



BUNDESPATENTGERICHT

26 W (pat) 514/20

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 30 2018 214 142.4

hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. August 2020 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Kortge sowie der Richter Dr. von Hartz und Schödel

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Wortfolge

Prime Matte

ist am 8. Mai 2018 unter der Nummer 30 2018 214 142.4 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register angemeldet worden für Waren der Klassen 3, 18 und 21.

Mit Beschluss vom 2. August 2018 hat die Markenstelle für Klasse 3 des DPMA die Anmeldung wegen fehlender Unterscheidungskraft und Freihaltebedürftigkeit gemäß §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG teilweise zurückgewiesen, nämlich für die Waren der

Klasse 3: Augenschminke; Augenschminkmittel; Augenstifte; Augenstyler; Bio-Kosmetika; Funktionelle Kosmetika; Gefüllte Kosmetiknecessaires; Grundierungen [Schminke]; Grundierungen für Finger- und Zehennägel [Kosmetika]; Hautaufhellende Kosmetika; Kosmetika; Kosmetika für Kinder; Kosmetika mit Hyaluronsäure; Kosmetika mit Keratin; Kosmetika mit Panthenol; Kosmetika und kosmetische Präparate; Kosmetika, als Set verkauft; Kosmetiknecessaires [gefüllt]; Kosmetikpräparate für Bad und Dusche; Kosmetikstifte; Kosmetische Augengele; Mit

Kosmetika gefüllte Nachfüllpackungen für Dosierspender; Mit Kosmetika getränkte Reinigungspads; Nagelgrundierungen [Kosmetika]; Natürliche Kosmetika; Nicht medizinische Kosmetika; Nicht medizinische Kosmetika und Mittel für Körper- und Schönheitspflege; Pflegepräparate [Kosmetika]; Präparate zur Verbesserung der unteren Augenpartie; Schminke; Schminke für die Augen; Schminke für Gesicht und Körper; Schminkmittel für die Augen [Lidschatten]; Schminkstifte für die Augen.

Zur Begründung hat sie ausgeführt, das Anmeldezeichen entstamme der englischen Sprache und bedeute in etwa „matte Grundierung“. Als „Prime“ würden Kosmetika bezeichnet, die als Untergrund für weitere, darüber aufgetragene Kosmetika dienen. In der konkreten Kombination „Prime Matte“ gebe es bereits verschiedene Produkte auf dem Markt, wie eine Internetrecherche gezeigt habe. Bei den zurückgewiesenen Waren handele es sich ausschließlich um Kosmetika, die als Primer Verwendung finden könnten. Sie würden durch die Kennzeichnung mit dem angemeldeten Wortzeichen daher unmittelbar als matte Grundierung beschrieben und seien nicht als betrieblicher Herkunftshinweis geeignet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die sie nicht begründet hat. Auch im Amtsverfahren hat sie sich nicht geäußert.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Markenstelle für Klasse 3 des DPMA vom 2. August 2018 aufzuheben.

Sie ist mit gerichtlichen Schreiben vom 15. Juni 2020 unter Beifügung von Recherchebelegen (Bl. 24 – 55 GA) darauf hingewiesen worden, dass das angemeldete Wortzeichen nicht für schutzfähig erachtet werde.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II.

Die nach §§ 64 Abs. 6, 66 Abs. 1 MarkenG statthafte Beschwerde ist zulässig, hat aber keinen Erfolg.

