



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 94/04

(AktENZEICHEN)

Verkündet am
27. Juli 2006

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 302 15 563

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 27. Juli 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Inhaberin der angegriffenen Marke wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke 302 15 563

PhytoSERM

ist am 21. Juni 2002 u. a. für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" in das Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin beantragte mit Eingabe vom 16. April 2003 die vollständige Löschung der angegriffenen Marke, da sie entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG eingetragen worden sei.

Dem der Antragsgegnerin am 22. Mai 2003 zugestellten Löschungsantrag hat diese mit der beim DPMA am 25. Juni 2003 eingegangenen Eingabe vom 24. Juni 2003 widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 22. März 2004 die Marke teilweise gelöscht, nämlich für "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" und im Übrigen den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Die Marke habe für die im Tenor genannten Waren nicht in das Register eingetragen werden dürfen, weil es sich hierbei um eine nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht schutzfähige Angabe handele. Ob sie insoweit auch gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht unterscheidungskräftig oder eine nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG schutzunfähige Bezeichnung sei, könne dahingestellt bleiben. Hinsichtlich der übrigen Waren liege keine nach § 8 Abs. 2 Nr. 1-3 MarkenG schutzunfähige Angabe vor.

Für die im Tenor genannten Waren sei der Begriff "PhytoSERM" als Hinweis auf Wirkungsweise bzw. Inhaltsstoffe der Waren glatt beschreibend und werde zu deren Bezeichnung verwendet. "Phyto" bedeute "pflanzlich", und "SERM" sei die Kurzform für "Selektive Estrogen Receptor Modulation", was ein Hinweis darauf sei, dass die in Frage stehenden Waren pflanzliche Wirkstoffe enthielten, die eine selektive Modulation von Östrogen-Rezeptoren bewirkten. Es müsse Mitanbietern der Markeninhaberin freistehen, ihre Waren, die diese pflanzlichen Stoffe enthielten und auf den Hormonhaushalt einwirkten, so zu benennen. Der Begriff dürfe daher nicht für einen Anbieter monopolisiert werden. Es könnten unter diesem Begriff "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" aus pflanzlichen Stoffen verstanden werden, die der Hormonbehandlung dienten, was auch für Tiere gelten könne. Auch "diätetische Erzeugnisse" könnten Einfluss auf den Hormonhaushalt haben. Eine Mehrdeutigkeit komme nicht in Betracht, da Marken immer im Zusammenhang mit den in Frage stehenden Waren zu sehen seien. Hier ergebe es sich aber aus dem Zusammenhang, ob es sich z. B. um pharmazeutische Produkte zur Behandlung etwa von Wechseljahresbeschwerden handeln solle. Dass die deutsche Abkür-

zung anders lauten müsste, da das deutsche Wort "Östrogen" mit dem Buchstaben "Ö" beginne und nicht mit "E" wie das entsprechende englische Wort "estrogen", sei unmaßgeblich, da Englisch auf dem medizinischen Bereich Fachsprache sei und die Abkürzung bzw. das Kurzwort von den Fachkreisen ohne weiteres verstanden werde. Der Begriff werde auch bereits in der Fachsprache verwendet.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin mit dem Antrag (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. März 2004 aufzuheben, soweit die Löschung angeordnet worden ist, und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Für die Beurteilung des Sinngehalts von "PhytoSERM" seien geteilte Verkehrsauffassungen maßgeblich. Soweit auf den durchschnittlichen Käufer eines pharmazeutischen Präparats abzustellen sei, werde "PhytoSERM" als reines Phantasiewort verstanden. Lediglich im wissenschaftlichen Verkehr sei damit zu rechnen, dass "PhytoSERM" entweder mit der selektiven Östrogenrezeptormodulation oder mit selektiven Östrogenrezeptormodulatoren assoziiert werde. Keines sei vorrangiger als das andere. Sofern subjektiv auf das Verständnis hoch spezialisierter Fachkreise abzustellen sei, müsse berücksichtigt werden, dass der Fachverkehr nur eindeutige Begriffe als rein beschreibend verstehe und daher nur an wissenschaftlich präzisen Ausdrucksweisen interessiert sei. Werde die Bezeichnung "PhytoSERM" in der Bedeutung als Modulator verwendet, so bezeichne dieser Begriff eine Gattung von Pflanzen mit Wirkstoffen, welche der Hormonbehandlung dienten. Hierunter fielen beispielsweise *Cimicifuga Racemosa*, Tamoxifen oder Raloxifen. Andererseits könne "PhytoSERM" aber auch als Hinweis auf die Modulation selbst verstanden werden. Insoweit verstehe der Fachverkehr "PhytoSERM" nicht mehr als Hinweis auf eine Gattung von Pflanzen, sondern als Wirkmechanismus. Wer sich im Fachverkehr präzise ausdrücken möchte, sei des-

