



# BUNDESPATEENTGERICHT

24 W (pat) 87/10

---

(Aktenzeichen)

Verkündet am  
14. Mai 2013

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 305 59 342**  
**(hier: Lösungsverfahren S 109/09)**

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 14. Mai 2013 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richterin Dr. Schnurr und des Richters Heimen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2010 insoweit aufgehoben, als darin der Lösungsantrag auch für die nachstehenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen worden ist:

- "Klasse 1: chemische Erzeugnisse für gewerbliche, wissenschaftliche Zwecke;
- Klasse 3: Wasch- und Bleichmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer;
- Klasse 21: Käämme und Schwämme; Bürsten (mit Ausnahme von Pinseln); Bürstenmachermaterial;
- Klasse 44 Gesundheits- und Schönheitspflege für Menschen und Tiere".

Im Umfang der vorgenannten Waren und Dienstleistungen wird die Löschung der Marke 305 59 342 - basic hair - angeordnet.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgewiesen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragstellerin begehrt gemäß § 50 Abs. 1, 2, § 54 MarkenG die vollständige Löschung der am 5. Oktober 2005 angemeldeten und am 16. Februar 2006 in das Markenregister unter Nr. 305 59 342 eingetragenen Wortmarke

### **basic hair.**

Über die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen hinaus genießt die Marke Schutz für folgende weitere Waren und Dienstleistungen:

„Klasse 1: chemische Erzeugnisse für photographische, land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke;

Klasse 2: Farben, Firnisse, Lacke; Färbemittel; Beizmittel;

Klasse 3: Putz-, Polier-, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Zahnputzmittel;

Klasse 21: Geräte und Behälter für Haushalt und Küche (nicht aus Edelmetall oder plattiert); Putzzeug;

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten“.

Die Antragstellerin hat den Löschungsantrag vom 2. April 2009 darauf gestützt, dass die Marke entgegen § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG eingetragen worden sei, obwohl sie glatt beschreibend sei, da sie geeignet sei, ein Grundsortiment für die

Haarpflege zu bezeichnen. Aus diesen Gründen sei die angegriffene Marke auch nicht unterscheidungskräftig, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Diesem Antrag hat der Antragsgegner am 21. April 2009 widersprochen.

Mit Beschluss vom 9. April 2010 hat die Markenabteilung 3.4 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) den Antrag auf Löschung zurückgewiesen. Zur Begründung hat die Markenabteilung ausgeführt, dass sie die von der Antragstellerin geltend gemachten Lösungsgründe nicht feststellen könne. Die Zusammenstellung der beiden Wörter ergebe, anders als möglicherweise in Alleinstellung, keine sinnvolle, sprachübliche und klar verständliche Angabe zur Bezeichnung von Merkmalen der gegenständlichen Waren und Dienstleistungen i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Diese begriffliche Unschärfe der Marke begründe auch ihre Unterscheidungskraft i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, denn sie weise nach ihrem Gesamteindruck sprachliche und begriffliche Besonderheiten auf, die über eine bloße Summenwirkung der Wörter „basic“ und „hair“ hinausgehe.

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit ihrer Beschwerde.

Sie führt dazu aus, die Angabe „basic hair“ sei eine verständliche, sinnvolle und sprachübliche Möglichkeit zur Bezeichnung von Merkmalen der streitgegenständlichen Waren und Dienstleistungen, nämlich von Grundlagenprodukten für die Haarpflege. Das sehe selbst der Antragsgegner so. Die Angabe „basic hair“ sei ebenso freihaltebedürftig wie der Begriff „hair basics“.

Die Antragstellerin hat beantragt,

den Beschluss der Markenabteilung 3.4 vom 9. April 2010 aufzuheben und die Marke Nr. 305 59 342 zu löschen.

Der Antragsgegner hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Antragsgegner verteidigt die angefochtene Entscheidung. Er hat zur Begründung ausgeführt, das Zeichen entbehre nicht der erforderlichen Unterscheidungskraft, da die Wortkombination keine sprachübliche und klar verständliche Angabe zur Bezeichnung von Merkmalen der Waren und Dienstleistungen darstelle.

Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

## II.

Die gemäß § 66 MarkenG insgesamt zulässige Beschwerde hat in der Sache im tenorierten Umfang Erfolg, im Übrigen ist sie erfolglos.

