



# BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 271/03

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### betreffend die IR-Marke 701 736

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **G r ü n d e**

### **I**

Am 7. Oktober 1998 ist die Wortmarke

### **VIROCID**

für folgende Waren mit Benennung für die Bundesrepublik Deutschland international registriert worden:

Klasse 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques.

Die Markenstelle für Klasse 1 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der Marke zunächst durch Beschluss der Erstprüferin vom 28. Mai 2001 den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland nach §§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG i. V. m. Art. 5 Abs. 2 MMA, 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ verweigert.

Diese Entscheidung ist unter Zurückweisung der Erinnerung im Übrigen vom Erinnerungsprüfer mit Beschluss vom 27. August 2003 teilweise aufgehoben worden, nämlich für die Waren

Klasse 1: Produits chimiques destinés à la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie;

Klasse 3: Préparations pour polir, dégraisser et abraser; parfumerie.

Nach Auffassung des Erinnerungsprüfers fehlt der Schutz suchenden Marke für die nicht von der Aufhebungsanordnung betroffenen Waren jegliche Unterscheidungskraft. Das Markenwort "VIROCID" stelle nur eine geringfügige Abwandlung der Fachbegriffe "Virozid" bzw. "virozid" dar, die im Deutschen nachweislich neben "Viruzid"/"viruzid" zur Bezeichnung virenabtötender Mittel verwendet würden. Auch gegenüber den englischen und französischen Entsprechungen ("virocide") liege nur eine unmaßgebliche Abwandlung vor. Die Abwandlung sei derart geringfügig, dass der inländische Verkehr im fraglichen Markenwort unmittelbar nur eine (Variante der) Wiedergabe der genannten Fachbegriffe erblicken werde. Hierfür spreche auch, dass zur Benennung eines virustötenden Mittels mehrere Schreibweisen mit ein und demselben Begriffsinhalt existierten. Zudem bestehe bei Fachwörtern aus dem medizinisch-naturwissenschaftlichen Bereich eine gewisse Austauschbarkeit der Buchstaben "C" und "Z", wofür die Markenstelle verschiedene Beispiele anführt. Auch die Weglassung des ohnehin nicht mit gesprochenen Schlussbuchstabens "e" verleihe der Marke keine Unterscheidungskraft. Der Durchschnittsverbraucher, dem Begriffe wie "Fungizid, Herbizid, Insektizid, Bakterizid" als entsprechende Wortmuster bekannt seien, welchen sich zwanglos auch die Wörter "Virozid" oder "VIROCID" zuordnen ließen, werde in dem Wort "VIROCID" ohne weiteres den ihm geläufigen Fachbegriff wieder erkennen. In Be-

zug auf die von der Teilzurückweisung der Erinnerung betroffenen Waren, die z. B. als Desinfektionsmittel selbst virusabtötende Mittel darstellten oder sonst zumindest eine virustötende (Zusatz-)Wirkung ausüben könnten, wirke das Markenwort daher als im Vordergrund stehender Eigenschaftshinweis, nicht aber als Marke eines bestimmten Unternehmens.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Markeninhaberin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 1 IR vom 28. Mai 2001 und vom 27. August 2003 im Umfang der Schutzverweigerung aufzuheben.

Zur Begründung hat sie vorgetragen, dass die Marke nach Prüfung auf absolute Schutzfähigkeit in zahlreichen Ländern international registriert worden sei, u. A. in Frankreich, Großbritannien, Dänemark und Belgien. Eine Schutzverweigerung für Deutschland widerspreche dem harmonisierten Markenrecht. Zudem bezweifelt die Markeninhaberin, dass der Durchschnittsverbraucher Begriffen wie "Fungicid, Herbicid, Insecticid, Bactericid, Virocid" eine bestimmte Bedeutung zuordnen könne. Dazu verweist sie auf eine Veröffentlichung des Magazins "Der Spiegel", der zu entnehmen sei, dass nur ein geringer Teil der Verbraucher Werbung verstehe, die in englischer Sprache gehalten sei. Wenn schon ein allgemeiner Text nicht verstanden werde, so werde der Verkehr "VIROCID" lediglich als Fantasiewort auffassen und den beschreibenden Anklang nicht wahrnehmen. Selbst wenn die Bezeichnung erkannt werde, sei die in der Schreibweise "VIROCID" liegende fantasievolle Abwandlung des Fachbegriffs "viruzide" in der Vokalfolge nicht zu überhören und verfremdet.

