

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 140/00

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 398 03 108**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. Mai 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richterin Schwarz-Angele und des Richters Voit

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

**Gründe**

**I**

Die Antragstellerin hat die Löschung der am 27. April 1998 für die Waren

"Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel"

eingetragenen Wortmarke 398 03 108

**Tromeprazol**

beantragt. Nach Ansicht der Antragstellerin ist die Eintragung nichtig. Sie sei entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3 und 9 MarkenG erfolgt. Die Wortmarke "Tromeprazol" sei praktisch identisch mit dem INN Omeprazol, weshalb der Marke jegliche Unterscheidungskraft fehle. Zudem sei die Kennzeichnung entsprechender Arznei-

mittel mit dem INN Omeprazol nicht nur üblich, sondern auch gesetzlich vorgeschrieben, weshalb die Eintragung einen Verstoß gegen § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 3 MarkenG darstelle. Schließlich unterliege die angegriffene Marke auch gemäß § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG der Löschung, da die Eintragung einen Verstoß gegen die Richtlinie 92/97 des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 31. März 1992, die bis zum 1. Januar 1993 umzusetzen war, darstelle, nach der Arzneimittelmarken nicht mit dem INN verwechselbar sein dürften.

Die Markeninhaberin hat der Löschung fristgerecht widersprochen und ausgeführt, bei dem Wortbestandteil "Trom-" liege ein Hinweis auf den Hersteller vor, der auch als Serienzeichen verwendet werde und hinsichtlich dessen keine Verwechslungsgefahr mit dem INN Omeprazol bestehe.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat den Löschungsantrag zurückgewiesen und begründend ausgeführt, das Markenwort hebe sich noch hinreichend eigenständig vom INN Omeprazol ab, sei auch nicht Freihaltebedürftig und stelle keine übliche Bezeichnung dar, so dass die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1, 2 oder 3 MarkenG nicht einschlägig seien. Auf die Richtlinie des Rates 92/27/EWG könne sich die Antragstellerin nicht berufen, weil die Frage, wie eine Marke später im Geschäftsverkehr verwendet wird, nicht Gegenstand des markenrechtlichen Eintragungsverfahrens sei.

Die Antragstellerin hat Beschwerde erhoben. Ihrer Ansicht nach verstoße die Marke jedenfalls gegen § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG in Verbindung mit der Richtlinie des Rates 92/27/EWG, die nicht vollständig umgesetzt worden sei und deren Wirkung sich direkt gegenüber den staatlichen Stellen, die die Markeneintragung zugelassen haben, entfalte. Im übrigen weise die Marke keine individualisierende Eigenart auf und sei zudem Freihaltebedürftig.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

den Beschluss der Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes aufzuheben und die Löschung der Marke anzuordnen.

Die Markeninhaberin hat im Beschwerdeverfahren keinen Antrag gestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf das schriftsätzliche Vorbringen und den Inhalt des patentamtlichen Beschlusses Bezug genommen.

## II

Die zulässige, insbesondere form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde (§ 66 Abs 1 S 1, Abs 2 MarkenG) ist in der Sache ohne Erfolg. Die Markenabteilung hat den Löschantrag zu Recht zurückgewiesen, da die angegriffene Marke nicht entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3 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.

1. Hinsichtlich der vorgetragenen Löschangründe 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 – Metroproloc).

a) Im vorliegenden Fall ist die Abweichung des Markenwortes Tromeprazol von dem INN "Omeprazol" durch die Hinzufügung der beiden Konsonanten "Tr" am besonders beachteten Wortanfang (vgl BGH NJW 1993, 787 – Corvaton/ Corva-

sal) ausreichend deutlich. Sowohl klanglich als auch schriftbildlich unterscheidet sich das Markenwort von dem in Frage stehenden INN "Omeprazol", so dass auch unter ungünstigen Übermittlungsbedingungen und bei Zugrundelegung jeder üblichen Schreibweise eine Differenz zum INN besteht. Auch wenn das Markenwort die gleiche Silbenzahl aufweist wie die Bezeichnung "Omeprazol" folgt aus der Voranstellung der Konsonanten "Tr" ein Unterschied in der Aussprache; auch schriftbildlich ergibt sich ein ausreichender Unterschied zum Anfang des INN mit dessen Vokal "O".

