



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 10/02

vom

13. Oktober 2004

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 399 15 979

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Roximycin

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 9

Zur Unterscheidungskraft und zum Schutzhindernis der verbotenen Benutzung bei einer an einen INN (International Nonproprietary Name) angelehnten Marke.

BGH, Beschl. v. 13. Oktober 2004 - I ZB 10/02 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 13. Oktober 2004 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Ullmann und die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Bergmann

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 10. Dezember 2001 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 50.000,-- € festgesetzt.

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 8. Juni 1999 die Marke Nr. 399 15 979

Roximycin

für die Waren "pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege" eingetragen.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung der Marke beantragt. Sie hat geltend gemacht, die Marke hätte wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG nicht eingetragen werden dürfen. Sie lehne sich an den INN (International Nonproprietary Name) "Roxithromycin" an. Die Bezeichnung eines Arzneimittels dürfe aber nicht zu Verwechslungen mit dem INN führen.

Die Markeninhaberin hat dem Löschantrag widersprochen.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschantrag zurückgewiesen. Die Beschwerde der Antragstellerin ist erfolglos geblieben.

Mit der (zugelassenen) Rechtsbeschwerde verfolgt die Antragstellerin ihr Löschanbegehren weiter. Die Markeninhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zurückzuweisen.

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, die Marke sei nicht zu löschen, da sie nicht entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden sei. Zur Begründung hat es ausgeführt:

Der Marke "Roximycin" fehle weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch bestehe ein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG). Durch das Weglassen der Mittelsilbe "thro" weiche sie sowohl klanglich als auch schriftbildlich ausreichend von "Roxithromycin" ab. Sie sei daher als ausreichend individualisierende Herkunftsbezeichnung und nicht als ohne

weiteres erkennbare, eng angelehnte Abwandlung von "Roxithromycin" anzusehen.

Ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bestehe ebenfalls nicht. Es könne dahinstehen, ob die Richtlinie 92/27/EWG des Rates über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln vom 31. März 1992 (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992 S. 8), nach der eine Arzneimittelbezeichnung nicht zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung führen dürfe, in deutsches Recht umgesetzt worden und ob sie unmittelbar anwendbar sei. Denn selbst bei unmittelbarer Heranziehung der Richtlinie könne die Benutzung der Marke nicht ersichtlich untersagt werden. Die Richtlinie beziehe sich nämlich nur auf bestimmte Humanarzneimittel, während die Marke auch für andere Waren eingetragen sei, für die sie ordnungsgemäß benutzt werden könne. Der in der deutschen Fassung der Richtlinie gebrauchte Begriff "Verwechslungen" könne auch nicht mit der Verwechslungsgefahr i.S. von § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG gleichgesetzt werden, da sich deren Bedeutungsgehalt und Beurteilungsmaßstab nicht auf die Prüfung absoluter Schutzhindernisse übertragen ließen. Zudem stünde die Anlegung zu hoher Maßstäbe an den zur Vermeidung von Verwechslungen im Sinne der Richtlinie einzuhaltenden Abstand im Widerspruch zu der ständigen, durch die Richtlinie erkennbar nicht geänderten Praxis, wesentlich deutlicher angenäherte Wirkstoffbezeichnungen als die in Rede stehende zu verwenden.

III. Die gegen diese Beurteilung gerichteten Angriffe der Rechtsbeschwerde haben keinen Erfolg.

Die Eintragung einer Marke ist nach § 50 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn sie hätte versagt werden müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 MarkenG bestanden hat und dieses Schutzhindernis noch zur Zeit der Entscheidung über den Löschungsantrag besteht.

Das Vorliegen dieser Voraussetzungen hat das Bundespatentgericht zutreffend verneint.