Die Markenabteilung 3.4 hat den Löschungsantrag teilweise, nämlich in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang, zu Unrecht zurückgewiesen. Im Umfang der Löschung hat der angemeldeten Wortfolge „basic hair“ nach den Feststellungen des Senates sowohl im Eintragungszeitpunkt als auch zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag die Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gefehlt.

Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift bedeutet die Eignung einer Marke, die mit ihr beanspruchten Waren oder Dienstleistungen als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie dadurch für den Verkehr von denen anderer Anbieter unterscheidbar zu machen (vgl. EuGH GRUR 2006, 233, 235, Rdn. 45 - Standbeutel; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 62 - Libertel). Die Eintragung als Marke kommt nur in Betracht, wenn ein Zeichen diese Herkunftsfunktion erfüllen kann (vgl. EuGH GRUR 2003, 55, 57 f., Rdn. 51 - Arsenal Football Club; BGH MarkenR 2006, 395, 397, Rdn. 18 - FUSSBALL WM 2006, m. w. N.). Ist dies nicht der Fall, widerspricht es dem Allgemeininteresse, das fragliche Zeichen durch seine Eintragung ins Register zugunsten eines Anmelders zu monopolisieren und der Nutzung durch die

Allgemeinheit dauerhaft zu entziehen (vgl. EuGH GRUR 2008, 608, 610, Rdn. 59 - EUROHYPO; EuGH GRUR 2004, 943, 944, Rdn. 26 - SAT.2; EuGH GRUR 2003, 604, 608, Rdn. 60 – Libertel). Die erforderliche Unterscheidungskraft ist zum einen solchen Angaben und Zeichen abzusprechen, die einen unmittelbar beschreibenden Sinngehalt aufweisen. Aber auch anderen Angaben kann die Unterscheidungskraft fehlen, etwa wenn sie sich auf Umstände beziehen, durch die ein enger beschreibender Bezug zu den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen hergestellt wird (vgl. BGH GRUR 2006, 850, Rdn. 28 - FUSSBALL WM 2006; BGH GRUR 2001, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION). Für die Beurteilung der Schutzfähigkeit einer Marke ist die Sichtweise der maßgeblichen Verkehrskreise zugrunde zu legen. Das sind hier der Fachverkehr für Waren und Dienstleistungen für die Haarpflege für Mensch oder Tier und die Endabnehmer im Sinne der weitesten Verkehrskreise.

Nach diesen Vorgaben steht zur Überzeugung des Senats fest, dass die angegriffene Marke, die Wortfolge „basic hair“, sowohl im Zeitpunkt der Eintragung als auch im Zeitpunkt der Entscheidung für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig war und ist.

Die angegriffene Marke setzt sich aus zwei Wörtern des englischen Grundwortschatzes, „basic“ und „hair“, zusammen, die – jeweils für sich genommen - schon im Zeitpunkt der Eintragung der Marke nicht nur für den Fachverkehr, sondern auch für die weitesten Verkehrskreise allgemein verständlich waren. Der Senat geht in ständiger Rechtsprechung davon aus, dass beim deutschsprachigen Endverbraucher jedenfalls die Kenntnis des Grundvokabulars der englischen Sprache vorausgesetzt werden kann.

"Basic" ist im Singular ein Adjektiv und bedeutet auf Deutsch „grund-, basis-, grundlegend, wesentlich, einfach“ (vgl. z. B. Klett Verlag, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz englisch, 1. Aufl. 2000, S. 168; PONS, Großwörterbuch Englisch, 2001, S. 57). Im Plural – basics - bedeutet es „die Grundlagen, das Grundsätzliche, das Wesentliche“ (PONS Großwörterbuch Englisch-Deutsch 2001, S 57). In beiden englischen Varianten und mit den entsprechenden Bedeutungen wurde und wird das Wort in der Bundesrepublik Deutschland in den ver-