Zudem ist die Zeichenfolge "Tro-" im Arzneimittelbereich häufig anzutreffen – die "Rote Liste 2001" weist im alphabetischen Verzeichnis der Fertigarzneimittel ... derartige Einträge, die überwiegend, aber nicht ausschließlich auf die Markeninhaberin zurückgehen, auf –, so dass die Wortfolge einerseits als jedenfalls ausreichend im Sinne einer individualisierenden Herkunftsbezeichnung und andererseits auch nicht als ohne weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlung des INN "Omeprazol" anzusehen ist (vgl. BGH GRUR 1994, 803 – TRILOPIROX). Gerade diese Entscheidung des Bundesgerichtshofes entspricht im wesentlichen der hier vorliegenden Fallkonstellation, da der dort zugrundeliegende INN "Rilopirox" lediglich durch die Voranstellung des Konsonanten "T" abgeändert worden war.

Da sich ein Freihaltebedürfnis gemäß § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nur auf beschreibende Angaben selbst, nicht aber auf davon abgeleitete, aber hinreichend selbstständige Abänderungen bezieht (vgl. Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl., § 8 Rdnr 151), ist ein solches unter Berücksichtigung der durch das Markengesetz angestrebten weiteren Öffnung des Markenregisters dann nicht anzunehmen, wenn die Bezeichnung über die in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG aufgeführten Angaben hinausgeht. Das ist hier der Fall, da die angegriffene Marke Angaben, die Beschaffenheit oder sonstige Merkmale der Ware (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) nicht unmittelbar wiedergibt, sondern nur andeutet.

b) Unter diesen Umständen kommt auch eine Löschung des angegriffenen Zeichens mangels Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht

in Betracht. Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfassten Waren eines Unternehmens gegenüber denjenigen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl. BGH WRP 2000, 741 – LOGO). Nicht unterscheidungskräftig sind danach Bezeichnungen, bei denen es sich um warenbeschreibende Angaben oder gebräuchliche Wörter der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache handelt, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als betriebliches Unterscheidungskennzeichen angesehen werden (vgl. BGH aaO – LOGO).

Der angegriffenen Bezeichnung kann kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, da der Fachverkehr in dem Markenwort nicht die Sachbezeichnung selbst, sondern nur eine inhaltliche Bezugnahme auf den INN "Omeprazol" sehen wird; die allgemeinen Verkehrskreise wiederum werden das Markenwort für eine Phantasiebezeichnung halten (vgl. BGH GRUR 1995, 48 – Metroproloc; GRUR 1994, 803 – TRILOPIROX).

Das Markenwort stellt auch keinen in der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache gebräuchlichen Ausdruck zur Bezeichnung des INN "Omeprazol" dar, der vom Verkehr wegen einer entsprechenden Verwendung stets nur als solcher und nicht als betrieblicher Herkunftsnachweis aufgefasst würde.

2. Der Schutzausschlussgrund der "üblichen Bezeichnung" im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG liegt schon deshalb nicht vor, weil sich die Bedeutung dieser Bestimmung darin erschöpft, allgemein sprachgebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehende Waren von der Eintragung auszuschließen. Eine solche Konstellation kann aber nur bei der unveränderten Übernahme eines INN oder einer hierfür gebräuchlichen Abwandlung gegeben sein, nicht jedoch bei dessen Abänderung. Wie dargelegt sind keine Anhaltspunkte dafür erkennbar, dass das angegriffene Markenwort als allgemein sprachgebräuchli-

che Bezeichnung oder in der medizinischen Wissenschaft als Bezeichnung für "Omeprazol" Verwendung findet.

3. Schließlich besteht auch unter dem Gesichtspunkt eines sonstigen gesetzlichen Benutzungsverbot es gemäß § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG kein Eintragungshindernis.

