

# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 141/00

Zugestellt an Verkündungs Statt am

---

(AktENZEICHEN)

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Anmeldung S 53 194/5 Wz

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 2. Juli 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann, der Richterin Winter und des Richters Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde der Widersprechenden wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung CARDIOGEN-82 ist am 9. Oktober 1991 angemeldet und am 15. Juni 1992 bekanntgemacht worden für

"pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich radiologisch wirksame pharmazeutische Erzeugnisse; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel, nämlich orthopädische Bandagen, Miederwaren, Strumpfwaren und Schuhe; chirurgisches Nahtmaterial".

Widerspruch erhoben hat ua die Inhaberin der am 26. Mai 1990 angemeldeten und am 5. August 1994 für

"pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie chemische Erzeugnisse für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für Kinder und Kranke; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von Unkraut und schädlichen Tieren"

eingetragenen Marke 1 190 676 KARDIOKON.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Verwechslungsgefahr verneint und den Widerspruch zurückgewiesen.

Die Widersprechende hat Beschwerde eingelegt. Sie hält mit näheren Ausführungen angesichts identischer Waren, einer normalen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der wegen fehlender Rezeptpflicht zu berücksichtigenden Endverbraucher Verwechslungsgefahr für gegeben.

Die Widersprechende beantragt,

den Beschluß der Markenstelle vom 14. Februar 2000 aufzuheben und die Einrede der Nichtbenutzung als verspätet zurückzuweisen, hilfsweise, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Anmelderin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie hält mit näheren Ausführungen aus den Gründen des angefochtenen Beschlusses Verwechslungsgefahr nicht für gegeben. Sie hat im Beschwerdeverfahren mit Schriftsatz vom 18. Juni 2001 die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.

Die Widersprechende meint, die Nichtbenutzungseinrede sei verspätet erhoben. Zudem lägen berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vor, da das Zulassungsverfahren noch laufe; die Zulassung sei nur eingeschränkt erteilt und hiergegen Klage erhoben worden. Hierzu hat die Widersprechende in der mündlichen Verhandlung Unterlagen aus dem Verfahren 395 03 424.8 des Deutschen Patent- und Markenamts vorgelegt.

Wegen der Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluß der Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Widersprechenden hat in der Sache keinen Erfolg. Der Widerspruch kann schon deshalb keinen Erfolg haben, weil die Widersprechende nach Erhebung der Nichtbenutzungseinrede im Beschwerdeverfahren eine rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke nicht geltend gemacht hat; es liegen auch keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vor.

Die Anmelderin hat im Beschwerdeverfahren in zulässiger Weise die Nichtbenutzungseinrede gemäß § 43 Abs 1 Satz 2 MarkenG (§ 158 Abs 3 Satz 1 MarkenG) erhoben; im Zeitpunkt der Erhebung der Einrede war die Widerspruchsmarke bereits länger als fünf Jahre in das Register eingetragen. Eine Zurückweisung der Nichtbenutzungseinrede wegen Verspätung kommt nicht in Betracht; ihre Berücksichtigung führt nicht zu einer Verfahrensverzögerung. Die Widersprechende hat in der mündlichen Verhandlung erklärt, berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung lägen vor und dazu Unterlagen zur Glaubhaftmachung vorgelegt.

Der maßgebliche Benutzungszeitraum bemißt sich auf den Zeitraum von fünf Jahren vor der vorliegenden Entscheidung. Es war demnach Aufgabe der Widerspre-

chenden, eine ernsthafte Benutzung bzw berechnigte Gründe für eine Nichtbenutzung der Widerspruchsmarke im Sinne des § 26 Abs 1 MarkenG für den Zeitraum von Juli 2001 bis Juli 1996 darzulegen und glaubhaft zu machen. Dies ist ihr indessen nicht für den gesamten maßgeblichen Fünfjahreszeitraum gelungen.

Die Unmöglichkeit, mit der Marke gekennzeichnete Waren vor Abschluß des vorgeschriebenen behördlichen Zulassungsverfahrens in den Verkehr zu bringen, wird zwar als gerechtfertigte Nichtbenutzung anerkannt (vgl BGH GRUR 2000, 890-IMMUNINE/IMUKIN; vgl auch Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl, § 26 Rdn 47).

Ein solches behördliches Zulassungsverfahren macht die Widersprechende geltend. Dazu ist den von ihr in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Unterlagen zu entnehmen, daß für ein Arzneimittel "Crataegus-Tropfen Robugen" 1989 die Verlängerung der Zulassung (Nachzulassung) beantragt und mit Anzeige vom 10. März 1999 ua die Änderung der Bezeichnung in KARDIOKON dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) mitgeteilt wurde. Ob diese Änderung der Bezeichnung in KARDIOKON für den vor der genannten Anzeige liegenden, hier auch maßgeblichen Fünfjahreszeitraum zu einem Zulassungsverfahren für die 1994 eingetragene Widerspruchsmarke KARDIOKON führt und damit überhaupt einen berechtigten Grund zu ihrer Nichtbenutzung darstellen könnte, braucht vorliegend indessen nicht entschieden zu werden. Denn aus der Kopie der eidesstattlicher Versicherung vom 9. Dezember 1999 nebst Anlagen ergibt sich darüberhinaus, daß - auf der Grundlage der dem BfArM angezeigten Änderungen - mit Bescheid vom 5. August 1999 eine (Nach)Zulassung für ein Fertigarzneimittel mit der Bezeichnung Kardiokon erteilt worden ist. Ab diesem Zeitpunkt jedenfalls hätten daher Benutzungshandlungen vorgenommen werden können. Daß trotz der Erteilung der Nachzulassung dem Einfluß der Widersprechenden entzogene Umstände vorgelegen haben, die sie weiterhin zur Nichtbenutzung berechtigten, läßt sich nicht feststellen.

