



BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

I ZR 51/99

Verkündet am:
25. Oktober 2001
Führinger
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 21. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Erdmann und die Richter Starck, Prof. Dr. Bornkamm, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

für Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird unter Zurückweisung des Rechtsmittels im übrigen das Urteil des 5. Zivilsenats des Kammergerichts vom 18. Dezember 1998 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als das Berufungsgericht hinsichtlich der Anträge 1 (Löschung) und 2 (Unterlassung) zum Nachteil der Beklagten erkannt hat.

Im Umfang der Aufhebung wird auf die Berufung der Beklagten das Urteil der Zivilkammer 16 des Landgerichts Berlin vom 9. November 1993 abgeändert. Die Klage wird insoweit abgewiesen.

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Parteien, jeweils Rechtsnachfolger volkseigener Betriebe, streiten um die Berechtigung an der Bezeichnung "Nitrangin" für Arzneimittel.

Die Klägerin ist Inhaberin des von einer Rechtsvorgängerin am 12. November 1948 angemeldeten und in der damaligen DDR am 9. November 1954 für "chemisch-pharmazeutische Erzeugnisse" als Nr. 600 932 W 666 eingetragenen Warenzeichens "Nitrangin Isis" (Klagezeichen).

Die ursprüngliche Inhaberin des Klagezeichens stellte Arzneimittel zur Behandlung koronarer Herzerkrankungen her, u.a. drei verschreibungspflichtige "Nitrangin"-Präparate, die unter den Bezeichnungen "Nitrangin Kapseln", "Nitrangin compositum" und "Nitrangin liquidum" vertrieben wurden.

Im Rahmen sogenannter strukturpolitischer Maßnahmen der damaligen DDR übertrug der VEB ISIS, Rechtsnachfolger der ursprünglichen Inhaberin des Klagezeichens, mit Vertrag vom 20./24. September 1973 die Produktion von "Nitrangin compositum" auf den VEB Pharmazeutisches Werk Meuselbach (VEB Meuselbach). Dieser wurde in der Folgezeit Teil des Kombinats VEB Arzneimittelwerk Dresden (VEB AWD). Mit Vertrag vom 6./12. Mai 1975 übertrug der VEB ISIS dem VEB Meuselbach aus denselben Gründen auch die Produktion des "Nitrangin liquidum".

Im Juni 1977 schlossen der VEB ISIS und der VEB AWD - dieser handelnd für den VEB Meuselbach - einen Vertrag, in dem der VEB ISIS dem VEB Meuselbach gestattete, das Warenzeichen "Nitrangin" für das von diesem her-

gestellte Arzneimittel "Nitrangin compositum" mitzubedenzen. Eine Vereinbarung über die Benutzung des Warenzeichens "Nitrangin liquidum" ist nicht geschlossen worden.

Die Beklagte ist im Wege der Rechtsnachfolge u.a. nach dem VEB Ankerwerk Rudolstadt Inhaberin des am 24. März 1988 in der damaligen DDR für "Arzneimittel, chemische Erzeugnisse für Heilzwecke und Gesundheitspflege" eingetragenen Wortzeichens Nr. 646 001 W 56 685 "Nitrangin" geworden. Anmeldung und Eintragung dieser Marke sind mit Zustimmung des VEB AWD erfolgt, der damals Inhaber der Marke "Nitrangin Isis" war. In dem Zustimmungsschreiben vom 19. Januar 1988 heißt es: "Wir, der VEB Arzneimittelwerk Dresden, als Inhaber des Warenzeichens Nitrangin-Isis DDR Nr. 600 932 W 666 stimmen der Registrierung des Warenzeichens Nitrangin in der DDR für den VEB Ankerwerk Rudolstadt zu."

Seit Mitte des Jahres 1992 stellt die Klägerin neben den "Nitrangin Kapseln" (zunächst durch eine Lizenznehmerin) weitere "Nitrangin"-Präparate her, die sie unter den Bezeichnungen "Nitrangin compositum" und "Nitrangin liquidum" vertreibt. Daneben vertreibt die Klägerin sonstige Arzneimittel, deren Bezeichnungen sie jeweils ihren Firmenbestandteil "ISIS" beifügt.

