



BUNDESPATENTGERICHT

25 W (pat) 184/03

(AktENZEICHEN)

An Verkündungs Statt
zugestellt am:

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Marke 300 93 731

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. Juni 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Die Marke Nr 300 93 731

COVERDERM

ist am 28. März 2001 ua für " Seifen, Parfümwaren, ätherische Öle, Kosmetika; Pharmazeutische Erzeugnisse, Hygiene- und Gesundheitsprodukte (soweit in Klasse 5 enthalten), medizinische Pflaster, Wundpflaster, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel; Druckerei-Erzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Photographien" in das Register eingetragen worden.

Die Beschwerdeführerin hat beim Deutschen Patent- und Markenamt die teilweise Löschung der angegriffenen Marke beantragt, da diese für die oben genannten Waren entgegen § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG eingetragen worden sei. Die beteiligten Verkehrskreise schlössen schon bei flüchtiger Betrachtung der Bezeichnung "COVERDERM" ohne weitere Überlegung auf die Beschaffenheit und

Bestimmung der vorgenannten Waren. Er misse dem verständlichen Wort "Cover" die Bedeutung von "be-, zu-, verdecken, abschirmen, schützen" bzw "Titelseite" zu. Der Markenbestandteil "DERM" bedeute "Haut". Die Waren beträfen die Haut, seien dafür bestimmt, hätten mit ihr zu tun oder hätten Hautschutz/Hautschönheit zum Gegenstand. Die Marke erschöpfe sich ausschließlich in der bloßen Aneinanderreihung schutzunfähiger Angaben. Außerdem bestehe ein Freihaltungsbedürfnis. Die Schutzhindernisse hätten bereits zum Zeitpunkt der Eintragung bestanden. Selbst wenn man die Bezeichnung mit „Deckhaut“ übersetzen würde, wäre sie beschreibend, da es sich dabei um die oberste Hautschicht handele.

Die Markenabteilung 3.4. des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit Beschluss vom 2. Juni 2003 den Löschungsantrag zurückgewiesen.

Die Schutzhindernisse nach § 8 Abs 2 Nr 1 und Nr 2 MarkenG hätten der Eintragung zu keinem Zeitpunkt entgegengestanden. Die Bedeutung des Gesamtmarkenwortes "COVERDERM" könne mit "bedecken Haut" oder "Schutzhaut" interpretiert werden. Da der Bestandteil "COVER" an erster Stelle stehe, komme eine Interpretation im Sinne von "Hautschutz, Hautabdeckung" nicht in Frage. "COVERDERM" habe zwar einen sprechenden Charakter, sei aber nicht glatt beschreibend. Die Bezeichnung bestehe aus Wortbestandteilen, die jedenfalls in der Kombination keine sprachüblich beschreibende und den Mitbewerbern damit freizuhaltende Angabe darstelle. Hinsichtlich § 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG sei zu berücksichtigen, dass schon eine geringe Unterscheidungskraft, welche die Bezeichnung besitze, dieses Eintragungshindernis beseitige.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Löschungsantragstellerin mit dem Antrag,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. Juni 2003 aufzuheben, die Schutzunfähigkeit der Marke

COVERDERM festzustellen und dem Antrag auf Teillöschung der Eintragung 300 93 731 stattzugeben.

