



# BUNDESPATENTGERICHT

30 W (pat) 38/21

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
30.11.2023

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 30 2019 108 427**

**(hier: Nichtigkeitsverfahren S 187/19)**

hat der 30. Senat (Marken- und Design-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 30. November 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Prof. Dr. Hacker sowie der Richterin Dr. Weitzel und des Richters Merzbach

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerde der Markeninhaberin wird zurückgewiesen.
3. Die wechselseitigen Kostenauflegungsanträge werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Die am 28. Juni 2019 angemeldete Wortmarke

**goodbye yellow**

wurde am 10. Oktober 2019 für die Waren

„Klasse 03: Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle; Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Haut-, Augen- und Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos; Sonnenschutzmittel“

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geführte Markenregister eintragen.

Für die Marke ist mit der Anmeldung die Priorität der Benelux-Marke 1392047 vom 13. März 2019 in Anspruch genommen worden. Da auf den Hinweis der Markenstelle für Klasse 3 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2019 keine Prioritätsunterlagen eingereicht wurden, ist die Marke ohne Prioritätsvermerk eingetragen worden.

Mit einem am 6. November 2019 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz hat die Antragstellerin die vollständige Löschung dieser Marke wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 14 MarkenG beantragt.

Die Markeninhaberin und Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag, der ihr am 14. November 2019 zugestellt worden ist, mit am 13. Januar 2020 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Die Markeninhaberin und die Antragstellerin streiten seit 2018 über die Verwendung des Zeichens „good bye yellow“. Sowohl die Antragstellerin als auch die Markeninhaberin haben das vorgenannte Zeichen – im Ergebnis erfolglos – beim EUIPO angemeldet, wobei der jeweils andere dagegen vorgegangen ist.

Mit Beschluss vom 14. April 2021 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts die Eintragung der Marke 30 2019 108 427 teilweise für nichtig erklärt und gelöscht, und zwar für die Waren:

„Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos“.

Im Übrigen, nämlich für die Waren:

„Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle; Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Sonnenschutzmittel“

hat sie den Antrag zurückgewiesen.

Zur Begründung ist ausgeführt, dass der zulässige Nichtigkeitsantrag in der Sache teilweise begründet sei, da der angegriffenen Marke in Bezug auf die zu löschenden Waren das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 50 Abs. 1, 2 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehe.

Die Wörter „goodbye“ und „yellow“ gehörten zum englischen Grundwortschatz und würden mühelos mit „auf Wiedersehen/Tschüß gelb“ übersetzt. Im Bereich der Kosmetika und Haarpflegeprodukte seien englischsprachige Bezeichnungen weit verbreitet und würden vom inländischen Verkehr ohne weiteres verstanden. Er werde in der angegriffenen Marke in Verbindung mit den Waren „Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos“ nur einen beschreibenden Hinweis auf Produkte erkennen, die gegen einen Gelbstich oder eine gelbliche

Verfärbung wirkten. Dieses Verständnis liege umso näher, als entsprechende Begriffsbildungen in der Werbung zu finden seien. Wie sich aus den beigegeführten Anlagen ergebe, verwendeten Mitbewerber Begriffe wie „Anti yellow shampoo“ (Anlage 1), „No yellow shampoo“ (Anlage 2) oder „goodbye grey“ (Anlage 3). Frisöre verwendeten die Bezeichnung „goodbye yellow“ für Silber-Shampoos, die einen Gelbstich neutralisierten (Anlage 4). Es würden Shampoos beworben mit „Tschüß Pommesblond“ (Anlage 4a), wobei „Tschüß“ dem englischen „Goodbye“ entspreche.

Da Shampoos sowohl unter den Oberbegriff „Körperpflegemittel“ als auch den teilsynonymen Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke“ fielen, sei „goodbye yellow“ auch für diese Waren ein beschreibender Sachhinweis. Shampoos würden auch als feste Stücke in Form von Haarseifen angeboten (Anlage 5), weswegen „goodbye yellow“ auch für die Waren „Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen“ einen solchen nicht unterscheidungskräftigen Sachhinweis darstelle. Auch würden Shampoos als „Gel“ angeboten, so dass auch hier das Schutzhindernis greife (Anlage 6).

Finger- und Fußnägel könnten gelbliche Verfärbungen aufweisen, dagegen würden Nagelpflegemittel und -lacke verwendet. Diese entfernten die gelbe Verfärbung (Anlage 7), weswegen die Marke für „Nagelpflegemittel“ und den Oberbegriff „Kosmetika“ ebenfalls einen beschreibenden Sachhinweis darstelle.

Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin seien Formulierungen mit „goodbye“ und dem unerwünschten und zu entfernenden Effekt/Stoff üblich. Das ergebe sich beispielsweise aus der Entscheidung des Bundespatentgerichts „GoodbyeCO2“ (28 W (pat) 80/11). Auch in der angegriffenen Marke sei „goodbye“ mit einem weiteren Wort kombiniert, das sich auf den unerwünschten Stoff/Effekt beziehe.

Eine andere Beurteilung der Schutzfähigkeit sei für die verbliebenen Waren „Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle;

Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Sonnenschutzmittel“ angezeigt. Zwar könnten Deodorants und Antitranspirantien gegen gelbe Schweißflecken an Bekleidung wirken, jedoch entfernten die Produkte diese Flecken nicht, weswegen der Begriff „goodbye“ hier keinen beschreibenden Hinweis darstelle. Auch für die übrigen Waren weise die Bezeichnung „goodbye yellow“ keinen unmittelbar beschreibenden Aussagegehalt auf. Zwar könne Make-up gegen Flecken auf der Haut eingesetzt werden, jedoch werde eher ein Gelbstich des Make-ups zur Neutralisierung von bläulichen Hauttönen verwendet. Hier mache die Bezeichnung „goodbye yellow“ keinen Sinn.

Im Ergebnis bestehe hinsichtlich der nicht zu löschenden Waren weder ein Freihaltungsbedürfnis im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG noch fehle die nötige Unterscheidungskraft gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Soweit sich die Antragstellerin auf den Löschungsgrund der Bösgläubigkeit stütze, lasse sich dieser nicht mit der für eine Löschung erforderlichen Sicherheit feststellen. Insbesondere sei nachvollziehbar, dass die Antragsgegnerin Marken schützen lassen wolle, die ihren Firmennamen enthielten. Zudem sei sie schon lange vor der Markenmeldung existent und wirtschaftlich auf dem Produktgebiet tätig gewesen. So habe sie unwidersprochen vorgetragen, dass sie seit 2015 Shampoos unter der Bezeichnung „good bye orange blue“ vertreibe und weitere Farbbezeichnungen als Shampoo-Kategorien seit Jahren geplant seien. Es sei deshalb anzunehmen, dass die Antragsgegnerin mit der Anmeldung der angegriffenen Marke hauptsächlich ihr eigenes Fortkommen im Wettbewerb fördern wolle. Allein das Wissen, dass Mitbewerber wie die Antragstellerin eine ähnliche oder identische Bezeichnung benutzten, genüge nicht, um eine Bösgläubigkeit sicher festzustellen.

Hiergegen richten sich die Beschwerden der Antragstellerin sowie der Markeninhaberin.

