



# BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 289/04

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend die Marke 303 00 853**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 21. März 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Wortmarke

### **COLOR MAXIMIZER**

ist für die Waren

„Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zum Pflegen, Reinigen, Tönen, Färben, Blondieren, Festigen und dauerhaften Formverändern (Wellen) der Haare“

am 4. März 2003 unter der Nummer 303 00 853 in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Register eingetragen worden.

Die Antragstellerin hat am 13. Juni 2003 beim DPMA die Löschung der Marke 303 00 853 wegen absoluter Schutzhindernisse gemäß § 50 Abs. 1 Nr. 3 (a. F.) i. V. m. § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG beantragt.

Die Antragsgegnerin hat der beantragten Löschung, über die sie vom DPMA mit ihr am 4. August 2003 zugestelltem Einschreiben unterrichtet worden war, mit am 11. August 2003 beim DPMA eingegangenem Schriftsatz widersprochen.

Mit Beschluss vom 6. September 2004 hat die Markenabteilung 3.4. des DPMA die Löschung der Marke 303 00 853 angeordnet. Der zulässige Löschungsantrag sei begründet, da der Eintragung der Marke die Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2

Nr. 1 und 2 MarkenG entgegengestanden hätten (§ 50 Abs. 1 MarkenG). Zwar handle es sich bei der Wortzusammensetzung „COLOR MAXIMIZER“ nicht um einen lexikalisch nachweisbaren und grammatikalisch korrekt gebildeten Begriff. Im Hinblick auf vergleichbare Ausdrücke, wie „Tranquilizer“ oder „Womanizer“, werde der Verkehr jedoch die Bedeutung des Wortes „Maximizer“ i. S. v. „Maximierer“ ohne weiteres aus dem lexikalisch belegten Verb „maximize“ für „maximieren“ herleiten. Er werde folglich die Bezeichnung „COLOR MAXIMIZER“ insgesamt im Sinn eines „Farbmaximierers“ verstehen, also eines Mittels, das die Wirkung und Brillanz von Farben maximiere, d. h. optimiere und verstärke. Der Begriff „Color Maximizer“ sowie die ähnlich gebildeten Bezeichnungen „Skin Maximizer“ und „Tan Maximizer“ würden i. Ü. bereits von dritten Unternehmen verwendet. In der dargelegten Bedeutung beschreibe die angegriffene Marke nicht nur „Haarpflegemittel“, sondern in gleicher Weise „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“, die ebenfalls Farben intensivieren könnten, wie z. B. Lippenstift, Lidschatten, Nagellack u. ä. Außerdem könnten Festiger und Formveränderer für Haare in einer Pflegeserie angeboten werden, welche die Haarfarbe wieder brillieren lasse. Die Wortzusammensetzung „COLOR MAXIMIZER“ würden die angesprochenen Verkehrskreisen daher nur als eine die in Rede stehenden Waren glatt beschreibende Angabe und nicht als ein unterscheidungskräftiges, auf ein bestimmtes Unternehmen hinweisendes Kennzeichen auffassen. Darüber hinaus könne sie im Verkehr zur Bezeichnung der Art und des Anwendungsgebiets der registrierten Waren dienen und sei demnach wegen des Freihaltebedürfnisses der Mitbewerber von der Eintragung ausgeschlossen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Nach ihrer Auffassung ist die angegriffene Marke nicht löschungsreif, da sie die erforderliche geringe Unterscheidungskraft besitze. „COLOR MAXIMIZER“ sei eine Begriffsneuschöpfung, die im Hinblick auf das aus dem amerikanischen Englisch entlehnte, jedoch nicht existierende und ungebräuchliche Wort „MAXIMIZER“ einen phantasiervollen Überschuss aufweise und für die geschützten Waren keine glatt beschreibende Angabe darstelle. Die Marke besitze die Eignung, die Ursprungsiden-

tität der Waren aus dem Bereich der Kosmetik zu garantieren. Sie sei aus diesem Grund auch nicht als beschreibende Angabe für die Mitbewerber freizuhalten.

