



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 22/08

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die IR-Marke 851 924**

hat der 30. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Mai 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Vogel von Falckenstein, die Richterin Winter und den Richter Paetzold

beschlossen:

Auf die Beschwerde der IR-Markeninhaberin wird der Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Januar 2008, berichtigt durch den Beschluss vom 4. März 2008, aufgehoben.

## Gründe

### I.

Die international für „Disinfectants“ registrierte Marke 851 924 **ADAPTACIDE** beansprucht Schutz für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.

Die Markenstelle für Klasse 5 IR des Deutschen Patent- und Markenamts hat der IR-Marke den Schutz in der BRD wegen fehlender Unterscheidungskraft verweigert (§§ 107, 113, 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG; Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVÜ). Zur Begründung ist im Wesentlichen ausgeführt, die aus dem Wort „adaptare“ (englisch „adapt“ = anpassen) und „cide“ (bekämpfen, töten) gebildete Marke sei für die angesprochenen Verkehrskreise in ihrer leicht fassbaren Bedeutung, Organismen die Möglichkeit zu nehmen sich veränderten Bedingungen anzupassen, ein beschreibender Hinweis, der die Wirkung der Desinfektionsmittel beschreibe.

Die IR-Markeninhaberin hat Beschwerde eingelegt. Eine Begründung ist nicht zu den Akten gelangt. Im Verfahren vor dem Patentamt hat sie im Wesentlichen die Auffassung vertreten, dass die IR-Marke in ihrer Gesamtheit keine sinnvoll beschreibende Angabe darstelle und ferner auf die Registrierung der Marke in zahlreichen Ländern verwiesen, in denen englisch und französisch Amtssprache sei.

Die IR-Markeninhaberin beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 5 IR aufzuheben.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der IR-Markeninhaberin hat in der Sache Erfolg. Nach Auffassung des Senats stehen dem Schutz der IR-Marke keine absoluten Schutzhindernisse gemäß §§ 107, 113, 37 Abs. 1 i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2, Art. 5 Abs. 1 MMA i. V. m. Art 6 quinquies Abschnitt B Satz 1 Nr. 2 PVÜ entgegen.

Insbesondere kann der IR-Marke nicht jegliche Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 1. Alt. PVÜ abgesprochen werden. Unterscheidungskraft ist die - konkrete - Eignung, die beanspruchten Waren als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) - Philips; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) - Linde, Winward, Rado; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) - Henkel; GRUR 2008, 608, 610 (Nr. 59) EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006). Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die Wahrnehmung der Marke durch einen normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der fraglichen Waren abzustellen ist (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 41) - Linde, Winward,

Rado; a. a. O. (Nr. 50) - Henkel; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) - SAT.2; BGH a. a. O. (Nr. 18) - FUSSBALL WM 2006). Zu berücksichtigen ist außerdem, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen i. d. R. so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer näheren analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen (vgl. EuGH a. a. O. (Nr. 53) - Henkel; BGH MarkenR 2000, 420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 - marktfrisch). Nach der Rechtsprechung besitzen Wortmarken vor allem dann keine die Ursprungsidentität gewährleistende Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden, ohne weiteres und ohne Unklarheiten fassbaren beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen oder wenn sie aus gebräuchlichen Wörtern der deutschen oder geläufigen Wörtern einer fremden Sprache bestehen, die etwa wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung oder in den Medien stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 (Nr. 86) - Postkantoor; BGH GRUR 2001, 1153 - antiKALK; GRUR 2002, 1070, 1071 - Bar jeder Vernunft; GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; a. a. O. (Nr. 19) - FUSSBALL WM 2006). Die danach für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft zu fordernden Voraussetzungen vermag der Senat bei der IR-Marke nicht festzustellen.