Die Markeninhaberin führt aus, soweit die Markenabteilung in ihrem Beschluss vom 14. April 2021 die teilweise Löschung der angegriffenen Marke „goodbye yellow“ nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG angeordnet habe, müsse berücksichtigt werden, dass einer Marke die Unterscheidungskraft nur dann abgesprochen werden könne, wenn mehr als 50 % der beteiligten Verkehrskreise das Zeichen im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als beschreibend verständen. Demzufolge liege keine beschreibende Bedeutung von „goodbye yellow“ für Haarpflegeprodukte vor. Da die Marke für „Shampoos“ eingetragen sei, sei bei der Beurteilung von „goodbye yellow“ auf die Wahrnehmung der allgemeinen Verkehrskreise abzustellen, an die sich „Shampoos“ richteten. Allerdings trete nur bei den Personen die Problematik eines Gelbstichs auf, die sich die Haare – insbesondere blond – färbten. Da jedoch nur ein unbedeutender Teil des Verkehrs seine Haare regelmäßig (30 %, Anlage B1a zum Schriftsatz vom 18.06.2020, richtig: 2021) und insbesondere blond (bei Frauen 22 % und bei Männern 5 %, Anlage B1b) färbe, könne nur ein unbedeutender Teil und weit weniger als die erforderlichen 50 % der Nutzer „goodbye yellow“ überhaupt als produktbeschreibend erkennen. Soweit die Antragstellerin vortrage, das Wissen um gelbe Verfärbungen nach dem Blondieren sei kein Spezialwissen, werde dies bestritten.

Maßgeblich sei zudem auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise im Zeitpunkt der Markenmeldung abzustellen. Die Belege, auf die die Markenabteilung ihre Entscheidung gestützt habe, seien jedoch erst nach dem Anmeldetag gesichert worden. Eine Rückwärtssuche mittels „WaybackMachine“ habe ergeben, dass die meisten Belege auch erst nach dem Anmeldetag existiert hätten und letztlich nur Anlage 4a zum DPMA-Beschluss („Tschüss Pomesblond“) für die Beurteilung des Verkehrsverständnisses im Anmeldezeitpunkt herangezogen werden könne. Da aber „Pomesblond“ etwas anderes bedeute als „yellow“ und sich der Artikel darüber hinaus auf „neutralisierende Shampoos“ beschränke, schließe der erforderliche Teil der relevanten Verkehrskreise nicht darauf, dass die Produkte, hinsichtlich derer die Markenabteilung die Löschung der

angegriffenen Marke angeordnet habe, gegen eine gelbliche Verfärbung wirken (sollten).

Anders als die Markenabteilung in dem angegriffenen Beschluss meine, liege auch keine sprachliche Ähnlichkeit zwischen den Zeichen „No Yellow“, „Anti Gelb“, „Anti Yellow“ und „goodbye yellow“ vor. Es sei auch kein relevanter lexikalischer Nachweis für die Wortfolge „goodbye yellow“ erbracht worden. Außerdem sei „goodbye yellow“, anders als z.B. „goodbye stress“ oder die von der Markenabteilung angeführte Entscheidung zu „GoodbyeCO2“ keine grammatikalisch korrekte und aus sich heraus verständliche Wortkombination. Der Verkehr müsse mehrere Gedankenschritte vornehmen, um ihr einen beschreibenden Inhalt zu entnehmen.

Gegen eine beschreibende Bedeutung der angegriffenen Marke spreche auch, dass die von der Markenstelle vorgelegten Belege oft mit weiteren erläuternden Begriffen wie „Silbershampoo“ oder „Shampoo“ ergänzt würden. Auch die Antragstellerin ergänze auf ihren Produkten „goodbye yellow“ mit „neutralizing wash“, was an der fehlenden beschreibenden Bedeutung von „goodbye yellow“ in Alleinstellung liege. Außerdem würden Shampoos zum Entfernen von Gelbstichen in der Regel als „Silbershampoos“ und nicht als „No Yellow“, „Anti Gelb“, „Anti Gelbstich“ oder „Anti Yellow“ bezeichnet. Die mit Anlage B43 zum Schriftsatz vom 16.09.2021 (richtig: 2022) vorgelegte Auswertung von Google-Trends zu „Entwicklung der Suchinteressen zum höchsten Punkt“ zeige, dass dem Begriff „goodbye yellow“ im Verhältnis zu „Silbershampoo“ keine Relevanz zukomme.

Soweit die Antragstellerin zu Haarshampoos Belege anführe, die eine angeblich beschreibende Bedeutung von „goodbye yellow“ darlegen sollten, sei anzumerken, dass Belege aus dem Internet lediglich Indizien für eine beschreibende Bedeutung seien. Relevant seien zudem nur Belege, die vor dem Anmeldetag der Marke bereits existiert hätten.



Die von der Antragstellerin vorgelegten Auszüge, z.B. zu „Ice cream no-yellow“ (Anlage AS3 zum Schriftsatz vom 20.10.2021), „Fanola no yello“ (Anlage AS3), „Pure HAIR no yellow shampoo“ (Anlage AS3), „Jenoris Silbershampoo-Anti Gelb“ (Anlage AS3), John Frieda „Goodbye Gelbstich“ (Anlage AS6) seien zwar vor dem Anmeldetag bei „Amazon“ verfügbar gewesen, die auf den Verpackungen verwendeten Begriffe „no yellow“ und „Anti-Gelb“ bedeuteten jedoch nicht, dass die relevanten Verkehrskreise mit „goodbye yellow“ dieselbe Wirkung verbänden. So wiesen die Rezensionen von Käufern dieser Produkte die Begriffe „no yellow“, „anti gelb“ oder „goodbye“ nicht auf.

Auch für die von der Antragstellerin weiterhin angegriffenen Waren

„Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle; Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Sonnenschutzmittelmittel“

sei die Streitmarke schutzfähig.

Die vorgelegten Beispiele für Deodorants, die ein beschreibendes Verkehrsverständnis belegen sollten, seien bereits deshalb irrelevant, weil sie fast ausnahmslos nach dem Anmeldetag datierten. Anders sei dies zwar bei dem Beleg für das Produkt „AXE Anti Marks Protection“ (Anlage BF1 zum Schriftsatz vom 20.08.2021). Allerdings bedeute die dortige Angabe „anti yellow stains“ nicht, dass der Verkehr mit „goodbye yellow“ dieselbe Wirkung des Deodorants verbinde. Davon abgesehen gehe es bei den vorgenannten Waren darum, gelbe Flecken zu vermeiden. Etwas, was nicht entstanden sei, könne aber nicht i.S.v. „goodbye“ verabschiedet werden.

Soweit die von der Antragstellerin vorgelegten Nachweise in Bezug auf „Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Gesichts- und Körperöle; Sonnenschutzmittelmittel“ vor dem Anmeldetag datierten, seien sie

inhaltlich nicht einschlägig. Dabei handele es sich z.B. um das „Anti-Pigment-Serum“ von Louis Widmer (Anlage BF3). Zum Anmeldezeitpunkt nachweisbar sei auch die „Altersflecken-Reduzier-Creme“ von medipharma (Anlage BF3). Es gehe allerdings um eine Vorbeugung, so dass „goodbye“ in diesem Zusammenhang keine Relevanz habe. Der Artikel „Gesichtsöl für eine unreine Haut: Die richtige bei Pickeln“ sei ebenfalls nicht relevant, da nicht ersichtlich sei, wie ein Gesichtsöl eine gelbe Verfärbung beseitigen solle, zumal der Artikel die Behandlung von Pickeln betreffe. Die Sonnencreme betreffend „Anti-Dark-Spots“ von Vichy (Anlage BF9) lasse sich nach dem Ergebnis der Wayback Machine seit 25. August 2019, also erst nach Anmeldezeitpunkt am 28. Juni 2019 nachweisen. Im Übrigen sei nicht klar, was „goodbye yellow“ im Zusammenhang mit einem gegen „Dark Spots“ gerichteten Mittel beschreibe.

In Bezug auf alle beanspruchten Waren sei die angegriffene Marke deshalb keine beschreibende Angabe und damit nicht freihaltebedürftig und zudem unterscheidungskräftig.

Die Markeninhaberin habe die Anmeldung der angegriffenen Marke auch nicht bösgläubig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG vorgenommen.

