

# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 239/01

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Markenmeldung 399 21 997.8**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 16. Mai 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie der Richterin Bayer und des Richters Engels

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelder wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Bezeichnung

#### **edel weiss**

ist am 17. April 1999 für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen ua "Pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Zahngesundheitspflege und pharmazeutische Erzeugnisse sowie Präparate für die Mundhygiene; diätetische Erzeugnisse für zahnmedizinische Zwecke; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke; Haftmittel für Zahnprothesen, Zahnkitte; künstliche Zähne, Implantate, implantatgetragener Zahnersatz, Brücken, Kronen, Geschiebe; zahnärztliche Prothetik; festsitzender Zahnersatz; zahnmedizinische Teil- und Totalprothesen; zahnärztliche Versorgung; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Zahnmedizin und Zahntechnik; Dienstleistungen eines zahntechnischen Labors" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung durch zwei Beschlüsse, wovon einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung teilweise für die oben genannten Waren und Dienstleistungen wegen des Schutzhindernisses fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zurückgewiesen. Der Verkehr werde die aus "edel" für "vorzüglich, hochwertig" und "weiß" als Adjektiv für die hellste Farbe angemeldete Wortfolge "edel weiss" in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen des Dentalbereichs, der gerade durch die weiße Farbgebung be-

stimmt werde, lediglich als Sachhinweis insbesondere darauf verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen geeignet seien, den Zähnen den Farbton "edelweiß" zu verleihen bzw eine hervorragende Wirkung besäßen. Der Farbton "edelweiß" werde lexikalisch (Seuferts Farbnamenlexikon von A-Z, Musterschmidt-Verlag Göttingen) als ein "trübweiß" beschrieben, das schwach gelbstichig sei, und stelle vergleichbar ähnlicher Bezeichnungen wie "samtweiß", "brillant weiß", "gepflegt weiß" usw in Bezug auf die von der Zurückweisung erfassten Waren und Dienstleistungen eine glatt beschreibende Bestimmungs- bzw Beschaffenheitsangabe dar, zumal man im Dentalbereich und in der Prothetik bemüht sei, den Zahnersatz an die natürliche Farbe der Zähne anzupassen, die eher hellgelb als weiß seien. Entgegen der Ansicht der Anmelder bestehe auch im Hinblick auf die Gebirgspflanze "Edelweiß" keine schutzbegründende Mehrdeutigkeit, da für das Verständnis des Verkehrs auf die Verwendung der Wortkombination "edel weiss" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen abzustellen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelder. Sie haben hilfsweise das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen auf "zahnmedizinisches Verbandsmaterial; Desinfektionsmittel für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke; Einwegmaterialien für dentale und medizinische Zwecke, nämlich Untersuchungshandschuhe aus Latex/Vinyl, Mundmasken, Speichelsauger, Mundspüler, Servietten aus Papier, Einmalzahnbürsten, Applikationslöffel, Zahnseide; zahnmedizinische Instrumente und Apparate; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Zahnmedizin und Zahntechnik; Dienstleistungen eines zahntechnischen Labors" beschränkt und beantragen (sinngemäß):

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Anmeldung zurückgewiesen worden ist,

hilfsweise,

die angefochtenen Beschlüsse aufzuheben, soweit die Anmeldung für die vorgenannten Dienstleistungen des hilfsweise eingereichten Verzeichnisses zurückgewiesen worden ist.

Die angemeldete Wortzusammensetzung sei weder beschreibend noch freihaltebedürftig im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG, da es sich nicht um eine unmittelbare produktbezogene Merkmalsangabe handele und der Begriff (in Zusammenschreibung) allein für die seltene Gebirgspflanze "Edelweiß" nachweisbar und bekannt sei. Aber auch soweit die Markenstelle unterstelle, der Verkehr sähe in "edel weiss" die Angabe für einen Farbton, sei die hieraus gezogene Schlussfolgerung fehlender Unterscheidungskraft für diese - nur mittelbar beschreibende Eigenschaftsangabe - fehlerhaft. Die Markenstelle habe nämlich entgegen der auch nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entwickelten Grundsätze nicht berücksichtigt, dass die angemeldete Wortbildung von der grammatikalisch korrekten Form "edles Weiß" abweiche. Der Verbraucher erkenne, dass nicht eine Sachangabe im Sinne von "edler weißer Farbe" gemeint sei, zumal sich der Begriff "edel weiss" für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht aus sich selbst heraus erkläre, allein für die Gebirgspflanze "Edelweiß" in zusammengeschriebener Form bekannt sei und assoziiert werde. Aber selbst wenn der Verbraucher durch Analyse und eine gedankliche Assoziation an die grammatikalisch korrekte Form in irgendeiner Weise einen Zusammenhang zwischen der Farbe "Weiß" und den beanspruchten Waren und Dienstleistungen herstelle, würde ihm trotzdem nicht die Doppeldeutigkeit im Hinblick auf die feststehende Bezeichnung "Edelweiß" für eine Hochgebirgspflanze einerseits und die Farbbezeichnung andererseits entgehen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle, auf die Schriftsätze der Anmelder sowie die im Beschwerdeverfahren erfolgte Internetrecherche des Senats Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Anmelder ist zulässig. Sie hat in der Sache jedoch keinen Erfolg, da auch nach Auffassung des Senats der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung für die von der Zurückweisung der Anmeldung betroffenen Waren und Dienstleistungen sowie die von dem Hilfsantrag umfassten Dienstleistungen absolute Schutzhindernisse im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG entgegenstehen.

