

BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 128/01

(Aktenzeichen)

Verkündet am
16. September 2002

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend den Löschantrag bezüglich der
Marke 399 30 310 (S 72/00 Lös)

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Buchetmann sowie der Richter Voit und Schramm

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Die Bezeichnung

Goserelin-cell

ist am 6. August 1999 unter der Nr 399 30 310 für die Waren

"Wasch- und Bleichmittel; Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel;

pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für

zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide"

in das Markenregister eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 3. April 2000 unter Zahlung der tariflichen Gebühr beantragt, die Marke zu löschen.

Zur Begründung hat sie im wesentlichen ausgeführt, die Marke sei entgegen § 8 Abs 2 Nr 1, 2, 3 MarkenG eingetragen worden, da es sich bei dem Bestandteil "Goserelin" um einen nicht schutzfähigen INN (International Nonproprietary Name) handele, wobei "Goserelin" die Wirkstoffbezeichnung für ein Zytostatikum (gegen Prostata-Karzinom) sei. Das Wort "cell" sei der englische Begriff für Zelle und ebenfalls beschreibend, da das Mittel gegen Krebszellen wirke. Die Gesamtbezeichnung stelle daher nur eine Aneinanderreihung schutzunfähiger Bestandteile für Pharmazeutika und Gesundheitspflegepräparate dar. Hinsichtlich der weiteren Waren sei auch eine Täuschungsgefahr nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG gegeben.

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen. Sie ist der Ansicht, der Kombination aus dem INN und "cell" könne keine klare Sachausage entnommen werden. Die Gesamtmarke hebe sich in ausreichender Weise vom INN ab.

Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, der Bestandteil "Goserelin" sei zwar ein freihaltungsbedürftiger INN. Selbst wenn aber "cell" iSv "Zelle" als beschreibend angesehen werde, gelte dies nicht für die Gesamtbezeichnung mit der sinnwidrigen Aneinanderreihung "Wirkstoff-Zelle". Die Bezeichnung sei unterscheidungskräftig, da die Sachbezeichnung durch den Zusatz nicht ohne weiteres erkannt werde. Aus demselben Grund liege auch keine übliche Bezeichnung iSv § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG vor. Eine Täuschungsgefahr bestehe

nicht, da bei Waren ohne pharmazeutisch wirksame Bestandteile die Bezeichnung "Goserelin" als Phantasiebegriff angesehen werde.

Die Antragstellerin hat Beschwerde erhoben. Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke stelle eine rein beschreibende, Freihaltungsbedürftige Angabe dar. Die Hinzufügung eines weiteren Wortes bewirke keine Abwandlung der Sachbezeichnung, da dieses lediglich angebe, daß das Zytostatikum "Goserelin" auf bzw in Zellen wirke. Letztlich könne der angefügte Zusatz "cell" bei der zeichenrechtlichen Beurteilung ganz vernachlässigt werden. Der angegriffenen Marke fehle auch jegliche Unterscheidungskraft, da der Verkehr wegen des beschreibenden Gehalts in ihr keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehe. Im übrigen sei die Marke auch nach § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG als übliche Bezeichnung zu löschen. Ebenso sei das Eintragungshindernis nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG gegeben, da die Verwendung des Zeichens für sämtliche Waren, die nicht den Wirkstoff "Goserelin" enthalten, täuschend sei. Ergänzend stützt sich die Antragstellerin - erstmals im Beschwerdeverfahren – auf die Richtlinie 92/27/EWG des Rates vom 31. März 1992 über die Etikettierung und Packungsbeilage von Humanarzneimitteln. Sie ist in diesem Zusammenhang der Ansicht, die Richtlinie sei zumindest im Rahmen einer richtlinienkonformen Auslegung des Begriffes der Freihaltungsbedürftigkeit im deutschen Markenrecht zu berücksichtigen.

Die Antragstellerin beantragt,

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

Vorsorglich regt sie an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen.

Die Markeninhaberin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Hilfsweise regt auch sie die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Sie ist der Ansicht, die angegriffene Marke stelle durch den Zusatz "cell" eine klare Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks dar. Die Richtlinie 92/27/EWG beziehe sich nur auf Humanarzneimittel. Hinsichtlich der übrigen umfaßten Waren werde die Bezeichnung demgemäß als Phantasiebegriff angesehen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in der Sache ohne Erfolg. Die von der Antragstellerin angeführten Gründe rechtfertigen eine Löschung der angegriffenen Marke nicht.

1. Die angegriffene Bezeichnung unterliegt nicht wegen eines bestehenden Freihaltungsbedürfnisses (§ 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG) der Löschung.

