

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 93/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 2 104 912

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 29. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richter Brandt und Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung **Omepra** wurde am 4. März 1992 als Marke für

"Pharmazeutische Erzeugnisse, nämlich rezeptpflichtige Magen- und Darmmittel"

angemeldet und am 10. Juni 1998 im Markenregister eingetragen. Inhaberin ist die Antragsgegnerin.

Die Antragstellerin hat die Löschung der Marke wegen fehlender Schutzfähigkeit nach § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3, und 9 MarkenG beantragt. Der Löschantrag vom 11. Februar 1999 ist der Markeninhaberin am 30. März 1999 zugestellt worden. Mit am 27. Mai 1999 beim DPMA eingegangenen Schriftsatz vom 25. Mai 1999 hat die Markeninhaberin dem Löschantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag mit Beschluß vom 7. April 2000 als unbegründet zurückgewiesen. Die Bezeichnung "Omepra" stelle bereits die vorgeschriebene Abkürzung für die entsprechende chemische Wirkstoffbezeichnung dar, weshalb schon keine Veranlassung zu einer weiteren offiziellen Abkürzung bestehe. Die Behauptung

der Antragstellerin, die angegriffene Marke sei eine geringfügige Abwandlung der in der medizinischen Fachliteratur für "Omeprazol" üblichen Abkürzung "Omep", werde durch die vorgelegten Auszüge einer Datenbankrecherche nicht bestätigt. Die als Verkehrskreise auch angesprochenen medizinischen Laien würden "Omepa" ohnehin als phantasievolles Kunstwort auffassen. Aber auch Fachleute würden "Omepa" eine herkunftshinweisende Eigenart beimessen, da sich diese Bezeichnung klanglich wie schriftbildlich hinreichend deutlich von dem Fachbegriff "Omeprazol" abhebe. Wegen der Lösungsgründe der fehlenden Unterscheidungskraft und eines Freihaltungsbedürfnisses werde auf die BGH-Entscheidung "Metropoloc" und die BPatG-Entscheidung "Omeprazok" (BPatGE 41, 50) Bezug genommen, die der vorliegenden vergleichbar seien. Es sei daher weiterhin kein Interesse der Mitbewerber an der ungehinderten Verwendung der Bezeichnung "Omepa" feststellbar. "Omepa" sei auch keine "übliche Bezeichnung" im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG, da dies ohnehin nur die allgemein gebräuchliche korrekte Bezeichnung, nicht aber eine willkürliche Verstümmelung sein könne. Schließlich liege auch kein Lösungsgrund nach § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG vor. Denn die von der Antragstellerin zitierte Richtlinie 92/27 EG vom 31. März 1992 über die "Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln" betreffe die Frage, in welcher Art und Weise eine Marke im Geschäftsverkehr verwendet werde und damit einen von der markenrechtlichen Prüfung nach § 8 MarkenG verschiedenen Rechtsgegenstand.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin mit der vorsorglichen Anregung, wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Anwendungsbereichs der Richtlinie 92/27 EG die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Bei dem Markenwort "Omepa" handele es sich um eine Freihaltungsbedürftige, zur Beschreibung der beanspruchten Waren üblich gewordene Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 3 MarkenG, die in Fachkreisen als Abkürzung für den Wirkstoff "Omeprazol" gebraucht werde. Dabei sei nicht erforderlich, daß es sich um eine anerkannte Abkürzung oder einen Fachbegriff handele. Ausreichend sei,

daß der Verkehr darin den Fachbegriff als solchen erkenne, was hier der Fall sei. Entscheidend für die Verwechslungsgefahr sei nicht ein Vergleich zwischen "Omeprazol" und "Omepa", sondern die frappante Ähnlichkeit der Begriffe "Omep" und "Omepa". Auch der Lösungsgrund nach § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG sei gegeben. Zwar sei durch die 5. AMG-Novelle die Bestimmung Art 1 Abs 2, 1. und 2. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27 EG vom 31. März 1992, wonach Phantasiebezeichnungen für Arzneimittel nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung führen dürften, nicht umgesetzt. Diese sei aber nunmehr unmittelbar zu berücksichtigen, da die Richtlinie bis zum 1. Januar 1993 umzusetzen war und der Regelungsgegenstand eindeutig und aus sich heraus verständlich sei. Hierbei handele es sich nicht um die Berufung auf eine horizontale Drittwirkung der Richtlinie. Die unmittelbare Wirkung der Richtlinie erstreckte sich jedoch über § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG auf das Eintragungsverfahren, so daß das BPatG sowie das DPMA als Träger hoheitlicher Gewalt zur Beachtung der Richtlinie verpflichtet seien.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin nimmt Bezug auf ihren Schriftsatz vom 1. Dezember 2000 im Lösungsverfahren "Omep" (25 W (pat) 92/00). Dort hat sie ua ausgeführt, daß die von der Antragstellerin vorgelegte Datenbankrecherche die Behauptung, "Omep" sei eine übliche Bezeichnung im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 3 MarkenG nicht stützen könne. Den 24 von der Antragstellerin vorgelegten "Antworten" ständen aufgrund eigener Recherchen in derselben Datenbank gefundene 5.211 Treffer zu "Omeprazol" gegenüber, wovon in 653 Fundstellen "Omeprazol" mit "Ome" wiedergegeben sei. Selbst bei den 24 Antworten der Antragstellerin werde "Omep" nicht einheitlich für den INN "Omeprazol" verwendet. Vielmehr werde der INN durch die Datenbank-Ersteller in eher willkürlicher Weise sowohl mit "Omep", "Omep.", als auch nur mit "O" abgekürzt. In einem Fall stehe "Omep" sogar für "otitis media with effusion pathogenesis". Schließlich liege auch kein Ver-

