

## EuG, Urt. v. 15.12.2016, Az. T-330/15

*Die Wortmarke „BasenCitrato“ ist unabhängig von der Frage, ob das Zeichen bereits sachbeschreibend verwendet worden ist, aufgrund absoluter Eintragungshindernisse schutzunfähig.*

### Sachverhalt

Die Entscheidung betrifft die Frage der Schutzfähigkeit der Wortmarke „BasenCitrato“ für pharmazeutische und diätetische Erzeugnisse sowie andere Waren in Klassen 5 und 29. Nachdem die Marke zunächst ins Gemeinschaftsmarkenregister eingetragen worden ist, beantragte die spätere Streithelferin beim EUIPO gem. Art. 52(a)(1) UMV die Nichtigerklärung aufgrund Bestehens absoluter Eintragungshindernisse. Die Lösungsabteilung des Amtes gab dem Antrag mit der Begründung statt, dass das Zeichen in Bezug auf die in Rede stehenden Waren gem. Art. 7(1)(c) UMV beschreibend sei und ihm damit auch gem. Art. 7(1)(b) UMV jegliche Unterscheidungskraft fehle. Die hiergegen eingelegte Beschwerde bleibt erfolglos. Die Beschwerdekammer bestätigte die Entscheidung der Lösungsabteilung. „Basen“ seien Verbindungen, die mit Säuren durch chemische Prozesse Salze bilden, und bei „Citrat“ handele es sich um Salze der Zitronensäure. Der Verkehr werde das zusammengesetzte in diesem Sinne als „Citrato mit basischer Wirkung“ verstehen. Mit seiner Klage zum EuG verfolgt der Inhaber der angegriffenen Marke sein Begehren weiter.

### Entscheidung

Die Klage bleibt erfolglos. Das EuG bestätigt die Entscheidung der Beschwerdekammer, wonach die Marke „BasenCitrato“ aufgrund absoluter Eintragungshindernisse aus dem Register zu löschen ist. Auch wenn der Verkehr Zeichen grundsätzlich als Ganzes wahrnehmen würde,

würde er sie in ihm bekannte Einzelbestandteile zerlegen, wenn diese ihm eine konkrete Bedeutung vermitteln oder bekannten Wörtern ähneln würden. Im vorliegenden Fall komme hinzu, dass der Verkehr die Begriffe „Basen“ und „Citrato“ aufgrund der Binnengroßschreibung leicht voneinander unterscheiden könne. Davon ausgehend ist es nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdekammer zunächst den Sinngehalt beider Wörter ermittelt und auf dieser Grundlage den o.g. beschreibenden Gehalt des Gesamtzeichens ermittelt habe.

Die vom Markeninhaber vorgebrachten Argumente, würden keine andere Beurteilung erlauben. So verfängt der Hinweis nicht, dass die Beschwerdekammer nicht festgestellt habe, dass das in Rede stehende Zeichen nicht beschreibend verwendet werde. Nach ständiger Rechtsprechung genüge es nämlich bereits, dass das Zeichen potentiell zu einem solchen Zweck verwendet werden könnte. Auch können selbst diejenigen Teile des allgemeinen Verkehrs, denen die Bedeutung des Begriffs „BasenCitrato“ nicht geläufig ist, mittels Beratung von Ärzten, Apothekern oder Diätassistenten Kenntnis von der Bedeutung des Begriffs erlangen.

### Anmerkung

Die Entscheidung folgt der ständigen Rechtsprechung zur Schutzfähigkeit von zusammengesetzten Begriffen im pharmazeutischen und diätetischen Bereich. Ihr ist in der Begründung und im Ergebnis beizupflichten. Die Lösungsabteilung mahnt, dass eine Marke, deren Schutzfähigkeit bestenfalls als Grenzfall zu bewerten ist, auch im Nachhinein noch gelöscht werden kann. In solchen Fällen kann die zusätzliche oder alternative Anmeldung einer deutschen Marke insoweit von Interesse sein, als dass sie jedenfalls zehn Jahre nach erfolgter Eintragung nicht mehr aufgrund absoluter Eintragungshindernisse gelöscht werden kann.

## ENGLISH

### General Court, judgment of 15 December 2016 in Case T-330/15

The judgment concerns the registrability of the term “BasenCitrato” as a EU trade mark. The EUIPO registered the trade mark without raising any objections on absolute grounds for pharmaceutical and dietetic preparations as well as other goods in classes 5 and 29. A third party, who subsequently acted as an Intervener before the General Court, filed an application for declaration of invalidity. Both the EUIPO’s Cancellation Division and the Board of Appeal held the mark to be descriptive and non-distinctive. Upon appeal by the proprietor, the General Court upheld the contested decision. It stressed that the relevant public will easily understand that the mark is composed of the two terms “Basen” (“alkalis”) and “Citrato” (“citrat”) and that the sign therefore simply indicates that the goods are citrates with an alkaline function. The fact that the Board of Appeal did not establish that the mark is actually used in this way, does not allow for another finding. According to well-established case-law, for a sign to be descriptive, it is sufficient that the it could potentially be used in a descriptive way.



Dr. David E.F. Slopek, LL.M.

Dr. David Slopek ist als Rechtsanwalt bei Hogan Lovells International LLP in Hamburg tätig. Zu seinen Mandanten zählen führende nationale und internationale Pharmaunternehmen unterschiedlicher Größe. David Slopek ist Herausgeber der PuM und publiziert regelmäßig Fachbeiträge zu dem Thema Arzneimittelmarken. Er ist Mitglied in der PTMG.