



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

I ZB 5/99

Verkündet am:  
11. Oktober 2001  
Führinger  
Justizangestellte  
als Urkundsbeamtin  
der Geschäftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Marke Nr. 396 03 798

Nachschlagewerk : ja  
BGHZ : nein  
BGHR : ja

OMEPRAZOK

MarkenG § 8 Abs. 2 Nr. 4 und Nr. 9

- a) Bei dem Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG kommt es nicht auf die besondere Art der Verwendung des Zeichens im Geschäftsverkehr, sondern auf eine Irreführung durch den Zeicheninhalt an, der wesentlich durch die Waren und Dienstleistungen geprägt wird, für die Schutz beansprucht wird. Ist für Waren des Warenverzeichnisses eine Markenbenutzung ohne Irreführung des Verkehrs möglich, greift deshalb insoweit das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht ein.
- b) Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG ist nicht gegeben, wenn die Benutzung der Marke zwar für einzelne Produkte untersagt ist, die zu einer Warenart gehören, für die die Marke eingetragen werden soll oder eingetragen ist, nicht aber für andere Produkte dieser Warenart.

BGH, Beschl. v. 11. Oktober 2001 - I ZB 5/99 - Bundespatentgericht

Der I. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Oktober 2001 durch die Richter Dr. v. Ungern-Sternberg, Starck, Pokrant, Dr. Büscher und Dr. Schaffert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 30. Senats (Marken-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 1. Februar 1999 wird auf Kosten der Antragstellerin zurückgewiesen.

Der Gegenstandswert der Rechtsbeschwerde wird auf 100.000 DM festgesetzt.

Gründe:

I. Für die Markeninhaberin ist seit dem 14. Mai 1996 die Marke Nr. 396 03 798

OMEPRAZOK

für die Waren

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

in das Markenregister eingetragen.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt Antrag auf Löschung der Marke gestellt. Zur Begründung hat sie ausgeführt, die Marke hätte wegen absoluter Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 MarkenG nicht eingetragen werden dürfen. Sie sei praktisch identisch mit dem INN (International Nonproprietary Name) "Omeprazol".

Die Markeninhaberin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen.

Die Markenabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts hat den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde ist erfolglos geblieben (BPatGE 41, 50 = GRUR 1999, 746).

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

II. Das Bundespatentgericht hat angenommen, daß die Marke nicht zu löschen sei. Im Hinblick auf die Abweichung im Endkonsonanten gegenüber "Omeprazol" fehle der Marke OMEPRAZOK weder jegliche Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG) noch bestehe ein Freihaltebedürfnis (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) oder ein Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG.

Das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG liege ebenfalls nicht vor. Die Antragstellerin könne sich nicht auf 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) berufen, die ein Verbot von Arzneimittelbezeichnungen vorsehe, die mit gebräuchlichen Bezeichnungen verwechselbar seien. Die entsprechende Bestimmung der Richtlinie sei nicht in deutsches Recht umgesetzt worden; eine unmittelbare Anwendung der Richtlinie scheidet ebenfalls aus. Die Richtlinie beziehe sich auch nur auf bestimmte Humanarzneimittel, während die Marke auch für andere Waren eingetragen sei, für die sie ordnungsgemäß benutzt werden könne.

Die Marke sei auch nicht täuschend im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG, wenn sie für Waren verwendet werde, die nicht den Wirkstoff Omeprazol enthielten. Das allgemeine Publikum erkenne in der Marke nicht die Wirkstoffbezeichnung. Die Fachkreise wüßten, daß Omeprazol ein Arzneimittelwirkstoff sei. Bei anderen Erzeugnissen als Arzneimitteln sähen sie deshalb in der Marke keinen Hinweis auf Omeprazol als Inhaltsstoff.

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

Eine Marke ist nach § 50 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1, § 54 Abs. 1 MarkenG auf Antrag wegen Nichtigkeit zu löschen, wenn die Eintragung hätte versagt werden müssen, weil im Eintragungszeitpunkt ein absolutes Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 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. Das Bundespatentgericht ist für das Zeichen "OMEPRAZOK" mit Recht nicht von einem Eintragungshindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ausgegangen.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfaßten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefaßt zu werden (BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 42/98, GRUR 2001, 1151, 1152 = WRP 2001, 1082 - marktfrisch; Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 54/98, GRUR 2001, 1042 = WRP 2001, 1205 - REICH UND SCHOEN; Beschl. v. 17.5.2001 - I ZB 60/98, GRUR 2001, 1043, 1044 = WRP 2001, 1202 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten). Denn Hauptfunktion der Marke ist es, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH, Urt. v. 29.9.1998 - Rs. C-39/97, Slg. 1998, I-5507 = GRUR 1998, 922, 924 Tz. 28 - Canon; Urt. v. 4.10.2001 - Rs. C-517/99, GRUR 2001, 1148, 1149 Tz. 22 = WRP 2001, 1272 - Bravo; BGH, Beschl. v. 8.10.1998 - I ZB 35/95, GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 - LIBERO; Beschl. v. 28.6.2001 - I ZB 1/99, GRUR 2002, 64 = WRP 2001, 1445 - INDIVIDUELLE). Dabei ist grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen, das heißt jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft reicht aus, um das Schutzhindernis zu überwinden.