stoß gegen § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG in Verbindung mit der EG-Richtlinie 92/27 vor. Da "gebräuchliche Bezeichnung" definiert werde mit der "von der WHO empfohlenen international gebräuchlichen Bezeichnung (INN)" bzw - in Ermangelung dessen - als "die übliche gebräuchliche Bezeichnung", es aber den INN "Omeprazol" gebe, sei die zweite Alternative hier schon gar nicht einschlägig. Eine Verwechslung von "Omep" und "Omeprazol" sei nicht zu befürchten. Aus diesen Gründen sei auch "Omepa" als Marke schutzfähig und nicht mit dem genannten INN verwechselbar.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluß der Markenabteilung sowie auf die Schriftsätze der Beteiligten nebst Anlagen 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 in der Sache jedoch keinen Erfolg. Nach Auffassung des Senats ist der Löschantrag, dem die Antragsgegnerin gemäß § 54 Abs 3 Satz 2 MarkenG rechtzeitig widersprochen hat, zu Recht zurückgewiesen worden, 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.

Die angegriffene Marke "Omepa" ist keine freihaltungsbedürftige beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, da diese Bezeichnung weder der internationalen Wirkstoffbezeichnung (INN) "Omeprazol" so nahe kommt, daß der insoweit maßgebliche Fachverkehr in "Omepa" ohne weiteres die Wirkstoffbezeichnung selbst – und nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf diese – erkennt, noch die Bezeichnung "Omepa" als solche eine internationale chemische Kurzbe-

zeichnung, einen medizinischen Fachausdruck oder die in Fachkreisen übliche Abkürzung für "Omeprazol" darstellt.

Zunächst unterscheidet sich die Bezeichnung "Omepa" von dem INN "Omeprazol" durch die dem gemeinsamen Lautbestand "Omep-" nachfolgenden Wortelemente "-a" gegenüber "-razol" klanglich und schriftbildlich so deutlich, daß der Fachverkehr "Omepa" nicht irrtümlich für den genannten INN hält. Dies bedarf auch im Hinblick auf die Rechtsprechung des BGH zur Schutzfähigkeit von an INN angelehnten Markenwörtern, die sogar bei Wortbildungen bejaht wurde, die erheblich enger an die Wirkstoffangabe angelehnt sind (vgl zB BGH GRUR 1994, 803 "TRILOPIROX" – INN: "Rilopirox" und GRUR 1995, 48 "Metoproloc" – INN: "Metoprolol") als dies vorliegend der Fall ist, keiner näheren Begründung und wird auch so von der Antragstellerin nicht behauptet.

Entgegen der Auffassung der Antragstellerin ist für Frage der Annäherung der angegriffenen Marke an eine beschreibende und daher freizuhaltende Wirkstoffbezeichnung und möglicherweise Verwechselbarkeit mit dieser allein auf die internationale Wirkstoffbezeichnung (INN) "Omeprazol", nicht aber auf die Bezeichnung "Omep", die ebenfalls für die Antragsgegnerin als Marke (Nr 2 104 748) geschützt ist, abzustellen. Der Senat hat in seinem Beschluß vom 22. Februar 2001 in dem Lösungsverfahren 25 W (pat) 92/00 zwischen den gleichen Beteiligten festgestellt, daß keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß die Bezeichnung "Omep" selbst eine in Fachkreisen übliche Abkürzung für "Omeprazol" oder eine internationale chemische Kurzbezeichnung oder einen medizinischen Fachausdruck darstellt und hat daher den Lösungsantrag zurückgewiesen. Auf die Gründe des Senatsbeschlusses vom 22. Februar 2001 in dem Lösungsverfahren 25 W (pat) 92/00 und insbesondere auf die dortigen Ausführungen zur Relevanz der Ergebnisse der genannten Datenbankrecherche wird hiermit ergänzend Bezug genommen.