Dabei kann dahinstehen, ob die Richtlinie des Rates über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. März 1992 (92/27/EWG) durch das fünfte Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes vom 9. August 1994 (BGBl I 1994, 2071) tatsächlich vollständig umgesetzt wurde (vgl Kloesel/Cyran, AMG, § 10 AMG zum 5. Änderungsgesetz) oder nicht, wie die Antragstellerin unter Berufung auf Kapitel I, Art 1 Abs 2 erster Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG meint. Es kann in diesem Zusammenhang auch offen bleiben, ob eine nicht (vollständig) in das nationale Recht umgesetzte Richtlinie eine so genannte "horizontale Direktwirkung" entfaltet (vgl BPatGE 41, 50 – Omeprazol; Althammer/Ströbele aaO, § 8 Rdnr 296) oder ob mit der Antragstellerin davon auszugehen ist, dass sich die Wirkung einer solchen Richtlinie über § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG unmittelbar auf das Eintragungsverfahren erstreckt und damit das Deutsche Patent- und Markenamt und sonstige Träger hoheitlicher Gewalt zur Beachtung verpflichtet. Denn selbst im letztgenannten Fall ist ein Lösungsgrund nicht gegeben.

a) Zum einen betrifft die Richtlinie 92/27/EWG nach Kapitel I Art 1 Abs 1 nur die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln, auf die Kapitel 2 bis 5 der Richtlinie 65/65/EWG anwendbar sind. Das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke betrifft jedoch nicht ausschließlich Humanarzneimittel. Die Waren "Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Desinfektionsmittel" 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 Arz-

neimittelbegriff 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 Arzneispezialitäten, 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.

Die Überprüfung, ob eine spätere Verwendung der Marke mit sämtlichen in Betracht kommenden Rechtsvorschriften im Einklang steht, ist nicht Gegenstand des markenrechtlichen Eintragungsverfahrens. Soweit und solange auch nur eine Möglichkeit einer ordnungsgemäßen Benutzung der Marke für einzelne Waren, die unter die angemeldeten Warenbegriffe subsumierbar sind, möglich ist, kann die Eintragung nicht mit der Begründung versagt werden, für weitere, ebenfalls unter den Oberbegriff subsumierbare Waren sei eine vorschriftenkonforme Benutzung ausgeschlossen (vgl BPatG BIPMZ 1991, 227 – Mascasano; BPatGE 30, 169 – Molino).

b) Zum anderen ist in Kapitel I Artikel 1 Abs 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG nur festgehalten, dass ein darunter fallendes Arzneimittel entweder unter der "gebräuchlichen oder wissenschaftlichen" Bezeichnung oder aber unter einer Phantasiebezeichnung in den Verkehr zu bringen ist, wobei die Phantasiebezeichnung nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung führen darf.

Selbst bei unmittelbarer Heranziehung des Regelungsgehalts der Richtlinie 92/27/EWG wäre eine Zugrundelegung der Rechtsprechung zu Abwandlungen



nicht schutzfähiger Zeichen nicht zu rechtfertigen. 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 in Betracht zu ziehen wäre. Diesem Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr kommt aber im Zusammenhang mit der Kollision von Marken eine vollständig 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 werden kann. Aber weder dieser Bedeutungsgehalt noch der damit verbundene Beurteilungsmaßstab hinsichtlich der "Ähnlichkeit der Marken" lassen sich auf Prüfung (absoluter) Schutzhindernisse übertragen. Dies folgt aus der ausdrücklichen Klarstellung in der "Indorektal"-Entscheidung des BGH (GRUR 1984, 815), wonach beliebige Bezeichnungen, also auch Phantasiewörter, unter der Voraussetzung einer unmittelbaren Verwechslungsmöglichkeit 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 angewandten Prinzip der Wesensgleichheit – bei gleichzeitiger Einschränkung dieses Terminus – unterfielen.

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 im übrigen 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") im Widerspruch, wobei es sich jedenfalls zum Teil um von der Weltgesundheitsorganisation vorgeschlagene und gebräuchliche Wirkstoffbezeichnungen (INN) handelt. Diesem Umstand kommt besondere Bedeutung auch deshalb zu, weil er der

Sicherheit im Fachverkehr und im Ergebnis auch der Sicherheit einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung (§ 1 AMG) dient.

4. Zu einer Auferlegung von Kosten bietet der Streitfall keine Veranlassung.

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

Dr. Buchetmann

Schwarz-Angele

Voit

Hu