

matee handelt es sich um einen von der Firma Kr. im Jahre 1986 übernommenen Warenaltbestand. Dieser Altbestand wurde ausweislich der Anlage en gros zu einem Stückpreis von 0,35 DM pro Packung abverkauft. Der niedrige Stückpreis der Pharmatees (0,35 DM pro Packung gegenüber einem Stückpreis von 1,24 DM pro Packung für das vergleichbare Produkt der Marke „H“), und das schon beachtliche Alter der Ware belegen, daß die Ware im regulären Geschäftsbetrieb nicht verkauft werden konnte. Insoweit ist auch zu sehen, daß die Beklagte ihre Bemühungen, die von der Firma Kr. übernommenen Artikel im normalen Geschäftsgang zu verwerten, bereits im September 1989 eingestellt hatte und daß die Beklagte nach dem Verkaufsvorgang vom 10. 1. 1992 keine Waren mit der Bezeichnung „Sankt Michael“ selbst hergestellt oder in Verkehr gebracht hat. Die Beklagte ist auch dem Vortrag der Klägerin, bei dem Abverkauf vom 10. 1. 1992 habe es sich um einen Abverkauf im Wege des Verschleuderns gehandelt, nicht entgegengetreten. Der Abverkauf erfolgte weiter in der alten Verpackung, die keinen Hinweis auf den Geschäftsbetrieb der Beklagten enthielt, sondern als Hersteller noch die nicht mehr existierende Firma Kr. auswies. Angesichts der genannten Umstände wurde das streitgegenständliche Zeichen „Sankt Michael“ von der Beklagten beim Abverkauf des Restbestands am 10. 1. 1992 nicht ernsthaft als Herkunftshinweis im geschäftlichen Verkehr verwendet.

Abgesehen hiervon kann der Abverkauf des Restbestandes am 10. 1. 1992 auch deshalb nicht als ernsthafte Benutzungshandlung angesehen werden, weil es sich insoweit um eine einmalige Aktion handelte, die schon im Hinblick auf ihre Dauer nicht geeignet ist, den Rechtsfolgen des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG bzw. § 49 Abs. 1 MarkenG entgegenzuwirken.

Der Umstand, daß die Beklagte im Jahre 1989 eine IR-Marke „Sankt Michael“ und im Jahre 1994 eine polnische Marke „Sankt Michael“ erworben hat, ist nicht entscheidungserheblich. Der Erwerb der weiteren Marken stellt keine rechtserhaltende Benutzung der streitgegenständlichen deutschen Marke 969093 dar. Dasselbe gilt für den Umstand, daß die Beklagte zwischenzeitlich den Auftrag vergeben hat, ein neues Design für die Verwendung des streitgegenständlichen Zeichens zu erstellen. Aus dem Vortrag der Beklagten zum Erwerb weiterer Marken und zur Vergabe des Designauftrags kann allenfalls die subjektive Willensrichtung der Beklagten, die streitgegenständliche Marke künftig im Rechtsverkehr zu benutzen, entnommen werden. Für den Benutzungszwang kommt es demgegenüber jedoch auf die tatsächliche Zeichenbenutzung und nicht auf die subjektive Willensrichtung des Zeicheninhabers an (BGH, GRUR 1980, 289 – Trend).

Dem ist noch anzufügen, daß auch die Tatsache der Nichtaufnahme dieser Waren in die Preisliste gegen eine ernsthafte, rechtserhaltende Benutzung spricht.

6. Die weiteren von der Beklagten im Berufungsverfahren angeführten Benutzungshandlungen durch Verwendung der Markenbezeichnung „Sankt Michael“ im Arzneimittelzulassungsverfahren gegenüber dem Bundesgesundheitsamt stellen entgegen der Meinung der Beklagten keine rechtserhaltenden Benutzungshandlungen dar. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Produkte der Beklagten zugelassen und verkehrsfähig waren und es zunächst blieben.