Die Markeninhaberin sei Inhaberin der am 6. März 2011 angemeldeten UM 009 787 896 „good bye“, der am 22. April 2009 angemeldeten UM 008 236 507 „good bye“ sowie der am dem 4. Dezember 2013 angemeldeten UM 012 394 995 „good bye“ und vertreibe seit vielen Jahren Produkte aus der streitgegenständlichen Warenklasse. Darauf habe die Markenabteilung in ihrem Beschluss zutreffend hingewiesen. Anders als die Antragstellerin suggeriere, sei die angegriffene Marke „goodbye yellow“ auch nicht deshalb bösgläubig angemeldet, weil sich die Unterlassungsklage vom 31. Dezember 2020 beim Landgericht F... hierauf stütze. Die Klage stütze sich nämlich primär auf die älteren „good bye“-Marken.

Die Markeninhaberin und Beschwerdeführerin zu 2 beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 2021 aufzuheben, soweit die Löschung der angegriffenen Marke angeordnet worden ist, nämlich für die Waren:

„Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos“,

2. den Löschungsantrag auch für die vorgenannten Waren zurückzuweisen,
3. die Beschwerde der Antragstellerin zurückzuweisen,
4. die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.

Die Antragstellerin und Beschwerdeführerin zu 1 beantragt sinngemäß,

1. den Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 14. April 2021 aufzuheben, soweit der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit und der Löschung der angegriffenen Marke zurückgewiesen wurde, nämlich hinsichtlich:

„Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle; Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Sonnenschutzmittelmittel“,

2. die Marke 30 2019 108 427 auch für diese Waren für nichtig zu erklären und zu löschen,
3. die Beschwerde der Markeninhaberin zurückzuweisen,
4. die Kosten des Verfahrens der Markeninhaberin aufzuerlegen.

Die Markenstelle habe zutreffend die teilweise Löschung der angegriffenen Marke für die Waren

„Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos“.

angeordnet.

Entsprechende Produkte seien bereits vor dem Anmeldetag z.B. als „neutralisierende Shampoos“ oder mit „No Yellow“, „Anti Gelb“, „Anti Yellow“ beschrieben worden (Anlage AS3). Beispiele seien „Ice cream no-yellow“ oder „Fanola No yellow“. In diese Reihe füge sich „goodbye yellow“ zwanglos ein.

Vorliegend komme es für die Beurteilung der in Rede stehenden Schutzhindernisse auf das Verkehrsverständnis der Verkehrskreise an, an die sich Shampoos zur Beseitigung gelber Verfärbungen richteten. Diese mit entsprechenden Shampoos vertrauten Verkehrskreise würden die produktbeschreibende Bedeutung von „goodbye yellow“ sofort erkennen. Das gelte aber auch für die allgemeinen Verkehrskreise, wenn man fälschlich auf diese abstellte.

Soweit die Markeninhaberin den vom DPMA vorgelegten Nachweisen zum beschreibenden Verkehrsverständnis im Hinblick auf die als löschungsreif erachteten Waren entgegenhalte, dass diese nach dem Anmeldetag der angegriffenen Marke datierten, beeinträchtige dies deren Aussagegehalt nicht. Das gelte insbesondere für Nachweise, deren Veröffentlichungszeitpunkt nur geringfügig nach dem Anmeldedatum liege. Wie sich aus der Anlage AS14 zum Schriftsatz vom 20.10.2021 ergebe, werde beispielsweise das Shampoo „MeMademoiselle Anti Yellow“ (Anlage 1 zum DPMA-Beschluss) jedenfalls seit dem 31. Oktober 2019 auf amazon.de angeboten. Der Zeitpunkt liege nur geringfügig

nach dem Anmeldedatum. Umstände, die eine Änderung der Wahrnehmung seitens der Verbraucher zwischen dem 28. Juni 2019 und dem 31. Oktober 2019 nahelegten, habe die Markeninhaberin nicht vorgetragen.

Im Ergebnis gebe es zahlreiche Nachweise, die einen Rückschluss auf das beschreibende Verständnis des Verkehrs zum Zeitpunkt der Anmeldung erlaubten. Unabhängig davon reiche es im Rahmen Schutzhindernisses nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG aus, dass „goodbye yellow“ zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren dienen könne. Dabei stellten Nachweise für eine bereits erfolgte beschreibende Benutzung der fraglichen Marke „starke Indizien für deren tatsächliche Eignung zur Beschreibung“ dar.

Die auf die Suchergebnisse mittels Wayback Machine gestützten Belege der Markeninhaberin zur Datierung der von der Markenabteilung und der Antragstellerin vorgelegten Rechercheergebnisse seien ohnehin nicht verlässlich.

Unabhängig davon seien mit dem Löschantrag vom 5. November 2019 zahlreiche Nachweise vorgelegt worden, die unstreitig älter seien als das Anmeldedatum der angegriffenen Marke. Ferner hätten zum Anmeldezeitpunkt am 28. Juni 2019 bereits mehrere Zurückweisungen von Markenmeldungen vorgelegen (Entscheidungen des EUIPO vom 23. April 2018 betreffend die Anmeldung 016 962 144 und vom 1. Oktober 2018 betreffend die Anmeldung 017 925 707, Anlagen 3 und 9 zum Nichtigkeitsantrag), in denen das Zeichen „GOODBYE YELLOW“ als beschreibend/nicht unterscheidungskräftig eingestuft worden sei. Im Übrigen ließen die zu „No Yellow“, „Anti Yellow“ sowie „Tschüss Gelbstich“ vorgelegten Nachweise durchaus einen Schluss auf die Wahrnehmung von „goodbye yellow“ zu. Soweit die Markeninhaberin darauf abstelle, dass es andere Begriffe zur Beschreibung der hier interessierenden Shampoos gebe, sei dies ohne Belang.

Die angegriffene Marke sei darüber hinaus auch für die Waren

„Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle; Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Sonnenschutzmittel“

zu löschen. Die angegriffene Marke „goodbye yellow“ bestehe auch diesbezüglich ausschließlich aus einer Angabe, die den Bestimmungszweck der Waren beschreibe (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).

Wie sich aus der Anlagen BF1 und 2 zum Schriftsatz vom 20.08.2021 ergebe, gebe es zahlreiche „Deodorants und Antitranspirantien“, die dem Bedürfnis der Verbraucher Rechnung trügen, durch Schweiß hervorgerufene gelbe Verfärbungen ihrer Kleidung zu vermeiden. Die Wortfolge „goodbye yellow“ weise ohne weiteres auf den Effekt hin, dass die so beschriebenen Produkte gelbe Verfärbungen eliminieren oder bereits im Vorfeld vermeiden können. Anders als das DPMA ausführe, verstehe der Verkehr „goodbye“ auch als beschreibenden Hinweis auf die Vermeidung von gelben Verfärbungen.

Für Produkte aus dem Bereich der (kosmetischen) „Haut-, Augenpflegemittel“ sowie „Make-up“ weise die angegriffene Marke beschreibend darauf hin, dass diese Produkte gegen sogenannte Pigmentflecken helfen (Anlage BF3). Die meist durch Melatonin verursachten Pigmentflecken/Hautverfärbungen könnten dunkelbraun bis schwarz, aber auch gelblich bis rötlich ausgebildet sein (Auszug aus Wikipedia, Anlage BF4). Gerade im Bereich von Make-Up bzw. der Augenpflege würden Produkte angeboten, die dazu dienen, gelbliche Pigmentflecken und Verfärbungen zu beseitigen/neutralisieren. Wie sich aus den vorgelegten Beispielen ergebe, würden insbesondere die Farben violett/lila bzw. blau eingesetzt, um gelbliche Hauttöne zu auszugleichen (Anlage BF5).

Auch „Bade- und Duschzusätze“ sowie „Haut- und Gesichtssöle“ dienen dazu, unreine Haut zu behandeln (Anlage BF6). Insoweit könne vernünftigerweise erwartet werden, dass die vorgenannten Produkte (auch) dazu dienen (können), gelbe Hautverfärbungen zu beseitigen. Wegen des beschreibenden Charakters des angemeldeten Zeichens sei „goodbye yellow“ deshalb auch für diese Produktkategorie freihaltebedürftig.