1. Der Eintragung der angemeldeten Wortfolge „**Prime Matte**“ als Marke steht in Bezug auf die zurückgewiesenen Waren das absolute Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen. Die Markenstelle hat dem Anmeldezeichen daher insoweit zu Recht die Eintragung versagt (§ 37 Abs. 1 und 5 MarkenG).

a) Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel aufgefasst zu werden, das die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Waren oder Dienstleistungen somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (EuGH GRUR 2015, 1198 Rdnr. 59 f. – Nestlé/Cadbury [Kit Kat]; BGH GRUR 2018, 932 Rdnr. 7 – #darferdas?; GRUR 2018, 301 Rdnr. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934 Rdnr. 9 – OUI). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2010, 228 Rdnr. 33 – Audi AG/HABM [Vorsprung durch Technik]; BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft genügt, um das Schutzhindernis zu überwinden (BGH a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Ebenso ist zu berücksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zeichen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm entgegentritt, ohne es einer analysierenden

Betrachtungsweise zu unterziehen (EuGH GRUR 2004, 428 Rdnr. 53 – Henkel; BGH a. a. O. Rdnr. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

Maßgeblich für die Beurteilung der Unterscheidungskraft zum relevanten Anmeldezeitpunkt (BGH GRUR 2013, 1143 Rdnr. 15 – Aus Akten werden Fakten) 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 der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist (EuGH GRUR 2006, 411 Rdnr. 24 – Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376 Rdnr. 11 – grill meister).

Ausgehend hiervon besitzen Wortzeichen dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die angesprochenen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (EuGH GRUR 2004, 674, Rdnr. 86 – Postkantoor; BGH a. a. O. Rdnr. 8 – #darferdas?; GRUR 2012, 270 Rdnr. 11 – Link economy) oder wenn diese aus gebräuchlichen Wörtern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer bekannten Fremdsprache bestehen, die vom Verkehr – etwa auch wegen einer entsprechenden Verwendung in der Werbung – stets nur als solche und nicht als Unterscheidungsmittel verstanden werden (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. Rdnr. 12 – OUI; GRUR 2014, 872 Rdnr. 21 – Gute Laune Drops). Darüber hinaus besitzen keine Unterscheidungskraft vor allem auch Angaben, die sich auf Umstände beziehen, die die beanspruchte Ware oder Dienstleistung zwar selbst nicht unmittelbar betreffen, durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und deshalb die Annahme gerechtfertigt ist, dass der Verkehr den beschreibenden Begriffsinhalt ohne weiteres erfasst und in der Bezeichnung kein Unterscheidungsmittel für deren Herkunft sieht (BGH a. a. O. – #darferdas?; a. a. O. – Pippi-Langstrumpf-Marke). Hierfür reicht es aus, dass ein Wortzeichen, selbst wenn es bislang für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibend verwendet wurde oder es sich gar um eine sprachliche Neuschöpfung handelt, in einer seiner möglichen Bedeutungen ein

Merkmal dieser Waren und Dienstleistungen bezeichnen kann (EuGH GRUR 2004, 146 Rdnr. 32 – DOUBLEMINT; BGH GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT); dies gilt auch für ein zusammengesetztes Zeichen, das aus mehreren Begriffen besteht, die nach diesen Vorgaben für sich genommen schutzunfähig sind. Der Charakter einer Sachangabe entfällt bei der Zusammenfügung beschreibender Begriffe jedoch dann, wenn die beschreibenden Angaben durch die Kombination eine ungewöhnliche Änderung erfahren, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt (EuGH MarkenR 2007, 204 Rdnr. 77 f. – CELLTECH; BGH GRUR 2014, 1204 Rdnr. 16 – DüsseldorfCongress).

b) Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG genügt die angemeldete Wortfolge „**Prime Matte**“ nicht.

Zumindest die angesprochenen Fachkreise haben sie schon zum Anmeldezeitpunkt, dem 8. Mai 2018, als Sachaussage über Beschaffenheit, Bestimmungszweck und Wirkungsweise der zurückgewiesenen Waren der Klasse 3, nicht aber als betrieblichen Herkunftshinweis aufgefasst.

aa) Von den zurückgewiesenen Produkten der Klasse 3 werden breite inländische Verkehrskreise angesprochen, nämlich sowohl der Endverbraucher als auch der Kosmetikfachhandel, Drogerien sowie Supermärkte mit Drogeriesortiment.

bb) Das in Rede stehende Wortzeichen setzt sich aus den Wörtern „Prime“ und „Matte“ zusammen.

aaa) Der Begriff „Prime“ leitet sich vom lateinischen Wort „primus, prima“ mit der Bedeutung „der Erste, die Erste“ ab.

