

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 5/00

(Aktenzeichen)

Verkündet am
10. August 2000

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die angegriffene Marke 397 48 189

hier Lösungsverfahren S 175/98

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. August 2000 unter Mitwirkung des Richters Knoll als Vorsitzenden sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Löschantragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Eprosart

wurde am 8. Januar 1998 als Marke für "pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zweck, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial" unter der Nummer 397 48 189 im Markenregister für die Antragsgegnerin eingetragen.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke wegen fehlender Schutzfähigkeit beantragt. Der am 7. Juli 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Löschantrag ist an die Inhaberin der angegriffenen Marke zum Zwecke der Zustellung am 28. September 1998 mittels eingeschriebenem Brief abgesandt worden zusammen mit der Mitteilung über die Einleitung des Lösungsverfahrens nach § 54 Abs 3 Satz 1 MarkenG. Mit dem am 30. November 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz vom gleichen Tag hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem Löschantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Die angegriffene Bezeichnung verfüge über die erforderliche Unterscheidungskraft. "Eprosart" stelle selbst keinen Fachbegriff dar und hebe sich noch hinreichend eigenständig von dem INN "Eprosartan" ab, da aufgrund der unterschiedlichen Silbenzahl und der betonten Endung "an" im INN ein deutlich differierender Wortcharakter gegeben sei. Die Unterscheidungskraft fehle bei der Abwandlung eines Fachwortes nur dann, wenn der Verkehr darin ohne weiteres Nachdenken den Fachbegriff als solchen erkenne. Dies sei hier nicht der Fall. Es bestehe im übrigen kein Freihaltebedürfnis. Auch eine Täuschungsgefahr sei zu verneinen, da der Oberbegriff "pharmazeutische Erzeugnisse" auch solche Waren umfasse, die den Wirkstoff "Eprosartan" enthielten. Für Waren, welche diesen Wirkstoff nicht enthielten, sei die Bezeichnung nicht täuschend, da der Verkehr die angegriffene Bezeichnung nicht mit dem INN in Verbindung bringe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin, die beantragt,

den angefochtenen Beschluß der Markenabteilung 3.4. aufzuheben und die angegriffene Marke zu löschen.

Die angegriffene Bezeichnung sei nicht unterscheidungskräftig. Bei ihr werde im Vergleich zum INN "Eprosartan" lediglich die Endsilbe "an" weggelassen. Eine Änderung im Bedeutungsgehalt werde hierdurch nicht bewirkt. Vielmehr erkenne der Verkehr in der Bezeichnung "Eprosart", soweit er die Abwandlung zu dem INN "Eprosartan" überhaupt wahrnehme, eine abgekürzte Verwendung des INN "Eprosartan". Der Verkehr erkenne in der Abwandlung ohne weiteres Nachdenken den Fachbegriff als solchen, woraus sich das Fehlen der Unterscheidungskraft ergebe. Die unterschiedliche Silbenzahl und eine lediglich gedanklich unterstellte Änderung der Betonung der letzten Wortsilbe würden an dieser Beur-

teilung nichts ändern. Die Konstellationen in den BGH-Entscheidungen "Metoprolol", "TRILOPIROX" und "Alphaferon" würden sich von der vorliegenden Abwandlung einer Fachbezeichnung unterscheiden und seien nicht einschlägig, was näher ausgeführt wird. Es bestehe auch ein Freihaltebedürfnis, da es auf in dem vorliegenden Bereich üblich sei, Fachbegriffe entsprechend verkürzt wiederzugeben. Es sei eine Täuschungsgefahr in bezug auf Waren gegeben, die den Wirkstoff "Eprosartan" nicht enthielten, da der Verkehr in der angegriffenen Bezeichnung ohne weiteres den INN "Eprosartan" erkenne und somit auf den entsprechenden Wirkstoff schließe. Dies führe in entsprechenden Fällen zu einer nicht hinnehmbaren Gesundheitsgefährdung für die Patienten.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Zur Begründung verweist sie zunächst auf den Beschluß der Markenabteilung und führt ergänzend aus, daß die angegriffene Marke schutzfähig sei. Um von "Eprosa" auf den INN Eprosartan zu schließen, sei ein gedanklicher Akt erforderlich, denn gerade die beiden letzten Buchstaben "an" des INN Eprosartan stellen den Bezug zur Gruppe der Sartane dar, weshalb gerade diese beiden Schlußbuchstaben nicht bloß eine bedeutungslose Endung eines Fachbegriffs darstellten, sondern den zur Einordnung zu einer Wirkstoffgruppe erforderlichen Bestandteil. Es sei entgegen der Auffassung der Löschantragstellerin nicht üblich, Fachbegriffe wie den INN Eprosartan verkürzt wiederzugeben. Im übrigen sei auch keine Täuschungsgefahr gegeben.