Das Gleiche gelte für „Sonnenschutzmittel“ (Anlage BF8). So wiesen die in den Sonnenschutzmitteln zum Einsatz kommenden organischen UV-Filter eine gelbe Farbe auf, die in Kleidungsstücken nur schwer zu beseitigende gelbe Flecken verursachen könnten. Insoweit könne „goodbye yellow“ darauf hinweisen, dass derart bezeichnete Sonnenschutzmittel solche Verfärbungen verhinderten. Zudem würden auch Sonnenschutzmittel angeboten, die eine Wirkung gegen Pigmentflecken versprächen.

Da die angegriffene Marke in Bezug auf alle umfassten Waren beschreibend sei, sei nicht nur das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG einschlägig. Es fehle auch – ohne dass es hierauf ankäme – die erforderliche Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Außerdem sei die Markenmeldung - im Hinblick auf alle beanspruchten Waren - bösgläubig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG erfolgt. Die Markeninhaberin habe die Anmeldung lediglich zu dem Zweck vorgenommen, gegen die Produkte der Antragstellerin vorzugehen. Zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke am 28. Juni 2019 habe Markeninhaberin nämlich:

- bereits im Jahr 2017 Widerspruch gegen die Unionsmarkenanmeldung Nr. 016 962 144 „GOODBYE YELLOW“ der Antragstellerin eingelegt, wobei dieser im Zuge der Zurückweisung der Unionsmarkenanmeldung durch das EUIPO gegenstandslos geworden sei,

- am 22. Januar 2018 einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Antragstellerin wegen Haarpflegeprodukten mit der Bezeichnung „GOOD BYE YELLOW“ beim Landgericht D... gestellt und auf Hinweis der Kammer am 31. Januar 2018 zurückgenommen,
- am 30. Juni 2018 die Unionsmarke Nr. 017 925 707 „GOODBYE YELLOW“ angemeldet; jedoch habe das EUIPO die Eintragung der Marke aufgrund der von der Antragstellerin eingereichten Bemerkungen Dritter für sämtliche hier interessierenden Waren abgelehnt,
- am 31. Dezember 2020 gegen die Antragstellerin beim Landgericht F...Klage in Bezug auf „kosmetische Artikel“ erhoben (Anlage BF 10). Die Klage sei u.a. auf die vorliegend angegriffene Marke gestützt, das Verfahren jedoch derzeit ausgesetzt, da Ansprüche der Markeninhaberin nur in Betracht kämen, wenn die vorliegend angegriffene Marke für Haarpflegeprodukte Bestand haben sollte.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke habe also zum Anmeldezeitpunkt gewusst, dass die Antragstellerin die Angabe „GOOD BYE YELLOW“ als beschreibende Angabe benutzt habe. Ihr Verhalten vor und nach der Anmeldung zeige die Absicht, die Antragstellerin an der Verwendung dieser Angabe zu hindern. Unzutreffend sei das DPMA in dem angegriffenen Beschluss davon ausgegangen, dass die Markeninhaberin unstreitig seit 2015 „good bye orange blue“-Shampoos vertreibe. Die Beschwerdeführerin habe vielmehr bereits im Schriftsatz vom 3. September 2020 (Ziff. III – S. 4) ausgeführt, dass der angebliche Vertrieb nicht belegt sei. Vorsorglich werde dieser Vortrag noch einmal bestritten. Im Übrigen handele es sich bei „goodbye yellow“ nicht um ein Zeichen, das in ein wie auch immer geartetes „Marken-Schema“ der Markeninhaberin passe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.



## II.

Die beiden selbständigen und gemäß § 66 MarkenG statthaften Beschwerden sind zulässig, haben in der Sache jedoch keinen Erfolg. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat die Eintragung der angegriffenen Marke zu Recht teilweise für nichtig erklärt und gelöscht und zwar für die Waren:

„Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos“

und den Löschungsantrag zutreffend um Übrigen zurückgewiesen, nämlich für die Waren:

„Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle; Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Sonnenschutzmittelmittel“.

A. Der Antrag auf Löschung gemäß § 50 Abs. 1 MarkenG ist nach dem 14. Januar 2019 gestellt worden, nämlich am 6. November 2019, so dass § 50 MarkenG in seiner neuen Fassung anzuwenden ist, vgl. § 158 Abs. 8 MarkenG.

Dem auf die Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 14 MarkenG gestützten und auch ansonsten zulässigen Löschungsantrag hat die Markeninhaberin rechtzeitig innerhalb der Zweimonatsfrist des bis zum 30. April 2020 geltenden, somit hier im Hinblick auf den Zeitpunkt der Antragstellung noch anzuwendenden § 54 Abs. 2 Satz 2 MarkenG a.F. (vgl. Art. 5 Abs. 3 Markenrechtsmodernisierungsg) widersprochen, so dass die

Voraussetzungen zur Durchführung des Lösungsverfahrens gemäß § 54 Abs. 2 Satz 3 MarkenG a.F. vorliegen.

B. Nach § 50 Abs. 1 MarkenG wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für nichtig erklärt und gelöscht, wenn sie entgegen §§ 3, 7 oder 8 MarkenG eingetragen worden ist. Wird geltend gemacht, die Eintragung habe gegen einen oder mehrere Tatbestände der §§ 3, 7 und 8 MarkenG verstoßen, kann eine Nichtigklärung und Löschung nur erfolgen, wenn das Eintragungshindernis sowohl im Zeitpunkt der Anmeldung des Zeichens als auch gemäß § 50 Abs. 2 Satz 1 MarkenG – mit Ausnahme der Feststellung der Bösgläubigkeit – noch im Zeitpunkt der Entscheidung über die Beschwerde zweifelsfrei besteht (vgl. BGH GRUR 2021, 1195 Rn. 11 – Black Friday; GRUR 2018, 301 Rn. 9 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 378 Rn. 4 – LIQUIDROM; GRUR 2015, 1012 Rn. 8 – Nivea-Blau; GRUR 2014, 565 Rn. 10 und Rn. 18 – smartbook).

C. In Beachtung dieser Grundsätze liegen die Voraussetzungen für die Löschung der Marke „goodbye yellow“ für die Waren

„Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos“

nach §§ 50 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen fehlender Unterscheidungskraft vor.

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, welches die von der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese somit von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet (vgl. EuGH GRUR 2015, 1198, Rn. 59 – Kit Kat; BGH GRUR 2020, 411, Rn. 10 – #darferdas? II; GRUR 2018, 301, Rn. 11 – Pippi-Langstrumpf-Marke; GRUR 2016, 934, Rn. 9 –

OUI; jeweils m. w. N.). Denn die Hauptfunktion der Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu gewährleisten (EuGH GRUR 2014, 373, Rn. 20 – KORNSPITZ; GRUR 2010, 228, Rn. 33 – Vorsprung durch Technik; BGH a. a. O. – #darferdas? II; a. a. O. – OUI). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungskraft ein Eintragungshindernis begründet, ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 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). Allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung nicht nur umfassend, sondern auch streng sein muss, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern (vgl. zuletzt EuGH, Urteil vom 12.09.2019, C-541/18, Rn. 28 – #darferdas?); entsprechendes gilt im Lösungsverfahren. 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, Rn. 53 – Henkel; BGH a. a. O., Rn. 15 – Pippi-Langstrumpf-Marke).

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, Rn. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH GRUR 2014, 376, Rn. 11 – grill meister).

Hiervon ausgehend besitzen Marken insbesondere dann keine Unterscheidungskraft, wenn ihnen die maßgeblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen. 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. EuGH GRUR 2013, 519, Rn. 46 – Deichmann; GRUR 2004, 674 Rn. 86 – Postkantoor; BGH GRUR 2017, 186, Rn. 30 und 32 – Stadtwerke Bremen; GRUR 2014, 1204 Rn. 12 – DüsseldorfCongress; GRUR 2014, 569, Rn. 14 – HOT; GRUR 2012, 1143 Rn. 9 – Starsat).

