

## Pressemitteilung

### BUNDESPATENTGERICHT – MARKENRECHTE DER PHARMAZEUTISCHEN INDUSTRIE

Hamburg, 15.1.2010. Das Bundespatentgericht hat in mehreren Parallelverfahren die Löschung der Marken einer Schweizer Markenagentur angeordnet. Diese Schweizer Markenagentur hatte ein Geschäftsprinzip entwickelt, das sich gleichermaßen gegen die Pharma-Hersteller und gegen die Parallel-Importeure richtete: Pharma-Unternehmen vertreiben oftmals ein und dasselbe Arzneimittel unter unterschiedlichen Bezeichnungen, meist aus historischen Gründen (die Marke war bei Markteinführung nicht frei). In diesen Fällen konnten die Parallel-Importeure das Arzneimittel aus dem Ausland importieren und in Deutschland unter der (ausländischen) Bezeichnung vertreiben, ohne das Produkt umkennzeichnen zu müssen. Solche Fälle hat die schweizerische Markenagentur systematisch aufgespürt und diese Marken in Deutschland für sich schützen lassen, um sie an Interessenten zu verkaufen oder in Lizenz gegen entsprechendes Entgelt zu geben.

Das Bundespatentgericht hat nunmehr entschieden, dass die Anmeldung solcher Marken sittenwidrig ist und die Eintragung als bösgläubig angemeldete Marke wieder zu löschen ist.

Den jetzt entschiedenen Verfahren lagen lange Auseinandersetzungen zwischen mehreren pharmazeutischen Herstellern und der Schweizer Markenagentur zu Grunde. Das Lösungsverfahren vor dem DPMA wurde bereits 2001 eingeleitet und zunächst in erster Instanz und dann vom BPatG in zweiter Instanz abschlägig beschieden. Im April letzten Jahres hatte der BGH die Vorentscheidungen aber aufgehoben und insbesondere gefordert, dass der Geschäftszweck der Anmelderin als Markenagentur und die besondere Situation auf dem Pharma-Markt berücksichtigt werden muss. Dabei war für den BGH mit entscheidend, dass die von der Schweizer Agentur angemeldeten Marken nur für das Originalprodukt des pharmazeutischen Herstellers benutzbar sind. Denn nach den Vorschriften des AMG darf dann, wenn bereits ein parallel importiertes Erzeugnis in Deutschland auf dem Markt ist, kein anderes Präparat unter der gleichen Marke vertreiben werden. Wirtschaftlich könne deshalb nur der Originalhersteller oder der Parallel-Importeur Interesse an dieser Markeneintragung der Schweizer Agentur haben. Als Inhaber der Marke könnte sie theoretisch den Parallel-Import des Arzneimittels verbieten oder dem Pharma-Hersteller die Rückkehr zur einheitlichen Marke verbauen. Das gezielte Vorgehen der Schweizer Markenagentur zur Eintragung solcher Marken hat der BGH als sittenwidrig beanstandet, weil sie wissentlich eine Zwangslage für den Parallel-Importeur oder den Pharmahersteller schaffe. Beide können die Marke nur weiterbenutzen, wenn sie die Rechte der Schweizer Agentur abkaufen. Diese Beurteilung hat das BPatG sich nunmehr zu Eigen gemacht und die Löschung dieser Marken angeordnet. Dies dürfte das Ende des Geschäftsmodells dieser Schweizer Markenagentur darstellen.

Christian Hertz-Eichenrode

Tel.: +49 (0) 40 - 378901 - 53

Fax: +49 (0) 40 - 366298

[hertz-eichenrode@fps-law.de](mailto:hertz-eichenrode@fps-law.de)

[www.fps-law.de](http://www.fps-law.de)

---

FPS Rechtsanwälte & Notare ist eine der führenden, unabhängigen deutschen Wirtschaftssozialitäten. An den Standorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main und Hamburg sind 110 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notare für FPS tätig. Die zentralen Kompetenzfelder der Kanzlei sind das Handels- und Gesellschaftsrecht, die gesamte Immobilienwirtschaft, der Gewerbliche Rechtsschutz sowie das öffentliche Wirtschaftsrecht. Darüber hinaus besitzt FPS ein führendes Notariatswesen sowie starke Präsenz auf den Gebieten des Bank- und Finanzrechts, des M&A einschließlich der steuerlichen Gestaltungsberatung, des Arbeitsrechts, bei Prozessen und der außergerichtlichen Streitbeilegung.

**Pressekontakt**

FPS Rechtsanwälte & Notare · Fuencisla Heiß · Eschersheimer Landstraße 25-27 · 60322 Frankfurt am Main  
Telefon +49 (0)69 95957-3196 · Telefax +49 (0)69 95957-222 · Email: [heiss@fps-law.de](mailto:heiss@fps-law.de)