



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 197/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 398 45 032.3

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 27. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems sowie des Richters Engels und der Richterin Bayer

beschlossen:

Die Beschwerde der Anmelderin wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Bezeichnung

Effect Color

ist am 8. August 1998

für eine Vielzahl von Waren ua "Chemische Erzeugnisse für zahnärztliche und zahntechnische Zwecke; Zahnfüllmittel; Ätzmittel; Mittel zur Nachahmung von Zahnoberflächen (Fissuren); Dentalkeramiken und Dentalkunststoffe in flüssiger, pastöser oder pulverförmiger Form zur Herstellung und Wiederherstellung von Kronen, Brücken, Prothesen, Prothesenteilen, Gaumenplatten, als Verblendmaterial und Füllwerkstoff; künstliche Zähne, Zahnkronen, Zahnbrücken, Zahnprothesen und Zahnprothesenteile" zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Die Markenstelle für Klasse 5 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach Beanstandung durch zwei Beschlüsse, von denen einer im Erinnerungsverfahren ergangen ist, die Anmeldung für die vorgenannten Waren zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass der angemeldeten Bezeichnung in bezug auf die diese Waren jegliche Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG fehle. Die Wortfolge "Effect Color" stelle insoweit eine sprachüblich gebildete und beschreibende Bezeichnung in der Bedeutung "effektvolle, überraschende Farbe" (Farbwirkung) bzw wörtlich "Effekt-Farbe" dar und sei in diesem Sinne jedermann verständlich. Die Wortfolge sei auch eindeutig beschreibend und werde ohne weiteres dahingehend verstanden, dass die so gekennzeichneten Waren über eine beeindruckende (effektvolle, überraschende) Farbe verfügten bzw eine solche Farbe bewirkten. Gerade im Bereich der Zahntechnik und Zahnmedizin sei die na-

türliche Farbgebung im Zahnbereich von ausschlaggebender Bedeutung. So könnten zB Kunstzähne, Inletts, Kronen, Brücken usw durch beabsichtigte Farbeffekte den ursprünglichen Zähnen angeglichen werden. "Effect Color" stelle deshalb in bezug auf die zurückgewiesenen Waren aus der Sicht des Verkehrs eine Beschaffenheits- bzw Wirkungsangabe dar, wobei dahin gestellt bleiben könne, ob die Anmeldung auch insoweit wegen des weiteren Schutzhindernisses nach § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG zurückzuweisen sei.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die keinen Antrag gestellt und ausgeführt hat, dass die Wortfolge "Effect Color" wegen der Voranstellung von "Effect" nicht sprachüblich gebildet sei. Sprachlich korrekt müsse es "effective color" bzw "effectual color" heißen, wenn man den von der Markenstelle angegebenen Begriffsgehalt unterstelle. Die beteiligten Verkehrskreise, hier Zahnärzte, Zahntechniker und deren Assistenten verfügten über so gute Englischkenntnisse, dass sie ohne weiteres in der Lage seien, die Sprachunüblichkeit der Wortzusammensetzung zu erkennen. Es bestehe auch keine Notwendigkeit diese künstliche Begriffsbildung freizuhalten. Auf die ergänzend durchgeführte Internet-Recherche des Senats zur Verwendung des Begriffs "effect color", hat die Anmelderin ergänzend ausgeführt, dass Zahnfarben nicht dazu dienen Farbeffekte hervorzurufen, sondern der Farbkaschierung und Naturimitation dienen und der im Internet belegte Gebrauch von "effect color" lediglich eine zufällige Verwendung betreffe, wie zB "special effect color" oder der Nachweis "to effect color", in welchem "effect" nur das Verbum zu "color" darstelle.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die angefochtenen Beschlüsse der Markenstelle und den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde der Anmelderin 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 das absolute Schutzhindernis im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG entgegensteht.

Unterscheidungskraft im Sinne von des § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG 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 st Rspr BGH GRUR 2002, 1070 – Bar jeder Vernunft; 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 (zur ständigen Rspr vgl EuGH GRUR 2001, 1148, 1149 Tz 22, 29 – Bravo; BGH MarkenR 1999, 292, 294 - HOUSE OF BLUES).