Der Bundesgerichtshof hat zwar in der Entscheidung BGH, GRUR 1978, 294 – Orbicin den Benutzungsbegriff im Sinn des § 5 Abs. 7 WZG nicht als auf die Verwendungsarten des § 15 WZG beschränkt angesehen und ihn in eigenständiger Auslegung auch auf Verwendungsarten erstreckt, die im Vorstadium der Verwendungsarten des § 15 WZG liegen. Er hat demgemäß die Verwendung eines Warenzeichens im Rahmen des Registrierungsverfahrens für eine Arzneimittelspezialität grundsätzlich als eine Verwendungsart in diesem Sinne anerkannt (BGH, a.a.O.). Dabei spielte auch eine Rolle, daß nach § 5 Abs. 7 WZG eine Berufung auf Unzumutbarkeit einer Nichtbenutzung – im Gegensatz zu § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG – nicht möglich war (BGH, a.a.O.) und deshalb in solchen Fällen der Widersprechende auf den Weg der Löschungsklage beschränkt gewesen wäre.

7. Es bleibt dahingestellt, ob diesem Benutzungsbegriff auch für das neue Recht angesichts der Verwendung eines einheitlichen Benutzungsbegriffs im Eintragungs- und Verletzungsverfahren noch gefolgt werden kann (§§ 14, 26, 43 MarkenG). Ebenso ist im neuen

Recht ein Widerspruch nicht mehr in obigem Sinn beschränkt (§ 43 Abs. 1/§ 26 Abs. 1 MarkenG).

Der maßgebliche Unterschied des vorliegenden Falles zu dem der BGH-Entscheidung Orbicin zugrundeliegenden Fall ist jedoch, daß dort der Warenzeicheninhaber mangels Zulassung der Arzneimittelspezialität das Warenzeichen im normalen Geschäftsverkehr gar nicht benutzen konnte.

Im vorliegenden Fall war jedoch die Beklagte nicht gehindert, ihre Präparate unter der Marke „Sankt Michael“ zu vertreiben, weil diese als Altpräparate verkehrsfähig waren. Es liegt deshalb kein Grund vor, von einem derart weit ausgedehnten Benutzungsbegriff auszugehen, zumal die Möglichkeit, sich auf Nichtzumutbarkeit der Benutzung (jetzt: berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung, § 26 Abs. 1 MarkenG) auch im Widerspruchsverfahren zu berufen, gegeben ist (§ 43 Abs. 1/§ 26 Abs. 1 MarkenG). Die amtliche Begründung zum Markenrechtsreformgesetz (PMZ, Sonderheft 1994, S. 78, linke Spalte) (zu § 26 MarkenG) will es für noch nicht zugelassene Arzneimittel bei der bisherigen Praxis belassen; sie bezeichnet es als keinen entscheidungserheblichen Unterschied, ob bei noch ausstehender Zulassung die Verwendung der Marke in den Zulassungsunterlagen als Benutzung qualifiziert wird oder ob in diesen Fällen die Nichtbenutzung gerechtfertigt ist (Amtliche Begründung, a.a.O.).

Der vom Senat hiermit einheitlich für Verletzungsverfahren, Widerspruchsverfahren und Löschungsverfahren verstandene Benutzungsbegriff widerspricht auch nicht dem in Art. 10, Art. 12 der Markenrechtsrichtlinie (EG-VO Nr. 89/104) verwendeten Benutzungsbegriff.

8. Der Beklagten ist eine Benutzung unter den gegebenen Umständen nicht unzumutbar im Sinn des § 11 Abs. 1 Nr. 4 WZG bzw. es liegen keine berechtigten Gründe für ihre Nichtbenutzung im Sinn des § 26 MarkenG vor.

Die Beklagte war weder zivilrechtlich noch verwaltungsrechtlich an der Weiterbenutzung gehindert. Sie macht auch ausschließlich wirtschaftliche Gründe geltend, nämlich das Risiko einer schließlichen Zulassung ihrer Präparate nur in geänderter Zusammensetzung.