Der EuGH habe in den Entscheidungen "Postkantoor" und "BIOMILD" ausdrücklich festgestellt, dass im allgemeinen die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibe, für welche die Eintragung beantragt werde, ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, selbst beschreibend sei. Dies gelte auch, wenn die Wortkombination eine sprachliche Neuschöpfung darstelle. Der englische Wortbestandteil habe eine Vielzahl von Bedeutungen, von denen für die hier in Rede stehenden Waren die Bedeutungen "bedecken", "verdecken", "zudecken", "abschirmen", "schützen" sowie die Bedeutung von "Titelseite" interessierten. Im Sinne von Titelseite sei das Wort dem deutschen Verbraucher bereits seit mehr als 20 Jahren geläufig. Für die Waren der Körper- und Schönheitspflege und Waren für medizinische Zwecke sei "COVER" ebenfalls in Deutschland gebräuchlich. Viele verschiedene Hersteller wiesen unter zum Teil sehr bekannten Marken mit Angaben wie "Cover Stick", "Cover Up Stift", "Cover Up Cream", "Cover Cream", "Cover Consealer" oder "Cover Your Mouth" rein beschreibend auf die Beschaffenheit oder Bestimmung ihrer Waren hin. Wegen des Funktionszusammenhangs erkenne der deutsche Verbraucher die rein beschreibende Wortbedeutung von "COVERDERM" aber nicht nur bei Produkten, die unmittelbar dazu bestimmt seien, die Haut abzudecken, vielmehr auch bei den anderen Waren. Die Haut sei zu reinigen, dann abzudecken und nachträglich wieder zu reinigen. Dies entspreche nicht nur der Lebenserfahrung, sondern der Tatsache, dass manche Unternehmen deshalb sogar Komplettsortimente für die verschiedenen Phasen anböten. Der Markenbestandteil "DERM" habe für die hier betroffenen Waren keine Kennzeichnungskraft und sei eine beschreibende Angabe. Es liege keine besondere Form der Wortbildung vor, insbesondere wenn man "COVER" als Verb verstehe. Bei der Verbform sei es gerade üblich, dass "cover" bzw "to cover" vor dem Subjekt stehe. Dem entsprechend heiße "etwas abdecken" im Englischen "to cover something". Die Kombination der Wörter werde problem-

los mit "Haut abdecken" übersetzt. Der deutsche Verkehr erkenne ohne weiteres, dass mit der angegriffenen Marke versehene Waren die Haut betreffen, oder nach ihrer Beschaffenheit mit Haut zu tun haben. Letzteres sei auch für die Waren "Druckereierzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften; Fotografien" der Fall, da diese medizinische Fachliteratur und gedruckte Materialien über Kosmetika und Hautpflegeprodukte umfassen können. Dass eine derartige Aneinanderreihung schutzunfähiger Angaben keine Unterscheidungskraft begründen könne, habe bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke gegolten. Außerdem müsse es auch Mitbewerbern der Anmelderin freistehen, mit der Angabe "COVERDERM" im wesentlichen darüber zu informieren, dass ihre Waren zur Hautpflege, zum Schutz der Haut, ihrer Heilung bzw. Regeneration oder sonstigen kosmetischen und/oder medizinischen Zwecken, wie etwa die Abdeckung von Sommersprossen, Pigmentstörungen, Hautunreinheiten, Narben usw., bestimmt seien. Entsprechendes gelte für die Informationen darüber, die Gegenstand von Druckwerken und Lichtbildern sein können.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Ansicht, dass die angemeldete Marke unterscheidungskräftig und nicht rein beschreibend sei. Die Wortverbindung sei nicht verkehrsüblich. Das Wort "COVER" werde zwar mit Wörtern, welche die Darreichungsform angeben, kombiniert. Es sei jedoch nicht gebräuchlich, dieses Wort mit der Bezeichnung zu kombinieren, die angibt, was abgedeckt werden soll. Soweit die Beschwerdeführerin auf die Bezeichnung "cover your mouth" hingewiesen habe, handele es sich um eine Gemeinschaftsmarke.

Wegen der Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, einschließlich des Protokolls der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2005 Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg.

Nach § 54, 50 Abs 1 Nr 3 Markengesetz wird eine Marke wegen Nichtigkeit dann gelöscht, wenn sie entgegen § 8 MarkenG eingetragen worden ist, und das Schutzhindernis auch noch im Zeitpunkt der Entscheidung besteht.

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 MarkenG sind unter anderem Marken von der Eintragung ausgeschlossen, denen jegliche Unterscheidungskraft fehlt bzw. die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Waren dienen können. Unterscheidungskraft i.S. von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist dabei 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, wobei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich von einem großzügigen Maßstab auszugehen ist (vgl. BGH GRUR 1999, 1089, 1091 - YES, GRUR 2001, 1151 - marktfrisch). Dabei darf die Prüfung jedoch nicht auf ein Mindestmaß beschränkt werden, vielmehr muss sie streng und vollständig sein (EuGH, WRP 2003, 735, 740 – Libertel Groep.- Farbe Orange).