Mit Eingabe vom 2. November 2004 hat die Markeninhaberin folgende Neufassung des Warenverzeichnisses eingereicht:

Klasse 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à l'exclusion agent antiviral; produit chimiques destinés à la photographie; résines artificelles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres, à l'exclusion agent antiviral; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments, à l'exclusion agent antiviral; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, à l'exclusion agent antiviral; préparations pour nettoyer, à l'exclusion agent antiviral; préparations pour polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, à l'exclusion agent antiviral; dentifrices, à l'exclusion agent antiviral.

Mit Zwischenbescheid vom 9. März 2005 hat der Senat unter Hinweis u. a. auf die Entscheidungen EuGH MarkenR 2004, 99 - Postkantoor und BGH GRUR 1998, 901 - Polymermasse Bedenken gegen die Zulässigkeit des neu gefassten Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses geäußert.

Der Markeninhaberin sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Zu Recht hat die Markenstelle der Schutzsuchenden Marke für die streitgegenständlichen Waren den Schutz für die Bundesrepublik Deutschland versagt, da der Marke insoweit jegliche Unterscheidungskraft fehlt. Zudem ist die mit Eingabe vom 2. November 2004 eingereichte neue Fassung des Warenverzeichnisses unzulässig und kann daher nicht berücksichtigt werden.

1. Für die nach Erlass des Erinnerungsbeschlusses noch streitgegenständlichen Waren, nämlich

Klasse 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, engrais pour les terres; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes;

Klasse 3: Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer; savons; huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices;

Klasse 5: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques,

fehlt der Schutzsuchenden Marke jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 5 I MMA, 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ. Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschriften die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjeni-

gen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen, zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist. Kann einer Wortmarke ein für die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden oder handelt es sich sonst um ein gebräuchliches Wort der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache, das vom Verkehr - etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung - stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird, so ergibt sich daraus ein tatsächlicher Anhalt dafür, dass ihr jegliche Unterscheidungskraft fehlt (vgl. BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityservice).

Angesichts der von der Markenstelle belegten Existenz und Verwendung der Wörter "Virozid"/"virozid"; "Viruzid"/"viruzid" (deutsch) und "virocide" sowie "virocide" (englisch und zugleich französisch) als Fachbegriffe für virusabtötende Mittel (vgl. die in den angefochtenen Beschlüssen genannten Belege) neigt der Senat mit der Markenstelle zu der Auffassung, dass es sich bei der Schutz suchenden Marke "VIROCID" um eine unmaßgebliche Abwandlung dieses Fachbegriffs handelt. Hierfür spricht gerade auch das Bestehen mehrerer Schreibweisen, so dass der Austausch des Buchstabens "Z" durch "C" in der deutschen Schreibweise bzw. die Weglassung des Buchstabens "E" in der englischen und französischen Schreibweise vom Verkehr häufig entweder gar nicht bemerkt oder für einen Druck- oder Übersetzungsfehler gehalten wird.

Letztlich kann dies dahinstehen, da sogar exakt die Schreibweise der schutzsuchenden Marke "VIROCID" in beschreibender Verwendung belegt werden konnte. Hierfür hat der Erinnerungsprüfer bereits als Anlage E 5 zu seinem Beschluss einen Ausdruck aus der Internetseite [www.ems-berlin.com/info2.htm](http://www.ems-berlin.com/info2.htm) beigefügt, in

der sich im Rahmen einer Abhandlung über Magnetfeldtherapie folgende Gegenüberstellung von Fachwörtern und Erläuterungen findet:

"- antiphlogistisch	gegen Entzündungen
- sedativ	beruhigend, schlaffördernd
...	
virocid	virustötend
... "	

Daneben ist dem Erinnerungsbeschluss ein Ausdruck aus der Internetseite <http://bs.cyty.com/widukind/algen/forschung.shtml> beigefügt worden, in der es heißt:

"... weiterhin steigt die NK-Aktivität (...) der Milzzellen, die bei unbehandelter MCMV - Infektion abnehmen würde. Bemerkenswert ist, dass CVE in vitro keinerlei virocidale bzw. virostatische Wirkungen gegenüber MCMV zeigt. ...".