1. Die Rechtsbeschwerde rügt zunächst ohne Erfolg, der angefochtene Beschluß genüge nicht dem Begründungszwang, soweit das Bundespatentgericht angenommen hat, der Eintragung der Marke "Roximycin" hätten die absoluten Schutzhindernisse der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) sowie eines Freihaltebedürfnisses (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) nicht entgegengestanden.

a) Der angefochtene Beschluß unterliegt gemäß § 79 Abs. 2 MarkenG dem Begründungszwang. Die Begründung muß eine kurze Zusammenfassung der Erwägungen enthalten, auf denen die Entscheidung in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht beruht (§ 82 Abs. 1 Satz 1 MarkenG i.V. mit § 313 Abs. 3 ZPO). Dem Erfordernis einer Begründung ist genügt, wenn die Entscheidung zu jedem selbständigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung nimmt, das ein Verfahrensbeteiligter vorgetragen hat (vgl. BGH, Beschl. v. 24.4.1997 - I ZB 1/96, GRUR 1997, 636, 637 = WRP 1997, 761 - Makol; Beschl. v. 1.7.1999 - I ZB 48/96, GRUR 2000, 53 - SLICK 50; Beschl. v. 2.10.2002 - I ZB 27/00, GRUR 2003, 546, 548 = WRP 2003, 655 - TURBO-TABS). Diesen Anforderungen genügt der angefochtene Beschluß. Die Gründe lassen erken-

nen, daß das Bundespatentgericht das Zeichen "Roximycin" für hinreichend unterscheidungskräftig und nicht freihaltungsbedürftig erachtet hat, weil es durch das Weglassen der Mittelsilbe "thro" klanglich und schriftbildlich ausreichend deutlich von dem INN "Roxithromycin" abweiche und die Abwandlung daher eine individualisierende Eigenart aufweise. Der gerügte Verfahrensfehler einer fehlenden Begründung kann entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde auch nicht daraus hergeleitet werden, daß der Streitfall mit den Sachverhalten, die den vom Bundespatentgericht angeführten Entscheidungen des Senats zugrundegelegen haben, nicht vergleichbar sei und der angefochtene Beschluß keine Ausführungen zum Vorliegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG hinsichtlich einer bestimmten, unter den eingetragenen Warenoberbegriff fallenden Ware enthalte. Die Rechtsbeschwerde macht insoweit nicht ein Übergehen selbständiger Angriffs- und Verteidigungsmittel geltend, sondern sie greift lediglich die sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung an.

2. Das Bundespatentgericht hat für das Zeichen "Roximycin" mit Recht das Eintragungshindernis der fehlenden Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) verneint.

a) Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (vgl. BGH, Beschl. v. 29.4.2004 - I ZB 26/02, GRUR 2004, 683, 684 = WRP 2004, 1040 - Farbige Arzneimittelkapsel - zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt).

Im Streitfall geht es um die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks. Das Zeichen "Roximycin" ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts an den INN "Roxithromycin" angelehnt. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine solche Abwandlung nur dann nicht hinreichend unterscheidungskräftig, wenn ihr jede individualisierende Eigenart fehlt. Davon ist auszugehen, wenn der Verkehr in der Abwandlung ohne weiteres den ihm bekannten Fachbegriff als solchen erkennt und zu erwarten ist, daß auch die Teile des Verkehrs, denen der Fachbegriff nicht bekannt ist, in der Abwandlung die Sachbezeichnung selbst - und nicht nur eine inhaltliche Bezugnahme auf den Fachbegriff - ohne weiteres erkennen werden, wenn sie das Fachwort kennengelernt haben (vgl. BGHZ 91, 262, 264 f. - Indorektal I; BGH, Beschl. v. 5.5.1994 - I ZB 6/92, GRUR 1994, 803, 804 - TRILOPIROX; Beschl. v. 23.6.1994 - I ZB 7/92, GRUR 1994, 805, 806 - Alphaferon; Beschl. v. 19.10.1994 - I ZB 10/92, GRUR 1995, 48, 49 - Metoprolol; Beschl. v. 11.10.2001 - I ZB 5/99, GRUR 2002, 540, 541 = WRP 2002, 455 - OMEPRAZOL).

b) Von diesen Grundsätzen ist auch das Bundespatentgericht ausgegangen und hat zutreffend das Vorliegen der Unterscheidungskraft bejaht.