Zwar ist der Zeichenbestandteil "Goserelin" mit der internationalen chemischen Kurzbezeichnung (INN) identisch und steht für ein Zytostatikum (Rote Liste 2002). Für die rechtliche Beurteilung ist indes nicht nur dieser Teil, sondern der Gesamteindruck der angegriffenen Marke in ihrer eingetragenen Form maßgebend. Für die gegenständlichen Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" liegt eine Verkürzung auf den INN schon deshalb fern, da es sich bei diesem in Alleinstellung um eine schutzunfähige Sachangabe handelt (Althammer/Ströbele, MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 151 mwNachw). Auch die von der Antragstellerin angesprochene Vernachlässigung dieses Zeichenbestandteils was allenfalls

im Widerspruchs- oder Verletzungsverfahren etwa in Gestalt einer Abspaltung eine Rolle spielen kann, greift nicht durch. Bereits die Frage, ob bestimmte Zeichenzusätze wie "extra, forte, retard" usw überhaupt einer Abspaltung zugänglich sind, bedarf hier keiner näheren Erörterung (hierzu Althammer/Ströbele aaO § 9 Rdn 197 ff mwNachw). Jedenfalls wird diese rechtliche Konstruktion nicht für den hier vorliegenden Fall, in dem das Restzeichen isoliert betrachtet schutzunfähig ist, diskutiert.

Bei der danach gebotenen Gesamtbetrachtung hebt sich die angegriffene Marke ausreichend deutlich vom INN "Goserelin" ab. Verwechslungen mit dem INN sind daher nicht zu erwarten. Ebensowenig sind Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung des freihaltebedürftigen Fachbegriffs "Goserelin" zu befürchten, weil der Schutzzumfang von Zeichen, die an freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (BGH GRUR 2002, 540 - OMEPRAZOK mwNachw).

Auch der Gesamtbezeichnung kann eine beschreibende Sachangabe in dem Sinn einer Wirkungsangabe ("für/gegen die Zelle") nicht entnommen werden. Dem Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG unterfallen Angaben, in denen eine beschreibende Aussage nur angedeutet wird oder erst aufgrund gedanklicher Schlußfolgerung erkennbar ist, nicht (Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn 92 mwNachw). Die hier zu diskutierende Nachstellung des Wirkungsbereichs des INN ist zum einen in der Fachsprache jedenfalls mit diesem evidenten Aussagegehalt nicht gebräuchlich und darüber hinaus auch sprachunüblich. Würde man nämlich das Zeichen als zusammengesetztes Hauptwort ansehen, müßte die Bestimmungsangabe vorangestellt sein. Vernachlässigt man den Bindestrich (anders wohl BGH GRUR 2002, 342, 344 – ASTRA/ESTRA-PUREN), so bleiben 2 selbständige Wörter, deren isoliert betrachtet beschreibende Funktion sich nicht auf den Gesamtausdruck beziehen läßt (vgl etwa BPatG GRUR 1992, 607 - FLEUR Charme). Der dargestellte Sinngehalt könnte damit allenfalls das Ergebnis einer rechtlich unzulässigen, analysierenden Betrachtung sein.

Für die übrigen Waren liegt eine beschreibende Sachangabe iSv § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ersichtlich nicht vor. Dies gilt auch für "Präparate für die Gesundheitspflege", in denen gerade dieser spezielle Wirkstoff nicht enthalten sein wird.

2. Der Lösungsgrund des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG) besteht ebenfalls nicht.

Die angesprochenen Verkehrskreise werden der angegriffenen Bezeichnung auch für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" herkunftshinweisende Bedeutung zumessen. Der in der angegriffenen Marke enthaltene INN wird durch den Zusatz "cell" abgewandelt. Der angesprochene Fachverkehr, dem der Wirkstoff "Goserelin" bekannt ist, wird diesen zwar als solchen erkennen. Auch dürfte ihm die Bedeutung des Zusatzes "cell" ohne weiteres bekannt sein. In der Verbindung beider Elemente wird er die Gesamtbezeichnung jedoch als herkunftshinweisend ansehen, da auch der Fachverkehr nicht erwartet, daß die Wirkungsrichtung des von ihm erkannten Zytostatikums in dieser unüblichen Form nachgestellt wird (BGH aaO).

Das allgemeine Publikum wird demgegenüber bereits den INN als Kunstwort ansehen. Aber auch, wenn es das Fachwort kennengelernt hat, wird es durch die gegebene Abwandlung nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff sehen (BGH aaO).

Hinsichtlich der übrigen Waren steht die Unterscheidungskraft außer Frage, da nicht zu erwarten ist, daß diese vom Verkehr mit einer pharmazeutischen Wirkstoffbezeichnung in Verbindung gebracht werden.