Wie die den Anmeldern übersandte Internet-Recherche belegt, ist die Farbbezeichnung "edelweiß" nicht nur - wie bereits die Markenstelle dargelegt hat - lexikalisch als Farbangabe für ein trübweißes, schwach gelbstichiges Weiß nachweisbar, sondern wird auch im Verkehr zB für Dispersionsfarben, für Putze, Lacke oder sonstige Materialien neben anderen Farbbezeichnungen wie "silberweiß" "perlweiß", "naturweiß" usw als Farbangabe verwendet.

Nach Ansicht des Senats folgt bereits aus diesen tatsächlichen Feststellungen, dass die angemeldete Bezeichnung "edel weiss" trotz der unterschiedlichen Schreibweise als Farbangabe auch in Bezug auf die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen aus dem Dentalbereich eine beschreibende, freihaltebedürftige Merkmalsangabe mit unmittelbarem Produktbezug im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt. Die Markenstelle hat insoweit weiterhin zutreffend ausgeführt, dass die Wortfolge "edel weiss" - losgelöst von der Farbbezeichnung "edelweiß" - auch insoweit eine beschreibende, freihaltebedürftige Merkmalsangabe darstellt, als sie bei einem wortwörtlichen Verständnis im Sinne von "vorzügliche, hochwertige weiße Farbe" ausschließlich eine glatt beschreibende Bestimmungs- bzw Beschaffenheitsangabe bzw den beschreibenden Hinweis auf die weißende

Wirkung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen beinhaltet. Zutreffend hat die Markenstelle insoweit auch darauf hingewiesen, dass der Farbe "Weiß" im Dentalbereich und in der Prothetik eine besondere Bedeutung als Bestimmungs- bzw Beschaffenheitsangabe zukommt und insbesondere der Farbbezeichnung "edelweiß" wegen des schwach gelbstichigen Farbtons und des Bemühens einer farblichen Anpassung von Füllmitteln, Zahnersatz, Prothetik usw an die natürliche, eher hellgelbe als weiße Farbe der Zähne eine besondere Bedeutung als Sachangabe zukommt.

Handelt es sich um ein Waren- und/oder Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch einzelne Oberbegriffe wie zB "pharmazeutische Erzeugnisse" oder "Dienstleistungen auf dem Gebiet der Zahnmedizin" eine Vielzahl unterschiedlicher Waren und/oder Dienstleistungen umfasst, so ist das angemeldete Zeichen von der Eintragung für den beanspruchten Oberbegriff bereits ausgeschlossen, wenn sich auch nur für eine spezielle hierunter fallende Ware bzw Dienstleistung ein Eintragungshindernis ergibt (BGH WRP 2002, 91, 93-94 – AC - unter Hinweis auf BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II – zum Lösungsverfahren). Auch insoweit ist nämlich zu berücksichtigen, dass es andernfalls möglich wäre, ein für bestimmte Waren und/oder Dienstleistungen bzw Waren-/Dienstleistungsbereiche bestehendes Eintragungshindernis dadurch zu umgehen, dass in das Verzeichnis ein entsprechend weit gefasster Waren- oder Dienstleistungsbe- griff aufgenommen wird.