Ende des Jahres 1992 mahnte die Beklagte zunächst die frühere Herstellerin der Präparate der Klägerin, danach diese selbst wegen der Benutzung des Warenzeichens "Nitrangin" ab. Mit Schreiben vom 4. Februar 1993 sprach die Klägerin hinsichtlich der Zustimmungserklärung des VEB AWD bezüglich der Eintragung des Warenzeichens "Nitrangin" die fristlose Kündigung, hilfsweise die Kündigung zum 31. Juli 1993 aus. Außerdem forderte sie die Beklagte zur Löschung des Zeichens "Nitrangin" auf. Die Beklagte lehnte dies ab

und erhob aus ihrem Warenzeichen "Nitrangin" Unterlassungsklage beim Landgericht Frankfurt/Main gegen die Klägerin.

Die Klägerin hat im vorliegenden Verfahren geltend gemacht, die Beklagte verwendete mit ihrem Zeichen "Nitrangin" ein mit dem prioritätsälteren Warenzeichen "Nitrangin Isis" verwechselbares Kennzeichen. Die von ihrem Rechtsvorgänger, dem VEB AWD, erklärte Zustimmung zur Zeicheneintragung sei eine Lizenzvereinbarung; hieraus könne die Beklagte keine Rechte herleiten, weil sie, die Klägerin, keine Zustimmung zum Eintritt der Beklagten in die Vereinbarung erteilt habe. Der Vertrag könne auch keine Wirkungen mehr entfalten, weil er durch die ausgesprochene Kündigung beendet worden sei. Nach den Abmahnungen durch die Beklagte sei ihr ein Festhalten an der Vereinbarung nicht mehr zuzumuten gewesen. Jedenfalls sei durch die Veränderung der wirtschaftlichen Situation infolge der Wiedervereinigung die Geschäftsgrundlage für die Vereinbarung entfallen.

Die Klägerin hat die Beklagte auf Einwilligung in die Löschung ihres Warenzeichens "Nitrangin" und auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Nitrangin" für Arzneimittel ab 1. August 1993 in Anspruch genommen. Einen Feststellungsantrag, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, der Klägerin zu untersagen, im geschäftlichen Verkehr Arzneimittel mit der Bezeichnung "Nitrangin liquidum" und/oder "Nitrangin compositum" in den Verkehr zu bringen und/oder zu bewerben, hat sie nach Zustellung der von der Beklagten erhobenen parallelen Unterlassungsklage vor dem Landgericht Frankfurt/Main in der Hauptsache für erledigt erklärt und eine dahingehende Feststellung begehrt.

Die Beklagte ist dem entgegengetreten. Sie hat eine Verwechslungsgefahr zwischen dem Klagezeichen und ihrer Bezeichnung "Nitrangin" in Abrede gestellt und gemeint, der ältere Zeitrang des Klagezeichens sei wegen der Zustimmungserklärung des VEB AWD zur Eintragung ihres Warenzeichens bedeutungslos. Die Klägerin habe durch die Verwendung der Bezeichnung "Nitrangin" in Alleinstellung für sich keinen Schutz daran erworben. Der Feststellungsantrag sei nicht in der Hauptsache erledigt, sondern von Anfang an unzulässig gewesen.

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt und hinsichtlich des Feststellungsantrags die Erledigung der Hauptsache festgestellt.

Das Berufungsgericht hat die Klage abgewiesen.

Auf die hiergegen eingelegte Revision der Klägerin hat der Bundesgerichtshof das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwiesen (Urt. v. 4.12.1997 - I ZR 111/95, GRUR 1998, 815 = WRP 1998, 755 - Nitrangin).

Im erneuten Berufungsverfahren ist die Berufung der Beklagten gegen das landgerichtliche Urteil ohne Erfolg geblieben.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten, mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.