Auch der Senat hat die Schreibweise "virocid" (ebenfalls in Abhandlungen über Magnetfeldtherapie) mehrfach belegen können:

[www.energiemedizin.de/html/body\\_perth.htm](http://www.energiemedizin.de/html/body_perth.htm):

" ...

virocid = virustötend";

[www.casa-vita-dortmund.de/perth.html](http://www.casa-vita-dortmund.de/perth.html):

" ...

- virocid                      virustötend".

Für die von der Teilzurückweisung der Erinnerung betroffenen Waren stellt das Markenwort damit eine unmittelbare Bezeichnung ihrer virusabtötenden Eigenschaft dar. Hierfür wird der Verkehr dem Markenwort nur einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt beimessen, wobei es dahinstehen kann, ob und in welchem Umfang er die deutsche Schreibweise "virocid" kennt oder in der Marke nur einen Druck- oder Übersetzungsfehler der Schreibweisen "virozid", "viruzid", "virocide" oder "virucide" sieht. Damit fehlt der Marke insoweit jegliche Unterscheidungskraft.

2. Das mit Schriftsatz vom 2. November 2004 eingereichte neugefasste Warenverzeichnis ist nicht zulässig und kann daher nicht berücksichtigt werden. Denn Einschränkungen des Warenverzeichnisses, die gegenüber der bisherigen Fassung ein neues absolutes Schutzhindernis begründen, dürfen nicht zugelassen werden (vgl. Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 39, Rdn. 4). Hier würde der hinter den meisten (allerdings nicht allen, insoweit gelten weiter die Ausführungen zu Ziffer 1.) streitgegenständlichen Warenbegriffen eingefügte Zusatz ("à l'exclusion agent antiviral") dazu führen, dass der Verkehr einerseits die Marke als das Fachwort für "virusabtötend" versteht (s. o. Ziffer 1.), die so bezeichneten Waren infolge des neuen beschränkenden Zusatzes diese Eigenschaft aber gerade nicht mehr aufweisen können. Damit stellt die Marke nach der (Neu-)Fassung des Warenverzeichnisses für die betreffenden Waren in jedem denkbaren Fall eine unrichtige und somit täuschende Angabe dar, ohne dass die (auch nur theoretische) Möglichkeit einer nicht täuschenden Markenbenutzung besteht. Das neugefasste Warenverzeichnis würde damit das Schutzhindernis der (offensichtlichen) Täuschungsgefahr i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 4 MarkenG i. V. m. Art. 6 quinquies B Nr. 3 PVÜ begründen. Ein derartiger Versuch, das Schutzgesuch mit beschränktem Inhalt weiterzuführen, ist als unzulässig zurückzuweisen, wobei es hier nicht um eine - nach Ablauf der Frist des Art. 5 II MMA nicht mehr zulässige - Schutzverweigerung aufgrund eines neuen Schutzhindernisses, sondern um die Klärung der Zulässigkeit einer Änderung des beantragten Schutzgegenstandes geht (vgl.

BGH GRUR 1998, 901, 902, re. Sp. - Polymermasse im patentrechtlichen Einspruchsbeschwerdeverfahren).

Ergänzend ist auf die Entscheidung EuGH GRUR 2004, 674, 679, Nr. 114 f. - Postkantoor zu verweisen, wonach es nicht zulässig ist, eine Marke nur insoweit einzutragen, als die fraglichen Waren oder Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal nicht aufweisen, da eine solche Praxis zur Rechtsunsicherheit hinsichtlich des Umfangs des Markenschutzes führen würde. Auch diese Erwägungen stehen der Zulässigkeit des geänderten Warenverzeichnisses entgegen.

Damit bleibt es bei der unter Ziffer 1. getroffenen Feststellung, dass der schutzsuchenden Marke das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 5 I MMA, 6 quinquies B Nr. 2 PVÜ entgegensteht.

Die Beschwerde war damit zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften