



BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 52/17

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2016 026 943.6

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Januar 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richter Merzbach und Dr. Meiser

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 02 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2017 und vom 4. Oktober 2017 insoweit aufgehoben, als darin die Anmeldung für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 01: Glaserkitt;

Klasse 07: maschinelle Auftragsgeräte für Klebstoffe, Grundiermittel, Farben und andere Beschichtungsmittel; Rührgeräte [elektrisch]; Farbspritz- und Lackflutmaschinen;

Klasse 40: Holz- und Metallbearbeitung;

Klasse 41: Erziehung“

zurückgewiesen worden ist.

Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die am 19. September 2016 angemeldete Wortmarke

EPS PRIME

soll u.a. für die Waren und Dienstleistungen

„Klasse 01: chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke; Klebstoffe für gewerbliche Zwecke, insbesondere Klebeschäume; Klebstoffe auf Polyurethanschaumbasis; Glaserkitt;

Klasse 02: Farben; Firnisse; Lacke; Anstrichmittel;...; Färbemittel; ...; Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren; Feuchteschutz-Anstrichmittel, insbesondere Feuchteschutz-Anstrichmittel zum Auftragen auf Dämmplatten; Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateur; streichfähige Makulatur als Grundierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe;

Klasse 07: maschinelle Auftragsgeräte für Klebstoffe, Grundiermittel, Farben und andere Beschichtungsmittel; ...Schleifmaschinen; Fräsen [Maschinen]; Rührgeräte [elektrisch]; Farbspritz- und Lackflutmaschinen; ...Maschinen für die Oberflächenbearbeitung;

Klasse 08: handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte für die Fassaden- und Dämmtechnik sowie für das Maler- und Stuckateurhandwerk; ...; Fräsen [Handwerkzeuge];

Klasse 17: ... Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate]; Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [Halbfabrikate], insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff; Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff als Isoliermaterial, insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Dämmstoffe; Dämmplatten; aus Dämmungsmaterialien bestehende Wärme-Dämm-Verbundsysteme;

Klasse 19: Baumaterialien [nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten]; Armierungsmasse für Bauzwecke, insbesondere Armierungsmasse zum Auftragen auf Dämmplatten, auch als 2-Komponenten-Armierungsmasse; ... Putzfüllmittel; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19

enthalten] für Bauzwecke; ...Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [nicht für Isolierzwecke], insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff;

Klasse 37: Bauwesen; Reparaturwesen im Bereich der Fassaden- und Dämmtechnik bei Gebäuden; Installationsarbeiten im Bereich der Fassaden-Dämmtechnik bei Gebäuden; Installation von Fassaden- und Dämmplatten bei Gebäuden sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Sanierung von Gebäuden;

Klasse 40: Holz-, Kunststoff- und Metallbearbeitung;

Klasse 41: Veranstaltung von Seminaren, Unterricht und Ausbildung in handwerklichen Tätigkeiten; Ausbildung; Erziehung“

in das Markenregister eingetragen werden.

Die Markenstelle für Klasse 02 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Anmeldung mit Erstprüferbeschluss vom 9. Januar 2017 zunächst vollständig und sodann – auf die Erinnerung der Anmelderin – mit Erinnerungsbeschluss vom 4. Oktober 2017 teilweise, nämlich hinsichtlich der o.g. Waren zurückgewiesen, weil es der angemeldeten Bezeichnung insoweit an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehle (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Die Wortkombination sei sprachüblich aus der Abkürzung „EPS“ für „expandiertes Polystyrol“ und dem aus Begriffsbildungen wie „Prime Time“ bekannten und mittlerweile in die deutsche Sprache eingegangenen Wort „PRIME“ als Bezeichnung für etwas „Spitzenmäßiges, Herausragendes“ zusammengesetzt. Sie werde daher von den angesprochenen Fachkreisen aus dem Baugewerbe, privaten Bauherren und Heimwerkern sowie interessierten und informierten Laien als beschreibender Hinweis auf Art, Zweck, Thema und Beschaffenheit der in Frage stehenden Waren und