Der Senat vermochte nicht mit hinreichender Sicherheit festzustellen, dass der Eintragung der aus den Bestandteilen "COVER" und "DERM" zusammengesetzten Marke für die Waren "Seifen, Parfümwaren, ätherische Öle, Kosmetika; Pharmazeutische Erzeugnisse, Hygiene- und Gesundheitsprodukte (soweit in Klasse 5 enthalten), medizinische Pflaster, Wundpflaster, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel; Druckerei-Erzeugnisse, Zeitungen, Zeitschriften, Bücher; Photogra-

phien" ein Schutzhindernis nach § 8 Abs 2 Nr 1 und/oder Nr 2 MarkenG entgegenstand.

Weder für die Waren, welche die Haut direkt abdecken, und erst recht nicht für solche, die lediglich in einem Funktionszusammenhang mit diesen stehen, noch für die Waren, welche die Haut und deren Abdeckung als Inhalt und Gegenstand haben können, ist die angegriffene Marke eine beschreibende Angabe.

Auch wenn den einzelnen Bestandteilen der angegriffenen Marke für die in Rede stehenden Waren eine beschreibende Bedeutung zukommt, da "COVER" im Sinne von "abdecken", "Abdeckung" und "DERM" im Sinne von "Haut" verstanden werden kann, und die Antragstellerin auch eine Reihe von Belegen eingereicht hat, in denen diese Wörter in beschreibendem Sinne verwendet werden, kommt es für die Beurteilung der Schutzfähigkeit auf die angegriffene Marke in ihrer Gesamtheit an. Soweit die zahlreichen von der Beschwerdeführerin vorgelegten Unterlagen eine beschreibende Verwendung der Wörter "COVER" oder "DERM" je für sich belegen, ist dies für die Frage der Schutzunfähigkeit nicht allein ausschlaggebend. Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG ansehen zu können, genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch für die Neuschöpfung oder das Wort selbst festgestellt werden.

Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist die angegriffene Marke nicht mit "Haut abdecken" zu übersetzen oder in diesem Sinne unmittelbar zu verstehen. So sind zwar Ausdrücke wie "Cover Stick" (=Abdeckstift), "Cover Cream" (=Abdeckcreme), "Cover Concealer" (=Abdeckstift bzw Abdeckcreme) und "Cover glas" (Deckglas) sprachüblich, nicht aber Wörter, bei denen "Cover" als Verb - wie die Antragstellerin es auffasst - in einem zusammengescriebenen Wort verwendet wird. In den genannten Wörtern bestimmt der Bestandteil "Cover" das fol-

gende Substantiv näher, dagegen ist keine Wortverbindung bekannt, bei denen das, was abgedeckt werden soll, dem Wort "Cover" angehängt wird. Eine Übersetzung von "COVERDERM" mit "Haut abdecken" ist daher nicht sprachüblich und auch nicht naheliegend. Dies gilt um so mehr, als der Ausdruck "to cover the derm" – wenn auch als beschreibende Angabe verständlich - keine feststellbare oder gar gängige Übersetzung für "die Haut abdecken" ist, was von den angesprochenen Verkehrskreisen eher mit "to cover the skin" übersetzt würde.

Es ist nicht ersichtlich, dass die angegriffene Bezeichnung zum Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke bereits eine beschreibende Angabe war. Die Beschwerdeführerin benutzt zwar die fragliche Bezeichnung nach ihren Angaben seit vielen Jahren. Eine Verwendung der Bezeichnung lässt den Verkehr jedoch noch nicht ohne weiteres darin lediglich eine beschreibende Angabe sehen, wenn es eine ihm unbekannte, sprachunüblich gebildete und erst aufgrund weiterer Gedankenschritte beschreibende Anklänge aufweisende Bezeichnung ist. Auch bezüglich der aktuellen Verwendung der Bezeichnung durch die Beschwerdeführerin - wie eine Internetrecherche sie zeigt - neigt der Senat zu der Auffassung, dass diese kennzeichenmäßig aufgefasst werden kann. Für eine Zurückweisung ist zwar nicht erforderlich, dass eine beschreibende Angabe bereits als solche verwendet wurde, es spricht jedoch bei einer sprachunüblich gebildeten Wortkombination die fehlende oder nur von einem Unternehmen oder in kennzeichnender Weise vorgenommene Verwendung nicht dafür, dass es sich lediglich um eine beschreibende Angabe handelt.