Die Antragsgegnerin beantragt (sinngemäß),

den angefochtenen Beschluss der Markenabteilung aufzuheben  
und den Löschungsantrag zurückzuweisen.

Die Antragstellerin beantragt (sinngemäß),

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie stützt in vollem Umfang die Gründe des angefochtenen Beschlusses. Der Auffassung der Antragsgegnerin, wonach die angegriffene Marke eine nicht ausschließlich beschreibende und hinreichend unterscheidungskräftige Wortneuschöpfung darstelle, könne nicht gefolgt werden. Auch aus den vom Senat übermittelten Recherche-Ergebnissen werde deutlich, dass der Begriff „Maximizer“ im Zusammenhang mit Kosmetika verwendet werde, um auf deren verstärkende, optimierende Wirkung hinzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten, insbesondere auch auf die den Beteiligten vorab übersandten Recherche-Ergebnisse des Senats, verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg. Die Markenabteilung hat die Löschung der angegriffenen Marke „COLOR MAXIMIZER“ zu Recht angeordnet, da deren Eintragung die absoluten Schutzhindernisse des § 8 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MarkenG entgegengestanden ha-

ben (§ 50 Abs. 1 MarkenG) und diese auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag im Beschwerdeverfahren noch fortbestehen (§ 50 Abs. 2 S. 1 MarkenG).

Nach der Vorschrift des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die u. a. im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, für welche die Eintragung beantragt wird, dienen können. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verfolgt die mit Art. 3 Buchstabe c Markenrichtlinie übereinstimmende Bestimmung des § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass alle Zeichen oder Angaben, die Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von allen frei verwendet werden können. Sie erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben aufgrund ihrer Eintragung nur einem Unternehmen vorbehalten werden (vgl. EuGH GRUR 1999, 723, 725 (Nr. 25) „Chiemsee“; GRUR 2004, 146, 147 (Nr. 31) „DOUBLEMINT“; GRUR 2004, 674, 676 (Nr. 54, 56) „Postkantoor“; GRUR 2004, 680, 681 (Nr. 35, 36) „BIOMILD“). Die Markenabteilung hat die angegriffene Marke „COLOR MAXIMIZER“ zutreffend als eine in diesem Sinn beschreibende freihaltebedürftige Angabe beurteilt.

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin weist die Marke keine ungewöhnliche Sprachform auf, die ihre beschreibende Verwendung im Verkehr hindern könnte (vgl. EuGH GRUR 2001, 1145, 1147 (Nr. 40, 42) „Baby-dry“). „COLOR MAXIMIZER“ stellt vielmehr eine in der englischen Sprache durchaus regelgerechte Wortzusammensetzung aus dem angloamerikanischen Wort „color“, welches in der Bedeutung „Farbe“ auch im deutschen Sprachschatz enthalten ist (vgl. Langenscheidt Wörterbuch Englisch, 1999, S. 116; Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. 2003, CD-ROM, zu „Color“, z. B. „Colorfilm“), und der von dem Verb „(to) maximize“ (= maximieren, vgl. Langenscheidt, a. a. O., S. 367) abgeleiteten Substantivform „maximizer“ (= Maximierer, jemand/etwas, der/das etwas maximiert) dar. Auch wenn sich der Begriff „maximizer“ als solcher lexikalisch

