benutzung kann ein Interesse des eingetragenen Zeicheninhabers nur im Einzelfall entgegenstehen, nämlich dann, wenn die Benutzung innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Antrag auf Löschung nicht zumutbar war (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG). Diese Bestimmung entspricht der durch Art. 5 Abschn. C Abs. 1 PVÜ gegebenen völkerrechtlichen Verpflichtung, nach der eine Marke erst nach Ablauf einer angemessenen Frist und nur dann für ungültig erklärt werden darf, wenn der Zeicheninhaber seine Untätigkeit nicht rechtfertigt (vgl. hierzu Baumbach/Hefermehl, aaO, § 11 Rdn. 51, Art. 5 PVÜ Rdn. 1; Busse/Starck, aaO, § 11 Rdn. 26, PVÜ Art. 5 Rdn. 1).

Als unzumutbar in diesem Sinne ist die Nichtbenutzung eines Warenzeichens - unter Anlegung eines strengen Maßstabes - nur dann zu erachten, wenn Tatbestände höherer Gewalt - Naturkatastrophen, Krieg oder Kriegsfolgen (vgl. Amtl. Begr. BT-Drucks. V/714 S. 45, 46 = BLPmZ 1967, 234) - gegeben sind, die der Markeninhaber selbst nicht zu beeinflussen vermag (vgl. BGH, Urt. v. 21.4.1994 - I ZR 291/91, GRUR 1994, 512, 513 - Simmenthal, zum Fall eines gesetzlichen Einfuhrverbots).

Von dem Zeicheninhaber selbst zu beeinflussende Umstände, wie zum Beispiel schwebende Lizenzverhandlungen (vgl. BGH, Urt. v. 26.10.1973 - I ZR 67/72, GRUR 1974, 276, 277 = WRP 1974, 142 - King I; Urt. v. 20.3.1986 - I ZR 10/84, GRUR

1986, 542, 545 - King II), sind nicht als ein Grund anzusehen, der die Benutzung einer Marke als unzumutbar erscheinen läßt.

Entsprechend diesen Grundsätzen kann die Benutzung des Zeichens der Beklagten entgegen der Annahme des Berufungsgerichts nicht für unzumutbar erachtet werden. Denn die der Benutzung des Zeichens entgegenstehende vertragliche Vereinbarung in dem Vergleich der Rechtsvorgänger der Parteien aus dem Jahre 1932 beruht nicht auf unbeeinflußbaren, auf objektive Gegebenheiten zurückgehenden Umständen, sondern auf dem auch die Rechtsnachfolger bindenden rechtsgeschäftlich erklärten Willen der (damaligen) Zeicheninhaberin, das Warenzeichen für alle Zukunft nicht (mehr) für die eingetragene Ware "Blutreinigungstee" zu benutzen. Bei dieser Sachlage handelt es sich bei dem Zeichen der Beklagten um ein reines Abwehrzeichen, dessen Verbleiben in der Zeichenrolle mit dem Zweck des Benutzungszwangs nicht vereinbar ist. Denn ein Zeichen, das nicht nur vorübergehend nicht benutzt wird, sondern das auf Dauer nicht benutzt werden kann, weil der Zeicheninhaber hierzu verpflichtet ist, würde - entgegen dem Zweck des Benutzungszwangs - die Zeichenrolle blockieren und Mitbewerber an der Benutzung des Zeichens oder dessen Eintragung für sie selbst hindern.

Dieser Beurteilung steht auch nicht die vom Berufungsgericht angestellte Erwägung entgegen, die Kunden der Beklagten hätten sich an die Verwendung des Zeichens "Cirkulin" durch die Beklagte gewöhnt. Es sind keine Gründe ersichtlich, welche die Beklagte daran hindern könnten, mit "Cirkulin" weiterhin wie bisher ihr Leinsamenpräparat zu kenn-

zeichnen. Es ist zudem auch nicht auszuschließen, daß der Beklagten in diesem Umfang infolge der bisherigen Benutzung der Kennzeichnung "Cirkulin" ein Ausstattungsrecht (§ 25 WZG, jetzt: § 4 Nr. 2 MarkenG) erwachsen sein kann. Ein solches steht indessen dem geltend gemachten Löschungsanspruch wegen Nichtbenutzung (§ 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG) nicht entgegen.

5. Der Löschungsanspruch ist auch nach § 161 Abs. 2, § 49 Abs. 1 Satz 1 i.V. mit § 26 MarkenG gegeben. Der Beklagten stehen nämlich keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung zur Seite (§ 26 Abs. 1 letzter Halbs. MarkenG). Das Verständnis des § 26 Abs. 1 MarkenG, welcher wörtlich Art. 10 der Ersten Richtlinie des Rates 89/104/EWG vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken umsetzt, führt im Streitfall zu demselben Ergebnis wie die Anwendung des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG i.V. mit Art. 5 Abschn. C Abs. 1 PVÜ.

Die trotz des unterschiedlichen Wortlauts der Bestimmungen übereinstimmende Auslegung beruht im wesentlichen darauf, daß sowohl bei § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG als auch bei Art. 10 MarkenRL (§ 26 MarkenG) Art. 5 Abschn. C Abs. 1 PVÜ zugrunde zu legen ist (vgl. letzter Erwägungsgrund zur Markenrechtsrichtlinie). Auch der Zweck des nach der Markenrechtsrichtlinie (und damit auch des Markengesetzes) vorgesehenen Benutzungszwangs stimmt mit demjenigen nach dem Warenzeichengesetz überein. Es besteht sonach im Streitfall kein Anlaß, die nach dem Markengesetz erheblichen "berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung" anders zu verstehen als die Frage der Zumutbarkeit der Benutzung nach dem Warenzeichengesetz (vgl. auch Fezer, Markenrecht, 1997, § 26

Rdn. 40 f.). Demnach ist auch nach den Vorschriften des Markengesetzes die Nichtbenutzung des Kennzeichens "Cirkulin" für Blutreinigungstee nicht gerechtfertigt.

III. Danach war das angefochtene Urteil aufzuheben und auf die Berufung der Klägerin unter Abänderung des landgerichtlichen Urteils die Beklagte zur Einwilligung in die Löschung ihres Zeichens zu verurteilen.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO.

Ullmann

Mees

v. Ungern-Sternberg

Starck

Bornkamm