Nach der Rechtsprechung des EuGH (GRUR 2004, 680 – BIOMILD; GRUR 2004, 674 - Postkantoor) ist allerdings davon auszugehen, dass eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder Merkmale der Waren beschreibt, für welche die Eintragung beantragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren beschreibenden Charakter hat, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht; dies setzt voraus, dass die

Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht. Bei dieser Beurteilung spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der Waren bezeichnet werden könnten.

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin liegt im vorliegenden Fall eine ungewöhnliche Kombination vor, die über die bloße Aneinanderreihung schutzunfähiger Angaben hinausgeht. Es gibt nämlich – wie bereits ausgeführt - zahlreiche Wortkombinationen mit dem Bestandteil "COVER" (zB Cover Stick, Cover Cream, Cover Concealer), die einem Verständnis der angegriffenen Marke im Sinne von "Haut abdecken" oder als einer bloßen Aneinanderreihung von beschreibenden Angaben entgegenwirken. Mögen sich auch bei der angegriffenen Marke im Zusammenhang mit den registrierten Waren teilweise beschreibende Assoziationen einstellen, so führt dies noch nicht zu einem Schutzhindernis, wenn – wie hier – der gewählten sprachlichen Ausdrucksform kennzeichenmäßige Bedeutung zukommt und es sich nicht um eine – wenn auch etwa nur in Fachkreisen bekannte – Merkmalsbezeichnung handelt.

Soweit die angesprochenen Verkehrskreise die angegriffene Marke entsprechend den Bezeichnungen "Cover Stick" (Abdeckstift), "Cover Cream" (Abdeckcreme) oder "Cover Concealer" (Abdeckstift bzw Abdeckcreme) ins Deutsche übertragen, und deshalb darunter eine "Abdeckhaut", also eine Haut, mit der abgedeckt wird, verstehen, ist die angegriffene Marke für die Waren der angegriffenen Marke ebenfalls nicht hinreichend beschreibend, da diese keine Haut darstellen, bzw allenfalls in einem sehr übertragenen Sinne als solche aufgefasst werden könnten.

Auch kann der vor der Markenabteilung geäußerten Ansicht der Beschwerdeführerin, die angegriffene Marke sei im Sinne von "Deckhaut" als oberste Schicht der Haut beschreibend, nicht gefolgt werden. "Deckhaut" wird mit "covering memb-

rane" übersetzt. Zudem wird in Deutschland die oberste Hautschicht (Epidermis) üblicherweise Oberhaut genannt. Es liegt auch nicht nahe, die oberste Schicht der Haut mit "COVERDERM" zu bezeichnen oder die angegriffene Marke als Hinweis darauf zu verstehen, dass diese für die Oberste Schicht der Haut bestimmt sind oder damit in Funktionszusammenhang stehen.

Da die angegriffene Marke somit keine lediglich beschreibende Angabe im Sinne des § 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG darstellt, steht dieses Schutzhindernis der Eintragung nicht entgegen. Die angegriffene Marke hat zudem noch hinreichend Unterscheidungskraft (§ 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG), denn in Verbindung mit den registrierten Waren ist sie über einen beschreibenden Anklang hinaus durch die durch die Art und Unüblichkeit der Wortbildung noch geeignet, die Funktion einer Marke zu erfüllen.

Nach alledem konnte der Löschungsantrag keinen Erfolg haben.

Zu einer Kostenauflegung aus Billigkeitsgründen bot der Streitfall keinen Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG. Der Kostenantrag der Beschwerdeführerin konnte daher auch keinen Erfolg haben.

Kliems

Merzbach

Bayer

Na