Das Deutsche Patent- und Markenamt, auf dessen Entscheidung das Bundespatentgericht ergänzend Bezug genommen hat, hat hierzu festgestellt, das medizinische Laienpublikum fasse die Bezeichnung "Roximycin" als phantasievolles Kunstwort auf, wie es ihm bei Arzneimittelnamen häufig begegne. Von Fachleuten, denen der Fachausdruck "Roxithromycin" bekannt sei, werde dem Zeichen "Roximycin" herkunftskennzeichnende Eigenart beigemessen, da

es sich durch die fehlende Zwischensilbe "thro" sowohl klanglich als auch schriftbildlich hinreichend deutlich von dem Fachbegriff abhebe.

Diese - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen auch nicht angegriffenen - Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

3. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an dem Zeichen "Roximycin" hat das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend verneint. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden Begriff "Roxithromycin" ausreichend deutlich ab. Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung des Freihaltungsbedürftigen Fachbegriffs "Roxithromycin" sind nicht zu befürchten, weil der Schutzzumfang von Zeichen, die an Freihaltungsbedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. BGH GRUR 1994, 805, 807 - Alphaferon; GRUR 1995, 48, 49 - Metoprolol; GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOL).

4. Ohne Erfolg wendet sich die Rechtsbeschwerde schließlich gegen die Annahme des Bundespatentgerichts, ein Schutzhindernis für das Zeichen "Roximycin" habe auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG i.V. mit der Richtlinie 92/27/EWG des Rates vom 31. März 1992 über die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln (ABl. EG Nr. L 113 v. 30.4.1992, S. 8) bestanden.

§ 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bestimmt, daß Marken von der Eintragung ausgeschlossen sind, deren Benutzung ersichtlich nach "sonstigen Vorschriften", das heißt nach Vorschriften außerhalb des Markenrechts, im öffentlichen Interesse untersagt werden kann. Dieses Schutzhindernis, das auf der Ermäch-



tigung des Art. 3 Abs. 2 lit. a MarkenRL beruht, steht der Eintragung nur entgegen, wenn die Benutzung des Zeichens in jedem Fall untersagt werden kann (BGH GRUR 2002, 540, 541 - OMEPRAZOK). Lassen die sonstigen im öffentlichen Interesse erstellten Vorschriften die Benutzung des Zeichens für einen Teil der angemeldeten Waren zu, fehlt es am Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG. Das aus der konkreten Benutzung abgeleitete absolute Schutzhindernis kann nur greifen, wenn eine gesetzwidrige Benutzung in jedem denkbaren Fall gegeben ist. Wie das Bundespatentgericht zu Recht festgestellt hat, greift der Schutzversagungsgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG hier nicht ein, weil es keine Vorschrift gibt, die der Benutzung des angemeldeten Zeichens in jedem Fall entgegensteht. Nach Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG, die inzwischen durch die Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. November 2001 zur Schaffung eines Gemeinschaftskodexes für Humanarzneimittel (ABl. EG Nr. L 311 v. 28.11.2001, S. 67) abgelöst worden ist, darf ein Arzneimittel nicht mit einer Phantasiebezeichnung in den Verkehr gebracht werden, die zu Verwechslungen mit der gebräuchlichen Bezeichnung, in erster Linie also der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen international gebräuchlichen Bezeichnung (Art. 1 Abs. 2, 2. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG), führt (vgl. nunmehr Art. 1 Nr. 20 und 21 der Richtlinie 2001/83/EG). Das Bundespatentgericht ist mit Recht davon ausgegangen, daß Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG für die Marke "Roximycin" kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG begründet. Dabei kann offen bleiben, ob die Richtlinienvorschrift, die nicht als solche umgesetzt worden ist, die Eintragungsbehörde bei der Anwendung des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG bindet, weil auch daraus im vorliegenden Verfahren kein Schutzhindernis abzuleiten wäre (vgl. BGH GRUR 2002, 540, 542 - OMEPRAZOK).