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, insbesondere statthaft sowie form- und fristgerecht eingelegt, § 66 Abs 1 Satz 1, Abs 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat jedoch keinen Erfolg. Zunächst hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem innerhalb der 10-Jahres-Frist des § 50 Abs 2 Satz 2 MarkenG eingereichten Löschantrag rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung der Mitteilung über die Einleitung eines Löschanfahrens gemäß § 54 Abs 3 Satz 2 MarkenG widersprochen. Die mittels eingeschriebenem Brief am 28. September 1998 zum Zwecke der Zustellung abgesandte Mitteilung gilt als am 1. Oktober 1998 zugestellt, § 4 Abs 1 VwZG, so daß der am 30. November 1998 eingegangene Widerspruch der Löschantragsgegnerin fristgerecht war. In der Sache war der Löschantrag von der Markenstelle zu Recht zurückgewiesen worden, weil die geltend gemachten Schutzhindernisse nach § 50 Abs 1 Nr 3 in Verbindung mit § 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 und Nr 4 MarkenG nicht bestehen.

Es trifft zwar zu, daß die angegriffene Bezeichnung "Eprosart" der Wirkstoffbezeichnung und chemischen Kurzbezeichnung bzw dem INN (International Non-proprietary Name) "Eprosartan" (= ein als Antihypertonikum verwendeter Wirkstoff) angenähert ist und der fachkundige Verkehr diese Annäherung auch erkennen wird. Gleichwohl steht dies für sich genommen der Bejahung der Unterscheidungskraft nicht entgegen, denn auch Abwandlungen warenbeschreibender Fachausdrücke können unterscheidungskräftig sein, zumal im pharmazeutischen Bereich in großem Umfang Markenbildungen üblich sind, welche die Art, Zusammensetzung, Wirkung, Indikation und dergleichen des zu kennzeichnenden Präparats jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen, was häufig noch nicht einmal für eine Kennzeichnungsschwäche der Marken spricht. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der Abwandlung warenbeschreibender Fachausdrücke jede individualisierende Eigenart fehlt. Dies ist dann der Fall, wenn der Verkehr bei Kenntnis des Fachwortes in der Abwandlung ohne weiteres Nachdenken den Fachbegriff als solchen erkennt und ihn quasi mit diesem gleichsetzt (vgl dazu BGH

GRUR 1994, 803 "TRILOPIROX", 1994, 805 "Alphaferon" und 1995, 48 "Metoprolol"; siehe hierzu auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 60 mit weiteren Rechtsprechungshinweisen). Von einer in diesem Sinne engen Anlehnung kann bei der angemeldeten Bezeichnung noch nicht ausgegangen werden, auch wenn es sich um einen Grenzfall handeln mag.

Zunächst sind die Abweichungen der angemeldeten Bezeichnung von der Wirkstoffbezeichnung nicht so geringfügig, daß sie vom Verkehr unbemerkt bleiben oder für Druck- bzw Hörfehler gehalten werden. Vielmehr ist die Bezeichnung "Eprosa" noch hinreichend phantasievoll abgewandelt. Sie ist zwar vollständig in der Wirkstoffbezeichnung "Eprosartan" enthalten. Dies ist in klanglicher Hinsicht aber schon eher nur ein formales Element, da die Bezeichnungen von der Sprechsilbeneinteilung "E-pro-sar-tan" gegenüber "E-pro-sart" lauten. Der Anfangslaut "t" der Schlußsilbe des INN stellt in der angegriffenen Marke den Schlußlaut der Gesamtbezeichnung dar. Zudem unterscheiden sich die zu vergleichenden Bezeichnungen im Sprech- und Betonungsrhythmus ganz erheblich, wobei die Phantasiebezeichnung "Eprosa" über eine harte und kurz klingende Endung verfügt, wohingegen der INN "Eprosartan" weich und gedehnt auf "-an" ausklingt. Auch in schriftbildlicher Hinsicht wirkt sich unterschiedliche Wortlänge und das abweichende Wortende noch so aus, daß der angegriffenen Marke eine hinreichende Eigenart zuerkannt werden kann. Nach Auffassung des Senats sind die Abwandlungen jedenfalls in zwei der drei oben genannten BGH-Entscheidungen deutlich schwächer ausgeprägt als in der vorliegenden Konstellation. So unterscheiden sich die in diesen Verfahren beurteilten Markenwörter "TRILOPIROX" und "Metoprolol" von den INN's "Rilopirox" und "Metoprolol" jeweils nur in einem Buchstaben, wobei dies bei der Marke "Metoprolol" sogar nur der Schlußbuchstabe ist. Zudem stimmen in diesen Fällen die jeweils zu vergleichenden Bezeichnungen - anders als die hier zu beurteilenden Bezeichnungen - bei gleicher Sprechsilbenzahl im Sprech- und Betonungsrhythmus identisch überein. Gleichwohl war diesen Abwandlungen noch eine hinreichend individualisierende und damit schutzbegründende Eigenart zugestanden worden.