(1) In den deutschen Sprachgebrauch eingegangen sind die englischen Wortverbindungen „Prime Time“ mit der Bedeutung „beste, günstigste Zeit (für Fernsehsendungen); Hauptsendezeit“ und „Prime Rate“ für den „Zinssatz, den Großbanken

in den USA für ihre Kredite berechnen und der die Funktion eines Leitzinses hat“ (vgl. BPatG 26 W (pat) 4/15 – Primesingles).

(2) Im Englischen hat das Adjektiv „prime“ die Bedeutungen „erstklassig, Haupt-, hauptsächlich, wesentlich, wichtigste, beste, erste“. Als Substantiv wird „prime“ mit „Primzahl, Blüte, Glanzzeit [einer Person], Krönung, Höhepunkt [im Sinne von Perfektion]“ übersetzt. Als Verb steht es für „ankurbeln, vorbereiten, grundieren, informieren, (betriebs-)fertig machen“ (vgl. BPatG a. a. O. – Primesingles).

(2.1) Auch wenn „prime“ nicht zum englischen Grundwortschatz gehört, wird dieser Begriff von den angesprochenen breiten Verkehrskreisen als werbeüblicher Hinweis auf eine herausragende Qualität bzw. auf etwas besonders Hervorragendes verstanden (vgl. BPatG a. a. O. – Primesingles; 30 W (pat) 52/17 – EPS Prime; 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).

(2.2) Der angesprochene Fachverkehrs versteht unter „prime“ in erster Linie „grundieren“. Denn ihm ist der englische Begriff „Primer“ für „Grundierer“ geläufig, der auf die Haut unter der Farbe (z. B. Makeup, Lippenstift, Lidschatten) aufgetragen wird, damit sie länger hält, oder als säurehaltiger, lufttrocknender, flüssiger Haftvermittler, der vor Verarbeitung des Kunstmaterials auf den Naturnagel aufgetragen wird (vgl. Bährle-Rapp, Springer Lexikon Kosmetik und Körperpflege, 4. Aufl. 2012, S. 470, s. Anlage 1 zum gerichtlichen Hinweis). Primer sind nahezu farblos und passen zu jedem Hauttyp. Sie schaffen die perfekte Grundlage für das Makeup. Sie glätten feine Linien und Fältchen, kaschieren Unregelmäßigkeiten des Teints und vergrößerte Poren. Sie sorgen dafür, dass die Haut frisch und erholt aussieht („Primer und Concealer zaubern einen perfekten Teint“, www.t-online, 3. Juni 2014, s. Anlage 2 zum gerichtlichen Hinweis).

bbb) Das deutsche Substantiv „Matte“ bedeutet „Unterlage o. Ä. aus grobem Geflecht oder Gewebe aus Binsen, künstlichen Fasern o. Ä. bzw. eine Unterlage aus weichem, federndem Material mit festem Überzug“. Als Synonym werden die Begriffe „Auflage, Unterlage, Vorleger, Turnmatte“ verwendet (vgl. https://www.duden.de/rechtschreibung/Matte_Decke_Belag_Unterlage).

Das englische Nomen „matte“ wird mit „matte Oberfläche, Mattheit“ und das identische englische Adjektiv mit „matt“ übersetzt (vgl. www.leo.org). Im Sinne von „matt, mattierend“ wird es in der Fachsprache für Kosmetik benutzt (vgl. Fey/Petsitis, Wörterbuch der Kosmetik, 6. Aufl. 2011, Stichwort: matt/matte, s. Anlage 3 zum gerichtlichen Hinweis). Dabei bedeutet „matt“ „ohne [rechten] Glanz; nicht spiegelnd; nur schwach leuchtend, nicht intensiv, gedämpft; glanzlos“ (<https://www.duden.de/rechtschreibung/matt>).

