

BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 101/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Lösungsverfahren gegen die Marke 396 50 848

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:

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

Gründe

I.

Die Bezeichnung **UNIPRASOL** wurde am 22. November 1996 als Marke für

"Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie
Präparate für die Gesundheitspflege"

angemeldet und am 20. März 1997 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 Löschungsantrag vom 11. Februar 1999 ist der Markeninhaberin am 29. März 1999 per Einschreiben übersandt worden. Mit am 31. Mai 1999 beim DPMA per Telefax eingegangenem Schriftsatz vom 28. Mai 1999 hat die Markeninhaberin dem Löschungsantrag widersprochen.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag mit Beschluß vom 23. Mai 2000 zurückgewiesen.

Ein Lösungsgrund nach § 50 Abs 1 Nr 3 MarkenG liege nicht vor. Die angegriffene Marke habe im Zeitpunkt der Eintragung die erforderliche Unterscheidungskraft besessen. "UNIPRASOL" sei selbst kein Fachbegriff und hebe sich jedenfalls hinreichend von der Bezeichnung (INN) "Omeprazol" ab. Nach der Rechtsprechung des BGH in Bezug auf INN lägen hier die Voraussetzungen für die Verneinung der Schutzfähigkeit nicht vor. Das von den Waren auch angesprochene medizinische Laienpublikum werde die Bezeichnung "UNIPRASOL" ohnehin als phantasievolles Kunstwort auffassen. Fachleute, denen der INN "Omeprazol" bekannt sei, würden der Bezeichnung "UNIPRASOL" herkunftshinweisende Eigenart beimessen, da sie sich klanglich und schriftbildlich sowie zudem durch den Sinngehalt von "Uni" (einfach) hinreichend von dem Fachbegriff "Omeprazol" 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 "Omeprazol" die Eignung, die eingetragenen Waren konkret und korrekt zu beschreiben, entfalle. Eine Löschung nach § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG scheide aus, da eine "übliche Bezeichnung" im Sinne dieser Vorschrift nur eine allgemein gebräuchliche korrekte Bezeichnung und nicht eine willkürliche Verstümmelung sein könne. 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, in welcher Art und Weise eine Marke im Geschäftsverkehr verwendet wird, sei regelmäßig nicht Gegenstand der markenrechtlichen Eintragungsprüfung.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die keinen Antrag gestellt hat.

Zwar stelle die angegriffene Marke selbst keinen Fachbegriff dar, jedoch sei sie mit dem INN "Omeprazol" annähernd identisch und daher rein beschreibend für die im Warenverzeichnis genannten Erzeugnisse. Die im angefochtenen Beschluß zitierte Rechtsprechung des BGH könne angesichts der EG-Richtlinie 92/27 kei-

nen Bestand haben. Insbesondere sei die bindende Vorgabe des Art 1 Abs 2 a der Richtlinie, wonach Phantasiebezeichnungen für Arzneimittel nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung (INN) führen dürften, nicht umgesetzt worden, so daß sie nunmehr unmittelbar zu berücksichtigen sei. "Omeprazol" und "Uniprasol" seien klanglich verwechselbar, so daß ein Lösungsgrund gemäß § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG gegeben sei. Auch die absoluten Eintragungshindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 2 und Nr 3 MarkenG lägen hier vor.

Die Antragsgegnerin und Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

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

II.

Die Beschwerde der Lösungsantragstellerin 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. Zunächst hat die Inhaberin der angegriffenen Marke dem innerhalb der 10-Jahres-Frist des § 50 Abs 2 Satz 2 MarkenG eingereichten Lösungsantrag rechtzeitig innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung der Mitteilung über die Einleitung eines Lösungsverfahrens gemäß § 54 Abs 3 Satz 2 MarkenG widersprochen. Die mittels eingeschriebenen Briefs am 29. März 1999 zum Zwecke der Zustellung abgesandte Mitteilung gilt als am 1. April 1999 zugestellt, § 94 Abs 1 MarkenG in Verbindung mit § 4 Abs 1 VwZG, so daß der am 31. Mai 1999 eingegangene Widerspruch der Lösungsantragsgegnerin fristgerecht war. In der Sache ist der Lösungsantrag von der Markenabteilung 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,

Nr 3 und Nr 9 MarkenG auch im Zeitpunkt der Entscheidung (§ 50 Abs 2 Satz 1 MarkenG) nicht vorliegen.

