



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 509/11

---

(Aktenzeichen)

An Verkündungs Statt  
zugestellt am

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

### **betreffend die Markenmeldung 30 2009 025 066.9**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 8. Januar 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Am 23. April 2009 hat die Anmelderin die Wortmarke Nr. 30 2009 025 066.9

### **INSTANT WHITE**

beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldet für folgende Waren:

„Klasse 3: Mundpflege- und Mundhygieneprodukte, soweit in Klasse 3 enthalten; Zahnpflegemittel, Zahnpasta, Zahngels, Zahnglanz, Weißmacher für Zähne, nicht medizinische Mundwasser und Mundspülungen, nicht medizinische Atemerfrischer“.

Die mit einer Beamtin des gehobenen Dienstes besetzte Markenstelle für Klasse 3 hat nach vorheriger Beanstandung, der Eintragung stünden absolute Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegen, durch Beschluss vom 14. Dezember 2010 die Markenmeldung zurückgewiesen mit der Begründung, dass die angemeldete Wortmarke nicht unterscheidungskräftig sei, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Erhebliche Teile der angesprochenen Verkehrskreise würden in der Bezeichnung „INSTANT WHITE“ für die beanspruchten Waren keinen betrieblichen Herkunftshinweis sehen, sondern die angemeldete Bezeichnung ausschließlich als lobenden Slogan auffassen mit einer klar verständlichen Bedeutung

hinsichtlich eines bestimmten Effekts, der mit den beanspruchten Waren erzielt werden könne.

Hiergegen hat die Anmelderin am 17. Januar 2011 Beschwerde eingelegt.

Die Anmelderin hält ihre Marke „INSTANT WHITE“ entgegen der Auffassung der Markenstelle für unterscheidungskräftig und meint, die Markenstelle interpretiere den Wortbestandteil „INSTANT“ fehlerhaft. Das DPMA hätte nicht den englischen Begriffsinhalt zugrunde legen dürfen, sondern nur die deutsche Begrifflichkeit aus dem Lebensmittelbereich, nämlich „löslich, sofort gebrauchsfertig“ etc., die für die beanspruchten Waren nicht beschreibend sei, weil diese nicht in Pulverform angeboten würden. Auch beschreibende oder werbende Angaben könnten schutzfähig sein, wenn es eine bedeutsame und naheliegende Möglichkeit gebe, das Zeichen bei den Waren, für die es eingetragen werden soll, so zu verwenden, dass es vom Verkehr ohne weiteres als Marke verstanden werde. Bestehe eine solche Verwendungsmöglichkeit, bei der der Verkehr keine bloße beschreibende Angabe über die Ware selbst oder deren Eigenschaft annehme, könne ihm nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden, selbst wenn es andere Verwendungsmöglichkeiten gebe, die die Angabe als bloß beschreibend und nicht als Herkunftshinweis erscheinen ließen. Dazu beruft sich die Anmelderin auf die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (Urteil v. 31.3.2010, I ZB 62/09, GRUR 2010, 825 - *Marlene Dietrich Bildnis II*). Die Markenstelle zergliedere zudem die Angabe „INSTANT WHITE“ unzulässig in einzelne Teile und lege auch keinerlei Belege für eine beschreibende Verwendung im Bereich der Mundpflege und Mundhygiene vor.

Schließlich verweist die Anmelderin auf einige ihrer Auffassung nach einschlägige Voreintragungen, welche die Markenstelle nicht berücksichtigt habe.

Sie beantragt,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 14. Dezember 2010 aufzuheben.

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

## II.

Die gemäß §§ 66 Abs. 1, 64 Abs. 6 S. 1 MarkenG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Der angemeldeten Marke steht hinsichtlich der begehrten Waren das Eintragungshindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat die Anmeldung daher zu Recht nach § 37 Abs. 1 MarkenG zurückgewiesen.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen dienen können. Bei der Auslegung der absoluten Eintragungshindernisse ist nach der Rechtsprechung des EuGH zu Art. 3 Abs. 1 der MarkenRL (Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates der Europäischen Union 2008/95/EG) das Allgemeininteresse, welches der Regelung zugrunde liegt, zu berücksichtigen (EuGH GRUR 2008, 608 (Nr. 66) - EUROHYPO m. w. N.). Die auf Art. 3 Abs. 1 Buchstabe c der MarkenRL zurückzuführende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, sämtliche Zeichen oder Angaben, die geeignet sind, Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zu beschreiben, frei zu halten (EuGH GRUR 2008, 503 (Nr. 22, 23) - ADIDAS II). Es gibt nämlich - insbesondere im Hinblick auf die Notwendigkeit eines unverfälschten Wettbewerbs -