nicht nachweisen lässt, sind jedoch vergleichbare, von Verben abgeleitete Substantivbildungen in englischen und auch deutschen Wörterbüchern belegt, wie z. B. das von „(to) tranquilize“ (= beruhigen, betäuben) abgeleitete Substantiv „(T)tranquilizer“ (= Beruhigungs- oder Betäubungsmittel; vgl. Langenscheidt, a. a. O., S. 602 f.; Duden, a. a. O., zu „Tranquilizer“), das von „(to) equalize“ (= gleichmachen, ausgleichen) abgeleitete Substantiv „(E)equalizer“ (= der Ausgleich(er), die Ausgleichseinrichtung, vgl. Langenscheidt, a. a. O., S. 208; Duden, a. a. O., zu „Equalizer“) oder das von „(to) womanize“ (= viele Frauengeschichten haben) abgeleitete Substantiv „(W)womanizer“ (= der Frauenheld; vgl. Langenscheidt, a. a. O., S. 645; Duden, a. a. O., zu „Womanizer“). Außerdem lässt sich im englischen Sprachgebrauch der tatsächliche Einsatz des Wortes „maximizer“, insbesondere auch zur Bezeichnung unterschiedlicher Produkte oder Mittel nachweisen, welche etwas maximieren (vgl. hierzu u. a. auf den vom Senat übermittelten Internet-Seiten [www.freshpatents.com/...](http://www.freshpatents.com/): „...Preferably, the module includes a light maximizer ... configured and positioned to maximize the effect of light from a well on said light sensor. ...“; [www.mgmtguru.com/...](http://www.mgmtguru.com/): „... The economic assumptions that the firm is a profit maximizer has important implications: ...“; [www.spiralhaircase.com/...](http://www.spiralhaircase.com/), Seite 4 von 5: „... Cafe Bronzer is a unique two-in-one formula for advanced tanners which combines dark tanning maximizers and self-tanning bronzers to give you a deep tan, instantly. ...“; [www.iamjewelry.com/...](http://www.iamjewelry.com/): „Volumax Freezing Spray ... Produkt Details - Brand: Volumax ... - Product Description: \* VOLUME MAXIMIZERS \* PROVIDES LONG LASTING LIFT \* BUILDS VOLUME AND ADDS DAZZLING SHINE AND TEXTURE ...“). Auch die in Rede stehende Wortkombination „Color Maximizer“ selbst wird bzw. wurde auch schon vor der Eintragung der angegriffenen Marke von dritten Unternehmen zur englischsprachigen Beschreibung von Produkten, insbesondere von Haarfärbemitteln, verwendet (vgl. auf der Internet-Seite in Anlage 1 zum angefochtenen Beschluss: „... Ultress Shade Chart (von Clairol) Only Ultress Ultimate Color gives you an extra tube of Color Maximizer - so you can pump up and lock in vibrant, head-turning color that defies fading. ...“; auf der Internet-Seite in Anlage 2 zum angefochtenen Beschluss: „PACKAGING DIGEST,

February, 2000, Page 68, Clairol debuts single-use tube with enhanced look ....Components of the kit include: an offset-printed aluminium tube of Gel Colorant; a pearlescent-colored HDPE blow-molded bottle of Color Maximizer and an injection-stretch blow-molded PET bottle of Daily Protectant, ..."; auf der vom Senat übermittelten Internet-Seite <http://cincottachemist.com.au/...>: „LOREAL PREFERENCE 12 INCAN COPPER RED ... The carton contains: 1 bottle of colourant - 1 applicator bottle containing developer - 1 Color Maximizer concentrate ...").

Wie die Markenabteilung im weiteren zutreffend festgestellt hat und von der Antragsgegnerin insoweit nicht angezweifelt wird, beschreibt die Wortkombination „COLOR MAXIMIZER“ in der ihr demnach insgesamt zukommenden Bedeutung eines „Farbmaximierers“, d. h. eines Mittels, welches Farben - etwa hinsichtlich Intensität, Brillanz oder Leuchtkraft - maximiert, ein mögliches Merkmal von sämtlichen für die Marke geschützten Waren. Worauf insoweit in dem angefochtenen Beschluss zutreffend hingewiesen worden ist, kann die Erzielung einer maximalen Farbwirkung als Produkteigenschaft nicht nur bei den verschiedenen, die Haare betreffenden Mitteln eine Rolle spielen, sondern ebenfalls bei den sonstigen Mitteln zur Körper- und Schönheitspflege, bei denen etwa Farben auf den Körper bzw. Körperteile aufgebracht werden oder die Farbe des Körpers beeinflusst wird, wie z. B. Rouge, Schminke, Lippenstift, Nagellack, Bräunungscremes u. ä.. Der Begriff „Farbmaximierer“ weist demnach unmittelbar darauf hin, dass es sich bei den betreffenden Waren um Mittel handelt, welche die jeweiligen Farben maximieren, d. h. eine maximale Wirkung der Farben erzeugen, bzw. dass die so gekennzeichneten Mittel entsprechende farbmaximierende Wirkstoffkomponenten enthalten.