2. Diesen vorgenannten Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die angegriffene Marke für die Waren

„Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos“,

nicht, da die angesprochenen Verkehrskreise dem Wortzeichen „goodbye yellow“ insoweit bereits am Anmeldetag einen ohne weiteres erkennbaren Hinweis auf den Gegenstand und die Zweckbestimmung der Waren entnehmen konnten.

a. Ausschlaggebend für die Feststellung absoluter Schutzhindernisse ist die Auffassung der inländischen Verkehrskreise (vgl. EuGH GRUR 2004, 428 Rn. 65). Maßgeblich sind die „beteiligten Verkehrskreise“, also alle Kreise, in denen die fragliche Marke Verwendung finden oder Auswirkungen zeitigen kann, wobei eine an den objektiven Merkmalen der beanspruchten Waren, nicht an den subjektiven Vorstellungen des Anmelders orientierte Betrachtung angezeigt ist (vgl. Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Aufl., § 8 Rn. 46 ff.).

Der Auffassung der Markeninhaberin, die Unterscheidungskraft der Marke „goodbye yellow“ sei bereits deswegen gegeben, weil sich die Streitmarke ausweislich der beanspruchten Oberbegriffe wie z.B. „Shampoos“ potentiell an alle Verbraucher richte, mit dem Problem des Gelbstichs aber nur diejenigen verhältnismäßig wenigen Verbraucher vertraut seien, die sich die Haare blond färben, kann nicht beigetreten werden.

Dem steht zunächst schon in tatsächlicher Hinsicht entgegen, dass ein unerwünschter Gelbstich nicht nur beim Blond-Färben, sondern z.B. auch durch gechlortes Wasser/Salzwasser und/oder UV-Strahlung entstehen kann. Auch Kamillenextrakt in Shampoos kann zu gelblichen Verfärbungen führen (vgl. Google-Auszug „gelbe Haare“, Anlagen 1 und 2 zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023).

In rechtlicher Hinsicht ist zu beachten, dass – worauf die Antragstellerin zutreffend hingewiesen hat – das Schutzhindernis nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG der Eintragung einer Marke für einen Oberbegriff schon dann entgegensteht, wenn die Unterscheidungskraft nur für einen Teil der unter diesen Oberbegriff fallenden Waren/Dienstleistungen zu verneinen ist (vgl. Ströbele in: Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG. 13. Aufl., § 8 Rn. 127). Vorliegend umfassen sämtliche von der Löschung betroffenen Waren oberbegrifflich auch „Shampoos zur Beseitigung eines Gelbstichs infolge Blond-Färbens“. Demzufolge ist die Unterscheidungskraft zu verneinen, wenn (nur) der (sei es auch eher kleine) Teil des Verkehrs, an den sich diese speziellen Shampoos richten, der Marke eine im Vordergrund stehende beschreibende Aussage entnimmt (vgl. BPatG 30 W (pat) 12/21 – DIE BOX).

b. Die Streitmarke besteht aus einer Kombination der beiden englischen Begriffe „goodbye“ und „yellow“. Der englische Ausdruck „goodbye“ ist auch im deutschen Sprachgebrauch als Floskel zur Verabschiedung bekannt und verbreitet. Das Wort „yellow“ gehört als Bezeichnung für eine der Grundfarben zum Basiswortschatz der englischen Sprache und wird ohne weiteres von deutschen Durchschnittsverbrauchern in seiner Grundbedeutung „gelb“ verstanden. Zutreffend weist die Markenabteilung darauf hin, dass es sich damit vorliegend um einen aus dem englischen Abschiedsgruß "goodbye" und einem nachfolgenden Wort gebildeten Slogan handelt, der im Sinne von "Auf Wiedersehen Gelb" bzw. "Tschüss Gelb" verstanden wird.

Insoweit tritt der Senat allerdings der Markeninhaberin darin bei, dass „goodbye yellow“ oder „Tschüss Gelb“ *aus sich heraus* auch dann nicht ohne weiteres als produktbeschreibende Angabe verstanden wird, wenn die Marke zur Kennzeichnung von speziellen Shampoos zur Beseitigung eines Gelbstichs nach dem Blondieren der Haare verwendet wird. Vielmehr erfordert die starke sprachliche Verkürzung einige Überlegung (oder auch eine Erläuterung auf der Produktverpackung), um zu dem beschreibenden Aussagegehalt von „goodbye yellow“/„Tschüss Gelb“ vorzudringen.

Maßgeblich für das Verkehrsverständnis ist aber nicht nur, wie eine Wortfolge aus sich heraus verstanden wird. Mit in die Beurteilung einzubeziehen ist auch der Werbesprachgebrauch, mit dem der Verbraucher am Anmeldetag konfrontiert war.

Hierzu hat die Antragstellerin – insoweit unbestritten – vorgetragen, dass (teils schon lange) vor dem Anmeldetag der Streitmarke (28. Juni 2019) etliche Shampoos auf dem Markt waren, mit denen einem Gelbstich der Haare entgegengewirkt werden soll und die wie folgt gekennzeichnet waren:

- „Ice cream no-yellow“ (seit 16.11.2011, Anlage AS3 zum Schriftsatz vom 20.10.2021);
- „Fanola No-yellow“ (seit 31.07.2012, ebenda);
- „Super Brillant Care No-yellow Shampoo“ (seit 08.01.2019; ebenda);
- „PUR HAIR No yellow“ („anti-gelb Shampoo/anti-yellow shampoo“, seit 08.12.2017, ebenda);
- „Jenoris Silver Shampoo Anti Yellow“ (seit 07.03.2016, ebenda).

Auch an die werbesprachliche Verwendung von „Tschüss“ bzw. „Goodbye“ zur Bezeichnung eines unerwünschten und zu überwindenden Zustands war der Verkehr schon vor dem Anmeldetag der Streitmarke gewöhnt, und zwar sowohl branchenübergreifend, wie z.B.

- „Tschüss alt. Hallo neu.“ für Werbung zur Finanzierung von Immobilienrenovierungen (VR Bank Bad Salzungen 15.05.2017; Anlage 3

zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023), aber auch für Kraftfahrzeug-Werbung (Dacia 12.12.2018; ebenda);

- „Tschüss Grau, Hallo Wow“ (Plakatkampagne für Ferienbilder, 05.01.2015; Anlage 4 zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023);
- „Goodbye Deoflecken“ (Anleitung zum Entfernen von Deo- und Schweißflecken aus der Kleidung, 13.11.2016; Anlage 13 zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023);
- „Goodbye Laufmaschen“ (Strumpfhosen, 21.06.2017; ebenda);
- „GoodbyeCO2“ (BPatG 28 W(pat) 80/11),

als auch speziell auf dem vorliegend relevanten Warengbiet, z.B.

- „goodbye stress“ (Nivea Badezusatz, jedenfalls seit 2017, nicht bestritten; Anlage AS1 zum Schriftsatz vom 20.10.2021);
- „Good-bye Cellulite“ (Nivea Gel/Creme, jedenfalls seit 24.04.2009, vgl. Anlage 10 zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023);
- „Tschüss „Pommesblond““ (Shampoo, Anlage 4a zum angefochtenen Beschluss der Markenabteilung);
- „Goodbye Gelbstich“ (Beschreibung zu „Sheer Blonde Colour Correct Anti-Gelbstich Spezial-Shampoo“, 20.11.2017; Anlage AS6 zum Schriftsatz vom 20.10.2021);
- Artikel „Tschüss Gelbstich! So funktioniert der Toner für die Haare“ (08.05.2019; Anlage AS11 zum Schriftsatz vom 20.10.2021); soweit die Markeninhaberin eingewandt hat, sie habe diese Quelle über „Wayback Machine“ nicht verifizieren können (Anlage B37), könnte damit zwar ein von einer Suchmaschine angegebenes Datum in Zweifel gezogen werden, nicht aber die eindeutige Datierung im Text des Artikels selbst;
- „Tschüss Grau“ (John Frieda-Shampoo, 8.10.2012; Anlage 4 zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023).