halb genötigt, anhand beschreibender Zusätze klarzustellen, ob er die Modulation oder die Modulatoren meine und insbesondere welche Modulatoren gemeint seien. Der konkrete Sinn werde für den Wissenschaftler somit erst anhand des Kontextes in einem längeren Text deutlich. Beim Verständnis als Modulator sei erheblich, dass der Begriff sogar mit Kontext keine präzise Ausdrucksweise zulasse. Dies gelte erst recht für die Verwendung in Alleinstellung. Um das jeweils gemeinte Präparat eindeutig zu bezeichnen, bedürfe es einer genaueren Benennung der jeweiligen Pflanze. Entscheidend sei, dass die Begriffsinhalte des Markennwortes "PhytoSERM" nur von hoch spezialisierten Wissenschaftlern verstanden würden. In dieser Eigenschaft gehörten die Wissenschaftler nicht zu den Wirtschaftsteilnehmern, auf deren Verständnis es nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ankomme. Die Angabe werde von Verbrauchern sowie an dem Vertrieb beteiligten Geschäftsleuten nicht verstanden. Der Begriff sei daher nicht zur Bezeichnung der entsprechenden Eigenschaften geeignet. Wissenschaftlich sei er nicht eindeutig zu verstehen. Die aufgezeigte Mehrdeutigkeit sei unter Berücksichtigung des Verkehrsverständnisses geeignet, die Annahme einer beschreibenden Verwendung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG auszuschließen. Bloße Andeutungen reichten nicht. Einem Freihaltungsbedürfnis unterlägen nur deutlich und unmissverständlich beschreibende Angaben. Zudem enthielte die in Rede stehende von der Beschwerdeführerin als Produktbezeichnung gebildete angegriffene Marke einen Widerspruch, der dem Verständnis als beschreibende, nicht unterscheidungskräftige Angabe entgegenstehe, da SERMs chemische Arzneimittel seien, Phyto dagegen auf etwas Pflanzliches hinweise. Den Begriff habe die Beschwerdeführerin als eine Produktbezeichnung eingeführt.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Eine Schutz begründende Mehrdeutigkeit der in Rede stehenden Bezeichnung liege nicht vor. Abgesehen davon, dass belegt worden sei, dass regelmäßig "SERM" als Bezeichnung für einen Stoff stehe, der die Modulationswirkung an den Östrogen-Rezeptoren ausübe, ergebe es sich für den Leser sofort aus dem Zusammenhang, ob das "M" in "SERM" im Einzelfall für "Modulation" oder für "Modulator" stehe. In beiden Fällen sei es jedoch eine beschreibende Angabe. Alle Mitbewerber müssten die Möglichkeit haben, auf die SERM-Eigenschaft bzw Phyto-SERM-Eigenschaft ihrer Präparate hinzuweisen. Konkret werde die Bezeichnung "PhytoSERM" im wissenschaftlichen Verkehr und in wissenschaftlichen Publikationen benutzt und daher von allen wahrgenommen, die an dem Konzept der Modulation an Östrogenrezeptoren interessiert seien. Die Erkenntnis, dass Organe mehrere Östrogenrezeptoren aufwiesen und daher eine östrogenartige Wirkung an Organen möglich sei, ohne eine (schädliche) Wirkung des Östrogens an dem anderen Östrogenrezeptor zu verursachen, sei für den behandelnden Arzt von großem Interesse, weil er beispielsweise mittels eines derartigen "Phyto-SERMs" Wechseljahrsbeschwerden behandeln könne, ohne das Risiko für die Förderung eines Gebärmutter- oder Brustkrebses zu erhöhen. Beschrieben werde also mit dem Begriff eine allgemeine Wirkungsweise von Wirkstoffen, die die vorgenannten Eigenschaften aufwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Nach § 54, 50 Abs. 1 und Abs. 2 MarkenG wird eine Marke wegen Nichtigkeit gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung besteht. Liegt ein Nichtigkeitsgrund nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen vor, so wird die Marke nur für diese Waren und Dienstleistungen gelöscht (§ 50 Abs. 4 MarkenG).