Entscheidungsgründe:

I. Das Berufungsgericht hat entsprechend dem ersten Revisionsurteil zugrunde gelegt, daß zugunsten der Klägerin die Löschungsvoraussetzungen des § 11 Abs. 1 Nr. 1 WZG und des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG und die Voraussetzungen des Unterlassungsbegehrens (§§ 24, 31 WZG und § 14 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 5 MarkenG) vorliegen. Es hat angenommen, daß sich die Beklagte demgegenüber nicht mit Erfolg auf die Zustimmungserklärung des VEB AWD vom 19. Januar 1988 berufen könne. Dazu hat es ausgeführt:

Die Erklärung sei grundsätzlich nach dem Recht der vormaligen DDR zu beurteilen und auszulegen. Es habe sich nicht um einen Lizenzvertrag im Sinne der Vorschriften über den internationalen Handel gehandelt, weil diese nur Fälle mit "Auslandsberührung" betroffen hätten. § 469 ZGB, der sich mit Einwilligung und Genehmigung befasse, weiche inhaltlich nicht von § 182 BGB ab. Im bundesdeutschen Recht sei anerkannt gewesen, daß an einem Warenzeichen nur eine schuldrechtliche Lizenz hätte eingeräumt werden können. Ihre Bedeutung habe sich in dem Einwand gegenüber dem Zeicheninhaber erschöpft, daß er die Benutzung des Zeichens dulden müsse. Im Streitfall könne es nur um eine derartige Zustimmung gehen, die eine Willenserklärung, nämlich den Verzicht auf das Verbotungsrecht, darstelle und von der rein faktischen Duldung mit Verwirkungsfolgen zu unterscheiden sei. Eine derartige ohne zeitliche Begrenzung erteilte Genehmigung sei nur aus wichtigem Grund kündbar. Einen Sukzessionsschutz gegenüber einem Rechtsnachfolger gebe es bezüglich dieser Gestattung nicht, so daß im Falle einer Rechtsnachfolge der Rechtsnachfolger des Markeninhabers an die Genehmigung nicht gebunden sei. Demgemäß sei die Zustimmung "in Wegfall geraten".

Die Klage erweise sich aber auch dann als erfolgreich, wenn davon ausgegangen werde, daß zwischen den Parteien noch eine Vereinbarung bestanden habe, der zufolge die Klägerin auf das Verbotungsrecht verzichtet habe. Denn eine derartige Vereinbarung habe die Klägerin wirksam gekündigt. Der hierfür erforderliche wichtige Grund liege darin, daß die Beklagte zunächst eine Lizenznehmerin der Klägerin und dann diese selbst - wie sich gezeigt habe zu Unrecht - abgemahnt und aufgefordert habe, es zu unterlassen, die Bezeichnungen "Nitrangin compositum" bzw. "Nitrangin liquidum" zu verwenden. Hinzu komme noch, daß die Beklagte der Klägerin unlauteres Wettbewerbsverhalten vorgeworfen und sich eines Schadensersatzanspruches berühmt habe.

Der Löschungs- und der Unterlassungsanspruch seien auch mangels eines hinreichenden Zeitablaufs nicht verwirkt.

Bezüglich der negativen Feststellung sei der Rechtsstreit in der Hauptsache erledigt.

II. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Revision haben überwiegend Erfolg. Sie führen hinsichtlich der auf Löschung und Unterlassung gerichteten Anträge zur Klageabweisung.

1. Im Ausgangspunkt zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, daß die rechtliche Bedeutung der Zustimmungserklärung des VEB AWD vom 19. Januar 1988 nach dem Recht der vormaligen DDR zu beurteilen ist (Art. 232 § 1 EGBGB). Es hat diese Beurteilung jedoch nicht rechtsfehlerfrei vorgenommen.