Es sind auch ansonsten keine Gründe erkennbar, weshalb der Verkehr in "Epro-sart" ohne weiteres Nachdenken den Fachbegriff "Eprosartan" als solchen sehen und deshalb dieser Bezeichnung jede schutzbegründende Eigenart fehlen sollte. Entgegen der Behauptung der Löschantragstellerin, es sei üblich, Fachbe-griffe entsprechend der hier vorliegenden Konstellation zu verkürzen, kann eine entsprechende Übung nicht festgestellt werden. Wirkstoffbezeichnungen werden zwar zum Teil abgekürzt. Dies geschieht etwa durch Buchstabenkürzel (vgl zB ASS für Acetylsalicylsäure oder MCP für Metoclopramid). Eine Abkürzungspraxis dahingehend, daß bei der Fachbezeichnung die Endsilbe oder wie vorliegend die letzten beiden Buchstaben weggelassen werden, kann aber nicht festgestellt wer-den. Ihre dahingehend aufgestellte Behauptung hat die Löschantragstellerin im übrigen mit keinem einzigen Beispiel belegt.

Etwas anderes mag in den Fällen gelten, in denen Bestandteile von Wirkstoffbe-zeichnungen von verschiedenen Herstellern in gleicher Weise nach Art einer Fachbezeichnung und häufig auch im Rahmen ihrer Kennzeichnungen verwendet werden. Eine entsprechende Übung hat sich einer ganz erheblichen Anzahl von Fällen mit den beiden Anfangsilben von chemischen Kurzbezeichnungen her-ausgebildet, die in den Kennzeichnungen nicht selten als isoliertes Wort in ir-gendeiner Form kombiniert mit sonstigen warenbeschreibenden Angaben oder Firmenbezeichnungen bzw -schlagwörtern verwendet werden. In dieser Art ver-wendete Firmenangaben sind zB "Abz" (für Abz-Pharma GmbH), "BASF" (BASF Generics GmbH), "beta" (betapharm Arzneimittel GmbH), "corax" (corax Pharma GmbH), "doc" (DOCPHARM Arzneimittelvertrieb GmbH & Co KGaA), "dura" (du-rachemie bzw Merck dura GmbH), "Eu Rho" (Eu.Rho. Arznei GmbH), "Heumann" (Heumann Pharma GmbH, "Hexal" (Hexal AG), "ISIS" (ISIS PUREN Arzneimittel GmbH & Co KG), "KD" (Dr. Kade Pharmazeutische Fabrik GmbH), "Merck" (Merck dura GmbH) , "PUREN" (ISIS PUREN Arzneimittel GmbH & Co KG), "ratiopharm" (ratiopharm GmbH), "saar" (Chephasaar), "TAD" (TAD Pharma GmbH), "von ct" (ct-Arzneimittel GmbH) oder "Wolff" (Dr. August Wolff Arzneimittel GmbH & Co).

Die mit diesen Firmenangaben kombinierten Wirkstoffhinweise sind zB "Ambro" als Hinweis auf Ambroxol, "Capto" als Hinweis auf Captopril, "Cromo" als Hinweis auf Cromoglicinsäure, "Dexa" als Hinweis auf Dexamethason, "Diclo" als Hinweis auf Diclofenac, "Doxy" als Hinweis auf Doxycyclin, "Ibu" als Hinweis auf Ibuprofen, "Indo" als Hinweis auf Indometacin, "Meto" als Hinweis auf Metoprolol, "Nife" als Hinweis auf Nifedipin und "Vera" als Hinweis auf Verapamil (vgl dazu die Rote Liste 2000 in den dort unter den vorgenannten chemischen Kurzbezeichnungen aufgeführten Arzneimittelkennzeichnungen), wobei sich diese Aufzählung noch stark erweitern ließe. Bei einem Teil der angeführten Bezeichnungen kann ernsthaft darüber diskutiert werden, ob diese wohl ursprünglichen kennzeichnungs-kräftigen Wörter sich inzwischen zu Freizeichen entwickelt haben und ihnen deshalb die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Bei der Wirkstoffbezeichnung "Eprosartan" kann eine entsprechende Übung aber nicht festgestellt werden. Soweit ersichtlich gibt es derzeit nur ein Präparat mit diesem Wirkstoff auf dem Markt, das unter der Marke "Teveten" vertrieben wird (vgl dazu die Rote Liste 2000). Ausgehend von der oben dargestellten Kennzeichnungspraxis wäre unter dem Gesichtspunkt fehlender Unterscheidungskraft im übrigen nur eine Abkürzung "Epro", nicht aber die hier angegriffene Bezeichnung "Eprosa" kritisch zu beurteilen.