Hinzu kommt, dass die Antragstellerin selbst bereits seit Januar 2018 und somit lange vor dem Anmeldetag der Streitmarke unter ihrer Marke „Schwarzkopf“ ein

Shampoo mit der Kennzeichnung „GOOD BYE YELLOW“ vertrieben hat. Zwar bestand zu diesem Zeitpunkt noch die von der Antragstellerin beim EUIPO eingereichte Markenmeldung 016 962 144 „GOODBYE YELLOW“ u.a. für „Shampoos“. Darauf kommt es aber nicht an, weil der Verkehr regelmäßig keine Kenntnis vom Registerstand hat.

c. Bei dieser Sachlage kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Verkehr das angegriffene Zeichen „goodbye yellow“ in Bezug auf die Waren, für die die Markenabteilung die Nichtigkeit der Marke festgestellt hat, bereits zum Anmeldezeitpunkt lediglich als werblich-beschreibenden Hinweis darauf verstanden hat, dass diese Waren dazu bestimmt und geeignet sind, gelbe Verfärbungen zu beseitigen bzw. dass sich der Anwender von einem (unerwünschten) gelben Farbton verabschieden könne.

Die hiergegen gerichteten Einwendungen der Markeninhaberin greifen allesamt nicht durch.

aa. So trifft es zwar zu, dass Formulierungen wie „no yellow“, „anti-yellow“, „Tschüss Gelbstich“ oder auch „Goodbye Gelbstich“ der Bezeichnung „goodbye yellow“ je für sich nicht ohne weiteres gleichgestellt werden können. Maßgeblich ist jedoch eine Gesamtschau des werbesprachlichen Umfelds. In dieser Gesamtschau stellt sich die angegriffene Marke nur als weitere Variante der inhaltsgleichen Aussage dar.

bb. Ebenfalls zutreffend ist es, dass die genannten Formulierungen in aller Regel mit Zusätzen wie „Silbershampoo“ oder auch nur „Shampoo“ verwendet werden. Diese Kennzeichnungspraxis ist der Notwendigkeit geschuldet, den Verbraucher in gebotener Kürze über die Art des Produkts (z.B. Shampoo, Gel, Lotion usw.) zu informieren. Denn bei verpackten Produkten ist häufig nicht oder jedenfalls nicht auf Anhieb erkennbar, um welches Produkt bzw. welche Produktart genau es sich handelt. Markenrechtlich hat dies aber keine Auswirkungen, denn insoweit ergibt sich der erforderliche Produktbezug für die streitgegenständliche Bezeichnung



„goodbye yellow“ aus der Beanspruchung eben für Shampoos bzw. diese umfassende Oberbegriffe.

cc. Für die Schutzfähigkeit der Streitmarke spricht auch nicht, dass die Wendung „goodbye yellow“ oder auch „no yellow“ usw. ausweislich „Google Trends“ nicht für Suchanfragen verwendet werden und sich auch in Kundenrezensionen nicht finden. Dieser Befund ist vielmehr dadurch zu erklären, dass es sich dabei um Formulierungen der Werbesprache handelt. Verbraucher wollen aber keine Produkte vermarkten, sondern z.B. über Google ein Produkt für ein bestimmtes Bedürfnis wie die Beseitigung eines Gelbstichs finden oder ein bereits gekauftes Produkt bewerten. Dazu eignen sich nur (oder jedenfalls am besten) Sachbegriffe. Das heißt aber nicht, dass der Verbraucher werbesprachliche Formulierungen nicht versteht oder ihnen nur deswegen, weil er sie selbst nicht verwendet, einen herkunftshinweisenden Gehalt beimisst.

d. Zu den streitgegenständlichen Waren im Einzelnen:

aa. Die Unterscheidungskraft fehlt der angegriffenen Marke zunächst – wie die Markenabteilung zutreffend festgestellt hat - für die Waren

„Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Shampoos“.

Im Hinblick auf die vorgenannten Waren weist die Wortfolge „goodbye yellow“ nur darauf hin, dass diese Haarpflegeprodukte gegen gelbe Verfärbungen der Haare wirken. Wie bereits ausgeführt, kann blondes Haar z.B. durch gechlortes Wasser/Salzwasser und/oder UV-Strahlung gelblich werden. Auch Kamillenextrakt in Shampoos kann zu gelblichen Verfärbungen führen. Außerdem können gelbe Haare unstreitig beim Färben entstehen, z.B. wenn Aufheller zu früh ausgespült werden. Die Gelbfärbung ist in der Regel nicht erwünscht, vgl. Artikel auf Pinterest vom 07.12. 2018: „Gelbstich im Blond – so wirst du ihn los!“ (Anlage 5 zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023).

Mit Haarpflegemitteln und Shampoos kann der Gelbfärbung des Haars entgegengewirkt werden. Diese enthalten die zu Gelb komplementäre Farbe Violett und neutralisieren den unerwünschten Gelbton (vgl. Anlage 6 zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023).

Bei dieser Sachlage und vor diesem Hintergrund des aufgezeigten Werbesprachgebrauchs konnte der Endverbraucher der Bezeichnung „goodbye yellow“ nicht mehr als das Werbeversprechen entnehmen, dass die so gekennzeichneten Haarpflegeprodukte den unerwünschten Gelbton beseitigen. Anhaltspunkte für ein markenmäßiges Verständnis als Hinweis auf einen bestimmten Hersteller bestehen dagegen nicht.

bb. Wie von der Markenabteilung zutreffend festgestellt und nachgewiesen, fallen Shampoos sowohl unter den Oberbegriff „Körperpflegemittel“ als auch unter den teilsynonymen Oberbegriff „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke“, so dass „goodbye yellow“ auch für diese Waren zu löschen ist. Außerdem wurden Shampoos unstreitig bereits zum Anmeldezeitpunkt auch als feste Stücke in Form von Haarseifen angeboten, weswegen „goodbye yellow“ auch für die Waren „Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen“ einen solchen nicht unterscheidungskräftigen Hinweis darstellt. Auch wurden unstreitig Shampoos als „Gele“ angeboten, weswegen auch hier das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft greift.

cc. Wie die Markenabteilung ferner zutreffend festgestellt und belegt hat, können Finger- und Fußnägel gelbliche Verfärbungen aufweisen. Dagegen werden Nagelpflegemittel und -lacke verwendet. Diese entfernen die gelbe Verfärbung, weswegen die Marke für die beanspruchten Waren „Nagelpflegemittel“ ebenfalls einen beschreibenden Sachhinweis darstellt. Einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren kann der angesprochene Verkehr der Bezeichnung nicht entnehmen. Nagelpflegemittel fallen unter den Oberbegriff „Kosmetika“, weswegen das Schutzhindernis auch für diesen Oberbegriff besteht.

e. Die angegriffene Marke „goodbye yellow“ stand somit bereits zum Zeitpunkt der Anmeldung bezüglich der Waren

„Haarlotionen; Haarpräparate und Haarkuren; Nagelpflegemittel; Körperpflegemittel; Kosmetika; Mittel zur Körper- und Schönheitspflege für nicht medizinische Zwecke; Seifen, nicht für medizinische Zwecke; Seifen und Gele; Shampoos“

das Schutzhindernis der fehlenden Unterscheidungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegen.

Soweit die Markeninhaberin auf vermeintlich einschlägige Markeneintragungen verweist, kann sie daraus keinen Anspruch auf Schutzgewährung ableiten. Denn nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung lässt sich aus Voreintragungen ähnlicher oder übereinstimmender Marken grundsätzlich kein Schutzgewährungsanspruch herleiten, da es sich bei der Entscheidung über die Schutzfähigkeit einer Marke nicht um eine Ermessens-, sondern um eine gebundene Entscheidung handelt, die jeweils einer auf den Einzelfall bezogenen Prüfung unterliegt (vgl. z.B. BGH GRUR 2012, 276, Nr.18 - Institut der Norddeutschen Wirtschaft e.V.).