Dienstleistungen verstanden, nämlich dass sie hochwertiges, expandiertes Polystyrol seien, dieses enthielten und/oder sich thematisch damit beschäftigten. Auf alle zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen könne dies zutreffen. Eine mit der Begriffskombination **EPS PRIME** verbundene Allgemeinheit und Unschärfe stehe einem solchen Verständnis ebenso wenig entgegen wie der Umstand, dass „EPS“ neben seiner belegbaren, nicht nur auf die Anmelderin zurückzuführenden Verwendung als Abkürzung für „expandiertes Polystyrol“ für sich gesehen weitere Bedeutungen aufweisen könne. Denn in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren liege allein ein Verständnis in dem dargelegten Sinne nahe. Dass zunächst die Bedeutung der einzelnen Bestandteile geklärt werde, stelle noch keine unzulässige zergliedernde Betrachtungsweise dar. Die Gesamtheit der einzelnen beschreibenden Bestandteile ergebe keine darüber hinausgehende schutzfähige Bedeutung. Auch Wortneuschöpfungen seien in diesem Fall nicht schutzfähig, so dass auch unerheblich sei, ob die angemeldete Bezeichnung bereits als solche verwendet werde.

Die von der Anmelderin zitierten Voreintragungen böten keinen Anlass für eine abweichende Beurteilung.

Ob an der angemeldeten Bezeichnung insoweit auch ein Freihaltebedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG bestehe, könne aufgrund der fehlenden Unterscheidungskraft dahingestellt bleiben.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie im Wesentlichen geltend macht, dass es sich bei **EPS PRIME** nicht um eine gebräuchliche Bezeichnung der deutschen oder einer im Inland bekannten Fremdsprache, sondern um ein Kunstgebilde handele.

Dem Durchschnittsverbraucher erschließe sich jedenfalls nicht ohne weiteres und insbesondere nicht ohne Kenntnisse der Chemie eine Bedeutung von „EPS“ als Abkürzung für „expandiertes Polystyrol“, erst recht bedürfe es weiterer gedanklicher Schritte, um darunter „Styropor“ zu verstehen.

Ebenso könne nicht davon ausgegangen werden, dass der weitere, dem Lateinischen Begriff „primus“ entstammende Zeichenbestandteil „PRIME“ von den vorliegend angesprochenen und regelmäßig über keine Kenntnisse der lateinischen Sprache verfügenden Verkehrskreisen mit seiner Bedeutung „der Vorderste, der erste“ ohne weiteres erfasst werde.

Dies gelte erst recht in Bezug auf die Gesamtbezeichnung **EPS PRIME**. Insoweit liege für den allgemeinen Verkehr ein Verständnis von „PRIME“ als Namenselement näher, zumal „EPS“ im Bauwesen in reinen Sachangaben wie zB EPS-Hartschaumplatten verwendet werde. Hingegen wirke die Kombination mit dem typischerweise im Versandhandel oder Telekommunikationsbereich verwendeten Begriff „PRIME“ in Zusammenhang mit Baumaterialien ungewöhnlich.

Bereits aufgrund dieses ungewöhnlichen sprachlichen Gesamteindrucks könne der angemeldeten Bezeichnung daher die Unterscheidungskraft nicht abgesprochen werden. Aber selbst bei einem Verständnis von **EPS PRIME** in dem von der Markenstelle angenommenen Sinne fehle es an einem beschreibenden Bezug zu den zurückgewiesenen Waren, da diese nicht aus „expandiertem Polystyrol“ bestünden, dieses enthielten oder daraus gebaut würden. Eine allgemeine Assoziation zwischen der Bezeichnung und den zurückgewiesenen Waren ist einer „bevorzugten“ Auswahl führe nicht zur mangelnden Unterscheidungskraft.

Dementsprechend seien auch eine Reihe von Marken mit dem Bestandteil „PRIME“ eingetragen worden.