2. Bei der Zustimmungserklärung zur Eintragung der Marke der Beklagten durch den VEB AWD handelte es sich nicht um eine schuldrechtliche Gestattung oder eine sonstige Zustimmung zur Verwendung der Marke, sondern, wie die Revision zutreffend geltend macht, um die in § 12 Abs. 3 des Gesetzes über die Warenkennzeichen vom 30. November 1984 (WKG) der vormaligen DDR (abgedruckt bei Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., S. 2245) vorgesehene Zustimmung des Inhabers einer älteren Marke zur Eintragung einer jüngeren Marke, der an sich nach § 12 Abs. 1 Nr. 7 WKG das Eintragungshindernis einer notorischen Marke entgegensteht.

Nach der Struktur des DDR-Arzneimittelmarktes spricht vieles dafür, daß es sich bei "Nitrangin" ebenso wie bei "Germed" (vgl. BGH, Urt. v. 8.2.1996 - I ZR 57/94, GRUR 1997, 224 - Germed) und "Analgin" (vgl. BGH, Urt. v. 9.10.1997 - I ZR 95/95, GRUR 1998, 412 = WRP 1998, 373 - Analgin) um notorische Marken gehandelt hat. Es fehlt allerdings an Feststellungen des Berufungsgerichts zum Charakter der Klagemarke als notorische Marke, so daß nicht ohne weiteres vom Vorliegen der Voraussetzungen der genannten Vorschriften ausgegangen werden kann.

Eine Zustimmung im Sinne von § 12 Abs. 3 WKG wurde jedoch auch dann in entsprechender Anwendung dieser Vorschrift als rechtserheblich angesehen, wenn es sich bei der älteren Marke nicht um eine notorische Marke handelte (vgl. Berg, Das Warenkennzeichengesetz der Deutschen Demokratischen Republik, GRUR Int. 1988, 621, 625). In derartigen Fällen wurde mit der in Rede stehenden Zustimmungserklärung ebenfalls ein Eintragungshindernis beseitigt, denn gemäß § 13 WKG fand eine Amtsprüfung hinsichtlich älterer Rechte statt. Es wurde demnach mit der Zustimmungserklärung zur Eintragung

der jüngeren Marke durch den VEB AWD als dem Inhaber der älteren Marke die Wirkung herbeigeführt, daß aus der älteren Marke der Lösungsgrund des § 18 Abs. 1 Nr. 2 WKG nicht hergeleitet werden konnte. Eine Übertragung der Marke durch den VEB AWD oder eine Lizenzierung i.S. von § 17 WKG stand nach dem Inhalt der Erklärung nicht in Rede. Dahingehende Feststellungen hat das Berufungsgericht - anders als es die Revisionserwiderung sieht - nicht getroffen. Es hat vielmehr nur in einem Vergleich der Regelung nach dem Warenzeichengesetz angenommen, daß ein Unterschied des Rechts nach dem Warenkennzeichengesetz nicht gegeben gewesen sei. Bei dieser Würdigung hat es allerdings rechtsfehlerhaft die zuvor angeführte in § 12 Abs. 3 WKG enthaltene Regelung der Zustimmungserklärung unberücksichtigt gelassen. Diese Zustimmungserklärung führte zum Ausschluß eines Eintragungshindernisses. Mit der Eintragung ist gemäß § 14 WKG (originär) ein ausschließliches Recht des Rechtsvorgängers der Beklagten entstanden.

Der status quo im Zeitpunkt der Wiedervereinigung bestand in der Koexistenz der beiden Marken. Das Erstreckungsgesetz enthält keine Regelungen, die das zugunsten des Rechtsvorgängers der Beklagten entstandene Ausschließlichkeitsrecht einschränken.

Auf die vom Berufungsgericht erörterte Frage eines Sukzessionsschutzes kommt es nicht an. Für die Annahme des Berufungsgerichts, die Zustimmungserklärung sei "in Wegfall geraten", fehlt jeder Anhalt, weil die erklärte Zustimmung zu einer bestimmten Registerlage geführt hat, die sich im Fall einer Rechtsnachfolge nicht ohne weiteres verändert. Vielmehr ist - mangels Feststellung einer Veränderung der gegebenen Lage etwa durch einen wirksamen Widerruf der Zustimmungserklärung durch den VEB AWD oder eines Eingriffs aufgrund strukturpolitischer Maßnahmen von hoher Hand - das Ver-

hältnis der beiden Marken zueinander und das Rechtsverhältnis der Rechtsvorgänger der Parteien unbeschadet der noch zu erörternden Wirkung der Kündigungserklärung durch die Klägerin in dem Rechtszustand verblieben, wie er zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Einigungsvertrages bestanden hat.