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskräftig, bei denen es sich für den Verkehr in bezug auf die beanspruchte Dienstleistung ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt. Allerdings kann auch sonstigen Zeichen, welche dem Schutzhindernis bezüglich beschreibender Angaben im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG nicht unterfallen und auch nicht zu den allgemein gebräuchlichen Wörtern der Alltagssprache zählen, jegliche Unterscheidungskraft fehlen. Denn aus der Sicht des Verkehrs kann es zahlreiche - im Einzelfall zu untersuchende - Gründe geben, in einem Zeichen keinen herkunftsbezogenen Hinweis zu sehen - wie zB bei nur mittelbar beschreibenden Bezeichnungen bzw solchen mit lediglich

assoziativer Verbindung zur Ware oder Dienstleistung oder bei Werbeschlagwörtern (vgl hierzu eingehend BPatG MarkenR 2002, 201, 205-207 - BerlinCard - mwH). Deshalb haben die Vorschriften des § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG trotz möglicher Überschneidungen ihren eigenen Anwendungsbereich (vgl auch EuG MarkenR 2002, 88, 90 Tz 25 b – EUROCOOL - zu Art 7 Abs 1 Buchstaben b und c GMV). Dies gilt auch dann, wenn man die in § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG genannten "sonstigen" Merkmalsangaben in zutreffender Weise nicht zu einschränkend auslegt (vgl hierzu auch Ströbele, Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, GRUR 2001, 658, 662; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl § 8 Rdn 114; BPatG MarkenR 2002, 299, 302 – OEKOLAND). Insoweit hat der Bundesgerichtshof auch klargestellt, dass die Formulierung des Fehlens "jeglicher" Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG im Lichte der Anforderungen an die Unterscheidungskraft als Marke zu beurteilen ist und nicht auf die (geringeren) Anforderungen an die Unterscheidungskraft abzustellen ist, wie sie für Werktitel gelten (BGH MarkenR 2001, 368, 370 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten – mwN).

Wie bereits die Markenstelle mit zutreffender Begründung ausgeführt hat, ist die Wortfolge "Effect Color" auch den inländischen Verkehrskreisen, insbesondere den angesprochenen Fachkreisen der Zahntechnik und Zahnmedizin, ohne weiteres im Sinne des auch im Deutschen nahezu identisch gebildeten Begriffspaares "Effekt Farbe" bzw "Effektfarbe" oder auch "Farbeffekt" ohne weiteres verständlich. Die ergänzende durchgeführte Internet-Recherche belegt darüber hinaus auch eine entsprechende beschreibende Verwendung im Inland, wobei entgegen den Ausführungen der Anmelderin die Wortfolge auch keineswegs nur in zufälliger Aneinanderreihung belegt werden konnte. In einer Vielzahl von Treffern ist vielmehr auch eine glatt beschreibende Verwendung im Sinne von "Effektfarbe", oder "der Effekt: Farbe" zu belegen. So heißt es zB in einer deutschsprachigen Übersicht zu Farbfolien und der Farbe "Teal Green": "A medium green-blue which can be used as a mystical special effect color" oder unter der Internetadresse "www. oetb.de"..a simple experiment testing the effect color..", während weitere Nachweise auch die Verwendung von "effect" als Verbum im Sinne von "to effect

color" belegen ("This bug would not effect color"; "three ways to effect color" usw). Entgegen der Ansicht der Anmelderin steht aber auch diese Verwendung, ebenso wie die von ihr zitierten Wortfolgen "general effect color" oder "Special Effect Color", keineswegs im Widerspruch zu der Annahme der Markenstelle, dass die angemeldeten Wortfolge als glatt beschreibende Beschaffenheitsangabe oder Wirkungsangabe in der Bedeutung "effektvolle Farbe" oder im Sinne "Effektfarbe" in bezug auf die zurückgewiesenen Waren verstanden wird. Denn die angemeldete Wortfolge stellt sich insbesondere auch bei einer derartigen Verwendung und einer Bedeutung im Sinne von "Allgemein- oder Spezialeffekt: Farbe" als schlagwortartige Sachangabe dar. Die Markenstelle hat insoweit bereits zutreffend darauf hingewiesen, dass insbesondere in dem hier maßgeblichen Bereich der Zahntechnik und der Zahnmedizin die Farbe der verwendeten Materialien von größter Bedeutung ist und der Verkehr auch daran gewöhnt ist, warenbezogene Sachangaben werbemäßig in komprimierter Form und mit Hilfe mehr oder weniger einprägsamer Wortfolgen vermittelt zu bekommen.

"Effect Color" stellt deshalb auch keine vom üblichen Sprachgebrauch in ihrer Wortstruktur oder ihrem semantischen Gehalt ungewöhnliche Gesamtbezeichnung dar, die den Verbraucher veranlassen könnte, hierin einen individualisierenden, betrieblichen Herkunftshinweis für die beanspruchten Waren zu sehen, zumal auch "to effect" als Verb in Verbindung mit "color" in sprachüblicher Verwendung die Bedeutung von "Farbwirkung erzielen bzw herbeiführen" aufweist und aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs deshalb Zweifel an dem ausschließlich sachhinweisenden Bedeutungsgehalt von "Effect Color" noch weniger veranlasst sind.