Erwägungen des Allgemeininteresses, die es ratsam erscheinen lassen, dass bestimmte Zeichen von allen Wettbewerbern frei verwendet werden können. Solche Zeichen oder Angaben dürfen deshalb nicht aufgrund einer Eintragung nur für ein Unternehmen monopolisiert werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723 (Nr. 25) - Chiemsee; EuGH GRUR 2004, 146 (Nr. 31) - DOUBLEMINT; EuGH GRUR 2004, 674 (Nr. 54, 56) - Postkantoor; EuGH GRUR 2004, 680 (Nr. 35 - 36) - BIOMILD; vgl. auch Ströbele/Hacker, MarkenG, 10. Aufl., § 8 Rd. 265 m. w. N.).

Bei der Prüfung dieser Eintragungshindernisse ist auf die Wahrnehmung des angesprochenen Verkehrs abzustellen. Hier richten sich sämtliche Waren sowohl an Fachverkehrskreise als auch an den allgemeinen Endverbraucher.

Ausgehend von diesen Vorgaben ist das begehrte Zeichen „INSTANT WHITE“ für alle beanspruchten Waren der Klasse 3 aus der Sicht des angesprochenen Verkehrs glatt beschreibend i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Die Marke darf wegen der darin enthaltenen inhaltlichen Sachaussage, die geeignet ist, Merkmale der angemeldeten Waren zu beschreiben, nicht monopolisiert werden.

Das zum englischen Grundwortschatz gehörende Wort „WHITE“ bedeutet übersetzt „weiß“ und wird in dieser Bedeutung auch vom angesprochenen Verkehr verstanden. Die Angabe „weiß“ bezeichnet im Zusammenhang mit der Mundpflege ein wesentliches Leistungsversprechen der Waren, die auch für die Reinigung oder Pflege von Zähnen bestimmt sein können. Denn die Bezeichnung „weiß“ benennt bei menschlichen Zähnen eine Eigenschaft, die vor allem aus ästhetischen Gründen als vorteilhaft und erstrebenswert angesehen wird und die, sofern die Zähne diese Eigenschaft nicht oder nicht ausreichend aufweisen, durch Anwendung unterschiedlicher Methoden hergestellt werden soll. „Weiße“ Zähne werden verbreitet als Anzeichen für ein sauberes, gepflegtes und daher gesundes Gebiss betrachtet (vgl. z.B. „Gesundheitstipps Zahnästhetik ist „in“ - Wie Zähne strahlend weiß werden“ hrsg. v. Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, Pressemitteilung von August 2002; <http://www.weisse-zaehne.org>).

„Mundpflege- und Mundhygieneprodukte“, die als Oberbegriff auch die weiteren beanspruchten Waren, nämlich „Zahnpflegemittel, Zahnpasta, Zahngels, Zahnglanz, Weißmacher für Zähne, nicht medizinische Mundwasser und Mundspülungen, nicht medizinische Atemerfrischer“ umfassen, dienen zu einem wesentlichen Anteil auch der Zahnpflege, indem sie schädliche Einflüsse beseitigen oder verringern (z.B. Verfärbungen, Mikroorganismen) und somit dazu beitragen, „weiße“ Zähne zu erhalten oder herzustellen.