3. Die Zustimmungserklärung konnte nach Inkrafttreten des Einigungsvertrages nicht wirksam gekündigt werden. Es kann nicht davon ausgegangen werden, daß aufgrund der Anfrage des Rechtsvorgängers der Beklagten und der abschließend erteilten Zustimmung des Rechtsvorgängers der Klägerin ein Dauerschuldverhältnis begründet worden ist, das regelmäßig durch wiederkehrende Rechte und Pflichten bestimmt wird. Auch das Berufungsgericht hat dazu keine durchgreifenden Argumente angeführt, denn seine Annahme einer Lizenz ist, wie vorerörtert, nicht zutreffend. Es ist vielmehr davon auszugehen, daß die Zustimmung, die eine andauernde Registerlage herbeigeführt hat, ein für allemal ausgesprochen worden ist und nicht durch eine Kündigung, sondern allenfalls aufgrund strukturpolitischer Maßnahmen von hoher Hand hätte geändert werden können.

Fehlt es demnach an Anhaltspunkten für das Bestehen eines zivilrechtlichen Vertragsverhältnisses zwischen dem VEB AWD und dem VEB Ankerwerk Rudolstadt, kann die Klägerin sich für die Wirksamkeit ihrer Kündigung auch nicht mit Erfolg auf eine Veränderung der Geschäftsgrundlage eines Vertrages zwischen dem VEB AWD und dem VEB Ankerwerk Rudolstadt stützen.

Auch wenn die ausgesprochene Kündigung als Widerruf oder Rücknahme der Zustimmungserklärung zu verstehen wäre, ist hierfür - abgesehen von tatsächlich nicht getroffenen strukturpolitischen Maßnahmen von hoher Hand - keine rechtliche Grundlage ersichtlich, die die Annahme rechtfertigen könnte,

daß durch nachträgliche Rücknahme der Zustimmung, die den Charakter einer ein Schutzhindernis beseitigenden Erklärung hat, die Registerlage wieder geändert werden könnte.

4. Demnach ist weiterhin von der Rechtswirksamkeit der Zustimmungserklärung im Sinne des § 12 Abs. 3 WKG auszugehen, so daß die Klägerin weder mit dem Löschungsantrag noch mit ihrem Unterlassungsbegehren Erfolg haben kann.

5. Bezüglich des ursprünglichen Klageantrags 3 (negatives Feststellungsbegehren) hat die Revision keinen Erfolg. Insoweit hat bereits das Landgericht zutreffend entsprechend dem Antrag der Klägerin die Erledigung in der Hauptsache festgestellt. Die Klage war zunächst zulässig und begründet, weil nach den vorstehenden Ausführungen von einer Koexistenz der sich gegenüberstehenden Marken auszugehen ist. Das ursprünglich gegebene Feststellungsinteresse der Klägerin ist durch die von der Beklagten erhobene gegenläufige Unterlassungsklage entfallen, weil diese ein Sachurteil erlaubt und von der (hiesigen) Beklagten nicht mehr einseitig zurückgenommen werden kann (vgl. BGHZ 99, 340, 343 - Parallelverfahren).

III. Danach war das angefochtene Urteil teilweise aufzuheben und auf die Berufung der Beklagten das Urteil des Landgerichts, soweit die Beklagte zur Einwilligung in die Löschung und zur Unterlassung verurteilt worden ist, abzuändern und die Klage insoweit abzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 2 ZPO; soweit die Beklagte unterliegt (Feststellung der Erledigung), werden hierdurch angesichts der Geringfügigkeit des Streitwerts keine besonderen Kosten verursacht.

Erdmann

Starck

Bornkamm

Büscher

Schaffert