Da der Verkehr dem angemeldeten Zeichen keinen unmittelbar beschreibenden Begriffsinhalt entnehmen könne, fehle es auch an einem Freihaltebedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Anmelderin beantragt sinngemäß,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 2 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2017 und vom 4. Oktober 2017 insoweit aufzuheben, als die Anmeldung darin zurückgewiesen worden ist.

Der Senat hat der Anmelderin Rechercheergebnisse zur branchenüblichen Verwendung von **EPS PRIME** übersandt. Die Anmelderin hat mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2019 beantragt, den Termin zur mündlichen Verhandlung vom 23. Januar 2020, welcher auf den von ihr hilfsweise gestellten Antrag anberaumt worden war, aufzuheben und im schriftlichen Verfahren zu entscheiden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Anmelderin ist in der Sache lediglich im aus dem Beschlusstenor ersichtlichen Umfang begründet, da Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG insoweit nicht bestehen. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet, da die angemeldete Marke in Bezug auf sämtliche weiteren beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen nach § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen ist; die Markenstelle hat die Anmeldung insoweit zu Recht zurückgewiesen (§ 37 Abs. 1 MarkenG).

Gegenstand der Beschwerde sind dabei auch die zu Klasse 02 beanspruchten „Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren“, soweit die Markenstelle für die in Bezug genommenen (vorgenannten) Waren ein Eintragungshindernis angenommen hat; dies betrifft die Waren „Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; ..Färbemittel“. Denn insoweit sind die „Verdünnungsmittel“ aufgrund des Rückbezugs durch

die angefochtenen Beschlüsse zurückgewiesen worden und somit beschwerdegegenständlich. Mit dem Beschluss der Markenstelle vom 4. Oktober 2017 sind „Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannte Waren“ nur hinsichtlich der ebenfalls von dem Rückbezug „für sämtliche vorgenannte Waren“ umfassten „Holzschutzmittel; Holzkonservierungsmittel; Beizen“, bei denen die Markenstelle kein Schutzhindernis gesehen hat, zur Eintragung zugelassen worden.

1. Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einem Zeichen innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die von der Anmeldung erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. z. B. EuGH GRUR 2012, 610 (Nr. 42) – Freixenet; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) - EUROHYPO; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2013, 731 (Nr. 11) – Kaleido; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat, jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (vgl. etwa EuGH GRUR 2010, 1008, 1009 (Nr. 38) – Lego; GRUR 2008, 608, 611 (Nr. 66) – EUROHYPO; GRUR 2006, 233, 235, Nr. 45 – Standbeutel; BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2009, 949 (Nr. 10) – My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (vgl. BGH GRUR 2015, 173, 174 (Nr. 15) – for you; GRUR 2014, 565, 567 (Nr. 12) – smartbook; GRUR 2012, 1143 (Nr. 7) – Starsat; GRUR 2012, 270 (Nr. 8) – Link economy). Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft sind einerseits die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen und andererseits die Auffassung der beteiligten inländischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers bzw.

-abnehmers der fraglichen Produkte abzustellen ist (vgl. EuGH GRUR 2006, 411, 412 (Nr. 24) – Matratzen Concord/Hukla).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens (vgl. BGH GRUR 2013, 1143, Nr. 15 – Aus Akten werden Fakten) lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678, Nr. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 270, 271, Nr. 11 – Link economy; GRUR 2009, 952, 953, Nr. 10 – DeutschlandCard). Darüber hinaus kommt nach ständiger Rechtsprechung auch solchen Zeichen keine Unterscheidungskraft zu, die sich auf Umstände beziehen, welche die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2014, 1204, 1205, Nr. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2012, 1143, 1144, Nr. 9 – Starsat; GRUR 2010, 1100, Nr. 23 – TOOOR!; GRUR 2006, 850, 855, Nr. 28 f. – FUSSBALL WM 2006).