Die angemeldete Bezeichnung reduziert sich deshalb in Bezug auf die noch bean- spruchten Waren und Dienstleistungen auf eine ohne weiteres verständliche glatt beschreibende Sachangabe als Farbangabe. Insoweit hat der Senat die Anmelder auch bereits in einem Zwischenbescheid darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs wie auch des Gerichts Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften die absoluten Eintragungshindernisse des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG bzw Art 7 Abs 1 Buchst c GMV auch dann anzuneh- men sind, wenn die angemeldete Wortfolge zwar keine Bezeichnung der bean-

spruchten Dienstleistungen selbst ist, aber eine den möglichen Gegenstand dieser Dienstleistungen unmittelbar selbst betreffende Sachinformation bzw eine verständliche Beschreibung des jeweiligen Inhalts Zwecks oder Resultats darstellt, welche mit der Dienstleistung typischerweise verbundenen ist (vgl BGH (MarkenR 2001, 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN; MarkenR 2001, 368, 370 – Gute Zeiten – Schlechte Zeiten; EuG GRUR Int. 2001, 864, 866 - CINE COMEDY; GRUR Int. 2001, 556 – CINE ACTION). Dies trifft vorliegend ohne Zweifel auch hinsichtlich der noch nach dem Hilfsantrag verbliebenen Dienstleistungen zu, welche zB eine prothetische Versorgung mit Keramik, Füllmitteln, die Zahnversorgung oder die Zahnpflege betreffen können, für welche die Zahnfarbe eine wesentliche Sachinformation darstellt oder geradezu im Vordergrund der Dienstleistung steht.

Selbst wenn man im Hinblick auf die nachgewiesene Verwendung der Farbangabe "edelweiß" Bedenken haben sollte, diese Ergebnisse auf den maßgeblichen Dentalbereich zu übertragen und der angemeldete Wortfolge "edel weiss" gleichzusetzen, so steht auch dies der Annahme eines aktuellen Freihaltebedürfnisses im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht entgegen. Denn nach ständiger Rechtsprechung ist ein solches auch dann anzunehmen, wenn die fragliche Bezeichnung gegenwärtig zwar noch nicht als Sachangabe verwendet wird, eine solche Verwendung aber jederzeit in Zukunft zu erwarten ist (vgl EuG MarkenR 2001, 324, 326 Tz 29 ff - UNIVERSALTELEFONBUCH -; BGH MarkenR 2001, 363, 365 - REICH UND SCHOEN - mit weiteren Nachweisen) und hierfür hinreichend sichere Anhaltspunkte bestehen. Daran kann aber vorliegend im Hinblick auf die Bedeutung von Farbbezeichnungen im Dentalbereich, insbesondere solcher, welche die Farbe "Weiß" näher charakterisieren, nicht ernsthaft gezweifelt werden. Unschädlich ist insofern auch, dass sich die angemeldete Bezeichnung in der Schreibweise von "edelweiß" insbesondere durch die Getrennschreibung unterscheidet bzw bei einem wortwörtlichen Verständnis im Sinne von "vorzüglichem, hochwertigen Weiß" grammatikalisch nicht korrekt gebildet ist.

Dies bedarf jedoch letztlich keiner Vertiefung, da der angemeldeten Bezeichnung für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedenfalls jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG abzusprechen ist.

Unterscheidungskraft ist nach ständiger Rechtsprechung im Hinblick auf die Hauptfunktion der Marke, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten, die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegenüber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (vgl zur ständigen Rspr BGH GRUR 2001, 1150 – LOOK; BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22 – Bravo zur GMV). Deshalb kann die Frage, ob ein Zeichen eine solche Unterscheidungskraft besitzt, nicht abstrakt ohne Berücksichtigung der Waren oder Dienstleistungen, die sie unterscheiden sollen, beurteilt werden (EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo; ständige Rspr vgl BGH GRUR 1997, 634, 635 - Turbo II; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

Nicht unterscheidungskräftig sind danach vor allem Zeichen, bei denen es sich wie hier für den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ohne weiteres erkennbar um unmittelbar beschreibende Angaben im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt (vgl zur ständigen Rspr BGH GRUR 2002, 64 - INDIVIDUELLE), mithin solche Zeichen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, welche im Verkehr (ua) zur Bezeichnung der Beschaffenheit oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen oder deren Bestimmung dienen können und die deshalb einem berechtigten Bedürfnis der Allgemeinheit, insbesondere der Mitbewerber an der freien Verwendbarkeit unterliegen. In diesem Zusammenhang verkennen die Anmelder insbesondere, dass für die Frage, welchen Bedeutungsgehalt die angesprochenen Verkehrskreise einem Zeichen bzw einer Bezeichnung beimessen, allein auf die mit der Anmeldung in Anspruch genommenen Waren und/oder Dienstleistungen abzustellen ist. Diese werden deshalb sofort und ohne weiteres Nachdenken insbesondere im Hinblick auf die hier relevanten



Waren und Dienstleistungen "edel weiss" ausschließlich als Farbbezeichnung - sei es im wortwörtlichen Sinne oder als konkrete Farbtonbezeichnung - verstehen.