a) Von den Waren, für die die Marke "Roximycin" eingetragen ist, werden - wie das Bundespatentgericht zutreffend angenommen hat - veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege von vornherein nicht durch die Richtlinie 92/27/EWG erfaßt, die sich - wie die Richtlinie 2001/83/EG - allein auf Humanarzneimittel bezieht.

b) Aber auch hinsichtlich des Warenbereichs der pharmazeutischen Erzeugnisse, auf den sich die Markeneintragung ebenfalls erstreckt, lag zum Eintragungszeitpunkt kein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG vor.

Die Benutzung der Marke "Roximycin" ist für den eingetragenen Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse ohne Verstoß gegen Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG möglich. Denn der Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse ist weiter als der Anwendungsbereich der Richtlinie 92/27/EWG. Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Etikettierung und die Packungsbeilage von Humanarzneimitteln, auf die die Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG des Rates vom 26. Januar 1965 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneimittel (ABl. EG Nr. 22 v. 9.2.1965, S. 369), die inzwischen ebenfalls durch die Richtlinie 2001/83/EG abgelöst worden ist, anwendbar sind. Dies sind nach Art. 1 Nr. 1, 4 und 5, Art. 2 Abs. 1 und 3 der Richtlinie 65/65/EWG in der durch Art. 1 der Richtlinie 89/341/EWG des Rates vom 3. Mai 1989 zur Änderung der Richtlinien 65/65/EWG, 75/318/EWG und 75/319/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften über Arzneispezialitäten (ABl. EG Nr. L 142 v. 25.5.1989, S. 11) geänderten Fassung im wesentlichen Arzneimittel zur An-

wendung beim Menschen, die im voraus hergestellt und unter einer besonderen Bezeichnung und in einer besonderen Aufmachung in den Verkehr gebracht werden (Arzneispezialitäten). Dagegen gelten Kapitel II bis V der Richtlinie 65/65/EWG nicht für Arzneimittel, die nach einer Einzelrezeptur zubereitet werden oder für Versuche in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, sowie für Zwischenprodukte, die für eine weitere industrielle Verarbeitung durch einen autorisierten Hersteller bestimmt sind (vgl. nunmehr Art. 2, Art. 3 Nr. 1 - 4 der Richtlinie 2001/83/EG). Von den pharmazeutischen Erzeugnissen werden danach durch die Richtlinie 92/27/EWG jedenfalls Arzneimittel, die nach einer Einzelrezeptur zubereitet werden oder für Versuche in Forschung und Entwicklung bestimmt sind, und alle pharmazeutischen Grundstoffe nicht erfaßt.

Dies reicht aus, um das Schutzhindernis der verbotenen Benutzung nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG für den gesamten Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse zu verneinen.

c) War demnach die Eintragung der Marke "Roximycin" für die beanspruchten Warenbereiche nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG ausgeschlossen, so kam entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde auch eine Beschränkung des Warenverzeichnisses durch das Bundespatentgericht nicht in Betracht. Auf die von der Markeninhaberin im Beschwerdeverfahren erklärte hilfsweise Beschränkung des Warenverzeichnisses kam es, nachdem das Bundespatentgericht ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG hinsichtlich des von der Markeninhaberin in erster Linie im gesamten Umfang der Eintragung verteidigten Warenverzeichnisses mit Recht verneint hat, nicht mehr an.

d) Ob - wie das Bundespatentgericht weiter angenommen hat - auch hinsichtlich der von der Richtlinie 92/27/EWG erfaßten pharmazeutischen Erzeugnisse ein Verstoß gegen deren Art. 1 Abs. 2, 1. Spiegelstrich zu verneinen wäre, weil die Marke "Roximycin" nicht zu Verwechslungen mit dem INN "Roxithromycin" führt, kann dahinstehen.

IV. Die Rechtsbeschwerde ist danach auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

Ullmann

v. Ungern-Sternberg

Pokrant

Büscher

Bergmann