schiedensten Waren- und Dienstleistungsbereichen, gerade auch in den Bereichen des täglichen Bedarfes wie Ernährung und Körper- und Schönheitspflege, dazu verwendet, um auf eine Grundausstattung oder ein einfaches Angebot hinzuweisen – in Abgrenzung zu einem Angebot mit weitergehenden Merkmalen für höhere Ansprüche (vgl. z. B. bereits BPatG, B. v. 22.07.1998, Az. 26 W (pat) 11/98 – basic system; B. v. 23.10.2007, Az. 33 W (pat) 144/05 – basic care; HABM, B.v. 15.12.2006, Az. R 1146/2004-4 – Basic). Mit dem englischen Wort „hair“ (vgl. Klett Verlag, Thematischer Grund- und Aufbauwortschatz englisch, 1. Aufl. 2000, S. 25) kann – beim Menschen - sowohl ein einzelnes Haar als auch eine Gesamtheit von Haaren, wie das Haupthaar, die Haarfrisur oder Haartracht bezeichnet werden. Bei Tieren kann „hair“ das Fell bezeichnen (vgl. z. B. Oxford, Thesaurus of Englisch, 2006, 2<sup>nd</sup> Edition; PONS ebd., S. 427).

Mithin kann jedes der beiden Wörter der angegriffenen Marke – für sich genommen - für die im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen als unmittelbar beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen. „Hair“ bildet zusammen mit seinen deutschen Entsprechungen die zentralen Schlagworte für die Marktsegmente der Haarpflege für Mensch oder Tier. Es kann für alle im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen als Bestimmungsangabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG dienen. „Basic“ ist als Qualitätsangabe für alle im Tenor genannten Waren und Dienstleistungen geeignet. Damit sind die Markenbestandteile „basic“ und „hair“ – immer noch für sich genommen - in Bezug auf die genannten Waren und Dienstleistungen auch nicht unterscheidungskräftig i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Anders als die Markenabteilung in ihrer Begründung für den angegriffenen Beschluss ist der Senat der Überzeugung, dass auch die konkrete Kombination beider Wörter nicht zur Unterscheidungskraft der angegriffenen Marke in ihrer Gesamtheit führt.

Auch Wortkombinationen kann der Schutzausschlussgrund des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegenstehen, wenn ihr beschreibender Aussagegehalt so deutlich und unmissverständlich ist, dass sie eine Funktion als Sachbegriff ohne weiteres erfüllen können. Dies ist der Fall, wenn sich den angesprochenen Abnehmern

eine konkret beschreibende Angabe ohne die Notwendigkeit besonderer Denkprozesse unmittelbar erschließt. Für die Schutzfähigkeit der Gesamt(wort-)marke ist entscheidend, ob der Gesamtaussage die Eignung zur betrieblichen Herkunftskennzeichnung zukommt, ob also der durch die Kombination sachbezogener Aussagen bewirkte Gesamteindruck über die Zusammenfügung beschreibender Elemente hinausgeht oder sich in deren bloßer Summenwirkung erschöpft (vgl. EuGH GRUR 2004, 674, 678 - Postkantoor; GRUR 2004, 680, 681 - BIOMILD; GRUR 2003, 58, 60 - Companyline; GRUR 2006, 229, 230 - BioID).

Der Gesamteindruck der angemeldeten Wortkombination geht hier nicht wesentlich über den Bedeutungsgehalt der Summe der beiden Einzelbegriffe hinaus. Die von der Markenabteilung angenommene Unschärfe der angegriffenen Marke bei der Übersetzung in die deutsche Sprache reicht dafür nicht aus. Der Verkehr wird der Angabe, ohne dass es dazu weiterer Gedankenschritte bedarf, vielmehr eine bloße Sachangabe entnehmen. Denn auf den Märkten für die Haarpflege für Mensch oder Tier waren und sind die Wörter „hair“ und „basic“ allgemeinverständliche und grundlegende Bezeichnungen, die auch in ihrer Kombination ohne analytische Betrachtungsweise an erster Stelle auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen hinweisen, nicht dagegen auf ein bestimmtes Herkunftsunternehmen. Auf dem vorgenannten Markt waren im Jahr der Eintragung (2006) und sind heute, auch gegenüber dem Endverbraucher, die Verwendung von Anglizismen üblich. Friseurgeschäfte konnten bereits im Eintragungsjahr „Hair Dreams“, „Hair Beauty“ oder „Beauty Hair“, „High Hair“, „Hair Force One“ oder „Hair Fidelity“ heißen (Ferris Goldenstein, Sag's doch Denglich!, 2006, Seite 68). Für Haarpflege gab und gibt es „Tonic“, für die Frisur „Spray“ (Carstensen/Broder, Anglizismen-Wörterbuch, Berlin New York 2001, zu den Stichwörtern „tonic“ und „spray“). Der „Hairstylist“ verlängerte und verlängert das natürliche Haar mit „Hair Extensions“ (Ferris Goldenstein, a. a. O., Seite 69; zu „Hair-Stylist“ s. auch Carstensen/Broder a. a. O., DUDEN Deutsches Universalwörterbuch, 1996, S. 651; zu „Extension“ im Zusammenhang m. der Verlängerung von Haaren s. auch DUDEN Deutsches Universalwörterbuch, 2006, S. 538). Bereits im Jahr 2003 hat der erkennende Senat die englische Wortfolge „Hairdressing award“ u. a. im Zusam-



menhang mit „Schönheitspflege“ und „Mittel zur Körper- und Schönheitspflege“ als allgemein verständlich und damit als glatte Beschreibung auch in der Wahrnehmung des deutschen Endabnehmers angesehen (BPatG B.v. 25. November 2003, 24 W (pat) 91/02 – HAIRDRESSING AWARD).

Bei diesen Marktumfeld muss davon ausgegangen werden, dass Fachverkehr und Endabnehmer die Marke lediglich als einen Hinweis darauf verstehen, dass die so gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen für Haare oder Frisuren bestimmt und ihre Anwendung und Wirkungsweisen wesentlich und unkompliziert sind. Die Überlegungen der Markenabteilung, wonach die Wortfolge „basic hair“ deswegen unterscheidungskräftig sei, weil eine Verbindung des Eigenschaftsworts „basic“ mit dem Hauptwort „hair“ begrifflich neu und sprachlich unkorrekt sei, kann sich der Senat nicht anschließen. Es mag sein, dass es „grundlegendes“ oder „wesentliches Haar“ nicht gibt und auch keine „grundlegende“ oder „wesentliche Frisur“. Es gibt aber „einfache Haarpflege“ und „einfache Frisuren“.

Die Verwendung englischer Begriffe in Deutschland - besonders in der Werbesprache – ist erfahrungsgemäß vielfach gerade nicht auf sprachliche Korrektheit angelegt, sondern zielt in erster Linie darauf ab, einfach und plakativ zu wirken, um so das Interesse des Publikums zu wecken. Nach jahrelanger Gewöhnung entspricht dem auch die Erwartungshaltung des Verkehrs. Dieser wird bei seinem Verständnis der angegriffenen Marke, auch dann, wenn sie für ihn als Gesamtbegriff neuartig sein sollte, auf die Bedeutung der ihm bekannten und auch ohne weiteres verständlichen Bestandteile „basic“ und „hair“ abstellen und die Möglichkeit einer semantischen Unkorrektheit vernachlässigen, umso mehr, als die Konstruktion der Wortkombination sowohl nach der deutschen als auch nach der englischen Grammatik korrekt ist.

Da der angegriffenen Marke für die im Tenor bezeichneten Waren und Dienstleistungen sowohl im Eintragungszeitpunkt, als auch im Zeitpunkt der Entscheidung über den Löschungsantrag das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG entgegengestanden hat und noch entgegen steht, kann die von der Antragstellerin aufgeworfene Frage dahinstehen, inwieweit „basic hair“ als merkmalsbeschrei-

bende Angabe insoweit zugleich i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Freihaltebedürftig ist bzw. gewesen ist.

Die weitergehende Beschwerde ist nicht begründet. Der Senat hat keine absoluten Schutzhindernisse festgestellt, die einer Eintragung der angegriffenen Marke in Bezug auf die verbleibenden Waren und Dienstleistungen (s. S. 3) entgegenstehen und dem weitergehenden Löschungsantrag zum Erfolg verhelfen würden. Insbesondere hat der Senat nicht finden können, dass die Wortfolge „basic hair“ als beschreibende Angabe i. S. v. § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG für diese Waren und Dienstleistungen dienen könnte. Er konnte auch keinen engen sachlichen Zusammenhang zwischen der Wortmarke und den vorgenannten Waren und Dienstleistungen feststellen, der der Unterscheidungskraft der Marke entgegenstehen könnte, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.

Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens besteht kein Anlass, § 71 Abs. 1 MarkenG.

Werner

Dr. Schnurr

Heimen

Bb