

von Verena Eckert

## Bundespatentgericht entscheidet über die Eintragungsfähigkeit der Marke "SIMVA"2347

**Gegen die seit dem 07. Februar 2003 unter der Nummer 302 44 791 im deutschen Markenregister eingetragene Marke SIMVA war Löschungsantrag gestellt worden, da sie sich an den International Nonproprietary Name (INN) - aus dem Englischen übersetzt: internationaler markenfreier Name - "Simvastatin" anlehne und folglich nicht eintragungsfähig sei.**

Zum besseren Verständnis: Bei einem INN handelt es sich um einen von der Weltgesundheitsorganisation vergebenen, gemeinfreien Namen für Arzneimittelwirkstoffe. Durch sie wird einerseits Wissenschaftlern und Ärzten aus aller Welt ermöglicht, sich einfach über Medikamente zu unterhalten, die häufig in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Markennamen haben. Dadurch, dass die Namen gemeinfrei sind, unterliegt ihr Gebrauch in der Literatur und Forschung auch keinen Beschränkungen. Nach Ablauf ihres Schutzes können andere Hersteller Nachahmerpräparate, so genannte Generika, unter diesem Namen, meist mit dem Zusatz des Herstellernamens, vertreiben.

Das Bundespatentgericht hat in seiner Entscheidung vom 16. Oktober 2007 (Az.: 30 W (pat) 40/05) die Beschwerde der Löschungsantragstellerin zurückgewiesen, da es sich bei der Marke SIMVA weder um eine Abwandlung noch um eine Abkürzung handele, für die ein Freihaltebedürfnis bestehe.

Die Marke SIMVA ist für die Waren "pharmazeutische Erzeugnisse, ausgenommen Urologika" eingetragen. Bei dem INN "Simvastatin" handelt es sich um eine Wirkstoffbezeichnung eines Statins mit lipidsenkender Wirkung.

Die Löschungsantragstellerin hatte sich mit den Argumenten gegen die Eintragung der Marke SIMVA gerichtet, diese würde von einer Vielzahl von pharmazeutischen Produzenten und Verbrauchern insbesondere auch der Ärzteschaft als gängige Abkürzung des INN "Simvastatin" verwendet und mit diesem gleichgesetzt. Bei dem Wort "Statine" handle es sich um die Bezeichnung der Wirkstoffgruppe, während sich der Begriff "SIMVA" bereits vor dem Eintragungszeitpunkt zu einer verkehrsüblichen Bezeichnung entwickelt habe.

Das Bundespatentgericht bestätigt nun in seiner Entscheidung den ablehnenden Beschluss des Markenamtes, dass in Bezug auf die Marke "SIMVA" keine Schutzhindernisse gem. § 8 MarkenG vorliegen.

Zum einen liegt keine Abwandlung einer beschreibenden Angabe und damit ein Schutzausschlussgrund des INN "Simvastatin" vor, weil eine solche nur angenommen werden kann,

wenn es sich um "ohne weiteres erkennbare Abwandlungen" Freihaltungsbedürftiger Angaben handelt. Bei Annäherungen an INN bestehe ein Freihaltebedürfnis jedoch nur an unerheblich verfremdeten und damit weitgehend unbemerkt bleibenden Anlehnungen an glatt beschreibende und deshalb stark Freihaltungsbedürftige Angaben, wovon vorliegend nicht ausgegangen werden kann, da im pharmazeutischen Bereich Markenbildungen üblich sind, welche die Art, Zusammensetzung, Wirkung oder Indikation des zu kennzeichnenden Präparats jedenfalls für den Fachmann erkennen lassen, allerdings nicht den Verkehr ohne weiteres den Fachbegriff erkennen lassen. Denn die Begriffe "SIMVA" und "Simvastatin" weichen derart stark voneinander ab, dass "SIMVA" ausreichend verfremdet von der beschreibenden Wirkstoffangabe ist.

Zum anderen handelt es sich auch nicht um eine Freihaltebedürftige Abkürzung einer Art- und Beschaffenheitsangabe, da "SIMVA" nicht erwiesenermaßen im Verkehr als solche gebräuchlich ist oder aus sich heraus verständlich ist sowie von den beteiligten Verkehrskreisen ohne weiteres der betreffenden Beschaffenheitsangabe gleichgesetzt und insoweit verstanden werden könnte. Weder Fachlexika noch Abkürzungsverzeichnisse geben Hinweis darauf, dass es sich bei "SIMVA" um eine übliche Abkürzung handelt. Auch konnte die Löschantragstellerin nicht ausreichend Beweis liefern, dass der Begriff eine gängige Abkürzung darstellt.

Auch ist nach Auffassung des Bundespatentgerichts der Begriff "SIMVA" ausreichend unterscheidungskräftig und damit geeignet, die Herkunftsfunktion einer Marke hinsichtlich der Waren zu gewährleisten, denn das medizinische Laienpublikum wird den Begriff als phantasievolles Kunstwort auffassen, wie es ihm bei Arzneimittelnamen häufig begegnet.

## Fazit

In diesem Fall war die ganze Palette der absoluten Schutzhindernisse vom Bundespatentgericht zu prüfen, da der Löschantrag damit begründet worden war. Die absoluten Schutzhindernisse stellen ein generelles Hindernis hinsichtlich der Eintragung der Marke dar. Hätte das Gericht dem Löschantrag stattgegeben, hätte es damit auch bescheinigt, dass das Amt eine falsche Entscheidung im Anmeldeverfahren getroffen hatte. Letztlich wurden die absoluten Schutzhindernisse jedoch nicht als einschlägig erachtet.

Autor:

**Verena Eckert**

Rechtsanwältin