



# BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 145/05

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Markenmeldung 303 48 583**

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Juni 2007 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

### **Gründe**

#### **I.**

Die Bezeichnung

#### **O-Bite**

ist am 20. September 2003 für die Waren

„Zahnärztliche Füllmittel, Befestigungsmaterialien und Abdruckmaterialien; pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für zahnärztliche Zwecke“

zur Eintragung in das Markenregister angemeldet worden.

Mit Beschluss der Markenstelle für Klasse 05 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Oktober 2004 wurde die Anmeldung durch eine Prüferin des gehobenen Dienstes nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG zurückgewiesen. Die dagegen eingelegte Erinnerung wurde durch einen Prüfer des höheren Dienstes derselben Markenstelle zurückgewiesen. Ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG besteht, blieb im Erinnerungsbeschluss vom 14. Juni 2005 dahingestellt. Der angemeldeten Marke mangle es an Unterscheidungskraft. Der Begriff "O-Bite" würde vom Verkehr dahingehend verstanden, dass es sich um Produkte handele, die dazu dienen eine normale Schlussbissstellung der Zähne (wieder) zu ermöglichen. Da es sich bei den angesprochenen Verkehrskreisen eher um Fachkreise handele, würden diese den Buchstaben "O" für "okklusal" (zur Kaufläche hin gelegen) ohne weiteres erkennen, ebenso das englische Wort "bite" für "Biss", das selbst breite Verkehrskreise verstünden. Zudem werde der in Rede stehende Begriff von der nicht mit der Anmelderin identi-

schen Firma A... im Dentalbereich bereits verwendet. Die vorliegende Marke weise folglich auf den Verwendungszweck der Waren hin, nämlich die Zähne wieder in die korrekte Bissstellung zu bekommen und sei daher als glatt beschreibende Angabe zu verstehen. Eine derartige Aussage sei keinesfalls ungewöhnlich und somit nicht phantasievoll. Hinsichtlich der beanspruchten Waren sei der Markenbegriff für die angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar verständlich. Die Marke enthalte in ihrer Gesamtheit eine sinnvolle Sachaussage, wozu auch keine analysierende Betrachtungsweise notwendig sei, zu der der Verkehr erfahrungsgemäß auch nicht neige. Dieser beschreibende Hinweis reiche bereits aus, um der Marke die Eignung zu nehmen, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel für die Waren eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen angesehen zu werden. Dabei komme es nicht auf die lexikalische Nachweisbarkeit des Begriffes an, sondern wie er aufgefasst werden wird. Auch vermögen die von der Anmelderin in der Erinnerungsbeurteilung vorgetragenen Verwendungen des Buchstabens "O" als Abkürzung für verschiedene Begriffe an der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens nichts zu ändern. Da Marken immer im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Waren zu sehen seien, könnten die von der Anmelderin vorgetragenen anderen Bedeutungen außer Acht bleiben. Es könne nur der Schlussbiss gemeint sein. Eine Mehrdeutigkeit liege nicht vor. Auch vermöge die Argumentation der Anmelderin, nämlich dass es sich bei dem angemeldeten Zeichen um eine Kombination bei der Bildung eines Phantasiebegriffs in zwei verschiedenen Sprachen, Latein und Englisch, handele, an der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit des angemeldeten Zeichens nichts zu ändern.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

den Beschluss aufzuheben und die Eintragung der Marke zu beschließen.