2. Ausgehend von den vorgenannten Grundsätzen fehlt dem zur Eintragung in das Markenregister angemeldeten Zeichen **EPS PRIME** bezüglich der beschwerdegegenständlichen Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme der im Beschlusstenor genannten Waren und Dienstleistungen jegliche Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

a. Mit den hier maßgeblichen Waren werden Fachverkehrskreise und allgemeine Verkehrskreise angesprochen, wobei es sich überwiegend um Produkte handelt, die mit Bedacht und auch nach fachkundiger Beratung erworben oder nachgefragt werden.

b. Das angemeldete Wortzeichen besteht aus der Buchstabenfolge „EPS“ sowie dem englischen Begriff „PRIME“, was aufgrund der getrennten Schreibweise ohne weiteres erkennbar ist.

aa. Die Buchstabenfolge „EPS“ kann als Abkürzung eine Vielzahl von Bedeutungen aufweisen (vgl. <https://de.wikipedia.org/wiki/EpsZU> zu „EPS“). Zu beachten ist jedoch, dass bei allen absoluten Schutzhindernissen die Prüfung der Schutzfähigkeit eines Zeichens und damit auch die Bedeutung einzelner Zeichenbestandteile konkret in Bezug auf die mit der Anmeldung beanspruchten Waren/Dienstleistungen zu erfolgen hat. In Kombination mit den vorliegend maßgeblichen Waren und Dienstleistungen aus dem Baubereich drängt sich für den Verkehr jedoch allein ein Verständnis von „EPS“ als – wie die dem Beanstandungsbescheid der Markenstelle vom 21. November 2016 und dem Erstprüferbescheid vom 09. Januar 2017 beigefügten Belege verdeutlichen – bereits (lange) vor Anmeldung gebräuchliche und jedenfalls dem Fachverkehr sowie interessierten Laien (Heimwerker) auch geläufige Abkürzung für „Expandiertes Polystyrol“ (oder kurz: Polystyrol) auf. Dabei handelt es sich um einen Verpackungs- und Wärmedämmstoff, welcher auch unter dem seit Jahrzehnten als Wortmarke geschützten Markennamen (Handelsnamen) „Styropor“ bekannt ist (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Polystyrol#Geschäumtes_Polystyrol). Styropor, expandierter Polystyrolpartikelschaum (EPS) oder kurz Polystyrol, ist ein synthetischer Dämmstoff, welcher regelmäßig in Form von Platten angeboten wird (vgl. dazu den der Anmelderin mit der Ladung zur mündlichen Verhandlung als Anlage 2 übersandten Auszug aus <https://www.energieheld.de/daemmung/daemmstoffe/styropor-eps>: „Styropor, expandierter Polystyrolpartikelschaum (EPS) oder kurz Polystyrol, ist ein synthetischer Dämmstoff, welcher in Form von Platten angeboten wird“).

bb. Bei dem weiteren Zeichenbestandteil „PRIME“ handelt es um ein englisches Adjektiv mit den Bedeutungen „erstklassig, Haupt-, hauptsächlich, wesentlich, wichtigste, beste, erste“. In Zusammenhang mit den vorliegenden Waren und Dienstleistungen wird dieser Begriff von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen nahelegend und ohne weiteres nicht nur aufgrund des geläufigen Ausdrucks „Prime time“ für die beste Fernsehsendezeit, sondern vor allem aus der Nähe zu der gleichbedeutenden Qualitätsangabe „Premium“ auch im Inland als werbeüblicher Hinweis auf eine herausragende Qualität bzw. auf etwas besonders Hervorragendes

verstanden (vgl. BPatG 28 W (pat) 66/14 – Premiumliner; 25 W (pat) 547/15 – Prime Star; 24 W (pat) 534/10 – PRIME RESEARCH; 33 W (pat) 106/04 – Prime Standard; 32 W (pat) 189/96 – PRIME; 27 W (pat) 192/95 – PRIMESHOOES HANDMADE; 27 W (pat) 193/95 – Prime; 27 W (pat) 37/02 – Primesetter; 26 W (pat) 4/15 - Primesingles). Als schlagwortartige Qualitätsangabe wurde und wird dieser Begriff vor allem auch in Zusammenhang mit Produkten aus dem Baubereich regelmäßig - wie bei **EPS PRIME** - in nachgestellter Form gegenüber der eigentlichen Produktangabe verwendet. Dies belegt die der Anmelderin ebenfalls mit der Ladung als Anlage 3 übersandte Recherche, welche die bereits zum Anmeldezeitpunkt erhältlichen Produkte „Synthos XPS Prime – Hartschaumschaumplatte“, „swift@prime 2903“ (Haftvermittler) sowie „Firestone QuickPrime Plus“ (Grundierung) ausweist.

cc. Der Verkehr wird daher auch die Kombination von „EPS“ mit der Qualitätsbeurteilung „PRIME“ auf Anhieb und ohne weitergehende Überlegungen als von „erstklassiges expandiertes Polystyrol“ bzw. „erstklassiges Styropor“ verstehen.

c. Mit dieser Bedeutung beschränkt sich die angemeldete Wortfolge **EPS PRIME** in Zusammenhang mit den meisten der zurückgewiesenen Waren und Dienstleistungen auf einen werblich-anpreisenden Hinweis darauf, dass die entsprechenden Waren entweder „erstklassiges expandiertes Polystyrol/Styropor“ sind, daraus bestehen oder jedenfalls für die Bearbeitung von „erstklassigem expandiertem Polystyrol/Styropor“ bestimmt und geeignet sind bzw. die Dienstleistungen sich inhaltlich und thematisch damit beschäftigen.

aa. So können die zu Klasse 17 zurückgewiesenen „... Waren aus Kunststoffen [Halbfabrikate]; Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [Halbfabrikate], insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff; Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff als Isoliermaterial, insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterial; Dämmstoffe; Dämmplatten; aus Dämmungsmaterialien bestehende Wärme- Dämm-Verbundsysteme“ ebenso wie die zu Klasse 19 zurückgewiesenen Waren „Baumaterialien

[nicht aus Metall, soweit in Klasse 19 enthalten];Fassadenverkleidungsplatten aus Kunststoff [nicht für Isolierzwecke], insbesondere Fassadenverkleidungsplatten aus Schaumstoff“ aus „expandiertem Polystyrol/Styropor“ bestehen. Dies gilt auch für die zu Klasse 01 beanspruchten Waren „chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke“, da diese oberbegrifflich auch den Kunststoff „EPS/Polystyrol“ umfassen.

bb. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke gab es ferner bereits spezielle Klebemittel für die Verklebung von EPS/Polystyrol-Hartschaum(dämm)platten. Insoweit kann verwiesen werden auf die der Anmelderin als Anlage 4 zur Ladung übersandte Fundstelle <https://schnepenheim.com/styroporkleber-tensorgrip-h50-im-verkauf/> 09.10.2015 betreffend das Produkt „Styroporkleber TensorGrip® H50“.

Das angemeldete Zeichen **EPS PRIME** erschöpft sich daher auch in Bezug auf die weiteren in Klasse 1 beschwerdegegenständlichen und nicht durch die mit „insbesondere“ eingeleitete beispielhafte Aufzählung („Klebeschäume; Klebstoffe auf Polyurethanschaumbasis“) eingeschränkten Waren „Klebstoffe für gewerbliche Zwecke“ in einem anpreisenden Hinweis auf deren Beschaffenheit sowie deren Bestimmung, nämlich dass diese für die Verklebung von „erstklassigem expandiertem Polystyrol“ bestimmt und geeignet sind.

cc. Die zu Klasse 37 zurückgewiesenen Dienstleistungen „Bauwesen; Reparaturwesen im Bereich der Fassaden- und Dämmtechnik bei Gebäuden; Installationsarbeiten im Bereich der Fassaden- und Dämmtechnik bei Gebäuden; Installation von Fassaden- und Dämmplatten bei Gebäuden sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Sanierung von Gebäuden“ können unter Verwendung von „expandiertem Polystyrol/Styropor“ als Werkstoff insbesondere in Form von Hartschaumplatten erbracht werden. Dies gilt auch hinsichtlich der zu Klasse 40 beanspruchten Dienstleistung „Kunststoffbearbeitung“, da diese unmittelbar die Bearbeitung von „expandiertem Polystyrol/Styropor“ zum Gegenstand haben kann.