Schließlich stellt sich die angemeldete Bezeichnung "Eprosa" auch noch aus einem anderen Gesichtspunkt als hinreichend phantasievoll und originell dar. Wie die Inhaberin der angegriffenen Marke zutreffend ausführt, gehört der Wirkstoff "Eprosartan" nämlich zur Wirkstoffgruppe der Angiotensin-II-Rezeptorantagonisten, die als "Sartane" bezeichnet werden (vgl dazu Auterhoff, Knabe, Höltje, Lehrbuch der Pharmazeutischen Chemie, 14. Aufl, S 566/567). Hierzu gehören die Wirkstoffe "Losartan", "Valsartan", Irbesartan" und "Eprosartan" (vgl Auterhoff, Knabe, Höltje, Lehrbuch der Pharmazeutischen Chemie, aaO). Ausgehend von diesem Verständnis stellt sich die Verkürzung gerade des für die Einordnung in eine bestimmte Wirkstoffgruppe maßgeblichen Bestandteils doch als eher ungewöhnlich und originell dar. Den Fachleuten, die in erster Linie dahingehend ge-

fährdet sind, die angegriffene Bezeichnung mit dem INN "Eprosartan" gleichzusetzen, wird aufgrund ihrer Kenntnisse auffallen, daß gerade der für die Einordnung des Wirkstoffs in die Wirkstoffgruppe der "Sartane" wichtige Bestandteil "-sartan" in der Bezeichnung "Eprosart" stark verkürzt und verfremdet ist. Deshalb werden sie in "Eprosart" weniger einen Fachbegriff vermuten, sondern sie werden eher die Vorstellung entwickeln, daß es sich dabei um ein Phantasiewort und einen betrieblichen Herkunftshinweis handelt. Dies ist für die Bejahung der Unterscheidungskraft ausreichend, zumal die Anforderungen nach ständiger Rechtsprechung insoweit sehr gering anzusetzen sind (vgl dazu zB BGH WRP 2000, 741 742 liSp- LOGO; GRUR 1999, 1089, 1091 liSp - YES).

Auch das Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG steht dem Verbleib der angegriffenen Marke im Markenregister nicht entgegen. Als freihaltebedürftig werden nur unerheblich verfremdete Anlehnungen an glatt beschreibende und deshalb stark freihaltebedürftige Angabe angesehen (vgl hierzu Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 151 mit weitergehenden Rechtsprechungsnachweisen). Davon, daß die angegriffene Bezeichnung eine nur unerheblich verfremdete Anlehnung in diesem Sinne darstellt, kann gerade nicht ausgegangen werden. Hierzu kann auf die entsprechenden Ausführungen zum Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft verwiesen werden.

Schließlich ist die angemeldete Marke auch nicht geeignet, den Verkehr im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG zu täuschen, so daß der Löschantrag auch insoweit keinen Erfolg haben kann. Bei den Waren "pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" kommt eine Täuschungsgefahr schon deshalb nicht in Betracht, weil diese Warenoberbegriffe "Eprosartan"-haltige Präparate umfassen. Es liegt auf der Hand, daß bei einer entsprechenden Verwendung der Bezeichnung "Eprosart" keine unrichtigen Vorstellungen etwa über die Inhaltsstoffe oder die Indikation der so gekennzeichneten Präparate entstehen kann. Aber auch bei den übrigen Waren der angegriffenen Marke "Babykost; Pflaster, Verbandmaterial" besteht keine Täuschungsgefahr. Zwar kann davon aus-

gegangen werden, daß diese Waren den Wirkstoff "Eprosartan" nicht enthalten. Gleichwohl besteht keine Gefahr, daß sich beim Verkehr eine entsprechende Fehlvorstellung entwickeln könnte. Ebenso wenig wie bei der Verwendung der Bezeichnung "Panzer" für "Fahrräder" (vgl zu diesem Beispiel BPatG GRUR 1995, 737 "BONUS" und BGH GRUR 1998, 465 "BONUS") die Fehlvorstellung aufkommen wird, daß es sich bei den Fahrrädern um Kettenfahrzeuge handeln könnte, liegt die Vorstellung im Bereich des Wahrscheinlichen, daß etwa "Babykost" den Wirkstoff "Eprosartan" enthalten könnte oder "Pflaster und Verbandmaterial" mit diesem Wirkstoff präpariert sein könnten. Hier kommt der Grundsatz zum Tragen, daß die Täuschungsgefahr nur von den beanspruchten Waren her beurteilt werden darf (vgl Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 226), was vorliegend gegen eine relevante Täuschungsgefahr spricht.

Nach alledem konnte die Beschwerde der Löschungsantragstellerin keinen Erfolg haben.

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

Knoll

Brandt

Engels

Pü