Weiterhin ist mit der Markenabteilung davon auszugehen, dass die beteiligten inländischen Verkehrskreise die englische Wortzusammensetzung „COLOR MAXIMIZER“ in ihrer dargelegten merkmalsbeschreibenden Bedeutung überwiegend verstehen. So ist das Wort „Color“ sinngleich im deutschen Sprachschatz

enthalten (s. oben) und auch die englischen Begriffe „maximize“ und „maximizer“ finden in den deutschen Ausdrücken „maximieren“ und „Maximierer“ in sehr ähnlicher orthographischer Form ihre Entsprechung. Da die Substantivierung von Verben durch Anhängen der Endung „-er“ im Englischen wie im Deutschen üblich ist und zudem vergleichbar gebildete englische Substantive, wie „Tranquilizer“, „Equalizer“ oder „Womanizer“, in den deutschen Sprachschatz Eingang gefunden haben (s. oben), erschließt sich der warenbeschreibende Begriffsgehalt der angegriffenen Marke ohne weiteres selbst inländischen Verkehrsteilnehmern mit keinen oder nur geringen Englischkenntnissen.

Berücksichtigt man außerdem den weit verbreiteten Einsatz der englischen Sprache gerade auf dem Kosmetiksektor zur Produkt-Bewerbung und -Beschreibung, ist die Bewertung gerechtfertigt, dass die sprachübliche, in englischsprachigen Produktbeschreibungen nachweislich schon im Jahr 2000 verwendete (s. oben), den inländischen Verkehrskreisen in ihrer Bedeutung verständliche Wortzusammensetzung „COLOR MAXIMIZER“ - bezogen auf den Zeitpunkt der Eintragung der angegriffenen Marke - im deutschen Geschäftsverkehr zur Bezeichnung der Art oder Beschaffenheit der für die angegriffene Marke registrierten Waren dienen konnte und dies immer noch kann.

Aus den dargelegten Gründen ergibt sich ferner, dass der angegriffenen Marke zum Eintragungszeitpunkt auch die Unterscheidungskraft, d. h. die (konkrete) Eignung gefehlt hat und noch fehlt, die Waren, für welche sie eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Waren von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. u. a. EuGH GRUR 2002, 804, 806 (Nr. 35) „Philips“; GRUR 2003, 514, 517 (Nr. 40) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 428, 431 (Nr. 48) „Henkel“; BGH GRUR 2002, 1070, 1071 „Bar jeder Vernunft“; MarkenR 2003, 148, 149 „Winnetou“). Aufgrund der dargelegten, dem inländischen Publikum ohne weiteres verständlichen Bedeutung ordnet der normal informierte und angemessen aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher (vgl. u. a. EuGH GRUR 2003, 514, 517

(Nr. 41) „Linde, Winward u. Rado“; GRUR 2004, 943, 944 (Nr. 24) „SAT.2“) der englischen Wortzusammensetzung „COLOR MAXIMIZER“ für die in Rede stehenden kosmetischen Waren lediglich eine im Vordergrund stehende beschreibende Aussage über deren Art und Beschaffenheit zu, nicht jedoch die Funktion eines Unterscheidungsmittels für Waren einer bestimmten betrieblichen Herkunft. Eine solche Unterscheidungsfunktion ergibt sich für den Verbraucher angesichts der sprachregelgerecht gebildeten Wortkombination auch nicht aus einer etwaigen ungewöhnlichen Sprachform.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens aus Billigkeitsgründen bestand keine Veranlassung (§ 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.

Unterschriften