



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 34/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 396 46 451

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterinnen Sredl und Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Kosten werden nicht auferlegt.

Gründe

I.

Die Marke

HPMC-Ophtal

ist am 18. Dezember 1996 für "pharmazeutische Erzeugnisse" in das Register eingetragen worden.

Die Beschwerdeführerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die vollständige Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Die Abkürzung "HPMC" stehe für den Inhaltsstoff "Hydroxypropylmethylcellulose, der den Hauptbestandteil des vom Markeninhaber erzeugten Produkts "HPMC-Ophtal L" bilde. Dieses medizinische Produkt wende sich an Fachkreise. Der zweite Bestandteil "ophtal" sei dem Wort "ophthalmisch" entnommen. "Ophthalmologie" sei die Lehre von der Augenheilkunde. Lediglich die Schreibweise sei leicht geändert, der Sinn bleibe derselbe. Insbesondere stellt die Beschwerdeführerin darauf ab, dass es sich bei dem Markenbestandteil "oph-

tal" (bzw ophthal) um den Wortstamm für mehrere Begriffe aus dem Bereich der Augenheilkunde handele und er deswegen beschreibend sei. Der angesprochene Fachverkehr verstehe die angegriffene Marke rein beschreibend. Die Registrierung verstoße gegen § 8 Abs 1 Nr 1 und Nr 2 MarkenG.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 27. November 2001 den Löschungsantrag zurückgewiesen. Kosten wurden nicht auferlegt.

Der Löschungsantrag sei unbegründet, da die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG der Eintragung nicht entgegengestanden hätten. Die Schutzfähigkeit der Gesamtmarke "HPMC-Ophtal" werde jedenfalls von der Buchstabenfolge "Ophtal" getragen. Dieser sei in Alleinstellung in keinem einschlägigen medizinischen oder allgemeinen Nachschlagewerk vorhanden. In allen Nachschlagewerken seien als Wortgruppen mit der Bedeutung "das Auge (betreffend)" "Ophthalm-" bzw "Ophthalmo-" bzw "Ophthalmisch" angegeben. Diese Stämme seien auch in den Fachwörtern enthalten, jedoch nicht lediglich "Ophtal". "Ophtal" stelle kein Fachwort dar und sei auch keine schutzunfähige Ableitung eines Fachworts, die für den Verkehr freizuhalten wäre. Der Gesamtbezeichnung "HPMC-Ophtal" komme allenfalls eine sprechende Bedeutung zu. Die Kombination sei nicht so deutlich und unmissverständlich, dass sie vom Verkehr als rein beschreibende Sachaussage erkannt werde. Sie habe auch Unterscheidungskraft. Gerade für die vorliegend angesprochenen, auf dem augenärztlichen Arzneimittelsektor tätigen Verkehrskreise sei erkennbar, dass die aus zwei Teilen zusammengesetzte Wortkombination trotz des möglicherweise sprechenden Inhalts wegen ihrer Abwandlung noch einen gewissen fantasievollen Überschuss besitze.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Löschantragstellerin mit dem Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2002 aufzuheben, die Marke zu löschen, sowie der Beschwerdegegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Die Abkürzung "HPMC" stehe für den Inhaltsstoff "Hydroxypropylmethylcellulose" und beschreibe den wesentlichen Inhalt des Produkts. Es sei nicht lebensnah, bei der Abkürzung eine andere Bedeutung anzunehmen, da der Verkehr für ophthalmische Produkte die Abkürzung in diesem Sinne verstehe. Zu der Abkürzung "HPMC" hat die Beschwerdeführerin ein Gutachten des B... vom 20. April 2002 eingereicht. Es handle sich demnach bei HPMC um ein Cellulose Derivat, das in pharmazeutischen Erzeugnissen entweder als Hilfsstoff oder als Wirkstoff verwendet werden könne. Der weitere Bestandteil "ophtal" sei eine rein beschreibende Angabe für pharmazeutische Erzeugnisse, der Fachverkehr werde darin jedenfalls die Bedeutung "das Auge betreffend" erkennen. Zur sprachlichen Beurteilung von "ophtal" hat die Beschwerdeführerin ein linguistisches Gutachten eingeholt. Der Wortbestandteil "ophtal" beruhe auf der Entlehnung aus dem Griechischen "Ophthalmos" und weise trotz geringfügig gekürzter Ausdrucksform auf die Bedeutung "das Auge betreffend" hin. Der Wortbestandteil sei daher im sprachwissenschaftlichen Sinne bedeutungstragend und beschreibend. Es handle sich nicht um die Abwandlung eines Wortes, sondern um die Ableitungsgrundlage eines Fachwortes. Die Schreibweise sei hier ohne Belang. Der angesprochene Fachverkehr verstehe die beschreibende Aussage der angegriffenen Marke.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Es sei auf die Gesamtheit der eingetragenen Marke abzustellen. Der Markenbestandteil "HPMC" könne diverse Bedeutungen aufweisen, da diese Abkürzung auch eine Chromatographie-Methode oder humane peritoneale Mesothelzellen bezeichnen könne, und "Ophtal" sei weder ein Fachwort noch eine schutzunfähige Ableitung oder Abkürzung eines solchen. Weder in Alleinstellung noch in Kombination mit "HPMC" besitze es eine beschreibende Bedeutung. Selbst wenn "HPMC" eine beschreibende Angabe wäre, sei jedenfalls die angemeldete Kombination schutzfähig. Die von der Beschwerdeführerin eingereichten Gutachten änderten daran nichts. Außerdem weist die Beschwerdegegnerin auf zahlreiche Marken mit dem Bestandteil "ophtal" in Klasse 5 hin. Der Markenbestandteil "HPMC" weise auf die Beschwerdegegnerin hin.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Nach § 54, 50 Abs 1 Nr 3 Markengesetz wird eine Marke wegen Nichtigkeit dann gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung besteht.

Nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt bzw die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ist dabei die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren

oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist, dh jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES, GRUR 2001,1151 - marktfrisch). Dabei darf die Prüfung jedoch nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, vielmehr muss sie streng und vollständig sein (EuGH, WRP 2003, 735, 740 – Libertel Groep.- Farbe Orange).

Der Senat vermochte nicht mit einer hinreichenden Sicherheit festzustellen, dass bereits zum Zeitpunkt der Eintragung der Marke "HPMC-Ophtal" im Jahre 1996 für die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG bestand.

Bei pharmazeutischen Erzeugnissen gibt es allerdings eine Substanz "Hydroxypropylmethylcellulose", für die laut Roter Liste der INN "Hypromellose" eingeführt ist. Nach dem Vortrag der Beschwerdeführerin stellt die Buchstabenfolge "HPMC" eine gängige Abkürzung für "Hydroxypropylmethylcellulose" dar. Die Bedeutung der Abkürzung "HPMC" wird in dem von der Beschwerdeführerin eingereichten Gutachten des B... der Universität Wien

unter Nennung von Belegstellen dargelegt. Bei dieser Substanz handelt es sich um einen Wirkstoff bzw einen Hilfsstoff, der laut Roter Liste bei Ophthalmika als Wirkstoff und bei zahlreichen und verschiedensten Medikamenten als Hilfsstoff verwendet wird. Wie in dem eingereichten Gutachten weiter ausgeführt ist, wird in ophthalmologischen Produkten der Wirkstoff als Viskositätserhöher von wässrigen-flüssigen und wässrigen halbfesten Zubereitungen verwendet und ist Augenärzten und Chirurgen bekannt. Der Zeichenbestandteil "HPMC" ist danach für einschlägige pharmazeutische Erzeugnisse eine beschreibende Inhaltsangabe, wenngleich bei der Angabe der Zusammensetzung von Arzneimitteln offenbar hauptsächlich die Bezeichnung "Hypromellose" verwendet wird (so zB in der Roten Liste).

Die Ansicht der Beschwerdegegnerin, die Abkürzung "HPMC" könne mehrere Bedeutungen haben, ändert an dieser Beurteilung nichts, da bei Ophthalmika, die zu den geschützten Waren gehören, die Bedeutung eindeutig ist. Für diese Waren ist die Abkürzung beschreibend, auch wenn sie in anderem Zusammenhang andere Bedeutungen (wie eine Chromatographie-Methode oder humane peritoneale Mesothelzellen) haben kann.

Der Zeichenbestandteil "Ophtal" deutet bei pharmazeutischen Erzeugnissen auf den Einsatzbereich hin. Um vom Verkehr als selbständig beschreibende Angabe benötigt oder aufgefasst zu werden, und deshalb im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und 2 MarkenG einem Eintragungshindernis zu unterliegen, genügt es allerdings nicht, wenn ein Bezug zu Sachangaben wie "Ophthalmologie", "ophthalmologisch", "ophthalmisch" nur deshalb hergestellt wird, weil zahlreiche Fachwörter auf diesem Gebiet zwar nicht mit der Buchstabenfolge "Ophtal", aber in korrekter Schreibweise mit "Ophthal" beginnen, denn lediglich sprechende Zeichen, die selbst nicht unmittelbar beschreibend sind, können auch im Hinblick auf § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG als Marke eingetragen werden (Althammer/Ströbele, MarkenG 6. Auflage, § 8 Rd 94). Das Linguistische Gutachten des L...