cc) In der Gesamtheit hat zumindest der angesprochene Fachverkehr die angemeldete Wortfolge „Prime Matte“ zum Anmeldezeitpunkt, dem 8. Mai 2018, im Sinne von „beste Mattheit“, „erstklassige matte Oberfläche“, „herausragend matt/mattierend“ oder als Imperativ „Grundiere matt/glanzlos!“ verstanden. Denn seit den 1970er Jahren ist Englisch auf dem Kosmetiksektor zur Zweitsprache geworden (vgl. BPatG 30 W (pat) 526/15 – Lash Lifting; Mitt. 1970, 173 – Eye shiner; BPatGE 13, 245 ff. – DREAMWELL).

Sowohl die konkret beanspruchte Wortverbindung als auch die umgestellte Wortverbindung mit identischer Bedeutung sind schon vor dem Anmeldezeitpunkt bei verschiedenen Kosmetika verwendet worden:

- „08.09.2017 – Ardell Beauty In Her Prime Matte Eye Primer is a smooth finish eyeshadow primer for longer lasting eyeshadow“ (<https://www.sallybeauty.com>, Beleg des DPMA);
- „29.09.2015 – Prime Primer Matte (s. gerichtlicher Hinweis S. 6);

- „ ... PRIME + MATTE POWDER FOUNDATION“ (Blog vom 4. August 2017, s. Anlage 13 zum gerichtlichen Hinweis);
- Maybelline Master Prime Long-Lasting Eyeshadow Base Prime + Matte ...“ (www.amazon.com, (Beleg des DPMA von Mai 2018);
- „ ... Prep+Prime Matte Story“, „M A C Matte ist eine mattierende Creme, die wie ein Puder wirkt und in nur einer Schicht eine matte Textur ohne Glanz verleiht. ...“ (<https://www.parfuemerie-pieper.de>, Beleg des DPMA von Mai 2018 u. Anlage 10 zum gerichtlichen Hinweis);
- „ULTA Professional Matte Prime“ (Gesichtsgrundierung, angeboten am 25. Mai 2016, <https://www.skisafeproducts.com>, s. gerichtlicher Hinweis S. 5);
- „The Matte Prime and Reapply Set“ (Primer und Puder mit Pinsel, angeboten am 19.11.2015, s. gerichtlicher Hinweis S. 5);
- „English Mineral Makeup Matte Prime & Tone Corrector ... After the tone corrector I used the Matte Prime/ Veil to prep my skin for foundation application, it was definitely weird using a powder as a primer, but the product quickly melted into my skin (veröffentlicht am 9. April 2017, <https://reallyree.com/english-mineral-makeup-company/>, s. Anlage 14 zum gerichtlichen Hinweis).

dd) Damit hat sich das Anmeldezeichen „Prime Matte“ bereits am Anmeldetag in einer Beschreibung der Beschaffenheit, Bestimmung und Wirkung der zurückgewiesenen Waren der Klasse 3 oder bei Wahrnehmung als Imperativ in einem werblich anpreisenden Kaufappell für die so gekennzeichneten Waren erschöpft.

aaa) Über die zurückgewiesenen Waren der Klasse 3

Augenschminke; Augenschminkmittel; Augenstifte; Augenstyler; Bio-Kosmetika; Funktionelle Kosmetika; Grundierungen [Schminke]; Grundierungen für Finger- und Zehennägel [Kosmetika]; Hautaufhellende Kosmetika; Kosmetika; Kosmetika für Kinder; Kosmetika mit Hyaluronsäure; Kosmetika mit Keratin; Kosmetika mit Panthenol; Kosmetika und kosmetische Präparate; Kosmetika, als Set verkauft; Kosmetikpräparate für Bad und Dusche; Kosmetikstifte; Kosmetische Augengele; Mit Kosmetika gefüllte Nachfüllpackungen für Dosierspender; Nagelgrundierungen [Kosmetika]; Natürliche Kosmetika; Nicht medizinische Kosmetika; Nicht medizinische Kosmetika; Präparate zur Verbesserung der unteren Augenpartie; Schminke; Schminke für die Augen; Schminke für Gesicht und Körper; Schminkmittel für die Augen [Lidschatten]; Schminkstifte für die Augen

sagt das Anmeldezeichen entweder aus, dass diese Kosmetika eine hervorragende matte, also glanzlose (Haut- oder Nagel-)Oberfläche bewirken, oder es fordert dazu auf, mit ihnen eine matte Grundierung vorzunehmen.