Als – nach der Zulassung - in Betracht zu ziehende Umstände hat die Widersprechende eine Klage beim Verwaltungsgericht Köln auf Nachzulassung ohne Auflagen geltend gemacht, die ihrer Meinung nach zu einem noch nicht abgeschlossenen Zulassungsverfahren führt. Das stellt jedoch keinen ausreichend wichtigen Umstand dar, der eine Nichtbenutzung der Marke von August 1999 bis August 2001 rechtfertigt. Mit der Zulassung ist das Recht verliehen, das zugelassene Arzneimittel in Verkehr zu bringen. Die Widersprechende ist somit nicht mehr daran gehindert, die Benutzung aufzunehmen. Soweit die Widersprechende auch die weitere Nichtbenutzung damit entschuldigt, daß die Zulassung nur mit Auflagen erfolgt sei, die sie nicht für gerechtfertigt halte, und gegen die sie deshalb gerichtlich vorgehe, kann dies jedenfalls im vorliegenden Verfahren die weitere Nichtbenutzung nicht rechtfertigen. Soweit die Auflagen aus den vorgelegten Unterlagen erschlossen werden können (den Zulassungsbescheid selbst hat die Widersprechende nicht vorgelegt), beziehen sie sich lediglich darauf, daß auf den Alkoholgehalt des Mittels sowie auf die Gefahren bei Schwangerschaft und Stillzeit hinzuweisen ist. Soweit die Widersprechende die Notwendigkeit dieser Warnhinweise in Zweifel zieht, hat dies – die Berechtigung ihres Standpunkts unterstellt – allenfalls geringfügigen Einfluß auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit des Produkts, da im ungünstigsten Fall nur die Absatzmenge dadurch beeinträchtigt wäre, weil für gewisse, in der Statistik der gesamten in Betracht kommenden Abnehmerkreise nicht ins Gewicht fallende Personengruppen, der Absatz beschränkt sein könnte. Wenn die Widersprechende allein aus diesem Grund von einer Markteinführung des Produktes insgesamt absieht, so entscheidet sie sich hierfür nicht aufgrund von außen aufgezwungener Umstände, sondern aus rein internen betriebswirtschaftlichen Überlegungen. Solche Umstände betreffen aber das normale unternehmerische Risiko und sind daher nicht geeignet, die weitere Nichtbenutzung zu rechtfertigen (vgl hierzu Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl § 26, Rdn 47 ff, insbesondere Rdn 50 zu den dort genannten, an sich gravierenderen und deshalb einleuchtenderen, gleichwohl unbeachtlichen Rechtfertigungsgründen). Daß andere als diese betriebsinternen, unternehmerischen Gründe für die Klage vorgelegen haben könnten, ist nicht vorgetragen oder festzustellen. Auflagen der Zulas-

sungsbehörde mögen für Hersteller zwar lästig sein; das Arzneimittelgesetz sieht in § 28 indessen eine Zulassung mit Auflagen vor. Einzelheiten des Zulassungsbescheids und der Auflagen – immerhin hatte die Widersprechende gemäß Anzeige vom 10. März 1999 auch eine Änderung der arzneilich wirksamen Bestandteile angezeigt - oder zum Stand des Verfahrens gegen die Entscheidung des BfArM hat die Widersprechende zudem nicht genannt.

Selbst wenn eine berechtigte Nichtbenutzung unterstellt wird, könnte die Beschwerde auch wegen der fehlender Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG aus den Gründen des angefochtenen Beschlusses keinen Erfolg haben. Dabei ist von Bedeutung, daß nach dem Inhalt der eidesstattlichen Erklärung bei den Waren der Widerspruchsmarke nur ein Herz-Kreislaufpräparat berücksichtigt werden kann. Dann aber liegt – sofern für einen Teil der Waren überhaupt noch Warenähnlichkeit bestehen sollte – jedenfalls ein Warenabstand vor, der zu reduzierten Anforderungen an den Markenabstand führt. Beim Vergleich der Marken sorgt vor allem der in der angemeldeten Marke enthaltene Zusatz "82", der in der Widerspruchsmarke keine Entsprechung hat, für die Unterscheidbarkeit der Marken. Entgegen der Auffassung der Widersprechenden ist dieser Zusatz beim Markenvergleich zu berücksichtigen. Davon, daß der Wortbestandteil CARDIOGEN die angemeldete Marke allein kollisionsbegründend prägt und der Zahlenbestandteil "82" vom Verkehr nur als beschreibender Zusatz verstanden wird, kann nicht ausgegangen werden. Zwar kommen auf dem pharmazeutischen Warengbiet Zahlen generell als rein beschreibende Angaben in Betracht (zB Packungsgrößen, Wirkstoffmengen); die Zahl "82" wird in Bezug auf die beanspruchten Waren aber ersichtlich nicht als Hinweis auf Mengen-, Größen-, Gewichts- oder Bestimmungsangaben verwendet, so daß der Verkehr deshalb keinen Anlaß hat, hierin neben dem Wortbestandteil CARDIOGEN (nur) eine solche vermeintliche Sachangabe zu sehen und sich in markenrechtlich relevanter Weise allein an dem Wort zu orientieren (vgl BPatG MarkenR 2000, 103,106 – Netto 62).

Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde ist nicht veranlaßt. Zulassungsgründe nach § 83 Abs 2 MarkenG liegen nicht vor. Insbesondere kann die von der Widersprechenden gestellte Frage, ob eine Klage auf Änderung der Zulassung generell einen berechtigten Grund für die Nichtbenutzung darstellt, aufgrund der hier vorliegenden besonderen Umstände höchstrichterlich nicht geklärt werden.

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

Dr. Buchetmann

Winter

Schramm

Hu