Die Markenabteilung hat zutreffend die Marke 302 15 563 für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke" wegen des Eintragungshindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gelöscht, das bereits zum Eintragungszeitpunkt bestanden hat und noch besteht.

Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geographischen Herkunft, der Zeit der Herstellung der Waren oder der Erbringung der Dienstleistungen oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Der Zeichenbestandteil "SERM" ist die Abkürzung für "selective estrogen receptor modulator, selektiver Östrogenrezeptor-Modulator, Substanz, die sowohl über östrogenagonistische wie östrogenantagonistische Effekte verfügt" (Duden, Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke, 7. Auf. 2003, S. 7029); teilweise steht die Abkürzung auch für die "Selektive Östrogenrezeptor-Modulation" (vgl. Deutsche Apothekerzeitung vom 15.6.2000, S. 10). Diese Substanzen können einen Östrogeneffekt auf Knochen und Lipide ausüben und zugleich wirkungslos sein in Bezug auf Mamma- und Uterusgewebe, also ein günstiger Ansatz für die postmenopausale Hormonsubstitution sein. Damit ein Hormon eine Wirkung an einem Zielorgan entfalten kann, muss ein sogenannter Rezeptor an diesem Zielorgan vorhanden sein, der genau für dieses Hormon passt. Die SERMs haben eine sehr ähnliche Molekülstruktur wie Östrogene, können also die Rezeptoren, die ursprünglich für die Östrogene reserviert waren, nutzen. Während Östrogene an jedem Rezeptor eine östrogentypische Wirkung auslösen, bewirken selektive Östrogen-Rezeptor-Modulatoren an dem einen Rezeptor einen östrogenähnlichen und an einem anderen Rezeptor einen gegensinnigen Effekt. (vgl. www.osteoporosezentrum.de/Therapie//serms/serm). SERMs werden z. B. zur Vorbeugung und Behandlung von Osteoporose verwendet.

Der Zeichenbestandteil "Phyto" ist ein Wortteil mit der Bedeutung "Gewächs, Pflanze" (Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 260. Aufl., S. 1419) und weist in der angemeldeten Wortzusammensetzung darauf hin, dass der selektive Östrogenrezeptor-Modulator aus Pflanzen bzw. Pflanzenwirkstoffen hergestellt ist.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin führt die Kombination dieser beiden Zeichenbestandteile nicht zu einem in sich widersprüchlichen Begriff, der als beschreibende Angabe nicht in Betracht kommen könnte. Zum einen wird die Kombination der beiden Begriffe bereits in beschreibender Form verwendet, was schon die Markenabteilung belegt hat und auch aus den der Beschwerdeführerin vom Senat übermittelten Unterlagen hervorgeht. So zeigt zum Beispiel ein Beitrag von Dr. Häringer auf der Internetseite www.phytotherapie-komitee.de den beschreibenden Gebrauch sehr deutlich, indem er darauf hinweist, dass der Begriff "Phyto-SERM" die Wirkweise von Cimifuga-Extrakten auch deshalb besser als das Schlagwort "Phytoöstrogen" beschreibe, weil die Selektivität und die Modulation der rezeptorvermittelten Wirkung die entscheidenden Kriterien dieser Substanzen darstellen. Bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke wurde der Begriff in beschreibender Weise verwendet. So hatte die Beschwerdegegnerin in ihrem Löschungsantrag auf einen entsprechenden Artikel in der Apotheker Zeitung vom 15. Juni 2000, S. 110 über die Traubensilberkerze hingewiesen, in dem die Frage gestellt war, ob es sich bei *Cimifuga racemosa* um ein "Phyto-SERM" handele. Darüber hinaus sind auch Wortneubildungen, die lediglich beschreibend sind, nicht schutzfähig (vgl. EuGH GRUR 2006, 680 BIOMILD). Selbst wenn die Begriffsbildung auf die Beschwerdeführerin - wie von ihr in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht - zurückginge, änderte dies nichts an der Schutzunfähigkeit, da die beschreibende Angabe "SERM" als Hinweis auf einen selektiven Östrogenrezeptor-Modulator in sprachüblich gebildeter Weise als "Phyto-SERM" bezeichnet wird, wenn dieser auf pflanzliche Wirkstoffe zurückgeht.