Das angemeldete Zeichen enthalte in Bezug auf die beanspruchten Waren sowie auf die angesprochenen Verkehrskreise keine sachbezogenen Angaben. Gerade die Betrachtung der Marke in ihrer Gesamtheit rufe in den angesprochenen Verkehrskreisen nicht die Vorstellung hervor, dass das angemeldete Zeichen als sachbezogene Angabe für Produkte stehen solle, mit deren Hilfe wieder eine richtige Bissstellung erzeugt werden solle. Entsprechend sei es für die angesprochenen Verkehrskreise abwegig, in dem Buchstaben "O" zunächst den medizinischen und vom Lateinischen abgeleiteten Fachausdruck für "okklusal" und dann in "Bite" die deutsche Übersetzung "Biss" zu erkennen. Hierbei führe insbesondere der sofort in seiner Übersetzung als "Biss" erkennbare Zeichenbestandteil "Bite" das angesprochene Publikum weg von der Interpretation des "O" als Abkürzung für "okklusal". Vielmehr gehe aus dem Gesamteindruck eindeutig hervor, dass mit "O-Bite" eine peppige Werbebezeichnung intendiert werde. Den angesprochenen Verkehrskreisen würden zusätzlich mehrere Auslegungsvarianten an die Hand gegeben, für was der Buchstabe "O" als Abkürzung stehen könne. In diesem Zusammenhang führt die Anmelderin aus, dass "O" beispielsweise auch für "Orange" stehen könnte, wie in "O-Saft", und abgeleitet sein könnte, von einer bestimmten Farbe einer Masse. Dies wäre eine naheliegende Assoziation, da sowohl O-Saft als auch "O-Bite" Produkte im menschlichen Mund landeten. Eine weitere Möglichkeit bestünde in der Auslegung des Buchstaben "O" als Abkürzung von "Original", wie bei "O-Ton" für Originalton. Es komme nämlich bei der Bewerbung fast jedes Produktes darauf an, ihm die Eigenschaft "original" zuzuschreiben. Abschließend führt die Anmelderin aus, dass auch eine Auslegung von "O" wie in "O-Ring" denkbar wäre, wobei hier das "O" nicht als Abkürzung sondern als Symbol für die Gestaltung einer Zahnspange oder eines Verstärkungsdrahtes im Mund zu verstehen sei. Des weiteren führt die Anmelderin zwei Beispiele ihres Unternehmens an, welche die Markeneintragung für werbewirksame Kombinationen mit "Bite" belegen würden ("CLEARBITE" und "LuxaBite"). Beide Marken beanspruchten die selben Waren, wie das in Rede stehende Zeichen. Das angemeldete Zeichen sei im Sinne eines Serienzeichens zu verstehen. Zu der Frage der Freihaltungsbedürftigkeit des Zeichens "O-Bite" führt die Anmelderin aus, dass

dieses nicht gegeben sei, da das von der Anmelderin angemeldete Zeichen bislang ausschließlich von der Firma A..., einem mit der Anmelderin verbundenen Unternehmen, verwendet würde.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat in der Sache keinen Erfolg.

Der Eintragung des angemeldeten Zeichens steht zumindest das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft entgegen.

Unterscheidungskraft im Sinne von § 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 2003, 1050 – Cityservice; EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor). Es muss also eine Kennzeichnungskraft mit der Eignung zur Ausübung der Herkunftsfunktion verbunden sein, auch wenn eine Marke zusätzlich noch weitere Funktionen haben kann (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl. § 8 Rdn. 39).

Die Unterscheidungskraft ist zum einen im Hinblick auf die angemeldeten Waren und zum anderen im Hinblick auf die beteiligten Verkehrskreise zu beurteilen, wobei auf die mutmaßliche Wahrnehmung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren abzustellen ist.

Keine Unterscheidungskraft besitzen nach der Rechtsprechung vor allem solche Marken, denen die angesprochenen Verkehrskreise für die fraglichen Waren lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 – Postkantoor). Jedoch hat der EuGH auch darauf hingewiesen, dass eine unmittelbar beschreibende Bedeutung nicht Voraussetzung für die Annahme fehlender Unterscheidungskraft ist. Vielmehr kann die Unterscheidungskraft auch aus anderen Gründen fehlen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674 – Postkantoor; GRUR 2004, 680 – Biomild).

Dabei reicht zur Versagung der Eintragung bereits aus, wenn das Zeichen nur für einen Teil der Waren nicht schutzfähig ist, der unter die jeweiligen Oberbegriffe fällt (vgl. BGH WRP 2002, 91 – AC).