Im Streitfall geht es um die Abwandlung eines warenbeschreibenden Fachausdrucks. Das Zeichen "OMEPRAZOK" ist nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts angelehnt an den International Nonproprietary Name (INN) "Omeprazol". Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes fehlt der Abwandlung eines derartigen Fachbegriffs die Unterscheidungskraft, soweit die abgewandelte Bezeichnung keine individualisierende Eigenheit aufweist. 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 - Metoproloc). Von diesen Grundsätzen ist das Bundespatentgericht ausgegangen und hat zutreffend das Vorliegen der Unterscheidungskraft des Markenwortes bejaht. Das Deutsche Patent- und Markenamt, auf dessen Entscheidung das Bundespatentgericht ergänzend Bezug genommen hat, hat hierzu festgestellt, das medizinische Laienpublikum fasse die Bezeichnung "OMEPRAZOK" als phantasievolles Kunstwort auf. Von Fachleuten, denen der Wirkstoff Omeprazol bekannt sei, werde der Marke "OMEPRAZOK" herkunftshinweisende Eigenart beigemessen. Die Endsilbe "ZOK" der Marke unterscheide sich von der Endung des INN in schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht deutlich. "ZOK" trete in empfohlenen Wirkstoffbezeichnungen als Endung nicht auf, während "ol" ein geläufiger Wortabschluß von Wirkstoffen sei (vgl. hierzu auch BGH GRUR 1995, 48, 49

- Metoprolol). Diese nicht angegriffenen Feststellungen sind aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden.

2. Ein Freihaltebedürfnis des Verkehrs (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG) an der Marke "OMEPRAZOK" hat das Bundespatentgericht ebenfalls zutreffend verneint. Die Marke hebt sich von dem freizuhaltenden INN "Omeprazol" ausreichend deutlich ab. Verwechslungen mit dem INN sind wegen des deutlichen Unterschieds zwischen dem Markenwort und dem Fachbegriff nicht zu erwarten (vgl. hierzu auch Abschnitt III.1.). Behinderungen der Mitbewerber bei der Benutzung des Freihaltebedürftigen Fachbegriffs Omeprazol sind ebenfalls nicht zu befürchten, weil der Schutzzumfang von Zeichen, die an Freihaltebedürftige Angaben angelehnt sind, eng zu bemessen ist (vgl. BGH GRUR 1994, 805, 807 - Alphaferon; BGH GRUR 1995, 48, 49 - Metoprolol; zum begrenzten Schutzzumfang vgl. auch BGH, Beschl. v. 1.3.2001 - I ZB 57/98, GRUR 2001, 1154, 1156 = WRP 2001, 1198, 1201 - Farbmarke violettfarben).

3. Das Bundespatentgericht hat mit Recht auch ein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG verneint. Die Bedeutung der Bestimmung erschöpft sich darin, allgemein gebräuchliche oder verkehrsübliche Bezeichnungen für die jeweils in Frage stehenden Waren von der Eintragung auszuschließen (vgl. EuGH GRUR 2001, 1148, 1150 Tz. 40 f. - Bravo; BGH, Beschl. v. 8.12.1999 - I ZB 21/97, GRUR 2000, 323, 324 = WRP 2000, 300 - Partner with the Best; Beschl. v. 24.2.2000 - I ZB 13/98, GRUR 2000, 722, 723 = WRP 2000, 741 - LOGO). Dazu zählt das sich von dem Fachbegriff Omeprazol hinreichend deutlich abhebende Markenwort "OMEPRAZOK" nicht.

4. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde geltend, das absolute Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG sei gegeben.

Nach dieser Vorschrift sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die geeignet sind, das Publikum über die Art oder die Beschaffenheit der Waren zu täuschen.

Bei der Beurteilung, ob ein solches Schutzhindernis besteht, geht es um die Irreführung durch den Zeicheninhalt und nicht um die Prüfung, ob das Zeichen bei einer besonderen Art der Verwendung im Geschäftsverkehr geeignet sein kann, irreführende Vorstellungen zu erwecken. Dabei wird der Zeicheninhalt im wesentlichen geprägt durch die Waren oder Dienstleistungen, für welche der markenrechtliche Schutz beansprucht wird (vgl. zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG: BGH, Beschl. v. 30.9.1993 - I ZB 16/91, GRUR 1994, 120, 121 - EUROCONSULT; BPatG GRUR 1991, 145, 146 - Mascasano; vgl. weiter zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Fezer, Markenrecht, 3. Aufl., § 8 Rdn. 299, 306; Althammer/Ströbele, Markengesetz, 6. Aufl., § 8 Rdn. 225).