1.) Die Markenabteilung des DPMA hat - was die Beschwerdeführerin selbst bestätigt - zutreffend festgestellt, daß die angegriffene Marke "UNIPRASOL" kein Fachbegriff, insbesondere auch keine internationale Wirkstoffbezeichnung (INN), eine sonstige beschreibende Angabe oder gebräuchliche Bezeichnung ist. Unter diesen Gesichtspunkten kommen somit Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1, Nr 2 oder Nr 3 MarkenG von vornherein nicht in Betracht.

2.) In ständiger Rechtsprechung zu § 4 Abs 2 Nr 1 WZG war allerdings anerkannt, daß auch (geringfügigen) Abwandlungen nicht eintragbarer Zeichen - speziell auch pharmazeutischer Wirkstoffbezeichnungen - schon das Eintragungshindernis mangelnder Unterscheidungskraft entgegenstehen kann, wenn nämlich der Abwandlung jede individualisierende Eigenart fehlt. Insoweit wurde vorausgesetzt, daß der Verkehr bei Kenntnis des Fachwortes in der Abwandlung ohne weiteres Nachdenken den Fachbegriff als solchen erkennt und ihn quasi mit diesem gleichsetzt (siehe dazu BGH GRUR 1994, 803 "TRILOPIROX"; vgl auch Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 60 mit weiteren Rechtsprechungshinweisen). Das bloße Erkennen einer inhaltlichen Bezugnahme auf den Fachbegriff ohne Verständnis als dessen Wiedergabe sollte jedoch einer Bejahung der Schutzfähigkeit weder unter dem Gesichtspunkt mangelnder Unterscheidungskraft noch einer beschreibenden freihaltungsbedürftigen Angabe entgegenstehen (vgl BGH GRUR 1995, 48, 49 "Metoprolol" mwN; BGH GRUR 1980, 106 – PRAZEPAMIN; BGH GRUR 1984, 815 – Indorektal; BGH GRUR 1985, 1053 – ROAL).

Nach den Kriterien und Maßstäben dieser Rechtsprechung kann vorliegend weder ein ursprüngliches Eintragungshindernis noch ein aktuell bestehender Lösungsgrund, die nach § 50 Abs 2 MarkenG kumulativ gegeben sein müßten, festgestellt werden. Die Verschiedenheit der angegriffenen Marke "UNIPRASOL" gegenüber dem INN "Omeprazol" ist ersichtlich ungleich größer als bei den Fallkonstellatio-

nen, die den genannten Entscheidungen zugrunde lagen. Dies liegt nicht nur an den klanglichen und schriftbildlichen Abweichungen, sondern auch daran, daß "uni" ein eigenständiges Worтеlement mit Bedeutungen wie "einzig, einheitlich" usw ist. Auch dieser Umstand läßt es fernliegend erscheinen, in "UNIPRASOL" eine unselbständige Abwandlung von "Omeprazol" zu sehen.

Somit muß die Frage, ob diese Linie der Rechtsprechung zu Abwandlungen nicht eintragbarer Zeichen unter Geltung des MarkenG überhaupt noch fortgeführt werden kann, nicht vertieft werden. Insoweit wird nur angemerkt, daß die hierzu in der Literatur zum Markengesetz geäußerten Auffassungen nicht ganz einheitlich sind. Die Bandbreite reicht von der Befürwortung einer weiteren Anwendung der Grundsätze (so wohl Fezer, Markenrecht, 2. Aufl, § 8 MarkenG, Rdn 255, 256) und Verneinung der Schutzfähigkeit jedenfalls hochgradig ähnlicher Bezeichnungen (vgl Ingerl/Rohnke, MarkenG, § 8, Rdn 59) bis zur Ablehnung einer Zurückweisung von Abwandlungen freihaltungsbedürftiger Angaben und zurückhaltender Annahme mangelnder Unterscheidungskraft bei unwesentlichen und weitgehend un bemerkt bleibenden Abwandlungen (so Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 150, 151 unter Hinweis auf den Gesetzeswortlaut und das Fehlen einer dem § 31 WZG entsprechenden Vorschrift). Der Senat neigt dazu, nicht nur ganz geringfügigen Abwandlungen nicht unterscheidungskräftiger Zeichen die Eintragbarkeit abzusprechen, sondern auch entsprechenden Abwandlungen beschreibender Angaben im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, wenn sie keine Eigenständigkeit aufweisen und in ihnen leicht die schutzunfähige Angabe selbst gesehen werden kann. Der Umstand, daß der Gesetzeswortlaut wie auch der Wortlaut der MarkenRL dies nicht ausdrücklich vorsieht, steht dem wohl nicht zwingend entgegen, zumal auch andere wesentliche Pfeiler der schon zum WZG entwickelten Rechtsprechung wie zB die Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr oder die Berücksichtigung eines Freihaltungsbedürfnisses der Mitbewerber als Schranke des an beschreibenden Angaben bestehenden Eintragungshindernisses auch unter Geltung des MarkenG in der aktuellen Rechtsprechung aufrecht erhalten werden.

