

H 15

Bundesgerichtshof

Urteil vom 30.01.2014

Az.: I ZR 107/10

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 13. November 2013 für Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 10. Juni 2010 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Klägerin vertreibt in Deutschland unter der Bezeichnung „H 15“ ein Nahrungsergänzungsmittel mit dem Inhaltsstoff „Weihrauch *Boswellia serrata*“. Sie war Inhaberin folgender, während des Revisionsverfahrens gelöschter Marken:

– der deutschen Wortmarke Nr. 39539263 „H 15“ (Klagemarke 1), mit Priorität vom 26. September 1995 eingetragen für pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse/Lebensmittel für medizinische Zwecke, diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel zur Gesundheitspflege auf der Basis von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweißen, Fetten, Fettsäuren, unter Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aroma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff entweder einzeln oder in Kombination, soweit in Klasse 29 enthalten; diätetische Lebensmittel/Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, unter

Beigabe von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, entweder einzeln oder in Kombination, Aroma- und Geschmacksstoffen, Süßstoff, soweit in Klasse 30 enthalten.

der deutschen Wortmarken Nr. 30030362 „Hecht H 15“ und Nr. 30030250 „Weihrauch H 15 (Klagemarken 2 und 3), jeweils mit Priorität vom 18. April 2000 eingetragen für Arzneimittel aller Art, Nahrungsergänzungsmittel für nichtmedizinische Zwecke auf der Basis von Eiweiß oder Kohlenhydraten oder Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und Enzymen.

Die Klägerin hat die Klagemarke 1 am 22. Oktober 2003 von der Hexal AG erworben. Die Klagemarken zu 2 und 3 sind von ihr angemeldet worden.

Die Beklagte zu 1, deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2 ist, vertreibt in Deutschland unter der Bezeichnung „H 15 Gufic“ ein Präparat des indischen Herstellers Gufic Limited, das ebenfalls den Inhaltsstoff Weihrauch enthält. Dieses Präparat ist in Deutschland nicht als Arzneimittel zugelassen, allerdings gemäß § 73 Abs. 3 AMG vom grundsätzlichen Verbot des Inverkehrbringens ausgenommen.

Die Klägerin hat geltend gemacht, die Bezeichnung „H 15 Gufic“ verletze ihre Rechte an den Klagemarken. Sie hat beantragt,

die Beklagten unter Androhung von Ordnungsmitteln zu verurteilen, es zu unterlassen,

im geschäftlichen Verkehr mit Nahrungsergänzungsmitteln, diätetischen Lebensmitteln oder Arzneimitteln die Bezeichnung „H 15 Gufic“ zu benutzen, insbesondere diese Bezeichnung auf ihrer Aufmachung oder Verpackung anzubringen, unter dieser Bezeichnung anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu besitzen, unter dieser Bezeichnung einzuführen oder auszuführen, oder diese Bezeichnung im Geschäftsverkehr oder in der Werbung zu benutzen.

Weiterhin hat die Klägerin die Beklagten auf

Auskunftserteilung sowie Zahlung von Abmahnkosten in Höhe von 3.452 € in Anspruch genommen und die Feststellung der Schadensersatzpflicht beantragt.

Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen. Mit ihrer vom Senat zugelassenen Revision hat die Klägerin ihre Klageanträge weiterverfolgt.

Während des Revisionsverfahrens wurde die Klägerin in einem Rechtsstreit vor dem Oberlandesgericht Hamburg zur Einwilligung in die Löschung der Klagemarken verurteilt (OLG Hamburg, Urteil vom 7. Juni 2012 3 U 186/10). Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die Klagemarken wurden zwischenzeitlich im Register gelöscht.

Die Klägerin beantragt nunmehr,

festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat.

Die Beklagten beantragen, die Feststellungsklage abzuweisen.

Entscheidungsgründe

I. Das Berufungsgericht hat die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche verneint und zur Begründung ausgeführt:

Die Klagemarken seien zwar rechtserhaltend benutzt worden. Es fehle aber an einer Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zwischen den Klagemarken und der angegriffenen Bezeichnung, weil die Angabe „H 15“ nach der Anschauung der Fachkreise und des allgemeinen Publikums eine Gattungsbezeichnung für „Weihrauchextrakt“ sei.

II. Die Revision hat keinen Erfolg. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat, ist zwar zulässig, aber unbegründet.

1. Die einseitige Erledigungserklärung der Klägerin ist zulässig. Die Erledigung der Hauptsache kann vom Kläger auch im Revisionsverfahren jedenfalls dann einseitig erklärt werden, wenn das Ereignis, das die Hauptsache erledigt haben soll, als solches wie vorliegend außer Streit steht. Zu prüfen ist dann, ob die Klage bis zum geltend gemachten erledigenden Ereignis zulässig und begründet war und wenn das der Fall ist ob sie durch dieses Ereignis unzulässig oder unbegründet geworden ist. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist die Erledigung der Hauptsache festzustellen; anderenfalls ist die Klage abzuweisen oder – wenn die Klage in der Vorinstanz erfolglos war – das Rechtsmittel zurückzuweisen (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 29. Oktober 2009 I ZR 168/06, GRUR 2010, 57 Rn. 15 = WRP 2010, 123 Scannertarif; Urteil vom 27. Oktober 2011 I ZR 131/10, GRUR 2012, 651 Rn. 17 = WRP 2012, 1118 regierung-oberfranken.de).

2. Der Antrag der Klägerin festzustellen, dass sich der Rechtsstreit in der Hauptsache durch die Löschung der Klagemarken erledigt hat, ist unbegründet.

Die von der Klägerin gestellten Anträge auf Unterlassung, Auskunft, Feststellung der Schadensersatzpflicht und Erstattung von Abmahnkosten sind als bereits zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbegründet anzusehen, weil die Klagemarken während des Revisionsverfahrens wegen bösgläubigen Erwerbs und Einsatzes rechtskräftig gelöscht worden sind und die Löschung der Klagemarke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke von der Hexal AG und die Löschung der Klagemarken 2 und 3 auf deren Eintragungszeitpunkt zurückwirkt.

a) Eine Veränderung der Schutzrechtslage ist im Markenverletzungsstreit auch noch in der Revisionsinstanz zu beachten (BGH, Beschluss vom 13. März 1997 I ZB 4/95, GRUR 1997, 634 = WRP 1997, 758 Turbo II; Urteil vom 24. Februar 2000 I ZR 168/97, GRUR 2000, 1028, 1030 = WRP 2000, 1148 Ballermann; Urteil vom 5. Juni 2008 I ZR 169/05, GRUR 2008, 798 Rn. 14 = WRP 2008, 1202 POST I; Urteil vom 5. Juni 2008 I

ZR 108/05, WRP 2008, 1206 Rn. 16 City Post).

Die Veränderung der Schutzrechtslage ergibt sich im Streitfall aus der Löschung der Klagemarken aufgrund der rechtskräftigen Verurteilung der Klägerin durch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg vom 7. Juni 2012 3 U 186/10, die Gegenstand der mündlichen Verhandlung im Revisionsverfahren gewesen ist.

b) Wegen der Löschung der fraglichen Marken sind die Klageanträge als von Anfang an unbegründet anzusehen.

aa) Die rechtskräftige Löschung einer Marke führt in einem Verletzungsprozess, der auf die Marke gestützt ist, hinsichtlich des Verbotsantrags zur Erledigung der Hauptsache (Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., § 52 Rn. 18; Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 52 Rn. 19; Hacker in Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 52 Rn. 27; v. Gamm in Büscher/Dittmer/Schiwy, Gewerblicher Rechtsschutz Urheberrecht Medienrecht, 2. Aufl., § 52 MarkenG Rn. 6; zum Lösungsverfahren vgl. BGH, Urteil vom 10. April 2008 I ZR 167/05, GRUR 2009, 60 Rn. 41 = WRP 2008, 1544 LOTTOCARD). Reicht die Rückwirkung nach § 52 Abs. 1 oder Abs. 2 MarkenG auf den Tag der Erhebung der Klage zurück, ist die auf Unterlassung gerichtete Klage von Anfang an unbegründet (Hacker in Ströbele/Hacker aaO § 52 Rn. 27). Bei einer Klage, die auf Schadensersatz gerichtet ist, kommt es auf den Zeitraum an, für den Ersatz verlangt wird (Ingerl/Rohnke aaO § 52 Rn. 19). Entsprechendes gilt für den Auskunftsanspruch. Reicht die Löschung einer Marke auf den Zeitpunkt einer Abmahnung zurück, die auf diese Marke gestützt ist, besteht kein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten (vgl. BGH, Urteil vom 22. Januar 2009 I ZR 139/07, GRUR 2009, 502 Rn. 12 = WRP 2009, 441 pcb).

bb) Im Streitfall wirkt die Löschung der Klagemarken 2 und 3 auf den Eintragungszeitpunkt im Jahr 2000 und die Löschung der Klagemarke 1 auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Marke im Jahr

2003 zurück. Das folgt aus dem Urteil des Oberlandesgerichts Hamburg vom 7. Juni 2012 3 U 186/10. Dessen Urteilsformel enthält zwar keine Angabe, auf welchen Zeitpunkt die Anordnung der Löschung bezogen ist. Das ist vorliegend jedoch unschädlich, weil zur Auslegung der Urteilsformel Tatbestand und Entscheidungsgründe des Urteils herangezogen werden können (vgl. BGH, Urteil vom 21. Februar 2012 X ZR 111/09, GRUR 2012, 485 Rn. 11 Rohrreinigungsdüse II; Urteil vom 16. Mai 2013 I ZR 216/11, GRUR 2013, 1229 Rn. 25 = WRP 2013, 1613 Kinderhochstühle im Internet II) und sich hieraus ergibt, dass die Löschanordnungen auf die vorstehend angegebenen Zeitpunkte zurückwirken.

(1) Das Oberlandesgericht Hamburg hat in seinem Urteil angenommen, dass die Klagemarken gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG zu löschen sind. Ihre Eintragung und ihr Einsatz hätten eine wettbewerbswidrige Behinderung zur Folge. Die Klägerin habe die Klagemarken 2 und 3 im Jahr 2000 in Kenntnis dessen angemeldet, dass die Gufic Limited bereits zuvor seit (jedenfalls) 1999 ihr Produkt als „H 15 Ayurmedica“ in Deutschland vertrieben habe. Die Anmeldungen der Klagemarken 2 und 3 und der Erwerb der Klagemarke 1 im Jahr 2003 hätten dazu gedient, durch eine breit angelegte Belegung identischer oder verwechslungsfähiger Bezeichnungen für Nahrungsergänzungsmittel Vorbereitungen dafür zu treffen, mit den Mitteln des Markenrechts in wettbewerbswidriger Weise den Vertrieb des Arzneimittels der Gufic Limited in Deutschland zu vereiteln. Das Verhalten der Klägerin sei als bösgläubig zu beurteilen.

(2) Die Rückwirkung der Löschung auf den Zeitpunkt der Eintragung der Klagemarken 2 und 3 im Jahr 2000 und auf den Zeitpunkt des Erwerbs der Klagemarke 1 im Jahr 2003 ergibt sich aus einer analogen Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG auf den im Markengesetz nicht geregelten außerkennzeichenrechtlichen Löschananspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG. Nach der Vorschrift des § 52 Abs.

2 MarkenG gelten die Wirkungen der Eintragung einer Marke in dem Umfang, in dem die Eintragung wegen Nichtigkeit gelöscht wird, als von Anfang an nicht eingetreten. Dem Anwendungsbereich der Vorschrift des § 52 Abs. 2 MarkenG unterfallen die vor dem Deutschen Patent- und Markenamt geltend zu machende Löschung der Marke wegen absoluter Schutzhindernisse (§§ 50, 54 MarkenG) und die vor den ordentlichen Gerichten zu verfolgende Nichtigkeit einer Marke wegen bestehender älterer Rechte (§§ 51, 55 MarkenG). Der Klage auf Einwilligung in die Löschung kann danach Rückwirkung auch über den Zeitpunkt der Klageerhebung hinaus zukommen. Ein besonderer Antrag ist hierzu anders als bei der Löschungsklage wegen Verfalls nach § 52 Abs. 1 Satz 2 MarkenG nicht erforderlich.