der Universität Wien, das die Antragstellerin eingereicht hat, und demzufolge der Verkehr, insbesondere der Fachverkehr, den Bestandteil "Ophtal" bedeutungstragend im Sinne "das Auge betreffend" ansieht, erübrigt nicht die Notwendigkeit einer spezifisch markenrechtlichen Beurteilung, zumal das Gutachten bezüglich der Wertung "bedeutungstragend" nicht zwischen einer ausschließlich beschreibenden Angabe einerseits und einer sogenannten sprechenden Angabe andererseits unterscheidet. "Sprechende Marken" sind nicht ausschließlich beschreibend, auch wenn sie in irgendeiner Form mehr oder weniger deutlich auf Eigenschaften der Waren hinweisen, aber dennoch aus der Sicht des Verkehrs - etwa aufgrund einer ungewöhnlichen Wortbildung - eine kennzeichnende Funktion und markenrechtliche Unterscheidungskraft haben.

Allerdings konnte der Senat durch eine Internetrecherche die Verwendung des Wortbestandteils "Ophthal" sowohl im englischen als auch im deutschen Sprachraum finden, nämlich in Wortkombinationen wie zB "OPHTHAL Photos", "Ophthal Abstracts", "Ophthal – Technik". Auch in Titeln von Veranstaltungen oder Zeitschriften kommt diese Abkürzung vor, auch im Zeitpunkt der Anmeldung und auch in englischer Sprache (zB Veröffentlichungen wie Am J Ophtal 1978 oder Invest.Ophtal. Vis. Sci. 1983). Im Zusammenhang mit Medikamenten gibt es aus neuerer Zeit einen Beleg für eine entsprechende Abkürzung in Frankreich (AVIS DE LA COMMISSION, 29. mai 2002, 3.2.1. "gel ophtal.", "sol. ophtal."), wobei diese sich jedoch durch den Abkürzungspunkt von dem vorliegenden Bestandteil unterscheidet. Außerdem wird in Frankreich der Ausdruck "medecin ophtal" verwendet.

Es gibt daher einige Anhaltspunkte dafür, dass der Bestandteil "Ophtal" zumindest vom Fachverkehr rein beschreibend verstanden wird, auch wenn diese Bezeichnung lexikalisch nicht nachgewiesen werden konnte.

Maßgeblich für die Frage der Schutzfähigkeit einer Marke ist jedoch nicht die Bedeutung ihrer Einzelbestandteile, sondern die Beurteilung ihrer Gesamtheit. Deren Gebräuchlichkeit konnte jedoch von der Antragstellerin nicht belegt und auch vom Senat nicht festgestellt werden. Auch wenn die tatsächliche Verwendung eines Ausdrucks für eine Zurückweisung einer Anmeldung nicht zwingend notwendig ist, und daher eine Löschung nicht immer am fehlenden Nachweis einer im Eintragungszeitpunkt tatsächlichen Benutzung scheitern muss, da selbst Wortneubildungen schutzunfähig sein können (vgl Althammer/Ströbele aaO § 8 Rd 142), ist im vorliegenden Fall jedoch zu berücksichtigen, dass die konkrete Kombination unüblich erscheint. Sie besteht aus einer Abkürzung für einen Wirkstoff, der üblicherweise mit dem INN "Hypromellose" bezeichnet wird, und dem Bestandteil "Ophtal", der zwar als Hinweis auf den ophthalmologischen Bereich dienen kann, ohne jedoch eine eingeführte Abkürzung zu sein. Die konkrete Kombination "HPMC-Ophtal" erscheint daher als Hinweis für Wirkstoff und Anwendungsgebiet nicht sehr naheliegend, so dass sie ohne entsprechende Nachweise schon für den Zeitpunkt

der Eintragung nicht als rein beschreibend zu beurteilen ist. Dafür spricht auch der Umstand, dass jedenfalls im Deutschen und im Englischen "Ophtal" bzw "Ophthal" als Suffix ungewöhnlich ist. Dies zeigt ebenfalls eine Entscheidung aus England (Trade Mark Madrid Opposition Decision – O/399/02), in der es um die absolute Schutzfähigkeit der Bezeichnung "HPMC-Ophtal" ging. Nach dieser Entscheidung ist die Marke in ihrer Gesamtheit schutzfähig, da es keinen Nachweis dafür gibt, dass "OPHTAL" oder "OPHTHAL" im Handelsverkehr als Suffix und erst recht nicht in einer Kombination wie "HPMC-Ophtal" verwendet wird.

Nach alledem konnte der Löschungsantrag keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs 1 MarkenG. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin konnte daher auch keinen Erfolg haben.

Kliems

Richterin Sredl ist
infolge Krankheit
gehindert zu unter-
schreiben.

Bayer

Kliems

Pü