Die von der Antragstellerin im vorliegenden Lösungsverfahren wie bereits in dem die Marke 2 104 748 "Omep" betreffenden Lösungsverfahren 25 W (pat) 92/00 eingereichte, insgesamt 24 "Answers" umfassende Recherche in einer Datenbank "DDFU" bezieht sich ausschließlich auf die Bezeichnung "Omep". Diese Rechercheergebnisse sind daher ersichtlich nicht geeignet, eine gegen die Schutzfähigkeit der hier verfahrensgegenständlichen Marke "Omepa" sprechende Gebräuchlichkeit dieser Bezeichnung als eine in Fachkreisen übliche Abkürzung oder als Synonym für den INN "Omeprazol" zu belegen. Weitere entsprechende Anhaltspunkte sind nicht vorgetragen. Vom Senat durchgeführte Recherchen in einschlägigen Fachlexika und Abkürzungsverzeichnissen (zB: Zetkin/Schaldach, Lexikon der Medizin, 16. Aufl; Roche Lexikon Medizin, 4. Aufl; Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, 258. Aufl; Hunnius, Pharmazeutisches Wörterbuch, 8. Aufl; Römpf, Lexikon, 10. Aufl; Lexikon medizinischer Abkürzungen, Sandoz AG, 6. Aufl) haben ebenfalls keinerlei Hinweise darauf ergeben, daß "Omepa" überhaupt als Abkürzung, oder gar als übliche und fachlich anerkannte Kurzbezeichnung für "Omeprazol" verwendet wird. Auch eine Internetrecherche mit den Begriffen "Omepa" und/oder "Omeprazol" mit den Suchmaschinen "Alta Vista" und "Yahoo" hat außer das mit der angegriffenen Marke gekennzeichnete Produkt der Markeninhaberin betreffende Ergebnisse keine Dokumente ergeben, die eine Verwendung von "Omepa" als Abkürzung der genannten Wirkstoffbezeichnung belegen.

Zwar bedarf es zur Bejahung des Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht zwingend eines lexikalischen oder sonstigen Nachweises, daß das fragliche Zeichen bereits im Verkehr bekannt ist oder verwendet wird (vgl hierzu BGH GRUR 1997, 634, 635 "Turbo II"). Gleichwohl mag das Fehlen jeglicher entsprechender Belege – gerade, wenn es sich wie hier nicht um eine aus geläufigen Elementen zusammengesetzte neue Wortverbindung, sondern um einen unveränderten Teil einer bekannten Fachbezeichnung (hier der INN "Omeprazol") handelt – in gewissem Umfang gegen das Bedürfnis des Fachverkehrs an einer freien Verwendung des Zeichens sprechen. In gleicher Weise legt auch der Umstand,

daß es sich bei den INN selbst bereits um "Kurzbezeichnungen definierter chemischer Substanzen" handelt (vgl Rote Liste 2001, Seite 37 "Verzeichnis chemischer Kurzbezeichnungen von Wirkstoffen"), nicht von vornherein die Vermutung nahe, daß ein Interesse und eine Neigung des Verkehrs besteht, von einer solchen Kurzbezeichnung nochmals eine Kurzform zu bilden und diese als Fachbezeichnung zu verwenden. Voraussetzung für die Annahme eines Freihaltungsbedürfnisses ist allerdings, daß der betreffende Ausdruck aufgrund eines im Eintragungszeitpunkt feststehenden Sinngehalts geeignet ist, als beschreibende Angabe verwendet zu werden (BGH "Turbo II", aaO). Ein solcher, für den Fachverkehr eindeutigen, beschreibenden Sinngehalt von "Omepa" im Hinblick auf den INN "Omeprazol" ist – wie ausgeführt – nicht feststellbar.

Unter diesen Umständen kommt eine Löschung des angegriffenen Zeichens auch nicht mangels Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG in Betracht. Unterscheidungskraft in diesem Sinne ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Anmeldung erfaßten Waren (oder Dienstleistungen) eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden. 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 verstanden werden (vgl BGH BIPMZ 2000, 332, 333 "LOGO" mwN).