3. Die Markenstelle hat zu Recht auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 3 MarkenG verneint. Die Bedeutung dieser Bestimmung erschöpft sich darin, allgemein gebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschließen (EuGH GRUR 2001, 1148

- Bravo; BGH aaO mwNachw). Dazu zählt das sich von dem Fachbegriff "Goserelin" hinreichend deutlich unterscheidende Zeichenwort nicht.

4. Ebenso wenig ist das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG gegeben.

Es liegt bereits dann nicht vor, wenn für die entsprechenden Waren eine Markenbenutzung möglich ist, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt. Vorliegend erscheint es für den angesprochenen Fachverkehr – wie ausgeführt – nicht ausgeschlossen, daß auch bei der gegebenen unüblichen Art der Zeichenbildung eine Bezugnahme auf den INN erkannt wird. Die gegenständlichen Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse" können jedoch ohne weiteres einen derartigen Wirkstoff enthalten, so daß die Marke für diese Produkte ohne Gefahr einer Irreführung benutzt werden kann.

Das ebenfalls angesprochene allgemeine Publikum sieht demgegenüber in dem Namen der pharmazeutischen Erzeugnisse nicht ohne weiteres eine Wirkstoffbezeichnung verborgen. Erst recht gilt dies für die hier gegenständlichen weiteren Waren, bei denen auch vom Fachverkehr nicht erwartet wird, daß ein arzneilicher Wirkstoff in diesem Zusammenhang verwendet wird (BPatGE 41, 51 - Omeprazol). Demgemäß entfällt in diesem Umfang eine Täuschungsgefahr. Dies gilt umso mehr, als § 8 Abs 2 Nr 4 MarkenG bei der Prüfung auf absolute Schutzhindernisse eine ersichtliche Eignung zur Täuschung (§ 37 Abs 3 MarkenG) erfordert.

5. Soweit sich die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren erstmals auf die Richtlinie 92/27/EWG beruft, erscheint bereits zweifelhaft, ob dieses Vorbringen, das nicht Gegenstand des Lösungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war, zu berücksichtigen ist (BPatGE aaO). Immerhin hat die Antragstellerin sich insoweit nicht auf einen neuen Lösungsgrund (naheliegender wäre in

diesem Zusammenhang § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG) gestützt, sondern die Richtlinie nur bei der Ausfüllung des Freihaltungsbedürfnisses herangezogen.

Letztlich kann die Frage der Berücksichtigung dieses Vorbringens dahinstehen, da es sowohl bei der Anwendung von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG als auch im Rahmen von § 8 Abs 2 Nr 9 MarkenG nicht durchzugreifen vermag. Die Richtlinie 92/27/EWG untersagt eine Bezeichnung, die zu Verwechslungen mit der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen international gebräuchlichen Bezeichnungen führen. Der Anwendungsbereich der Richtlinie beschränkt sich jedoch auf Humanarzneimittel. Das Warenverzeichnis der angegriffenen Marke reicht indes deutlich darüber hinaus. Zwar umfassen "pharmazeutische Erzeugnisse" auch Humanarzneimittel, zusätzlich aber beispielsweise auch pharmazeutische Grundstoffe (BPatG aaO). Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art 1 Abs 1 die Etikettierung und Packungsbeilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 6. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl EG Nr 22 vom 9. Februar 1965, 369) anwendbar sind. Dies sind nach Art 1 Nr 4 und Nr 5, Art 2 Richtlinie 65/65/EWG im wesentlichen Arzneispezialitäten zur Anwendung beim Menschen. Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach durch die Richtlinie 92/27/EWG alle pharmazeutischen Grundstoffe und Arzneimittel, die nach einer Einzelrezeptur hergestellt werden, nicht erfaßt. Dieser Umstand erlaubt es nicht, auch die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" von der Eintragung auszuschließen, da es nicht erforderlich ist, daß die Benutzung sämtlicher unter einen Warenbegriff fallender Produkte rechtlich zulässig ist (BGH aaO). Für "veterinärmedizinische Erzeugnisse" und die übrigen gegenständlichen Waren greift die Richtlinie – wie ausgeführt – ohnehin nicht.

6. Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Rechtsbeschwerde liegen nicht vor. Die Entscheidung orientiert sich in rechtlicher Hinsicht an der Rechtsprechung des BGH. Die Frage, ob es sich bei dem hier vorliegenden zusammengesetzten Zeichen nach dem Verständnis des Verkehrs um die Abwandlung eines INN han-

delt, liegt demgegenüber auf tatsächlichem Gebiet und ist der Beurteilung durch das Rechtsbeschwerdegericht verschlossen.

Eine Kostenauflegung (§ 71 Abs 1 Satz 1 MarkenG) ist nicht veranlaßt.

Dr. Buchetmann

Voit

Schramm

Fa