D. In Bezug auf die übrigen Waren

„Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle; Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Sonnenschutzmittelmittel“

lässt sich dagegen ein beschreibendes Verständnis der angegriffenen Marke „goodbye yellow“, anders als die Antragstellerin meint, nicht feststellen. Die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts hat deshalb insoweit

das Vorliegen der Schutzhindernisse nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG zutreffend verneint.

1. In Bezug auf „Deodorants und Antitranspirantien“ waren zwar unerwünschte „Nebenwirkungen“ in Form von gelben oder weißen Flecken auf der Kleidung bereits im Anmeldezeitpunkt bekannt. Sie entstehen z.B., wenn das in einem Deo enthaltene Aluminiumchlorid mit Schweiß oxydiert. Dennoch liegt eine beschreibende Bedeutung von „goodbye yellow“ bei so bezeichneten Deos nicht ohne weiteres auf der Hand, weil die Flecken im Achselbereich – z.B. bei dunklen Kleidungsstücken – weiß und nicht gelb sind. Das ergibt sich z.B. aus der von der Antragstellerin als Anlage BF2 zum Schriftsatz vom 20.08.2021 eingereichten Fundstelle „LYNX, Anti white Marks & yellow Stains“. Eine werbeübliche Verkürzung auf „yellow“ ergibt sich weder aus den Belegen der Antragstellerin noch aus einer zusätzlich durchgeführten Senatsrecherche. Unabhängig davon ließ sich die Verwendung von „goodbye“ oder „tschüss“ lediglich für Mittel belegen, die zur Entfernung bereits entstandener Deo-Flecken eignen (vgl. Anlage 13 zum gerichtlichen Schreiben vom 18.09.2023).

2. Auch in Bezug auf „Hautpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel“ lässt sich ein auf der Hand liegendes beschreibendes Verständnis der angegriffenen Marke nicht belegen. Soweit es Seren gibt, die gegen Pigment- oder Altersflecken eingesetzt werden, werden diese z.B. als „Anti Pigment“ bezeichnet. Da Pigmente verschiedene – häufig dunkle – Farben haben, ergibt sich weder aus den von der Antragstellerin vorgelegten Nachweisen noch aus den Recherchen des Senats, dass der Einsatzbereich von Produkten gegen Pigment- oder Altersflecken auf gelbe Flecken bzw. auf „gelb“ reduziert wird.

3. Im Hinblick auf „Make-up“ und „Augenpflegemittel“ ist eine Kennzeichnung der jeweiligen Produkte mit „yellow“ in Verbindung mit Begriffen wie „tschüss“ bzw. „goodbye“ oder auch „anti“ oder „no“ ungewöhnlich und interpretationsbedürftig. Wie die von der Antragstellerin z.B. in Anlage BF5 vorgelegten Belege zeigen, gibt

es zwar Concealer, die auf Basis der zu gelb komplementären Farbe violett gegen gelbliche Farbstiche der Haut wirken. Da hier aber nicht von „gelber Haut“, sondern eher von einem „fahlen Hautton“ gesprochen wird, werden „Make-up“ bzw. „Augenpflegemittel“ nicht mit („anti/no/Goodbye/tschüss“-),„gelb“/„yellow“ bezeichnet. Das gilt umso mehr, als der Begriff „gelbe Haut“ eher in Zusammenhang mit z.B. einer Lebererkrankung genannt wird, wo Kosmetikprodukte allenfalls eine untergeordnete Rolle spielen.

4. Auch in Bezug auf „Bade- und Duschzusätze; Hautpflegemittel, Gesichts- und Körperöle“ weist „goodbye yellow“ keine auf der Hand liegende beschreibende Bedeutung auf. Zutreffend weist die Markeninhaberin darauf hin, dass es in dem von der Antragstellerin in Anlage BF7 übermittelten Artikel um „Gesichtsöl für eine unreine Haut“, also nicht für „gelbe Haut“ geht. Weder aus diesem Artikel noch aus einer weitergehenden Senatsrecherche ergibt sich, wie ein Gesichtsöl eine gelbliche Hautverfärbung beseitigen sollte. Gleiches gilt für „Bade- und Duschzusätze“, die in erster Linie der Reinigung und Pflege der Haut dienen.

5. Soweit die Antragstellerin in Bezug auf „Sonnenschutzmittel“ (Anlage BF8) darauf hinweist, dass Sonnencreme gelbe Ränder und Flecken auf der Kleidung hinterlassen kann, führt dies nicht dazu, dass der Verkehr eine Kennzeichnung mit „goodbye yellow“ ohne weiteres als beschreibenden Hinweis versteht. Zum einen spielen diese Flecken – anders als bei den Deodorants - keine große Rolle, da das Eincremen unter der Bekleidung selten vorkommt. Der Verkehr erkennt den Zusammenhang zwischen einer möglichen gelben Verfärbung der Kleidung und einem gegen rote Haut (Sonnenbrand) einzusetzende Sonnencreme deshalb nicht ohne weiteres. Dementsprechend ließen sich auch keine Belege dafür finden, dass Sonnenschutzmittel mit „no-/anti-yellow“ bzw. „goodbye yellow“ oder ähnlich gekennzeichnet werden.

Soweit die Antragstellerin darauf verweist, dass Sonnenschutzmittel eingesetzt würden, die eine Wirkung gegen Pigmentflecken versprechen, gilt das zu

„Hautpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel“ Gesagte (zuvor unter 2.), wonach Pigmente verschiedene – häufig dunkle – Farben haben. Bereits hier ergab die Recherche nicht, dass der Einsatzbereich von Produkten gegen Pigmentflecken auf gelbe Flecken bzw. „gelb“ reduziert ist. Ein beschreibendes Verständnis von „goodbye yellow“ in Bezug auf Sonnenschutzmittel liegt noch ferner. Zutreffend weist die Markeninhaberin deshalb darauf hin, dass der von der Antragstellerin eingereichte Nachweis zu „Anti-Dark-Spots“ von Vichy (Anlage BF 9) ein solches Verständnis nicht belege.

6. Aus den genannten Gründen besteht die angegriffene Marke in Bezug auf die Waren

„Bade- und Duschzusätze; Deodorants und Antitranspirantien; Gesichts- und Körperöle; Haut-, Augenpflegemittel; Kosmetische Gesichtspflegemittel; Make-up; Sonnenschutzmittelmittel“

auch nicht ausschließlich aus Angaben, die zur Beschreibung dieser Ware dienen können. Die angegriffene Marke „goodbye yellow“ ist im Hinblick auf die betreffenden Waren deshalb auch nicht nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG zu löschen.

E. Soweit die Antragstellerin auch den Lösungsgrund der Bösgläubigkeit nach § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG geltend macht, lässt sich dieses Schutzhindernis nicht feststellen.

1. Von Bösgläubigkeit ist auszugehen, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig im Sinne wettbewerbsrechtlicher Unlauterkeit erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2016, 380 Rn. 16 – Glückspilz; GRUR 2016, 482 Rn. 16 – LIQUIDROM; GRUR 2009, 780 ff. – Ivadal). Die Beurteilung, ob eine Marke bösgläubig angemeldet worden ist, hat dabei umfassend und unter Berücksichtigung aller im Einzelfall erheblichen Faktoren zu erfolgen (vgl. EuGH GRUR 2009, 763 Rn. 37, 51 bis 53 – Lindt & Sprüngli/Franz Hauswirth; BGH a. a. O. – Ivadal). Ein Anmelder

handelt dabei nicht allein deshalb unlauter, weil er weiß, dass ein anderer dasselbe Zeichen für dieselben Waren benutzt, ohne hierfür einen formalen Kennzeichenschutz erworben zu haben (vgl. EuGH GRUR Int. 2013, 792 Rn. 37 – Malaysia Dairy Industries). Ein Vorbenutzungsrecht in diesem Sinne ist dem Markenrecht fremd. Es müssen vielmehr besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten des Anmelders als wettbewerbswidrig erscheinen lassen.