Ist für die entsprechenden Waren des Warenverzeichnisses eine Markenbenutzung möglich, bei der keine Irreführung des Verkehrs erfolgt, liegt das absolute Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG für diese nicht vor (vgl. zu § 4 Abs. 2 Nr. 4 WZG: BPatG GRUR 1989, 593, 594 - Molino; BPatG GRUR 1991, 145 f. - Mascasano; BPatG GRUR 1992, 516, 517 - EGGER NATURBRÄU; zu § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG: Fezer aaO § 8 Rdn. 306; Althammer/Ströbele aaO § 8 Rdn. 230; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 8 Rdn. 99).



Danach ist für Arzneimittel eine Täuschungseignung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG insgesamt zu verneinen, weil die Marke jedenfalls für Arzneimittel, die Omeprazol enthalten, ohne die Gefahr einer Irreführung benutzt werden kann.

Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde hat das Bundespatentgericht aber auch für die übrigen Waren, für die die Marke eingetragen ist, eine Täuschungseignung im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG rechtsfehlerfrei verneint. Es hat hierzu festgestellt, das Fachpublikum wisse, daß Omeprazol ein Wirkstoff sei, der nur in Arzneimitteln verwendet werde. Omeprazol werde als Ulkusmittel und Protonenpumpenhemmer benutzt. Bei anderen Erzeugnissen werde der Fachmann einen Bezug zu diesem Inhaltsstoff nicht herstellen. Mit ihrer gegenteiligen Wertung, für veterinärmedizinische und diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke sei die Annahme, sie enthielten den Wirkstoff Omeprazol, naheliegend und für die übrigen Waren sei diese Annahme nicht ausgeschlossen, begibt sich die Rechtsbeschwerde auf das ihr grundsätzlich verschlossene Gebiet tatrichterlicher Würdigung. Sie verweist insoweit auch nur auf die Möglichkeit einer irreführenden Verwendung der Marke. Damit kann sie jedoch im Lösungsverfahren bei der Beurteilung des absoluten Schutzhindernisses des § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG nicht gehört werden.

5. Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde weiter unter Hinweis auf Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der 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) geltend, das Zeichen "OMEPRAZOK" habe nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG nicht eingetragen werden

dürfen, weil eine Verwechslungsgefahr mit dem International Nonproprietary Name (INN) "Omeprazol" bestehe.

Aufgrund der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, deren Benutzung ersichtlich nach "sonstigen Vorschriften", das heißt nach Vorschriften außerhalb des Markenrechts, im öffentlichen Interesse untersagt werden kann.

Jedenfalls im Ergebnis zu Recht hat das Bundespatentgericht angenommen, daß Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG für die Marke "OMEPRAZOK" kein Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 9 MarkenG begründet. Nach dieser Vorschrift darf ein Arzneimittel nicht mit einer Phantasiebezeichnung in den Verkehr gebracht werden, die zu Verwechslungen mit einer gebräuchlichen Bezeichnung führt. Es kann offenbleiben, 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.

Die Benutzung der Marke ist für die Waren, für die Schutz besteht, möglich, ohne gegen Art. 1 Abs. 2 1. Spiegelstrich der Richtlinie 92/27/EWG zu verstoßen. Von den Waren, für die die Marke eingetragen ist, werden veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege, diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost, Pflaster, Verbandmaterial durch die Richtlinie 92/27/EWG nicht erfaßt. Der Warenbereich der pharmazeutischen Erzeugnisse, auf den sich die Markeneintragung ebenfalls bezieht, ist weiter als der Anwendungsbereich der Richtlinie 92/27/EWG. Die Richtlinie betrifft nach ihrem Art. 1 Abs. 1 die Etikettierung und die Packungs-

beilage 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 Arzneispezialitäten (ABl. EG Nr. 22 v. 9.2.1965, S. 369) anwendbar sind. Dies sind nach Art. 1 Nr. 4 und Nr. 5, Art. 2 der Richtlinie 65/65/EWG im wesentlichen Arzneispezialitäten zur Anwendung beim Menschen (zum Begriff der Arzneispezialitäten vgl. Art. 1 Nr. 1 der Richtlinie 65/65/EWG). 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. Dies reicht aus, um auch die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse" von der Eintragung nicht auszuschließen (vgl. Fezer aaO § 8 Rdn. 403). Denn es ist nicht erforderlich, daß die Benutzung sämtlicher unter einen Warenbegriff fallender Produkte rechtlich zulässig ist.

IV. Danach war die Rechtsbeschwerde auf Kosten der Antragstellerin (§ 90 Abs. 2 Satz 1 MarkenG) zurückzuweisen.

v. Ungern-Sternberg

Starck

Pokrant

Büscher

Schaffert