Die angemeldete Bezeichnung ist hinsichtlich der angemeldeten Waren für den hier einschlägigen Fachverkehr nicht unterscheidungskräftig. Der Buchstabe „o“ ist u. a. eine Abkürzung für „okklusal“ (vgl. Rolf Heister, Lexikon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen, 4. Aufl., S. 282), was „zur Kaufläche hin gelegen“, auch „den Kontakt zwischen Ober- und Unterkieferzähnen betreffend“ bedeutet. Das lateinische Wort "Okklusion" entspricht dem nahezu identischen englischen Wort "occlusion", so dass der Verkehr wegen der „Zweisprachigkeit“ der Wortzusammensetzung „O-Bite“ im vorliegenden Fall jedenfalls kein unterscheidungskräftiges Zeichen sieht. „Bite“ ist die englische Bezeichnung für „Biss“. Aufgrund der weiten Verbreitung der englischen Sprache ist dies auch den angesprochenen Verkehrskreisen bekannt. Zudem ist Englisch die Fachsprache in der Medizin. Die beanspruchten Waren richten sich an Zahnärzte und Zahntechniker mit entsprechenden Kenntnissen. Mit dem Wort "bite", d. h. "Biss" wird der Schlussbiss, d. h. das Zusammentreffen und Ineinandergreifen der beiden Zahnreihen in der Okklusionsstellung bezeichnet. Die bloße Zusammenstellung der beiden beschreibenden Sachangaben begründet keine Schutzfähigkeit. Im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst beschreibend. Die bloße Aneinander-

reihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Bezeichnung führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können. (EuGH GRUR 2004, 680 Rdn. 39 - Biomild). In der Gesamtheit weist die angemeldete Bezeichnung auf den Biss hin, wenn sich Ober- und Unterkieferzähne berühren. Der Begriff „O-Bite“ wird bereits von der der Firma A... verwendet, worauf die Markenstelle hingewiesen hat. Die Firma A..., deren Schutzrechte die Anmelderin nach eigenen Angaben hält, verwendet den Begriff „O-Bite“ im Zusammenhang mit einem Bissregistriermaterial. Bissregistrare dienen zur dreidimensionalen Feststellung der Position der Antagonisten des Ober- und Unterkiefers. Aus dem Mund des Patienten soll dabei die Gebissituation exakt auf die hergestellten Modelle im Artikulator übertragen werden. So wird im Labor relativ leicht die Anfertigung einer einwandfreien Restauration mit Wiederherstellung einer funktionellen und störungsfreien Okklusion gewährleistet, solange bei dem Patienten keine klinischen Erkrankungen des Kiefergelenkes und seiner begleitenden (Kau-) Muskulatur vorliegen. Für ein Bissregistriermaterial ist die angemeldete Bezeichnung eine beschreibende Angabe, da es dabei um den Biss bei Okklusion geht. Ob die Anmelderin bzw. die Firma, deren Schutzrechte sie nach eigenen Angaben hält, die Bezeichnung „O-Bite“ als erste verwendet hat, ändert nichts daran, dass die Angabe beschreibend ist. Für alle angemeldeten Warenoberbegriffe ist „O-Bite“ beschreibend, da „zahnärztliche Füllmittel, Befestigungsmaterialien und Abdruckmaterialien; pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für zahnärztliche Zwecke“ dazu dienen können, eine optimale Okklusion zu gewährleisten. So ermöglichen "zahnärztliche Füllmittel, pharmazeutische Erzeugnisse und Präparate für zahnärztliche Zwecke" den okklusalen Schlussbiss, indem z. B. durch Versiegeln oder Modulieren der Zahnoberflächen eine geschlossene Stellung beim Zusammentreffen von Ober- und Unterkiefer beim Biss erreicht wird, während die Waren "Befestigungsmaterialien und Abdruckmaterialien" zu Diagnose und Korrektur von Abweichungen vom okklusalen Schlussbiss eingesetzt werden können.