dd. Was die zu Klasse 02 beanspruchten „Farben; Firnisse; Lacke; Anstrichmittel; ...; Färbemittel“ sowie die weiterhin zu dieser Klasse beanspruchten und bereits von dem Warenoberbegriff „Anstrichmittel“ umfassten Waren „Feuchteschutz-Anstrichmittel, insbesondere Feuchteschutz-Anstrichmittel zum Auftragen auf Dämmplatten“ sowie die „streichfähige Makulatur als Grundierungsmittel; Grundierungsmittel als Anstrichfarbe“ betrifft, gibt es zwar nicht unbedingt spezielle Anstrichmittel/Farben für expandiertes Polystyrol, aber – wie der der Terminladung als Anlage 5 beigefügte Auszug belegt – Farben, Anstrichmittel etc., die sich ihrer Beschaffenheit und (chemischen) Zusammensetzung nach besser für einen Auftrag auf „expandiertem Polystyrol“ eignen als andere Produkte. So heißt es u.a auf www.hausjournal.net › acrylfarbe-auf-styropor (15.07.2016) unter der Überschrift „Acrylfarbe auf Styropor“: „Nicht jede Farbe ist gut geeignet für Styropor. Grundsätzlich können Sie Styropor oder Styrodur (ein anderer Markenname) sehr gut streichen oder anmalen. Sie müssen jedoch darauf achten, dass die verwendeten Farben und Lacke lösemittelfrei sind.“

Daher wird der Verkehr auch in Bezug auf diese Waren **EPS PRIME** lediglich den Hinweis entnehmen, dass diese für eine Verarbeitung auf „erstklassigem expandiertem Polystyrol/Styropor“ (besser) geeignet sind. Dies gilt ferner für die zu dieser Klasse beanspruchten „Blattmetalle und Metalle in Pulverform für Maler und Dekorateure“, welche ebenfalls bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung unter Hinweis auf die Möglichkeit einer Verwendung auf „expandiertem Polystyrol/Styropor“ angeboten wurden, wie die der Anmelderin als Anlage 6 übermittelte Fundstelle <https://www.basteln-selbermachen.de/Vergolden/Blattmetall#more> (11.01.2010) verdeutlicht. Dort ist u.a. unter der Rubrik „Vergolden mit Blattmetall“ ausgeführt: „Geeignet für diese Art von Vergoldung sind unterschiedliche Materialien wie Holz, Papier, Glas, Leinwand, Keilrahmen, Styropor, Kunststoff, Porzellan und viele andere Untergründe“.

ee. Soweit die Anmelderin in Klasse 2 ferner „Verdünnungsmittel für sämtliche vorgenannten Waren“ – dies betrifft die beschwerdegegenständlichen Waren „Anstrichmittel; Farben; Firnisse; Lacke; ..Färbemittel“ – beansprucht, stellen diese im Bereich von Lacken und Farben einen üblichen Inhaltsstoff dar (vgl. BPatG PAVIS PROMA, Beschluss vom 23. April 2013, 25 W (pat) 62/12 - Macchiato). Mithin ist auch für diese Waren ein enger funktionaler Zusammenhang gegeben, der zu einem die Unterscheidungskraft ausschließenden engen beschreibenden Bezug des angemeldeten Zeichens führt (BPatG, a. a. O., 25 W (pat) 62/12 – Macchiato).

ff. In Zusammenhang mit den zu den Klassen 07 und 08 zurückgewiesenen Waren ist zu beachten, dass Schneiden und Fräsen auch bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung gängige Bearbeitungsmethoden von „expandiertem Polystyrol/Styropor“ waren (vgl. dazu die der Anmelderin als Anlage 8 übersandte Fundstelle <https://styroporzuschnitte24.de/styropor-und-styrodur-schneiden-und-fraesen/> (20.11.2014): „Styropor® und Styrodur® sind zwei der am häufigsten in Werbetechnik und Dekoration eingesetzten Materialien, zum Beispiel für Dekobuchstaben, 3D-Logos oder Werbefiguren. Schneiden und Fräsen sind die wichtigsten Bearbeitungsformen,...“). Dies bedarf auch spezieller Maschinen und Geräte, wie der der Anmelderin als Anlage 8 übersandte Auszug mit der Fundstelle <https://www.youtube.com/watch?v=nHvYY9kVlxs> bzw. https://shop.probauteam.de/epages/61352506.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61352506/Categories/Imprint betreffend einen Styroporschneider / Styroporschneidegerät der Firma „P...“ belegt.