Nicht nachvollziehbar erscheint dem Senat, weshalb die angesprochenen Verkehrskreise, insbesondere auch durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Verbraucher in Bezug auf Waren und Dienstleistungen aus dem Dentalbereich mit der Bezeichnung "edel weiss" die Pflanzenbezeichnung "Edelweiß" assoziieren sollten. Die sich bei abstrakter Betrachtung ergebende Doppeldeutigkeit des Begriffs reicht hierzu keineswegs aus, wie zB das Wort "Bank" zeigt, das sicherlich nicht deshalb für die Dienstleistungen "Finanzgeschäfte" schutzfähig ist, weil es in anderem Zusammenhang zugleich als Bezeichnung für eine bestimmte Art von Sitzgelegenheit verwendet wird.

Die angemeldete Bezeichnung stellt auch - anders als in der Entscheidung "Babydry" des Gerichts Erster Instanz der Europäischen Gemeinschaften (EuGH, MarkenR 2001, 400) - keine vom üblichen Sprachgebrauch in ihrer Wortstruktur oder ihrem semantischen Gehalt ungewöhnliche Gesamtbezeichnung dar, die den Verbraucher deshalb veranlassen könnte, hierin nicht eine Sachangabe, sondern einen individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu verstehen. Insbesondere lässt sich ein derartiger Schluss nicht daraus herleiten, dass das der Farbangabe "Weiß" vorangestellte Adjektiv "edel" als Synonym für "hochwertig, vorzüglich" richtigerweise "edles" heißen müsste bzw sich die angemeldete Wortbildung "edel weiss" nur in Zusammenschreibung als Farbbezeichnung sowie in der Schreibweise mit "ß" nachweisen lässt. Denn auch in der gewählten Schreibweise und grammatikalischen Form handelt es sich um eine noch sprachüblich gebildete Begriffsbildung, deren Bedeutung als Farbangabe, welche ein bestimmtes Weiß beschreibt, für den Verkehr ohne weiteres und unmissverständlich ersichtlich ist. Dieser Annahme steht auch nicht entgegen, dass sich eine Verwendung der gewählten Schreibweise für die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen nicht belegen lässt (vgl auch BGH GRUR 2001, 1151, 1552 – marktfrisch; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8

Rdn 142), zumal der Verkehr bei den bereits von der Markenstelle angeführten Beispielen vergleichbarer Bezeichnungen wie "brillant weiß", gepflegt weiß" oder strahlend weiß" an derartige "grammatikalisch unrichtige" Begriffsbildungen gewöhnt ist. Nach Auffassung des Senats wird durch die Getrenntschreibung das Verständnis von "edel weiss" als Farbangabe jedenfalls im wortwörtlichen Sinn von "hochwertiges, vorzügliches Weiß" sogar noch wesentlich verdeutlicht und drängt sich ohne weitere Überlegung und analysierende Betrachtung geradezu auf. Diesem Verständnis steht auch nicht entgegen, dass es aufgrund der Getrenntschreibung - anders als in der Vielzahl von zusammengeschriebenen Wortverbindungen mit dem Bestandteil "edel" (Edelfäule, Edelfrau, Edelkastanie, Edelstein, Edelpilzkäse, edelmutig usw) - "edles" heißen müsste, zumal bei Wortzusammensetzungen - insbesondere je nach Hauptbetonung, Eigengewicht der Bestandteile und Eigenständigkeit der Gesamtaussage - die Schreibweise variieren kann und vorliegend die gewählte Schreibweise "edel weiss" gerade nicht von dem Verständnis als Farbangabe wegführt, sondern diese betont. Es besteht deshalb aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise nicht die geringste Veranlassung, in der angemeldeten Wortfolge nicht eine Farbangabe, sondern einen individualisierenden betrieblichen Herkunftshinweis zu sehen, selbst wenn die Schreibweise - auch ohne analysierende Betrachtung - als fehlerhaft oder atypisch empfunden wird. Der angemeldeten Wortfolge fehlt deshalb für die noch beanspruchten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft, auch wenn grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist und es zur Begründung von Unterscheidungskraft keiner eigentümlichen oder originellen Zeichenbildung oder eines Phantasieüberschusses bedarf (vgl zur ständigen Rechtsprechung des BGH MarkenR 2000, 420, 421 – RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; BGH MarkenR 1999, 349, 351 – YES; BGH GRUR 2002, 64 – INDIVIDUELLE; EuG GRUR Int. 2001, 756, 759 Tz 39 - EASYBANK - zu Art 7 Abs 1 Buchst b und c GMV).

Die Beschwerde der Anmelder war deshalb sowohl unter Berücksichtigung des Hauptantrages als auch des Hilfsantrages zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Engels

Pü