Zwar bedeutet das englische Wort Substantiv „adaptation“ im Deutschen „Anpassung, Anpassungsvermögen“ (vgl. Leo Online-Lexikon). Der weitere Markenbestandteil „-cide“ ist im Englischen Suffix mit Bezug zum Töten (vgl. <http://en.wikipedia.org/wiki/-cide>; im Deutschen: „-zid“ = „tötend“); Wortbildungen der englischen Sprache lauten z. B. Bactericide (deutsch Bakterizid = Bakterien abtötend), Fungicide (deutsch Fungizid = Pilze abtötend) oder Herbicide (deutsch Herbizid = störende Pflanzen abtötend). Ob die hier maßgeblichen Verkehrskreisen, zu denen auch Laien zählen, noch in erheblichem Umfang die Bedeutung der Markenbestandteile erkennen und der Aussagegehalt der Marke dahin verständlich ist, dass Anpassungsvermögen abgetötet wird, erscheint bereits fraglich. Dass ein solches Verständnis etwa dadurch gefördert wird, dass diese Wortelemente

zur Bezeichnung entsprechender Produkte bereits verwendet werden, ist nicht ersichtlich. Selbst wenn aber davon ausgegangen wird, dass ein solches Verständnis der Wortbildung naheliegen mag, führt dies nach Auffassung des Senats noch nicht zur Feststellung fehlender Unterscheidungskraft.

Die so verstandene IR-Marke **ADAPTACIDE** lässt nicht erkennen, was konkret in Bezug auf die Waren „Disinfectants“ (Desinfektionsmittel) beschrieben werden könnte. „Desinfektionsmittel“ sind Produkte, die „totes oder lebendes Material in einen Zustand versetzen, dass es nicht mehr infizieren kann“, die also Keime reduzieren oder abtöten (vgl. <http://de.wikipedia.org/wiki/Desinfektion>). Dass abzutötende Keime, etwa bei Unterdosierung, durch Anpassung eine Resistenz herausbilden können, ist keine Eigenschaft der Ware „Desinfektionsmittel“ als solcher. Vielmehr ist die sich so ergebende Bedeutung diffus und ohne analysierende Betrachtungsweise einer näheren, sinnvollen Deutung nicht zugänglich. Um zu dem von der Markenstelle angenommenen Verständnis zu gelangen, dass die Wirkungsweise der Ware in dem Sinn beschrieben werde, dass sie den Organismen die Möglichkeit nehme, sich veränderten Bedingungen anzupassen und damit Resistenzen gegen Wirkstoffe zu verhindern, bedarf es mehrerer gedanklicher Zwischenschritte. Eine derartige analysierende Betrachtungsweise darf aber im markenrechtlichen Prüfungsverfahren nicht zugrunde gelegt werden (vgl. Ströbele/Hacker MarkenG 8. Aufl. § 8 Rdn. 55, 90).

Der IR-Marke **ADAPTACIDE** kann damit weder ein im Vordergrund stehender beschreibender Begriffsinhalt zugeordnet werden, noch handelt es sich bei ihr um einen gebräuchlichen Begriff der deutschen Sprache, der vom Verkehr stets nur als solches und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden wird. Vielmehr ist nach den Feststellungen des Senats davon auszugehen, dass die Marke über die erforderliche Eignung zur Erfüllung der Herkunftsfunktion verfügt und das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG somit nicht entgegensteht.

Da die angemeldete Marke mangels beschreibendem Produktbezug nicht geeignet ist, als beschreibende Sachangabe für die fraglichen Waren dienen zu können, kann auch ein schutzwürdiges Allgemeininteresse an ihrer freien Verwendung i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG, Art. 6 quinquies Abschnitt B Nr. 2, 2. Alt PVÜ nicht bejaht werden (vgl. hierzu Ströbele/Hacker a. a. O. § 8 Rdn. 196).

Anhaltspunkte für das Vorliegen sonstiger absoluter Schutzhindernisse sind nicht ersichtlich und von der Markenstelle im Übrigen auch nicht innerhalb der Jahresfrist des Art. 5 Abs. 2 MMA dem Internationalen Büro der WIPO mitgeteilt worden.

Dr. Vogel von Falckenstein

Winter

Paetzold

CI