Dieses Risiko reicht, auch unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Folgen wie Rezepturänderung beim Hersteller, Packungsänderung, Werbemitteländerung, Aufklärung von Einzelhändlern und Verbrauchern, nicht für eine Unzumutbarkeit der Benutzung aus. Derartige Änderungen sind nichts Außergewöhnliches, sondern als notwendige Anpassung an die sich ständig erweiternden Kenntnisse über Arzneimittelwirkungen anzusehen. Die Kosten können durch Einstellung auf begrenzte Vertriebsmöglichkeiten bei der Materialwirtschaft in zumutbaren Grenzen gehalten werden.

Die Aufwendungen für eine Erstsanschaffung der Maschinen sowie das Zulassungsverfahren beim Bundesgesundheitsamt können in diesem Zusammenhang nicht angeführt werden, weil sie in jedem Fall früher oder später zu erbringen sind. ...

WZG § 4 Abs. 2 Nr. 1 – Chapman

Zur Eintragbarkeit veralteter ungebräuchlicher fremdsprachiger Begriffe. (Nichtamtlicher Leitsatz)

DPA, Bescheid v. 18. September 1986 – C 34938/37 WZ

Dem vorgenannten Bescheid: „Die Beanstandung der angemeldeten Marke gemäß WZG § 4 Abs. 2 Ziffer 1 wird nicht aufrechterhalten“ lag folgende Vorgeschichte zugrunde:

Die Wort-Bild-Marke



war im Erstbescheid nach § 4 Abs. 2 Ziffer 1 WZG für die Dienstleistungen „Installation von elektromechanischen Antidiebstahleinrichtungen. ...“ als nicht unterscheidungskräftig und freihaltebedürftig beanstandet worden. Dort wurde zum Wortbestandteil „Chapman“ ausgeführt:

„Chapman“ scheint ebenfalls nicht schutzfähig zu sein. Zwar ist der Begriff in der amerikanischen Sprache nicht mehr gebräuchlich, aber er wird in der britischen Sprache benutzt in der Bedeutung (Deutsch „Hausierer, Händler, ambulanter Gewerbetreibender“ – English „pedlar“ (U.S. „peddler“), „tradesman, itinerant dealer“).

Folglich können die Dienstleistungen der Anmeldung von Händlern durchgeführt werden, die von Haus zu Haus gehen, ohne an eine Betriebsstätte gebunden zu sein. Insofern erscheint auch das Wort „chapman“ hier als beschreibende Angabe im Sinne des § 4 Abs. 2 Ziffer 1 des Warenzeichengesetzes.

Hinsichtlich der Gesamtwirkung des angemeldeten Zeichens muß festgestellt werden, daß die Verbindung der einzelnen schutzunfähigen Bestandteile keinen schutzfähigen Gesamteindruck hervorruft, sondern lediglich als bloße Aneinanderreihung von Einzelelementen anzusehen ist, die aus der Menge der landläufigen Verbindungen dieser Art nicht herausgehoben ist. Bei dem Anmeldezeichen handelt es sich also nicht um eines der (seltenen) Kombinationszeichen, die zwar ausschließlich aus schutzunfähigen Bestandteilen zusammengesetzt sind, in ihrem Gesamteindruck aber wegen der besonderen phantasievollen Kombination und Verbindung der Einzelelemente ausnahmsweise noch schutzfähig sind. Die Gewährung des Zeichenschutzes für das angemeldete Zeichen müßte vielmehr als Anerkennung der Schutzfähigkeit eines oder mehrerer Zeichenbestandteile seitens des Deutschen Patentamts gewertet werden. Die Rechtsprechung geht nämlich davon aus, daß bei Warenzeichen, die ausschließlich aus schutzunfähigen Bestandteilen bestehen und keinen schutzfähigen Gesamteindruck aufweisen, den einzelnen Zeichenelementen der Schutz nicht abgesprochen werden darf, weil sonst dem Zeichen als Ganzem der Schutz versagt würde. Aus diesem Grund muß auch an dem angemeldeten Kombinationszeichen (ebenso wie an den Einzelbestandteilen) ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 4 Abs. 2 Nr. 1 zweite Alternative des Warenzeichengesetzes bejaht werden.

Bei dieser Sachlage kann ein Rolleneintrag nicht in Aussicht gestellt werden. Die Zurücknahme der Anmeldung wird empfohlen.

Hierauf erfolgte folgende Stellungnahme:

Die angemeldete Dienstleistungsmarke besteht aus einem flächigen Wort-Bild-Zeichen, das aus einem schwarzen Rechteck mit zwei an den Schmalseiten angesetzten schwarzen Halbkreisen besteht, mit einem ungefähren Verhältnis Länge zu Breite von 3 : 1, begrenzt von einer weißen Umrandung, und diese wiederum begrenzt von einer schwarzen Umrandung. Auf der inneren schwarzen Fläche ist in den oberen zwei Dritteln der Begriff „Chapman“ und im unteren Drittel in Großbuchstaben der Begriff „SECURITY SYSTEMS“, jeweils in weißen Druckbuchstaben, aufgeführt, wobei sich die Schriftgrößen zueinander wie etwa 3 : 1 verhalten. In dem Wort-Bild-Zeichen dominiert der Begriff „Chapman“, und dies wird noch durch den Schwarz-Weiß-Kontrast verstärkt.

Die Prüfungsstelle hat in ihrem Bescheid ausgeführt, daß der Begriff „chapman“ nach einer nicht zitierten Quelle im britischen Sprachraum in den Bedeutungen „Hausierer“, „Händler“ und „ambulanter Gewerbetreibender“ gebräuchlich sei. Es darf wohl unterstellt werden, daß es sich bei dieser Quelle um ein zweisprachiges Wörterbuch gehandelt haben muß. Zweisprachige Wörterbücher sind dafür bekannt, daß sie bei Neubearbeitung stets neu entstandene Wörter aufnehmen, allerdings selten nicht mehr gebräuchliche Wörter als solche kennzeichnen bzw. sie entfernen.

Aus diesem Grunde ist es zweckmäßiger, in einem einsprachigen Lexikon über Oxford Englisch nachzuschlagen, um die Frage, ob ein Begriff im britischen Englisch üblich, veraltet oder nicht mehr gebräuchlich ist, zu beantworten.

Anliegend wird eine Kopie aus „The Shorter Oxford English Dictionary“, 3rd revised edition, 1973 überreicht, das ein englisches Standardwerk darstellt. Der Begriff „chapman“ wird auf S. 315 definiert und gleichzeitig seine Biographie in der englischen Sprache dokumentiert. Bekanntlich stellt das Auftreten eines Begriffs in der Literatur, die quasi ein Spiegelbild für Änderungen in einer Sprache ist, einen zwingenden Beweis für seine Existenz oder Nichtexistenz dar. So wird „chapman“, in der Bedeutung „Hausierer“ und „ambulanter

Gewerbetreibender“ seit den Zeiten Shakespeares [Anmerkung: 1564–1614] nicht mehr in der englischen Sprache verwendet. In der Bedeutung von „Händler“ ist der Begriff ebenfalls nicht mehr gebräuchlich, worauf die Abkürzung „archaic, not now used“ hinweist, ohne daß es dazu einer speziellen zeitlichen Abgrenzung bedarf, ähnlich wie bei dem nicht mehr gebräuchlichen deutschen Synonym „Handelsmann“.

„Chapman“ ist mithin kein Begriff mehr, der in der englischen Sprache verwendet wird, oder für den noch ein Freihaltungsbedürfnis besteht.