Nach Auffassung des Senats wird durch die Aneinanderreihung und Getrennschreibung von "Effect" und "Color" das Verständnis als Hinweis auf den Effekt durch Farbe als Sachangabe geradezu verdeutlicht und drängt sich ohne weitere Überlegung und analysierende Betrachtung ebenso auf, wie bei den Wortbildungen "effective color" bzw "effectual color", die im übrigen einen anderen Bedeutungsgehalt aufweisen. Selbst wenn man deshalb davon ausgehen würde, dass

die angemeldete Bezeichnung - trotz der Verwendungsnachweise - nicht sprachlich gebildet wäre, kann deshalb vorliegend - anders als in der Entscheidung "Baby-dry" des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften (MarkenR 2001, 400) - nicht gefolgert werden, der Verkehr werde in "Effect Color" nicht ausschließlich eine Sachangabe, sondern einen betrieblichen Herkunftshinweis sehen. Der Annahme eines Verständnisses als Sachangabe steht auch nicht entgegen, dass sich eine Verwendung der gewählten Schreibweise für die in Rede stehenden Waren nicht lexikalisch belegen lässt (vgl auch BGH GRUR 2001, 1151, 1552 – marktfrisch; Althammer/Ströbele MarkenG, 6. Aufl, § 8 Rdn 142), zumal der Verkehr an "grammatikalisch unrichtige" Begriffsbildungen gewöhnt ist und diese den üblichen Bezeichnungsgewohnheiten der werbemäßigen Verwendung von Sachangaben auch auf dem hier maßgeblichen Warenaktor entsprechen (vgl hierzu EuGH, MarkenR 2001, 400 - Baby-dry; BGH MarkenR 2001, 465, 469, - Bit/Bud - mWH).

Insoweit kommt es auch nicht darauf an, ob eventuell Teile des Verkehrs die angemeldete Wortfolge in Bedeutung von "Farbeffekt" und nicht im Sinne von "Effektfarbe" oder "Effekt: Farbe" verstehen. Denn unabhängig davon, dass ein Schutzhindernis auch dann begründet ist, wenn bereits für einen wesentlichen Teil der angesprochenen Verkehrskreise von dem - im übrigen auch nächstliegenden - Begriffsverständnis von "Effect Color" im Sinne von "Effektfarbe" auszugehen ist, stellt auch ein Verständnis der Wortfolge im Sinne von "Farbeffekt" in bezug auf die maßgeblichen Waren keine abweichende Angabe dar, welche von einem Verständnis als Sachangabe und einem entsprechenden Bedeutungsgehalt wegführen würde.

Zutreffend hat die Markenstelle auch darauf hingewiesen, dass auch das Vorspiegeln von Natürlichkeit - insbesondere die Angleichung der beanspruchten Waren an die natürliche Zahnfarbe - eine Farbwirkung bzw ein Farbeffekt ist, wie auch ein Verständnis von "Effect Color" als Sachangabe nicht dadurch ausgeschlossen ist, dass es sich um eine allgemeine Angabe handelt. Denn auch die mit einer verall-

gemeinernden Aussage einher gehende Unbestimmtheit einer Angabe oder die Unkenntnis der durch den Begriff im Einzelfall repräsentierten tatsächlichen Inhalte muss einem Verständnis als bloße Sachangabe - wie auch der Beurteilung als freihaltebedürftiger Sachbegriff - nicht entgegenstehen (vgl für die Sammelbezeichnung "Bücher für eine bessere Welt" auch BGH MarkenR 2000, 330, 332; ferner BPatG MarkenR 2002, 201, 207 – BerlinCard - mwH). Eine begriffliche Unbestimmtheit kann insoweit vielmehr gewollt sein, um eine positive Erwartungshaltung des Kunden zu fördern und einen möglichst weiten Bereich warenbezogener Eigenschaften, Vorteile oder Leistungen zu erfassen, ohne diese im Einzelnen zu benennen.

Im Ergebnis ist demnach festzustellen, dass der angemeldeten Wortfolge zu Recht von der Markenstelle in dem mit der Beschwerde angegriffenen Umfang die Eintragung wegen des Fehlens jeglicher Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG versagt worden ist, 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). Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob weitere Eintragungshindernisse bestehen.

Die Beschwerde der Anmelderin war deshalb zurückzuweisen.

Kliems

Bayer

Engels

Pü