3.) Die von der Antragstellerin für geboten erachtete Ausdehnung der dargestellten Rechtsprechung des BGH auf Fälle der vorliegenden Art kommt unter keinem Gesichtspunkt in Betracht.

a) Zunächst ist von Bedeutung, daß diese Rechtsprechung seit vielen Jahren einer restriktiven Entwicklung unterlag. Wenngleich der BGH von der "Polyestra"-Entscheidung (BGH GRUR 1968, 694) nie ausdrücklich abgerückt ist, sind doch die Voraussetzungen für die Annahme eines Eintragungshindernisses immer mehr verschärft worden, bis schließlich im Einzelfall sogar die Abweichung nur im Endkonsonanten eines viersilbigen Fachausdrucks für ausreichend erachtet wurde (BGH GRUR 1995, 48, 49 - Metoprolol). Eine erneute Ausdehnung des hier in Frage stehenden Eintragungshindernisses kommt im Hinblick auf die aktuelle Rechtsprechung des BGH zum MarkenG sicher nicht in Betracht. Selbst wenn man aber auf den "Polyestra"-Fall (dort wurde die Anlehnung an den Fachausdruck "Polyester" als zu eng beurteilt) zurückgreifen wollte, müßte vorliegend festgestellt werden, daß die Abweichung der angegriffenen Marke von dem Fachausdruck deutlich größer ist und die erforderliche Eigenständigkeit besteht.

b) Auch die Heranziehung der Richtlinie 92/27/EWG, welche die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln betrifft und auf die sich die Löschantragstellerin in ihrer Beschwerdebeurteilung schwerpunktmäßig noch beruft, führt nicht zu einem Erfolg der Beschwerde. Allerdings eröffnet § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG die Berücksichtigung außermarkenrechtlicher Bezeichnungsvorschriften bei der Prüfung absoluter Schutzhindernisse, wenn die Benutzung der Marke ersichtlich nach sonstigen Vorschriften im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Es kann hier 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 auszugehen ist und ob es sich tatsächlich um die Anwendung im Markenrecht ausschließende unterschiedliche Regelungsgegenstände handelt (vgl BPatGE 41, 51, 54 – OME-PRAZOL). Denn auf Art 1 Abs 2 der Richtlinie, der im Rahmen der Definition des

Begriffs "Name des Arzneimittels" besagt, daß die Phantasiebezeichnung nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung führen darf (eine entsprechende Regelung ist in das AMG nicht aufgenommen worden), kann sich die Beschwerdeführerin wohl schon deshalb nicht berufen, weil Richtlinien anders als Verordnungen regelmäßig keine Direktwirkung gegenüber dem einzelnen Bürger entfalten (vgl Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 296; BPatGE 41, 51, 54 – OMEPRAZOK). Eine Art 1 Abs 2 erster Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG entsprechende Vorschrift war und ist im Arzneimittelgesetz nicht enthalten. Ob in einem solchen Fall § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG, wonach außerzeichenrechtliche Ausschlußgründe berücksichtigt werden können, eine Heranziehung des Gedankens der Richtlinie 92/27/EWG ermöglicht (verneinend BPatG "OMEPRAZOK" aaO), kann dahinstehen. Denn nach den Gesamtumständen kann jedenfalls nicht festgestellt werden, daß der Marke die Benutzung im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG ersichtlich untersagt werden kann. In diesem Zusammenhang ist auch von Bedeutung, daß die Marke nach ihrem Warenverzeichnis nicht auf Humanarzneimittel festgelegt ist und auch deshalb eine der Richtlinie zwangsläufig widersprechende Benutzung nicht unterstellt werden kann. Die bloße Möglichkeit eines Verstoßes reicht hier ebenso wenig wie bei der Beurteilung einer Täuschungsgefahr nach § 8 Abs 2 Nr 9 in Verbindung mit § 37 Abs 3 MarkenG (vgl auch insoweit BPatGE 41, 51, 54 – OMEPRAZOK).