bbb) Bei den versagten Produkten „*Mit Kosmetika getränkte Reinigungspads; Mittel für Körper- und Schönheitspflege; Pflegepräparate [Kosmetika]*“ gibt die beanspruchte Wortfolge nur deren Verwendungszweck an, nämlich dass sie sich zur Vorbereitung einer erstklassigen Mattheit bzw. einer glanzlosen Grundierung besonders gut eignen. Denn damit eine Grundierung ihre volle Wirkung entfalten kann, muss zunächst eine gründliche Reinigung erfolgen und im Anschluss eine Tagescreme als feuchtigkeitsspendende Grundlage aufgetragen werden, um die Haut optimal vorzubereiten (<https://beautylounge-plattling.de/make-up/gesicht/primer/>; <https://www.haut.de/haut/dekorative-kosmetik/gesichts-make-up-wie-mans-macht/>). Dazu können Reinigungspads und Pflegepräparate eingesetzt werden.

ccc) Bei den mit der beanspruchten Wortfolge gekennzeichneten Waren „*Gefüllte Kosmetiknecessaires; Kosmetiknecessaires [gefüllt]*“ wird lediglich darauf hingewiesen, dass sich in den kleinen Behältern zur Aufbewahrung notwendiger Hygiene-Utensilien auch Kosmetika für eine matte Grundierung befinden.

ee) Soweit dem Anmeldezeichen verschiedene Bedeutungen zukommen, vermag dies nichts an der fehlenden Unterscheidungskraft zu ändern. Denn die Annahme einer beschreibenden Bedeutung setzt nicht voraus, dass die Bezeichnung feste begriffliche Konturen erlangt und sich damit eine einhellige Auffassung zum Sinngehalt herausgebildet hat. Von einem beschreibenden Begriff kann vielmehr auch dann auszugehen sein, wenn das Zeichenwort verschiedene Bedeutungen hat, sein Inhalt vage und nicht klar umrissen ist oder nur eine der möglichen Bedeutungen die Waren oder Dienstleistungen beschreibt (EuGH a. a. O. – DOUBLEMINT; GRUR 2004, 680 Rdnr. 38 - 42 – BIOMILD; BGH GRUR 2014, 872 Rdnr. 25 – Gute Laune Drops; GRUR 2014, 569 Rdnr. 18 – HOT; GRUR 2013, 522 Rdnr. 13 – Deutschlands schönste Seiten).

ff) Auch wenn es sich bei der angemeldeten Wortfolge um eine Wortneuschöpfung handelt, fehlt es an einer ungewöhnlichen Änderung, die hinreichend weit von der Sachangabe wegführt. Denn sie ist sprachüblich und grammatikalisch korrekt zusammengesetzt. Auch die Großschreibung der Anfangsbuchstaben der beiden englischen Begriffe kann keine Ungewöhnlichkeit bewirken, weil der Verkehr an die willkürliche und nicht den grammatikalischen Regeln folgende Groß- und Kleinschreibung von Wörtern in der Werbung gewöhnt ist (BGH GRUR 2008 710 Rdnr. 20 – VISAGE; BPatG 27 W (pat) 89/11 – !Solid; 29 W (pat) 25/09 – Turkey Today).

2. Da schon das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorliegt, kann dahinstehen, ob dem angemeldeten Wortzeichen darüber hinaus gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG die Unterscheidungskraft für die in Rede stehenden Waren fehlt.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben, 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 Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach

Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Kortge

Dr. von Hartz

Schödel

prä