Die zu Klasse 07 beanspruchten Waren „Schleifmaschinen, Fräsen [Maschinen]; ...Maschinen für die Oberflächenbearbeitung“ sowie die zu Klasse 08 beanspruchten Waren „handbetätigte Werkzeuge; handbetätigte Geräte für die Fassaden- und Dämmtechnik sowie für das Maler- und Stuckateurhandwerk; ...Fräsen [Handwerkzeuge]“ umfassen oberbegrifflich auch solche speziell für das Schneiden und Fräsen von „erstklassigem expandiertem Polystyrol/Styropor“ geeigneten Maschinen

und Geräte, so dass sich **EPS PRIME** insoweit ebenfalls in einer werblich-anpreisenden Angabe zu deren Bestimmungs- und Verwendungszweck erschöpft.

gg. In Zusammenhang mit der Anbringung und dem Beschichten und Verputzen von Dämmplatten aus „expandiertem Polystyrol/Styropor“ finden auch spezielle für diesen Zweck geeignete Grundierungs- und Armierungsmittel/-mörtel Verwendung, Dies gilt ausweislich der der Anmelderin als Anlage 9 zur Ladung übermittelten Recherche auch bereits für den Zeitpunkt der Anmeldung. Insoweit kann verwiesen werden auf die Fundstelle <https://www.baubay.de/atlas-stopter-k-20-armierungsmoertel.html> (24.12.2013) betreffend das Produkt „Atlas Stopter K-20, WDVS Klebe- und Armierungsmörtel für Styropor EPS und Styrodur XPS, faserverstärkt“ sowie weiterhin auf die unter <https://www.belton.de/produkte/belton-basic/styropor-grundierung/> (05.06.2013) angebotene spezielle Styropor-Grundierung.

Da die zu Klasse 19 beanspruchten Waren „Armierungsmasse für Bauzwecke, insbesondere Armierungsmasse zum Auftragen auf Dämmplatten, auch als 2-Komponenten-Armierungsmasse; ... Putzfüllmittel; Spachtelmassen und Grundierungsmittel [soweit in Klasse 19 enthalten] für Bauzwecke“ oberbegrifflich auch solche speziellen Grundierungs- und Armierungsmittel umfassen, weist **EPS PRIME** auch insoweit lediglich in berührender Weise auf eine produktwesentliche Eigenschaft dieser Waren hin, nämlich dass sie zur Verwendung auf oder in Zusammenhang mit „erstklassigem Polystyrol/Styropor“ geeignet sind.

hh. Einen rein beschreibenden Aussagegehalt weist die angemeldete Bezeichnung auch in Bezug auf die zu Klasse 41 beanspruchten Dienstleistungen „Veranstaltung von Seminaren, Unterricht und Ausbildung in handwerklichen Tätigkeiten; Ausbildung“ auf, da diese sich ihrem Gegenstand und Inhalt nach zB mit der Herstellung/Verwendung/Bearbeitung von „expandiertem Polystyrol/Styropor“ beschäftigen können.

d. Die angemeldete Bezeichnung beschreibt damit hinsichtlich der vorgenannten Waren und Dienstleistungen in einer anpreisenden Form unmittelbar deren Merkmale und Eigenschaften bzw. weist zumindest einen engen beschreibenden Bezug zu diesen auf.