Weiterhin wird bestritten, daß dieser Begriff, soweit er in deutschen Verkehrskreisen überhaupt bekannt ist, da er selbst in seinem Mutterland ungebräuchlich ist, von diesen überhaupt als beschreibende Angabe gewertet wird. Vielmehr bleibt für einen deutschen Käufer einer Diebstahlswarnanlage der Begriff „Chapman“ eher vage, weil er mit seinen durchschnittlichen Englischkenntnissen den Begriff eher für eine umgangssprachliche Verstärkung (Tautologie) des Begriffs „man“ hält.

Diese Eingabe führte dazu, daß die Beanstandungen nach WZG § 4 Absatz 2, Ziffer 1, erste und zweite Alternative, fallengelassen wurden und die Prüfungsstelle am 22. Oktober 1987 die Eintragung der Wort-Bild-Marke unter der Nummer 113 191 beschloß.

Diese Eintragung ist noch nach dem alten Warenzeichenrecht ergangen, sie zeigt aber, daß man auch damals schon die textbausteinartigen Beanstandungen in den Erstbescheiden zu den absoluten Versagungsgründen durch einen Gegenbeweis widerlegen konnte.

Dies ist auch in Übereinstimmung mit der ständigen Praxis des Deutschen Patentamts und des Bundespatentgerichts, wonach bei fremdsprachigen Wörtern im Einzelfall geprüft werden muß, ob das Wort für den deutschen Verkehr nicht unterscheidungskräftig, freizuhalten oder täuschend ist (Althammer, WZG 4. Aufl. § 4 Rdn. 32; Busse/Starcke, Warenzeichengesetz 6. Aufl. § 4 Rnr. 67; zuletzt BGH, Mitt. 1995, 108 – U-Key).

Patentanwalt Dr. Ralf Sieckmann, Düsseldorf

ArbEG § 9; RL Nrn. 6, 7 – Bedienungseinrichtung

1. Eine Freilizenzgewährung als Benutzung der Dienstleistung kann vergütungspflichtig sein oder auch nicht. Bei der Prüfung der Vergütungspflichtigkeit unterliegen die subjektiven Beweggründe des Arbeitgebers für die Freilizenzgewährung einer Kontrolle durch die objektiv gegebene Veranlassung.

2. Die bei zutreffender Würdigung des für ein Dienstleistungspatent einschlägigen Standes der Technik nicht gerechtfertigte Vergabe einer Freilizenz seitens des Arbeitgebers an eine ihm patentgemäß ausgebildete Einrichtung für die von ihm hergestellten und vertriebenen Apparate zuliefernde Firma führt nicht zu einer Minderung des Erfindungswertes für die Vergütungsermittlung des Arbeitnehmererfinders.

3. Es entspricht den Gepflogenheiten auf dem freien Lizenzmarkt, regelmäßig den Nettoverkaufspreis ab Werk unter Abzug aller Kosten und Aufwendungen, die mit der Verwertung der Dienstleistung nicht unmittelbar zusammenhängen, als zu berücksichtigenden Umsatz zugrunde zu legen. Zu derartigen Abzugsposten gehören damit auch Abnehmervergünstigungen wie Preisnachlässe, Rabatte, Skonti, Zugaben und Boni.

Einigungsvorschlag der Schiedsstelle nach dem Gesetz über Arbeitnehmererfindungen beim Deutschen Patentamt vom 22. Juni 1995 – Akz.: Arb.Erf. 094/93 (Auszug)

Gründe:

1. Nettoverkaufspreise

Die Beteiligten sind uneinig bezüglich der Frage, welche Nettoverkaufspreise erfindungsgemäßer ... der Vergütungsberechnung zugrunde zu legen sind. Der Antragsteller zweifelt die Höhe der nach Angaben der Antragsgegnerin durchschnittlich den Abnehmern eingeräumten Rabatte und Boni an, während die Antrags-