c) Selbst wenn man trotz dieser Umstände dennoch eine unmittelbare Heranziehung des Regelungsgehalts der Richtlinie 92/27/EWG in Betracht ziehen würde, wäre es gleichwohl nicht gerechtfertigt, die oben dargelegte Rechtsprechung zu Abwandlungen nicht schutzfähiger Zeichen auf die vorliegende Fallkonstellation auszudehnen. Dies würde nämlich voraussetzen, daß die in der deutschen Fassung der Richtlinie verwendete Formulierung "darf nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung führen" praktisch mit dem Rechtsbegriff der Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG gleichgesetzt wird, weil nur dann ein Schutzhindernis ernsthaft diskutiert werden könnte. Im Zusammenhang mit der Kollision von Marken kommt dem Begriff der Verwechslungsgefahr

aber eine ganz andere Bedeutung zu. Danach ist Verwechslungsgefahr gegeben, wenn infolge des Zusammenwirkens der Kriterien "Ähnlichkeit der Marken", "Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen" sowie "Kennzeichnungskraft der älteren Marke" (st. Rspr des BGH, vgl MarkenR 2000, 359, 360 "Bayer/BeiChem" mit zahlreichen Nachweisen) der Schutzbereich einer Marke durch eine jüngere Marke verletzt wird. Weder diese Bedeutung noch die Beurteilungsmaßstäbe des Einzelkriteriums "Ähnlichkeit der Marken" können auf die Prüfung von Schutzhindernissen übertragen werden. Eine solche Handhabung war nicht einmal in der Rechtsprechung zu den entsprechenden Schutzhindernissen nach dem WZG erfolgt, obwohl der Wortlaut des § 31 WZG dem wohl nicht entgegenstand (vgl Althammer, WZG, 3. Aufl, § 31 Rdn 6; BGH GRUR 1968, 694 – Polyestra). Soweit der BGH in früheren Entscheidungen zum Teil erörtert hat, ob die fragliche Bezeichnung "ohne weiteres verwechselbar" mit dem nicht schutzfähigen Zeichen sei, darf dies nach den ausdrücklichen Klarstellungen in der "Indorektal"-Entscheidung (GRUR 1984, 815, 817) nicht dahin verstanden werden, daß beliebige Bezeichnungen, also auch bloße Fantasieworte unter der Voraussetzung einer unmittelbaren Verwechselbarkeit im Sinne von § 9 Abs 1 MarkenG mit einer beschreibenden Angabe unter das Eintragungsverbot fallen sollten. Vielmehr waren nur solche Abwandlungen von Fachausdrücken gemeint, die wohl auch dem zuvor in der Praxis des DPA und BPatG verwendeten Begriff der Wesensgleichheit - wenn man ihn nicht zu eng handhabe - zugeordnet werden konnten.

Würden im Rahmen von Art 1 Abs 2 erster Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG hohe Anforderungen an den zur Vermeidung von Verwechslungen einzuhaltenden Abstand der dort genannten Bezeichnungen gestellt, stünde dies auch im Widerspruch zu der ständigen und durch die genannte Richtlinie nicht erkennbar veränderten Praxis, Wirkstoffbezeichnungen zu verwenden, die untereinander jeweils deutlich stärkere Annäherungen als die hier vorliegenden Bezeichnungen aufweisen (vgl hierzu zB die in der Roten Liste 2001 aufgeführten "Adrenalin / Adrenalin", "Menthol / Menthon", "Clobetasol / Clobetason", "Cystein / Cystin", "Camphen / Campher" oder auch "Dinoprost / Dinoproston"). Diesem Umstand kommt um so

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

Nach alledem war die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen.

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

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

Kliems

Engels

Brandt

Pü