Die Kombination der Bestandteile „EPS“ und „PRIME“ zu der angemeldeten Bezeichnung **EPS PRIME** weist auch keine ungewöhnliche Struktur auf, die von einem rein sachbezogenen Aussagegehalt wegführen könnte. Die Einzelbestandteile werden entsprechend ihrem Sinngehalt verwendet und bilden auch in der Gesamtheit keinen neuen, über die bloße Kombination hinausgehenden Begriff. Soweit dabei offen bleibt, worin sich die mit „PRIME“ beworbene „Erstklassigkeit“ äußert, ändert dies nichts an dem beschreibenden Charakter des Zeichens. Denn eine gewisse begriffliche Unbestimmtheit steht der Annahme einer beschreibenden Sachangabe nicht entgegen, da auch zusammenfassende oberbegriffsartige Ausdrücke und Wortfolgen einen beschreibenden und sachbezogenen Charakter haben können (vgl. BGH, GRUR 2000, 882, 883 - Bücher für eine bessere Welt; 2008, 397, 398 Tz. 15 - SPA II; WRP 2009, 960, 962 Tz. 15 - DeutschlandCard).

3. Soweit die Anmelderin auf Voreintragungen mit den Bestandteilen „PRIME“ Bezug nimmt, entfalten in rechtlicher Hinsicht selbst identische oder vergleichbare Voreintragungen keine Bindungswirkung (vgl. EuGH GRUR 2009, 667 Nr. 18 - Bild.t.-Online.de m. w. N.; BGH GRUR 2008, 1093 Nr. 8 - Marlene-Dietrich-Bildnis; BGH GRUR 2011, 230 - SUPERgirl; BGH MarkenR 2011, 66 - Freizeit Rätsel Woche). Die Frage der Schutzfähigkeit einer angemeldeten Marke ist keine Ermessensentscheidung, sondern eine gebundene Entscheidung, die allein anhand des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen ist.

4. Die Marke **EPS PRIME** kann im Umfang der versagten Waren damit ihre Hauptfunktion, nämlich den Verkehrskreisen die Ursprungsidentität der mit der Marke gekennzeichneten Waren zu garantieren, nicht erfüllen. Sie ist deshalb nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen.

5. Die Frage, ob auch ein Schutzhindernis gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG gegeben ist, kann bei dieser Sachlage dahingestellt bleiben.

6. In Bezug auf die von der Zurückweisung betroffenen Waren und Dienstleistungen

Klasse 01: Glaserkitt;

Klasse 07: maschinelle Auftragsgeräte für Klebstoffe, Grundiermittel, Farben und andere Beschichtungsmittel; Rührgeräte [elektrisch]; Farbspritz- und Lackflutmaschinen;

Klasse 40: Holz- und Metallbearbeitung;

Klasse 41: Erziehung“

können Eintragungshindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG indessen nicht festgestellt werden.

Sowohl in Bezug auf „Glaserkitt“ als auch hinsichtlich der zu Klasse 07 beanspruchten Waren „maschinelle Auftragsgeräte für Klebstoffe, Grundiermittel, Farben und andere Beschichtungsmittel; Rührgeräte [elektrisch]; Farbspritz- und Lackflutmaschinen“ kann eine besondere Bestimmung und/oder Eignung speziell für „(erstklassiges) expandiertes Polystyrol/Styropor“ bzw. ein hinreichend enger sachlicher Bezug hierzu zB in Form spezieller Geräte/Maschinen zum Aufbringen von Farben/Mörtel/Armierungsmassen auf expandiertem Polystyrol/Styropor nicht festgestellt

werden, so dass dem Markenwort **EPS PRIME** insoweit nicht jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden kann.

Dies gilt auch hinsichtlich der im Tenor aufgeführten Dienstleistungen, welche keinen („Erziehung“) bzw. – was die Dienstleistungen „Holz-, Metallbearbeitung“ betrifft – nicht ohne weiteres einen erkennbaren Bezug zu **EPS PRIME** aufweisen.

7. Aus den vorgenannten Gründen unterliegt die angemeldete Marke im genannten Umfang auch keinem Freihaltungsbedürfnis im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

Die Beschwerde hat daher im genannten Umfang Erfolg.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Prof. Dr. Hacker

Merzbach

Dr. Meiser

Fa