Die Argumentation der Beschwerdeführerin, dass nur Wissenschaftler, die nicht zu den beteiligten Verkehrskreisen gehörten, den Ausdruck verstünden, ihn aber nicht zur konkreten Beschreibung in Alleinstellung benötigten, da mit der Bezeichnung noch nicht gesagt werde, ob damit die Wirkungsweise oder die Substanz gemeint sei und auch das konkrete Präparat noch nicht damit beschrieben sei, ist nicht nachvollziehbar. Gerade auf dem gesundheitlichen Sektor sind auch Laien an neuen wissenschaftlichen Kenntnissen interessiert und wollen wissen und erklärt bekommen, welche Behandlung und welche Art Mittel zur Anwendung kommen. Außerdem gehören auch Ärzte zu den beteiligten Verkehrskreisen. Dass man aus der Angabe noch nicht das konkrete Präparat erkennt, also um welchen "Phyto-SERM" es sich dabei handelt, ändert nichts am unmittelbar beschreibenden Gehalt der Bezeichnung, da gerade auch die allgemeine Charakterisierung eines Produkts als "Phyto-SERM" zur Beschreibung geeignet ist und sogar verwendet wird. Mit einem Sachverhalt wie in der von der Beschwerdeführerin zitierten "Avena"-Entscheidung (BPatG GRUR 2002, 263) ist der vorliegende Fall daher nicht vergleichbar. Zudem müssen auch verallgemeinernde Aussagen einem Verständnis als bloße Sachangabe nicht entgegenstehen (vgl. für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332).

Soweit die Beschwerdeführerin eine Mehrdeutigkeit der angemeldeten Bezeichnung geltend macht, da mit der Abkürzung "SERM" sowohl eine Substanz als auch eine Wirkungsweise gemeint sein könne, führt dies ebenfalls nicht zur Schutzfähigkeit (BGH GRUR 2001, 1151 – marktfrisch; EuGH MarkenR 2003, 450 - Doublemint). Ein Wortzeichen kann vielmehr als beschreibende Angabe von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Es kann deshalb auch dahingestellt bleiben, ob mit der angegriffenen Bezeichnung "PhytoSERM" nur eine Substanz oder auch eine Wirkungsweise beschrieben werden kann, zumal bei einer Angabe über eine Substanz mit einer bestimmten Wirkungsweise diese Differenzierung hinsichtlich des Charakters als beschreibende Angabe keine maßgebliche Bedeutung hat.

Alle Waren, für welche die Markenabteilung die Löschung angeordnet hat, können Phyto-SERMS sein oder enthalten. So können unter diesen Begriff "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" aus pflanzlichen Stoffen fallen, die der Hormonbehandlung dienen, was auch für Tierarzneimittel gelten kann. Auch mit "diätetischen Erzeugnissen" kann man Einfluss auf den Hormonhaushalt ausüben. Sie könnten z. B. Phytoöstrogene (Phytoserm) enthalten, die u. a. den Fettstoffwechsel beeinflussen.

Nach alledem konnte die Beschwerde keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

gez.

Unterschriften