Ausgehend hiervon kann ein bösgläubiger Markenerwerb nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes insbesondere darin liegen, dass der Anmelder in Kenntnis eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Vorbenutzers ohne rechtfertigenden Grund die gleiche oder eine verwechselbar ähnliche Marke für gleiche oder ähnliche Waren und/oder Dienstleistungen anmeldet mit dem Ziel der Störung eines Besitzstandes des Vorbenutzers oder in der Absicht, für diesen den weiteren Gebrauch der Marke zu sperren (vgl. BGH GRUR 1998, 1034 – Makalu; GRUR 2000, 1032, 1034 – EQUI 2000; GRUR 2008, 621 Rn. 21 – AKADEMIKS). Darüber hinaus kann der Erwerb eines formalen Markenrechts, unabhängig vom Bestehen eines schutzwürdigen Besitzstandes eines Dritten, auch dann bösgläubig sein, wenn sich die Anmeldung der Marke unter anderen Gesichtspunkten als wettbewerbs- oder sittenwidrig darstellt. Das wettbewerbslich Verwerfliche kann insbesondere darin gesehen werden, dass ein Markenanmelder die mit der Eintragung der Marke verbundene – an sich unbedenkliche – Sperrwirkung zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einsetzt (vgl. BGH GRUR 2008, 917 Rn. 20 – EROS; BGH a. a. O., Rn. 21 – AKADEMIKS). Ein Verhalten überschreitet die Schwelle der Bösgläubigkeit jedoch erst dann, wenn seine Wirkungen über eine als bloße Folge des Wettbewerbs hinzunehmende Behinderung hinausgehen und es bei objektiver Würdigung aller Umstände des Einzelfalls in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerbslichen Entfaltung des Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet ist (vgl. BGH a. a. O., Rn. 28 – GLÜCKSPILZ; a. a. O., Rn. 23 – EROS; a. a. O., Rn. 32 – AKADEMIKS). Für eine Behinderungsabsicht kann dabei vor allem sprechen, dass zwischen Markenanmelder und Drittem eine ersichtliche Wettbewerbssituation

besteht und die Verhinderung oder auch nur Erschwerung der Benutzung der Marke durch den Dritten erkennbar zumindest ein wesentliches Motiv der Anmeldung darstellt, wobei es sich nicht um den einzigen Beweggrund handeln muss (vgl. BGH GRUR 1986, 74, 77 – Shamrock III; a. a. O. – Makalu; a. a. O. – EQUI 2000; a. a. O. – AKADEMIKS; a. a. O. – EROS; BPatG GRUR 2006, 1032, 1034 – E 2).

Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit ist der Zeitpunkt der Markenanmeldung maßgeblich (vgl. BGH a. a. O., Rn. 14 – Glückspilz; a. a. O., Rn. 14 – LIQUIDROM; GRUR 2013, 1143 Rn. 15 – Aus Akten werden Fakten). Dies schließt jedoch eine Berücksichtigung des Verhaltens des Anmelders vor und nach der Markenanmeldung nicht aus, denn aus diesem Verhalten können sich Anhaltspunkte für oder gegen eine zum Anmeldezeitpunkt vorliegende Behinderungsabsicht ergeben (vgl. BGH a. a. O., Rn. 14 – Glückspilz; BPatG, Beschluss vom 15. November 2017, 29 W (pat) 16/14 – YOU & ME; Ströbele in Ströbele/Hacker/Thiering, MarkenG, 13. Auflage, § 8 Rn. 1043).

2. Nach diesen Grundsätzen vermögen die von der Antragstellerin aufgezeigten Umstände die Annahme eines bösgläubigen Verhaltens der Markeninhaberin bei Anmeldung der Streitmarke nicht zu begründen. Es kann nicht festgestellt werden, dass die Anmeldung der angegriffenen Marke durch den Antragsgegner in rechtsmissbräuchlicher oder sittenwidriger Weise erfolgte.

Die Markeninhaberin, die „A...S.à.r.l.“ ist Inhaberin der am 6. März 2011 angemeldeten Unions-Wortmarke 009 787 896 „good bye“ sowie zweier in den Jahren 2009 und 2013 angemeldeter Wort-/Bildmarken „good bye“. Unstreitig vertreibt sie seit vielen Jahren Waren der vorliegend relevanten Klasse 3 und ist Inhaberin der u.a. für „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ seit 2. Oktober 2013 eingetragenen Wortmarke „goodbye make-up“ sowie der für entsprechende Waren seit 19. November 2012 eingetragenen Wort-/Bildmarke „orange blue“.



Es ist deshalb naheliegend, dass die Markeninhaberin die angegriffene Marke am 28. Juni 2019 anmeldete, um ihr eigenes Fortkommen im Wettbewerb zu fördern. Dass dabei Wettbewerber wie die Antragstellerin behindert werden, liegt im Wesen einer Marke als ausschließliches Recht.

Dass die Markeninhaberin gegen die von der Antragstellerin am 7. Juni 2017 für Waren der Klasse 3 angemeldete Marke Nr. 016 962 144 „GOODBYE YELLOW“ (wegen Zurückweisung gegenstandslos) Widerspruch eingelegt hat, entspricht ihren Rechten als Inhaberin der vorgenannten „good-bye“-Marken und rechtfertigt keine Löschung der streitgegenständlichen Marke „goodbye yellow“ als bösgläubig.

Das gilt auch in Bezug auf die am 31. Dezember 2020 beim Landgericht F...eingereichte Verletzungsklage der Markeninhaberin gegen die hiesige Antragstellerin in Bezug auf „GOOD BYE YELLOW“ betreffend „kosmetische Artikel“. Entgegen dem Vorbringen der Markeninhaberin zeigt die Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung über den Bestand der hiesigen streitgegenständlichen Marke allerdings, dass sich die Entscheidung gegebenenfalls auf diese und nicht die übrigen „good-bye“-Marken der Markeninhaberin stützen wird. Dennoch ist es der Markeninhaberin unbenommen, die Klage auf die Verletzung ihrer – vorliegend streitgegenständlichen – Marke 30 2019 108 427 zu stützen. Auch die von der Antragstellerin betonte Tatsache, dass die Markeninhaberin dabei gegen die Antragstellerin aus der streitgegenständlichen deutschen Marke vorgeht, während die parallele Unionsmarkenanmeldung Nr. 017 925 707 „GOODBYE YELLOW“ aufgrund der von der Antragstellerin eingereichten Bemerkungen Dritter vom EUIPO zurückgewiesen wurde, macht die Markenanmeldung beim DPMA am 28. Juni 2019 nicht bösgläubig. Dies ist vielmehr die Folge der nach ständiger Rechtsprechung voneinander unabhängigen Schutzsysteme auf europäischer und nationaler Ebene.

Soweit die Antragstellerin darauf hinweist, die Markeninhaberin habe zum Anmeldezeitpunkt gewusst, dass die Antragstellerin die Angabe „GOOD BYE YELLOW“ benutzt bzw. selbst im Jahr 2017 die – zurückgewiesene – UM 016 962 144 „GOODBYE YELLOW“ angemeldet habe, macht dies die Anmeldung ebenfalls nicht bösgläubig i.S.d. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG. Zu dieser Kenntnis müssten vielmehr – wie ausgeführt – besondere Umstände hinzutreten, die das Verhalten eines Anmelders/einer Anmelderin als rechtsmissbräuchlich oder sittenwidrig erscheinen lassen. Derartige Umstände sind vorliegend jedoch nicht ersichtlich.

F. Für Auferlegung von Kosten auf eine der Verfahrensbeteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 71 Abs. 1 S. 1 MarkenG besteht keine Veranlassung.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten 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.

Hacker

Merzbach

Weitzel

...