Das andere Wortelement der angegriffenen Marke „INSTANT“ bedeutet übersetzt „sofortig, augenblicklich“, im Zusammenhang mit z. B. Lebensmitteln auch i. S. v. „Tüten-“, „Dosen-“ und „Pulver-“ (vgl. PONS Großwörterbuch Englisch-Deutsch, 2008, S. 498). Das Wort ist dem deutschen Verkehr vor allem in Bezug auf sog. Instant-Produkte geläufig. Die Bezeichnung Instant - steht hier für die Eigenschaft eines, je nach Verwendungszweck meist pulverförmigen Stoffes, welcher nur noch mit einer Flüssigkeit vermennt werden muss, damit in kürzester Zeit ein fertiges Produkt entsteht. Die Verwendung solcher Instant-Produkte ist entgegen der Auffassung der Anmelderin nicht auf den Lebensmittelbereich beschränkt, sondern umfasst auch davon völlig verschiedene Branchen wie z. B. Bau- und Handwerkerbedarf (Tapetenkleister, Farben, Lacke etc.) und auch die Kosmetik (z.B. Haarfärbemittel, Hautpflege). Der angesprochene Verkehr versteht daher auch außerhalb des Lebensmittelbereiches unter der Bezeichnung „INSTANT“, dass eine so gekennzeichnete Ware die Eigenschaft hat, innerhalb kürzester Zeit und auf sehr einfache Weise zubereitet, also zum sofortigen Gebrauch geeignet zu sein. Dieses Verständnis ist dabei unabhängig von der Darreichungsform. Der hier maßgebliche Verkehr wird deshalb die Gesamtaussage der Angabe „INSTANT WHITE“ in Zusammenhang mit den hier beanspruchten Waren unmittelbar als beschreibenden Hinweis auf eine Eigenschaft der angesprochenen Waren verstehen, nämlich dass sie helfen, das Gebiss mittels sofortiger Anwendung weißer aussehen zu lassen oder zumindest dieses Ziel zu unterstützen.

Es kommt dabei nicht entscheidend darauf an, ob die Wortfolge „INSTANT WHITE“ lexikalisch nachweisbar ist, sondern es reicht aus, wenn ihre Eignung für eine beschreibende Verwendung festgestellt werden kann. Ebenso ist unerheblich, ob der Begriff einer sachlich beschreibenden Bedeutungen noch weitere, möglicherweise nicht beschreibende Bedeutungen annehmen kann.

Vorliegend handelt es sich auch nicht um ein Zeichen, welches lediglich als Werbemittel dient, ohne selbst für die Waren und/oder Dienstleistungen, auf die es sich bezieht, beschreibend zu sein. Vielmehr handelt es sich bei dem streitgegenständlichen Zeichen gerade um eine die Anwendung und die erwünschte Wirkung der Waren inhaltlich und unmittelbar beschreibende Sachangabe, die unabhängig von der (prognostizierten) Verwendung nicht als Herkunftshinweis dienen kann und nicht unterscheidungskräftig ist.

Die von der Anmelderin genannten, unterschiedlichen Voreintragungen führen zu keinem anderen Ergebnis. Aus Rechtsgründen ist im Anmeldeverfahren für eine Marke eine erneute - inzidente - Überprüfung von absoluten Schutzhindernissen für andere, bereits eingetragene (Dritt-) Marken ausgeschlossen. Die - geforderte - Auseinandersetzung mit Voreintragungen beschränkt sich damit auf die Frage, ob die Schutzverweigerung im Hinblick auf bestimmte eingetragene Drittmarken willkürlich ist, die Anmeldung also ohne rechtliche Grundlage anders behandelt wurde. Die Anmelderin kann sich hier nicht mit Erfolg auf ihrer Auffassung nach vergleichbare Voreintragungen mit dem Bestandteil „INSTANT“ oder „WHITE“ berufen. Die Beschwerde legt schon nicht ausreichend dar, inwieweit die Voreintragungen, auf die sie sich beruft, mit der hier zur Beurteilung anstehenden Anmeldung vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit von Voreintragungen ist vielfach schon deshalb zu verneinen, weil sie andere Markenformen oder gänzlich andere Waren und/oder Dienstleistungen betreffen oder zu einem anderen Zeitpunkt zur Eintragung gelangt sind, zu dem andere Verkehrsauffassungen und teilweise auch eine andere, auf höchstrichterlicher Rechtsprechung beruhende Auslegung der Schutzhindernisse vorgelegen hat. Der bloße Umstand, dass die Markenworte in

einzelnen Elementen einander gleichen und Waren bzw. Dienstleistungen im Ähnlichkeitsbereich beansprucht werden, genügt dafür nicht. Denn weil an die Überwindung des Schutzhindernisses der fehlenden Unterscheidungskraft keine überzogenen Anforderungen gestellt werden dürfen, kann schon eine geringe, zwischen der streitgegenständlichen Angabe und den voreingetragenen Marken bestehende Abwandlung (andere Begriffskombination, andere Ware etc.) ausreichend sein, um von einer schutzunfähigen Anmeldung zu einer eintragungsfähigen Marke zu gelangen.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Pr