Bei dem außerkennzeichenrechtlichen Löschungsanspruch nach § 8 Abs. 1 Satz 1, §§ 3, 4 Nr. 10 UWG besteht eine vergleichbare Interessenlage wie beim Nichtigkeitsgrund der bösgläubigen Markenmeldung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 10, § 50 Abs. 1 MarkenG, auf den § 52 Abs. 2 MarkenG unmittelbar anzuwenden ist. Die Voraussetzungen beider Löschungstatbestände entsprechen sich (vgl. BGH, Beschluss vom 20. Mai 2009 I ZB 53/08, GRUR 2009, 992 Rn. 16 = WRP 2009, 1104 Schuhverzierung). Mit ihnen sollen rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig angemeldete Marken zur Löschung gebracht werden (vgl. BGH, Beschluss vom 2. April 2009 I ZB 8/06, GRUR 2009, 780 Rn. 11 = WRP 2009, 820 Ivadal; BGH, GRUR 2009, 992 Rn. 16 Schuh-verzierung; vgl. auch Begründung zum Regierungsentwurf des Markenrechtsreformgesetzes, BT-Drucks. 12/6581, S. 95). Durch Art. 2 Abs. 9 Nr. 1 Buchst. c des Geschmacksmusterreformgesetzes vom 12. März 2004 (BGBl. I 2004, 390) ist die bösgläubige Anmeldung einer Marke seit dem 1. Juni 2004 nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG ein bereits im patentamtlichen Prüfungsverfahren zu berücksichtigendes absolutes Eintragungshindernis. Dadurch soll das Entstehen ungerechtfertigter Markenrechte im Interesse der Rechtssicherheit bereits im Eintragungsverfahren verhindert

werden (BGH, Beschluss vom 24. Juni 2010 I ZB 40/09, GRUR 2010, 1034 Rn. 13 = WRP 2010, 1399 LIMES LOGISTIK; Begründung zum Regierungsentwurf eines Geschmacksmusterreformgesetzes, BT-Drucks. 15/1075, S. 67). Daraus ergibt sich, dass der bösgläubig handelnde Markenmelder es grundsätzlich hinnehmen muss, aus seiner Marke von Anfang an keine positiven Rechtswirkungen herleiten zu können. Für das patentamtliche Nichtigkeitsverfahren ergibt sich diese Rechtsfolge aus § 52 Abs. 2 MarkenG. Eine vergleichbare Bestimmung fehlt für den außerkennzeichenrechtlichen Löschananspruch trotz gleicher Interessenlage. Diese Regelungslücke ist durch eine analoge Anwendung des § 52 Abs. 2 MarkenG zu schließen. Dadurch wird der aus einer bösgläubig angemeldeten Marke in einem Verletzungsprozess in Anspruch Genommene in die Lage versetzt, nicht ein gesondertes Nichtigkeitsverfahren anstrengen zu müssen, sondern in demselben Verfahren im Wege der Widerklage den Löschananspruch wegen bösgläubiger Markenmeldung geltend machen zu können. Eine entsprechende Wahlmöglichkeit besteht ebenfalls nach Art. 52 Abs. 1 Buchst. b GMV für die Gemeinschaftsmarke.

(3) Die Rückwirkung der Löschung führt in Bezug auf alle Klagemarken dazu, dass die Klage als von Anfang an unbegründet anzusehen ist.

Im Hinblick auf die Klagemarken 2 und 3 ergibt sich dies daraus, dass die Klägerin nach den Feststellungen des Oberlandesgerichts Hamburg in dem Urteil vom 7. Juni 2012 bereits bei deren Anmeldung im Jahr 2000 bösgläubig handelte. Wegen der Rückwirkung der Löschung dieser Klagemarken auf das Jahr 2000 konnten sie die geltend gemachten Ansprüche nicht begründen.

Nichts anderes gilt im Ergebnis in Bezug auf die Klagemarke 1, die von der Hexal AG 1995 angemeldet und von der Klägerin im Jahr 2003 erworben wurde. Zwar hat das Oberlandesgericht Hamburg in seiner Entscheidung offengelassen, ob wie die Lösungswiderklägerin jenes Verfahrens geltend gemacht hatte

bereits die Hexal AG die Klagemarke 1 bösgläubig angemeldet hatte. Es hat den Lösungsgrund jedoch in einem bösgläubigen Verhalten der Klägerin beim Erwerb der Klagemarke 1 als Bestandteil eines insgesamt planvollen Handelns gesehen. Damit lag auch der Grund für die Löschung der Klagemarke 1 zum Zeitpunkt der Erhebung der vorliegenden Klage vor.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Vorinstanzen:

LG Stuttgart, Entscheidung vom 17.11.2009 – 17 O 154/09 –

OLG Stuttgart, Entscheidung vom 10.06.2010 – 2 U 87/09 –