

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 82/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. Dezember 2001

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 399 15 979

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. Dezember 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat die Löschung der am 8. Juni 1999 für die Waren "Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" eingetragenen Marke 399 15 979 **Roximycin** beantragt, weil sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei; ihr fehle jegliche Unterscheidungskraft, weil sie sich an den INN Roxithromycin anlehne; bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke müsse ferner die Richtlinie des Rates vom 31. März 1992 92/27 EWG beachtet werden, 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 (Richtlinie 99/97 EWG Art. 1 II).

Die Markeninhaberin hat dem Lösungsantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Lösungsantrag mit Beschluß vom 22. Januar 2001 zurückgewiesen. Ein Lö-

schungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG liege nicht vor. Die angegriffene Marke habe im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft besessen. "Roximycin" sei selbst kein Fachbegriff und hebe sich jedenfalls hinreichend von der Bezeichnung (INN) "Roxithromycin" ab. Das von den Waren auch angesprochene medizinische Laienpublikum werde die Bezeichnung "Roximycin" ohnehin als phantasievolleres Kunstwort auffassen. Fachleute, denen der INN "Roxithromycin" bekannt sei, würden der Bezeichnung "Roximycin" herkunftshinweisende Eigenart beimessen, da sie sich klanglich und schriftbildlich hinreichend von dem Fachbegriff "Roxithromycin" abhebe. Ein Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG sei zu verneinen, da aufgrund der für den Fachverkehr ersichtlichen Abweichung der angegriffenen Marke von dem INN "Roxithromycin" die Eignung, die eingetragenen Waren konkret und korrekt zu beschreiben, entfalle. Die von der Antragstellerin zitierte EG-Richtlinie 92/27 über die "Etikettierung und Packungsbeilage von Humanarzneimitteln" in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG rechtfertige ebenfalls nicht die Löschung der angegriffenen Marke; der Regelungsgegenstand der Richtlinie, wie und in welcher Art und Weise eine Marke im Geschäftsverkehr verwendet werde, sei regelmäßig nicht Gegenstand der markenrechtlichen Eintragungsprüfung.

Die Antragstellerin hat Beschwerde eingelegt. Mit näheren Ausführungen ist sie der Meinung, in der Marke "Roximycin" werde der INN "Roxithromycin" ohne weiteres erkannt; durch das Weglassen der unbetonten Mittelsilbe "thro" erhalte die Marke kein verändertes Gepräge, was auch zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung (INN) führe.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und die Marke
399 15 979 "Roximycin" zu löschen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin hält mit näheren Ausführungen die Marke "Roximycin" nicht für eine beschreibende Angabe. Die Richtlinie 92/27/EWG, die im Übrigen mit der Reform des Arzneimittelgesetzes umgesetzt sei, betreffe die Etikettierung und die Packungsbeilagen von Arzneimitteln, nicht aber die Eintragung von zur Kennzeichnung bestimmten Marken. Die Antragsgegnerin hat hilfsweise das Warenverzeichnis beschränkt durch den Zusatz: "nämlich Arzneimittel mit dem Wirkstoff Roxithromycin".

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Löschantragstellerin ist zulässig, hat in der Sache jedoch keinen Erfolg. Der Löschantrag ist von der Markenabteilung zu Recht zurückgewiesen worden; die Marke war am 8. Juni 1999 nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden.

Hinsichtlich der geltend gemachten Lösungsgründe der fehlenden Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG und des Freihaltebedürfnisses im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG wird auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zu Markenbezeichnungen für Arzneimittel, die an INN angelehnt sind, Bezug genommen (vgl BGH GRUR 1994, 803 – TRILOPIROX; GRUR 1994, 805 – Alphaferon; GRUR 1995, 48 – Metoprolol).

Nach den Kriterien und Maßstäben dieser Rechtsprechung kann vorliegend weder ein ursprüngliches noch ein aktuell bestehendes Schutzhindernis festgestellt werden. Die Abweichung des Markennwortes "Roximycin" von dem INN "Roxithromycin" ist durch das Weglassen der Mittelsilbe "thro" (vgl. BGH WRP 2001, 1207 – CompuNet/ComNet) sowohl klanglich als auch schriftbildlich ausreichend sogar deutlich und deutlich größer, als bei der Fallkonstellation, die der Entscheidung "Metoprolol" (BGH aaO) zugrunde lag: dort ist die Abweichung nur im Endkonsonanten eines (c statt l) viersilbigen Fachausdrucks für ausreichend erachtet worden.

"Roximycin" ist damit einerseits als jedenfalls ausreichend im Sinne einer individualisierenden Herkunftsbezeichnung und andererseits auch nicht als ohne weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlung des INN "Roxithromycin" anzusehen (vgl. BGH aaO – TRILOPIROX). Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 MarkenG (siehe dazu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdn 150) liegen somit nicht vor.

Auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG besteht nicht. Zwar eröffnet § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG die Möglichkeit, Marken von der Eintragung auszuschließen, deren Benutzung ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann; insoweit beruft sich die Antragstellerin auf die Richtlinie 92/27/EWG über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. März 1992. Es kann hier zunächst dahinstehen, ob, wie die Markenabteilung ausgeführt hat, von einer Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes vom 9. August 1994 (BGBl I 1994, 2071) auszugehen ist und dessen Vorschriften maßgeblich wären. Ferner kann in diesem Zusammenhang auch offen bleiben, ob sich die Antragstellerin überhaupt auf die Richtlinie stützen kann; regelmäßig enthalten Richtlinien jedenfalls anders als Verordnungen keine Direktwirkung gegenüber dem einzelnen Bürger (vgl. Althammer/Ströbele MarkenG 6. Aufl § 8 Rdn 296; BPatGE 41, 51, 54 – OMEPRAZOL). Denn nach den Gesamtumständen kann

schon nicht festgestellt werden, daß selbst bei unmittelbarer Heranziehung des Regelungsgehalts der Richtlinie der Marke die Benutzung im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG ersichtlich untersagt werden kann. Die Richtlinie 92/27/EWG betrifft allein die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln. Die Marke ist aber nach ihrem Warenverzeichnis nicht ausschließlich auf Humanarzneimittel festgelegt. Die Waren "veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" werden vom Regelungsgehalt der Richtlinie daher nicht erfasst. Die im Warenverzeichnis angegebenen "pharmazeutischen Erzeugnisse" umfassen zwar auch Humanarzneimittel, sind aber – jedenfalls markenrechtlich – nicht ohne weiteres mit diesen deckungsgleich, da es pharmazeutische Erzeugnisse gibt, die nicht unter den Arzneimittelbegriff des § 2 Abs 1 und Abs 2 AMG zu subsumieren sind, etwa pharmazeutische Grundstoffe oder Nahrungsergänzungsmittel. Zudem betrifft die Richtlinie 92/27/EWG durch die Verweisung in Kapitel I Art 1 Abs 1 auf die Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG nur die sogenannten Arzneyspezialitäten, die zur Anwendung am Menschen in den Mitgliedsstaaten in den Verkehr gebracht werden sollen, wie Kapitel I Art 2 der Richtlinie 65/65/EWG bestimmt. Darunter fallen nach der dort in Kapitel I Art 1 getroffenen Bestimmung aber nur solche Arzneimittel, die im voraus hergestellt unter einer besonderen Bezeichnung und unter einer besonderen Aufmachung in den Verkehr gebracht werden. Unter "pharmazeutische Erzeugnisse" lassen sich daher auch andere, nicht von der Richtlinie 92/27/EWG erfasste Arzneimittel, insbesondere nach Einzelrezeptur hergestellte Mittel, subsumieren. Eine ordnungsgemäße Verwendung der Marke ist damit möglich; eine der Richtlinie zwangsläufig widersprechende Benutzung kann nicht unterstellt werden. Die bloße Möglichkeit eines Verstoßes reicht hier ebensowenig wie bei der Beurteilung einer Täuschungsgefahr nach § 8 Abs 2 Nr 9 in Verbindung mit § 37 Abs 3 MarkenG (vgl auch insoweit BPatGE aaO – OMEPRAZOK).

Selbst wenn man dennoch eine unmittelbare Heranziehung der Richtlinie in Betracht ziehen würde, wäre es gleichwohl nicht gerechtfertigt, die Rechtsprechung zu Abwandlungen nicht schutzfähiger Zeichen auf die vorliegende Fallkonstellation

auszudehnen. Dies würde nämlich bedeuten, die in der deutschen Fassung der Richtlinie gebrauchte Formulierung "darf nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung führen" mit dem Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr in § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gleichzusetzen, weil nur dann ein Schutzhindernis ernsthaft in Betracht zu ziehen wäre. Dem Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr kommt aber im Zusammenhang mit der Kollision von Marken eine ganz andere Bedeutung zu; die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG orientiert sich an den Kriterien der "Ähnlichkeit der Marken", "Ähnlichkeit der davon erfassten Waren und Dienstleistungen" und der "Kennzeichnungskraft der älteren Marke" (st Rspr, vgl BGH MarkenR 2000, 359 – Bayer/BeiChem mit Nachweisen), durch die der Schutzbereich einer Marke durch eine jüngere Marke verletzt sein kann. Aber weder dieser Bedeutungsgehalt noch der damit verbundene Beurteilungsmaßstab hinsichtlich der "Ähnlichkeit der Marken" läßt sich auf die Prüfung (absoluter) Schutzhindernisse übertragen. Dies folgt aus der ausdrücklichen Klarstellung in der "Indorektal"-Entscheidung des BGH (GRUR 1984, 815), wonach beliebige Bezeichnungen, also auch Phantasieworte, unter der Voraussetzung einer unmittelbaren Verwechselbarkeit mit einer beschreibenden Angabe nicht dem Eintragungsverbot unterfallen sollen, sondern nur dann, wenn es sich um "Abwandlungen" solcher Angaben handelt, die dem zuvor in der Praxis verwendeten Begriff der Wesensgleichheit – wenn man ihn nicht zu eng handhaben – zugeordnet werden konnten.

Die Anlegung zu hoher Maßstäbe im Rahmen von Art 1 Abs 2 erster Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG an den zur Vermeidung von Verwechslungen einzuhaltenen Abstand stünde auch im Widerspruch zu der ständig geübten und durch die Richtlinie erkennbar nicht geänderten Praxis, Wirkstoffbezeichnungen zu verwenden, die wesentlich deutlichere Annäherungen darstellen als die hier in Frage stehende Bezeichnung (vgl aus der Roten Liste 2001 etwa "Adrenalin/Adrenalon", "Menthol/Menthon", "Clobetasol/Clobetason", "Cystein/Cystin", "Campher /Camphen" oder auch "Dinoprost"/Dinoproston"). Diesem Umstand kommt um so mehr

Bedeutung zu, als es sich dabei jedenfalls zum Teil um von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagene Wirkstoffbezeichnungen (INN) handelt.

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

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde beruht auf § 83 Abs 2 MarkenG.

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu