

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 132/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 396 03 801

BPatG 152

6.70

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 6. Mai 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Voit

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat die Löschung der am 26. April 1996 für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial" eingetragenen Marke 396 03 801 **OMEPRAC** beantragt, weil sie entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3, 4 und 9 MarkenG eingetragen worden sei. Weil die Marke mit dem INN Omeprazol fast identisch sei, fehle ihr jegliche Unterscheidungskraft und es handele sich deshalb auch um eine freihaltebedürftige Beschaffenheitsangabe. Die Eintragung der Marke sei zudem nach § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG ausgeschlossen, weil sie nahezu unverändert aus einer Angabe bestehe, die im allgemeinen Sprachgebrauch zur Bezeichnung der Waren nicht nur üblich geworden, sondern sogar gesetzlich vorgeschrieben sei. Das Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG bestehe wegen ersichtlicher Täuschungseignung, da das angesprochene Publikum in der Marke die Wirkstoffbezeichnung sehe. Der Ausschluß von der Eintragung nach § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG ergebe sich daraus, daß die Richtlinie des Rates vom 31. März 1992 92/27 EWG nicht beachtet sei, die festlege, daß die Bezeichnung eines Arzneimittels nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung, dh dem von der WHO empfohlenen international gebräuchlichen INN führen dürfe.

Die Markeninhaberin hat mit näheren Ausführungen dem Löschungsantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluß vom 22. Mai 2001 zurückgewiesen, weil ein Löschungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG nicht vorliege.

Die Antragstellerin hat Beschwerde eingelegt. Eine Begründung der Beschwerde ist nicht zu den Akten gelangt

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Marke
396 03 801 im Register zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen insbesondere im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 11. Oktober 2001 "OMEPAZOK" den Löschungsantrag für unbegründet.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenabteilung sowie auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II

Die Beschwerde der Löschantragstellerin ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist der Löschantrag, dem die Antragsgegnerin gemäß § 54 Abs 3 Satz 2 MarkenG rechtzeitig widersprochen hat, zu Recht zurückgewiesen worden, da die angegriffene Marke nicht entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3, 4 und 9 MarkenG (§ 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG) eingetragen worden ist und Schutzhindernisse nach diesen Vorschriften auch im Zeitpunkt der Entscheidung (§ 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG) nicht vorliegen.

Bezüglich der geltend gemachten Lösungsgründe nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3, 4 und 9 MarkenG wird auf die Entscheidung des Bundesgerichtshofs "OMEPRAZOK" (WRP 2002, 455ff) Bezug genommen. Der Bundesgerichtshof hat darin festgestellt, daß das Bundespatentgericht für das Zeichen "OMEPRAZOK" zutreffend Schutzhindernisse nach den genannten Bestimmungen verneint hat. Die Marke hebe sich ausreichend deutlich von dem freizuhaltenden INN Omeprazol ab; Verwechslungen zwischen dem Fachbegriff und dem Markenwort seien nicht zu erwarten und Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung des freihaltbedürftigen Fachbegriffs Omeprazol nicht zu befürchten. Die Bedeutung von § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG erschöpfe sich darin, allgemein gebräuchliche oder verkehrübliche Bezeichnungen für die jeweils in Rede stehenden Waren von der Eintragung auszuschließen. Dazu zähle das sich von dem Fachbegriff Omeprazol hinreichend deutlich abweichende Markenwort "OMEPRAZOK" nicht. Auch die Täuschungseignung iSv § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG sei zu verneinen. Ob die Richtlinienvorschrift, die nicht als solche umgesetzt worden sei, die Eintragungsbehörde bei der Anwendung des § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG binde, könne offenbleiben, weil auch daraus kein Schutzhindernis abzuleiten wäre; die Waren, für die die Marke eingetragen sei, würden nicht von der Richtlinie 92/27/EWG erfaßt. Auf die Begründung der Entscheidung des Bundesgerichtshofs im Einzelnen wird verwiesen.

Nach den Kriterien und Maßstäben dieser Rechtsprechung kann vorliegend weder ein ursprüngliches noch ein aktuell bestehendes Schutzhindernis festgestellt werden. Diese Entscheidung ist mit der vorliegenden Fallkonstellation im wesentlichen übereinstimmend; auch dort liegt der Fall einer von dem INN Omeprazol abgeänderten Markenbezeichnung zugrunde. Von der Wortbildung her ist "OMEPRAZOK" zudem erheblich enger an den INN Omeprazol angelehnt als das Markenwort "OMEPRAC".

Zu einer Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keinen Anlaß (§ 71 Abs 1 MarkenG).

Dr. Buchetmann

Winter

Voit

Hu