Die Schutzfähigkeit wird nicht dadurch begründet, dass der Buchstabe „o“ auch noch für andere Wörter als „okklusal“ eine Abkürzung oder Kurzbezeichnung ist. Wenn die Abkürzung in Verbindung mit Waren verwendet wird, welche den Biss regulieren bzw. erhalten, ist die Bedeutung der Abkürzung für den Fachverkehr eindeutig. Dieser ist nach der Fassung des Warenverzeichnisses der maßgebliche Verkehrskreis für die vorliegenden Waren, auch wenn etwa in einem Beratungsgespräch mit dem Zahnarzt es nicht völlig ausgeschlossen erscheint, dass die Marke auch gegenüber den Laien in Erscheinung tritt. Die Kombination von Buchstabe und Wortbestandteil vermittelt daher eine in sich verständliche beschreibende Gesamtaussage, die von den angesprochenen Verkehrskreisen, Zahnärzten und Zahntechnikern, als Sachangabe mit beschreibendem Inhalt und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis aufgefasst wird.

Für den maßgeblichen Fachverkehr liegt es auch fern, bei der angemeldeten Bezeichnung den Buchstaben „O“ unter Anlehnung an den Begriff „O-Saft“ oder „O-Ton“ als Hinweis auf einen Orangengeschmack oder einen Orange-Farbtönen anzu- sehen, den die Waren aufweisen könnten, oder als Hinweis auf das Wort „original“ oder eine Gestaltung in O-Form zu sehen, da der Buchstabe „O“ in Verbindung mit dem Wort „Bite“ als Abkürzung für „okklusal“ im Vordergrund steht und Wortbildungen, die mit „Orange(n)biss“, „Originalbiss“ oder „o-förmiger Biss“ zu übersetzen wären, insoweit nicht nahegelegt sind.

Entgegen der Ansicht der Anmelderin hat der Verkehr keinen Anlass, im Hinblick auf die Marken „CLEARBITE“ und „LuxaBite“, die für die Anmelderin geschützt sind, in der angemeldeten Marke wegen des darin enthaltenen Begriffs „Bite“ nicht eine beschreibende Angabe, sondern etwa ein Serienzeichen der Anmelderin zu sehen. Da das Wort „Bite“ im Sinne von „Biss“ rein beschreibend ist, ist dieser Bestandteil ungeeignet als Hinweis auf einen bestimmten Geschäftsbetrieb und damit als ein Zeichen aufgefasst zu werden. Darüber hinaus ist die Zeichenbildung unterschiedlich. Voreintragungen von Zeichen mit dem Bestandteil „Bite“ sind kein Indiz für die Schutzfähigkeit. Abgesehen davon, dass es sich bei der Frage der

Schutzfähigkeit von angemeldeten Marken nicht um eine Ermessensfrage, sondern um eine Rechtsfrage handelt (Ströbele/Hacker, Markengesetz, 8. Aufl., § 8 Rdn. 25), und daher aus Voreintragungen kein Rechtsanspruch auf Eintragung selbst einer identischen Marke hergeleitet werden kann, handelt es sich bei den genannten Marken mit dem Bestandteil „Bite“ um andere Kombinationen, die mit der vorliegenden rein beschreibenden Kombination von einschlägigen Sachangaben nicht ohne weiteres zu vergleichen sind. Es gibt auch keine Anhaltspunkte dafür, dass der Bestandteil „Bite“ für die Anmelderin ein verkehrsdurchgesetzter Wortbestandteil sein könnte.

Ob der Eintragung der angemeldeten Marke auch die Vorschrift des § 8 Absatz 2 Nr. 2 MarkenG entgegen steht, wofür allerdings einiges spricht, kann angesichts der mangelnden Unterscheidungskraft (§ 8 Absatz 2 Nr. 1 MarkenG) dahingestellt bleiben.

Die Beschwerde war zurückzuweisen.

gez.

Unterschriften