Der angegriffenen Bezeichnung "Omepa" kann – wie dargelegt – in dieser sprachlichen Form kein für die fraglichen Waren im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsgehalt zugeordnet werden. Selbst bei einem Verständnis von "Omepa" als - objektiv nicht korrekter - Verkürzung des warenbeschreibenden Fachausdrucks und INN "Omeprazol" ist danach nicht davon auszugehen, daß der Fachverkehr, wenn ihm die Wirkstoffbezeichnung "Omeprazol" bekannt ist, "Omepa" für die Sachbezeichnung selbst hält und darin nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme

auf "Omeprazol" sieht (vgl BGH GRUR 1995, 48, 49 "Metropoloc"; GRUR 1994, 803 "Trilopirox"). Dabei braucht die Frage, ob auch unter der Geltung des Markengesetzes die Rechtsprechung, wonach ohne weiteres erkennbare Abwandlungen beschreibender Angaben bzw zu diesen hochgradig ähnliche Bezeichnungen nicht schutzfähig sind, überhaupt fortgeführt werden kann (bejahend: Fezer, Markenrecht, 2. Aufl, § 8 MarkenG, Rdn 255, 256 und Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8, Rdn 59; weitgehend verneinend: Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 150, 151), hier nicht näher behandelt zu werden. Denn gemessen an der genannten Rechtsprechung des BGH hält die angegriffene Marke "Omepa" zu dem INN "Omeprazol" einen weitaus deutlicheren Abstand ein.

Wie ebenfalls dargelegt, handelt es sich bei "Omepa" auch nicht um einen in der deutschen oder einer bekannten Fremdsprache – hier insbesondere der englischen – gebräuchlichen Ausdruck zur Bezeichnung des Wirkstoffes "Omeprazol", der folglich vom Verkehr wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder auch im wissenschaftlich-medizinischen Bereich nicht stets nur als solcher und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefaßt und verwendet wird.

Aus diesen Umständen folgt weiterhin, daß ein Löschungsgrund auch nach § 50 Abs 1 Nr 3 iVm § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG nicht vorliegt. Unter der Voraussetzung, daß "Omepa" inhaltlich erkennbar auf den INN "Omeprazol" Bezug nimmt und dieser Wirkstoff in den Waren der angegriffenen Marke enthalten ist, mag es zwar an sich nicht an einem nach der Rechtsprechung des BGH (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 168 mit zahlreichem Nachweis) für erforderlich gehaltenen unmittelbaren beschreibenden Warenbezug fehlen. Wie dargelegt, liegen jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte dafür vor, daß "Omepa" im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG die allgemein sprachgebräuchliche oder im Bereich der medizinischen Wissenschaft und Praxis verkehrsbliche und allgemein verwendete Abkürzung für die Wirkstoffbezeichnung "Omeprazol" bzw für die diesen Wirkstoff enthaltene Erzeugnisse geworden ist.

Schließlich besteht auch kein Lösungsgrund unter dem Gesichtspunkt der sonstigen gesetzlichen Benutzungsverbote im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG iVm der Richtlinie 92/27 EG vom 31. März 1992 über die "Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln". Nach Auffassung des Senats kann im vorliegenden Fall die Frage dahinstehen, ob die noch nicht in das nationale Recht umgesetzte europäische Richtlinie eine sog. "horizontale Direktwirkung" entfaltet (vgl hierzu BPatGE 41, 50, 54 "Omeprazol" mwN; Althammer/Ströbele, aaO, § 8 Rdn 296), auf die sich die Antragstellerin ausdrücklich auch nicht beruft, oder ob - die diese meint - sich die unmittelbare Wirkung der Richtlinie über § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG auf das Eintragungsverfahren erstreckt und das BPatG sowie das DPMA als Träger hoheitlicher Gewalt zur Beachtung der Richtlinie verpflichtet sind. Denn selbst bei unterstellter unmittelbarer Wirkung dieser Richtlinie wäre ein Lösungsgrund zu verneinen, da Verwechslungen im Sinne von Art 1 Abs 2 erster Spiegelstrich der Richtlinie zwischen der angegriffenen Marke "Omepa" und dem INN "Omeprazol" wegen der auffälligen Verschiedenheit der Bezeichnungen nicht zu befürchten sind und "Omepa" – wie ausgeführt – auch nicht die Bedeutung einer eigenständigen Fachbezeichnung hat.

Der Senat hat keinen Anlaß gesehen, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. Er hat im vorliegenden Verfahren die von der Antragstellerin insoweit aufgeworfene Rechtsfrage bereits als nicht entscheidungserheblich angesehen, so daß es hier insoweit nicht mehr darauf ankommt, ob die Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung oder eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs hierüber zur Rechtsfortbildung oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung geboten ist.

Nach alledem war die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

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

Kliems

Engels

Brandt

Pü